

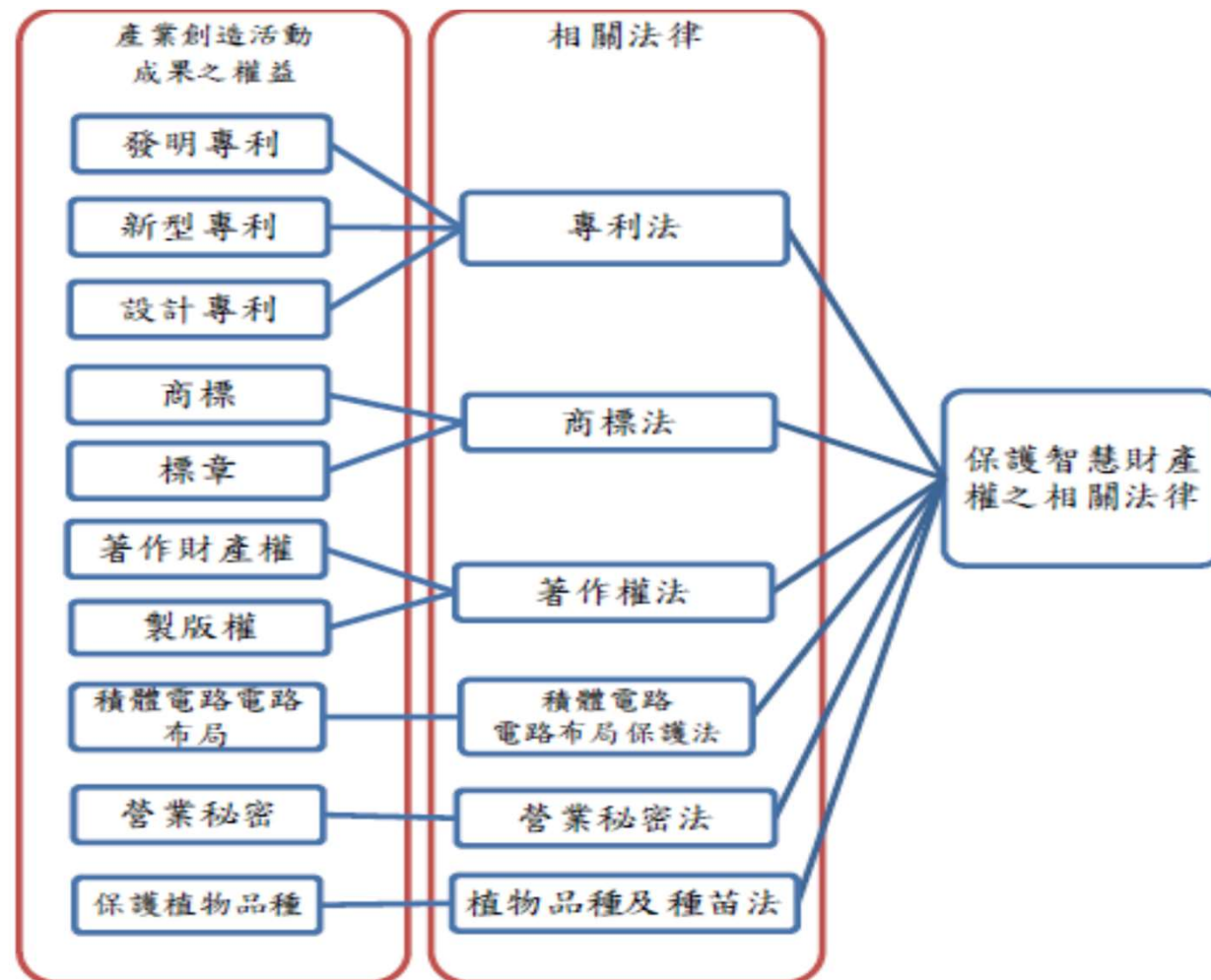


遠東萬佳法律事務所
LOUIS & CHARLES ATTORNEYS AT LAW

產學合作成果之保護-以專利權與 營業秘密為中心

曾禎祥 律師

前言



一、產學合作契約常見問題

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？
2. 研發成果之歸屬？
3. 備忘錄/意向書還是契約？

