

## 美國學界研發成果專利權歸屬之相關實務(全)

# 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雇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

<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,

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。

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

---

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

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、誹謗和違反信託責任 (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

---

<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。

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雇傭契約，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)就會默示合同於雇傭契約中，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 (useful 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。

肆、2011年的Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc. 案

#### 一、案由

美國加州的Cetus公司與史丹佛大學的負責感染性疾病的研究部門合作，檢測新的愛滋藥物的有效性，Holodniy博士當時加入此部門的行列，擔任研究員(research fellow)的職務，在聘任時，Holodniy博士簽屬了史丹佛大學的著作權與專利權同意書，同意在任職期間所產出發明的權利要轉讓給學校。

在從事研發的時候，Holodniy博士需要使用聚合酶鏈鎖反應(polymerase chain reaction，簡稱PCR)來量化病患血液標本中病原的量，但是Holodniy博士並不熟悉PCR，所以指導教授就安排他到Cetus公司進行研究。然而為了到Cetus公司研究，Holodniy博士也按公司的規定簽屬了訪客保密同意書(Visitor's Confidentiality Agreement，簡稱VCA)，同意將使用公司資源所衍生的想法、發明和改善都指定權利給Cetus公司。

後續九個月，Holodniy博士就在Cetus公司進行研究，研發出以PCR為基本的程序，可計算出病患血液中HIV的量，讓醫師從而評估HIV治療的效果。Holodniy博士返回史丹佛大學後，與其他同事仍繼續研發此量測HIV的技術。幾年之後，他們就向學校提出發明揭露，史丹佛大學提出三件專利申請還保護此技術。

1991年專門從事血液診斷篩檢的Roche分子系統公司，併購了Cetus公司PCR資產，取得了所有相關的權利，包括當初Holodniy博士簽屬的VCA，而在Cetus公司執行了HIV量化檢測的臨床試驗之後，Roche公司就商品化檢測的方法，而Roche HIV檢測組套目前也在全世界的醫院和AIDS診所使用。

2005年史丹佛大學就向美國地院提起侵權訴訟，主張Roche HIV檢測組套侵害到其專利權，Roche公司則抗辯說，根據Holodniy博士所簽屬的VCA，該公司是HIV量化檢測方法的權利共同擁有人，所以史丹佛大學沒有立場向其提告。史丹佛大學則宣稱Holodniy博士沒有簽屬的權利，

因為該校的HIV研究是聯邦政府所補助的資金，根據美國的拜杜法條學校擁有絕對的權利。

## 二、地院與 CAFC 的認定

美國地院審理之後，認定 Holodniy 博士簽屬的 VCA 是有效的，但是根據拜杜法的規定，Holodniy 博士並沒有權利去簽屬的，因為拜杜法規定只有在聯邦政府和其資助的機構都拋棄權利時，聯邦經費所補助產生的發明才會屬於個人。

本案上訴到 CAFC。CAFC 並不同意美國地院的認定，指出當初 Holodniy 博士簽屬的 CPA 只是同意要將來任職期間所產出的發明要指定權利給學校，但是 Holodniy 博士到 Cetus 公司所簽屬的 VCA，則是要將其研究所產出的發明轉讓給公司。因此，根據契約法的規定，CAFC 認定 Cetus 公司取得 Holodniy 博士在 HIV 量化技術的權利。

另外，CAFC 也在判決中解釋說，對於聯邦所資助研究計畫所產出的發明，拜杜法條並沒有自動從一開始就使得發明人的權利無效，也就是說，法條的規定並不會自動地無效掉 Cetus 公司從 Holodniy 博士取得的專利權利。從而 CAFC 認定 Roche 擁有系爭專利的權利，並不會因為拜杜法條的規定而有所影響，所以不受理史丹佛大學的專利侵權提告。

## 三、美國最高法院的判決

美國最高法院在判決書中首先引用之前的判決<sup>9</sup>確認地說，發明歸屬於發明人是一般性的規則(general rule)，而先前也建立了相當的規則，發明人可指定權利給第三方。所以，其他人士可取得發明的權益，但是根據一般性的規則，利益的爭執必須回溯到發明人。

根據上述原則，美國最高法院已經建立認定原則，除非有契約的同意，受僱人自行所孕育的發明，雇主不能擁有該發明的權利，也就是說自行研發的發明，仍然是屬於發明人的財產。然而在大多數的情況下，像是源於雇用契約的約定，發明人則必須明確地將其發明的權利讓與雇主。

