



國立台灣科技大學

專利研究所碩士學位論文

學號：M10424011

---

政府資助大學研發成果專利權歸屬之探討

-以大學與教師之關係為中心

Patent Ownership of R&D Funded by the  
Government : Focusing on the  
University-Teacher Relationship

研究生：杜俊寬

指導教授：陳昭華 博士

中華民國一〇六年七月二十六日



M10424011



# 碩士學位論文指導教授推薦書

本校 專利研究所 杜俊寬(DUH, CHUN-KUAN) 君

所提之論文：

政府資助大學研發成果專利權歸屬之探討-以大學與教師之關係為中心

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授：陳昭華

指導教授

106年 7月 26日



# 碩士學位考試委員審定書



M10424011

指導教授：陳昭華

本校 專利研究所 杜俊寬 君

所提之論文：

政府資助大學研發成果專利權歸屬之探討—以大學與教師之關係為中心

經本委員會審定通過，特此證明。

學校考試委員會

委

員：

陳曉慧

唐中泓

陳昭華

指導教授：

陳昭華

學程主任：

系(學程)主任、所長：

劉國欽

中華民國 106年 7 月 26 日

# 摘要

時代日新月異，知識經濟帶動了科技產業的發展，各國無不爭相加入這場科技角逐的爭霸遊戲。大學因蘊藏豐沛的學術研究資源及高知識人才，往往成為政府與民間企業亟欲合作的對象，並希冀與校內的教師攜手將知識轉化為具經濟利益的技術，提高國家科技水準以應對高競爭環境的全球趨勢。我國科學技術基本法明文將政府資助的研究計畫成果下放大學，使大學得以自由地對該研發成果及其收入為保管、使用、收益及處分。然而，科學技術基本法並未對研發成果下放大學後的權利歸屬做更進一步的規範，以致該研發成果究應歸屬於大學抑或實際從事研究計畫的教師，仍有很大的爭議。

產學合作風氣興起，大學因此獲得了更多的研究資源、資金，甚至學校聲譽，教師也逐漸走出過去埋首於成堆資料的教學研究模式，其職務不再僅限於從事教學及與教學相關的研究。然而，不可否認的，隨著全球知識經濟體系的轉變，大學教育已走向市場化及企業化，在此種趨勢下，大學教師的地位也正悄悄地轉變。本研究嘗試以不同的角度分析大學與教師間的法律關係，並重新詮釋專利法職務發明僱傭關係之範圍，再逐一比對大學教師從事政府資助研究計畫中的各種相關因素，探討該研發成果所獲得之專利權是否會落入職務發明之範疇。

本研究亦透過比較美國及德國政府資助大學研發成果專利權歸屬的相關法制及實務操作，歸納我國值得學習之優點。最後，本研究比較分析該研發成果專利權歸屬對象之利弊，並提出本研究之見解及建議。期待藉由本研究之結果，我國政府資助大學研發成果專利權之歸屬能有更加明確之脈絡。

關鍵字:科學技術基本法、產學合作、職務發明、拜杜法、受雇人發明法、政府資助

## Abstract

With the ever-changing times, the knowledge-based economy is pushing the development of science and technology industry forwards, all countries are striving to join the game of the technology competition. Due to the abundant academic research resources and high knowledge of talents that the universities have, the Government and private enterprises are in urgent need of cooperation with the universities, hoping to work with the teachers to transform the knowledge into economic interests of the technology, and improve the national science and technology to face the high competitive environment of the global trend. The Fundamental Science and Technology Act of Taiwan allows the universities to possess the ownership of the R&D of government-funded research projects, so the universities can freely apply the R&D results and its incomes for the custody, use, profit, and disposition. However, the Fundamental Science and Technology Act did not make further regulations on the ownership of the R&D between the universities and the teachers, and therefore, there are still many ambiguous issues.

Because of the flourishing university-industry cooperation, the universities have also gained more research resources, funds, and even school reputation. Besides, the teachers have also gradually moved out from the outdated style of teaching and research, and their duties are no longer limited to academic teaching and the research as well. However, it is undeniable that with the transformation of the global knowledge economy system, university education has become market-oriented and enterprise, and in this trend, the status of university teachers have quietly changed. This study analyzes the legal relationship between universities and teachers from different perspectives and reinterprets the scope of the employment relationship of employee invention. In addition, the study compares the various factors related to the university teachers' research projects which funded by the Government and to see whether the patent ownership will be included in the scope of employee invention or not.

Moreover, the study compares the government-funded research projects in terms of relevant laws and practical operations of the R&D of the U.S.A. and Germany and also summarizes their advantage for further study. Finally, the study analyzes the pros and cons of the R&D patent ownership, and propose the views and suggestions to conclude the study. It is expected that the study results can contribute the more clear idea in the patent ownership of the R&D of the government-funded research projects.

**Keywords:** Fundamental Science and Technology Act, University-Industry Cooperation, Employee Invention, Bayh-Dole Act, Act on Employees' Inventions, Government-funded

## 誌謝

喔耶~終於輪到我寫誌謝了!

我的論文能夠順利完成，首先必須感謝我的指導老師陳昭華教授。謝謝老師給予我論文的思考方向及協助我邏輯上的修正，特別謝謝老師不斷叮嚀我的論文進度，使我能在預產期順利生下這本論文寶寶。除此之外，非常感謝管中徽博士與陳曉慧博士毫不遲疑地答應擔任我的口試委員，百忙之中還要抽空閱讀及批改我的論文，並給予我許多寶貴的建議，使我的論文更加完善，謝謝兩位老師。

研究所時光倏忽即逝。回想過去的這兩年，起起落落，曾經一度質疑自己的人生方向而差點離開台科大，加上國考與論文的拔河戰，以致身心俱疲，謝謝昭華老師在我面臨人生交叉路口的選擇時，給予我誠心的建議並拉了我一把。

謝謝我的家人及美國的 Host Family 總是給予我最大的鼓勵與支持，你們就像不畏風雨的燈塔，毫無怨言地守護著大海上載浮載沉的扁舟，在我脆弱的時候指引我回那港灣最溫暖的懷抱，我愛你們。謝謝玉蘭姨婆對我疼愛有加並給予我百分百的鼓勵，也謝謝您每天都為我的論文向上帝禱告，愛妳喔。

謝謝我大學最好的朋友光宇，感謝有你，我的大學生活才得以如此精采。謝謝你與我分享生活中的點點滴滴，不管在我開心或是難過的時候，總能給予我積極、正向的鼓勵。也謝謝你在我口試前打電話跟我說加油，安撫了我焦躁的情緒，We are BEST friends forever !

謝謝 TR831 研究室的同學們帶給我這麼多的歡笑，天下沒有不散的宴席，快樂的時光總是過得特別快，祝福大家在未來職場上都能順順利利。特別感謝我的好同學兼室友昀廷，謝謝你包容我的龜毛和刁鑽，從你身上學到了如何建立自信和對人生目標堅定的態度，開始想念和你一起夜跑河濱的時光了，結交到你這位朋友真的很值得，未來也要加油!另外，謝謝秀貞當了我兩年的讀書戰友，互虧對方已變成我們增進友情的特別模式，雖然傻大姐的個性常讓我搖頭覺得沒救了，但對於研究與工作的積極態度是我學習的榜樣，祝福妳工作上的任何挑戰都游刃有餘，快速升遷賺大錢!除此，謝謝秀貞和昀廷在聽到我決定留下來完成研究所學業時，手舞足蹈地歡呼並給予我大大的擁抱，我們真摯的友情早已在那時見證，我將永遠記得那一刻，謝謝你們。

頭號粉絲昴程，第一眼見到你就覺得我們認識好久了，好多話題可以聊從不冷場，謝謝你一直擔任我強大後援會的會長，心思細膩的你出國遊玩仍不忘帶回濟州島可愛的文官鑰匙圈送給正與論文奮戰的我，謝謝你，希望你的人生充滿著歡笑喔！陽光般個性的小黑人立偉，謝謝你在我寫論文的最後幾個月當我的開心果，與你聊天打哈哈總能帶我逃離論文地獄，煩悶的心得到暫時的舒緩，接下來換你寫論文了，加油！謝謝鈺鈞暑假期間擔任我的好戰友和飯友，發現妳其實是個力挺好友、可以深交的女孩，畢業前才認識妳有種相見恨晚的感覺啊，祝福妳論文順利。

謝謝我的大學好麻吉懿庭。在妳去年準備國考的水深火熱期間，仍不忘了我這個好友，時常關心我的近況並無私地分享最新的考試資源給我，看到榜單上妳名字時的那一刻，我真的真的好開心，對著一旁的研究所同學說：「我同學考上了！我同學考上了！」我真的以妳為榮！祝福妳律師生涯精采繽紛，相信妳會是個盡責的好律師！

最後，謝謝自己奮不顧身、背水一戰地完成論文，設定目標並努力實現的感覺真的好棒，祝福自己有一個美好的未來，築夢踏實。



俊寬

於台灣科技大學研揚大樓 831 研究室

# 目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究目的.....	2
第三節 研究範圍及方法.....	2
第一項 研究範圍.....	2
第二項 研究方法.....	3
一、文獻分析法.....	3
二、比較分析法.....	4
三、判決分析法.....	4
第四節 本文架構.....	4
第五節 文獻探討.....	5
第二章 我國政府資助大學研發成果專利權之歸屬.....	7
第一節 政府資助大學研究之態樣.....	7
第二節 政府資助大學研發成果專利權歸屬之規範.....	9
第一項 科學技術基本法.....	10
第二項 相關辦法.....	11
一、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法.....	11
二、經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法.....	12
三、科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法.....	13
四、教育部專科以上學校產學合作實施辦法.....	13
五、行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法..	14
六、衛生福利部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法.....	15
第三節 大學與教師間之法律關係.....	15
第一項 大學教師之聘任契約.....	15
第二項 學者對大學與教師間法律關係之見解.....	16
一、大學與教師間並非承攬關係.....	17
二、認為大學與教師間為僱傭關係者.....	17
三、認為大學與教師間為委任關係者.....	20

