

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第1期)

100 年海外培訓成果發表會

大學研發成果智財權歸屬之探討 -以 Stanford vs Roche 為例

指導教授：王偉霖教授(逢甲大學財經法律研究所)

組長：周映孜(屏科大生命科學系/助理教授)

組員：林峻霆(儀器科技研究中心/助理研究員)

郭開誠(中鋼公司智慧財產課/課長)

蕭玉真(教育部技術及職業教育司/專門委員)

夏雯震(禾楊聯合建築師事務所/經理)

論文撰寫分工說明

章 節	作者
壹、緒論	周映孜、郭開誠
貳、史丹佛大學與羅氏藥廠案件介紹	林峻霆、夏雯震、周映孜、郭開誠、蕭玉真
參、國內外相關案例分析	林峻霆、夏雯震、周映孜、郭開誠、蕭玉真
肆、國內外學界訪談	林峻霆、夏雯震、周映孜、郭開誠、蕭玉真
伍、史丹佛案對臺灣學研界的啟示	周映孜、郭開誠
陸、結論與建議	周映孜、郭開誠

摘要

智慧財產權無論在產官學研界，隨著知識經濟的發達，日益獲得重視，以致為維護權力之爭訟，已日漸增多，在學界的研發上，其智權權利的歸屬也須正視，以避免案發後之爭議困擾，故本研究就是以最近的美國史丹佛大學與羅氏藥廠爭訟案例研究，經過專家訪談後，以彙整出具體建議。

在分析國內外相關專利權歸屬爭訟案件上，日本日亞公司獲得一審勝訴，而在二審時庭外和解。大陸的華東理工大學獲得二審勝訴。國內長庚大學遭行政訴訟退回，後續尚須以民事才能認定專利權歸屬。此三案例皆與契約與專利權相關法律之界定相關，故當事人雙方(三方)宜熟悉現行法條，再來簽訂契約，才能有效的避免事後紛爭。

在國內外訪談的結果有正反兩面的意見，正面為支持最高法院的判決，契約的問題來看待此事，反面為反對最高法院判決，認為拜杜法案被曲解。在宣導訓練方面，國內外專家都認為有必要加強，讓發明人真正瞭解與學校及企業間的權利義務，如此可實質的避免往後不必要的紛爭。

美國最高法院的史丹佛大學與羅氏藥廠的判例，在英美法系的國家勢必有一定的影響力，但在我國是較偏向大陸法系的國家，其成文法(專利法)已對職務上的發明做了規範，故史丹佛大學與羅氏藥廠的判例應影響有限，唯在跨國簽訂智權契約時，應留意其法系之不同，以致洽談間，熟悉彼此的立場後，再協議其準據法，此為要務。

此外在國內學界若有與國際級大師協議專利智權歸屬時，除依據專利法的智權歸屬外，如國際大師因過去的特殊研究經歷，確有合理自行擁有智權時，可以契約從優的作法，於事前另行協議，以防患於未然，雖不至於「勿恃敵之不來」，但「恃吾有以待之」也要事前準備妥當。

關鍵字

智慧財產、專利所有權、Intellectual property rights、Stanford、Roche、Cetus、Bayh-Dole Act

Abstract

Intellectual property rights (IPR) is a surging field in law and has received huge attention from governments, academic fields, universities, and industries. Accompany with the increasing number on patent litigations, determination on ownership of IPR has become a critical issue especially to the academic fields. In this paper, we studied the dispute on the IPR ownership between Stanford and Roche. Also, we proposed several solid suggestions based on the extensive interviews with experts on IPR and case studies.

In case studies, we focus on the Supreme Court's holding on Stanford v. Roche. Comparative studies between Stanford v. Roche and several IPR litigations in China, Japan, and Taiwan were conducted. Although the Supreme Court of the United States restated the spirit of Bayh-Dole Act and the concept that inventors own the original patent rights. We believed this holding may have a huge impact to the universities in the United States comparing to its limited impact in Taiwan due to the different systems of laws between these two countries.

In interviews, we visited several professionals in George Washington University and University of Washington in the United States. Also, we visited three technology transfer offices of the universities in Taiwan. The contents of interviews cover due diligences, IPR management, IPR education, and their comments on Stanford v. Roche.

In conclusion, we proposed several suggestions to both industries and academic fields in Taiwan. Firstly, the ownership and interest should be carefully and clearly distributed via contracts. Moreover, the education on IPR should be continuously enforced to employees, researchers, and faculties, making sure they understand their privileges and obligations related to IPR. Finally, local regulations on IPR should be carefully examined ensuring the enforceability of contracts in international collaboration.

Key Words

Intellectual Property Rights, Stanford, Roche, Cetus, Bayh-Dole Act

目錄

壹、緒論.....	6
貳、史丹佛大學與羅氏藥廠案件介紹.....	9
參、國內外相關案例分析.....	15
肆、國內外學界訪談.....	29
伍、史丹佛案對臺灣學研界的啟示.....	49
陸、結論與建議.....	57
附件一：Lee A. Hollaar (2011)America Invents Act-A User's Guide 美國發明行為 與指引	
附件二：Stanford Univ. v. Roche 案例分析	
附件三：大陸華東理工大學與申川公司、肖文德專利權屬糾紛案法院判例	
附件四：蔡瑞芳治眼疾專利長庚敗訴報導	
附件五：國外 Invitrogen Lett and Questions	
附件六：George Washington University Dr. Guron 訪談紀錄	
附件七：University of Washington Dr. Patric Shelby 訪談紀錄	
附件八：University of Washington Prof. Takenaka 訪談紀錄	
附件九：University of Washington Dr. James A. Severson 訪談紀錄	
附件十：國內三所大學訪談信函	
附件十一：臺灣大學訪談紀錄	
附件十二：臺灣科技大學訪談紀錄	
附件十三：臺北醫學大學訪談紀錄	

壹、緒論

智慧財產權無論在產官學研界，隨著知識經濟的發達，日益獲得重視，以致為維護權力之爭訟，已日漸增多，在學界的研發上，其智權權利的歸屬也須正視，以避免案發後之爭議困擾，故本研究就是以最近的美國史丹佛大學與羅氏藥廠爭訟案例研究，經過專家訪談後，以彙整出具體建議。

一、研究背景與動機

今年美國最高法院在智慧財產權相關案例的判決中，史丹佛（Stanford）與羅氏大藥廠（Roche）案，針對大學教授職務發明研發成果之專利歸屬權屬認定產生深遠的影響，此判決見解突破與超越了美國拜杜法案的精神，而使得本案成為2011年度重要案例。

上述相關的案件在臺灣也時有發生，如長庚醫學大學與蔡瑞芳醫師的專利歸屬案件，當政府積極推動大學研發成果知識產業化過程，如何將國家計畫支持的研發成果妥善運用，其內容包含了國家法令、公私立大學院校的政策、知識產權相關契約等多項值得國內學研單位思考的議題。依據Lee A. Hollaar美國發明行為與指引，美國專利法成立的目的是在「調解（Harmonization）」發明人與企業的商業活動¹，故有必要進瞭解本案所帶來的影響。

審視國內相關法令與各公私立大學院校政策規範多已完備，但較缺乏各單位間的聯繫，以致於問題層出不窮，如何從史丹佛大學案理解世界第一大經濟體美國對於發明人權利、大學研發成果歸屬以及在不同時空條件下產生的問題進行討論。

近年來全球社會經濟狀況的改變，大專院校及學研單位自籌財源的任務形成，積極投入產學合作將研發成果具體化產品化，成為許多學校與研究單位努力的方向，從報章雜誌或法院判決來看，許多與職務發明或產學合作所衍生的糾紛影響學研機構的運作，如何從前車之鑑中避面未來紛爭是個重點。

本研究將運用對於Stanford v. Roche案例分析，佐以與我國及中國大陸類似案例的比較，透過對產學合作在契約面和行為面之管制手段和權利衝突的觀察，總結大學研發成果專利權管理的核心重點，並對我國之實務操作提出建議。

二、研究範圍、限制與方法

¹ Lee A. Hollaar (2011) America Invents Act-A User's Guide 美國發明行為與指引，詳如附件一。

(一) 研究範圍、限制

- 1.本研究係所指之智慧財產權包含專利、商標、著作權與營業秘密，其中又以專利為本文研究重點。
- 2.本研究係以美國、日本、大陸及我國為主，應用分析建議以我國為主。除上述國家的其他國家不在本研究範圍內。
- 3.本研究係以學研界的研發成果智權歸屬為限，其他如企業界的智權歸屬不在本研究範圍內。

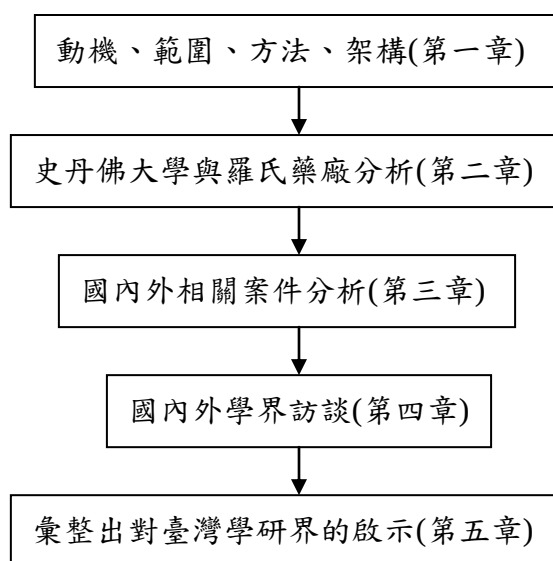
(二) 研究方法

本研究係採定性研究，利用相關的案例分析及專家訪談，運用對於 Stanford v. Roche 案例分析，佐以與日本、我國及中國大陸類似案例的比較，找出相同及相異處，並分析推導其原因透過對產學合作在契約面和行為面之管制手段和權利衝突的觀察，總結大學研發成果專利權管理的核心重點，進而歸納出可能的結論，以提供國內學研界具體的實質作法建議。

三、研究架構與章節安排

(一) 研究架構

本研究架構係以動機、範圍、方法、架構分析為首，繼而分析史丹佛大學與羅氏藥廠，在分析國內外相關案件，進行國內外學界之專家訪談，經過整理分析，彙整出對臺灣學研界的啟示。其步驟如圖一所示：



圖一 本研究架構圖

(二) 章節安排

論文分為六章，各章主要探討主題與論述重點如下：

第一章 緒論

本章將談到研究動機、研究範圍、限制與方法，最後將談到研究架構與章節安排。

第二章 史丹佛大學與羅氏藥廠案件介紹

本章將史丹佛大學與羅氏藥廠案件做背景介紹與在美國的影響說明。

第三章 國內外相關案件分析

本章將國內、日本及大陸的相關案件進行說明及分析。

第四章 國內外學界訪談

本章將針對本案，有關國內、美國、日本及大陸的學界專家進行訪談的結果相關說明。

第五章 史丹佛案對臺灣學研界的啟示

本章將本案相關之國內外案件及學界訪談的結果，提出對臺灣學研界的啟示看法。

第六章 結論與建議

本章將總結前面章節所發現與歸納的論點，並試圖透過本研究報告提出對國內學研界的一些作法與建議。

貳、史丹佛大學與羅氏藥廠案件介紹

本研究首先說明史丹佛大學與羅氏大藥廠案背景介紹與其在美國社會的影響。

一、Stanford v. Roche 背景

2011年6月16日，最高法院一項針對專利所有權的判決震撼了整個學術界。這是 Stanford v. Roche 案，從2005年以來歷經地院、高院、最高法院的纏鬥，最後以驚嘆號落幕。

本案的事實可以追溯到1988年，Dr. Holodniy 進入 Stanford 從事教職之初，Holodniy 與 Stanford 簽訂智慧財產權契約表明同意日後在 Stanford 從事研發活動所產出的智慧財產所有權移轉給 Stanford²。

1989年，Dr. Holodniy 奉 Stanford 之派前往 Cetus³公司進行短期合作研究並且學習 PCR⁴技術。在 Holodniy 進入 Cetus 之初，雙方簽訂了智慧財產權協議，雙方約定 Holodniy 關於此合作研究案所產出的智慧財產所有權歸 Cetus 所有⁵。

1991年 Roche 買下了 Cetus 的 PCR 技術並且開始依此技術製造 HIV 檢測試劑於全球販售。Holodniy 亦於1995年將 Holodniy 的研究成果向 USPTO 申請專利，並於1999年由 Stanford 獲得專利權⁶。2005年，Stanford 對 Roche 提出專利侵權訴訟。

根據地方法院的判決，本於拜杜法案⁷的精神，Holodniy 有義務將受國家資助的研發成果讓與給 Stanford；且 Holodniy 無權將受國家資助的研發成果讓與私人企業 Cetus。只有當美國政府與 Stanford 放棄對該研發成果的所有權時，Holodniy 方得處分該成果⁸。

聯邦上訴巡迴法院推翻了地院的判決，認為拜杜法案並沒有自動剝奪發明人對於其受政府補助發明的所有權。另外，Stanford 與 Holodniy 間的契約只約定未來 Holodniy 要將其受政府補助的研發成果所有權移轉給 Stanford；反觀 Holodniy 與 Cetus 的契約是當下立即的所有權移轉。聯邦上訴巡迴法院認定 Roche 有系爭專利的所有權⁹。

² 契約用語：I agree to assign and confirm in writing to Stanford and/or sponsors that right, title and interests in...

³ Cetus，生物科技公司，係由 Ronald E. Cape、Peter Farley、Donald A. Glaser 共同成立於1971年。

⁴ Polymerase chain reaction，簡稱 PCR。此技術在1983年由 Kary Mullis 發明，用於放大微量的 DNA 訊號。

⁵ 契約用語：I will assign and do hereby assign to Cetus my right...

⁶ 請參照美國專利號：US5968730、US6503705。

⁷ 拜杜法案：35 U.S.C. 200-212。

⁸ 請參照 Stanford v. Roche 案地方法院判決文。

⁹ 請參照 Stanford v. Roche 案聯邦巡迴上訴法院判決文：

最高法院認同聯邦上訴巡迴法院的見解，並在判決文中重申了拜杜法案的精神，認為雖然智慧財產權法的態樣於美國專利法立法至今已經有了劇烈的變化，但是發明人擁有專利申請權的基本原則不變。拜杜法案當然剝奪發明人對於受政府補助研發成果的專利所有權¹⁰。

二、系爭專利

1988年史丹佛大學傳染病學系聘請 Holodiny 教授參與了測試 AIDS 新藥的研究，當時 Holodiny 教授與史丹佛大學簽署了將著作權與專利權給大學的文件(Copyright and Patent Agreement, CPA)，將職務相關的研發成果給予學校。

Holodiny 教授為著名的愛滋病病毒(人類免疫缺乏病毒 Human Immunodeficiency Virus, HIV)專家，為了學習當時最先進的分子生物學檢測技術「聚合酶鏈反應 Polymerase Chain Reaction (PCR)」，到史丹佛大學的新創公司鯨魚座(Cetus Corporation)工作，鯨魚座公司的員工 Kary Mullis 則是在 1983 年發明 PCR 技術並於 1993 年獲得諾貝爾化學獎，該技術至今仍廣泛運用於生物科技相關領域新時代具有里程碑的價值與意義。Holodiny 教授到鯨魚座公司工作九個月，學習利用 PCR 技術偵測血液中微量愛滋病病毒的技術，合作之初 Holodiny 教授與鯨魚座公司簽署的一份訪問學者保密合約(Visitor's Confidentiality Agreement, VCA)合約中明確的將該研究期間的研究成果讓與鯨魚座公司。研究結束後 Holodiny 教授回到史丹佛大學工作，隨後幾年史丹佛大學開始重視員工的職務發明，逐漸的增補相關的校內智財歸屬規範，其中包括了 Holodiny 教授研發成果。

1991 年羅氏藥廠(Roche Molecular Systems)與鯨魚座公司購買了數項與血液篩檢有關的技術，其中包括了 Holodiny 教授的研發成果。

以下說明 PCR 分子生物學檢測技術的過程：地球上所有的生物都具有遺傳物質由去氧核糖核酸 (DNA) 或核糖核酸 (RNA) 組成，而 DNA 可以作為 PCR 的起始模版，RNA 則需要經過反轉錄反應變成 DNA 後方可做為模版；第二步在欲偵測的 DNA 已知的序列上設計與目標 DNA 可以互補的引子片段，經由聚合酶鏈反應在一定的溫度條件下大量的複製擴增出 2^{30} 次方倍的特定 DNA 片段，達到人類可以輕易的偵測濃度，PCR 的特徵是快速與準確的檢測核酸。PCR 的實驗有一項盲點，就是完全靠引子¹¹來維持精確度，因此仍有錯誤的風險，為了增加實驗的精確度，可以

<http://www.ca9c.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1509r.pdf>，檢索日期 2011 年 9 月

¹⁰ 請參照 *Stanford v. Roche* 案最高法院判決文：

<http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-1159.pdf>，檢索日期 2011 年 9 月 23 日。

¹¹ 引子對(Primer pair)，約 20-30 個核苷酸長度的短片段單股 DNA，可與目標 DNA 的序列有專一性的互補，決定 PCR 實驗中的專一辨識性，在 PCR 技術發展之初，相關的資訊還在累積，引子序列的尋找與設計十分重要。

利用專一性的探針¹²進行雜合試驗，雙重確認 PCR 產物的身份。

Holodny 教授的貢獻則是依據 PCR 的技術，發展出 HIV 病毒的快速篩檢系統，HIV 病毒具有十分特殊的雙層外套膜構造，染色體組為兩個單股核糖核酸(ssRNA)，發病潛伏期長，感染力強，致病與致死率高被稱為世紀病毒，在三份史丹佛大學與 Holodny 教授擁有的三份專利中，分別設計了數個 HIV 病毒的引子對(primers)與探針(probe)，並提高偵測極限，在只需更少的人類血清樣品中偵測到 HIV 的數量；該項發明專利對於愛滋病病患投藥或高危險群的篩檢都有快速與準確的幫助，最近臺灣發生愛滋帶原者器官誤植的事件，都說明了在黃金時間內快速檢測愛滋病毒的重要性與在醫藥市場上的商業利益。因此當史丹佛大學發現羅氏大藥廠利用該校擁有的專利發展出具有市場價值的商品，未經過其同意授權，故進行訴訟。

三、系爭糾紛始於兩個契約效力的競爭

史丹佛大學認為羅氏藥廠侵害了 Holodny 教授的三項專利權，但羅氏藥廠認為，因為鯨魚座公司當年與 Holodny 教授當年合約，羅氏藥廠在技術的購得後，應為該專利的共同所有人，得以利用該專利相關技術發展出檢測的商品，並無專利侵權之事。

本案是在 2007 年由加州地方法院判決後，一路爭訟到美國最高法院，聯邦法院 CAFC 的判決出人意料，否決了史丹佛大學主張之拜杜法案的智財權下授予學校，有趣的是，美國最高法院接受了本案，然後做出與聯邦法院一樣的判決。

四、史丹佛大學希望借助拜杜法案

史丹佛與發明人簽訂的契約因為制定不夠完善，採用”agree to assign”的用語，使得發明人雖然有義務將其發明專利權歸屬於史丹佛大學，卻在尚未讓與前與 Cetus 簽訂了另一個用語強而有力的讓與契約。在史丹佛控告羅氏大藥廠案中，Holodny 教授將研發成果明確的讓與鯨魚座，其契約明確清楚，不若與史丹佛大學簽署的那樣籠統，即使史丹佛大學依此申請了三項專利，並為專利權人。史丹佛大學期待能透過拜杜法案夠拯救其契約制定的不完善，但最高法院的法官全院審後大多數(七比二)認為，拜杜法案的目的是將由聯邦政府出資所得到的研究成果將所有權交給學校，在於分配聯邦政府與大學之間的智慧財產權歸屬，並不是約束大學與其發明人之間的智慧財產權歸屬。

¹²探針 (probe)單股長鏈核酸序列，可利用放射性或螢光物質、化學核酸近似物標誌在探針上，可與專一性的核酸進行互補，專一性高，敏感度強，在 PCR 技術展之前主要的核酸偵測法，在 Holodny 教授的專利設計中，可以與 PCR 技術搭配作雙重檢驗，提高檢測的準確度。

地方法院認為，因拜杜法案成果下授的原則，史丹佛大學擁有該專利，羅氏敗訴專利侵權成立¹³。聯邦巡迴上訴法院審理結果，則是認為拜杜法案並非理所當然的將專利權給予學校，同時也不能說 Holodiny 教授簽署與鯨魚座的合約是無效的，在本專利侵權訴訟中拜杜法案不能奪去羅氏由鯨魚座公司轉來的智財所有權。而最高法院認為聯邦巡迴上訴法院的判決很合理，維持聯邦巡迴上訴法院的判決。以下分別摘要七位贊成法官與兩位持反對意見法官判決書中的見解：

1. 贊成判決結果

認為羅氏無專利侵權的判決文中提到，1980年美國國會通過了拜杜法案，目的在促進聯邦政府支持的研究計畫移轉成商業化或是與其他非營利組織機構間的合作，保障學研機構或是中小企業獲得聯邦政府支持的研究成果的歸屬權，計畫執行單位遵守與聯邦政府的合約，可以保留衍生的發明成果如「排他權、不可轉讓、不可撤銷、實施支付授權」¹⁴等權力，並授予以計畫執行單位「介入權」在特定的條件下，授權與第三方使用。

因為本案相關的研究經費部分來自聯邦政府計畫來自美國國家衛生研究院 National Institutes of Health (NIH)，因拜杜法案授與上述的研發成果支配的權利。

但在1790年制定的美國專利法將專利權授予個人或多個發明人，雖然這220年間相關的智慧財產法沿革，對於最初發明人的保障依然不變，在其他的案件中大多爭議在專利申請或權益分配，但在本案中首先要探討發明人擁有最初的權利這樣的基本法則，同樣的也受予了最初發明人擁有將他的發明產出的權利授與其他人的權利。所以雇主沒有直接擁有員工原始發明的權利，一般的狀況都是需要員工同意後取得，如簽署CPA或VCA這類的文件。

審理過程中史丹佛大學和美國法庭之友認為拜杜法案針對來自聯邦政府支持的計畫成果歸屬，重新做了法律上的權利順序的分配，認為拜杜法案透過與聯邦政府的合約將研發成果產出的所有權給了雇主(本案為史丹佛大學)；此外美國國會也通過將特定研究領域的研發成果強制從最初的發明人取得給予國家，例如與美國原子能委員會、美國太空總署有關於核能、原子能相關材料的研究。

¹³在地院審理時羅氏有另外提出專利授權包含的「銷售權」，在最高法院時並無該項要求，所以最高法院並不針對地院審理時羅氏的這項要求進行討論，僅探討羅氏是否為該些專利「共同所有者」。

¹⁴節錄法院判決文，.....contractor“a nonexclusive, nontransferrable, irrevocable, paid-up license to practice . . . [the] subject invention.”..... The agency also possesses “[m]arch-in rights,” which permit the agency to grant a license to a responsible thirdparty under certain circumstances, such as when the contractor fails to take “effective steps to achieve practical application” of the invention.....