---

<sup>9</sup> *Gayler v. Wilder*, 10 How. 477, 493 (1851) ; *Solomons v. United States*, 137 U. S. 342, 346 (1890) ; *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U. S. 178, 188 (1933)



本案例中史丹佛大學和美國政府的法庭之友意見書主張說，拜杜法條對於美國聯邦所資助而孕育或付諸實施的發明，會重新指定其權利的優先順位，根據法律的規定，對於聯邦所資助的發明，權利優先歸屬於發明人順位需要往後移，而要先歸屬於聯邦契約約定單位，也就是雇主。

過去美國國會曾經以特定的聯邦契約，把發明的權利指定給美國政府，像是核子材料和原子能的發明，國會就指定權利歸屬於原子能委員會<sup>10</sup>；太空科技的發明就直接契約規定權利屬於國家太空總署<sup>11</sup>，以及某些能源部的特定發明，權利是也屬於美國政府<sup>12</sup>。但是，上述法令把發明權利歸屬於政府部門的相關用語，都沒有出現在拜杜法條中，也就是說拜杜法並沒有明白地規定要將權利歸屬於聯邦契約約定單位，也沒有提到要剝奪發明人在聯邦所資助發明的權益。

事實上，美國專利法中拜杜法條的條文，35 U. S. C. §202(a)提到聯邦契約約定單位可選擇保有(retain)主題發明(subject invention)的權利，而35 U. S. C. §202(e)則定義主題發明是：在簽屬聯邦資助研發的同意協定下，執行研發工作所孕育或首先付諸實施的契約約定單位之發明(invention of the contractor)。史丹佛大學主張法條中契約約定單位之發明，指的就是契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。美國最高法院認定這種主張，不但避重就輕地忽略了美國專利法兩世紀以來的法條定義，也會把法條中「契約約定單位的」之字詞變成贅字(surplusage)。假設專利法中拜杜法條的條文中對於主題發明的定義沒有「契約約定單位的」之字詞，就會涵蓋到契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。

換句話說，把法條中定義的「契約約定單位的」之字詞，解讀成「契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明」，是在定義清楚的法條中畫蛇添足，因為法條的定義已經包含聯邦經費資助下所產出的發明，所以這種解讀就違反了最高法院認定法條術語不能是贅字的通則。

但是，法條中的「契約約定單位的發明」解讀成契約約定單位所聘用員工，在聯邦經費資助下產出的屬於契約約定單位的發明，就會讓此字詞在法條中比較有意義，也就是說「契約約定單位的發明」之字詞應

---

<sup>10</sup> 42 U. S. C. §2182

<sup>11</sup> 51 U. S. C. §20135(b)(1)

<sup>12</sup> 42 U. S. C. §5908

該指的是「契約約定單位所擁有的發明」或「屬於契約約定單位的發明」，如同美國最高法院先前判決<sup>13</sup>中所提到的，使用英文字「of」指的是擁有(ownership)。

史丹佛大學主張法條中契約約定單位之發明，指的就是契約約定單位所聘用員工在聯邦經費資助下產出的所有發明。在觀念中有點似是而非(plausible)，通常的情況下，受僱人在受雇用期間所產出的發明權利是屬於雇主，就像汽車廠的從業人員不會說其擁有工作中所建造出汽車之權利，但是專利法的規定卻是不一樣的，美國最高法院的判決已經認定說不能有雇傭關係，就能夠足以將受僱人的發明權利都歸屬於雇主。因此，美國專利法中拜杜法條不會自動把「契約約定單位的發明」包括契約約定單位之員工的所有發明。

尤其，拜杜法條中提到：契約約定單位可選擇保有權利，美國最高法院更是從而確認美國專利法 35 U. S. C. §202(a) 並沒有要把權利歸屬於契約約定單位。史丹佛大學主張說「保有」指的是「獲得」(acquire)和「接收」(receive)，所以有相反的解讀，但是此主張卻不是「保有」的一般性意義，韋氏字典對於「保有」的解釋是，在所有權或使用上持有或繼續持有。所以拜杜法條並沒有將聯邦經費所資助產出的發明權利授予給契約約定單位，或者授權契約約定單位直接取得發明的權利，而只是簡單地確定契約約定單位可保持其所已經擁有的權利，法條規範的是聯邦契約約定單位和政府各自的權利和責任。