第三項 本文對大學與教師間法律關係之見解 .....	23
一、從僱傭契約之特徵觀之.....	23
二、從委任契約之特徵觀之.....	25
第四節 職務發明之認定原則:是否以民法僱傭關係下完成之發明為限?.....	26
第一項 學者對職務發明僱傭關係範圍之見解 .....	28
一、認限於民法上的僱傭關係者.....	28
二、認非限於民法上的僱傭關係者.....	33
第二項 本文重新詮釋職務發明僱傭關係之範圍 .....	38
一、單由從屬性判斷僱傭關係範圍可能過廣.....	38
二、單由從屬性判斷僱傭關係造成不同法律體系適用之紊亂.....	39
三、本文認為先由從屬性判斷，再判斷有關受雇人工作之因素..	40
第三項 職務發明之範圍 .....	41
一、學者見解.....	41
二、實務見解.....	42
三、本文見解.....	44
第五節 政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	45
第一項 若認為政府資助大學研發成果為職務發明 .....	45
一、大學走向企業化，教師地位轉變.....	45
二、大學與教師間為僱傭關係適用職務發明之規定.....	47
第二項 若認為政府資助大學研發成果為出資聘人發明 .....	51
第三項 本文歸納 .....	54
第四項 我國政府資助大學研發成果專利權歸屬之校內規定 .....	55
一、研發成果專利權之歸屬.....	56
二、專利費用分攤及專利收益之分配.....	57
第六節 法院見解-國立清華大學案.....	60
第一項 本案事實 .....	60
一、原告主張.....	60
二、被告抗辯.....	61
第二項 本案爭點 .....	62
第三項 法院見解 .....	62
第四項 本文評析 .....	62

第七節 小結 .....	64
第三章 美國、德國政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	67
第一節 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	67
第一項 拜杜法之立法目的 .....	68
第二項 拜杜法中受政府資助研發成果專利權歸屬之規範 .....	71
第三項 由「先發明主義」到「先發明人申請主義」 .....	72
一、先發明主義(First-to-Invent).....	72
二、先發明人申請主義(First-Inventor-to-File).....	74
三、實務判決.....	76
第四項 美國專利實務上之受僱發明 .....	78
一、契約約定權利移轉.....	80
二、受僱發明(employed-to-invent ; hired-to-invent) .....	83
三、雇用人實施權(shop right).....	85
四、小結.....	86
第五項 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	87
一、美國大學與教師間之法律關係.....	87
二、實務上對政府資助大學研發成果專利權歸屬之操作.....	88
第六項 美國聯邦最高法院見解-Stanford v. Roche Molecular .....	91
一、本案事實.....	91
二、雙方當事人主張.....	93
三、本案爭點.....	94
四、法院見解.....	94
五、本文評析.....	97
第二節 德國政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	100
第一項 德國職務發明 .....	100
一、德國專利法.....	100
二、德國受雇人發明法(Act on Employees' Inventions) .....	101
第二項 德國大學教師研發成果專利權之歸屬 .....	105
一、2002 年修法前.....	106
二、2002 年修法後.....	107
三、大學受他人資助或委託之研究.....	111
第四章 我國與美、德法制之比較暨專利權歸屬大學或教師之利弊分析.....	112

第一節 我國與美、德政府資助大學研發成果專利權歸屬之比較.....	112
第一項 法規之立法目的.....	112
第二項 大學與教師間對研發成果專利權之歸屬.....	112
一、我國與美國.....	112
二、德國.....	113
第二節 政府資助大學研發成果專利權歸屬之利弊分析.....	114
第一項 研發成果專利權歸屬大學.....	114
一、歸屬大學之優點.....	114
二、歸屬大學之缺點.....	115
第二項 研發成果專利權歸屬教師.....	116
一、歸屬教師之優點.....	116
二、歸屬教師之缺點.....	117
第三項 本文認為大學與教師應以契約明訂研發成果專利權之歸屬.....	118
第五章 結論與建議.....	121
第一節 結論.....	121
第二節 建議.....	124
參考文獻.....	126



# 圖目錄

圖 2-1 僱傭契約與勞動契約之關係 .....	29
圖 2-2 本文提出職務發明僱傭關係之判斷方式 .....	41
圖 3-1 當事人法律關係圖 .....	91



# 表目錄

表 2-1 大學與教師間之法律關係 .....	26
表 2-2 職務發明與出資聘人發明之比較 .....	34
表 2-3 政府資助大學研究大學與教師間之從屬性 .....	50
表 2-4 政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	55
表 2-5 政府資助大學研發成果專利權歸屬之校內規定比較 .....	59
表 3-1 先發明主義與先發明人申請主義之比較 .....	76
表 3-2 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬 .....	90
表 3-3 德國職務發明專利權歸屬 .....	105
表 3-4 德國大學教師研發成果專利權之歸屬 .....	110
表 4-1 我國與美、德政府資助大學研發成果專利權歸屬之比較 .....	114
表 4-2 政府資助大學研發成果專利權歸屬對象之利弊分析 .....	120



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機

有學者指出，實際上許多教師為了規避學校內部規定與管制，常未經學校的行政程序作業而私底下承接外界企業的科學研究計畫，或者是私自將研發成果移轉給廠商，這些情況都是眾所皆知的事實。更有甚者，教師可以透過不受學校限制的學生或任何第三人將研發成果進行商業化賺取利潤，或未明文簽訂而僅口頭約定和廠商進行合作或事實上擔任廠商的技術顧問，或以建教合作之名行技術移轉之實，藉此規避學校對技術移轉所有權歸屬學校及限制教師兼職的規定。因此，學者認為與其讓教師冒險從事上述規避學校管制的行為，而放任大學管制研發成果歸屬與兼職限制失靈，不如重新檢討研發成果之專利權可否歸屬從事發明之教師<sup>1</sup>。



大學作為國家知識的棟樑，研發產生的技術往往會成為國家科技發展的重要關鍵。隨著產學合作興起，政府及民間企業紛紛投入這場促進國家經濟與科技發展的長征，研發成果之專利權歸屬也相對變得複雜，歸屬於哪一方，也將影響日後技術移轉之效率及專利商品化之成敗，為非常重要之議題。除此之外，科學技術基本法僅規定政府資助的研發成果得由執行研究之機關(大學)所有，大學與從事研究計畫的教師誰能取得該研發成果之專利權，科學技術基本法並未予以明定而留下模糊的空間，以致目前仍有很大之爭議。

由上述學者對目前學術生態之觀察及法規面的疏漏，使本文思考政府資助大學研究的研發成果專利權應如何歸屬。政府與大學之間如上述已有法律明文，故無太大爭議，問題在於大學與教師間的研發成果權利歸屬，然而若歸屬於大學是否就如同學者所述一定這麼不利？歸屬於教師就一定有利嗎？兩者之間是否仍有

---

<sup>1</sup> 蔡達智(2015)，《大學產學合作理論與實務》，頁 121-123，台南:成大。

平衡之空間?該些問題均有必要加以釐清。

## 第二節 研究目的

知識經濟時代的到來，大學無可避免地，漸漸走向市場化及商業化，大學教師也從過去埋首於書堆中的單純學術研究走出校園，與民間企業相互合作，培植企業中的研究人員及共同研發利潤可觀的技術，而政府也在學術界與企業界中作為媒合之角色，並透過各項方式給予資助鼓勵。時代轉變，大學朝法人化的方向邁進，其不僅可以取得權利，也可以從事商業行為，其實已帶有企業之色彩。在此種趨勢下，大學與教師間之關係是否也在一定程度上類似企業與員工之關係?職務發明中僱傭關係之適用範圍是否應擴大解釋而將教師的研發成果納入規範?加上政府資助大學研究，大學與教師間的關係是否又會有所變動以致研發成果專利權歸屬也隨之改變?以上均為教師研發成果專利權歸屬何人之關鍵，故本文欲以目前的時代趨勢為背景，提出下列核心問題，環繞著這些問題探討並解決之，希冀透過本文之釐清使爭議及模糊地帶更加明朗，撥雲見日。

- 一、大學與教師之間的法律關係為何?
- 二、教師的研發成果是否為職務發明?
- 三、職務發明中之僱傭關係範圍為何?
- 四、政府資助大學研究的研發成果專利權歸屬何者較佳?其優缺點各為何?

## 第三節 研究範圍及方法

### 第一項 研究範圍

政府資助大學研究，其資助的方式包含補助、委託、出資等。政府資助大學的相關研究計畫也有許多種類，較常見的例如:產學合作研究計畫及專題研究計

畫等，本文中的舉例也將以產學合作研究計畫及專題研究計畫之法規及契約為主。然須說明的是，涉及產學合作研究計畫者，因合作企業亦有可能資助大學共同研發，惟實務上合作企業通常會與大學以契約清楚明訂日後研發成果專利權之歸屬，並無太大之爭議，故本文在此不討論大學與合作企業之間的關係，而僅討論政府與大學、大學與教師此三者間之關係。

政府資助大學研究，其研發成果之智慧財產權包含了專利權、商標權、著作權及營業秘密等，又以專利權之運用最為多變及廣泛，產生的爭議也最多，故本文僅討論專利權歸屬之問題，商標權、著作權及營業秘密並不在本文討論之範疇。除此，本文僅討論專利權之歸屬，技術移轉及商品化亦非本文討論之範疇。

另外，本文在討論我國民法中的僱傭契約時，將以「僱用人」及「受僱人」之文字呈現，以符合我國民法的用字。然而，在討論有關職務發明之內容時，將以「雇用人」及「受雇人」之文字呈現，以符合我國專利法的用字。除此，本文以「僱用」或「受僱」一詞作為動詞，併此說明之。

## 第二項 研究方法

### 一、文獻分析法

本文藉由閱讀我國、美國及德國有關職務發明及大學發明之文獻，掌握我國與外國政府資助大學研發成果歸屬之動向。除此，本文也透過閱讀勞動法文獻及學者針對現代社會中大學教師地位所撰寫的相關期刊及專書，了解大學教師地位與過去有何不同，且依據職務發明的各項要件逐一分析我國大學教師的研發成果是否有職務發明的適用。

## 二、比較分析法

本文藉由比較我國、美國及德國關於職務發明、政府資助大學研究等之立法例，了解不同國家對政府資助大學研究法制面的制定原則及宗旨，並透過比較分析相同及相異之處，歸納值得我國學習之優點。除此，本文並觀察我國及外國修法之脈絡，探討修法之原因，使本文之論點更加堅實。本文也分別比較研發成果專利權之歸屬對象，並分析其優缺點，以期能得出較佳之解決方法。

## 三、判決分析法

本文藉由分析我國及美國關於職務發明與政府資助大學研發成果歸屬之相關判決，了解各國法院在面臨此爭議時，法院是以何種認定標準為裁判，歸納法院相同及相異之見解，並提出本文對判決之建議。



## 第四節 本文架構

第一章為緒論，闡述本文之研究動機、目的、範圍及方法。

第二章為本文最重要之核心，探討我國政府資助大學研發成果專利權之歸屬。本文先介紹政府資助大學研究的主要態樣與該研發成果權利歸屬相關之政府部會法規，再歸納學者對於大學與教師間之法律關係所提出之見解。此外，本文透過重新詮釋專利法職務發明之「僱傭關係」範圍，提出本文的判斷標準，並以這項標準之要件逐一分析大學教師在從事政府資助大學的研究時，其研發成果是否會落入職務發明之範疇。本文又以我國三所大學對研發成果管理之校內規定為例，探討政府資助大學研發成果之專利權在大學實務上是如何操作，最後並探討我國相關之法院判決。

