

# 美國學界研發成果專利權歸屬之相關實務

## The practice of an academic inventor's patent rights in the US

外科部實驗外科/身障重建中心研究員 王世仁

### 摘要

美國專利法 35USC§111 規定專利的申請須由發明人或經其授權而提出，指的就是發明人擁有其發明權利的基本原則。然而，美國專利法沒有明文規定僱傭關係所產出發明的權利歸屬，對於崇尚學術自由的美國學術界而言，更是須要借助於判例來解決相關的爭訟。本文摘要兩件 CAFC 和一件美國最高法院的判決，希望從而了解美國學界研發成果專利權歸屬的相關實務。

### 壹、前言

美國專利法 35USC§261 對於專利所有權(ownership)和權利指定(assignment)的規定，提到：專利的申請須根據法律的規定以書面的方式來指定權利人，專利申請人(applicant)、專利權人(patentee)、指定(assign)或法定代表人(legal representatives)可依相同的方式來授予(grant)和轉讓(convey)其申請專利的排他權，到整個美國或指定的地域。美國專利法並沒有像著作權法明文規定有職務上的作品(work made for hire)，如美國著作權法 17 USC§101 定義職務上的作品是(1)受雇人在其受雇的範圍內所準備的著作，(2)若經雙方以書面方式簽屬明確地同意，著作被特別指定或委託用於集合著作(collective work)、動畫或其他影音著作的一部分、翻譯、補充著作(supplementary work)、編輯(compilation)、說明書(instructional text)、考試、考試的解答或地圖(atlas)，則該著作須視為職務上的作品。

可是，受雇人於受聘期間產出的專利申請比重，在美國專利實

務中卻是日益增加，因為早在 1916 年<sup>1</sup>，約有四分之三的美國專利是授證給個人的發明人；可是到了 1982 年，則有 75%<sup>2</sup>甚至是高達 84%<sup>3</sup>的美國專利則是由僱傭關係所產出的。因此，有關僱傭關係發明的爭議，就必須借助於美國法院的判例(common law)。本文介紹美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的 2003 年 2 月 28 日的 Regents of the University of New Mexico v. Knight 案<sup>4</sup>、2017 年 10 月 3 日的 Suppes v. Katti<sup>5</sup> 案和美國最高法院 2011 年 6 月 22 日的 Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc. 案<sup>6</sup>，希望有助於了解學界研發成果專利權歸屬之相關實務。

## 貳、2003 年的 Regents of the University of New Mexico v. Knight 案

### 一、案由

美國新墨西哥州大學的 Mann 博士、Scallen 教授與其實驗室成員 Knight 博士，在 1983 到 1985 年間共同合作，研究出使用二硫化物(beta -alethine)來治療癌症，以及利用 vitaletheine 來做為調節劑(modulators)。新墨西哥州大學在 1990 年 7 月把這些研究成果提出五筆美國專利申請，並在 1992 年針對每個申請案都各提出部分延續案<sup>7</sup>(continuation-in-part, 簡稱 CIP)，其中 Mann 博士將兩筆 CIP 案指定權利給新墨西哥州大學，可是 Scallen 教授和 Knight 博士則都沒有指定權利給新墨西哥州大學。

---

<sup>1</sup> Louis Galambos 著 The American Economy and the Reorganization of the Source of Knowledge, 收錄於 The Organization of Knowledge in Modern American, 由 Alexandra Olesa and John Voss 編輯 (Johns Hopkins, 1979)

<sup>2</sup> Wall Street Journal, September 9, 1982, at 1, col 6.

<sup>3</sup> Rights of the Employed Inventor: Hearings on H.R. 4732 and H.R. 6635 Before the Subcomm. On Courts, Civil Liberties and Administration of Justice of the House Comm. On Judiciary 97<sup>th</sup> Cong., 2<sup>nd</sup> Sess. 2 1982 (Statement of Rep. Robert Kastenmeier)

<sup>4</sup> 判決書參見：[www.finnegan.com/images/content/3/1/v3/3182/02-1018-2-28-03.pdf](http://www.finnegan.com/images/content/3/1/v3/3182/02-1018-2-28-03.pdf)

<sup>5</sup>判決書參見：

[www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1142.Opinion.10-2-2017.1.PDF](http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1142.Opinion.10-2-2017.1.PDF)

<sup>6</sup>判決書參見：[supreme.justia.com/cases/federal/us/563/09-1159/index.pdf](http://supreme.justia.com/cases/federal/us/563/09-1159/index.pdf)

<sup>7</sup> 當美國專利提出申請後(稱為母案)，如果發明人有新的研發進展(new material)，這時申請人可以提出 CIP 來增加新進展的部分，所以 CIP 案的說明書內容會與母案的一部分或者全部相同，再加上所新進展的部分。CIP 之優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日，但新進展的部分的申請日還是要回歸 CIP 所提出之日期，在母案的生命週期內都可提出，不過 CIP 案的專利期限是從母案申請日算起 20 年。