但最高法院反駁史丹佛大學與法院之友的見解，指出這樣強制的文字並未出現在拜杜法案當中，而史丹佛大學解釋「invention of the contractor」包括雇主與員工的發明並不恰當，誤解相關的法條文字，並重申計畫申請人的研發成果所有並沒有自動包括計畫申請人的雇主，拜杜法案是讓計畫申請人有選擇保留權，可繼續持有或使用。法院之友提出拜杜法案重新排序的聯邦政府支助的研究產出的權利分配這個部分，但法院認為，拜杜法案規範的是「當雇主已取得員工的讓與」時方可實施，所以法院認為要先比較史丹佛大學與 Holodiny 教授一開始簽的 CPA 和 Holodiny 與鯨魚座公司簽的 VCA 兩份文件，認為 Holodiny 教授已同意鯨魚座公司為該發明的共同所有人，史丹佛大學應該要去反省他們與新進教師簽訂的 CPA 的缺陷，拜杜法案並不能強制取得發明人職務發明。

雖然如此七位法官之一的 Sotomayor 法官提醒仍要重視史丹佛大學的意見對未來的影響。

2. 反對判決結果：

持反對意見的兩位 Breyer 法官與 Ginsburg 法官認為，本案的爭議在於一個獲得聯邦政府支助的大學研究機構中的研發人員，他的發明權是否可以單方未經過其他合約相關人，如聯邦政府、大學的同意，就把發明產出的權利簽署其他人。兩位法官認為是不可以的，這樣的問題並不會因為法院判決後改善，反而會衍生出其他的糾紛。

拜杜法案創造了一個針對聯邦政府支持的學研機構、非營利組織與小企業專利所有權分配的新關係，包含了三層：美國各州政府、被資助的單位、發明人，當研究成果專利準備上市時，身為受雇員工的發明人可以選擇獲得或保留專利權。此外雇主透過合約取得職務發明，聯邦政府支援的特定研發成果當然是，但是員工不當分配時該如何？

其他法官提出美國人發明法保護發明人擁有最初發明的權利，但專利法希望可以透過公開引出更多技術與知識的進步獲得收益，同時也保護了發明人特許與寡占以獲得收益的保障，當然在此同時一般的民眾已經給予了發明人報酬，沒有必要繼續保護專利取得之後衍生的其他問題，公眾沒有必要給予同一件發明兩層的保障。

相關的法律或行政命令規範政府聘雇的員工的研發成果應全然的歸屬於政府，在特定領域即依據政府合約將研發成果交與國家，如原子能法案(Atomic Energy Act)、國家航空航太法(National Aeronautics and Space Act)、聯邦非核能研究發展法(Federal Nonnuclear Energy Research and Development Act)這些都是受到政府控管在拜杜法案之前就有的相關法令，主管相近的業務，美國的國家科學基金會也受與獲得其研究補助的發明專利所有及處置的權利，與健康、衛生、福利等相關的補助則要回歸給政府。這些法案的背景，給了國會通過拜杜法案的基本規則，確保來自民眾稅金給予政府支持的研究更應該被公平的使用。

持反對意見的法官認為，不應該拘泥於兩份合約或相關法案中文字的解讀，並提醒當研發人員獲得政府經費補助之時就已經簽屬相關的權利分配合約，而 Holodiny 與史丹佛大學簽的合約明顯的早於與鯨魚座公司簽的合約，所以這發明專利的擁有不該只單純的討論合約也該一併討論經費支持者的來源。

持反對意見的法官雖然沒有明指發明應該歸屬於史丹佛大學，但是婉轉地表示多數意見對拜杜法案的解釋可能是錯的。

全案因此又回到了美國專利法原本的制定精神的討論上，而專利法的基本精神乃是在保護發明人，在這樣的論理之下史丹佛與羅氏大藥廠的法人，勢必要透過契約，才能擁有該三項專利的智慧財產權。

參、國內外相關案件分析

本研究經說明史丹佛大學與羅氏藥廠案件後，進行日本、美國、大陸及國內的相關案件進行說明及分析，其摘要說明於後。

一、日本案例說明

本研究就 Stanford vs Roche 案，搜集日本類似的日亞化學工業株式會社的爭訟判例進行分析，其說明如下：

(一) 案件摘要

討論員工職務發明最有名的例子就是 LED 藍光的發名者中村修二與日亞化學工業株式會社(全球第一家生產藍光 LED 的公司)的專利權訴訟。

在這個中村修二控告日亞化學工業株式會社的案件中，為討論員工職務發明最有名的例子：LED¹⁵ 藍光的發明者中村修二與老東家日亞化學工業株式會社(全球第一家生產藍光 LED 的公司)的專利權訴訟。日亞公司於 1993 年 12 月就對外聲明，已經開始生產該種結構的藍色發光二極管。其後，中村修二又研發出了高亮度二極管和紫外光激光二極管，為日亞公司帶來了巨大的利潤，但中村修二並未得到合理的報酬。中村修二不滿他的藍光 LED 專利只獲得 1 萬日圓，但該技術為公司帶進三千三百億餘日圓的收益，向法院請求專利權歸他所有且日亞需支付相當報酬。2001 年日亞化反以涉嫌洩漏營業秘密對中村修二提起訴訟，結果敗訴。東京地方法院最終判決專利仍歸日亞化學，備位請求成立，適當之報酬 604 億日幣與中村，在進到二審途中，雙方最後以 8 億日圓和解。

日亞公司於 1993 年開始生產藍色發光二極管。中村修二又研發出了高亮度二極管和紫外光激光二極管，日亞化因擁有藍光 LED 幾百項專利，帶進三千三百億餘日圓，中村修二不滿他的藍光 LED 專利只獲得 2 萬日圓，甚至有人譏笑其為「奴隸中村」。

由於 1999 年底，中村修二辭職離開了日亞公司。中村修二於 2001 年 8 月 23 日就發明的權利歸屬和報酬問題向東京地方法院提起訴訟。中村修二向法院提出了兩項訴求，一是要求法院確認上述發明並非職務發明，要求追加其為共同專利權人，並向其支付 1 億日圓的日亞公司的“非法所得”。理由是該上述發明是在“社長”作出停止研發命令後，由其作出的。二是如果法院認定發明屬於職務發明，則亦應當根據日本專利法第 35 條第 3 款的規定，如果發明屬於公司的業務範圍，即使是違反業務命令而作出的發明，仍屬於職務發明。

¹⁵ Light-emitting diode (LED)，發光二極體，為一種電致發光元件。

2001年日亞化反以中村修二嫌洩漏營業秘密提起訴訟。由於該發明重大，又正值日本經濟高峰，學術界認為中村貢獻了可競爭諾貝爾獎的基礎發明。在該案一審過程中，正值日本政府推出知識產權立國國策¹⁶，故該訴訟案各界注目。東京地方法院於2002年9月9日對中村修二的第一個訴求作出了判決認定該發明屬於職務發明，雖中村主張該發明是在日亞化禁止他進行相關研究後的研究產出，但整個發明是利用到日亞化公司的資源，東京地方法院判定為職務發明，根據日本專利法的規定，職務發明原始取得專利的權利仍屬於發明人，但單位有非獨佔的實施權，雖中村修二沒有與單位簽訂轉讓權利協議，但由於日亞公司規定僱員的職務發明由公司申請專利，故可以認為雙方已經達成了將申請專利的權利轉讓給公司的「默認性協議」，因此法院認定日亞公司取得該技術專利權是合法，東京地方法院最終判決專利仍歸日亞化學，備位請求日亞化給予中村604億日幣報酬與成立，判決結果一片嘩然，在訴訟進入二審判決前，雙方以8億日圓和解。所以在訴訟的程序，僅知日本東京地方法院的見解，並不知日本法院二審判決的結果。

日本知識財產協會曾表示該判決「適當報酬」之高，超出一般民眾常識，法院對日本特許法第35條的解釋完全無視企業活動實際情況，在此之前，日本特許法對於職務發明的規範，自1921年起幾乎不曾變動，但在本案發生及日本政府將知識產權立國的國策訂立後，於2004、2005年分別修訂了日本特許法第三十五條¹⁷，鼓勵企業內的創新；此外日本經濟環境改變終身雇用制度，員工跳槽與離職的比例上升，控告前雇主的案件相關的糾紛日益增多，Olympus、日立等大企業有關於職務發明的訴訟也增多¹⁸，但是賠償金額並無中村修二與日亞化的金額這般驚人。

中村修二與日亞化的案件，日本企業界紛紛表示「事後由法院來決定報酬」的做法會使企業背上了潛在的訴訟，並威脅將研究開發據點撤

¹⁶ 日本政府於2002年三月，召開第一次的「知識產權戰略會議」，確定了「知識產權戰略大綱」，日本國會也通過了「知識產權基本法」成立知識產權戰略本部，並於2003年七月，具體的制訂「知識產權創造、保護、應用之推進計畫，將原本「科學技術立國」的策略轉變成「知識產權立國」。

¹⁷ 以2005年的修訂為前後界定，修正後特許法第35條規定：雇用人取得受雇人完成的職務發明的相關權利後，依僱傭契約或工作規則向受雇人支付報酬時，判斷報酬是否適當，必須考慮當初簽訂僱傭契約或制訂工作規則時，雇用人是否與受雇人就報酬標準進行磋商？雇用人是否已經向受雇人揭露報酬訂定標準？以及雇用人計算報酬數額時是否讓受雇人表達意見？若有違反上述三者任一，則可認定已支付的報酬非屬適當。若事先在僱傭契約或工作規則中，僅規定了職務發明歸屬於雇用人所有或雇用人享有專屬實施權，而未規定雇用人應向受雇人支付報酬，或者雖然規定應向受雇人支付報酬，但該報酬數額後來被認定是不合理的，此時雇用人應向受雇人支付的報酬數額，取決於雇用人從發明中取得的利益、雇用人為發明所完成的貢獻、受雇人從發明中取得的利益以及其他因素。

¹⁸ 田中俊平控告Olympus光學，得21萬日圓報酬；米澤成二控告日立製作所得1億6千萬日元。

出日本。日本學術界，大多肯定了一審判決中所體現的「僱主不能單方面決定適當報酬」的觀點，但對判決數額過高也表示了保留意見。但也成為世界上討論職務發明的重要案件。

(二)判決說明

由於該發明重大，在學術界被認為屬於可競爭諾貝爾獎的基本發明，在該案一審過程中值日本政府推出知識產權立國國策，故該訴訟案各界注目。

東京地方法院於於 2002 年 9 月 9 日對中村修二的第一個訴求作出了判決認定該發明屬於職務發明，根據日本專利法第 35 條的規定，如果發明屬於公司的業務範圍，即使是違反業務命令而作出的發明，仍屬於職務發明。

又根據日本專利法的規定，職務發明原始取得專利的權利仍屬於發明人，但單位有非獨佔的實施權，雖然中村修二沒有與單位簽訂轉讓權利的協議，但由於日亞公司的規章規定了僱員作出的職務發明由公司申請專利，故可以認為雙方已經達成了將申請專利的權利轉讓給公司的“默認性協議”。因此法院認定日亞公司取得該技術的專利權是合法的。

判決後，日本企業界表示了強烈的反對意見。日本知識財產協會曾表示：該判決“適當報酬”之高超出常識，法院對專利法第 35 條的解釋完全無視企業活動實際情況。企業界還紛紛表示擔心，擔心“事後由法院來決定報酬的做法會給企業經營帶來風險”、“使企業背上了潛在的訴訟炸彈，今後企業會避開多風險的研究開發”、“如果企業要承擔如此大的風險和成本，企業會將研究開發據點撤出日本”。在學術界，大多肯定了一審判決中所體現的“僱主不能單方面決定適當報酬”的觀點，但對判決數額過高也表示了保留意見。2005 年 1 月 11 日，在東京高等法院的主持下，雙方達成了和解協議，據稱由日亞公司向中村修二支付約 8 億日圓的發明補償金，才結束訴訟。

日本東京高等法院沒有採取判決的形式，而是採取了促使雙方和解的形式結束了此案。在結案形式上可以認為是巧妙的，避開了由法院對職務發明報酬直接進行認定。

日本對職務發明人的報酬問題是非常重視的，並作為知識產權立國的一個重要的制度來看待。本案職務發明報酬雖然從一審認定的 600 多億日圓跌落到最後的 8 億多日圓，並不意味着日本在判斷職務發明報酬時更為偏向於企業，只能說明從實體上判斷職務發明報酬是很困難且彈性很大的一件事情。以程序上的標準，來作為判斷職務發明報酬的數額十分不易。

(三)後續建議

因職務發明衍生的訴訟與糾紛，無論國內外時有所見，雇傭關係一開始是和諧的合作關係，但在這些案例中所得到的警惕，許多糾紛起自工作伙伴間的齟齬，好聚但不好散時，得透過訴訟來解決其人際關係與管理之瑕疵。

在中村修二與日亞化案件，從單純的與主管意見相異開始，到八億日元日幣的賠償為終點，同時推動日本專利法第三十五條的修正，更詳盡的規範職務發明與合理報償。

在此案之後，因為日本社會文化的關係，中村修二離開日本到美國加州大學聖塔芭芭拉分校任職，日本企業也針對依提案通過的審查層級分級獎勵，如提案獎金、專利申請獎金與專利獲准獎金等，再配合升遷、敘薪等人事制度，加深、加大對研發的意願，此種作法值的借鏡。

二、美國案例說明

本研究就 Stanford vs Roche 案，搜集美國類似的 Chou v. Univ. Of Chicago, 245 F.3d 1347 (Cir. 2001) 爭訟判例進行分析，其說明如下：

(一) 案件摘要

Joany Chou 自 1983 年起於 Bernard Roizman 博士的實驗室中進行疱疹病毒疫苗研究，期間 Chou 完成的是芝加哥大學分子遺傳學博士學位也留在原實驗室任職博士後研究員，疱疹病毒疫苗的研究於 1991 年時完成，當時 Chou 告訴其指導教授該成果可以申請專利保護，但是 Roizman 認為不合適，Chou 尊重 Roizman 意見遂放棄建議，隨著研究的主題越來越深入，1996 年 Roizman 希望 Chou 讓出她對相關技術的權利，如果不答應就解雇 Chou，Chou 當然不願意直到 Roizman 教授將她趕出實驗室，這時才發現 1991 年時 Roizman 教授已經將他們的研究成果申請了疱疹疫苗的專利，並成為唯一的發明人，又因該發明為教授的職務發明，Roizman 早已轉讓專利權給芝加哥大學，芝加哥大學則給予 Roizman 教授豐厚的權利金。Chou 憤而提告，被告為 Roizman 教授與芝加哥大學，Chou 主張應她為共同發明人，也應獲得適當的權利金。

(二) 判決說明

在伊利諾州的聯邦法院駁回的 Chou 的要求，認為她在芝加哥大學工作時已經簽署的職務發明給學校的契約，所以她並不擁專利權，就算她能證明她參與發明。而 Roizman 也沒有義務告知 Chou 是否可以被專利化。

Chou 不服上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院推翻的伊利諾州聯邦法院的見解，認為 Chou 有權利去爭取該有的專利發明權，在一審時主張應職務發明將專利權歸屬於芝加哥大學，雖然簽署的職務發明契約是這樣規範，但申請過程未告知 Chou，實有隱瞞或竊取。

依據美國專利法依據美國專利法¹⁹35 U.S.C. §256 有關於發明人之更

¹⁹ 35 U.S.C. 256 Correction of named inventor.

Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.

The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly

正、發明人適格性的條文，Chou 有權要求將她的名字加於該專利上，但是 Chou 有權將增列於專利上，但是並沒有權利因此要求芝加哥大學給予權利金的報償，且雇傭的契約中也並無規範，專利權與權利金在此是不相關的。

另外關於 Roizman 教授的部分，聯邦巡迴上訴法院認為計畫主持人當然有權利去分配研究計畫與資源，但身為一個指導教授也有責任照顧他的學生與員工，不該因為個人的私利，隱瞞有貢獻的學生擁有專利權，這有違職務上應有的責任。聯邦巡迴上訴法院也提出 Chou 有權對芝加哥大學索賠，因為大學教授在教學研究上算是大學的代理人，雖然大學普遍尊重教授獨立的研發過程，但是同時也協助校方執行相關的行政業務，因此教授的失職，大學應該要負責，建議可以針對與侵權與代理失職進行索賠。

(三)後續建議

Chou v. Chicago University 本案雖以教授與博士後研究員在發明人認列上的糾紛開始，但牽涉到大學賦予計畫主持人或實驗室主持人的管理的行政權限，反挑起大學與教授在行政管理上的責任與義務，當大學的行政管理程序沒有妥善的保護學生或受雇者權益時，必需負擔行政失職與被控訴的風險。

三、大陸案例說明

本研究就 Stanford vs Roche 案，搜集大陸類似的大陸華東理工大學的爭訟判例如附件三，並分析說明如下：

(一) 背景說明

華東理工大學與申川公司、肖文德專利權屬糾紛案

原告（被訴人）：華東理工大學

被告（上訴人）：上海申川環保科技有限公司（以下稱為“申川公司”）

被告（上訴人）：肖文德

一審法院：上海市第一中級人民法院²⁰

二審法院：上海市高級人民法院²¹

(二) 爭議焦點

- 1.發明創造的專利申請權屬於完成發明創造的單位或者個人，當事人之間對專利申請權的歸屬有約定的，從其約定。
- 2.系爭發明創造是執行“863”課題計劃所形成，而《國家高技術研究發展計劃（863）計劃課題任務契約書》中對於知識產權的歸屬已經做了約定，因此，該案糾紛的解決應當按照該契約的約定來處理，並授予與此有關的法律規定來調整。

(三) 審判結論

- 1.專利申請號為 200510023221.1、發明名稱為“一種回收廢氣中二氧化硫生產硫銨的方法及裝置”²²和專利申請號為 200510023222.6、發明名稱為“一種回收煙氣中二氧化硫生產硫銨的方法和裝置”²³的發明專利申請權歸原告華東理工大學所有。
- 2.原告華東理工大學其餘訴訟請求不予支持。
- 3.二審判決駁回上訴，維持原判。

該案一審案件受理費 1000 元，由申川公司負擔。二審案件受理費 800 元，由申川公司和肖文德各半負擔。

(四) 原告訴稱

²⁰ 2006 年滬一中民五（知）初第 208 號

²¹ 2007 年滬高民三（知）終字第 65 號

²² 大陸專利 200510023221.1

²³ 大陸專利 200510023222.6

原告系直屬教育部的全國重點高校。被告肖文德從1992年1月起至今一直在原告所屬的國家重點化學工程聯合實驗室從事科研和教學工作。被告上海申川環保科技有限公司系被告肖文德與其妻婁愛娟於2004年9月3日投資設立的公司。2001年11月28日原告委託被告肖文德等二人為投標代理人，以原告名義參加國家863計劃能源技術領域辦公室的“可資源化煙氣脫硫技術”的投標活動，並最終得標。中華人民共和國科學技術部(課題委託方/甲方)與原告(課題責任人/乙方、客體依託單位/丙方)簽訂了《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題任務契約書》。課題名稱為“可資源化煙氣脫硫技術”，被告肖文德為課題組組長。根據該契約第六條的約定，以及原告與被告肖文德簽訂的《華東理工大學工作聘用契約書》中的有關約定，執行上述課題形成的專利應為原告所享有。2005年11月，被告肖文德作為課題組長，以原告名義編制了《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》，其中對本課題研究過程中取得的知識產權情況作了羅列和說明，包括實用新型專利“一種脫硫塔”和實用新型專利“脫硫塔”兩項專利。此後，原告經檢索發現，上述兩項專利已分別於2006年4月5日和2006年6月28日被公告授予專利權。相關信息顯示專利的設計人均為肖博文(即被告肖文德)，而專利權人竟均為被告上海申川環保科技有限公司。被告肖文德擅自將這些發明創造以其本人與其妻所設立的上海申川環保科技有限公司的名義申請相關專利，侵犯了原告的合法權益。據此，請求法院判令：確認原告為實用新型專利“一種脫硫塔”和實用新型專利“脫硫塔”的專利權人，並變更此實用新型專利的專利權人為原告；本案訴訟費用由二被告承擔。

(五) 被告辯稱

被告上海申川環保科技有限公司辯稱，系爭專利是被告上海申川環保科技有限公司與案外人宜興市科興環保實業公司合作開發的技術，並非原告所述863課題成果，請求法院駁回原告訴訟請求。

被告肖文德辯稱：系爭專利是被告肖文德根據其與被告上海申川環保科技有限公司簽訂的契約共同開發的專利，並非863課題成果。即使系爭專利是863課題執行中形成的，被告肖文德也是共有權利人。但對原告訴狀中陳述的事實予以認可。據以上理由，請求法院駁回原告的訴訟請求。

(六) 審理查明

原、被告三方在訴訟過程中，於2006年9月22日在庭外達成《協議》一份，約定三方同意系爭專利的專利權人無償變更為原告華東理工大學，被告上海申川環保科技有限公司承諾自系爭專利的授權之日起，其專利權即為原告華東理工大學所有。此後該《協議》未得到實際履行。

以上事實，有當事人的自認和原告提交的《授權委託書》、《得標通知書》、《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務契約書》(前後共兩份)、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)(補充)課題任務契約書》、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》、《實用新型專利說明書》、《華東理工大學工作聘用契約》、《檔案機讀材料》、《常口現實庫信息資料》、《因公出國人員審查表》、和解《協議》，被告申川環保科技有限公司提交的《技術合作開發契約》、《柔性聘用契約》，被告肖文德提交的《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題任務契約書》(乙方為肖文德本人的契約文本)、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)(補充)課題任務契約書》、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》等證據予以證實。

法院認為，本案系專利權權屬糾紛。根據《中華人民共和國專利法》之規定，單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造，除另有協議外，專利申請權屬於完成或共同完成發明創造的單位或者個人，專利申請被批准後，申請的單位或者個人為專利權人。可見，判斷專利權的歸屬，既需要考慮發明創造的實際形成情況，也要考慮當事人之間是否做了特別的約定。就本案而言，根據原、被告的訴辯主張，原告與兩被告的爭議焦點主要在於系爭專利是執行863課題計劃所形成，還是由兩被告履行被告上海申川環保科技有限公司與案外人簽訂的《技術合作開發契約》、被告上海申川環保科技有限公司與被告肖文德所簽訂的《柔性聘用契約》的過程中所形成。而原告與被告肖文德之間除了上述的爭議焦點之外，還對肖文德是否應作為《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務契約書》中的課題責任人(乙方)，並進而應依照契約的約定與原告共同享有系爭專利的專利權存在爭議。因此，對以上當事人爭議的問題如何認定是判斷本案專利權歸屬的關鍵。

對於原告與被告肖文德之間的爭議，法院注意到的確先後存在兩個契約當事人不同的契約文本。然而，法院注意到被告肖文德主張的基礎在於一份未經《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務契約書》中的契約一方——委託方中華人民共和國科學技術部簽署的契約。根據《中華人民共和國契約法》第三十二條之規定，該份契約尚未成立，不能據此來判斷肖文德是否是契約的當事人。法院同時注意到，肖文德作為課題組組長，課題研究的實際主持人，對於上述契約的簽訂過程是明知的。而在課題執行過程中，已經產生了部分以原告華東理工大學為專利權人的專利，被告並沒有以契約一方當事人的身份，主張與原告華東理工大學共享專利權，相反還在其編制的《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》中進行羅列和確認。顯然，被告肖文德在法庭辯論中所提出的，關於上述未經委託方中華人民共和國科學技術部簽署的契約

可視作其與原告對執行課題所形成的知識產權歸屬作了特別約定的主張，亦不能成立。據此，被告肖文德的主張沒有事實和法律的根據，法院難以採納。

綜上所述，本案系爭專利屬於執行 863 課題計劃所形成的，而《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務契約書》中又明確約定執行本課題形成的專利，其專利權的歸屬和分享由乙方和丙方享有。原告華東理工大學同時作為契約的乙方和丙方，依照契約依法應享有系爭專利的專利權，其有關訴訟請求法院依法應予支持。專利權人的變更，應由原告申請有關專利行政管理部門辦理。訴訟費用的分擔，應由人民法院依職權確定，對原告的該項訴訟請求，法院應予以駁回。據此，依照《中華人民共和國專利法》第八條之規定，判決如下：

- 一、原告華東理工大學為實用新型專利“一種脫硫塔”和實用新型專利“脫硫塔”的專利權人；
- 二、原告華東理工大學其餘訴訟請求不予支持。

(七) 小結

由本案可見，判斷專利權的歸屬，既需要考慮發明創造的實際形成情況，也要考慮當事人之間是否做了特別的約定。

就本案而言，根據原、被告的訴辯主張，原告與兩被告的爭議焦點主要在於系爭專利是執行 863 課題計劃所形成，還是由兩被告履行被告上海申川環保科技有限公司與案外人簽訂的《技術合作開發契約》、被告上海申川環保科技有限公司與被告肖文德所簽訂的《柔性聘用契約》的過程中所形成。

本案系爭專利屬於執行 863 課題計劃所形成的，而《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務契約書》中又明確約定執行本課題形成的專利，其專利權的歸屬和分享由乙方和丙方享有。原告華東理工大學同時作為契約的乙方和丙方，依照契約依法應享有系爭專利的專利權，其有關訴訟請求法院支持。

專利權人的變更，應由原告申請有關專利行政管理部門辦理。訴訟費用的分擔，應由人民法院依職權確定，對原告的該項訴訟請求，法院駁回。故依照《中華人民共和國專利法》第八條之規定，判決為兩個專利之專利權人為原告華東理工大學。

故由上研判，無論發明課題如何認定，其所引據之契約仍具優先性。

四、我國案例說明

本研究就 Stanford vs Roche 案，尚未搜集到國內類似的判例，但長庚醫學大學的爭訟判例，有部分專利權認定的問題似可參考，以下說明如后，有關本案之報導如附件四所示，並做二案例之分析比較。

(一) 背景說明

長庚大學蔡瑞芳醫師於民國 90 年 4 月 26 日以「用於將上皮幹細胞展開在羊膜上的方法以及所得之移植物」向經濟部智慧財產局申請發明專利，並於西元 2000 年 4 月 27 日美國第 60/200,036 案主張優先權，經經濟部智慧財產局審查，准予專利，並於公告期滿後，發給專利證書（以下簡稱系爭專利）。

長庚大學以蔡瑞芳醫師非系爭專利之申請權人，因此項發明係屬職務發明，專利申請權及所有權人應為長庚大學，乃對之提起舉發，案經 96 年經濟部智慧財產局審查，「舉發成立，應撤銷專利權」。

蔡瑞芳醫師不服，提起訴願，經被告為撤銷原處分，並發回原處分機關另為適法處分之決定。長庚大學不服，再向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院判決，因本件長庚大學所指有關係爭專利權誰屬一節，乃民事私權糾紛事項，非得由原處分機關或訴願機關認定，縱原處分機關認為系爭專利係原告所有，倘參加人對此不服而有爭議，仍需經由民事訴訟程序以為釐清，殆私權歸屬疑慮確定後，真正權利人自得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。且因認本件訴訟之結果，蔡瑞芳醫師之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人也就是蔡瑞芳醫師獨立參加本件被告之訴訟。