第三章主要探討美國及德國關於政府資助大學研究之相關法規，並花相當之篇幅討論美國專利法及德國受雇人發明法有關職務發明之要件及相關判決之認定原則。並比較上述兩部法律修正之前後，是否對政府資助大學研發成果之歸屬有所影響。除此，亦觀察兩國實務上政府資助大學研發成果專利權歸屬之實際情況，歸納並整理。

第四章中，本文整理與比較我國、美國及德國政府資助大學研發成果專利權歸屬之異同，並分別比較研發成果之專利權歸屬對象，分析其優缺點，並提出本文之見解。

第五章為結論及建議，希冀透過本文之探討，能使政府資助大學研發成果之專利權歸屬有更加明確的解釋，最後並提出本文之修法建議。

## 第五節 文獻探討



學者蔡榮泰(2013)在《政府出資產學合作之專利權議題(以權利歸屬、介入權及管理為主)》論文中認為，大學與教師之間不同於一般受雇用人指示命令監督且納入其經濟組織或生產結構之情形，本於學術自由與專業自律，大學教師擁有自由裁量決定事務處理方法與成果之權利，與大學之間屬於「委任關係」，並認為教師與大學間於產學合作下之研發成果權利歸屬應適用出資聘人發明的相關規範。且若將權利歸屬全由聘任契約或校內規定約定歸屬於學校，對實際完成研發成果之教師並不公平，因大學與教師之間並非僱傭關係，不適用職務發明之規定。又建議在成果與獲利須有合理的對價下，應在作業要點規定研究人員包括研究主持人可以與學校協調計畫主持人的收入比例。

學者陳文吟(1999)在〈由美國大學研究之實務探討大學研究受專利制度保護之可行性暨其權益歸屬〉一文中表示，大學教師與學校之間並非一般僱傭關係，

大學教師更非受僱發明之人。教師之職務為教學與研究，其工作性質不同於一般固定作息的工作型態，除了上課時間外，大學教師的研究工作是不定點、不定時，自主性高。且大學教師的研究目的在於探索並傳承知識給學子，不在特定商業目的之考量。除此，教師在研究進行中可以隨意更改研究方向，無須經過學校同意，故不足以認定大學教師如企業之受雇人般為受僱發明之人。

學者蔡達智(2007)在〈產學合作研發成果權利歸屬與利益分配-以國立成功大學為研究對象〉一文中表示教師為學校專任聘請之人員，具有高度學術自主性，其與大學之間類似於委任而非承攬或僱傭之關係，從而相關智慧財產權之產出，依據相關法律多屬於教師本身。其在該文中更進一步分析研發成果權利歸屬學校、業者、研究人員之利弊。蔡達智學者(2015)又於《大學產學合作理論與實務》一書中認為，若大學與教師間沒有特別約定產學合作之研發成果歸屬時，教師應原始取得該研發成果，縱使該研發成果的補助經費來自於政府亦然。並在該書中提出將研發成果歸屬於教師的許多優點，例如：教師可以將研發成果商業效益最大化。除此，也提及歸屬於大學的許多缺失，應予以借鏡。

本文在蒐集了國內有關於政府出資大學研發成果歸屬之文獻後發現，大部分的學者均認為大學與教師之間屬於委任關係而非僱傭關係，故不適用專利法職務發明之規定，而傾向以出資聘人發明解釋政府出資大學研究之情形。然而，本文嘗試以目前大學走向企業化及商業化的趨勢為背景，提出與前述學者不同之見解。本文並不直接否定大學與教師之間為僱傭關係，也不直接認定兩者之間為委任關係，而是將專利法職務發明僱傭關係之範圍重新給予詮釋，並分析教師在此社會趨勢中，其地位是否也會跟著變動，其在從事政府資助研究的情況下與大學之間是否仍有適用職務發明之空間？抑或真的不適用職務發明？本文因此逐一將重新詮釋的職務發明之要件比對教師從事政府資助研究的相關因素，此為本文與目前相關文獻最大不同之處。

## 第二章 我國政府資助大學研發成果專利權 之歸屬

### 第一節 政府資助大學研究之態樣

政府資助大學研究，泛指政府機關編列預算，以補助、委託、出資等形式鼓勵大學從事研究發展之意。以科技部(原行政院國家科學委員會，國科會)為例，以「補助形式」資助大學研究為科技部運用最多之鼓勵措施，常見的類型例如：補助產學合作研究計畫以及補助專題研究計畫。

以科技部補助產學合作研究計畫為例，可以區分為三大類型，分別為先導型、開發型及應用型。科技部補助產學合作研究計畫之目的在於落實學術界先導性與實用性技術及知識應用研究，整合運用研發資源，發揮大專校院及學術研究機構研發能量，結合民間企業需求，並鼓勵企業積極參與學術界應用研究，培植企業研發潛力與人才，增進產品附加價值及管理服務績效<sup>2</sup>。

產學合作之所以日趨受重視是因為其有效整合學術的基本理論與企業的應用技術，縮短學術與實務間的落差，且透過產學合作將大學的研發成果轉化成實用且具有經濟價值的技術，促進國家經濟發展。除此之外，產學合作使學校獲得研究資金的贊助，也提升了學校的聲譽，而企業也因此獲得了豐碩的研究知識與多樣的人力資源。產學合作搭起了學校與政府、企業間的橋樑，並藉由他方的優勢補足彼此欠缺的資源。在合作過程中，政府制定及落實相關政策與研究計畫，適時地給予資助及推廣，並擔任中間的協助角色，促使大學與民間企業進行媒合；學校負責提供充沛的研究知識、研發設備及專業人才，並指引企業正確的經營理

---

<sup>2</sup> 科技部產學合作計畫，科技部網站，  
[https://www.most.gov.tw/spu/ch/list?menu\\_id=03dbe285-8784-4be5-a5c9-1520f63676f5&view\\_mode=listView](https://www.most.gov.tw/spu/ch/list?menu_id=03dbe285-8784-4be5-a5c9-1520f63676f5&view_mode=listView) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

念及培訓企業內部研究人員具備更成熟精進的技術；企業則提供研究所需的資金、豐富的實務經驗、給予校內生實習機會等。

另以科技部補助專題研究計畫為例，此為科技部為了促進研究發展最重要且運用最為廣泛之鼓勵方式。科技部為了補助大專院校及學術研究機構執行科學技術研究相關工作，以提升我國科技研發水準之目的，特訂定「科技部補助專題研究計畫作業要點」(2017年5月18日修正公布)。依據該要點第4點，可以將專題研究計畫分為兩個類型，分別是：1.一般研究計畫；與2.新進人員研究計畫。「一般研究計畫」是指符合計畫主持人資格者，得依研究專長或參考科技部學門規劃項目申請一般研究計畫；而「新進人員研究計畫」則是指在國內外擔任教學、研究專任職務在五年以內或獲博士學位後五年以內之專任教學、研究人員，且具有計畫主持人資格者，得申請新進人員研究計畫，並以提出三年至五年研究計畫為優先，其申請時擔任教學、研究專任職務資歷併計已超過五年之人員，不視為新進人員。除此之外，該要點第5點中又依「研究計畫之型別」分成：1.個別型研究計畫；與2.整合型研究計畫。「個別型研究計畫」是指由計畫主持人依研究專長或參考科技部學門規劃研究項目研提之計畫；而「整合型研究計畫」則是指包含總計畫及子計畫，由總計畫主持人依科技部規劃推動之任務導向重點研究項目組成研究群，研提跨領域或跨校之計畫，或就特定題目自行組成研究群研提之計畫。

本文再以科技部委託研究計畫為例，「科技部委託研究計畫作業規定」(2014年5月15日修正公布)第2點中規定，委託研究計畫是指科技部各單位及所屬依業務需要，動用公務預算或其主管運用屬政府所有之基金作為研究經費，委託大專院校、研究機構、團體或個人執行具研究性質之計畫。又依該作業規定第3點，委託研究計畫依計畫性質可分成兩類：1.行政及政策類研究；與2.科學及技術類研究。「行政及政策類研究」是指科技部各單位及所屬依業務需要辦理，其

研究成果係作為政府機關業務改進或政策研擬參考者；而「科學及技術類研究」則是指科技部各單位及所屬為提升國家科學技術而辦理者。除此，依該作業規定第 6 點，科技部各單位及所屬委託研究主題之選定，應以符合施政計畫及業務發展需要為原則(第 1 項)。選定委託對象時，除應審酌委託研究計畫主持人主持研究能力外，同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，尤應審慎衡酌考量(第 2 項)。

## 第二節 政府資助大學研發成果專利權歸屬之規範

我國有關政府資助研發成果歸屬之規範主要由科學技術基本法為宣示性規定，並作為科技領域中相關規定之母法。其後政府機關再依據科學技術基本法推動一系列的相關辦法以貫徹其立法精神。行政院依據科學技術基本法之授權於 2000 年制定了「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，為研發成果歸屬的主要法源依據，其後經濟部、科技部、國防部、農委會等各部會也先後依其執行業務之需要，制定相關的成果歸屬及運用辦法，該些辦法均屬於科學技術基本法的衍生法令，內容上主要載明研發成果之歸屬、運用原則與限制、權利讓與、管理機制及衍生利益分配等<sup>3</sup>。

以下本文先扼要介紹科學技術基本法，再例示政府部會資助大學研發成果專利權歸屬之規範。在此須說明的是，科學技術基本法及政府部會相關辦法是以「研發成果」一詞概括包含了發明之智慧財產權及成果，即包含了專利權在內，故本文該節為統一用詞，以「研發成果」代替「研發成果專利權」為敘述。除此之外，大部分的大學與教師之間就政府資助研發成果之專利權歸屬，有以校內規定作為規範，或是透過契約明確約定者，關於此部分本文將於本章第五節第四項中為更進一步之探討。

---

<sup>3</sup> 周春芳(2011)，《產學合作教戰手冊:企業與大學共創商機》，頁 161，台北:華泰。

## 第一項 科學技術基本法

科學技術基本法，就性質而言屬於科技方面之基本法，其為科技發展領域中相關重要事務之宣示性、原則性、方針性及綱領性規範，其位階雖與一般法律相同，但可補充憲法重要事務條款之不足，並確定重要事務法制之根本目的與原則<sup>4</sup>。我國科學技術基本法第1條開宗明義地揭示了訂立該法之目的：「為確立政府推動科學技術發展之基本方針與原則，以提升科學技術水準，持續經濟發展，加強生態保護，增進生活福祉，增強國家競爭力，促進人類社會之永續發展，特制定本法。」其目的是積極將研發成果轉化為產業上得以利用的技術，希冀利用民間企業運作的彈性面對瞬息萬變的市場經濟，發揮最大的經濟效益，進而使學術界的科技研發成果活化。