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？

a. 何人承擔契約上之義務？

b. 如產生履約爭議應以何人名義主張權利？

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？

● 學校之個人不得自行接受委託逕自簽約：

1) 教育部98年7月13日台人(一)字第0980089039A號函規定：「產學合作係以學校為契約主體，學校之個人仍不得自行接受委託逕自簽約，爰請貴校將旨揭規定納入聘約，並訂定違約之議處規定」

2) 教育部100年8月3日臺人(一)字第1000120583號函規定：「...國立大專校院專任教師不得有未透過學校行政作業而接受委託研究之情事，應由學校具名簽訂合約。」

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？

● 學校之個人不得自行接受委託逕自簽約：

3) 臺北高等行政法院105年度停字第143號
裁定：

A. 事實：某國立大學教授承接政府機關委託研究計畫，卻棄職前往中國工作而無法履約，機關主張應將該大學依政府採購法101條刊登於政府採購公報。

● 一、產學合作契約常見問題

B. 法院見解：

國立大學專任教師參與政府機關標案，接受委託研究，其研究成果不僅供政府機關參考，並藉此產學合作發揮教育、訓練、研究及服務之功能，培育專業人才，惟依現制，國立大專院校專任教師不得有未透過學校行政作業而接受委託研究之情事，應由學校具名簽訂合約，乃公知之事實，並有教育部100年8月3日臺人(一)字第1000120583號函可參

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？

● 不得以校內單位為締約人：

教育部101年3月6日臺人（一）字第1010033235號函規定：「…三、有關貴校如授權校內單位代表學校對外簽約有無違反前開100年8月3日函規定一節，揆本部100年8月3日函意旨，各校仍應以『學校具名』對外簽約，尚不得由『校內單位具名』為之。」

● 一、產學合作契約常見問題

2. 研發成果之歸屬？

1) 對內關係：原則上歸屬於學校

A. 專利法第7條：受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。

● 一、產學合作契約常見問題

2. 研發成果之歸屬？

1) 對內關係：原則上歸屬於學校

B. 營業秘密法第3條：受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。
但契約另有約定者，從其約定。

● 一、產學合作契約常見問題

2) 對外關係：有歸屬校方、廠商、雙方共有三種方式。

● 若約定為雙方共有，校方之產學合作契約應注意第六條第三、四項之規定。

- 雙方未經他方書面同意不得將其第一項智慧財產權提供或授權或讓與第三人使用。經雙方同意任何一方將研究成果授權第三人實施者，其授權或讓與所產生之權益收入（如簽約金、授權金、衍生利益金等），依主導簽約之一方60%，另一方40%之分配比率分配之。
- 如乙方因實施智慧財產權所生產之相關產品銷售期間內，乙方同意每年就該等產品銷售總額，提撥□%作為本智慧財產權之衍生利益金，再依40%比例分配給甲方。

● 一、產學合作契約常見問題

- 若約定為雙方共有，校方之產學合作契約應注意第六條第三、四項之規定。

- 著作權法第40-1條第1項

共有之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意。

● 一、產學合作契約常見問題

- 若約定為雙方共有，校方之產學合作契約應注意第六條第三、四項之規定。

- 專利法第64條

發明專利權為共有時，**除共有人自己實施外**，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄。

- 專利法第65條

發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

● 一、產學合作契約常見問題

3. 備忘錄/意向書還是契約？

臺灣高等法院100年度重上字第364號民事判決：「查兩造間簽訂系爭意向書之標題文字明示：『購買意向書』，所謂『意向』的概念，指契約雙方在締結正式協議前就協商程序本身或就未來契約之內容所達成的各種約定。而系爭意向書內容記載，足見兩造已就系爭機器設備買賣之標的、價金及交貨日期等事項為具體之擬定，內容有相當的確定性。」

一、產學合作契約常見問題

3. 備忘錄/意向書還是契約？

惟系爭意向書第5條約定：「甲方會以最快之速度發P.O. (Purchase Order之縮寫，即採購單) 給乙方」可知甲方的真意，因為事實上或法律上的理由，致不立約，而採購單為項本的約。金之範圍先為認買約意者之故兩造簽訂系爭意向書之真意，即甲方向書而書將來立上賣賣契約之始意係買買契約之預約。」