(二) 判決說明

本案智慧財產局一審判決，認為長庚大學為系爭專利申請專利範圍部分請求項之合法申請權人，依專利法 67 條裁定「舉發成立，應撤銷專利權」。

長庚大學不服，認為系爭部分專利範圍為蔡瑞芳醫師居於受雇人地位，於職務上所完成之發明，依專利法第 32 條第 1 項規定之「一發明一申請」原則，認為蔡醫師所提出發明專利申請，為單一發明，而單一發明是否為職務上所完成之發明，應該就發明整體而為觀察，不應割裂為部分專利申請權屬於雇用人、部分專利申請權屬於受雇人，所以長庚大學應該是唯一專利申請權人。向經濟部提起訴願，請撤銷原處分及訴願決定，以維權益。

經濟部二審判決，認為長庚大學和蔡醫師，是爭論系爭專利之專利申請權歸屬，正確條文應該是為專利法第67條第1項第3款…或第12條第1項（專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請），但長庚大學多歷次舉發理由中，並無明列相關條文，或有類似系爭專利申請權為雙方共有的具體主張，智慧財產局一審審理時，應先請長庚大學敘明這部分情形後，再依法定程序通知蔡醫師答辯，不應未依舉發理由及條款進行審查，而逕依專利法第12條第1項規定，認定系爭專利申請權為訴願人及參加人所共有。原處分機關已構成「訴外裁判禁止」之違法。撤銷原處分，並發回原處分機關另為適法之處分。

長庚大學不服，乃向智慧財產法院²⁴提起行政訴訟。智慧財產法院綜合原告歷次主張，認為本件主要爭點應為：原告（長庚大學）得否在行政訴訟中請求確認專利權權利之歸屬？智慧財產法院三審判決，原告之訴駁回，因本件原告所指有關係爭專利權誰屬一節，乃民事私權糾紛事項，非得由原處分機關或訴願機關認定，縱原處分機關認為系爭專利係原告所有，倘參加人對此不服而有爭議，仍需經由民事訴訟程序以為釐清，殆私權歸屬疑慮確定後，真正權利人自得執法院判決向主管機關申請核發專利證書，非得藉由行政訴訟程序確定私權歸屬。並命參加人（蔡瑞芳醫師）獨立參加本件被告之訴訟，因本件訴訟之結果，參加人（蔡瑞芳醫師）之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

（三）判決所生影響

本案件當中，蔡醫師表明雖是長庚大學教授，但該研究於長庚醫院完成，長庚醫院對內宣導將醫生視為「合夥人」，在另一案長庚醫院被控侵佔醫師健保費之事，長庚醫院卻向健保局核報醫師為「受僱員工」，為此長庚醫院表示：「醫院多數醫師簽訂的都是『駐診契約』而非『僱傭契約』，駐診醫師繳稅時，所得開立『執行業務所得』清單，亦即比照獨立開診醫師抵稅，其社會保險費用需百分之百由醫師自行負擔。」表明蔡醫師與長庚醫院非僱傭關係，長庚大學因而敗訴。

本案件牽涉的是大學教授中很特殊「醫學博士」，同時具有醫師及教授兩種身份，也同時出現於學校與醫院兩個工作的場所，因此該專利權的歸屬會爭執於何種身份與何地產出的問題。其他大學院校教授大多身分單純，為私立大專院校聘任，國立大專院校同薦任公務人員，因此會依服務單位有差異。

²⁴ 98年度民專訴字第153號

本案最後智慧財產法院以「專利權歸屬乃民事權糾紛，需經由民事訴訟程序以為釐清，非得藉由行政訴訟程序確定私權之歸屬」，所以本案尚需待民事判決情形而定。為避免醫事校院，或具多重身份研發人員研發成果歸屬問題持續發生，產生不必要的訴訟案件，增加智財法院工作量及造成學校與研發人員之間的心結與爭議，建議大學校院與教職員工生之間應以辦法、要點、聘約或契約等方式明訂「職務發明」之定義、範圍與權利之歸屬。並建議除了各大學校院加強校內研發成果歸屬之教育宣導外，教育主管機關亦應扮演政策導引的角色，要求及協助各校宣導及建立智慧財產權管理機制，另外建議經濟部於本（100）年底將發布實施的「臺灣智慧財產權戰略綱領」中，應將大學校院智慧財產權教育納入綱領中落實推動。

（四）Stanford v. Roche 與長庚案比較

Stanford v. Roche 案的系爭糾紛始於兩個契約效力的競爭，史丹佛大學與發明人簽訂的契約因為制定不夠完善，採用“agree to assign”的用語，使得發明人雖然有義務將其發明專利權歸屬於史丹佛大學，卻在尚未讓與前與 Cetus 簽訂了另一個用語強而有力的讓與契約，因此史丹佛大學希望借助拜杜法案，以期能夠拯救其契約制定的不完善，但最高法院的法官認為，拜杜法案的目的在於分配聯邦政府與大學之間的智慧財產權歸屬，而不是大學與其發明人之間的智慧財產權歸屬；美國大學裡技術研發成果專利權之歸屬多半是以校內政策（university policy）來規範，鮮少依據拜杜法案來劃分權利歸屬，雖然契約要制定保護完善的重要性大家都知道，但這個案子又再度提醒了我們些微的契約用語差異將造成巨大的損失後果。

長庚大學與學校研發人員專利申請權屬誰之爭議案，本案中長庚大學主張，蔡瑞芳醫師非系爭專利之申請權人，因此項發明係屬職務發明，專利申請權及所有權人應為長庚大學，乃對之提起舉發，認為長庚大學為系爭權利之「唯一專利申請權人」作為「撤銷系爭專利」之處分，但長庚大學因無法證明「專利權的共有」而遭法院駁回。法院希望長庚大學能說明兼具有醫師與教授身分的蔡瑞芳醫師與長庚醫院及長庚大學間之關係為何，因此駁回長庚大學的請求，最後智慧財產法院以，因本件原告所指有關係爭專利權誰屬一節，乃民事私權糾紛事項，得由原處分機關或訴願機關認定，而結束長達數年的訴訟，轉往民事法庭處理。在本研究期間，尚未搜集到由長庚大學後續對本案之民事訴訟。

Stanford 及長庚大學案有其異同之處，最大相異處有兩點：一為，長庚大學案係行政訴訟不得審理民事爭議；另一為，美國專利法與我國專

利法規定不同²⁵，美國專利法規定，專利權歸發明人所有，發明人再以契約約定轉予雇用人；我國專利法第七條第一項規定「受雇人於職務上所完成之發明…其專利申請權及專利權屬於雇用人…但契約另有規定者，從其規定」，也因臺灣專利法明定，專利申請權及專利權歸學校所有，所以爭議較少，長庚大學案的爭點在於蔡瑞芳醫師的身份，是學校的受僱者或是合夥人。

而二案相同處在於，Stanford 大學的 Holodniy 教授和長庚大學的蔡瑞芳醫師均具雙重身分的研發人員，Holodniy 教授是 Stanford 大學的教授，但被其主管派遣至 Cetus 公司進行研究；長庚大學的蔡瑞芳教授，同時亦於長庚醫院擔任醫師。教授或研發人員具備雙重身分時，應如何訂定專利權之歸屬。臺灣目前的制度，大學教師不能具備二個以上「專任職務」，否則違反規定，除非例外情形，教授的研發成果就應該被認定為職務上的發明，是歸屬學校的。以這二個案子來說，建議還是以契約或學校相關辦法明訂，避免後續爭議發生。

(五) 小結

在分析國內外相關專利權歸屬爭訟案件上，日本日亞公司獲得一審勝訴，而在二審時庭外和解。大陸的華東理工大學獲得二審勝訴。國內長庚大學遭行政訴訟退回，須由民事認定專利權歸屬。此三案例皆與契約與專利權相關法律之界定相關，故當事人雙方(三方)宜熟悉現行法條，再來簽訂契約，才能有效的避免事後紛爭。

²⁵ 我國專利法規定：除另定契約，職務上之發明專利權屬雇用人。(我國專利法§7)

美國專利法規定：僅有真正的發明人，可提出專利申請。(35 U.S.C. §111)

肆、國內外學界訪談

本研究經分析國內外相關案件後，進行美國、日本、國內及大陸國內的學界專家進行訪談，其摘要說明於后。

一、美國學界訪談

(一) 美國訪談對象

本研究在美國學界共進行專家進行 George Washington University 及 University of Washington 兩所學校訪談，其專家共有四位，其名單如后：

1. George Washington University：

Charanjeet S. Guron

Associate Director, Office of Technology Transfer

2. University of Washington：

(1)**Patric Shelby**

Associate Director, Technology Licensing, Engineering

(2)**Toshiko Takenaka**

Professor of Law, Washington Research Foundation/W. Hunter

Simpson Professor of Law, Director, CASRIP

(3)**James A. Severson**

Professor of Law, Director, Golden Ventures LLC

(二) 美國訪談問題

本研究在美國對專家進行訪談之問題如下：

1. What is your comment on Stanford v. Roche? Will the improper phrase (agree[d] to assign) used in the contract between Stanford and Holodniy grant any right to Holodniy to transfer his invention to Centus? What if there was no agreement between Stanford and Holodniy?
2. Did the case between Stanford and Roche make any impact on the policies of intellectual property management at UW?
3. In your experience on technology transfer and IPR management, are there any tips to design contract between universities and faculties (especially professors)?
4. In your experiences on IPR and technology transfer, what are critical issues should universities consider when starting a collaboration program (the program is partially supported by federal funds) with private company? Do you suggest any limitations that should be put on faculties when they are going to involve in the program mentioned above?

具體內容詳如附件五。

(三) 美國訪談結果彙整

本研究利用 MMOT 美國參訪活動，訪問智慧財產界的知名學者與實務工作者，請益其針對 Stanford v. Roche 案的見解，各方意見彙總結果如表一所示，詳細訪談內容記錄如附件六~附件九。

表一 本研究在美國進行專家訪談之結果彙整

訪問學者	對本案的看法	多重身分的發明人或由多方資金共同產出的 IPR	DD ²⁶ 必要性	宣導建議
GW Dr. Guron	◎契約用語疏失問題。 ◎僅是個案，不影響未來大學 IPR 政策。	◎依當事人契約規定。	◎買方(被授權人)做；賣方(學校、授權人)可不	◎主動進行
UW Dr. Patrick Shebly	◎契約用語疏失問題 ◎僅是個案，不影響未來大學 IPR 政策。	◎公司要確認擁有權利(符合公司利益) ◎學生入學前要 clear cut ◎大學有義務釐清 IPR 歸屬，避免被忽略的共同所有人。	◎授權人與被授權人都要做；學校尤其必要。 ◎視企業預算、規模等在合理範圍內做 DD。	◎建議一系列非正式餐會與熱線是比較好的 IPR 教育方式(教授們不喜歡在課堂受教)。
UW Dr. Takenaka	◎非單純契約用語疏失問題 ◎依政策刻意造成的用語設計：大學刻意不在研發成果產生之初透過契約取得所有權，用以規避拜杜法案施加予大學將該 IPR 申請專利、商品化的責任。 ◎會影響未來大學 IPR 政策：大學需要重新評估 IPR 策略，擬定新的契約用語。	◎學生及教授入學、報到時均要以契約規範 IPR 所有。 ◎跨國合作案的 IPR 歸屬更需要注意。		
UW Dr. Jim	◎非單純契約用語疏失問題。 ◎依政策刻意造成的用語設計：起因於對於教授自身過於寬鬆	◎契約管理。 ◎學生入學時就要簽訂契約。	◎授權人與被授權人都要做 DD。 ◎視企業預算、	◎大力宣導 ◎建立一個好的網站(包

²⁶ DD：Due Diligence，職權調查義務，為專利授權與技術移轉的先前作業項目。

Sevenson	的教授自訂政策。(教授多希望自己對受政府資助產生的 IPR 有更多支配的空間，不受大學的過度箝制。) ◎會嚴重影響未來多數大學的 IPR 政策：大學需要重新評估 IPR 策略，擬定新的契約用語。 ◎學校需思考如何利用契約確保其利益。 ◎UW 沒有類似的問題，州政府法令規定受政府補助所產生的 IPR 一開始就歸屬於學校。	◎跨國合作案的 IPR 歸屬更需要注意。	規模等在合理範圍內做 DD。	含 FAQ、進一步諮詢平台) ◎多元化的教育訓練(研討會、餐會、刊物、一對一面談、網站) ◎規律進行且持續更新訊息
----------	--	----------------------	----------------	--

資料來源：本研究團隊整理。²⁷

(四) 美國訪談結果分析

由表一在美國對專家進行訪談之結果，分析說明於后：

1. Stanford v. Roche 是個案還是通病？

大部分學者與實務工作者(Prof. James、Prof. Takenaka、Dr. Shelby)皆認為 Stanford v. Roche 案對於全美的學術界有重大的震撼；亦有部分學者(Dr. Grown、Prof. Sun)認為本案只是個案，乃是單純的契約問題。茲就各方訪談對象的見解整理為以下三說：

甲：契約瑕疵說

持此見解之學者認為 Stanford 與 Holodniy 簽訂的契約用語瑕疵，導致 Stanford 無法在一開始取得 Holodniy 完整的研發成果；此派學者亦認同拜杜法案並無限制發明人對於其受政府補助所得之研發成果的讓渡行為。在其所屬的大學，如 GWU，在研究人員到職一開始就使用明確的契約用語將未來的發明讓渡給學校。孫遠釗老師強調：「Stanford v. Roche 案只是一枚煙霧彈，其實權利義務關係並不複雜。」

乙：教授自治說

Prof. Severson 認為學校的智財權策略是由教授共同擬訂的，教授多希望給自己的研發成果留下自由運用的模糊空間或是較少的限制，進而產生模糊的契約用語。

丙：智財策略說

Prof. Takenaka 指出，此 Stanford 與 Holodniy 間的契約「瑕疵」乃出於 Stanford 的故意；拜杜法案施加給受政府補助的大學將其研發成果申請專利的義務，

²⁷ 本表整理自本研究團隊於美國之訪談記錄；詳請參閱附件六~附件九。

Stanford 校方故意使用模糊的契約用語，幫助日後選擇特定的研發成果進行讓渡。

本文認同乙說。

教授乃學校政策訂定的主體，當面臨自身研發成果利益與學校利益有衝突時，有可能採取寬鬆的政策，避免限制自己對於研發成果的權益，但就真正的出資的金主而言，亦應有權擁有適度之專利權。故前述甲說及丙說有其原因，乙說似以「教授治校」的理念為出發點。本案最高法院判決結果正是對全美的大學敲響警鐘，喚醒各大學重新檢視舊有的寬鬆契約設計。

2. Stanford v. Roche 所衍申的多重身分研究成果歸屬議題

Stanford 案的爭點雖在拜杜法案是否給予發明人將政府補助研究成果讓渡給大學上，但是本案突顯了一個普遍的現象：「多重身分者」或「多個出資方」其研究成果歸屬。就如本案中的 Holodiny 教授的研究成果一般，Holodiny 的研究經費來自政府補助，又在 Holodiny 與 Cetus 合作期間，難謂非利用 Cetus 的資源進行研究。暫且不考慮拜杜法案，本研究成果的資源來自 NIH²⁸(給與 Stanford 補助的美國政府單位)與 Cetus，雙方就出資的金主立場，似可對於研究成果得主張其權利，但亦應於事前以契約明定之。

隨著產學合作與大學與大學間的國際合作日益頻繁，上開的狀況每天都在發生，其中在職博士班學生的研發成果歸屬是最普遍的議題。本研究團隊的訪談結果發現各與談人均強調契約管理的重要性，此契約管理包含發明人與出資方以及兩造出資方之間對於權利分配的共識。

Dr. Patrick Shelby 認為私人企業也很害怕取得被污染的權利，他強調私人企業針對於其員工利用學校資源所得的成果要有明確的權利界限 (clear cut)，以避免日後企業的專利所有權被挑戰。當一項專利權的所有權存在疑義時，企業對於該專利的技術授權與權利實施必定存在更高的風險。Dr. Severson 更強調應該在學生入學的一開始，就要求其簽訂智慧財產權歸屬契約，確保權利清楚地被規範。

3. 技術輸出方職權調查(Due Diligence, DD)的必要性

大學接受政府補助進行各式研發活動，當取得研發成果之後，無不希望將成果移轉給產業界以帶動週邊產業的發展，並從中獲取利益。對於做為技術輸出方的大學而言，對於潛在受權對象 Due Diligence 的必要性，有以下兩說：

甲說：出資方義務說²⁹

Dr. Guron 提到技術輸入方(一般而言為出資方)會比大學更在意研發成果的價值所在，DD 作業自然由技術輸入方一手包辦即可。

乙說：合理注意義務說³⁰

²⁸ NIH：National Institutes of Health，美國國家衛生研究院。

²⁹ 歸納自 Dr. Guron 訪談記錄。

³⁰ 歸納自 Dr. Shelby 與 Dr. Severson 訪談記錄。

Dr. Shelby 與 Dr. Severson 均提到 DD 除了針對技術本身亦應該包含潛在授權對象，諸如其企業負責人、財務狀況、商品化能力等，皆是考量要素。Dr. Shelby 強調技術授權的目的除了帶來收益外，更重要的是將技術商品化，帶動產業發展。如果技術授權的對象是專利蟑螂³¹，豈不偏離了技術授權的本意。Dr. Severson 強調一個完整的 DD 程序雖然繁瑣，耗資亦甚鉅；但是在簽契約之前是否應該在搜尋引擎輸入對方公司或負責人，在合理範圍內盡到注意義務。

本研究認同乙說。DD 的範圍不該只侷限於技術本身，亦應該包含簽約相對人。如 2010 年臺灣中研院生物醫學研究所與世基公司的技術移轉爭議，在處理技術輸出方(中研院)與輸入方(世基)間的利益迴避問題時，不可不慎。³²

4. 大學 IPR 教育政策

從 Stanford 案談到大學內部的 IPR 教育課題，所有與談人均認為大學內部的技轉中心與智財中心應該主動出擊，大力推廣智財相關知識給教授與學生。在推廣方式的選擇上，Dr. Shelby 與 Dr. Severson 皆強調非正式會議的重要性。Dr. Shelby 分享自身的經驗時談到大學教授們除非本身遭遇技術移轉或專利授權的問題，否則不容易撥冗參加正式 IPR 教育課程；非正式的會議可以因人因地制宜，是較具彈性的做法。Dr. Severson 更提到學校應該將完善的 IPR 資訊提供在網路上，並建立 IPR 熱線，讓教授有 IPR 問題時在第一時間可以得到完整且正確的訊息。Dr. Severon 亦強調，隨著法律的更新³³，資訊的同步更新是經營 IPR 教育最重要的一環。

³¹ 專利蟑螂(Patent troll)：指取得專利但不生產商品、不發展技術，單純利用專利權興訟，以換取和解金的企業。

³² 詳見臺灣士林地方法院檢察署新聞稿：

<http://www.slc.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=225546&ctNode=5361&mp=010>，檢索日期 2011 年 10 月 9 日。

³³ 美國發明法(Leahy-Smith American Invents Act)，於 2011 年 9 月 16 日頒布。詳請參照：

http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf，檢索日期 2011 年 10 月 9 日。

二、日本學界訪談

(一) 日本訪談對象

本研究在日本學界亦進行專家訪談，訪談對象為日本神戶大學之玉井教授及大阪工業大學知的財產學部大學院知的財產研究科之岡本清秀教授。

(二) 日本訪談結果彙整分析

在日本對專家進行訪談之結果，綜合說明於后：

對於史丹佛與羅氏案的見解，也出現在與日本神戶大學客座教授岡本清秀的訪談，訪談時，岡本教授的反應與在美時 Dr. Johns 的反應一樣，很快的切入本案的重點，解釋本案的背景，同樣認為是契約問題，指出因日本的科技基本法有明確的規定，因此在日本不會發生類似的案件，但同為外國人但對美國的案件如此重視，相信其內涵不會同兩位學者所言輕鬆。

在日本時也詢問兩位教授有關於中村修二與日亞化因為藍光專利職務發明所衍生的問題，本案雖然不是大學研發成果，但有許多文化上的類似可以做為借鏡：

在詢問玉井教授日本的社會很重視階級倫理，如何會發生這樣的糾紛，玉井教授表示，中村博士原本與日亞化的主管關係良好，主管也支持中村主持相關的研究發明，但是主管異動之後，與中村友好的主管離開公司的決策核心，中村的研究也被要求停止，中村因此不滿於這樣的變動，與公司管理階層交惡，但仍持續的進行藍光技術的發展，當中村修二的發明為日亞化賺進豐厚的利潤，但僅給予中村一萬日幣的獎金，中村開始了專利權歸屬的訴訟。

三、我國學界訪談

(一) 我國訪談對象

本研究在我國學界共進行國立臺灣大學、國立臺灣科技大學及臺北醫學大學三所學校專家訪談，其專家共有三位，其名單如后：

1. 國立臺灣大學

段維新主任，產學合作中心主任。

2. 國立臺灣科技大學

管中徽執行長，技術移轉中心。

3. 臺北醫學大學

黃惠雯執行長，產學育成營運中心。

(二) 我國訪談問題

我國訪談題項，除涵蓋美國學者之訪談題項，如學校對 Stanford & Roche 案的看法、多重身份研發人員之專利權歸屬、技術輸出方職權調查的必要性、及大學 IPR 教育政策等外，為瞭解臺灣各大學與研發人員就職務發明專利權歸屬之契約訂定情形、及國立大學對科學技術基本法之看法等等，所以訪談問題比對美國學者多了一些，如下：

1. 學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約應注意事項。
2. 學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項。
3. 學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應注意那些制度規範及限制。
4. 以往學校之專利權歸屬糾紛案例。
5. 學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導。
6. 美國 Stanford v.s. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響。
7. 對我國科學技術基本法的看法？【目前(尚未修法規定)國立學校的研發成果受國有財產法約束處分轉讓等困難且教師技術入股, 兼職等等亦多所限制，請問對修法前後的看法】【此題項僅訪談國立臺灣大學及臺灣科技大學】
8. 學校教授至業界研習服務，或博士生至業界實習，其專利權之歸屬？
9. 學校教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬？
10. 學校技轉前，有辦理被授權方等的實質審查嗎？

具體內容詳如附件十：國內訪談信函。

(三) 我國訪談結果彙整

本團隊訪問我國智慧財產界的知名學者與實務工作者，請益其針對 Stanford v. Roche 案的見解，各方意見彙總結果如表二所示，詳細訪談內容記錄如附件十一~附件十三。

表二 本研究在我國進行專家訪談之結果彙整（表內部分文字及格式有調整過，建議用此版本較整齊美觀）

受訪者	對本案的看法	多重身分	DD 必要性	宣導建議	以往學校有發生過專利權歸屬糾紛之案例嗎？處理情形為何？
臺北醫學大學 黃惠雯 執行長	因為美國與臺灣的法令規定不同，且對職務發明之權利歸屬已明訂在本校「研發成果與技術移轉管理辦法」中，所以 Stanford v.s. Roche 案對本校未來的 IP 管理制度不會有太大的影響，但需注意發明人揭露以後的管理措施。	以 case by case 方式，專案處理。	未做實質審查，但是承接方的實力與未來技術的貢獻是直接相關的，所以已逐步建立「被授權方的經營能力審查機制」。	1.專利權歸屬宣導。 2.針對各別老師或學界科專等大計畫，委請專案經理人加以輔導。 3.發送教職員、學生及其他因利用本校資源或參與本校研究計畫人員智財電子報。 4.鼓勵專利審查，並於審查前開設專利分析等課程。 5.購買專利軟體輔導專案團隊做分析。	本校未有類似 Stanford 大學這種智財權歸屬爭議案例，惟在智財處理過程中，難免有些爭議或疑義產生，均依各類規定及約定，釐清智權歸屬及範圍。
臺科大 管中徽 執行長	我認為 Stanford vs Roche 爭議案，在本校應該不會發生，因為即使本校「研發成果管理辦法」明訂職務上的創作其智財歸屬於本校，本校仍接受產學合作契約約定將智財轉讓給	1.博士生如領有學校薪水，智財歸屬學校；如去業界實習，尊重其與實習企業的約定。 2.教師借調企業，本校規定應與服務企業簽有產學合作協議，在此協議中雙	重要。 有做，但未很詳盡，只做被授權廠商是否的規模，業務，誠信是否有疑慮的審查而已，但像被授權廠商與發明人之間是否有利益衝突等，並未做詳盡審查。	1.於新進研發人員的 Orientation，辦理智財歸屬宣導。 2.定期利用各系系務會議宣導。 3.針對特定情形辦理宣導，例如畢業展前針對「畢展有無影響專利之新穎性」、畢業季前針	1.和學校老師之間沒有，和廠商之間有 2.和廠商之間的解決方式以採取共有的方式作為折衷，至共有之比例，則視個案而定，與廠商之間的爭議，較多是因授權後衍生出來的智慧財產的歸屬