於2005年科學技術基本法第二次修法之前，因國有財產法第2條第1項之規定：「國家依據法律規定，或基於權力行使，或由於預算支出，或由於接受捐贈所取得之財產，為國有財產。」政府資助所取得之財產，必須歸於國家所有，且依同法第3條第1項第4款之規定，專利權、著作權、商標權等智慧財產權亦包含在該歸屬之範圍，亦即政府資助科學技術研究發展所產生的智慧財產權由政府取得。然而，相較於民間企業，政府對市場的掌握度及研發成果實際可被應用的價值並非那麼地明瞭，此規定導致研發成果無法靈活及有彈性地被運用，故為了改善此現象並鼓勵研究機構及民間企業使用研發成果，我國政府在2005年修改了科學技術基本法，其參考了先進國家，例如美國的拜杜法，增訂智慧財產權歸屬之有關規定。2005年修法後的第6條第1項明文規定：「政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行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，

---

<sup>4</sup> 羅傳賢(2004)，《國會與立法技術》，頁141-145，台北：五南。

不受國有財產法之限制。」

我國於2017年6月14日再次修正公布科學技術基本法(此次為第四次修正)，此次修法中將原本第6條第1項中的「智慧財產權及成果」予以刪除，並修正為「研究發展成果」<sup>5</sup>。按「科學技術基本法部分條文修正案總說明」<sup>6</sup>，立法機關認為研究發展成果即包含「智慧財產權及成果」，故酌作修正，但修正後的文義與修正前的文義其實並無不同。依據科學技術基本法第6條第1項，目前由政府資助科學技術研究產生的成果及智慧財產權得下放由研究機構或企業擁有，不受國有財產法之限制<sup>7</sup>，而在下放後各執行單位對於其所獲得之智慧財產權、成果及其收入之歸屬及運用，科學技術基本法第6條第3項以「公平與效益原則」作為規範，使得各執行單位得以靈活運用。故在政府資助大學研究中，該研發成果及智慧財產權可以由執行研究發展之單位即大學所取得，使大學對研發成果有更加完善應用的權利。



## 第二項 相關辦法

本文以下例示我國政府部會有關政府資助大學研發成果歸屬之相關辦法，以下各辦法均以科學技術基本法第6條第3項為授權基礎而訂定。

### 一、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

該辦法於2012年6月11日最新修正公布。行政院在2000年依據科學

<sup>5</sup> 2017年6月最新修正公布之科學技術基本法第6條第1項：「政府補助、委託、出資或公立研究機關……評選或審查應附理由。**其所獲得之研究發展成果**，得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。」

<sup>6</sup> 科學技術基本法部分條文修正案總說明，  
file:///C:/Users/chingmiin/Downloads/%E7%A7%91%E5%AD%B8%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E9%83%A8%E5%88%86%E6%A2%9D%E6%96%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf (最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>7</sup> 周春芳，前揭註3，頁161。

技術基本法第 6 條第 3 項之授權制定了該辦法，該辦法第 3 條第 1 項前段規定了由政府機關資助研發成果之歸屬：「資助機關補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。」從該辦法可知，由政府資助的科技研究所獲得的研發成果，必須先由資助機關判斷是否歸屬國家，在資助機關判斷該研發成果不歸屬於國家後，方能由執行研究的單位取得研發成果，且依同條第 2 項之規定，有關研發成果之歸屬、管理及運用，資助機關與執行研究發展之單位，在訂約的時候必須以書面為之。

惟此規定似略顯草率，因該條項僅由資助機關之一方單獨判斷而認定該研發成果是否歸屬國家，惟其中的判斷基準及因素為何，辦法均未規定，以致於在判斷研發成果之歸屬時將有疑義。



## 二、經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

該辦法於 2017 年 2 月 17 日最新修正公布。執行單位執行科技計畫所產生之研發成果，除該辦法另有規定者外，原則上歸屬各該執行單位所有(第 6 條)，但涉及國家安全者則歸屬於國家所有。而經濟部參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益及對市場之影響，事先認定研發成果應歸屬國家所有者，該研發成果亦歸屬國家所有(第 7 條)。另若該研發成果涉有國際合作方式執行科技計畫或與其他產業、學術及研究機構合作(產、學、研合作)執行者，該權利歸屬則由契約訂之，並應參酌雙方提供經費及專業能力之貢獻(第 8、9 條)。且經濟部在與執行單位簽訂契約時，即應依該辦法約定研發成果之歸屬(第 10 條)。

### 三、科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

該辦法於 2016 年 8 月 18 日最新修正公布。該辦法第 3 條規定，除參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益、對市場之影響或涉及國家安全，經科技部認定應歸屬國家所有者外，科技部資助的研發成果歸屬於各執行研究發展之單位所有。且依第 4 條第 1 項本文規定，執行研究發展之單位就歸屬其所有的研發成果，應負管理及運用之責。又依第 12 條之規定，由科技部資助之研究計畫所獲得之研發成果若歸屬於科技部所有者，科技部得委任、委託執行研究發展之單位或其他適當機關（構）管理及運用。由以上規定可知，在科技部資助大學研究時，仍須經過科技部事先認定該研發成果是否歸屬於國家，若否，才將該研發成果下放給執行研究發展之單位(大學)所有。

### 四、教育部專科以上學校產學合作實施辦法

該辦法於 2014 年 12 月 24 日最新修正公布。其第 9 條規定，學校接受教育部資助之科學技術研究發展計畫，其成果歸屬、管理及運用，按其為科技計畫預算或非科技計畫預算，適用或準用政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規定，或依教育部相關法規辦理。故教育部資助的產學合作研究計畫，該研發成果之歸屬應按政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法訂之，亦即須先由教育部判斷是否歸屬國家，在教育部判斷該研發成果不歸屬於國家後，方能由執行研究的單位取得研發成果。

該辦法在第 7 條規定，學校不得對其授權之技術或其他事項，擔保其商品化之成果或相關產品責任。此規定對學校而言是一大優勢，學校可以取得研發成果之專利權，但卻無須負擔日後商品化之產品責任風險，然而對於學校授權對象的產學合作企業卻是一大風險。因企業也在產學合作的過程中出資，但研發成果的專利權在大部分的情形都歸屬於學校，企業又必須自行負

擔日後商品化的責任，本文認為有失公允。

除此之外，專科以上學校辦理產學合作所衍生之研究發展成果係依據政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法或相關資助機關所定規定辦理，長期缺乏專屬學校管理校內研發成果之依據，為了引導各大專校院皆能依校務發展特色建立相關機制，妥善管理及運用研發成果並強化利益衝突解決措施，教育部因而依科學技術基本法第 6 條第 3 項擬訂「專科以上學校科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法草案」<sup>8</sup>。該草案第 4 條規定，學校執行政府資助(包含教育部)科研計畫之研發成果，除參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益、對市場之影響或涉及國家安全，經教育部認定應歸屬國家所有者外，歸屬於學校所有。該草案第 6 條中規定，學校在與產、學、研合作執行科研計畫所產生之研發成果，應參酌雙方提供之經費及專業能力貢獻，以契約約定該研發成果之歸屬。第 7 條第 1 項本文並規定，學校就歸屬其所有之研發成果，應負管理及運用之責任。



## 五、行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

該辦法於 2013 年 2 月 6 日最新修正公布。其第 4 條規定農委會資助的研發成果除該辦法另有規定者外，歸屬各該執行單位所有，第 5 條並規定該研發成果若為農委會或其所屬機關之研發成果、涉及國家安全、對環境生態有重大影響、其他經農委會認定或事先於公告、招標文件或契約明定研發成果歸屬國家所有者，該研發成果應歸屬於國家所有，並以農委會或其所屬機關為管理機關。除此，依該辦法第 6 條，農委會或其所屬機關補助或委託辦理科技計畫時，有關研發成果之歸屬、管理及運用，應與執行單位訂定書面

---

<sup>8</sup> 專科以上學校科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法草案總說明及逐條說明(2016)，行政院公報資訊網，[http://gazette.nat.gov.tw/EG\\_FileManager/eguploadpub/eg022215/ch05/type3/gov40/num13/Eg.htm](http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg022215/ch05/type3/gov40/num13/Eg.htm) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

契約約定之。

## 六、衛生福利部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

該辦法於 2016 年 1 月 28 日最新修正公布。其第 4 條規定衛福部資助研發之成果歸屬，除該辦法規定或契約另有約定者外，均歸屬執行單位所有；且有關研發成果之歸屬、管理及運用，應於簽訂資助科技計畫契約時約定之。第 5 條並規定，該研發成果若是衛福部自行研發者，或涉及國家安全、對國民健康、環境生態或其他公共利益有重大影響、其他載明於公告招標、甄(徵)選文件或契約者，該研發成果，應約定為國家所有。

綜上所述，由以上政府部會之辦法觀察，政府資助大學研發成果之專利權，除了該辦法或契約另有規定，或參酌特定條件或涉及特定領域而被資助機關認定歸屬國家所有之外，原則上歸屬於執行研究計畫的大學，大學對歸屬其所有的專利權有管理及運用之責任。



## 第三節 大學與教師間之法律關係

### 第一項 大學教師之聘任契約

關於大學與教師之間的聘任契約性質為何，早期實務認為不分公、私立學校，教師聘任契約均為私法契約<sup>9</sup>，直至近期實務<sup>10</sup>及學者通說<sup>11</sup>均認為公立學校教師

<sup>9</sup> 司法院 34 年院解字第 2928 號解釋；最高行政法院 46 年裁字第 27 號行政判例；最高行政法院 62 年裁字第 233 號行政判例，惟前揭行政法院二項判例，業經最高行政法院 91 年 10、11、12 月份庭長法官聯席會議決議嗣後不再援用。

<sup>10</sup> 法務部 (90) 法律字第 032429 號函；法務部 (91) 法律字第 0910035272 號函；臺北高等行政法院 89 年度訴字第 1675 號行政判決；最高行政法院 91 年度判字第 2282 號行政判決；最高行政法院 98 年度 7 月份第 1 次庭長法官聯席會議。

<sup>11</sup> 吳庚(2010)，《行政法之理論與實用》，十一版，頁 438，台北：三民；吳志光(2016)，《行政法》，七版，頁 306，台北：新學林；林明鏘(2017)，《行政法講義》，三版，頁 361，台北：新學林。

之聘任契約屬於「行政契約」。公立學校是各級政府依法令設置實施教育之機構，具有機關之地位<sup>12</sup>，其是代表行政主體達成教育學生、確保教育品質之公法上目的。公立學校主要是依教師法及教育人員任用條例聘任教師，多具強制性、公益性及公法性，行政主體就教師提供教育學生之服務及獲取依教育部訂定之公立學校教職員敘薪辦法補充要點，及其所附公立各級學校教職員職務等級表所規定薪級等級之報酬，與教師間為意思表示之合致，符合行政契約之特性<sup>13</sup>。