至於，美國專利法 35 U. S. C. §210(a) 拜杜法條中提到：本章節的規定須優先於其他法條，對於小企業或非營利組織的契約約定單位的主題發明之權利，其他法條的規定會與本章節不相符合。美國政府在法庭之友意見書中就表示，此條文的規定會頂替美國專利法所規定的，發明人擁有其發明權利的基本原則。美國最高法院不同意此意見，說美國專利法的拜杜法條 35 U. S. C. §210(a) 只適用到契約約定單位的主題發明，並不是頂替發明人預先擁有其發明權利的規定，唯有屬於契約約定單位的發明，拜杜法條才會適用。拜杜法條所提到權利的歸屬，係對於聯邦經費所資助研發產出屬於契約約定單位的發明，規定聯邦政府與聯邦契約約定單位間權利的優先順序。

---

<sup>13</sup> *Poe v. Seaborn*, (1930); *Flores-Figueroa v. United States*,(2009)

美國最高法院認定上述的解讀，是符合整個拜杜法條的規定，因為拜杜法條 35 U. S. C. §210(d) 對於發明人權利的唯一法條，就規定，如果聯邦契約約定單位選擇不要保有主題發明的權利，聯邦機構也可授予發明人的請求來保有權利。所以像是史丹佛大學主張的，此法條是要將權利歸屬於契約約定單位，那聯邦政府又如何授予發明人的請求來保有其權利呢？這樣會前後矛盾說不通的，尤其 35 U. S. C. §210(d) 法條中使用「保有」的字詞，指的就是發明人在某時間點擁有主題發明的權利，從而更是否決了拜杜法條自動的把聯邦經費所資助研發產出發明的權利歸屬於契約約定單位之說詞。

再則，美國最高法院認定拜杜法條中程序保護的相關規定，更是強化了其結論，35 U. S. C. §202(b) (4)明白地規定契約約定單位，有權利去挑戰美國政府對於主題發明權利保有之障礙，但是，正如 Roche 公司所提出的，對於沒有請求聯邦經費資助的第三方，像是共同合作研究的私立機構，拜杜法條中都沒有程序保護的相關規定，拜杜法條也沒有允許聯邦契約約定單位所聘僱的發明人與雇主爭論(contest) 相關權利，拜杜法條沒有明白地允許利害相關的第三方或發明人，去挑戰定的發明是否由聯邦經費所資助的？尤其在現今私人機構、發明人和聯邦契約約定單位間經常有相互合作，沒有相關的規定，一定會讓爭論不休。但是，正因為沒有發明人和第三方權利的相關程序保護規定，就是完美地詮釋說明了拜杜法條只是規定聯邦契約約定單位和政府間的權利和責任，並不是在規定契約約定單位與發明人的權利，以至於沒有保護發明和第三方的相關規定。

美國拜杜法條適用於全部或部分聯邦經費所資助的研發工作，所孕育或首先付諸實施的主題發明，但是如果按這史丹佛大學的主張，其所聘僱員工的發明權利都歸屬於學校，那如果在聘僱之前所孕育發明，只要使用到聯邦經費來將其付諸實施，也會歸屬於學校嗎？或者是甚至只是用到一美元的聯邦經費來孕育想法或付諸實施，發明的權利都要歸屬於學校嗎？

如果上述問題的答案是肯定的，那就值得好好討論為什麼美國國會要去取代原本專利法中的基本信念和剝奪原本應該屬於發明人的權利？美國最高法院深信美國國會如果有意圖，把智慧財產權的權益規定做出革命性的改變，在立法之際勢必就會用清楚語詞，而不會像拜杜法條用了含糊的用語，像是「主題發明」和「保有」。如同 2001 年美國最高

法院判決中所提到的：美國國會不可能以含糊的語詞或輔助性的版本來改變法律的基本內容。

還有，雖然不是達成本案結論所必要的，可參考在拜杜法條的相關實務運作，聯邦契約約定單位通常會透過僱傭契約要求其聘僱的人員簽屬發明的權利指定，而聯邦出資補助研究計畫的機構也希望其契約約定單位取得發明的權利，如本案中補助研究經費的美國國家衛生研究(NIH)，而NIH的對於其契約約定單位的指引文件中就清楚地提到：根據法律發明人是發明權利的擁有人，因此契約約定單位在接受聯邦經費補助時，應要求發明人簽屬同意指定權利或將所有權轉讓給契約約定單位。如果史丹佛大學的主張是正確的，那就不會需要這類的指引了。