● 一、產學合作契約常見問題

1. 應以何人為締約人？

應以校方為締約人

2. 研發成果之歸屬？

原則上歸屬校方

3. 備忘錄/意向書還是契約？

二、專利權簡介

● 專利種類

技術性	有	有形物	物品之形狀、構造 或組合的創作	發明專利 新型專利 (在現有物品中改良其形狀構造，例如，將椅子改良成沙發)
			其他	發明專利 (創作出具有技術性且前所未見之產品，例如在只有家用電話的時候創造出手機)
		無形物	限於發明專利 (創作出具有技術性且前所未見之產品，如軟體)	
	無	設計專利 (僅及於物品之形狀、構造或組合的創作，即把現有的物品之外觀做改變，例如新花紋的沙發)		

● 專利要件

「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」

—專利法第22條第1、2項

由此可知，我國發明專利要件為：「產業利用性」、「新穎性」及「進步性」。

● 專利要件

● 產業利用性

指「可供產業上利用」，亦即，申請專利之發明在產業上能被製造或使用而言。

-所稱之產業應屬廣義，包含任何領域中利用自然法則，而有技術性的活動。所稱之能被製造或使用，指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該技術手段已實際被製造或使用。

-惟理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性。

● 專利要件

● 新穎性

指申請專利之發明未構成先前技術的一部分。

我國專利法中並未直接定義新穎性，而是以透過專利法第22條第1項，以列舉方式規定喪失新穎性之情事，即：

- 「申請前已見於刊物者」
- 「申請前已公開實施者」
- 「申請前已為公眾所知悉者」

● 專利要件

● 進步性—專利法中並未直接定義進步性，而是規定不具進步性之情事：

- 「發明雖無前項各款所列情事」，指新穎性與進步性之判斷順序，亦即，當申請專利之發明與先前技術進行比對時，若不具差異，因該發明喪失新穎性(包含擬制喪失新穎性)，無須審究其是否具進步性；若具有差異，因該發明具新穎性，須進一步判斷是否具進步性。
- 「所屬技術領域中具有通常知識者」指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人（專利法施行細則第14條參照）。

● 專利要件

● 進步性—判斷步驟如下

- (1) 確定申請專利之發明的範圍
- (2) 確定相關先前技術所揭露的內容
- (3) 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準
- (4) 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異
- (5) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體