私立大學與教師之間的聘任契約較無問題，因私立學校與教師之聘任關係具有相當程度之對等關係，其對於教師之酬勞、工作項目之約定範圍，均屬雙方本於私法自治的精神而為約定。依目前實務<sup>14</sup>及大部分學者之見解，均認為私立學校與教師間聘任契約的法律性質屬於私法契約，且有學者認為該聘任契約是僱傭與委任之間的特殊勞動契約<sup>15</sup>。

私立大學與教師間的聘任契約自有私法上有名契約之適用；而公立大學與教師間的聘任契約為行政契約，具公法上之性質。然我國行政契約並未如民法有僱傭、委任或承攬關係之規定，依行政程序法第 149 條，行政程序法未規定者，可以準用民法之規定，故公立大學與教師間的聘任契約亦可準用私法關係。且以私法屬性形容教師的工作內容，也比較符合實際上之狀況，故本文以下不區分公、私法契約，而均以私法上的契約內容探討大學與教師間的法律關係。

## 第二項 學者對大學與教師間法律關係之見解

大學與教師間為何種法律關係，係承攬、委任抑或僱傭，學者之間仍有不同

<sup>12</sup> 司法院釋字第 382 號解釋理由書。

<sup>13</sup> 吳瑞哲(2014)，〈公私立學校教師解聘、停聘或不續聘之法律性質與救濟程序〉，《教育實踐與研究》，27 卷 1 期，頁 106-107。

<sup>14</sup> 最高行政法院 102 年度判字第 125 行政號判決；最高行政法院 100 年度判字第 1690 號行政判決。

<sup>15</sup> 吳瑞哲，前揭註 13，頁 105、107。

之見解。早期實務見解曾肯認學校與教師間的聘任關係在法律上屬僱傭關係<sup>16</sup>。而近期實務見解也尚未對該聘任關係的性質為明確之說明，僅認為「依大學法第18條規定，大學教師從事授課、研究及輔導，然具體教師職務內容，應視兩造間之契約內容而定。」<sup>17</sup>因此雙方間究為僱傭、委任、承攬或其他法律關係，教師是否聽從大學之指示而作為，應依契約之實質關係為斷。

## 一、大學與教師間並非承攬關係

首先，大學與教師間並非簽訂承攬契約，關於此部分學者間較無太大之爭論。由民法第490條第1項：「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」可知，承攬契約為一有償契約，以一定工作的完成(結果)為目的，此為承攬人之主給付義務，「無結果即無報酬」，勞務的供給僅是其工作進行過程中所使用的手段。然而，觀察大學教師的工作範圍在於教學及研究，其未必要有一定之教學或研發成果才能取得報酬，例如教師自身未取得優良教師獎或學生學期成績未達一定之標準，教師也不會因而喪失報酬請求權，故大學教師的聘任契約較不合於承攬契約意義之內涵。

然而，在排除了承攬契約之後，大學與教師間之法律關係究為僱傭或委任，此部分學者間的見解即有較大之歧異，以下分別敘述之。

## 二、認為大學與教師間為僱傭關係者

### (一)民法僱傭關係之特徵

典型民法僱傭關係主要具備以下特徵：1.受僱人以勞務提供為主要目的；

<sup>16</sup> 最高法院77年度台上字第1517號民事判決。

<sup>17</sup> 智慧財產法院98年度民專訴字第153號民事判決。

2.有償性；3.從屬性；4.勞務供給專屬性；5.以時間換取報酬等，詳述如下。

僱傭契約規定於民法第 482 條：「稱僱傭者，謂當事人約定一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」<sup>18</sup> 僱傭契約的主要目的為受僱人提供勞務(主給付義務)，而僱用人支付報酬給受僱人(有償性)，至於供給勞務的目的為何在所不問<sup>19</sup>。再者，僱用人支付受僱人之報酬並非針對勞務之成果，而是勞動本身之對價，亦即，受僱人所受領之報酬有「勞務對價性」<sup>20</sup>。除此，僱用人對受僱人之勞動力處分享有指揮監督權，受僱人應於僱用人之指揮監督下提供勞務給付，雙方之間具有「從屬性」<sup>21</sup>。又僱傭契約注重信用關係，受僱人「供給勞務之義務具有專屬性」，不得未經僱用人之同意而由第三人代替供給勞務，但受僱人之履行輔助人的輔助行為(例如受僱人的助手)不在此限<sup>22</sup>。

除此之外，有學者認為僱傭契約另一大特點在於「受僱人是以時間換取報酬」<sup>23</sup>，此由民法第 482 條即可觀察雙方最重要之約款為工作時間之長短、時段，以及各時段單位時間之工資，故只要受僱人提供勞務，無論工作成果之優劣、預定目標是否達成，均不影響受僱人於任職期間內之薪資請求權。換言之，不論工作成果如何受僱人都可取得應有的報酬，受僱人無須負擔企業風險，又稱為「非自力營生」之勞務契約<sup>24</sup>。至於在勞務之給付時，僱用人對於受僱人之「指揮監督權」，乃因僱傭契約是單純以勞務之提供為受僱

<sup>18</sup> 民法第 482 條以下「僱傭」一節係以「受僱人」與「僱用人」稱僱傭關係之雙方；而專利法第 7 條以下有關職務發明則係使用「受雇人」與「雇用人」之詞彙，故本文內容將依據不同之法使用不同之用字，在此說明。

<sup>19</sup> 林誠二(2015)，《債編各論新解-體系化解說(中)》，二版，頁 17，台北:瑞興。

<sup>20</sup> 臺灣高等法院 97 年度勞上易字第 70 號民事判決。

<sup>21</sup> 張宸浩，從勞工與雇主的從屬性談勞動基準法適用，張宸浩律師平民法律服務網，<http://howiechang.tw/article/174>(最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>22</sup> 林誠二，前揭註 19，頁 17；民法第 484 條第 1 項：「僱用人非經受僱人同意，不得將其勞務請求權讓與第三人，受僱人非經僱用人同意，不得使第三人代服勞務。」

<sup>23</sup> 黃茂榮(2006)，《債法各論(第一冊增訂版)》，頁 248，台北:植根。

<sup>24</sup> 司法院釋字第 740 號黃茂榮大法官之協同意見書；最高法院 84 年度台上字第 2201 號民事判決。

人之債務內容，從而在履行上尚需要透過僱用人之指揮監督具體化僱用人應執行的職務內容及執行方法，以符合契約目的<sup>25</sup>，由此可知，僱用人對受僱人之「指揮監督」亦在僱傭關係中扮演著舉足輕重之角色。

## (二)學者見解

如前所述，早期實務見解肯認學校與教師間的聘僱關係在法律上屬僱傭關係，並沒有區分公、私立學校。也有學者認為因我國公立大專院校教師之任用是採聘任制，本質上係相對於雇主(學校)而言，雙方之間具備「從屬關係」，教師是受僱從事於一定之工作(教學)獲取報酬之人，充分符合「具有從屬關係的勞動者」的定義<sup>26</sup>，且即使依據勞動基準法第2條之規定，教師也可認定是「受雇主僱用從事工作獲致工資」的勞工<sup>27</sup>。有學者認為公立學校教師之聘約屬於「公法上之僱傭關係」<sup>28</sup>，也有學者認為行政契約係以僱(聘)用契約為代表，而所謂的僱(聘)用契約是指行政主體或「學校」與受僱(聘)用的公務員或「教師」彼此間成立之「僱傭契約」<sup>29</sup>。

針對產學合作的專題研究計畫而言，有學者認為公立大學與計畫主持人(教師)之間是一種「公法上的僱傭關係」，公立大學為僱用人，教師為受僱人，雙方間的關係是依據教師法、大學法等法令及相關的行政規定而運作。計畫主持人(教師)可申請或爭取政府相關機關或公民營企業的專題研究計畫，然而，因為計畫主持人係受僱於公立大學，無法對外簽約或行文，因此在執行計畫時在行政程序上受到公立大學的協助與監督<sup>30</sup>。

<sup>25</sup> 黃茂榮，前揭註23，頁248。

<sup>26</sup> 周志宏(2003)，《教育法與教育改革》，頁109，台北：高等教育。

<sup>27</sup> 教師工會答客問，mail.mcjh.kl.edu.tw/~teacher/15/labor-1.doc(最後瀏覽日：08/20/2017)。

<sup>28</sup> 許育典(2007)，《教育法》，頁204，台北：五南。

<sup>29</sup> 林明鏘(2006)，〈行政契約〉，翁岳生主編，《行政法(上)》，三版，頁577-578，台北：元照。

<sup>30</sup> 衛民(2010)，〈公立大學專題研究計畫助理人員人事管理問題探析〉，《人事月刊》，51卷2期，頁4-5。

另外，有學者認為教師雖然不是勞動基準法下的勞工，但近年的立法趨勢及社會的潮流，傳統的白領階級及專業人士已漸漸被認定為「受僱人」，例如醫師、護理師、學校研究單位的博士研究員及「大專院校的教師」等，因此享有勞動法制的保護。除此之外，工會法放寬了產業工會的限制，教師可依據教師法成立教師會外，也可成立教師工會，因此跨校性的「台灣高等教育產業工會」營運而生，目前公、私立大專院校教師皆可入會<sup>31</sup>。

承上，我國於 2011 年通過工會法之修正案，該法與團體協約法、勞資爭議處理法合稱為「勞動三法」，此三法並將教師納入適用對象，教師開始有了勞動契約之關係。教育部也認為教師與學校間的聘約關係本質上即為勞動契約或勞雇關係，故不分公、私立大學，教師受雇主（教育主管機關或私立學校董事會）僱用、提供勞務而獲致工資報酬，均具備勞工的身分<sup>32</sup>。

綜上所述，支持大學與教師之間為僱傭關係的學者認為，大學與教師之間是僱傭關係，並將大學比擬成僱用人，教師則扮演受僱人的角色，雙方之間具有從屬的性質。除此之外，隨著時代演變的洪流，學者認為在人權、勞動權意識抬頭的社會背景下，教師的地位也同時在巧妙地轉變，傳統上被認定為社會白領階級的大學老師，漸漸披上了勞動者之色彩，故有關學校與老師間的聘任關係，在未來勞動法的發展中也具備了高度之關注。

### 三、認為大學與教師間為委任關係者

#### (一)民法委任關係之特徵

委任契約規定於民法第 528 條以下，依民法第 528 條：「稱委任者，謂

<sup>31</sup> 吳明孝(2012)·〈大學教師是否可能被大量解僱？高等教育教師聘用問題之法律問題分析〉，《台灣社會研究季刊》，89 期，頁 307。

<sup>32</sup> 楊語芸(2010)·〈教師變薪勞？政府是頭家？新勞動三法保障下的教師權益〉，《臺灣勞工季刊》22 期，頁 65-67。

當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。」故委任契約之主要目的在於「一定事務之處理」，受任人勞務的給付僅為手段，除當事人另有約定外，受任人得在委任人所授予的權限範圍內，自行裁量決定處理一定事務之方法，以完成委任之目的<sup>33</sup>，因此委任契約的必要之點有二：