	資助的廠商。	方約定歸屬。 3.教授(或研發人員)參與跨校跨國合作研究案在協議中簽訂雙方權利歸屬。		對「如何保障學位論文的新穎性 4.針對特定院系需求辦理。	問題，在技轉契約中明訂：專利權共有，或申請前應先談妥權利歸屬條件。
臺大段維新主任	對申請專利前相關產學合作、材料移轉、短期合作學人皆須請發明人申報，以上各種合約也需謹慎簽訂。	1.本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法」第六條明訂教授借調或兼職之智權歸屬。 2.在職學生運用到本校資源之研發成果，所有權歸屬本校。	重要。 1.辦理書面審查(含廠商營運狀況、可配合人力資源及生產設備、相關領域之開發經驗、技術移轉步驟及達成時間、預期產製產品項目、產品上市時間、未來市場分析、未來行銷策略、未來成本售價分析、提升投資機會與金額評估等)。 2.與廠商多次面對面交談，技術研發教師亦參與討論，以經驗法則判斷廠商之誠意及能力。	1.一年二次，對學校教師、研發人員、行政人員及學生等，宜以小而美方式廣為宣導。 2.上述人員有需求時，即時協助及宣導。 3.大型計畫開始時，對計畫相關人員做宣導。	1.未有類似 Stanford 大學這種案例。 2.在智財處理過程中，有些爭議發生，例如合作案議約時、合作案進行後智財權之歸屬及範圍、及教授對智財權之認知疑義等，以先期技轉、及依條文約定釐清智權歸屬及界定研究成果範圍等方式處理。

資料來源：本研究團隊整理。³⁴

³⁴ 本表整理自本研究團隊於我國之訪談記錄；詳請參閱附件十一~附件十三。

(四) 我國訪談結果分析

由表二在我國對專家進行訪談之結果，分析說明於后：

1. 學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何。

三所學校對學校研發人員職務發明之權利歸屬皆以聘約，或於學校研發成果歸屬辦法中明訂，職務發明之智慧財產權歸屬於學校。

2. 學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何。

此項契約要點之訂定，三所學校有較明顯的不同：(1)國立臺灣大學之智權歸屬通常依發明方、出資方、是否使用學校資源為判斷原則。若智權共有則針對專利申請權、主導授權、放棄申請專利之處置辦法、費用分攤比率、利益分享比率等實務事項作約定；國立臺灣科技大學，是將衍生出來的智慧財產歸屬，在歸屬契約裏就事先約定好；私立臺北醫學大學較具彈性，是依合作計畫的項目、合作類型、及技術種類個別訂定。

3. 學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制。

國立臺灣大學段主任說明，職務發明所產出的專利申請及研發成果技術移轉相關事宜是更應注意的，此類原則，已明訂於學校研究發展成果及技術移轉管理要點中；國立臺灣科技大學的管執行長認為，臺科大最需要注意的有二點：(1)當學校決定停止維護專利，而創作人願意自行維護時，其歸屬是否可以調整。(2)當學校決定不補助專利申請，而創作人願意自行負擔時，其歸屬是否可以調整。私立臺北醫學大學黃執行長說，此部分專利權歸屬，學校是依科學技術基本法及各部會相關法令辦理。

4. 以往學校之專利權歸屬糾紛案例。

對於此題項，三所學校主管說法一致，均認為學校未有 Stanford 類似爭議案例發生，但在智財處理過程中，難免有些爭議或疑義產生，均依各類規定及約定釐清智權歸屬及範圍。

5. 學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導。

三所學校宣導方式多元及大同小異，包括(1)智權觀念及學校之制度與流程做宣導。(2)因正式宣導會議時與會人員不多，各校輔以其他方式辦理宣導或輔導，如：利用各系系務會議宣導 IPR 觀念、針對特定院系需求辦理、發送智財電子報、鼓勵專利審查，並於審查前開設專利分析等課程、並購買專利軟體輔導專案團隊做分析。

6. 請問，美國 Stanford v. s. Roche 案對往後學校 IP 管理制度有何影響。

因為美國與臺灣的法令規定不同，除依臺灣專利法規定辦理外，三所受訪學校對職務發明之權利歸屬均已明訂在各校相關規範中，所以 Stanford v. s. Roche 案對三校未來的 IP 管理制度不會有太大的影響。

7. 對我國科學技術基本法的看法？【目前(尚未修法規定)國立學校的研發成果受國有財產法約束處分轉讓等困難 且教師技術入股,兼職等等亦多所限制，請問對修法前後的看法】

此題項因與國有財產法有關，僅適用國立大學，是以僅訪談國立臺灣大學及臺灣科技大學。臺灣大學的看法為「科學技術基本法第六條針對政府補助之研究計畫的採購（第三項）明示不適用政府採購法，修改中的法條也針對私人捐贈規定不適用採購法，已顯示放寬之用意。但，不知私人

捐贈是否也包含了私人補助或委託之研究計畫經費？」；臺灣科技大學有以下四點說明：

- (1)技轉實務上的工作和科學技術基本法幾乎完全沒有關係。因為真正有影響的是各主管機關基於科學技術法授權所各自訂定的管理辦法。
- (2)本校幾乎沒有碰到廠商要求轉讓的案件。唯一和國有財產法比較有關係的是「停止維護」這件事。早期本校認為其自有權責可以決定，近年則因為頂尖大學之故，沒有「停止維護」以避免績效數字下滑。
- (3)技術入股，我們認為是以股權為對價的研發成果的授權，和國有財產法的關係，這我就沒有什麼涉獵了。
- (4)我個人淺見是，科技基本法修法後確實放寬了一些限制，但是對大學的產學技轉的提升，我覺得影響有限。因為在本校處分、轉讓、兼職、技術入股在目前產學技轉活動中佔據非常低的比例。

8. 請問貴校教授至業界研習服務，其專利權之歸屬。

針對此題，臺灣大學及臺灣科技大學等兩所國立學校，均已明訂教授借調或兼職時智權歸屬之規定；私立臺北學大學較具彈性，是以 case by case 專案處理。

9. 貴校教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬。

針對此題，臺灣大學及臺灣科技大學等兩所國立學校，以簽訂協議書並於協議書中明訂權利歸屬；私立臺北學大學亦較具彈性，是以 case by case 專案處理。

10. 請問貴校技轉前，有辦理被授權方等的實質審查嗎。

受訪三所學校都覺得實質審查是重要的，目前臺灣大學有做實質審查，臺灣科技大學及臺北醫學大學有做審查但未很詳盡。

依訪談結果，分三校相同及不同處做分析比較。

1. 相同處：

- (1) 三所學校對職務發明之權利歸屬或以聘約，或以研發成果歸屬辦法均認同：職務發明之智財歸屬於學校。
- (2) 3所學校均未有 Stanford 類似爭議案例，但在智財處理過程中，難免有些爭議或疑義產生，均依各類規定及約定釐清智權歸屬及範圍。
- (3) 3所學校宣導方式多元及大同小異，包括於正式會議中宣導智權觀念及學校之制度與流程；或輔以系務會議、發送智財電子報、鼓勵專利審查、及並購買專利軟體輔導專案團隊做分析等。
- (4) 因為美國與臺灣的法令規定不同，除臺灣專利法規定辦理外，三所受訪學校對職務發明之權利歸屬均已明訂在各校相關規範中，所以 Stanford v.s. Roche 案對三校未來的 IP 管理制度不會有太大的影響。
- (5) 有關針對科學技術基本法修法前後之比較，兩所國立大都覺得，「科學技術基本法第六條針對政府補助之研究計畫的採購（第三項）明示不適用政府採購法，修改中的法條也針對私人捐贈規定不適用採購法，已顯示放寬之用意。

2. 不同處：

- (1) 有關多重身分研發人員研發成果歸屬部分，如教授至業界研習服務，其專利權之歸屬，教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬等，兩所國立學校訂有教授借調或兼職時智權歸屬之規定，或以

簽訂協議書並於協議書中明訂權利歸屬；私立學校則以 case by case 專案處理；顯見，私立學校在研發成果歸屬上，比國立學校具有彈性。

- (2)學校專利技轉前，雖受訪三所學校都覺得實質審查是重要的，但目前僅臺灣大學有做實質審查，臺灣科技大學認為目前學校在「被授權廠商與發明人之間是否有利益衝突等，並未做詳盡審查。」；臺北醫學大學認為，承接方的實力與未來技術的貢獻是直接相關的，所以已逐步建立「被授權方的經營能力審查機制」。
- (3)學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項，臺灣大學訂得很詳盡，智權歸屬通常依發明方、出資方、是否使用學校資源為判斷原則。若智權共有則針對專利申請權、主導授權、放棄申請專利之處置辦法、費用分攤比率、利益分享比率等實務事項作約定；臺灣科技大學，則將衍生出來的智慧財產歸屬，在歸屬契約裏就應事先約定好；臺北醫學大學則是依合作計畫的項目、合作類型、及技術種類個別訂定。又可見私立學校較具彈性的地方。

從上述訪談情形，歸納如下：

- 1.因為美國與臺灣的法令規定不同，我國是較偏向大陸法系的國家，其成文法(專利法)已對職務上的發明做了規範，故史丹佛大學與羅氏藥廠的判例應影響有限，三所學校對於職務發明之權利歸屬均已明確規範屬於學校，所以不會有類似美國 Stanford v.s. Roche 案例發生。
- 2.因科技基本法與美差異不大，故此案例對臺灣大學校院的 IPR 政策不會產生很大的影響，但需注意發明人揭露以後的管理措施。
- 3.為創造、運用、保護及管理智慧財產權，大學校院針對研發人員有加強進行智慧財產權宣導或輔導的必要。
- 4.針對多重身分研發人員智財權歸屬，國立學校均已明訂於協議書中，私立學校則希望與合作企業做比較彈性的規範，除配合企業的發展外，亦營造學校之辦學特色。
- 5.所受訪學校均認為技轉前辦理實質審查是需要的，並已逐步建立「被授權方的經營能力審查機制」。

(五)為預防類似 stanford 的爭議案再次發生，建議解決方式：

- 1.通過美國專利法修正案：

大致上大學裡技術研發成果專利權之歸屬是以校內政策 (university policy)來規範，目前美國專利法之規定，專利權歸屬發明人，再由發明人轉予學校。

- 2.明確規範與定義「職務發明」：

學校對於所謂「職務發明」應有更明確之規範與定義，或定於聘約中、契約中、或於各校研發成果管理辦法明定。例如國內訪談之三所大學明定如下：

- (1)臺灣大學：專任教師在校任職期間或利用校方資源完成之研究而衍生之發明或其他智慧財產權，其智慧財產權為本校所有。以合聘訂約協議，並於『臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點第六點及十一點』³⁵明訂。

³⁵ 詳見：http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/all_law/9/9-15.html，檢索日期民國 100 年 10 月 12 日。

- (2) 臺灣科技大學：本校教職員工生及本校聘請從事研究開發者於職務上或利用本校資源所完成之研發成果，除另有契約規範者外，享有該研發成果之人格權，其智慧財產權歸屬於本校，於『國立臺灣科技大學研發成果管理辦法第三條』³⁶明訂。
 - (3) 臺北醫學大學：本校是於「研發成果與技術移轉管理辦法」³⁷第二條明訂教職員、學生及其他因利用本校資源或參與本校研究計畫人員，所產生之財產權歸屬本校。
3. 加強校內相關人員智慧財產權宣導：
- 以多元方式，加強學校教、職、員工、生的智慧財產權觀念宣導，以避免及減少類此案件爭訟事件發生。

³⁶ 詳見：<http://www.rd.ntust.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=I%BA%EE%A6X03&Rcg=36>，檢索日期民國 100 年 10 月 12 日。

³⁷ 詳見：http://rss.tmu.edu.tw/~TMU_IAC/files/archive/126_63dabcb0.pdf，檢索日期民國 100 年 10 月 12 日。

四、大陸學界訪談

(一) 大陸訪談對象

本研究在大陸學界共進行進行北京清華大學及上海復旦大學兩所學校專家訪談，其專家共有兩位，其名單如后：

1.北京清華大學

鄭永平副院長（原成果與知識產權管理辦公室主任）
科學研究院

2.上海復旦大學

陳偉康主任
科技處科技成果與知識產權辦公室

(二) 大陸訪談問題

本研究在大陸對專家進行訪談之問題同國內訪談，內容如下：

- 1.學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項。
- 2.學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項。
- 3.學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制。
- 4.以往學校之專利權歸屬糾紛案例。
- 5.學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導。
- 6.美國 Stanford v.s. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響。
- 7.是否同意目前我國國內科技基本法或中國大陸科學技術進步法的 IP 規定?有何進一步建議?

具體內容詳同附件二：國內訪談信函。

(三) 大陸訪談結果彙整

本團隊訪問大陸智慧財產界的知名學者與實務工作者，請益其針對 Stanford v. Roche 案的見解，各方意見彙總結果如表三所示。

表三 本研究在大陸進行專家訪談之結果彙整

受訪者	對本案的看法	多重身分	DD 必要性	宣導建議	以往學校有發生過專利權歸屬糾紛之案例嗎？處理情形為何？
復旦 陳偉康 主任	我們僅對該糾紛案有一些瞭解，但未做深入研究，畢竟所在國家不同，國情不同，所適用的法律規則也不完全一樣。	我校規定“在本校學習、進行或者開展合作項目研究的學生、研究人員，在校期間參與導師承擔的研究課題或者承擔學校安排的任務所完成的發明創造及其他技術成果，除另有協議外，應當歸學校所有。進入學校博士後流動站的人員，在進站前應就知識產權的有關問題與流動站簽訂專門協議。”，“學校派遣出國的人員，包括訪問學者、進修人員、留學生等在國外完成的發明創造或其他智力成果，以及在校已進行有關研	我方在實際操作過程中沒有按照盡職調查的要求對被授權方進行調查，一般只核實被授權方信息的真實性及合法性，必要的時候我校另有法務部門專門處理專利權糾紛相關事務。	我們定期在校內對學生開設知識產權課程，對教師召開知識產權講座，採取多種手段盡可能的進行宣傳。	目前為止沒有，但是聽過其他學校（例如華東理工大學）有類似案例。

		究，而在國外繼續研究並可能完成的發明創造或其他智力成果，應當與接受派遣的單位簽訂協議，明確其知識產權的歸屬。”			
清華 鄭永平 副院長	這個案子對我們有一定的啟發，因為在大陸必然也會遇到，這是促進科技發展的必然過程。	一般來說的話，涉及職務發明時，端看契約裏面有沒有具體約定。如果已經具體約定了，從其約定。如果沒有特別約定的話，職務發明申請專利的權利屬於高校。申請被批准後，高校為專利權人，高校可以根據具體情況對發明人或設計人給予獎助。	必要的時候有配合的法律顧問人員可以協助提供協助。	我校定期會辦理相應的講座，平常教師們主動到研究院來諮詢室，我們也會提供協助。	目前為止沒有，但是聽過其他學校（例如華東理工大學）有類似案例。

資料來源：本研究團隊整理。³⁸

³⁸ 本表整理自本研究團隊於我國之訪談記錄。

(四) 大陸訪談結果分析

由表三在大陸對專家進行訪談之結果，分析說明於后：

- 1.關於高校與研發人員（主要系指具有人事隸屬關係的教師和研究人員）就職務發明成果的專利權歸屬所簽訂的契約，以及高校與合作單位就該研發人員職務發明成果的專利權歸屬所簽訂的契約，其要點和注意事項為何？高校對因職務發明所產出的專利權歸屬，應更注意那些制度規範及限制：

(1)清華大學方面：

一般來說的話，涉及職務發明時，端看契約裏面有沒有具體約定。

如果已經具體約定了，從其約定。如果沒有特別約定的話，職務發明申請專利的權利屬於高校。申請被批准後，高校為專利權人，高校可以根據具體情況對發明人或設計人給予獎助。

(2)復旦大學方面：

復旦大學並無專門用於與教師就職務發明成果的專利權歸屬簽訂的契約文本。主要相關條款在我校的人事聘用契約中有所體現，要求聘用人員遵守學校制定的規章制度，然後在學校的知識產權管理制度中依照中國專利法的規定對職務發明及非職務發明再次予以限定，並要求無論是職務發明或非職務發明均必須向學校知識產權管理部門予以上報，接受審核，同時也規定“發明人或者設計人為了完成自己的技術發明需要利用本單位的物質技術條件的，可以與學校協商，訂立契約，並約定專利申請權、專利權以及技術秘密使用權和轉讓的歸屬。對於符合非職務條件的，學校可以出具有關非職務證明。”如果經過審核，明確為職務發明的話，我校也並不再與教師簽訂專利權歸屬契約，專利權完全屬於學校。

據復旦大學所瞭解的情況，國內各高校目前除清華停止專利申請的校內資助外，其他高校仍有專款用於支持校內職務發明的申請授權及維持，絕大部分教師的成果來源也均是基於學校所承擔的項目屬於職務發明，因此，關鍵的問題在於，如何辨別職務發明與非職務發明之間的界限，防止將職務發明作為非職務發明進行申請的情況，這又出現了下面的問題。職務發明的處理需要以學校作為主體對外簽訂契約委託代理公司進行申請，因此校方管理機構可控，而非職務發明並不需要任何證明材料，個人即使不委託代理公司也均可完成申請，從另一個角度來說，雖然有相關校內規章制度的明文規定，但實際並不可控，後期對於公開專利文獻的跟蹤也難以實現。

復旦大學在學校知識產權管理規定中也闡明對於申請非職務發明“未經學校主管部門審核而進行上述活動的，作為違紀論處。如果由於上述行為而侵害學校知識產權的，包括把職務智力成果作為非職務處理的，要追究當事人責任。”

在實際操作中，主要還是依靠校內教師的道德素養以及自律，另外需要進一步加強對專利公開文件的追蹤監管，但難度大、成本高。

- 2.關於在進行科技成果技術移轉前是否會對被授權方等進行盡職調查，以及是否有過專利權歸屬糾紛的相關案例和處理情形：

(1)清華大學方面：必要的時候有配合的法律顧問人員可以協助提供協助。

(2)復旦大學方面：復旦大學在實際操作過程中沒有按照盡職調查的要求對被授權方進行調查，一般只核實被授權方信息的真

實性及合法性；復旦大學另有法務部門專門處理專利權糾紛相關事務。

3.關於高校應對研發人員進行專利權歸屬的宣導：

- (1)清華大學方面：清華大學定期會辦理相應的講座，平常教師們主動到科研院來諮詢室，我們也會提供協助。
- (2)復旦大學方面：復旦大學定期在校內對學生開設知識產權課程，對教師召開知識產權講座，採取多種手段進行宣傳。

4.關於美國Stanford v. Roche案對往後高校知識產權管理制度的影響：

- (1)清華大學方面：這個案子對清華大學有一定的啓發，因為在大陸必然也會遇到，這是促進科技發展的必然過程。
- (2)復旦大學方面：復旦大學僅對該糾紛案有一些瞭解，但未做深入研究，畢竟所在國家不同，國情不同，所適用的法律規則也不完全一樣。

5.關於對中國大陸目前《科學技術進步法》相關規定的看法：

- (1)清華大學方面：根據人事制度，相關知識產權會直接歸屬於單位。
- (2)復旦大學方面：對於新修訂的科技進步法，如《科技進步法》第二十一條規定：利用財政性資金設立的科學技術基金項目或者科學技術計劃項目所形成的發明專利權、計算機軟件著作權、集成電路布圖設計專有權和植物新品種權，除涉及國家安全、國家利益和重大社會公共利益的外，授權項目承擔者依法取得。項目承擔者既可以是企事業單位，也可以是個人。實際情況中，這些項目是不會有個人的承擔者的，因此，權利依然是歸屬於企事業單位。

6.關於具備雙重身分的教師、博士後研究人員或其他研發人員（例如其在未轉移人事關係的情況下借調至產業界工作，或參與跨國、跨校性質的研究項目案等等）以及博碩士研究生（在職學生或該生在學期間前往產業界實習）研發成果的專利權歸屬認定：

- (1)清華大學方面：一般來說的話，涉及職務發明時，端看契約裏面有沒有具體約定。如果已經具體約定了，從其約定。如果沒有特別約定的話，職務發明申請專利的權利屬於高校。申請被批准後，高校為專利權人，高校可以根據具體情況對發明人或設計人給予獎助。
- (2)復旦大學方面：復旦大學規定“在本校學習、進行或者開展合作項目研究的學生、研究人員，在校期間參與導師承擔的研究課題或者承擔學校安排的任務所完成的發明創造及其他技術成果，除另有協議外，應當歸學校所有。進入學校博士後流動站的人員，在進站前應就知識產權的有關問題與流動站簽訂專門協議。”“學校派遣出國的人員，包括訪問學者、進修人員、留學生等在國外完成的發明創造或其他智力成果，以及在校已進行有關研究，而在國外繼續研究並可能完成的發明創造或其他智力成果，應當與接受派遣的單位簽訂協議，明確其知識產權的歸屬。”

五、小結

在美國之訪談，從 Stanford 案談到大學內部的 IPR 教育課題，所有與談人均認為大學內部的技轉中心與智財中心應該主動出擊，大力推廣智財相關知識給教授與學生。在推廣方式的選擇上，Dr. Shelby 與 Dr. Severson 皆強調非正式會議的重要性。Dr. Shelby 分享自身的經驗時談到大學教授們除非本身遭遇技術移轉或專利授權的問題，否則不容易撥冗參加正式 IPR 教育課程；非正式的會議可以因人因地制宜，是較具彈性的做法。

在日本之訪談，兩位教授有關於中村修二與日亞化因為藍光專利職務發明所衍生的問題，本案雖然不是大學研發成果，但有許多文化上的類似可以做為借鏡，玉井教授指出：日本的社會很重視階級倫理，如何會發生這樣的糾紛，中村博士原本與日亞化的主管關係良好，主管也支持中村主持相關的研究發明，但是主管異動之後，與中村友好的主管離開公司的決策核心，中村的研究也被要求停止，中村因此不滿於這樣的變動，與公司管理階層交惡，但仍持續的進行藍光技術的發展，當中村修二的發明為日亞化賺進豐厚的利潤，但僅給予中村一萬日幣的獎金，中村開始了專利權歸屬的訴訟。

在我國之訪談，因為美國與臺灣的法令規定不同，我國是較偏向大陸法系的國家，其成文法(專利法)已對職務上的發明做了規範，故史丹佛大學與羅氏藥廠的判例應影響有限，3所學校對於職務發明之權利歸屬均已明確規範屬於學校，所以不會有類似美國 Stanford v.s. Roche 案例發生。

另因科技基本法與美差異不大，故此案例對臺灣大學校院的 IPR 政策不會產生很大的影響，但需注意發明人揭露以後的管理措施。此外，為創造、運用、保護及管理智慧財產權，大學校院針對研發人員有加強進行智慧財產權宣導或輔導的必要。對於多重身分研發人員智財權歸屬，國立學校均已明訂於協議書中，私立學校則希望與合作企業做比較彈性的規範，除配合企業的發展外，亦營造學校之辦學特色。所受訪學校均認為技轉前辦理實質審查是需要的，並已逐步建立「被授權方的經營能力審查機制」。

在大陸之訪談，清華大學表示，涉及職務發明時，端看契約裏面有沒有具體約定。如果已經具體約定了，從其約定。如果沒有特別約定的話，職務發明申請專利的權利屬於高校。申請被批准後，高校為專利權人，高校可以根據具體情況對發明人或設計人給予獎助。

復旦大學表示，其並無專門用於與教師就職務發明成果的專利權歸屬簽訂的契約文本。主要相關條款在我校的人事聘用契約中有所體現，要求聘用人員遵守學校制定的規章制度，然後在學校的知識產權管理制度中依照中國專利法的規定對職務發明及非職務發明再次予以限定，並要求無論是職務發明或非職務發明均必須向學校知識產權管理部門予以上報，接受審核，同時也規定“發明人或者設計人為了完成自己的技術發明需要利用本單位的物質技術條件的，可以與學校協商，訂立契約，並約定專利申請權、專利權以及技術秘密使用權和轉讓的歸屬。

在國內外訪談的結果有正反兩面的意見，正面為支持最高法院的判決，契約的問題來看待此事，反面為反對最高法院判決，認為拜杜法案被曲解。在宣導訓練方面，國內外專家都認為有必要加強，讓發明人真正瞭解與學校及企業間的權利義務，如此可實質的避免往後不必要的紛爭。

伍、史丹佛案對臺灣學研界的啟示

經由前章在美國、日本、大陸及我國之訪談過程，顯見本案受到各國智財管理專業經理人高度的重視，每一位從事學界智財實務的教授與人士對案情發展與判決都能細說從頭，表達其見解，茲就本研究之訪談結果，彙總出史丹佛案對臺灣學研界的啟示如下：

一、拜杜法案被曲解

拜杜法案的精神是為了技術的擴散，與臺灣科技基本法要求科技下授精神相同是科技專案的母法。史丹佛大學為私立名校，在拜杜法案的保障下，由國家即聯邦政府經費支持的學術研究成果，教授的職務發明其智慧財產的歸屬應為史丹佛大學，當史丹佛大學也放棄智財產出的所有權時該權利則會回歸與聯邦政府。