三、營業秘密簡介

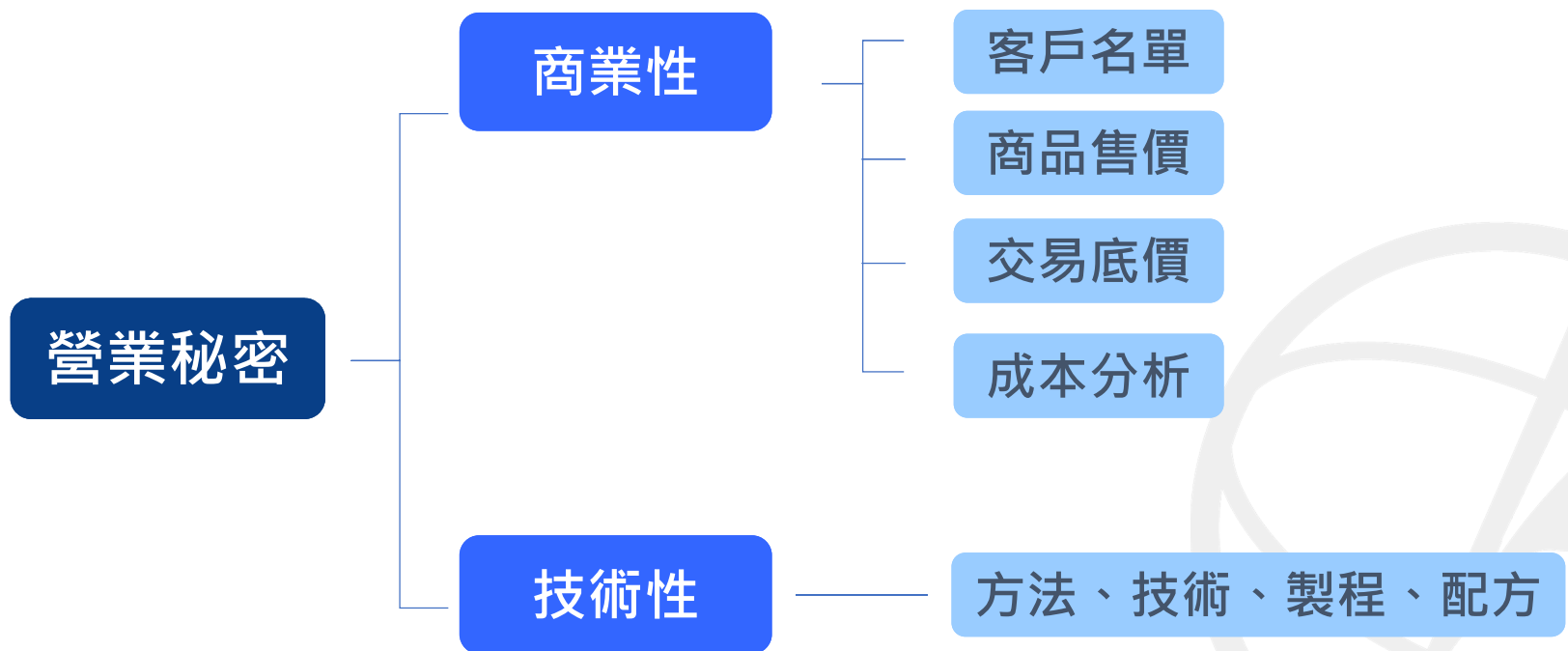
● 營業秘密標的

營業秘密法第二條

本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

- 一. 非一般涉及該類資訊之人所知者。（秘密性）
- 二. 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
（經濟價值性）
- 三. 所有人已採取合理之保密措施者。
（合理保密措施）

營業秘密標的



資料來源：經濟部智財局營業秘密教戰守則

● 營業秘密標的：機密性(secretcy)

1. 相對機密性：範圍特定、具一定封閉性

「又被告抗辯該資料於會後將寄送與總經理、副總經理、處長、經理、管理師及各營業部分之店長以上主管一節，為原告所否認，未見被告舉證以實其說；即令該資料為部分人員知悉，然所知悉者仍限於原告內部經營管理階層或各營業部門主管，並非一般公眾所得知悉，被告以此抗辯原證7總經理月會報告不具秘密性云云，洵屬無稽。」（台北地院103年勞訴字第222號民事判決）

● 機密性 (secrecy)

2. 相對新穎性：非一般涉及該類資訊之人所知

- 非指該資訊須前所未見
- 可能僅比一般知識技法多了一點技術上的先進

● 營業秘密標的：機密性(secrecy)

3. 經時間累積，也可能將市場資訊轉為營業秘密

「……在臺灣區螺絲工業同業公會會員之會員名錄按圖索驥，或在網路上輸入商品名稱所得知之資料，或依照名錄上之廠商資料詢問，或透過向各家廠商詢價、比價及議價，只能得知可能之上下游廠商及廠商對外公開之一般定價，並無法知道原告因長期營運而累積之特定客戶、協力廠商、產品之成本、單價，及原告公司電鍍、熱處理如何處理之技術、螺絲產品設計圖等相關資料，及原告與客戶之間所形成之特定進出貨價格，及銷售、委託生產製造之成本、價格與如有優惠之價格，故被告所辯，並不足採。」

(臺灣高雄地方法院102年訴字第16號民事判決)

● 營業秘密標的：經濟價值(Economic Value)

經濟價值不限於有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、領先時間



● 營業秘密標的：經濟價值(Economic Value)

縱使為研發失敗之經驗，仍可能構成營業秘密

「系爭著作所對應之原始碼資料透過軟體轉譯後，即可生成得直接用於通用型胎壓感測器之機器碼，且系爭原始碼資料不僅可直接用於研發、生產新一代車款可使用之原始碼與機器碼，更可避免重蹈研發失敗之覆轍；聲請人因首先開發完成該等原始碼資料，得以領先市場競爭者而量產通用型胎壓感測器產品，並可因應各廠牌新車款之推出而迅速提供下游維修廠最新的機器碼，以維持其市場領先地位，聲請人更因通用型胎壓感測器產品之推出使股價大漲至433 元，則該產品核心價值所在之原始碼資料，自屬因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。」

（智慧財產法院 106 年民秘聲上字第 5 號民事裁定）

營業秘密標的：合理保密措施 (Reasonable Maintenance Measures)

合理保密措施為何？

- 主觀上有保護之意願
- 客觀上有保密之積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思

營業秘密標的：合理保密措施 (Reasonable Maintenance Measures)