### 1.事務之處理

### 2.對事物之處理有裁量權限

雖委任關係並沒有如同承攬關係般強調「無結果即無報酬」，亦即不求受任人提供勞務後必須獲得一定的成果，惟其仍是以「達成一定目的之方向處理事務為內容」為目標<sup>34</sup>。亦有學者認為委任事務的處理多著重於受任人之技能、經驗與專業知識，這也是為何受任人在不違反委任人的指示範圍內，有自由裁量的權限<sup>35</sup>。除此，依民法第 537 條：「受任人應自己處理委任事務。但經委任人之同意或另有習慣或有不得已之事由者，得使第三人代為處理。」委任關係此特徵與僱傭關係相同，重視受任人的專業，原則上必須由受任人親自為事務之處理，故委任關係也具備「勞務供給專屬性」之特徵。

## (二)學者見解

關於大學與教師之間的法律關係，有學者將授課與演講列為委任事務<sup>36</sup>，也有學者援引昔日羅馬法，將教師納入委任之範疇，並認為我國對於教師、律師、會計師、醫師等勞務，除特別約定是僱傭或承攬關係者外，其契約多以聘書或委任狀為之，故教師與學校之間為委任關係<sup>37</sup>。

學者認為學校教師自行從事與教學有關之研究工作進而產生研發成果，

<sup>33</sup> 最高法院 83 年度台上字第 1018 號民事判決；最高法院 85 年度台上字第 2727 號民事判決。

<sup>34</sup> 李淑明(2017)，《債法各論》，八版，頁 258-258，台北:元照。

<sup>35</sup> 邱聰智(2002)，《新訂債法各論(中)》，頁 192，台北:自刊。

<sup>36</sup> 邱聰智(1995)，《新訂債法各論(中)》，頁 180、192，台北:自刊。

<sup>37</sup> 鄭玉波(1990)，《民法債篇各論上冊》，十三版，頁 334，台北:三民。

因教師在進行研究的過程中具備高度的自主性，因此該研發成果之歸屬並不宜適用專利法職務發明之規定，而應參酌出資聘人發明之規定<sup>38</sup>。

有學者見解認為大學與教師之間並非僱傭關係，大學教師亦非屬受僱發明之人，其職務在於教學及從事學術研究。就大學教師之工作性質而言，教學與研究均具備高度的專業自主權利，除了上課之外，大學教師的研究工作是不定點及不定時，不同於一般受僱人固定作息的工作型態。除此之外，大學教師從事學術研究的目的是在於探索、傳遞學術知識，以達到知識的傳承，並不當然以經濟價值為考量之因素，且大學教師也可以不經過學校的同意，在研究過程中隨個人之意願更改研究方向，與一般受僱於企業追求利潤之受僱人不同<sup>39</sup>。

另有學者與上述學者之見解相差不遠，認為僱傭關係中勞務給付的具體內容往往是由僱用人所決定，而不是提供勞務的受僱人，在此情形下，雙方間具有一定程度的指揮監督存在，重要的特徵在於僱用人的指示命令權。受僱人被納入僱用人的經濟組織與生產結構內，目的在於為僱用人的營業而勞動，而非為了自身，受僱人也因此無法用指揮性、創作性或計畫性的方法從事工作給付勞務。然而，大學教師的工作內容是教學與學術研究，具有高度自主性，較不具有服從學校勞務指示之情況，故不符合僱傭契約之內涵，而較類似於有自由裁量權限，能夠自己決定事務處理方法與成果的「委任契約」勞務給付<sup>40</sup>。

有學者從憲法之體系觀察，認為不同身分的教師，在教育體制下能主張的基本權利也有所不同，大學教師的工作範疇與法律地位因涉及學術自由的

<sup>38</sup> 謝銘洋(2016)，《智慧財產權法》，七版，頁 185，台北:元照。

<sup>39</sup> 陳文吟(1999)，〈由美國大學研究之實務探討大學研究受專利制度保護之可行性暨其權益歸屬〉，《國立中正大學法學集刊》，2 期，頁 217-218、223。

<sup>40</sup> 蔡達智(2007)，〈產學合作研發成果權利歸屬與利益分配-以國立成功大學為研究對象〉，《成大法學》，13 期，頁 55，註 31。

實踐，特別強調不受外力所任意干涉，與一般國高中小學教師須配合國民教育義務之實踐比較下，大學教師獨立性較高<sup>41</sup>。除此之外，大學教師與一般國高中小學教師的資格取得有所不同，且大學教師享有學術自由是具有憲法位階地位之基本權利，比其他各級學校之教師來的高，教學與研究自由程度也有所差別，大學教師既然具有高度的學術自由實踐性，其與大學之間的關係應屬於「委任關係」；若是一般的國高中小學教師，則傾向於僱傭關係<sup>42</sup>。

綜上所述，主張大學與教師之間為委任關係之學者，其論點在於大學教師對教學與學術研究享有高度的自主權，並不受學校所支配，學校對其工作內容的指示監督影響力並不大，且教師本身擁有自由裁量權限決定運用何種方式達成教學及研究目標。除此，大學教師的工作使命在於知識的創造與傳遞、培育下一代的莘莘學子，而與追求企業利潤的受僱人有本質上的不同，故大學與教師之間並非僱傭關係，而是委任關係。



### 第三項 本文對大學與教師間法律關係之見解

本文認為大學與教師間的法律關係「介於僱傭關係與委任關係」之間，揉合了僱傭與委任關係之元素，為一種巧妙之關係。

#### 一、從僱傭契約之特徵觀之

「以勞務提供為主要目的」及「有償性」為僱傭關係之特徵。大學教師從事教學與研究，因而獲得報酬雖符合有償性，但其是以傳承知識與教育學子為目的，勞務之提供僅為其達成目的之手段，故不符合僱傭關係以勞務提

---

<sup>41</sup> 吳秦雯(2010)，〈公私立大專學校教師遭學校予以解聘、停聘或不續聘之申訴途徑〉，《月旦法學雜誌》，182期，頁300-309。

<sup>42</sup> 吳瑞哲，前揭註13，頁102。

供為主要目的之特徵。

再者，僱傭關係中強調「勞務供給專屬性」，大學教師的教學與研究也符合此特徵。因學校之所以聘任教師，即是肯定教師所具備的專業能力，故教師在授課、從事研究時也必須本人親自為之，故符合勞務供給的專屬性。

而僱傭關係「從屬性」之特徵，由上述討論中可知，有學者強調大學教師對其教學與研究有高度的自主權以實踐憲法所保障的學術自由，認為大學與教師之間的從屬性較低，故不屬於僱傭關係。除此，學者認為大學教師與一般企業研究人員的工作使命自始就不相同，況且一般企業的研究人員對於其被分配到的研究並沒有決定是否從事的選擇權利；然而，大學教師則可以選擇是否承接政府資助的研究計畫，就此部分，大學教師與一般企業研究人員的研究選擇自主性即有鮮明之差異，對大學或企業的從屬性自有不同。不過，本文認為在勞務以多樣化形式包裝的現代社會，分工愈趨專業複雜，僱用人對於生產過程已經無法完全掌控，公司往往僅提供大致的研究方向，研究人員對自己職務範圍內的工作亦有一定的裁量權，特別是高階研究人員能夠決定以何種方法達到公司想要的目標，而非完全聽從於公司的指示。大學教師在從事教學與研究時也有類似之情形，其可以自行決定授課的內容、進度與教學方式，從事研究時也能憑自己的專業選擇適當的研究方式，只要達成研究所設定之目標即可，故以「從屬性」(在此情形精確來說為「人格上的從屬性」。從屬性之判斷將於本章第四節第一項一、(一)中探討)判斷大學與教師為何種法律關係的標準也逐漸弱化，若一概以從屬性作為兩者的區分標準，似不夠周全，仍應探究當事人之間的契約及實際工作情形綜合判斷較佳。

僱傭關係的另一大特徵為「以時間換取報酬」，大學教師固然可以自行排定教學的時程，惟其仍須遵守一定授課時數的規範，並因此取得相對之報

酬，故在教學上符合此特徵。然而，從事政府資助的研究計畫就不太相同，雖然研究計畫均有一定的起始日與完成日，而大學教師也在此特定的期間內貢獻自己的時間、精神體力及專業知識，但仍必須視個案是否要求有一定的研發成果方給予報酬(承攬性質)，抑或按月給予報酬(委任或僱傭性質)而定，故並不完全符合僱傭關係以時間換取報酬之要件。

綜上，大學與教師之間的關係雖然具備僱傭契約的部分特徵，但並不完全符合，非典型的僱傭關係。

## 二、從委任契約之特徵觀之

委任契約的必要之點如同前述，有「事務之處理」及「對事物之處理有裁量權限」此二點。大學教師是以勞務(例如:時間、精神體力、專業知識等)作為手段，達成處理一定事務(即教學及研究)為目的，且也不要求其有一定之成果(例如:學生的頂尖成績或研究成果的產出)，符合委任契約「事務之處理」之特徵。教師在執行研究計畫的過程中以自己的專業知識為自主之判斷與規劃，教師對於研究的方式、內容等均有自行選擇如何處理的裁量權限，符合委任契約「對事物之處理有裁量權限」之特徵。

再者，大學聘任教師的原因在於信賴教師的專業能力，故教師在授課與從事研究時也必須本人親自為之，符合委任關係「勞務供給專屬性」之特徵。

綜上，大學與教師之間成立委任契約，故無疑問。

表 2-1 大學與教師間之法律關係(資料來源:本文繪製)

法律關係	僱傭關係	委任關係
契約特徵	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提供勞務(主要目的)</li> <li>2.有償性</li> <li>3.從屬性(指揮監督)</li> <li>4.勞務提供專屬性</li> <li>5.以時間換取報酬(不須有成果)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.事務之處理(主要目的)</li> <li>2.提供勞務(僅為手段)</li> <li>3.有事務處理裁量權(低指揮監督)</li> <li>4.不須有成果</li> <li>5.勞務提供專屬性</li> </ol>
學者見解	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.大學與教師間具從屬性</li> <li>2.教師受大學僱用取得工資</li> <li>3.時代變遷,教師納入勞動三法之保護</li> <li>4.教育部認定教師為勞工</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.憲法保障學術自由</li> <li>2.教師自主性高,對大學從屬性低</li> <li>3.教師工作使命不同於企業受僱人</li> </ol>
本文見解	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.符合部分僱傭關係特徵:以勞務提供為主要目的、有償性、勞務供給專屬性</li> <li>2.以從屬性作為判斷標準逐漸弱化</li> <li>3.«以時間換取報酬»須個案判斷</li> </ol>	符合委任關係全部要件 成立委任契約
<p>本文認為大學與教師間的法律關係「介於僱傭關係與委任關係」之間，揉合了僱傭與委任關係之元素，為一種巧妙之關係。</p>		