若是州立大學機構，在其中還有州政府或州法的約束，當州立大學放棄智財權的所有時，該權利會回歸於州政府所有，當州政府也放棄時則回歸於聯邦政府，支持兩位投反對票的教授們認為，職務發明的定義，使得Holodiny的教授為職務發明，其權利應歸屬於其雇主或提供研究經費的機構或個人。

在美國的大學院校會因為公私立之分有所差別，美國的公立大學如州立大學，研發成果歸屬可分成三個層次，聯邦、州政府、公立大學將對於「拜杜法案、州法、校內政策」，私立大學則是聯邦、私立大學，在拜杜法案的精神是當大學放棄研發成果時該發明成果會自動歸還給聯邦，州立大學較不容易發生如史丹佛控告羅氏大藥廠案的問題。

就反對最高法院判決而言，支持拜杜法案被曲解的為史丹佛大學的Katharine Ku、華盛頓大學的James A. Severson及劉江彬教授。

二、契約問題

對於拜杜法案的見解，認為約束的是政府與學校之間，在學校與教職員智財歸屬的部分，則不是拜杜法案特許的範圍，在舊版的美國人發明法中，專利發明人擁有最初的專利權，拜杜法案並沒有強制大學研發單位的個人的職務發明專利直接歸屬於學校。

華盛頓州立大學的Johns博士對於史丹佛與羅氏案認為是單純的契約問題，並認為在州立大學並不會發生，因為在聯邦與州立大學中間還有相關的州法可以進行約束，所以不會像史丹佛大學，因契約的問題將發明人的權利讓與私人企業，但同意必需要重新審視契約的文字。雖然Dr. Jones的答案是認為是私校的個案，並因本案結果思考對其服務的華盛頓州立大學相關的產學合作契約進行修正。同樣的與日本神戶大學客座教授岡本清秀的反應與Dr. Johns一樣，認為是契約問題，因日本的科技基本法有明確的規定，因此在日本不會發生類似的案件。

但不可否認在美國最高法院最終的判決公布後，原本散見於各大評論平台上，支持史丹佛大學者數量減少，不可否認判決宣布後西瓜效應的出現。

美國的制度與其他國家不同，如「共同權利人」，在美國共同權利人的其中一人都可以未經他人同意授權，因為專利是要被使用才能發揮最大的

價值，不能因為一人不同意而限制了該專利，所以思考模式與其他國家是很不同，以大眾的利益為主³⁹，當愛滋病檢測的需求及市場已經建立，市場接受專利時可能也已近二十年，大學、藥廠都有專利權利時，兩者都無法妥善執行但共享權利，該專利的價值會嚴重下降，若是有第三者希望進入愛滋病病毒 PCR 檢測市場，任意一方都可以給予授權。

史丹佛案的結果，從契約明確的規範，可以避免這類重複簽訂契約與契約文字的糾紛。

另一方面思考拜杜法案的精神與大學的研發成果的保護，在大學的科研管理上應更集中權利於學校。

支持最高法院的判決而言，契約的訂定為雙方同意協議的法律文件，除非契約內容違反社會公序良俗，契約可以優先於任意法⁴⁰，本案中在最高法院與聯邦法院都討論 Holodiny 教授與史丹佛大學和鯨魚座公司簽的契約，史丹佛大學的契約用字是用拜杜法案的文字，而鯨魚座公司用的是一般商業契約中具有明確意義的契約用字，其約束的範圍更明確，當兩份契約對照，同樣都由該專利發明人 Holodiny 教授所簽署的契約，在鯨魚座公司的文件很明確的將 Holodiny 教授的職務發明歸屬於該公司，因此契約的議定使得該發明專利歸屬於鯨魚座公司，而後鯨魚座公司將該技術轉賣給羅氏大藥廠時，同時也將 Holodiny 教授職務發明成果合法的轉讓。支持者認為這是單純的契約問題。

三、科技基本法

無疑的，本案判決對於拜杜法案的定義更為狹隘，保護的範圍也更為限制，雖臺灣的科技基本法原本的條文就寫得比美國的拜杜法案明確，但在實務上能有許多不明確或是與其他法案相左之處，因此科技基本法第六條在民國 100 年八月二十五日通過行政院版的修正案，當初立法的目的是防止研究機構、企業或其他人取得國家政府出資的智慧財產權與成果後，未能妥善運用或不當方式運用，將原本科技基本法第六條更明確的說明不受國有財產法相關的條文限制⁴¹。並擬定配套措施對於成果處分、利益迴避、資訊接漏等原則，及兼職時數與人員條件等等做更明確的說明。

臺灣國內民情與一般研究人員缺乏相關法學常識，當產學研發成果有利益衝突時，往往會朝圖利他人的方式思考，史丹佛案若是發生在臺灣，合約的瑕疵有可能被解讀成教授圖利廠商，檢調的偵辦轉成嚴峻的刑事方向，反而無助於產學合作的成果擴散，產學合作的過程資訊公開與專業人士的主導是避免類似爭議出現的方式。

四、學校、發明人、職務發明

日本兩位教授對於中村修二與日亞化因為藍光專利職務發明所衍生的問題，本案雖然不是大學研發成果，但有許多文化上的類似可以做為借鏡：

³⁹ 美國專利法規定：共同發明人共同取得專利權後，無須取得其他共同專利權人的同意，可以單獨地使用發明或將該專利權授權給他人。(35 U.S.C. §262)

⁴⁰ 法律分為二種，不能被契約修改的是強行法，可以被契約修改的是任意法。

⁴¹ 科學技術基本法第六條修正條文增列：.....智慧財產權及成果，歸屬於執行研究發展單位部分，其處分不受國有財產法第二十八條、第二十九條、第三十三條、第三十五條、第三十六條、第五十七條、第五十八條、第六十條第二項、第六十四條規定之限制。

玉井教授提及日本的社會很重視階級倫理，為何會發生這樣的糾紛，其因於中村博士原本與日亞化的主管關係良好，主管也支持中村主持相關的研究發明，但是主管異動之後，與中村友好的主管離開公司的決策核心，中村的研究也被要求停止，中村因此不滿於這樣的變動，與公司管理階層交惡，但仍持續的進行藍光技術的發展，當中村修二的發明為日亞化賺進豐厚的利潤，但僅給予中村一萬日幣的獎金被外人戲稱為「奴隸中村」，工作上的情緒衍生為中村的不滿，中村開始了專利權歸屬的訴訟。最初東京地方法院的判決出現驚人的賠償金額，並且動搖了日亞化在藍光技術的專利獨佔優勢。該案的判決也引發了一系列日本國內職務發明專利權歸屬的訴訟，許多日本的大企業都發生員工或員工家屬要求賠償的聲浪，因此日本企業重新訂定了職務發明的獎勵政策，除了鼓勵員工努力研發外更要給予員工合理的研發獎勵或是分紅獎金，本案的起因是來自於日亞化不合理的研發政策與高壓的管理文化所引發的糾紛，就像是發病的原因與致病的原因不盡相同，但也需要引以為戒。

本次的受訓過程中與許多不同專業背景同學討論史丹佛與羅氏的案件，許多同學都提出了寶貴的意見與討論，大部分的都同意由國家經費支持的研究計畫其結果產出應歸屬於國家，在科技基本法權利下授後，學研機構得管理該單位的智財研發產出，因此在臺灣理應不會發生如同史丹佛案類似的糾紛，但是在長庚大學案中，被告蔡瑞芳醫師同時擁有長庚醫學院醫師及教師兩種身份，長庚醫學大學最後放棄上訴，並替換原本的智財管理團隊，目前的智財管理人員大多沒有經手蔡瑞芳醫師案，可淡化此方面的問題。

許多大學研發機構中有關於職務發明的糾紛，部分是職務上主官與部屬間權利的劃分，也有學校與廠商之間的糾紛，在臺灣的研究環境中，大部分的狀況都不會明確的以文字釐清職務發明的歸屬，許多支持自由研究的學者，並不重視明確的文字約定，在實驗室的管理上也比停留在類似於學徒制的風格，長幼尊卑的倫理概念維持大部分實驗室的運作，約束與管理的效果不穩定；廠商與教授之間的合作校方大多以寬大的政策，鼓勵教授參與產學合作，以達評鑑時的績效，但產學合作的品質與法律保障往往是急於立竿見影的校方、教授及廠商所忽略的。

在大學智慧財產具體化的過程中，如何讓基礎研究實體化應用化，然後讓創新的產品與技術形成，並成功的移轉給廠商，在中村修二與日亞化的案件中其中一個博得大眾同情的地方就是日亞化因中村修二的發明賺取了龐大的利潤，但中村僅獲得一萬日幣的獎金，不合理剝削員工並不能正向的促進公司的進步。因此，經本案後，許多日本的大型企業如佳能及松下電機等都馬上制定研發獎勵的規定，合理的獎金制度給予公司職員作為研發的獎金，甚至有成功商品化後每年的分紅獎金，以佳能與日東電器的法務單位表示，這兩間公司的研發人員每年研發獎金或分紅可以大過於本薪，這樣的轉變也是來自於中村修二與日亞化訴訟影響。各公司依提案通過的審查層級分級獎勵，例如提案獎金、專利申請獎金與專利獲准獎金等，再配合升遷、敘薪等人事制度，可加深及加大研究人員的研發意願。

五、法院將權利回歸發明人

史丹佛大學的學術成就享譽全球執學界之牛耳，歷年在產學合作也有

許多成功的案例，許多美國國內及國外的學研單位起而效尤，史丹佛大學在大學知識產業化的貢獻不會因為本案最終的判決減損其貢獻，但也因其領導的地位讓其他的學研單位引以為戒，美國最高法院全院審以七票對兩票的結果，同意聯邦巡迴上訴法院的見解，表示發明人本身擁有最初的專利權，本案中奇詭之處在於發明人簽署的多份契約期時間、地點、文字約束強度差異，以及系爭的專利所帶來的商業利益等。

美國最高法院在本案回歸到發明人最初的權利，即便發明人的研發經費來自於聯邦政府支持，從另一個角度來看，無論中外國家科研經費支持的計畫有很好專利或科研產出都只占一部分，仍有部分的研發成果是屬於前端基礎性不能直接應用於產業面者，因此鼓勵研究人員積極於科學研究的實體化或專利申請都是值得去保障的，在美國三權分立的環境下，參眾議會訂立法案，各級法院解釋法案，相互平行，法院有權力去解是立法機構的模糊，以判例說明法院的見解，立法機構與法院都以公眾的利益為出發點，無論本案的判決如何，都再次的彰顯美國社會對於人權的保障。

六、以契約嚴格約束學界研發單位的智財業務

史丹佛大學身為全球頂尖大學很清楚高等學府的遠景與任務，史丹佛大學的智財管理政策，也本著大學院校教育興利的目標，不會因為本案的判決改變學校知識經濟化的工作，依然是自由與友善的與週邊產業進行互動，以促進科技進步與發展，也不會因為本案的判決而更改教授與企業的自由且活絡的合作風氣，但是法院已經做成判決，學校的因應政策就是把與教授簽定的契約變得更嚴格，亡羊補牢猶未晚矣之意。

同時美國大學經理人協會(AUTM)為此發表了嚴正的聲明，緊跟著修改相關的業務，更嚴格的約束研發單位的智財業務⁴²。

詢問華盛頓州立大學 Dr. Johns 認為史丹佛與羅氏案是個案，之前也沒見過律師用這樣的訴訟策略，本案爭點和拜杜法案無關，完全是契約的瑕疵，對華盛頓州立大學的校內政策也不會有影響，但對之後大學與教師、廠商之間的契約一樣會簽的更仔細。

Dr. Johns 很積極的推廣華盛頓州立大學的研發成果，他建議讓大學的教授專心於自身的研究，有關智慧財產加值的部分就由技轉中心處理。

Dr. Johns 認為本案是單純的契約問題，並認為在州立大學並不會發生，因為在聯邦與州立大學中間還有相關的州法可以進行約束，所以不會有史丹佛大學案中，因契約的問題將發明人的權利讓與私人企業，且同意必須重新審視契約的文字。雖然 Dr. Johns 的答案認為是私校的個案，但其將思考對其服務的華盛頓州立大學相關的產學合作契約進行修正。

史丹佛大學對案件的判決十分的驚訝，認為最高法院誤解了拜杜法案，也擔心本案的判決讓有可能減損拜杜法案的效力，史丹佛大學在本案上表現出一個大學的看法，除了教學、研究、興利等，大家都靈活的運用此三面向，大學研發成果的特色是前期研究、半成品或僅概念的雛型，對廠商而言，距成熟上市還是有很長的距離。

Takenaka 教授並無明確的說明支持或不支持法院判決，而是回到最初事件發現的原因，認為史丹佛大學是有意放任教授簽署這樣的契約，同樣

⁴² AUTM 聲明稿。

的 Dr. Severson 的意見是史丹佛大學對教授太友善，或是在大學自主過程中，教授治校會制定較偏向教授利益的校內規定，因此鬆散的約束教授的職務發明歸屬。

史丹佛大學的案件雖在訪談的過程中認為是個案或通例的意見都有，研究機構與研發人員因智財歸屬衍生的爭議確是層出不窮。在美國史丹佛大學與麻省理工大學在智財管理、知識產業化、大學衍生性產業是做得很好的指標性單位，因此在本案過後，史丹佛大學一定要更改契約文字亡羊補牢，Severson 教授認為史丹佛大學在智財管理的部分很成功，為學校賺取豐厚的權利金，周邊其他的學校很多都以史丹佛大學的校務管理為參考，因此當史丹佛大學更改現有的契約文字時，連帶的當年以史丹佛為範本者，勢必緊接者更改相關的文件用字，追隨的效應還在發酵中；同樣的，訪談的過程中許多聲稱史丹佛案不會發生在其服務單位的受訪者，不約而同的表示，他們也會重新審定該校目前的契約內文，並更改其文字，明確界定職務發明的歸屬。

七、大學研究人員的法學知識推廣與教育

大學的教授與研究人員其養成訓練是以研究為主，專業期刊與學術論文發表為成果，若非法學或商學背景的研究人員，對於科技基本法的細節或是民法契約的規範大多是陌生的，在學校事務上有法律上的疑問時，都會請教機構內的法務或法律背景人士意見。

在臺灣一般民眾的法學教育大多停留在高中階段，大學之後則併入通識教育課程，並非全面性的在高等教育中有對應性的法律素養提升，因此在臺灣許多學研機構的研究人員對於基本的法學概念會以周邊的同事或長官的經驗為參考，若是在單純的學校環境中是可以處理經常性的業務，但是面對來自社會各階層的合作廠商，或是政府相關業務文書流程，其複雜程度不一定是學者可以負擔，因此在事前告知並交由專業經理人處理確有必要，研究人員接受的程度也會很高。

除了機構內的智慧財產管理法務觀念的推廣外，也要讓有意願與學研機構合作的廠商一併接受相關的訊息，由專業的技轉經理人來維持雙方合作的公平性，進而保障學校的權益，也能達到促進大學研發成果產業化的成果。

臺灣近年來鼓勵大學研發成果產業化，許多民間業者也願意與大學等學研機構合作，經濟部也鼓勵中小企業參與大學研發單位合作，但在此同時必須要觀察臺灣社會文化中商人與學者角色的不同，大型企業參與學校進行的產學合作時有見諸於報章，但在中南部有更多是傳統產業與學校進行產學合作，但有時候廠商是希望透過學校申請國家部會補助的經費，廠商不一定有實力提出作為產學合作的對等資金，在廠商求利校方求績效的壓力下，急就章的產學合作形成，往往沒有透過校內的產學合作辦公室進行，潛在的糾紛並非冰山一角。

八、專業產學合作團隊的建立

科技管理(Management of Technology)的本質是需要同時具有技術及經營管理長才的專業人士，臺灣在這方面能處於起步狀態，積極於產學合作與技術轉移的學校，已逐漸的成立專業的技轉辦公室，處理校內的相關法律或商業契約與事務，在訪談的過程當中，臺灣的大專院校各有發展的特色與歷史沿革，除了理工醫農等技術導向可以以專利申請為主的學門外，其他文史

社科也有發展出版品、創作、著作等不同的智慧財產成果，由此可知之著作權的智慧財產管理業務與發明專利的管理方式確有不同，大學的教授平日忙於教學、研究、校務行政，對於專業經理事務並不熟稔，若是再將產學合作繁瑣專業的文書工作交付教授，並不是很好的方式。

九、小結

史丹佛大學在本案上表現出一個大學的看法，除了教學、研究、興利等，大家學著靈活運用此三者，大學研發成果的特色是前期研究、半成品或僅概念的雛型，對廠商而言，距成熟上市還有很長的距離。

史丹佛大學的案件雖在訪談的過程中認為是個案或通例的意見都有，研究機構與研發人員因智財歸屬衍生的爭議確是層出不窮。在美國史丹佛大學與麻省理工大學在智財管理、知識產業化、大學衍生性產業是做得很好，且是指標性單位。但經過本案後，史丹佛大學一定會更改契約文字以亡羊補牢，美國其他的學校當年以史丹佛為範本者，勢必緊接者更改相關的文件用字，追隨的效應仍應觀察。

若回到二十年前的環境，會出現這樣的結果，可能是管理成本的考量，當時智財管理的概念正在形成中，妥協性的校內政策，且為了吸引廠商而簽定對其優惠的契約。

學校內部政策要加強培養管理人才，聘請專業的經理人進行校內的智慧財產加值的工作，例如在學校與主管機關需要數量化的資料時，為增加評比績效，可以將收集的初步資料，由專業經理人評估要做為營業祕密、專利、著作權、商標等；做為初步的智財產出原始資源。第二步是評估第一階的資源中，有哪些可以在智財的管理上是以專利授權或技術移轉等方式運用，做為第二階段的統計數據。第三階段才是評估有申請專利的價值的技術。

本案的判決不會影響美國現有的法律，但直接影響到各大學的智財管理政策，對於需要產學或不需要產學的問題看法，臺灣的大學研究單位主要的經費來自於國家，即便是私立院校也仰賴政府補助，往往因社會變遷與補助的目標在校務發展上有逐漸流行的趨勢。

在大學院校是否發展產學合作，美國大學有積極與產業聯繫者，也有保守於學術研究如康乃爾大學者，其希望教授專精於學術研究成為研究型大學，原因也包括提供教授單純穩定的環境，減少師資的流動維持校內人力資源的穩定，但在此前提之下，校方必需能提供充足的研究經費給教授，因此校方有資金來源的壓力。

但也有注重產學合作的學校，如史丹佛大學與西雅圖華盛頓大學，則是透過專業的技轉辦公室處理產學合作或智財管理相關的業務，致力於基礎研究知識產業化的工作。因此臺灣的大學可以依據學校的研究人員特質，發展研究型或是產業化型的研究型態，在校務政策與教師升等、評鑑制度進行彈性的調整，發展各校院或系所特色。

史丹佛大學在美國的產學合作的是成功的典範，許多學校會以史丹佛大學的智慧財產管理政策做為參考，許多人都討論為何這次史丹佛大學會針對於羅氏大藥廠進行訴訟，有一說是史丹佛大學目前擁有的專利有數項將要到期，相關的權利金收益將會減少，因此希望透過這項 HIV 病毒快速檢測技術的專利獲得收益，此外在拜杜法案的保護下，由國家聯邦補助的

研究成果理應下授與學校，及本案的史丹佛大學，若學校放棄專利所有權，該權利理應回歸於聯邦。

本論文討論的主要案例 Stanford v. Roche 案比較特別的是雖起自於職務發明的歸屬，但因為專利以成功的商品化，具有廣大市場的經濟利益，專利發明與職務發明的歸屬成為雙方爭取的關鍵，雖然美國最高法院最終以契約的效用為主，並解釋拜杜法案非管理大學與教授間的職務發明歸屬，但也凸顯大學在校務行政管理上需要加強的部分，如何從國內外之大學院校內，不同身份如：教授、大學部學生、碩士班學生、博士班學生、博士後研究員、研究助理、行政系統，或是校外產學合作廠商、國內不同大學、國外大學間的多種合作模式，不同身份角色間權利義務的妥適分配，從這些案例中獲得經驗，避免類似的案件發生在國內，以更成熟的方式推動國內大學院校與研發機構智慧財產加值的目標。

十、對國內學研界的建議

目前臺灣的大學院校多仍是向國家各部會申請經費，少部分來自企業或其他補助單位，在史丹佛與長庚大學的案件後，應該明白這只是學校智慧財產管理上的冰山一角。

如美國華盛頓大學的簡介說明，華大的學生來自全美與世界各地，完成學業後有的學生會留住學校附近工作，與學校密切互動，畢業生創業後以學校為中心形成產業聚落，學校本身也提供當地居民工作機會，由大學產生的就業機會是華大對地方的貢獻。華大成功的知識產業化流程，值得國內相關單位參考。

國家支持的研發經費所產出的智慧財產，由許多美國智慧財產相關的案件判例中可以觀察到，美國聯邦政府與法院的判斷，是希望專利技術要能擴大市場，當市場擴大則全民受益，這樣的目標之下，許多因為文化觀念與東方思考不同之處就可以被接受，所以當限制專利技術散佈的因素是必需被阻止的，所以在討論所有的事情時，要提高到更大的公益條件去思考，如何避免這類產學合作與技術擴散的美意因法律文件流程的瑕疵影響技術的活用，從大眾公益的思考以及個人權利的保障，有助於思考法院判決的內涵。

另外與臺灣現況不同的是，臺灣的法院會依據立法院立法判決，有時會有惡法亦法這樣的論點出現，但在美國三權分立的環境下，行政、立法、司法三方各有思考的面向與觀點，本案的描述若由拜杜法案的意義討論，美國最高法院重審並再次支持聯邦巡迴上訴法院的判決，有藉由法院的意見來明確說明立法的模糊，立法機構制定法律，法院解釋法律，兩者觀點可以不同，在臺灣立法院的意見通常比司法院的意見要來得被重視，所以史丹佛與羅氏大藥廠案很值得思考法院解釋法律的意義。

史丹佛與羅氏大藥廠案最初的契約是在二十年前簽立，若回到二十年前的史丹佛大學與鯨魚座公司的環境，會出現這樣的結果，可能是雙方在智財管理成本的考量，當時智財管理的概念正在形成中，加上自由開放妥協性的校內政策，及為了吸引廠商關注的各項優惠，為了改善上述的缺點，學校內部政策要加強科技管理人才，聘請專業的經理人進行校內的智慧財產加值工作。

例如目前受到各大專院校與學研機構重視的評鑑制度，在學校與主管機關需要數量化的資料以增加評比績效，除了可以收集初步的資料，交由專業經理人評估是否為營業祕密、專利、著作權、商標或其他等智慧財產，做為初步的智財產出原始資源。第二步是評估第一階的資源中，有哪些可以在智財的管理上能以專利授權或技術移轉等方式運用，做為第二階段的統計數據。第三階段才是評估其申請專利的技術價值。

陸、結論與建議

智慧財產權無論在產官學研界，隨著知識經濟的發達，日益獲得重視，以致為維護權力之爭訟，已日漸增多，在學界的研發上，其智權權利的歸屬也須正視，以避免案發後之爭議困擾，故本研究就是以最近的美國史丹佛大學與羅氏藥廠爭訟案例研究，經過專家訪談後，以彙整出具體建議。

在分析國內外相關專利權歸屬爭訟案件上，日本日亞公司獲得一審勝訴，而在二審時庭外和解。大陸的華東理工大學獲得二審勝訴。國內長庚大學遭行政訴訟退回，後續尚須以民事才能認定專利權歸屬。此三案例皆與契約與專利權相關法律之界定相關，故當事人雙方(三方)宜熟悉現行法條，再來簽訂契約，才能有效的避免事後紛爭。

在國內外訪談的結果有正反兩面的意見，正面為支持最高法院的判決，契約的問題來看待此事，反面為反對最高法院判決，認為拜杜法案被曲解。在宣導訓練方面，國內外專家都認為確有必要加強，讓發明人真正瞭解學校與企業間的權利義務，如此可實質的避免往後不必要的紛爭。

在本研究有關史丹佛案對臺灣學研界的啟示，歸納要點如下：

1. 拜杜法案被曲解：拜杜法案(我國科技基本法)要意是為了技術的擴散。
2. 契約問題：事前完善的契約可解決大部份不必要的事後紛爭。
3. 科技基本法：我國類似的科技基本法規範授權比美國的拜杜法案更明確。
4. 學校、發明人、職務發明：三者應於聘任或委託時，言明其權利與義務
5. 法院將權利回歸發明人：保障研究人員積極將科學研究實體化。
6. 以契約嚴格約束學界研發單位的智財業務：進行校內智權管理刻不容緩。
7. 大學研究人員的法學知識推廣與教育：具備知識工作者必備的素養。
8. 專業產學合作團隊的建立：知識產出後的應用推廣是臨門一腳。

本案的判決不會影響美國現有的法律，但直接影響到各大學的智財管理政策，對於需要產學或不需要產學的問題看法，臺灣的大學研究單位主要的經費來自於國家，即便是私立院校也仰賴政府補助，往往因社會變遷與補助的目標在校務發展上有逐漸流行的趨勢。