合理性

- 法律上並無要求業主採取最極端或最昂貴的保密措施。
- 須綜合考量營業秘密的種類、事業經營狀況、各行業一般採取之預防措施。
- 採取的措施是否足夠對抗合理的風險，至於異常、特殊、無法預見之風險不在此限。

● 營業秘密歸屬？

- 員工產出成果都是我的營業秘密？
- 花錢請他人研發之成果皆為我的營業秘密？



**LOUIS &
CHARLES** LES
Attorneys at Law it Law

● 營業秘密歸屬？

1. 僱傭關係

➤ 職務範圍內

受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。

（營業秘密法第3條第1項）

➤ 非職務範圍內

受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。（營業秘密法第3條第2項）

● 營業秘密歸屬？

2. 委任關係

➤ 原則

出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定。（營業秘密法第4條前段）

➤ 例外

契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。（營業秘密法第4條後段）

● 證明已「告知」(The Notice Proof)

告知員工何種內部資訊屬於公司的營業秘密

➤ 為何要告知？

1. 明確劃清何種資訊為公司營業秘密之範圍
2. 避免訴訟中法院認定時擴大認定範圍(傾向保護弱勢立場)

➤ 告知方式

1. 文件機密等級分類
2. 要求員工簽署保密款

● 證明已「告知」(The Notice Proof)

告知員工何種內部資訊屬於公司的營業秘密

➤ 為何要告知？

1. 明確劃清何種資訊為公司營業秘密之範圍
2. 避免訴訟中法院認定時擴大認定範圍(傾向保護弱勢立場)

➤ 告知方式

1. 文件機密等級分類
2. 要求員工簽署保密款

如何採取合理保護措施

● 合理保護措施之重要性

- 機密性要件於訴訟上可能因無進行合理保密措施而受影響。
- 經濟價值要件，實務上判定寬鬆，訴訟上主張無經濟價值之可能較低。
- 合理保護措施往往為訴訟上勝敗之關鍵！

營業秘密標的：合理保密措施 (Reasonable Maintenance Measures)

►產學合作計畫契約書範本

第九條：

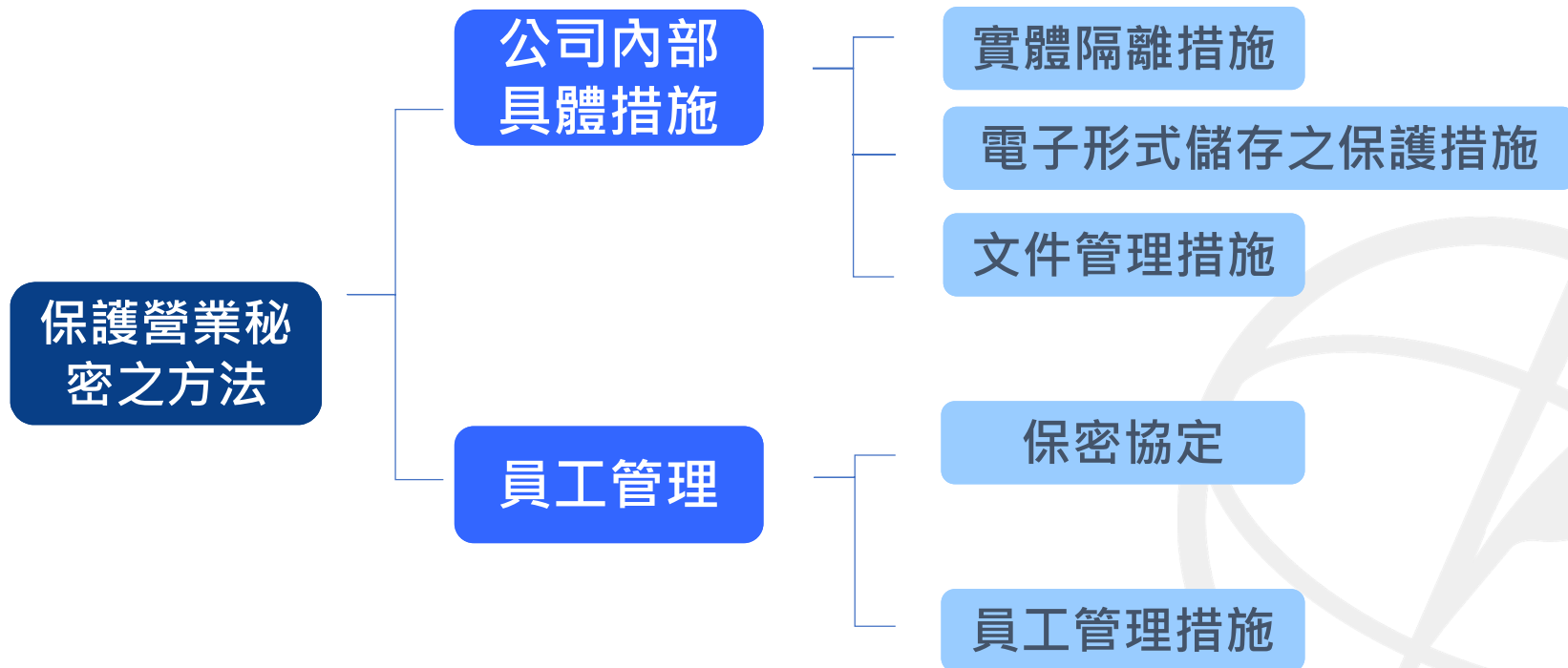
一、甲乙雙方及計畫主持人因執行本研究而知悉或持有之任何資料文件，非經雙方事先書面同意，不得洩露或交付予任何第三人。雙方及計畫主持人應負責要求其參與本研究之人員遵守本條之規定。