#### 第四節 職務發明之認定原則:是否以民法僱傭關係下完成之發明為限?

在本文認定大學與教師間的法律關係介於僱傭關係與委任關係間，並揉合了兩者之元素後，接下來必須釐清的是：教師的發明是否構成職務發明？該職務發明僱傭關係之範圍應如何判斷？

我國在制定科學技術基本法及政府各部會之其他相關辦法後，使得政府資助研發成果專利權之歸屬有較明確之脈絡可遵循，惟在看似美好的法制及辦法背後，尚有未被其規範射程範圍所及的不完美之處。就科學技術基本法第6條第1項之文義觀之，政府部門對大學的研究計畫進行資助，該研發成果之專利權可歸屬於執行研究的單位，即「大學」，然而該研發經常是由大學所屬的教師所執行，因

此研發成果之專利權究應全部歸屬於大學?或可能全部或部分歸屬於執行研究計畫的教師?此涉及大學與執行研究計畫之教師間就所完成之發明的性質為何之問題。換言之,該發明是否為「職務上之發明」?職務發明規定於我國專利法第7條:「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定(第1項)。前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計(第2項)。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之契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計(第3項)。依第1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、新型創作人或設計人享有姓名表示權(第4項)。」

依上述專利法第7條職務發明之規定,完成發明之教師與大學之關係究為該條第1項僱傭關係下之職務上發明?或是第3項之出資聘人發明?若完成發明之教師與大學之關係並非典型的僱傭契約時,該如何解釋執行政府資助研究計畫之教師所完成發明的性質為何?宜擴張解釋第1項適用範圍,或直接適用第3項?凡此均屬本議題涉及之爭點,有加以釐清之必要。而職務發明必須符合以下兩個構成要件,方能成立職務發明:

- 1.前提必須是僱傭關係
- 2.該發明必須是僱傭關係中從事職務工作所完成

若未成立僱傭關係,當無討論職務發明之必要<sup>43</sup>。以下本文欲探討專利法第7條第2項職務發明中的「僱傭關係」,將其範圍重新給予定義,再繼續討論職

---

<sup>43</sup> 智慧財產法院97年度行專訴字第43號行政判決:「甲○○並非系爭專利之原始創作人,當無職務上發明可言,且原告亦未能提出其與參加人間具有僱傭關係或專利權讓與等資料,以證明系爭專利之專利申請權及專利權係屬於原告,是原告自非屬依法得申請系爭專利之專利申請權人。」僱傭關係之成立固然為構成職務發明之必要,然而在僱傭關係中,也有可能存在「非職務發明」的可能,此必須加以辨明。

務發明之範圍為何，其後亦會觀察政府資助大學研究的研發成果是否會落入職務發明之範疇內。

## 第一項 學者對職務發明僱傭關係範圍之見解

有實務及學者認為專利法第7條第2項之僱傭關係僅限定是民法第482條之僱傭契約，或是直接以受雇人的職位名稱判斷是否構成僱傭關係。然而，在當今工商社會企業內部組織分工複雜，及欲透過專利制度給予雇用人足夠的誘因繼續投入研發，而應適度保障雇用人的前提下，若只從職位的契約關係判斷是否構成前述的僱傭關係，不免過於狹隘，適用上不無爭議且似顯不足<sup>44</sup>。故以下本文依「是否限於民法上的僱傭關係」為分類標準，分為：1.限於民法上的僱傭關係；及2.非限於民法上的僱傭關係，分別詳述之。

### 一、認限於民法上的僱傭關係者

如前所述，民法上的僱傭關係有一大特徵為「從屬性」，本文以下也將提及學者援用從屬性之特徵作為判斷是否成立職務發明僱傭關係之基準，故本文先為從屬性之相關介紹，再分別討論該「僱傭關係」是否限於民法上的僱傭關係。

#### (一)從屬性之判斷

從屬性的依據可由勞動契約法觀之，雖然該法尚未正式實施，但該法第1條就勞動契約設有定義性之規定，經常被實務及學說採用：「稱勞動契約者，謂當事人之一方，對於他方在從屬關係提供其職業上之勞動力，而他方給付報酬之契約。」故可觀察立法者在建構我國勞動法體系時，有意以從屬關係

---

<sup>44</sup> 呂紹凡(2013)，〈僱傭關係下之專利權歸屬〉，《萬國法律》，188期，頁37。

定義勞動契約<sup>45</sup>。在此必須說明的是僱傭契約與勞動契約在本質上並不完全相同，多數學者認為僱傭契約是勞動契約的上位概念，勞動契約必為僱傭契約，但僱傭契約未必是勞動契約。僱傭契約之規範範圍除了勞動契約之外，尚包含從屬性較低的自營作業者，故僱傭契約之受僱人不一定具備勞動契約上的從屬性，但具備者一定是勞動契約<sup>46</sup>，例如某些受僱人享有較多獨立性與裁量權的僱傭契約，就不屬於勞動契約。兩者主要之區別在於是否適用「勞動基準法」，因民法僱傭契約一節之規定並未涵蓋保障勞工之理念，故另以勞動基準法將大部分具有從屬性之僱傭契約列入保障。

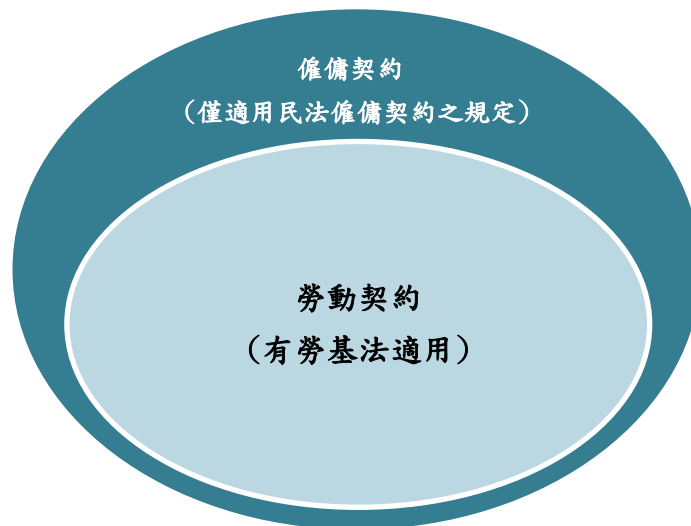


圖 2- 1 僱傭契約與勞動契約之關係 (資料來源:本文繪製)

有學者認為一般的僱傭契約在職業上沒有從屬關係，但依照實際工作觀察若有一定僱用人及使用從屬與指揮監督之關係，即可成立勞動契約<sup>47</sup>；另有學者採類似之見解，認為僱傭契約中的受僱人若允諾從事他人指定的勞務工作，方為勞動契約，且受僱人在組織上是否納入僱用人的編制內也是區別

<sup>45</sup> 郭玲惠(2011)，《勞動契約法論》，頁 19-20，台北:三民。

<sup>46</sup> 陳自強(2016)，《契約之內容與消滅》，三版，頁 210-211，台北:元照；黃茂榮，前揭註 23，頁 251-252。

<sup>47</sup> 林誠二，前揭註 19，頁 13、16。

僱傭契約及勞動契約之重要因素，亦即該學者也認為一般的僱傭契約並無從屬關係<sup>48</sup>。然而，有學者認為雖僱傭契約的勞務可分為具從屬性與較具獨立性兩者，惟在現實生活上，勞動契約卻是最重要的僱傭契約，比例上也佔據僱傭契約的絕大部分，相較之下，具獨立性的僱傭契約少之又少<sup>49</sup>。此外，亦有勞動法學者認為，如屬民法上的僱傭契約，除非有例外，否則得視為勞動法上的勞動契約，故僱傭契約的受僱人就是勞動契約上的勞工<sup>50</sup>。從而，大多數學者認為不論是僱傭契約或是勞動契約，受僱人或勞工均具有從屬性<sup>51</sup>，也常以勞動法學上的從屬性作為解釋。根據勞動法學說，從屬性之涵義具有人格上從屬性、經濟上從屬性、組織上從屬性三個內涵，以下分別詳述之。

#### 1. 人格上從屬性

指對勞工自行決定自由權的一種壓抑，勞工提供勞務之義務履行受雇主之指示，勞務給付之具體詳細內容也由雇主決定，且必須服從雇主權威。雇主決定勞工提供勞務之地點、時間及給付量、勞動過程等，勞工對於自己之作息時間不能自行支配，雇主在支配勞動力之過程即相當程度地支配勞工人身及人格，勞工不能用指揮性、計畫性或創作性方法對於自己所從事之工作加以影響。

人格從屬性的另一重要特徵為「指示命令權」，例如：勞工應服從雇主訂定之工作規則，在勞工有礙企業秩序及運作時，雇主享有懲戒權。人格從屬性的具體內容可涵蓋：服從營業組織中的工作規則、服從雇主的指示、接受

<sup>48</sup> 黃茂榮，前揭註 23，頁 254。

<sup>49</sup> 陳自強，前揭註 46，頁 211。

<sup>50</sup> 林良榮、孫迺翊(2013)，〈僱傭契約的「偽裝」與勞動權利之保護〉，《勞動市場變遷與社會安全制度：兩岸勞動法與社會法的比較》，頁 49，台北：元照。

<sup>51</sup> 李淑明，前揭註 34，頁 322、336。

檢查義務、接受制裁義務等<sup>52</sup>。惟在當代社會企業具有注重專業知識與分工的特色，故有認為應以雇主對特定勞工「保有如何達成勞務目的之指揮功能」作為人格上從屬性之判斷標準，較符現代職場狀況<sup>53</sup>。

## 2.經濟上從屬性

指勞工完全被納入雇主的經濟組織與生產結構之內，亦即勞工是從屬於他人，為該他人之目的而勞動，其並非為自己之營業而勞動，且勞工在從事勞動時所使用的資源及生產工具皆屬於雇主所有，因此其在經濟上並不獨立。在此情形下，勞工不需要自負盈虧，責任與危險均由雇主承擔<sup>54</sup>。

## 3.組織上從屬性

指在現代企業組織型態之下，勞工勞務之提供大多非獨自提供即能達成勞動契約之目的，雇主要求之勞動力，必須編入其生產組織內遵循一定生產秩序始能成為有用之勞動力。因此，擁有勞動力之勞工也將依據企業組織編制，安排其職務成為企業從業人員之一，同時與其他同為從業人員之勞工共同成為有機的組織<sup>55</sup>。

## (二)公司經理人與公司間屬委任關係，無職務發明之適用

實務判決謂：「按公司與經理人間係屬委任關係，經理人有為公司管理事務及代表公司之權，此觀之公司法第二十九條第二項、民法第五百五十三條第一項之規定自明。查甲○○原為吉盛公司之總經理為原審認定之事實，兩造間自屬委任關係，而非僱傭關係，則甲○○是否有修正前專利法第五十