在大學院校是否發展產學合作，美國大學有積極與產業聯繫者，也有保守於學術研究如康乃爾大學者，其希望教授專精於學術研究成為研究型大學，原因也包括提供教授單純穩定的環境，減少師資的流動維持校內人力資源的穩定，但在此前提之下，校方必需能提供充足的研究經費給教授，因此校方有資金來源的壓力。

但也有注重產學合作的學校，如史丹佛大學與西雅圖華盛頓大學，則是透過專業的技轉辦公室處理產學合作或智財管理相關的業務，致力於基礎研究知識產業化的工作。因此臺灣的大學可以依據學校的研究人員特質，發展研究型或是產業化型的研究型態，在校務政策與教師升等、評鑑制度進行彈性的調整，發展各校院或系所特色。

史丹佛大學在美國的產學合作的是成功的典範，許多學校會以史丹佛大學的智慧財產管理政策做為參考，許多人都討論為何這次史丹佛大學會針對於羅氏大藥廠進行訴訟，有一說是史丹佛大學目前擁有的專利有數項將要到期，相關的權利金收益將會減少，因此希望透過這項 HIV 病毒快速檢測技術的專利獲得收益，此外在拜杜法案的保護下，由國家聯邦補助的

研究成果理應下授與學校，及本案的史丹佛大學，若學校放棄專利所有權，該權利理應回歸於聯邦。

史丹佛與羅氏大藥廠案最初的契約是在二十年前簽立，若回到二十年前的史丹佛大學與鯨魚座公司的環境，會出現這樣的結果，可能是雙方在智財管理成本的考量，當時智財管理的概念正在形成中，加上自由開放妥協性的校內政策，及為了吸引廠商關注的各項優惠。

為改善前述的缺點，學校內部政策要加強科技管理人才，聘請專業的經理人進行校內的智慧財產加值工作。例如目前受到各大專院校與學研機構重視的評鑑制度，在學校與主管機關需要數量化的資料以增加評比績效，除了可以收集初步的資料，交由專業經理人評估是否為營業祕密、專利、著作權、商標或其他等智慧財產，做為初步的智財產出原始資源。第二步是評估第一階的資源中，有哪些可以在智財的管理上能以專利授權或技術移轉等方式運用，做為第二階段的統計數據。第三階段才是評估其申請專利的技術價值。

美國最高法院的史丹佛大學與羅氏藥廠的判例，在英美法系的國家勢必有一定的影響力，但在我國是較偏向大陸法系的國家，其成文法(專利法)已對職務上的發明做了規範，故史丹佛大學與羅氏藥廠的判例應影響有限，唯在跨國簽訂智權契約時，應留意其法系之不同，以致洽談間，熟悉彼此的立場後，再協議其準據法，此為要務。

此外在國內學界若有與國際級大師協議專利智權歸屬時，除依據專利法的智權歸屬外，如國際大師因過去的特殊研究經歷，確有合理自行擁有智權時，可以契約從優的作法，於事前另行協議，以防患於未然，雖不至於「勿恃敵之不來」，但「恃吾有以待之」也要事前準備妥當。

參考文獻

- 1.美國專利 US5968730、US6503705。
- 2.拜杜法案：35 U.S.C. 200-212。
- 3.Stanford v. Roche 案地方法院判決文。
- 4,Stanford v. Roche 案聯邦巡迴上訴法院判決文：
- 5.<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1509r.pdf>，檢索日期 2011 年 9 月 23 日。
6. (2006) 滬一中民五(知)初第 208 號
7. (2007) 滬高民三(知)終字第 65 號
- 8.大陸專利 200510023221.1
- 9.大陸專利 200510023222.
10. 98 年度民專訴字第 153 號
11. 詳見臺灣士林地方法院檢察署新聞稿：
<http://www.slc.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=225546&ctNode=5361&mp=010>，檢索日期 2011 年 10 月 9 日。
- 12 美國發明法(Leahy-Smith American Invents Act)，於 2011 年 9 月 16 日頒布。詳請參照：
http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf，檢索日期 2011 年 10 月 9 日。
- 13.江尚正 2011/06/08 **Stanford Univ. v. Roche 案例分析**
- 14..Lee A. Hollaar **America Invents Act-A User's Guide**
- 15..王偉霖 (2007) 我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之探討，**科技法學評論**，Vol.4, No.2, pp.59-96.
- 16.鄭勝利、劉江彬主持翻譯(2010)，**美國專利法**，北京市：知識產權出版社。
- 17.劉國讚(2009)，**專利實務論**，臺北市：元照出版有限公司。
- 18.Toshiko Takenaka.(2011). Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Invention Act. *University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No.2012.*
- 19.Aaron S. Kesselheim, M.D., J.D., M>P>H>, and Rahul Rajkumar, M.D.,J.D. (2011) Who Owns Federally Funded Research? The Supreme Court and the Bayh-Dole Act. *The New England Journal of Medicine.*
- 20.<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1509r.pdf>，檢索日期 2011 年 9 月 23 日。
- 21.何祥裕，聯合報，
http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=498:news-2010092101&catid=85:hotnews，檢索日期 2011 年 9 月 20 日。

附件一：

Lee A. Hollaar (2011) America Invents Act-A User's Guide

美國發明行為與指引

The America [and others] Invents Act A User's Guide

Dr. Lee A. Hollaar

Professor, School of Computing, University of Utah

一、發明行為的法規其建立歷程時特性

二、討論的重點：

1.美國專利法成立的目的是在「調解 (Harmonization)」發明人與企業的商業活動。

2.如何呈現美國專利法。

3.規範發明人與企業的法案，包含：a. 第一發明人的文件；b. 先前技術 c. 優先使用者的防禦；d. 授權後的審閱；d. 由雇主申請。

三、在 1998 年八月，專立法改革諮詢委員會給美國商務部，一份為期一年的臨時申請，其限制了「前期使用者的」的權限，同時也建議其他團體如：美國聯邦貿易委員會(2003)，國家科技委員會(2004)。

四、調解的重要：比較不貴，可用於國際間的保護，是現今商業模式下解決著作權紛爭最快的方式；訂定部分授權的協議時可以在取得專利後通行國際；適合新發展的科技，如網際網路這種跨國的技術。

五、如何管理調解？1.同一個人必需在不同國家取得專利權；2. 先前技術必需被考慮；3. 有一些優先權必需要與發明同時進行；4. 去檢查國際性的專利權；5. 不見得要一樣的專利申請標的。

六、法令的沿革：過去六年間每年都有更改的專利改革法案，截至參議院決定下一步，採用眾議院的版本交由會議委員決定，不能強制執行因為違反「誠信的義務」，並且更詳細的賠償規定、更改規則的禁制令、限制應用上的延續。

七、法案修訂之後誰贏了？

支持者說，對小發明人有利。減少花費在專利的維護。反對者說，大公司有利，因為他們可以向專利局更快申請；專利律師可以開發多種應用軟體增加收益。

那誰真的贏了？最快學習新的規則，並利用新法增加自己優勢的人。因為新法明確規範新概念，也不用再擔心最新發明構思所佔時效，竭盡所能審慎查核，諸如不必要完整的記錄。

八、最大的變化：

1. 文件化：因為專利是「贏家全拿的權利」，當兩方同時申請的發明專利時有明確的依據，專利權人可以制止他人製造、使用、銷售或進口、授權。但不像著作權和營業秘密，獨立的創作在發明專利中不是很好的理由以模糊

上述的要求。

2.目前規定「一個人應享有專利，除非……」

a.這個發明在這個國家已經被人知悉，或是在他國的專利相關文件中被提及。什麼是“發明”？有一個想法（燈泡亮起）；概念解決了問題，並清楚記載必要的製作和使用該發明；盡力的在最後具體的構造出發明。從無到有的過程中，完成發明工作，或是提交專利申請，並清楚的表述了如何製作和使用該發明。

b.干擾：指出是其他人發明，而不是放棄、壓制、隱匿，或是該專利是否有實施？

3.為什麼被打掉的專利很少？因為要質疑對方專利時要準備完整的證據，如文件日期一定要明確，文檔明確展示註釋是否解決每一個問題，過程昂貴不利於小發明人。

九、新法規：一個人應享有的專利，除非一其所聲稱的發明專利，已在有效申請日之前在印刷刊物或公開、或以其他方式向公眾揭露。

1.其中專利或申請，視情況而定，另一名發明家和為有效申請的申請日之前的有效的發明。

2.在此之先前技術必須是「公開的」，“這項發明在本國家是被知悉的，或在他國專利相關文章中公開」，這可說是允許有“秘密”的先前技術，例如當有人使用方法，生產出的產品難以證明，專利審查員不可能知道。

3.全球範圍內的現有技術

過去：“這項發明在本國家是被知悉的，或在他國專利相關文章中公開”。

現在：“請求保護的發明獲得專利，描述在印刷刊物或公開使用、出售，或以其他方式向公眾提供的有效申請日之前的發明。

十、“沒收”的規定？專利制度“迅速”性，要求一年內完成申請，但僅適用於已有實做過的先前技術，現在則是提供的獎勵“第一發明人文件”，目前的規定是“一般”的寬限期，不取決於誰出版或發售。粗心的發明者可以被困在什麼是“公共使用”或“出售”中延宕。

十一、什麼是“公開”？「任何披露任何發明，無論在形式，導致被披露向公眾提供，是完全無視作為現有技術。

十二、小心披露：最好不要透露直到至少一個臨時申請已提交，這實在不難，因為根據舊法，你必須有記錄的概念和實踐要求，以減少“先前發明”的干擾。如果你必須向潛在的投資者說明文件，誰跟誰說了什麼，保密協議是有幫助的，但很多公司不重視，它不會使之成為“非公開”，而是他們承諾不向任何人透露如果你要告訴你什麼文件，最好是臨時申請文件。

請注意，專利申請前公開披露（印刷出版、使用、出售），如果有人利用了你的專利，或是修改成為他自己的新發明，會有舉證的困難。

臨時專利申請，必須說明如何製造和使用發明，任何索賠要求，低申請費（110美元的小企業）沒有檢查或發布，定期申請必須在一年內建立一個

有效申請日期。紀錄除了第一個發明到文件的變動。

十三、由雇主申請，傳統上，美國專利授予人，而不是公司，相比之下，版權歸雇主如“職務發明”，但憲法規定：“確保作者或發明者在其著作和發現獨占權”。

最高法院對所有權的認定：

判例確認的一般規則權利屬於發明人，同樣公認，其發明可以分配權利給第三方。雖然其他人可能獲得利益，在發明中，任何利益作為一般規則，必須追溯到發明本身，依此原則，我們已體認，除非有相反的協議，雇主沒有發明的權利，這概念了僱員是單獨的發明「仍然是他的財產」。“在大多數情況下，如果雇主明確告知，發明人必須明確知道已經將發明的權利授予他的雇主。

史丹佛訴羅氏

轉讓協議：

大多數員工僱用發明或開發產品簽署某種形式的轉讓協議，受讓人控制應用程序起訴，在史丹佛大學告羅氏的案件中，美國聯邦巡迴發現，“轉讓未來的專利”勝過了“轉讓協議”。

附件二：

Stanford Univ. v. Roche

一、 Fact：專利歸屬權

二、 procedure/process(原被告、原被告主張、爭訟進行情況)

(一) 原告：Stanford University

史丹佛大學是系爭專利的所有權人。

(二) 被告：Roche

本案應不予受理 (dismiss)。

(三) 爭訟進行情況

1.地方法院 (United States District Court) 一審結果：原告為專利權人。

2.上訴法院 (CAFC) 二審結果：被告上訴，CAFC 判定被告至少為專利共有人，故地方法院應不予受理此案。

3.上訴法院 (Supreme Court)：原告上訴，Supreme Court 維持 CAFC 之二審判決。

三、 issues(爭點)

系爭專利的發明人 Holodniy 博士在 1988 年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為 CPA 的契約中，Holodniy 博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛 (契約中用字為 "agree[d] to assign")。之後，Holodniy 博士被其主管派遣至 Cetus 公司進行研究，並簽署了一份簡稱為 VCA 的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給 Cetus 公司 (契約中用字為 "do[es] hereby assign")。

研究完成後，Holodniy 博士返回史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在 1991 年收購了 Cetus 公司的部份資產，包括與前述 VCA 契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為：其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供 Holodniy 博士進行研究，故美國專利法第 202 條 (a) 款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為：Holodniy 博士至 Cetus 學習 CPR 技術，用 Cetus 的資源，此段期間 Stanford 並未申請 Federal funded。且 Holodniy 博士在 CPA 契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學 (但未於簽 CPA 契約的當下進行直接轉讓專利權)，而 Holodniy 博士在簽訂 VCA 契約時是直接把權利轉讓給 Cetus 公司，故 Cetus 公司 (亦即其權利繼受人羅氏藥廠) 至少可算是系爭專利的共有人 (co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此訴訟，故史丹佛大

學單方面並無法滿足當事人適格 (standing) 的要求，因此，本案應不予受理 (dismiss) 。

四、holding(結論)

美國最高法院以 7 票對 2 票的比數，判定史丹佛大學敗訴，且被告(羅氏藥廠)至少為專利共有人。

五、rule of law(引據法)

美國專利法第 202 條 (a) 款規定：若受美國聯邦政府所補助的研發單位，滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權（而不必將專利權轉讓給美國政府）

六、rationale(演繹、歸納過程)

(一) 這個案子雖然在事前引發許多的關注和討論，但最終其實卻根本沒有觸動到對於專利政策的任何改變，而只是讓法院純粹對於當事人間契約作個詮釋而已。

(二) 在 oral argument 裏，Stanford 的辯護律師提及，該校有一個標準化的與研發人員簽訂的協議書，內容為：研發人員將轉讓專利所有權，且不會再與其他人簽訂與上述協議書有衝突的協定。從本案看來，為了延攬優秀人才，Stanford 是否有為了討好教授，另外設計一份不同的協議書呢？亦即因制度設計的不完善，導致其成為大輸家、損失不貲？是一個可以探究及改善的問題。

七、commentary/impact analyses(判決所生影響)

(一) 由於本案的判決結果勢必會讓各大學上緊發條，重新審視和修改所有契約，以確保未來不會再發生類似的情形，而與大學或研究機構從事合作或共同研發的企業單位也勢將調整態度，要確保他們的智財權不致受到影響。如此一來是否會導致身在其中的研發人員左右為難、無所適從，從而影響到未來的整體產學合作關係，則猶未可知。

(二) 在美國，不管依拜杜法案或法院判例，原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字（例如雇傭契約）的方式轉讓專利權時，他人（例如發明人的雇主）才會取得專利權。在臺灣，依專利法及科學技術基本法之規定，職務發明之智財權歸屬於大學或研究機構，這是二國最大的區別。美國專利法正在修正中，於通過後，亦可由大學及研究單位直接申請專利，這是否會影響研發人員之權益及合作企業參與產學合作之意願，亦值得觀察。

(三) 因這個案例衍生出許多值得考量的智財歸屬問題，如，教師借調或長期至業界產學合作研究，或博士生以關鍵技術至業界實習研究，研發成果歸屬誰？又，如此等人員至業界研究實習，如研發經費來自政府資金，是否會與非來自政府資金的智財歸屬會有不同呢？契約如何訂定呢？或是需要修改什麼規定呢？是頗值得思考的問題。

- (四) 為了保護研發人員權益及避免訴訟發生，各項智財權管理制度，及發明人『發明文件化的重要性』等，各大學是需辦理教育訓練及廣為宣導的。

附件三：

大陸華東理工大學與申川公司、肖文德專利權屬糾紛案法院判例

原告（被訴人）：華東理工大學

被告（上訴人）：上海申川環保科技有限公司（以下稱為“申川公司”）

被告（上訴人）：肖文德

一審法院：上海市第一中級人民法院

一審案號：（2006）滬一中民五（知）初字第208號

二審法院：上海市高級人民法院

二審案號：（2007）滬高民三（知）終字第65號

爭議焦點

- 發明創造的專利申請權屬於完成發明創造的單位或者個人，當事人之間對專利申請權的歸屬有約定的，從其約定。

- 系爭發明創造是執行“863”課題計劃所形成，而《國家高技術研究發展計劃（863）計劃課題任務合同書》中對於知識產權的歸屬已經專門作了約定，因此，該案糾紛的解決應當按照該合同的約定來處理，並受與此有關的法律規定調整。

審判結論

一、專利申請號為200510023221.1、發明名稱為“一種回收廢氣中二氧化硫生產硫銨的方法及裝置”和專利申請號為200510023222.6、發明名稱為“一種回收煙氣中二氧化硫生產硫銨的方法和裝置”的發明專利申請權歸原告華東理工大學所有。

二、原告華東理工大學其餘訴訟請求不予支持。

二審判決駁回上訴，維持原判。

該案一審案件受理費1000元，由申川公司負擔。二審案件受理費800元，由申川公司和肖文德各半負擔。

判決概要

原告華東理工大學。

法定代表人錢旭紅，該大學校長。

委託代理人劉源，上海華理律師事務所律師。

委託代理人王瞰，上海九州豐澤律師事務所律師。

被告上海申川環保科技有限公司。

法定代表人婁愛娟，該公司執行董事。

委託代理人袁真富，上海市華誠律師事務所律師。

委託代理人林華，上海市協力律師事務所北京分所律師。

被告肖文德。

委託代理人袁真富，上海市華誠律師事務所律師。

委託代理人林華，上海市協力律師事務所北京分所律師。

原告華東理工大學因與被告上海申川環保科技有限公司、被告肖文德專利權權屬糾紛一案，於2006年7月25日向本院提起訴訟。本院受理後，依法組成合議庭，於同年11月30日公開開庭進行了審理。原告華東理工大學的委託代理人劉源、王暉，被告上海申川環保科技有限公司的法定代表人婁愛娟，被告肖文德，以及兩被告共同的委託代理人袁真富、林華到庭參加了訴訟。庭審後，因案外人宜興市科興環保實業有限公司向本院另案提起訴訟，請求確認本案當事人爭議的專利權歸其所有，為避免相互矛盾的判決，本院依法於2007年1月12日裁定本案中止訴訟。在中止訴訟的原因消失後，本院於2007年3月12日依法決定並通知當事人恢復訴訟。本案現已審理終結。

原告訴稱：原告系直屬教育部的全國重點高校。被告肖文德從1992年1月起至今一直在原告所屬的國家重點化學工程聯合實驗室從事科研和教學工作。被告上海申川環保科技有限公司系被告肖文德與其妻婁愛娟於2004年9月3日投資設立的公司。2001年11月28日原告委託被告肖文德等二人為投標代理人，以原告名義參加國家863計劃能源技術領域辦公室的“可資源化煙氣脫硫技術”的投標活動，並最終中標。中華人民共和國科學技術部(課題委託方/甲方)與原告(課題責任人/乙方、客體依託單位/丙方)簽訂了《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題任務合同書》。課題名稱為“可資源化煙氣脫硫技術”，被告肖文德為課題組組長。根據該合同第六條的約定，以及原告與被告肖文德簽訂的《華東理工大學工作聘用合同書》中的有關約定，執行上述課題形成的專利應為原告所享有。2005年11月，被告肖文德作為課題組長，以原告名義編制了《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》，其中對本課題研究過程中取得的知識產權情況作了羅列和說明，包括實用新型專利“一種脫硫塔”(專利號：200520038863.4)和實用新型專利“脫硫塔”(專利號：200520038862.x)兩項專利。此後，原告經檢索發現，上述兩項專利已分別於2006年4月5日和2006年6月28日被公告授予專利權。相關信息顯示專利的設計人均為肖博文(即被告肖文德)，而專利權人竟均為被告上海申川環保科技有限公司。被告肖文德擅自將這些發明創造以其本人與其妻所設立的上海申川環保科技有限公司的名義申請相關專利，侵犯了原告的合法權益。據此，請求本院判令：確認原告為實用新型專利“一種脫硫塔”(專利號：200520038863.4)和實用新型專利“脫硫塔”(專利號：200520038862.x)的專利權人，並變更此實用新型專利的專利權人為原告；本案訴訟費用由二被告承擔。

被告上海申川環保科技有限公司辯稱，系爭專利是被告上海申川環保科技有限公司與案外人宜興市科興環保實業公司合作開發的技術，並非原告所述863課題成果，請求本院駁回原告訴訟請求。

被告肖文德辯稱：系爭專利是被告肖文德根據其與被告上海申川環保科技有限公司簽訂的合同共同開發的專利，並非863課題成果。即使系爭專利是863課題執行中形成的，被告肖文德也是共有權利人。但對原告訴狀中陳述的事實予以認可。據以上理由，請求本院駁回原告的訴訟請求。

經審理查明：2001年11月28日原告委託被告肖文德和案外人李偉等二人為投標代理人，以原告名義參加國家863計劃能源技術領域辦公室的“可資源化煙氣脫硫技術”的投標活動，並最終中標。此後，就該課題先後出現了兩份《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題任務合同書》文本。第一份為原告、被告肖文德均作為證據向本院所提交。合同封面記載的課題名稱為“可資源化煙氣脫硫技術”，所屬專題一欄為空白；合同當事人分別為：課題委託方(甲方)——中華人民共和國科學技術部、課題責任人(乙方)——肖文德、課題依託單位(丙方)——華東理工大學。該合同簽署頁甲方一欄和課題依託單位(丙方)上級主管部門一欄未簽字蓋章；乙方一欄由肖文德簽署，日期為2001年12月25日；丙方一欄加蓋了華東理工大學和其法定代表人王行愚的印章。第二份為原告當庭提交。合同封面記載的課題名稱為“可資源化煙氣脫硫技術3”，所屬專題一欄為“燃煤電站煙氣污染排放控制技術”；合同當事人分別為：課題委託方(甲方)——中華人民共和國科學技術部、課題責任人(乙方)——王行愚、課題依託單位(丙方)——華東理工大學。該合同簽署頁甲方一欄加蓋了科學技術部的合同專用章，並由主題專家組組長和領域辦公室負責人先後簽字、蓋章，日期分別為2002年3月20日和2002年4月18日；乙方和丙方兩欄均加蓋了華東理工大學及其法定代表人王行愚的印章，日期為2002年3月16日；課題依託單位上級主管部門一欄加蓋了上海市科學技術委員會科研合同專用章，以及該單位的法定代表人印章，日期為2002年3月16日。以上兩份合同的主文的內容相同。合同對於課題的目標和主要研究內容、課題驗收內容和考核指標、課題經費預算等內容進行了明確約定。其中合同的第九項——“其他條款”部分中的第一條約定，甲方提供研究開發經費，乙方為法人時，須將本合同規定給乙方的權利和義務授權給課題組組長，並授權課題組長負責研究經費的使用和管理，丙方必須是法人單位；第六條約定，執行本課題形成的專利，其專利權的歸屬和分享由乙方和丙方享有。合同同時明確，肖文德為課題組長，課題組由被告華東理工大學十余名教師為主體組成。合同另外還約定了違約責任、爭端解決方式等內容。2004年10月，中華人民共和國科學技術部、原告華東理工大學，又簽署了一份《國家高技術研究發展計劃(863計劃)(補充)課題任務合同書》，對原合同中所涉及的示範工程建設規模、課題參加單位、研究人員的組成進行了部分調整，並將課題起止年限由2002年1月~2004年12月，更改為2002年1月~2005年10月。

2005年11月，被告肖文德以原告華東理工大學的名義，編制了《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》，對課題執行情況進行了總結和評估。在該報告第五部分——取得的發明和專利等知識產權情況中，報告敘述：“在‘十五’863項目中，我們目前獲得了如下專利，……，目前又申請了以下專利：……，實用新型專利，‘脫硫塔’，2005年1月11日，200520038862.x。實用新型專利，‘一種脫硫塔’，2005年1月11日，200520038863.4。”

中華人民共和國國家知識產權局於2006年4月5日對實用新型專利“一種脫硫塔”(專利號：200520038863.4)進行了授權公告，於2006年6月28日對實用新

型專利“脫硫塔”(專利號：200520038862。x)進行了授權公告。上述兩項專利申請日均為2005年1月11日，專利權人為上海申川環保科技有限公司，設計人為肖博文。肖博文即為本案被告肖文德。

原告作為甲方與被告肖文德作為乙方簽訂的，期限自2003年9月1日起至2005年8月31日止的《工作聘用合同書》中約定：被告肖文德的主要工作內容之一為“負責‘863’項目‘可資源化煙氣脫硫技術’項目，經費500萬”；被告肖文德“在聘用期間，為完成甲方交給的工作任務或者利用甲方資源、條件所完成的研究成果均屬職務成果，所有權、持有權和使用權歸甲方，甲方應對乙方的貢獻予以獎勵”。

被告上海申川環保科技有限公司成立於2004年9月3日，註冊資本人民幣50萬元，股東為婁愛娟、肖文德(夫妻關係)，分別出資30萬元和20萬元。2004年10月5日，被告上海申川環保科技有限公司與案外人宜興市科興環保實業有限公司簽訂了《技術合作開發合同》，約定雙方合作開發基於氨為脫硫劑的新型的煙氣脫硫工藝技術和基於玻璃鋼為材質的新型的脫硫塔製造技術。合同還對合作方式、雙方的責任和分工、技術和知識產權的保護和分享等內容作了約定。2004年10月1日，被告上海申川環保科技有限公司(甲方)與被告(乙方)肖文德簽訂《柔性聘用合同》，約定了“甲方聘請乙方擔任兼職研究員，並兼任甲方的技術總監，進行新一代回收式廢氣脫硫技術的產業化技術開發，和新一代的大型玻璃鋼脫硫塔的設計和試製”，“乙方每月薪酬為2000元”等內容。