二、本契約所訂之保密義務不因本契約終止或解除而消滅，惟該義務之負擔以計畫結束後兩年為限。

「保密措施，乃秘密所有人按其人力、財力，依社會所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉，除有使人瞭解秘密所有人有將該資訊當成秘密加以保密之意思，客觀上亦有保密之積極作為。從而，重製、取得、使用、洩漏他人營業秘密罪之判斷，首須確定營業秘密之內容及其範圍，並就行為人所重製、取得、使用、洩漏涉及營業秘密之技術資訊是否具備秘密性、經濟價值及保密措施等要件逐一審酌。如其秘密，僅屬抽象原理、概念，並為一般涉及相關資訊者經由公共領域所可推知，或不需付出額外的努力即可取得相同成果，或未採取交由特定人管理、限制相關人員取得等合理保密措施，均與本罪之構成要件不符」（最高法院107年度台上字第2950號刑事判決）

營業秘密之合理保密措施，雖然不必到達滴水不漏的地步，但至少應作到「不需要接觸的人就不要讓他接觸，該接觸的人讓他在該知道的限度內接觸」，才算已盡到基本的合理保密措施，如果資訊所有人在管制措施上，連不需要知道該資訊的人，都可以讓他任意接觸到該資訊，顯見資訊所有人亦不在乎該等資訊被無關之人所知悉，如此一來，法律實在也沒有以營業秘密加以保護之必要。」（智慧財產法院107年度刑智上訴字第19號刑事判決）

● 保護營業秘密之方法



● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

實體隔離措施一：制定進出辦公室所採取之安全常規

例如：

- 門禁(出入檢查)
- 訪客管理措施
- 自動上鎖
- 保全系統等

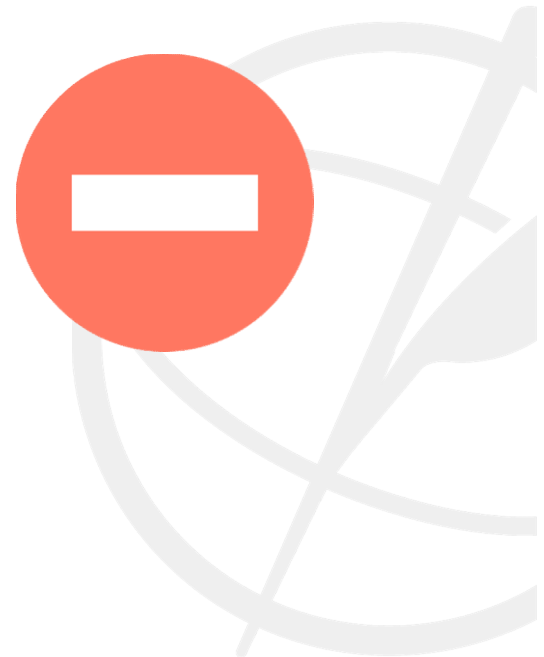


● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

實體隔離措施二：避免未經授權存取或檢視內部資訊

例如：

- 存放秘密處上鎖
- 僅限保管人員進出
- 限制員工及外賓攜帶私人筆電
- 出入口設監視器
- 使用工作紀錄簿



**LOUIS &
CHARLES** LES
Attorneys at Law it Law

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

實體隔離措施三：追蹤員工存取營業秘密之程序

例如：

- 存取或返還該等資料之登記程序
- 與員工簽訂網際網路和電子郵件使用規範契約
- 辦法中明訂員工存取營業秘密以業務上有需要為限
- 影印資料須輸入員工卡號及密碼