後來，Scallen 教授實驗室的經費無以為繼，迫使 Knight 博士另謀高就。而新墨西哥州大學在六個月後也把這些研究成果以全球專屬授權的方式授權給一家科技公司，並保證新墨西哥州大學為這些專利和專利申請案的權利擁有者。當這家科技公司委外去合成調節劑，卻意外發現並不能夠按照 Scallen 教授和 Knight 博士所描述的方式來合成。新墨西哥州大學也再找校外的化學分析公司，認定當初申請案的化學結構有誤，並確認出化合物的正確結構，隨後也向美國專利局提出修正案。Scallen 教授和 Knight 博士則反對修正並向新墨西哥州大學和美國專利局提出異議，但是，美國專利局還是接受修正，認定沒有導入新事物 (new matter)<sup>8</sup>。

接受專利授權的公司通知新墨西哥州大學，其違反了當初授權契約中保證權利擁有之條款，新墨西哥州大學也意識到其之所以違反契約，是因為 Scallen 教授和 Knight 博士沒有把 CIP 案指定權利給新墨西哥州大學，於是就向美國的地院提出訴訟，控告 Scallen 教授和 Knight 博士，請求宣告判決 (declaratory)、禁制令 (injunction) 和損害賠償 (monetary relief)。Scallen 教授和 Knight 博士則反訴新墨西哥州大學，控告學校違反照顧員工的義務、誠信和公平對待並請求損害賠償，兩人都請求宣告判決來認定其應有的權利；另 Knight 博士還主張說大學違反契約、故意侵害其可預期經濟利益、濫用程序、誹謗和違反信托責任 (fiduciary duty)。

## 二、地院認定

由於本案的技術特徵，美國地院就主動地指派了一專利律師為鑑定人 (special master)，來評估兩造的請求，原本地院是指定新墨西哥州大學來支付鑑定相關費用，但是後來改成由敗訴一方來支付。

鑑定報告指出 Scallen 教授和 Knight 博士已經把專利申請權指定給新墨西哥州大學，但是因為不同意後續 CIP 案的修正，而拒絕簽屬後續的權利指定。尤其根據當初簽屬的權利指定和新

---

<sup>8</sup> 專利申請過程中有禁止導入新事物的禁令，用來防止申請人添加資訊超出原本申請的主題事物。

墨西哥州大學的專利管理辦法等事實，本案中的權利指定是沒有事實的爭議，而且 Scallen 教授和 Knight 博士有義務將權利指定給學校。

美國地院採信鑑定報告，宣告判決新墨西哥州大學為系爭專利與申請案的權利人、CIP 案並沒有導入新事物、宣告 Scallen 教授和 Knight 博士為專利的發明人，以及要償還大學支付本案鑑定人的費用。

### 三、 CAFC 判決

Scallen 教授和 Knight 博士不服地院的判決，上訴到 CAFC 爭論說地院認定其違反契約有誤，並且錯誤解讀系爭專利和相關申請案的權利人，因為美國憲法、專利法 35USC§261 和美國的判例，都支持發明和專利是屬於發明人的，除非是發明人將權利指定給他人。Scallen 教授更是爭論說新墨西哥州大學的專利管理辦法和其聘僱契約，都沒有提到發明人要將權利指定給學校，所以沒有契約義務要做權利的轉讓。

新墨西哥州大學則答辯說，發明人有義務將系爭專利與申請案的權利指定給學校，根據聘僱契約、專利管理辦法和共同發明人的協議書都在指出權利人是學校，尤其學校專利管理辦法中就明文規定：發明係屬於(belong to)學校，雖然是沒有用到權利指定(assign)的字詞。而且當初 Scallen 教授和 Knight 博士的作為，像是繳交發明揭露給校方、指定權利申請和符合專利管理辦法中的其他規定等，都確認了有指定權利給校方的義務。

CAFC 引用 1997 年的 Jim Arnold Corp. v. Hydrotech Sys., Inc. 案說：美國州法管轄契約義務和財產移轉(含專利權)事宜，所以就採用新墨西哥州州法來判決違反契約的爭訟。每年 Scallen 教授和校方都會簽屬教職員契約，契約中的教職員手冊就包含有學校的專利管理辦法，而專利管理辦法廣泛地適用於所有的教職員，包括老師、學生或學校中參與教學與研究的人，當然適用於 Scallen 教授，而 Knight 博士雖然與學校沒有簽屬僱傭契約，但是屬於教職員就要遵守專利管理辦法的規定，根據新墨西哥州的州法，條文化的人事規定(written personal policy)就會默示合同於僱傭契約中，從而 CAFC 同意美國地院的認定，

Scallen 教授和 Knight 博士都應遵守學校的專利管理辦法。

雖然，Scallen 教授引用專利法 35USC§261 的規定說，發明和專利是屬於發明人的，除非是發明人將權利指定給他人，但是在專利申請當時和簽屬共同發明人同意書的時候，Scallen 教授和 Knight 博士就已經把權利指定給學校了。從而 CAFC 同意新墨西哥州大學的論點，因為學校專利管理辦法的契約義務、共同發明人的同意書和權利指定，都清楚地指出新墨西哥州大學是系爭專利與申請案的權利人。最後，CAFC 確認美國地院的判決，本案主要事實沒有真正的爭議(genuine issue of material fact)，發明人違反契約義務把權利指定給學校。