而史丹佛大學還主張說如果聯邦契約約定單位擁有聯邦經費所補助研發的權利，就會從根本上破壞了拜杜法條的法律架構，以及嚴重的威脅到後續的申請案！但是美國最高法院並不同意這種說詞，因為如同上述，大學通常都會透過聘僱契約來約定其研究人員簽屬權利轉讓，像是聯邦經費補助所產出的發明，透過聘僱契約的約定，就是拜杜法條中所稱的主題發明，在實務上還是如同史丹佛大學所主張的模式來運作。然而本案中史丹佛大學原本主張聯邦契約約定單位自動擁有聯邦經費所補助研發的權利，與這種運作模式的最大的差異，就在於是否會違反美國專利法規定發明人擁有其權利的基本原則。

#### 四、小結

本案讓人對於拜杜法條有更深一層的認定，原來此法條是在美國專利法中規定聯邦契約約定單位和政府間的權利和責任，同意將聯邦經費所補助的研發成果下放到契約約定單位，像是研究機構或大學。而研究單位聘僱研究人員所產出的發明權利，還是需要以聘僱契約來約定。

美國的拜杜法條是我國科技基本法的標竿，可是美國拜杜法條成功地讓美國學研界扮演著科技火車頭的角色，讓產業技術升級，也使得美國在科技領先的地位屹立不搖。然而我國的科技基本法於1999年01月20日公布實施，至今也近二十年，卻似乎沒有看到顯著的成效。尤其，我國研發經費佔國內生產毛額的比例和金額不斷地增加，可是評估國家科技實力的重要指標之一的技術貿易比值(ratio of technological receipts to payments)卻都還是遠遠落後於先進國家，縱使近年來我國SCI論文數不斷地的上升，技術貿易比值也依然毫無起色。換句話說，我國是有不斷地投

入資源在作科研，而成果卻只是表現在大量的學術論文而已，技術層次根本沒有絲毫的提昇，技術主要還是要從國外輸入！真的是非常值得省思。

美國的拜杜法條只是針對專利權，但是我國學研單位的研發成果管理辦法，都廣泛地包括所有的智慧財產權，像是專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權等成果，甚至有單位的研發成果還包括了學術地位呢！只是讓人百思不得其解的是，政府的研究經費有可能用來做商標和需要保密的營業秘密嗎？而機構又如何去管理老師和研究人員的學術地位呢？一般學研單位的技轉單位大都只有零星兩三個人，主管還是教授兼任的，以有限的人力如何去經營全部的智慧財產權呢？恐正因為如此而把人力資源稀釋，以至於無法集中火力於專利推廣與技轉事宜，因此，我國學研單位的研發成果技轉成效不彰，似乎是可預期的！

#### 伍、結語

本文摘要出兩件 CAFC 和一件美國最高法院的判決，都是美國高等學府的案例，從判決可看到，美國專利法規定發明人擁有其權利的基本原則，但是雇主像是大學可透過聘用契約來約定，將職務上的發明權利指定給雇主，受聘人則有權利依規定來分享其發明的授權金。再則，美國拜杜法條只是針對專利權，我國的法規卻廣泛地涵括了所有智慧財產權的項目，有限的人力資源卻大小通包當然就無法抓住重點，以至於學研單位專利技轉的成效不彰，應該是不難理解的。

最後要強調的是，文中的美國新墨西哥州大學研發用二硫化物來治療癌症，以及利用 vitaletheine 來做為調節劑，成功地授權給科技公司；史丹佛大學的研發成果，衍生出 Roche 公司銷售到全世界醫院使用的 HIV 檢測組套，這都是美國學研界扮演著科技火車頭的角色，讓產業技術升級和解決有價值問題的最好說明。因此，如果我國學研界不能夠承擔這樣的任務，不管是西進或南向政策，甚至是政黨如何輪替，恐都無法撼動我國日漸西沉的經濟力道，這是石牌王世仁老師沉重的預言，也是最誠懇的呼籲。

#### 陸、致謝

本文有部分內容承蒙科技部補助之研究計畫(MOST104-2410-H-075-001)補助，特此謝忱。