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

實體隔離措施四：訂定安全方針

例如：

- 安全方針與營業秘密相關(門禁管制、網路使用規範)
- 員工得知安全方針(公司不定期公告、重申)
- 公司要求員工簽屬安全方針確認書

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

電子形式儲存之保護措施一：限制電子形式之營業秘密存取

例如：

- 電子儲存空間經加密。
- 員工需經配發專屬使用者名稱、密碼方得登入存取營業秘密。



【法院見解】：並非設有密碼即有合理保密措施

「又上訴人所舉照片13至15，電腦雖有設定密碼，然該密碼貼於電腦螢幕旁邊，顯無保密性。又開啟個人電腦時，雖需要使用者帳號登入，上訴人設有軌跡追蹤裝置，僅係紀錄該使用者開機關機的時間，非對於營業資料設保密措施，故縱須輸入使用者帳號，亦與保密措施無關。」

(103勞上易字第26號判決)

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

電子形式儲存之保護措施二：建立電腦防護措施

例如：

- 電腦網路是否有防火牆
- 電腦可否遠端存取
- 營業秘密是否儲存於分離之電腦伺服器
- 公司留存電子存取記錄

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

電子形式儲存之保護措施三：禁止員工使用未經許可之電腦程式或外部儲存裝置

例如：

- 如因業務需要使用私人電腦需經主管同意
- 未經許可不得私自安裝光碟機、硬碟、燒錄機

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

電子形式儲存之保護措施三：禁止員工使用未經許可之電腦程式或外部儲存裝置

例如：

- 如因業務需要使用私人電腦需經主管同意
- 未經許可不得私自安裝光碟機、硬碟、燒錄機

● 保護營業秘密之方法—公司內部具體措施

文件管理措施一：將特定文件標示為機密

例如：於公司內部規範明確規定哪些文件應標示為機密。

文件管理措施二：制定文件管理程序方針

於公司辦法中明確規範文件需列出管制編號、對電子文件加密，並經員工確認。

● 保護營業秘密之方法—人員管理

保密協定一：簽訂保密協議

- 與員工簽訂保密協議
- 與客戶簽訂保密協議



【法院見解】：單純簽署保密合約，並不當然有合理保密措施

「單純保密合約書之提出，並無法證明系爭設計圖即屬營業秘密，且系爭設計圖上並無「保密文件」或相類似之記載，上訴人亦未能提出其已就系爭設計圖採取合理保密措施之證明，況被上訴人乙○○為系爭設計圖之製作人，其依據其本身之專業背景、多年之工作經驗，非無法於取得相類似之資訊及條件下，製作出相近似之設計圖，故該設計圖雖該當營業秘密所欲保護之資訊，但因未採合理保密措施而不具秘密性，亦因資訊內容不具非周知性，而非屬營業秘密法所欲保護之營業秘密。」

(智財法院98年民著上字第26號民事判決)

● 保護營業秘密之方法—人員管理

保密協定二：告知員工營業秘密方針

- 以公告方式
- 以書面分送方式

● 保護營業秘密之方法—人員管理

員工管理措施



➤ 新進員工背景調查

要求詳細填寫人事資料表



➤ 防護營業秘密之經常性員工訓練

加強員工保密義務意識



➤ 離職面談

提醒員工離職後仍負保密義務

四、常見問題

● 常見問題

1. 專利及營業秘密的不同處？該如何選擇？
2. 學術單位可否主張營業秘密？
3. 可主張營業秘密之標的為何？
4. 申請專利後是否還有主張營業秘密之餘地？
5. 簽署保密協定是否就能主張具備營業秘密的合理保密措施之要件？

Thanks!

<http://www.louisipo.com/>

<http://www.louisilf.com/>