原、被告三方在訴訟過程中，於2006年9月22日在庭外達成《協議》一份，約定三方同意系爭專利的專利權人無償變更為原告華東理工大學，被告上海申川環保科技有限公司承諾自系爭專利的授權之日起，其專利權即為原告華東理工大學所有。此後該《協議》未得到實際履行。

以上事實，有當事人的自認和原告提交的《授權委託書》、《中標通知書》、《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務合同書》(前後共兩份)、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)(補充)課題任務合同書》、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》、《實用新型專利說明書》、《華東理工大學工作聘用合同》、《檔案機讀材料》、《常口現實庫信息資料》、《因公出國人員審查表》、和解《協議》，被告申川環保科技有限公司提交的《技術合作開發合同》、《柔性聘用合同》，被告肖文德提交的《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題任務合同書》(乙方為肖文德本人的合同文本)、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)(補充)課題任務合同書》、《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》等證據予以證實。

本院認為，本案系專利權權屬糾紛。根據《中華人民共和國專利法》之規定，單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造，除另有協議外，專利申請權屬於完成或共同完成發明創造的單位或者個人，專利申請被批准後，申請的單位或者個人為專利權人。可見，判斷專利權的歸屬，既需要考慮發明創造的實際形成情況，也要考慮當事人之間是否做了特別的約定。就本案而言，根據

原、被告的訴辯主張，原告與兩被告的爭議焦點主要在於系爭專利是執行 863 課題計劃所形成，還是由兩被告履行被告上海申川環保科技有限公司與案外人簽訂的《技術合作開發合同》、被告上海申川環保科技有限公司與被告肖文德所簽訂的《柔性聘用合同》的過程中所形成。而原告與被告肖文德之間除了上述的爭議焦點之外，還對肖文德是否應作為《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務合同書》中的課題責任人(乙方)，並進而應依照合同的約定與原告共同享有系爭專利的專利權存在爭議。因此，對以上當事人爭議的問題如何認定是判斷本案專利權歸屬的關鍵。

對於原告與兩被告之間的爭議焦點，原告主張系爭專利屬於執行 863 課題計劃所形成的，而被告上海申川環保科技有限公司、被告肖文德則主張系爭專利是在履行被告上海申川環保科技有限公司與案外人簽訂的《技術合作開發合同》、被告上海申川環保科技有限公司與被告肖文德所簽訂的《柔性聘用合同》的過程中所形成的，與 863 課題無關。根據本院查明的事實，被告肖文德在其自己編制的《國家高技術研究發展計劃(863 計劃)課題自驗收報告》中明確表明系爭專利屬於執行該課題所形成。本院注意到肖文德系課題組組長，領導和組織實施了整個課題的研究，對於課題執行情況的知悉程度應當高於任何他人。因此，對於肖文德所確認的事實，除非有有力的反證，否則應當確認其真實性。反觀兩被告，對其主張除了提交了有關合同文本作為證據之外，沒有提交任何證明他們實際履行了合同的證據，也沒有提交任何證明他們對研究開發系爭專利進行物質技術投入的證據。本院同時注意到，被告上海申川環保科技有限公司成立日期在 2004 年 9 月 3 日，註冊資本金僅為人民幣 50 萬元。其與被告肖文德所簽訂《柔性聘用合同》在 2004 年 10 月 1 日，與案外人簽訂《技術合作開發合同》在 2004 年 10 月 5 日，而系爭兩項專利的專利申請日在 2005 年 1 月 11 日，其間相隔的時間均較為短暫。因此，綜合被告申川環保科技有限公司成立時間、有關合同的簽訂時間、專利申請時間，以及兩被告缺乏實際履行合同和進行物質技術投入的實際情況來看，系爭專利是在履行被告上海申川環保科技有限公司與案外人簽訂的《技術合作開發合同》、被告上海申川環保科技有限公司與被告肖文德所簽訂的《柔性聘用合同》的過程中所形成的可能性較小。據此，本院對於原告與兩被告之間的這個爭議焦點，本院採納原告的主張，對兩被告所主張的事實不予確認。

對於原告與被告肖文德之間的爭議，本院注意到的確先後存在兩個合同當事人不同的合同文本。然而，本院注意到被告肖文德主張的基礎在於一份未經《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務合同書》中的合同一方——委託方中華人民共和國科學技術部簽署的合同。根據《中華人民共和國合同法》第三十二條之規定，該份合同尚未成立，不能據此來判斷肖文德是否是合同的當事人。本院同時注意到，肖文德作為課題組組長，課題研究的實際主持人，對於上述合同的簽訂過程是明知的。而在課題執行過程中，已經產生了部分以原告華東理工大學為專利權人的專利，被告並沒有以合同一方當事人的身份，主張與原告華東理

工大學共享專利權，相反還在其編制的《國家高技術研究發展計劃(863計劃)課題自驗收報告》中進行羅列和確認。顯然，被告肖文德在法庭辯論中所提出的，關於上述未經委託方中華人民共和國科學技術部簽署的合同可視作其與原告對執行課題所形成的知識產權歸屬作了特別約定的主張，亦不能成立。據此，被告肖文德的主張沒有事實和法律的根據，本院難以採納。

此外，原、被告之間，就系爭專利是否應當屬於職務發明創造，在法庭調查和辯論中還發生了爭議。本院注意到，系爭專利是執行863課題計劃所形成，而《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務合同書》中對於知識產權的歸屬已經專門作了約定，因此，本案糾紛的解決應當依照該合同的約定來處理，並受與此有關的法律規定調整。對於原、被告的有關主張，本院均不予採納。

綜上所述，本案系爭專利屬於執行863課題計劃所形成的，而《國家高技術研究發展計劃(863)計劃課題任務合同書》中又明確約定執行本課題形成的專利，其專利權的歸屬和分享由乙方和丙方享有。原告華東理工大學同時作為合同的乙方和丙方，依照合同依法應享有系爭專利的專利權，其有關訴訟請求本院依法應予支持。專利權人的變更，應由原告申請有關專利行政管理部門辦理。訴訟費用的分擔，應由人民法院依職權確定，對原告的該項訴訟請求，本院應予以駁回。據此，依照《中華人民共和國專利法》第八條之規定，判決如下：

一、原告華東理工大學為實用新型專利“一種脫硫塔”(專利號：200520038863.4)和實用新型專利“脫硫塔”(專利號：200520038862.x)的專利權人；

二、原告華東理工大學其餘訴訟請求不予支持。

附件四

蔡瑞芳治眼疾專利長庚敗訴(2010/09/21)

眼科權威蔡瑞芳 10 年前，以眼睛幹細胞體外培養再植入角膜技術揚名國際，蔡並向經濟部智財局申請專利獲准，但蔡瑞芳過去任教的長庚大學認為專利屬於學校，提出行政訴訟，智財法院認為長庚無法舉證，判決學校敗訴。

1998 年 5 月，時任長庚醫院眼科部主任的蔡瑞芳舉行記者會，宣布可以經由取得病人自體的眼睛輪部組織幹細胞，在胚胎羊膜培養後再植回病人眼部，治療眼角膜受損病患，這是世界上首次成功的技術，後來還在新英格蘭醫學期刊發表論文，聞名國際。

後來蔡瑞芳在 01 年向經濟部智財局申請專利，隔年獲准，03 年 9 月，蔡瑞芳離開服務許久的長庚醫院自行開業，之後長庚大學就向智財局與智財法院針對這項專利提出訴訟，要求撤銷蔡瑞芳這項專利，雙方因此對簿公堂。

據查，蔡瑞芳從 1989 年開始在長庚大學任教，也在長庚醫院任職，長庚大學主張，蔡瑞芳是在受雇於學校時，研究發展出這項技術，是屬於職務上完成之發明，因此專利權應屬於長庚大學。

蔡瑞芳主張，他雖然長期在長庚大學任教，但也在長庚醫院任職，他向法官表示，自己的研究都是在長庚醫院進行，長庚醫院與醫師之間的關係，根據醫院對主治醫師相關報稅的宣導，並不是「雇傭關係」，因此專利權不屬於長庚大學。

法官審理時，要求長庚大學舉證證明學校與蔡瑞芳屬於雇傭關係，但長庚大學無法證明，最後判決長庚大學敗訴。全案仍可上訴。

<資料來源：聯合報 記者何祥裕 板橋報導>

http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=498:news-2010092101&catid=85:hotnews 100.09.20

附件五：國外 Inviting Lett and Quesions

Dear Dr. XXXXXXXXXXXXX,

We write to request a one-hour-appointment with you to discuss issues on technology transfer and patent management and would like to thank you for taking time to meet with us. Would XXX or XXX pm on Jul. XXX () at University of Washington be convenient?

As you may aware, we are members of an annual Multidiscipline Management of Technology (MMOT) training program, sponsored by Cornerstone Intellectual Property Foundation of Taiwan and the Asia Pacific Legal Institute of Washington, DC, and under the auspices of the Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan. This program entails a three-month initial training in Taiwan and followed by a two-month intensive training in the United States, covering the law and policy of intellectual property, the practices of technology transfer and other business and marketing know-how concerning technology management. The goal is to train future leaders in the areas of technology and/or other intellectual assets management. By far this is the most significant education collaboration and undertaking among the government, academia and industries in this field.

As a part of the requirement to complete this training, participants are divided into several groups to conduct a thorough research on a given thesis topic. We must complete this paper before the end of October, in English or Chinese, with both quality and quantity equivalent to that of a thesis leading towards a master degree in any graduate study program, so that the organizers/sponsors can publish it in time. In addition, we are required to present our papers along with research groups at a conference in November and in Taipei. The purpose of this exercise is to explore various policy and/or strategy issues that Taiwan needs to address and to enhance future technology cooperation and exchange activities between firms or institutions in Taiwan and the United States in the future.

Attached below please find our research topic and a questionnaire that we would like to follow when we meet. We appreciate very much your feedback or input. Thank you once again and we look forward to seeing you.

Sincerely,

On behalf of the Research group

TOPIC

The Examination of Universities Intellectual Property Rights (IPR)
Ownership - Stanford v. Roche Questions Bayh-Dole Legislation

TEAM MEMBER

Team Leader :

Jou, Ying-Tzy(Assistant Professor, National Pingtung University)

Team members :

Lin, Chun-Ting(Assistant Researcher, National Applied Research Laboratories)

Kuo, Kai-Chen (General Foreman, IP Unit, China steel Corportion)

Hsiao, Yu-Chen(Senior Specialist, Ministry of Education)

Hsia, Wen-Chen(Legal Manager, HOYA Architects & Associates)

QUESTIONNAIRE

1. What is your comment on Stanford v. Roche? Will the improper phrase (agree[d] to assign) used in the contract between Stanford and Holodniy grant any right to Holodiny to transfer his invention to Centus? What if there was no agreement between Stanford and Holodiny?
2. Did the case between Stanford and Roche make any impact on the policies of intellectual property management at UW?
3. In your experience on technology transfer and IPR management, are there any tips to design contract between universities and faculties (especially professors)?
4. In your experiences on IPR and technology transfer, what are critical issues should universities consider when starting a collaboration program (the program is partially supported by feudal founds) with private company? Do you suggest any limitations that should be put on faculties when they are going to involve in the program mentioned above?

附件六：

Office of Technology Transfer on George Washington University 訪談紀錄

訪談人：

IPR1 組成員－周映孜、林峻霆、郭開誠、夏雯震

訪談對象：

Charanjeet S. Guron, PhD., CLP / Associate Director

訪談時間：

2011/7/19 下午 15:00 至 15:50

訪談地點：

Office of Technology Transfer on George Washington University

2033 K Street, NW, Suite 750

訪談內容：

Q1:美國 Stanford v.Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響

A1：

契約用語疏失問題。

僅是個案，不影響未來大學 IPR 政策。

Q2:多重身分(在職博士班等)IPR 歸屬問題?

A2：

契約管理依當事人契約規範。

Q3: 技轉中心 License out 時 Due Diligence 必要性?

A3：

沒有必要。出錢的人做 DD；買方(被授權人)做；賣方(學校、授權人)可不做。

Q4: 是否有對於大學教員建議的 IPR 宣傳方式?

A4：

技轉中心主動出擊，對教授舉辦講座活動。

附件七：

University of Washington 訪談紀錄

訪談人：

IPR1 組成員－林峻霆、蕭玉真、郭開誠

訪談對象：

Matthew L.S.Barker, PhD. / Manager

訪談時間：

2011/7/27 下午 15:00 至 15:40

訪談地點：

University of Washington R310

訪談內容：

Q1:美國 Stanford v. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響

A1:

契約用語疏失問題

僅是個案，不影響未來大學 IPR 政策。

Q2:多重身分(在職博士班等)IPR 歸屬問題?

A2:

公司要確認擁有權利(符合公司利益)

學生入學前要 clear cut

大學有義務釐清 IPR 歸屬，避免被忽略的共同所有人。

Q3: 技轉中心 License out 時 Due Diligence 必要性?

A3:

授權人與被授權人都要做；學校尤其必要。

視企業預算、規模等在合理範圍內做 DD。

Q4: 是否有對於大學教員建議的 IPR 宣傳方式?

A4:

建議一系列非正式餐會與熱線是比較好的 IPR 教育方式

(教授們不喜歡在課堂受教)。

附件八：

University of Washington 訪談紀錄

訪談人：

IPR1 組全體成員－林峻霆、周映孜、夏雯震、蕭玉真、郭開誠

訪談對象：

Toshiko Takenaka Professor of Law /Director, CASRIP

訪談時間：

2011/7/27 下午 16:30 至 17:00

訪談地點：

William H Gates Hall, University of Washington R447

訪談內容：

Q1：

美國 Stanford v. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響

A1：

非單純契約「用語疏失」問題，而是依政策刻意造成的用語設計-

大學刻意不在研發成果產生之初透過契約取得所有權，用以規避拜杜法案施加予大學將該 IPR 申請專利、商品化的責任。(拜杜法案給予學校義務將所取得的 IPR 申請專利，Stanford 有預算考量。)

Stanford v. Roche 會影響未來大學 IPR 政策：大學需要重新評估 IPR 策略，擬定新的契約用語。

Q2:多重身分(在職博士班等)IPR 歸屬問題?

A2:

契約管理。

學生入學時就要簽訂契約；注意跨國合作。

學生及教授入學、報到時均要以契約規範 IPR 所有。

跨國合作案的 IPR 歸屬更需要注意。

附件九：

University of Washington 訪談紀錄

訪談人：

IPR1 組全體成員－林峻霆、周映孜、夏雯震、蕭玉真、郭開誠

訪談對象：

Jame A. Severson Professor of Law/ Director

訪談時間：

2011/7/28 下午 15:00 至 17:00

訪談地點：

University of Washington R310

訪談內容：

Q1:美國 Stanford v. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響

A1:

1.依政策刻意造成的用語設計：

契約爭議起因於對於教授自身過於寬鬆的教授自訂政策。(教授多希望自己對受政府資助產生的 IPR 有更多支配的空間，不受大學的過度箝制。)

2.本案會嚴重影響未來多數大學的 IPR 政策：大學需要重新評估 IPR 策略，擬定新的契約用語。

3.學校需思考如何利用契約確保其利益。

4.UW 沒有類似的問題，州政府法令規定受政府補助所產生的 IPR 一開始就歸屬於學校。

Q2:多重身分(在職博士班等)IPR 歸屬問題?

A2:

1.須注意多方當事人間的契約管理。

2.建議學生入學時就要簽訂契約；學校亦應主動發掘潛在的多重身分問題。

3.跨國合作案的 IPR 歸屬更需要注意。

Q3: 技轉中心 License out 時 Due Diligence 必要性?

A3:

1.授權人與被授權人都要做 DD。

2.視企業預算、規模等在合理範圍內做 DD。

Q4: 是否有對於大學教員建議的 IPR 宣傳方式?

A4:

1.學校應對於教授大力宣導 IPR 知識，但傳統的宣導方式成效並不彰。(教授遇到 IPR 問題時才會關注此議題)。

2.建立一個好的網站(包含 FAQ、進一步諮詢平台)可以幫助教授找到需要的資訊。

3.多元化的教育訓練 (研討會、餐會、刊物、一對一面談、網站)比單純使用正式研討會更有助益；建議教育訓練要規律進行且持續更新訊息。

附件十：臺灣三所大學訪談信函

敬愛的智財先進您好：

經濟部技術處為培訓跨領域科技管理國際人才，自民國 89 年起，每年規劃智慧財產、技術移轉及投資評估等進階國內外專題課程，委託磐安智慧財產教育基金會及政治大學科技管理研究所辦理，國外訓練地點以美國東、西岸、日本東京及中國大陸為主。參與此項計畫之人員，於經過行政院科技顧問組及經濟部審查核定後，需進行國內 3 個月，及國外 2 個月密集研習課程，每年參與學員都是來自國內產業界、研究機構及政府人員，是產、官、學、研各界攜手合作的計畫。

為培育及提升產、官、學、研面對智慧財產、技術移轉及投資評估等問題之國際處理能力，參與此項計畫學員需分組進行研究，並於返國後辦理成果發表會，期透過瞭解各國政策及實際運作案例，提出建議，以提升我國智慧財產權管理能力。

我國教育部自民國 91 年起即鼓勵大專校院與產、企業界共同技術研發，但就學校研發人員職務發明之專利權歸屬，近年來，迭有糾紛案例發生，學校 IP 如何管理，及如何對學校研發人員進行制度之宣導，在我國相關部會如火如荼推動大專校院與產企業界產學合作之時，頗值得探討。

本小組將以『大學研發成果智財權歸屬之探討-以 Stanford vs Roche 為例』之案例分析，佐以與我國類似案例的比較，透過對產學合作在契約面和行為面之管制手段和權利衝突的觀察，總結大學研發成果專利權管理的核心重點，並對我國之實務操作提出建議，特製作本訪談題綱，您的寶貴意見對我國資助產學合作各部會或其他學校有極大助益，惠請撥冗接受訪談，為訪談順利進行，茲先寄上訪談題綱供參，請不吝指教。聯絡人：蕭玉真，0952-223-235，s490622@hotmail.com。本研究純為學術上使用，您的個人資料與訪談內容絕對保密，請安心。感謝您願意參與我們的研究及接受訪談，我們也會非常樂意將這份研究結果與您分享。謹在此致上最高謝忱，並祝

身體健康！平安喜樂！

100 年經濟部『跨領域科技管理國際人才培訓班』

指導教授：王偉霖教授

研究生：周映孜、林峻霆、郭開誠、夏雯震、蕭玉真

中華民國 100 年 07 月 02 日

TOPIC

大學研發成果智財權歸屬之探討-以 Stanford vs Roche 為例

TEAM MEMBER

指導教授：王偉霖 教授 (穎學法律事務所/ 律師)

組長：周映孜 (屏科大生命科學系/助理教授)

組員：林峻霆 (儀器科技研究中心/助理研究員)

郭開誠 (中鋼智慧財產課/課長)

蕭玉真 (教育部技術及職業教育司/ 專門委員)

夏雯震 (禾楊聯合建築師事務所/ 經理)

QUESTIONNAIRE

- 1.學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項。
- 2.學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項。
- 3.學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制。
- 4.以往學校之專利權歸屬糾紛案例。
- 5.學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導。
- 6.美國 Stanford v.s. Roche 案對往後學校 IP 管理制度之影響。
- 7.對我國科學技術基本法的看法？【目前(尚未修法規定)國立學校的研發成果受國有財產法約束處分轉讓等困難 且教師技術入股,兼職等等亦多所限制,請問對修法前後的看法】【此題項僅訪談國立臺灣大學及臺灣科技大學】
- 8.學校教授至業界研習服務,或博士生至業界實習,其專利權之歸屬?
- 9.學校教授(或研發人員)參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬?
- 10.學校技轉前,有辦理被授權方等的實質審查嗎?

Stanford vs Roche 案例說明

美國最高法院關於專利權歸屬 (ownership) 最新判決

案件名稱： Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).

判決日期： 2011/6/6

案件簡介：

本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

事實摘要：

系爭專利的發明人 Holodniy 博士在 1988 年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為 CPA 的契約中，Holodniy 博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛（契約中用字為 "agree[d] to assign"）。之後，Holodniy 博士被其主管派遣至 Cetus 公司進行研究，並簽署了一份簡稱為 VCA 的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給 Cetus 公司（契約中用字為 "do[es] hereby assign"）。

研究完成後，Holodniy 博士返回史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。

羅氏藥廠在 1991 年收購了 Cetus 公司的部份資產，包括與前述 VCA 契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

原告	Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ.
被告	Roche Molecular Sys., Inc. Roche Diagnostics Corp. Roche Diagnostics Operations, Inc. Roche Diagnostic Sys., Inc.
地方法院	United States District Court –N.D. Cal.
上訴法院	CAFC => Supreme Cort
索引編號	563 U.S. __ (2011).
系爭專利	U.S. Patent No. 5,968,730 U.S. Patent No. 6,503,705
系爭技術	PCR: Polymerase Chain Reaction
提告日期	2005 年 10 月 14 日
一審結果	Summary Judgment: 原告為專利權人
二審結果	被告上訴，CAFC 判定被告至少為專利共有人，故地方法院應不予受理此案
三審結果	原告上訴，Supreme Court 維持 CAFC 之二審判決

案件爭點：

在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。

史丹佛大學認為：其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供 Holodniy 博士進行

研究，故美國專利法第 202 條 (a) 款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。

羅氏藥廠則認為：Holodniy 博士在 CPA 契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學（但未於簽 CPA 契約的當下進行直接轉讓專利權），而 Holodniy 博士在簽訂 VCA 契約時是直接把權利轉讓給 Cetus 公司，故 Cetus 公司（亦即其權利繼受人羅氏藥廠）至少可算是系爭專利的共有人 (co-owner)。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格 (standing) 的要求，因此，本案應不予受理 (dismiss)。

相關法條：

美國專利法第 202 條 (a) 款規定：若受美國聯邦政府所補助的研發單位，滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權（而不必將專利權轉讓給美國政府）。（法條原文：Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention."）

法院判決：

美國最高法院以 7 票對 2 票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明：原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字（例如雇傭契約）的方式轉讓專利權時，他人（例如發明人的雇主）才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在 CPA 契約下，Holodniy 博士有義務將智財權轉讓給史丹佛大學，但 Holodniy 博士並未依 CPA 契約直接將權利轉讓給史丹佛，故在與 Cetus 公司簽屬 VCA 契約時，Holodniy 博士依舊保有他的權利。而 VCA 是個直接轉讓的契約，故 Cetus 公司直接透過 VCA 契約取得了 Holodniy 博士的智財權。（由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。）

美國專利法第 202 條 (a) 款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位 " 保留 " 專利權，但不會讓該單位 " 取得 " 專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是 " 受美國聯邦政府所補助的研發單位 "，也滿足了 202 條 (a) 款相關的要求，但由於史丹佛並未透過 CPA 契約取得 Holodniy 博士的智財權，故也喪失可依專利法第 202 條 (a) 款而取得 " 保留 " 的權利。

羅氏藥廠至少是系爭專利的共有人，且不同意提起此訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格 (standing) 的要求，因此，本案應不予受理 (dismiss)。

相關知識：

美國專利法第 261 條規定：若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利

權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。

(法條原文： "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")

在本案中， Cetus 公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於 Cetus 公司（及繼受其權利的羅氏藥廠）並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給 Cetus 公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。

然而，由於史丹佛的員工 (Holodniy 博士及他在學校的主管) 都知道 VCA 契約的存在，這等同於史丹佛大學知道 Holodniy 博士將專利權轉讓給 Cetus 公司的事實，故專利法第 261 條 " 第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實 " 之條件並不成立。因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第 261 條而成為專利權的歸屬人。參見 Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). (由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)

關鍵字：專利權歸屬 (ownership) ；政府補助研發；發明轉讓；專利權轉讓
(江尚正撰稿，美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師，
2011/06/08)

附件十一：

臺灣大學訪談紀錄

訪談時間：100年8月12日（週五）下午3:30分至4:45

訪談地點：臺灣大學產學合作中心

受訪人員：段維新主任、謝幸娟資深產學合作經理

訪談人員：儀器科技研究中心林峻霆助理研究員、教育部技職司蕭玉真專門委員

訪談內容：

1.請問，學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：臺大專任教師聘書規定：在校任職期間或利用校方資源完成之研究而衍生之發明或其他智慧財產權，其智慧財產權為本校所有。合聘教師之研究產出智財權歸屬則另訂約協議。

有些學術機關看是否為職務發明而認定是否歸屬機關。

2.請問，學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：智權歸屬通常依發明方、出資方、是否使用本校資源為判斷原則。若智權共有則針對專利申請權、主導授權、放棄申請專利之處置辦法、費用分攤比率、利益分享比率等實務事項作約定。

