

南科創業工坊


專利授權與技術移轉實務

新創團隊有了 idea，開始研發、掌握技術，接下來緊接會遇到專利佈局的問題！你知道專利授權有分專屬、非專屬、獨家授權？境外、境內？技轉契約該怎麼訂定？簽約談判怎麼做？簽約完還沒結束！權利金計算、授權稽核你會嗎？南科創業工坊邀請安永圓方國際法律事務所闕光威合夥律師，針對 4 大主題及個案探討深入剖析！讓你一次了解專利技轉眉眉角角！

- 一、 日期：106 年 6 月 27 日（星期二）14:30~17:30(14:00 開始報到)
- 二、 地點：科技部南科管理局 創業工坊(台南市新市區南科三路 17 號 2 樓 A 室)
- 三、 業師：安永圓方國際法律事務所 闕光威合夥律師
- 四、 課程簡介：

專利授權與技術移轉的基本概念
(一) 專利授權與技術移轉定義
(二) 專利授權與技術授權種類 1. 專屬 vs. 非專屬 vs. 獨家授權 2. 境外 vs. 境內
常見的專利授權與技術授權模式-以產學合作為例
(一) 案例一：工研院 (二) 案例二：高雄農改場毛豆境外授權到日本 (三) 案例三：新創公司(從學校或公法人 spin-off)
專利授權或技轉契約應注意事項
(一) 簽約前 1. 談判前討論(商業目的) 2. 何人有權簽約(研發成果的權利歸屬認定) 3. MOU 效力 4. 保密約定 5. 從商業目的選擇適合的契約類型
(二) 簽約談判過程 1. 法律或專利技術 DD 2. 製作 Termsheet (1) 授權對象(包含關係企業) (2) 授權標的範圍及方式(專利授權或技術移轉、正面表列或負面排除、其他衍生 IP) (3) 授權期間及授權地理區域(境內或境外) (4) 權利擔保及維持條款 (5) 權利金計算方式及技術換股 (6) 稽核方式

(7)再授權約定 (8)回饋授權 (9)違約金 (10)保密約定 (11)訴訟協助或排除侵權義務(費用負擔方式) (12)準據法 (13)仲裁
(三)簽約後 1. 授權稽核及權利金計算 2. 權利維持義務 3. 侵權排除或訴訟配合義務
專利技術鑑價與稅務規劃
(一)專利技術鑑價的優缺點 (二)稅務規劃應注意的重點 1. 權利金收入的認定(所得稅法第 25 條) 2. 技術作價入股及課稅遞延效果

 業師簡介：

安永圓方國際法律事務所 闕光威合夥律師	
現職	安永圓方國際法律事務所合夥律師
學歷	美國紐約哥倫比亞大學法學院法律博士 台灣政治大學科技管理研究所管理博士 美國紐約哥倫比亞大學法學院法律碩士 台灣中央大學產業經濟研究所管理碩士 國立臺灣大學法律學系財經法學組與經濟學系雙學士
經歷	美國瑞格律師事務所(Ropes & Gray)駐上海辦公室律師 美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett)紐約辦公室律師 眾達國際法律事務所 律師

主辦單位：財團法人成大研究發展基金會/南科創業工坊

國立成功大學 技轉育成中心

指導單位：教育部、科技部、科技部南部科學工業園區管理局