不過本案中，CAFC 則改判(reverse)地院不受理發明人主張的專利授權權利金的分配，因為新墨西哥州大學專利管理辦法明文規定，學校因為發明所得到的收入，由校長與發明人協商出發明人所須得到的部分比例。

#### 四、 小結

美國專利法沒有職務發明的條款，美國法院就用契約的規定來認定僱傭關係的發明，本案就說明了發明人須遵守學校的專利管理辦法，將專利權指定給學校，但是也有權利依規定分享授權金。

### 參、2017 年的 Suppes v. Katti 案

#### 一、 案由

美國 Missouri 大學的聘僱契約規定，學校須擁有和管控受僱人在校服務期間所產出的發明與植物品種。有位化工系的 Suppes 教授向校方揭露其創新的想法，但是校方沒有同意提出專利申請，Suppes 教授就自行提出專利申請，對於沒有經過報備就提出專利申請，校方就向地方法院提出告訴說此教授違反聘僱契約，而且要求把專利權轉回給學校。

這些過程的不愉快，讓 Suppes 教授轉而向美國地院請求宣告判決(declaratory judgment)，指控校方某些人員違反其憲法所

賦予的權利，因為美國憲法第八款第九條明文規定：為增進科學和實用技藝(usable arts)的進步，對作者和發明人的著作和發明，應授予在一定期限內的排他權(exclusive right)。尤其是主張：校方所行使的權利有違反美國憲法和州法之虞；校方選擇性地執行處罰條款，會阻礙科學的進步以及違反美國專利法；校方要求專利權移轉卻沒有給予任何補償；甚至要求校方7百50萬美元的損害賠償。

## 二、 地院認定

Suppes 教授主張在他受聘於學校期間的發明想法 (inventive thought)，還沒有成為專利或專利申請案之前，是受到美國憲法保護，而不需要將權利指定給學校。地院就引用上述 2003 年 CAFC 的 Regents of the University of New Mexico v. Knight 案，駁回其主張說此爭論是沒有意義的(meritless)。2003 年 CAFC 判決就已經清楚說明，以契約方式來約定專利權的轉讓，並不會因為美國憲法或聯邦法律而被推定為無效，大學要求權利轉讓並非沒有補償的機制。從而美國地院以不具司法管轄而不受理 Suppes 教授的提訴。

## 三、 CAFC 判決

Suppes 教授不服地院的認定，向 CAFC 提起上訴，爭論說美國地院引用判例有誤，他所主張的是發明想法而不是專利法所規定的發明；還爭論說，學校不同意將其發明提出專利申請，是阻礙其創新，因此學校的規定有違反美國憲法要增進科學進展之條文。

CAFC 在判決中也是引用上述 2003 年 CAFC 的 Regents of the University of New Mexico v. Knight 案，說美國專利法 35USC§261 確實是規定發明人擁有專利權，但是以契約約定專利權轉讓並沒有違反專利法條的規定。本案中對於還沒有提出專利申請的發明也是類似的，因為一旦提出申請就會必須按照契約的約定來執行，因此對於專利提出申請之前的利益處分，是要根據美國州法中對於契約的規定，而不會違反專利法的規定。

至於 Suppes 教授提出美國憲法條文，為增進科學和實用技藝的進步，對發明人的發明，應授予在一定期限內的排他權的規

定，並沒有規定到發明人和專利權利指定人間的權利歸屬，所以還是要回歸到上述美國州法中對於契約的規定。從而 CAFC 也就確認美國地院的認定。

#### 四、小結

大學教授的主要任務不外乎教學、研究與服務，所以美國大學在聘用教授時，通常會要求簽屬聘僱契約，規定教授在受聘期間所研發的發明或植物品種，相關權利是由學校所擁有和掌控，根據學校的管理辦法的規定，發明是包括創新想法的孕育 (conception of the idea) 和將想法付諸實施 (reduction to practice of the inventive concept)。美國專利法條中沒有規定到職務上發明的條款，所以就必須按契約的規定來辦理，本案與2003年CAFC判決類似，大學教授都想把爭論點拉高到憲法層級或聯邦的專利法，但是都被CAFC逐一駁回。

不過本案中法院沒有詳細討論的是，大學教授向校方提出發明揭露，如果校方不同意提出專利申請，這種被校方拋棄的權利，教授可否自行提出申請？本案例中美國Missouri大學的專利管理辦法規定相關權利是由學校所擁有和掌控，所以當Suppes教授自行提出專利申請時，甚至還被校方懲處。讓人不能理解的是，既然校方認為沒有價值的發明，為何不下放給發明人呢？國內有些學研機構，對於這種發明人自行維護的專利，如果有權利金收入，則是會提高發明人所分配的比例，發明人對於這種機構包贏規定當然會頗有微詞，學研機構先是沒有眼光把黃金視為糞土，再則是連認定沒有價值的權利也都想去分杯羹。

本文分上、下兩篇出刊。本文為上篇。