3.請問，學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制？

答：專利申請及研發成果技術移轉相關事宜之原則。本校研究發展成果及技術移轉管理要點第六點及十一點明訂上述規範。

第六條 專利申請、審議及讓與

本校同仁在本校任職期間或利用本校資源完成之研究而衍生之發明，應由本校申請專利。其專利申請及審議程序由研發處訂定簽陳校長核訂後發布實施。

自行申請專利者，發明人應填具自行申請專利報備表向研發處報備後，始得自行辦理，並於申請後，循校內程序經研發處審議後辦理讓與校方。

前項自行申請之專利，如係以校方名義提出申請者，於研發處審議通過後，即得依第七條規定及本校付費原則辦理歸墊；如係以發明人名義自行申請者，需於收到官方核准審定通知，並辦理讓與校方後，始得依第七條規定及本校付費原則辦理歸墊。

第十一條 研發成果技術移轉之原則

凡利用本校資源完成之研發成果不論取得專利與否，均應採取保護措施，並適時尋求技術移轉商品化之機會。技術移轉之原則如下：

一、以有償授權為原則。

二、以國內廠商為優先，但有下列情況者，得專案授權國外廠商：

（一）國內廠商無實施意願。

(二) 國內廠商實施能力不足。

三、以非專屬授權為原則，但有下列情事之一者，得專案申請專屬授權：

(一) 為避免業界不公平競爭致妨礙產業發展者。

(二) 研究成果之移轉為須經政府長期審核始能上市之產品。

(三) 技轉之商品須投入鉅額資金繼續開發商品化技術者。

前項技術移轉程序另訂之。

4.請問，以往學校有發生過專利權歸屬糾紛之案例嗎？處理情形為何？

答：本校未有類似Stanford大學這種智財權歸屬爭議之案例，惟在智財處理過程中，有些爭議發生，例如合作案議約時、合作案進行後智財權之歸屬及範圍、及教授對智財權之認知疑義等，本校處理方式如下：

(1)合作案在議約時，廠商通常希望要求智慧財產權或技轉同意權。處理方式：說明或先期技轉處理。

(2)合作案進行後，對產出成果之處理模糊。處理方式：先依條文約定釐清智權歸屬及界定研究成果範圍。

(3)教授認為是自己的，欲自行發展商業計畫。處理方式：前往瞭解、說明，儘量導正，但無法強迫。

(4)尚未針對教授主動調查不當使用智財權情形。

5.請問，學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導？

答：(1)定期宣導智權觀念及本校制度與流程，如：職務上發明、發明人、智權歸屬、申請專利、技轉、合作、材料移轉、顧問等。

(2)宣導方式：一年二次，對學校教師、研發人員、行政人員及學生等對象，宜以小而美方式廣為宣導；上述人員有需求時，即時協助及宣導；大型計畫開始時，對計畫相關人員做宣導。

6.請問，美國Stanford v.s. Roche案對往後學校IP管理制度有何影響？

答：(1)對申請專利前相關產學合作、材料移轉、短期合作學人皆須請發明人申報，以上各種契約也需謹慎簽訂。

(2)專利申請權及專利權歸屬，依我國專利法第七條規定辦理：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，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。……一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」

(3)智慧財產權及成果歸屬，依科學技術基本法第6條規定辦理：「政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對

象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」

7.請問，您對我國科學技術基本法的看法？【目前(尚未修法規定)國立學校的研發成果受國有財產法約束處分轉讓等困難 且教師技術入股,兼職等等亦多所限制，請問對修法前後的看法】

答：第六條針對政府補助之研究計畫的採購（第三項）明示不適用政府採購法，修改中的法條也針對私人捐贈規定不適用採購法，已顯示放寬之用意。但，不知私人捐贈是否也包含了私人補助或委託之研究計畫經費？

其實對於私人或私法人（公司）補助或委託之研究經費，公私立大學普遍仍以原本公務經費之使用核銷規定在管控，因此除了採購法的限制，在一般使用上也受到嚴格限制。希望科技基本法修改之後，能顯示出政府放寬的態度，讓校方和會計人員收到訊息進而對產業補助經費的使用改為以促進研發成效為原則給予彈性。

科學技術基本法第 6 條

政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。

前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。

公立學校、公立研究機關（構）、法人或團體接受第一項政府補助辦理採購，除我國締結之條約或協定另有規定者外，不適用政府採購法之規定。但應受補助機關之監督；其監督管理辦法，由相關中央主管機關定之。

8.請問：除了技轉外，貴校其他智財，如商標、著作權等之產出如何呢？

答：(1)本校之商標權，由總務組管理；著作權由出版中心管理，技轉中心管理軟體與資料庫之授權。

(2)本校技轉契約第十二條規定：校名（徽）使用與權利保護：「丙方（授權廠商）在未獲得甲方及相關政府機關書面同意前，於運用或推廣研發成果於商業用途時(包括但不限於產品/商品或服務之公開行銷、推廣或廣告

文宣等)，不得引用甲方或相關政府機關之名稱、校徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示相關政府機關或甲方與丙方有任何關連。丙方擬使用甲方之校徽時，應依『國立臺灣大學商標使用管理辦法』之程序申請之，其授權條件另議」。

9..請問貴校教授至業界研習服務，或博士生至業界實習，其專利權之歸屬？

答：(1)本校非兼任行政主管職務之專任教授及副教授，得至營利事業機構或團體兼職或任職。

(2)教授或副教授以休假或借調至營利事業機構或團體任職者，經本校同意後得以學校本職所獲得之資訊或專業成果轉換為商業利益，並須由本校與營利事業機構或團體訂立收取學術贊助金契約。休假或借調期限及人數依相關規定辦理。

(3)本校於「國立臺灣大學專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法」第六條教授借調或兼職之有智權歸屬規定。

『國立臺灣大學專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法』

本校對其專任教師任職或兼職營利事業機構或團體，依下列方式收取學術贊助金。

一、擔任營利事業機構或團體顧問或諮詢者，每年收取學術贊助金不得低於新臺幣 12 萬元。

二、擔任已上市(櫃)公司或經股東會決議規劃申請上市(櫃)之未上市(櫃)公開發行公司之外部獨立董事、監察人者，該公司資本額在新臺幣 50 億元以下，每年收取學術贊助金不得低於新臺幣 20 萬元；公司資本額在新臺幣 50 億元以上(含 50 億元)，100 億元以下，每年收取學術贊助金不得低於新臺幣 30 萬元；公司資本額在新臺幣 100 億元以上(含 100 億元)，每年收取學術贊助金不得低於新臺幣 50 萬元。

前項教師若兼職六個月(含)以上未滿一年者，學術贊助金以兼職月數佔一年比例計算。

依本條規定所收取之學術贊助金，營利事業機構或團體得以簽約時之市面價值股票替代之。

營利事業機構或團體依第三條規定所應繳納之學術贊助金，由學校統一收取後，扣除學系(所)依本辦法第四條規定所聘兼任教師之兼課鐘點費後，按校方百分之三十，學院百分之二十，學系(所)百分之五十比例分配。

第六條 本校專任教授及副教授任職或兼職營利事業機構或團體期間，利用本校資源完成之研究成果，應依本校研究發展成果及技術移轉管理要點規定辦理。

(4)在職學生運用到本校資源之研發成果，所有權歸屬學校；本校未有博士生至業界實習案例。

10.貴校教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬？

答：計畫依研究人員認定貢獻或出資比例約定成果之歸屬比例。產出後可簽訂研究成果處理協議。

11.請問貴校技轉前，有辦理被授權方等的實質審查嗎？

答：(1)辦理書面審查（含廠商營運狀況、可配合之人力資源、可配合之生產設

備、相關領域之開發經驗、技術移轉步驟及達成時間、預期產製產品項目、產品上市時間、未來市場分析、未來行銷策略、未來成本售價分析、提升投資機會與金額評估等等，如附表)

(2)除了書審外，與廠商多次面對面交談，技術研發教師亦參與討論，以經驗法則判斷廠商之誠意及能力。

研發成果與專利共有協議書（學研機構）

緣○○○○○○○○○(簡稱「甲方」，執行單位：○○○○)、國立臺灣大學（簡稱「乙方」）與國立臺灣大學○○系○○○教授（簡稱「丙方」）等三方因產學交流與合作研發，業已產出具實用性之技術成果（簡稱「本成果」），並擬提出相關之專利申請（簡稱「本專利」，題目暫定：○○○○○○○○○），三方同意本於誠信原則，協議下列條款，以為共同遵守：

1. 任一方於本研究期間所提供之任何技術資料、專門技術、設計、營業秘密、資訊、數據及其他智慧財產，其營業秘密、著作權、專利權、商標權或其他任何依法受保護之智慧財產權權利，除依本研究之目的應授權他方使用之範圍外，仍為該方所有。任一方於本專利申請之前的糾紛或法律責任，應由雙方各自負責。
2. 因執行本計畫所產生之智慧財產權，由甲、乙雙方依甲方擁有○○%，乙方擁有○○%之比例（以下稱智慧財產權比例）共同擁有其相關智慧財產權及申請權。就共有之智慧財產權，如有必要於任何區域申請著作權、專利權或其他法定權利之註冊或登記時，應由甲乙雙方共同提出，並以雙方為共有人之名義申請，並登記為共有，申請及維護所需之費用，依本協議書第6條辦理。
3. 任何一方於本契約終止後基於本研究所產生之智慧財產權而獨立改良發展出任何技術資料及文件之專利權、著作權及其他智慧財產權，均歸該方單獨所有，且得獨立申請相關智慧財產權之保護。
4. 專利申請維護主導方
 - 4.1 甲乙雙方同意授權由○方為主導方，全權管理「本專利」於中華民國、美國、歐盟、日本、中華人民共和國(中國大陸)及其他可能提出專利申請之國家或地區之發明專利申請或維護等程序。因特殊政治因素，乙方同意關於中華人民共和國之專利申請權或未來獲證後專利權之維護與主張事宜，由乙方另以書面信託予丙方行使乙方之專利申請相關權利，而以甲丙方共同為專利權人在中華人民共和國進行專利申請、維護與權利主張事宜。甲乙丙任一方均應就專利之申請或維護提供必要之資料以協助相關程序之進行。
 - 4.2 若有甲乙一方怠於配合進行專利申請維護程序或費用分攤時，經有意願申請維護或分攤費用之一方（簡稱通知方）以書面向他方（簡稱受通知方）表示擬申請或維護專利權之意願者，受通知方於受通知日起30日內應明確表示是否願申請維護。若受通知方未於期限內明確表示者，視為放棄該專利相關之權利與利益，此時改以通知方為主導方並得單獨以自己名義進行專利申請或維護。
5. 乙、丙雙方了解由於丙方係代表乙方實際參與甲方之研究計畫，若未來本專利因技術移轉或授權衍生侵權糾紛之問題時，乙、丙雙方應就該侵權糾紛之解決負連帶責任並提供必要之協助解決問題。專利授權與移轉衍生之侵權損害賠償責任分配，應由甲乙雙方於與第三人簽署之技術移轉或授權協議書中另行約定。該協議書須載明下列事項：
 - 5.1 甲乙任一方之賠償責任以該技術移轉或授權實際收受之權益收入為上限；
 - 5.2 甲乙任一方僅擔保非故意抄襲他人之研究，不擔保本專利不遭受第三人提出侵權之指控。
6. 專利申請維護費用分攤與失權

- 6.1 ○方得自行決定是否進行專利申請與維護、維護期間、申請國家別等。
- 6.2 專利申請維護相關費用依智權歸屬比例由甲、乙雙方共同分擔之，但經依本協議書4.2約定之方式改由一方單獨申請維護者，不在此限。
7. 對「本成果」與「本專利」未公開之機密部分，三方應各自盡善良管理人之保密義務與責任，以維護其他方之權益。除因下列事由外，甲乙丙三方不得將機密資料交付或洩漏予第三人或進行公開：
- 7.1 甲乙任一方因第8條所述之讓與或授權事由而進行相關議約，並採取適當之保密措施者；
- 7.2 甲乙丙任一方有必要於國內外公開發表學術論文，且於發表三十日前書面告知甲方。
8. 授權推廣主導方與收益分配：除第4.2條之狀況外，第4條之主導方同時主導授權推廣事宜，非主導方未經主導方書面同意不得逕行與第三人就技術授權討論授權條件。非主導方不得與第三人討論之授權條款包括但不限於授權金、衍生利益金及其他授權條件等。因授權或轉讓所得之權利或收益，於依序扣除下列費用項目後，依智權歸屬比例分配之：
- 8.1 政府相關賦稅；
- 8.2 提供研究經費補助之政府機關於補助同時規範之上繳費用；
- 8.3 甲方負擔之專利申請維護費用；
- 8.4 主導方進行推廣必須之管理費用，管理費用原則為所得之權利或收益之百分之十，此項比例得經甲乙雙方同意另訂之。
9. 聯絡方式：本協議書有關之通知或要求應以書面送達下列之聯絡人，經送達該聯絡人者，即視為已送達該方當事人：

甲方聯絡人姓名：○○○ 職稱：○○○○
電話：○○-○○○○○○○○ 傳真：○○-○○○○○○○○
地址：○○○○○○○○○○○○○○○
E-Mail：○○○○○○○○

乙方聯絡人姓名：○○○ 職稱：○○○○
電話：○○-○○○○○○○○ 傳真：○○-○○○○○○○○
地址：○○○○○○○○○○○○○○○
E-Mail：○○○○○○○○

丙方聯絡人姓名：○○○ 職稱：教授
電話：○○-○○○○○○○○ 傳真：○○-○○○○○○○○
地址：○○○○○○○○○○○○○○○
E-Mail：○○○○○○○○

10. 契約之解釋與糾紛之解決
- 10.1 本協議書應依中華民國之法律解釋及適用。
- 10.2 本協議書衍生之法律爭議糾紛，於法院訴訟時，雙方同意以臺北地方法院為第一審管

轄法院，並適用中華民國法律解決。

11. 本協議書自簽約日期起生效，並由甲乙丙方各執一份正本為憑。

-----下接簽署頁-----

立書人

甲方：○○○○○○○

代表人：○○○

職稱：○○

地址：○○○○○○○○○○○○○○○

乙方：國立臺灣大學

代表人：○○○

職稱：校長

地址：106 臺北市羅斯福路四段一號

丙方：○○○

職稱：教授

地址：○○○○○○○○○○○○○○○

中 華 民 國 ○ ○ ○ 年 ○ ○ ○ 月 ○ ○ ○ 日

國立臺灣大學研究成果技術移轉廠商申請表

技術移轉項目名稱：

應徵移轉廠商名稱			
工廠登記證號碼	(請附證明文件影本)		
產 製 項 目			
營 運 狀 況 (最近三年損益表 及資產負債表)	(請附證明文件影本)		
技 術 人 員			
專 業 類 別	姓 名	學 歷	經 歷
儀 器 設 備			
名 稱	廠 牌 型 號	主 要 功 能	

應徵廠商 公司名稱： (簽
章)

法定代理人： (印
信)

地 址：

聯絡人：_____ 職稱：_____ 電話：_____ E-mail：_____

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第1期)－100年海外培訓成果發表會
大學研發成果智財權歸屬之探討－以 Stanford vs Roche 為例

申請日期：中華民國____年____月____日

國立臺灣大學研究成果
技術移轉廠商開發計畫書

廠商名稱		
擬移轉 技術名稱		
可配合之 人力資源	開發計畫負責人：_____, 職稱：_____ (電話：_____, 傳真：_____) 參與人員姓名：共_____人	
可配合之生產 設備	原有設備：	擬新購設備：
相關領域之 開發經驗		

開發計畫書(續 1)

技術移轉步驟及 達成時間	步驟一	達成時間
	步驟二	達成時間
	步驟三	達成時間
	步驟四	達成時間
	步驟五	達成時間
	步驟六	達成時間

開發計畫書(續 2)

預期產製產品 項目	
產品上市時間	預計利用本技術之產品可在約簽後_____年內上市。
未來市場分析	
未來行銷策略	
未來成本售價 分析	
提升投資機會 與金額評估	

申請廠商：_____代表人：_____填表日期：_____

廠商資格文件：

- 公司登記事項卡(登記事項有變更者,請繳交公司變更登記事項卡)
- 工廠登記證(視開發計畫選擇性繳交)
- 經會計師認證之最近三年損益表及資產負債表
- 營業稅或營利事業所得稅最近一期之繳款收據聯
- 近三期銷售額與稅額申報書(即 401 報表,未公開發行公司請檢附此文

件)

附件十二：

臺灣科技大學訪談紀錄

訪談時間：100年8月12日（週五）下午2:00分至3:15

訪談地點：國立臺灣科技大學智財營運總中心

受訪人員：管中徽執行長

訪談人員：儀器科技研究中心林峻霆助理研究員、教育部技職司蕭玉真專門委員

訪談內容：

1.請問，學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：目前本校是於「研發成果管理辦法」明訂職務上的創作其智財歸屬於本校，並未採用契約方式。但本校「研發成果管理辦法」目前沒有規範、而我覺得可以更明確界定的是：

(1)當學校決定停止維護專利，而創作人願意自行維護時，其歸屬是否可以調整？

(2)當學校決定不補助專利申請，而創作人願意自行負擔時，其歸屬是否可以調整？

2.請問，學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：實務上，我覺得最需要注意的有二點：

(1)衍生出來的智慧財產的歸屬。

(2)計畫開始前、與計畫結束後產出的研發成果在歸屬上的明確劃分。前者已經有一些爭議發生（例如就曾發生在雙方商議利益分配時，由於涉及計畫前已經存在的智財，雙方對該部份的認知就有不同），而後者雖沒有爭議發生，但確有潛在的衝突的機會（在歸屬契約裡就應事先約定好）。

3.請問，學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制？

答：如前所述，本校「研發成果管理辦法」目前沒有規範、而我覺得可以更明確界定的是：

(1)當學校決定停止維護專利，而創作人願意自行維護時，其歸屬是否可以調整？

(2)當學校決定不補助專利申請，而創作人願意自行負擔時，其歸屬是否可以調整？

4.請問，以往學校有發生過專利權歸屬糾紛之案例嗎？處理情形為何？

答：

(1)和學校老師之間沒有，和廠商之間有。

(2)和廠商之間的解決方式以採取共有的方式作為折衷，至共有之比例，則視個案而定。

(3)與廠商之間的爭議，較多是因授權後衍生出來的智慧財產的歸屬問題，被授權方將授權後技轉過持中衍生出來的智財自行申請專利，除了可能備用於干擾其他授權廠商外，也影響本校權益，所以目前本校對此種「衍生利益產生的權利歸屬」，是在技轉契約中明訂：專利權共有，或申請前應先談妥權利歸屬條件。

5.請問，學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導？

答：(1)於新進研發人員的 Orientation，辦理智財歸屬宣導；

(2)定期利用各系系務會議宣導 IPR 觀念

(3)針對特定情形辦理宣導，例如畢業展前針對「畢展有無影響專利之新穎性」、畢業季前針對「如何保障學位論文的新穎性」

(4)針對特定院系需求辦理。如：本校目前以設計系師生較缺乏 IPR 的觀念，即針對此院系之特性規劃宣導方案。

6.請問，美國 Stanford v.s. Roche 案對往後學校 IP 管理制度有何影響？

答：我認為 Stanford vs Roche 在本校應該不會發生，因為即使本校「研發成果管理辦法」明訂職務上的創作其智財歸屬於本校，本校仍接受產學合作契約約定將智財轉讓給資助的廠商。可能有問題的是，Roche 如果是和老師個人簽約，而非和學校簽約，則研發成果的歸屬確實可能有衝突。如果是這樣的情形，應有民法或其他相關法律可資利用解決。

7.請問，您對我國科學技術基本法的看法？【目前(尚未修法規定)國立學校的研發成果受國有財產法約束處分 轉讓等困難 且教師技術入股,兼職等等亦多所限制，請問對修法前後的看法】

答：(1)技轉實務上的工作和科學技術基本法幾乎完全沒有關係。因為真正有影響的是各主管機關基於科學技術法授權所各自訂定的管理辦法。

(2)本校幾乎沒有碰到廠商要求轉讓的案件。唯一和國有財產法比較有關係的是「停止維護」這件事。早期本校認為其自有權責可以決定，近年則因為頂尖大學之故，沒有「停止維護」以避免績效數字下滑。

(3)技術入股，我們認為是以股權為對價的研發成果的授權，和國有財產法的關係，這我就沒有什麼涉獵了。

(4)我個人陋見是，科技基本法修法後確實放寬了一些限制，但是對大學的產學技轉的提升，我覺得影響有限。因為處分、轉讓、兼職、技術入股在目前產學技轉活動中佔據非常低的比例（這是本校的情形）。

8.請問，除了技轉外，貴校其他智財，如商標、著作權等之產出如何呢？

答：(1)商標：a.目前有以學校為商標權人之商標、及校友會團體標章，其他則無。

b.已經研擬校名、校徽等以學校為權利人之商標授權辦法，目前等待行政會議通過。

(2)著作權：學術論文及書籍等文字創作之智財權歸屬於創作人所有。

9.請問貴校教授至業界研習服務，或博士生至業界實習，其專利權之歸屬？

答：本校尚未有發生這類案例，但處理原則如下：

博士生如有擔任計畫助理領有學校薪水，其創作才有可能屬於學校，如果並未領有學校報酬，博士生去業界實習，尊重其與實習企業的約定，教師借調企業，本校規定應與服務企業簽有產學合作協議，在此協議中雙方約定歸屬。

10.貴校教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬？

答：均應簽有合作協議，然後在此協議中雙方約定歸屬。

11.請問貴校技轉前，有辦理被授權方等的實質審查嗎？

答：(1)有但未很詳盡，只做被授權廠商是否的規模，業務，誠信是否有疑慮的審查而已，但像被授權廠商與發明人之間是否有利益衝突等，並未做詳盡審查。

(2)基本上從與被授權廠商的多次會談及書面資料，靠經驗法則判斷。

附件十三：

臺北醫學大學訪談紀錄

訪談時間：100年8月12日（週五）下午5:15分至6:15

訪談地點：臺北醫學大學研究發展處 產學育成營運中心

受訪人員：黃惠雯執行長

訪談人員：儀器科技研究中心林峻霆助理研究員、教育部技職司蕭玉真專門委員

訪談內容：

1.請問，學校與研發人員就職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：目前本校是於「研發成果與技術移轉管理辦法」第二條明訂教職員、學生及其他因利用本校資源或參與本校研究計畫人員，所產生之財產權歸屬本校。唯外界委託案則依法律契約另行約定。

『臺北醫學大學研發成果與技術移轉管理辦法』第二條

本辦法所稱之研究發展成果，係指因職務上所產生之專利、著作權、營業秘密、電腦軟體、專門技術及其他技術資料等智慧財產權；其人格權歸發明或創作人（包含本校教職員、學生及其他因利用本校資源或參與本校研究計畫人員），財產權則歸屬本校；唯外界委託案則依法律契約另行約定。

2.請問，學校與合作單位就研發人員職務發明專利權歸屬所簽訂的契約要點應注意事項為何？

答：依合作計畫的項目、合作類型、及技術種類個別訂定。

3.請問，學校對因職務發明所產出的專利權歸屬應更注意那些制度規範及限制？

答：依科學技術基本法及各部會相關法令辦理。

4.請問，以往學校有發生過專利權歸屬糾紛之案例嗎？處理情形為何？

答：本校未有類似Stanford大學這種智財權歸屬爭議案例，惟在智財處理過程中，難免有些爭議或疑義產生，均依各類規定及約定釐清智權歸屬及範圍。

5.請問，學校應對研發人員進行何種專利權歸屬的宣導？

答：本校推動智財權，除專利權歸屬的宣導外，針對各別老師或學界科專等大計畫，並委請專案經理人加以輔導。另，發送教職員、學生及其他因利用本校資源或參與本校研究計畫人員智財電子報、鼓勵專利審查，並於審查前開設專利分析等課程、並購買專利軟體輔導專案團隊做分析。

6.請問，美國Stanford v.s. Roche案對往後學校IP管理制度有何影響？

答：因為美國與臺灣的法令規定不同，且對職務發明之權利歸屬已明訂在本校「研發成果與技術移轉管理辦法」中，所以Stanford v.s. Roche案對本校未來的IP管理制度不會有太大的影響，但需注意發明人揭露以後的管理措施。希

望與合作企業做比較彈性的規範，除配合企業的發展外，亦營造本校之辦學特色。

7.請問：除了技轉外，貴校其他智財，如商標、著作權等之產出如何呢？

答：(1)商標部分沒有。

(2)著作權之智財權則歸屬於創作人所有。屬職務範圍內之著作其人格權屬於創作人所有，財產權為學校所有

8.請問貴校教授至業界研習服務，或博士生至業界實習，其專利權之歸屬？

答：以 case by case 方式，專案處理。

9.貴校教授（或研發人員）參與跨校或跨國合作研究案之專利權歸屬？

答：以 case by case 方式，專案處理。

10.請問貴校技轉前，有辦理被授權方等的實質審查嗎？

答：未做實質審查，但是承接方的實力與未來技術的貢獻是直接相關的，所以已逐步建立「被授權方的經營能力審查機制」。