<sup>52</sup> 黃越欽(2012)，《勞動法新論》，四版，頁 123-124，台北：翰蘆；臺灣高等法院 101 年度勞上字第 21 號民事判決。

<sup>53</sup> 劉宇哲，勞工法律：勞動契約之特性與判斷標準，中華國際聯合法律事務所，<http://cilo.com.tw/cubekm/front/bin/ptdetail.phtml?Part=2011febLiu>(最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>54</sup> 黃越欽，前揭註 52，頁 125。

<sup>55</sup> 臺灣臺北地方法院 95 年度勞訴字第 99 號民事判決。

一條、第五十二條所指受僱人職務上之發明或與職務有關之發明等規定之適用，即有再事斟酌之餘地。」<sup>56</sup>

實務上也有相同之見解類似如下：「公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第七條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。」<sup>57</sup>

### (三)小結

由以上兩則判決觀察可以得知，實務上有認為公司與經理人之間係屬委任關係而非僱傭關係，故而不適用職務發明權利歸屬之規定<sup>58</sup>，換言之，法院對於專利法上的僱傭關係是採狹義的解釋，亦即限於民法上的僱傭契約才有專利法第 7 條職務發明之適用。此外，早期也有學者援用民法上僱傭關係中的「受僱人」與「雇用人」來解釋專利法上僱傭關係之兩造<sup>59</sup>，且亦有學者由民國 83 年修正職務發明相關條文提案機關表示之意見，以及修正後僱傭關係和出資聘人(專利法第 7 條第 3 項)兩種法律關係同時並列於條文中觀察之，立法者似乎欲將專利法第 7 條第 2 項之僱傭關係限於民法上的僱傭契約，而委任契約、承攬契約等其他情形則排除在外<sup>60</sup>。

以上法院將職務發明的僱傭關係限於傳統的僱傭契約，有學者批評法院

<sup>56</sup> 最高法院 86 年度台上第 1365 號民事判決。

<sup>57</sup> 臺灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號民事判決。

<sup>58</sup> 然智慧財產法院民事判決 100 年度民專訴字第 89 號改變此一見解，認為經理人是否構成專利法第 7 條第 1 項之職務發明，必須依據契約內容與屬性而定，不得僅因發明人具經理人之職稱而認為一律無職務發明之適用。

<sup>59</sup> 蔡明誠(1983)，〈受僱人發明權益之研究〉，頁 98，國立臺灣大學法律研究所碩士論文。

<sup>60</sup> 黃致穎(2014)，〈從我國判決論職務發明下研發成果之歸屬-以美國法為借鏡〉，《臺北大學法學論叢》，91 期，頁 15。

的認定標準過於狹隘，其認為相同的法律用語在不同法律或相同法律的不同法條中固然應採用一致的定義及解釋以貫徹法律之嚴謹，然因立法技術上仍有其侷限，故為了符合實務及個案之需求，部分法律條文之名詞解釋不應囿於習知的意義，因而專利法上僱傭關係之認定應採廣義之解釋<sup>61</sup>。

## 二、認非限於民法上的僱傭關係者

### (一)由專利法「體系解釋」及發明人的「自主性」探討

有學者<sup>62</sup>著重傳統僱傭契約中僱傭雙方間之指揮監督關係，並觀察專利法的條文編排體系，認為立法者將職務發明權利原則歸屬於雇用人，而出資聘人發明權利原則歸屬於發明人，其最主要的原因在於「發明人執行工作的自主性」有所不同。職務發明中，受雇人依僱傭契約從事職務上的工作，受到雇用人較強的指揮監督，必須按指示從事發明，且仰賴雇用人提供的資金及設備，研發成本及風險也由雇用人承擔，因此受雇人對雇用人的依從性較高，執行工作時的自主性相對也較低。然而，在出資聘人的情況下，出資人往往欠缺特定領域的專業技術，除了提供受聘人研發所需的資金外，較無主導地位，相關研發技術、設備及研究過程，一般均由受聘人自行決定<sup>63</sup>，亦即受聘人對工作之進行有相當高度的自主性及獨立性，出資人對其指揮監督程度較低，受聘人對出資人的依從性也較低，雙方具有相當的對等性。

綜上所述，由專利法的體系解釋及發明人執行工作的自主性觀察，專利法中之僱傭關係相較於出資聘人關係，具備了指揮監督及依賴關係。

<sup>61</sup> 李素華(2010)，〈受雇人與經理人所完成發明之歸屬-評台灣高等法院九十七年度智上易字第三號判決及桃園地方法院九十六年度智字第十一號判決〉，《月旦法學雜誌》，177期，頁216。

<sup>62</sup> 謝銘洋，前揭註38，頁184-185。

<sup>63</sup> 楊明樺(2014)，淺談職務上與非職務上之發明，眾律國際法律事務所，<http://www.zoomlaw.net/files/16-1138-36073.php> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

表 2-2 職務發明與出資聘人發明之比較 (資料來源:本文繪製)

	職務發明(專§7 I)	出資聘人發明(專§7 III)
指揮監督	高	低
依從性	高	低
獨立自主性	低	高

## (二)由勞動法勞務提供者之「從屬性」探討<sup>64</sup>

有學者以前述僱傭關係的指揮監督、工作自主性及依賴關係作為基礎，並比較外國之立法例，舉例而言：德國受雇人發明法不問發明人的職稱是勞工抑或職員，只觀察發明人在職務上「是否處於從屬的地位」去做判斷；又如英國法院實務在判斷僱傭關係中的職務發明時，其中的要件包含受雇人在提供勞務的過程中「有無受到他人相當程度的指揮監督」。因此，學者將專利法第 7 條第 2 項之僱傭關係做廣義之解釋而擴張其範圍<sup>65</sup>，認為該僱傭關係下受雇人之意義與民法第 188 條僱用人侵權行為責任及同法第 756-1 條人事保證之受雇人<sup>66</sup>相當。

該僱傭關係之範圍得由最高法院 92 年台上字第 779 號判決觀之：「民法第一百八十八條僱用人責任之規定，係為保護被害人而設，故此所稱之受雇人，應從寬解釋，不以事實上有僱傭契約者為限。凡客觀上被他人使用為之服勞務而受其監督者，係受雇人。亦即依一般社會觀念，認其人係被他人使用為之服務而受其監督之客觀事實存在，即應認其為該他人之受雇人。」故只要是在契約有效期間客觀上被雇用人使用而從事一定之勞務，並受其監督及服從指示者，均為專利法第 7 條以下之受雇人。至於是成立何種契約、提供何種勞務、工作時間之長短、是否簽訂書面契約等，均非所問，仍應由

<sup>64</sup> 此部分主要以李素華教授之期刊論文為基礎，再輔以其他學者之見解。

<sup>65</sup> 李素華，前揭註 61，頁 214。

<sup>66</sup> 杜怡靜(2004)，〈人事保證〉，黃立主編，《民法債編各論(下)》，頁 615，台北：元照。

具體的個案事實判斷該契約的實質內涵。

以上之認定標準簡單來說，就是判斷雇用人與受雇人內部關係「是否具備從屬性」，學者認為應可依循上述勞動契約從屬性之內涵<sup>67</sup>。根據以上對於勞動契約法從屬性之說明，學者認為勞動法學說上的從屬性認定標準與前述由法條體系解釋專利法第 7 條第 2 項僱傭關係之結果不謀而合。因在該僱傭關係之下從事研發之受雇人，必須依從雇用人的指示進行研發並受其指揮監督，符合人格上從屬性；再者，受雇人之所以從事研發工作，並非是為了自己的經濟利益而提供勞動，而是為了雇用人的營業目的，且研發過程中所使用的資源、設備均由雇用人提供，研發成果的成敗風險亦由雇用人獨力承擔，符合經濟上從屬性；最後，受雇人按企業組織之編制成為研發人員之角色，並在研發過程中與同僚互相分工合作，共同組成企業組織中的一環，符合組織上從屬性<sup>68</sup>。



綜上所述，學者認為專利法第 7 條第 2 項之僱傭關係不限於民法的典型僱傭契約，判斷之標準應著重於契約實質內容，若當事人之間具備上述勞動契約法中的從屬性，應當成立僱傭關係。因此，該受雇人除了包含民法僱傭契約之受雇人外，也可能包含民法第 528 條委任契約的受任人、勞動基準法第 2 條第 1 項之勞工或勞動法一般習稱之勞動者等<sup>69</sup>。

### (三)由勞動契約中的「經常性勞務報酬」探討

典型民法僱傭契約的特徵在於僱傭雙方具有「指揮監督的關係」，及受雇人得請求「經常性的勞務報酬」<sup>70</sup>。前兩說學者重視雇用人與受雇人之間

<sup>67</sup> 李素華(2010)，〈僱傭關係下發明權益之研究：以我國專利法為中心〉，《國立臺灣大學法學論叢》，39 卷 1 期，頁 13。

<sup>68</sup> 李素華，前揭註 67，頁 13-14。

<sup>69</sup> 李素華，前揭註 67，頁 15。

<sup>70</sup> 鄭玉波(1997)，《民法債篇各論上冊》，十七版，頁 334、352，台北：自刊。

的指揮監督關係，然有學者認為隨著現代社會迅速變化，科學技術也不斷創新發展，在今日企業內各部門專業分工的背景下，受雇人也具備對職務一定的自主性，若仍堅持依從屬性來判斷是否成立專利法第7條2項之僱傭關係，有可能與實際的企業運作情況脫鉤，例如：職位較高的技術或研發部門的主管及負責人對其所掌的職務具備較高的自主性，若仍依從屬性作為判斷標準，有可能就不會成立該僱傭關係。故學者主張，應著重於「經常性的給付報酬」而非指揮監督關係，並建議準用勞動基準法關於勞工、雇主及工資等定義，若該勞工被僱用從事工作並獲得經常性的給付報酬，即為專利法第7條以下的受雇人，成立僱傭關係<sup>71</sup>。

綜上所述，此說也是以民法僱傭契約為前提，從當今業界之角度，選擇了不同之判斷基準。



#### (四)擴大專利法雇用人與受雇人的文義

有學者比較日本特許法中「使用者」與「從業者」及我國專利法中「雇用人」與「受雇人」之用字，認為日本特許法中的用語所涵蓋的範圍較廣而較適當，我國的用語則過於狹隘。故解釋上我國專利法第7條第2項不能只侷限於僱傭關係，委任關係也應包含在內。雇用人之範圍應擴大為凡雇用從業人員的自然人與法人，故不論公法人(國家與地方公共團體)或私法人(公司)均包含。除此，受雇人之範圍不限於勞工法上的從業人員，法人之董、監事或國家與地方之公務員也及之，且從業人員亦不論專任或兼任，當事人雙方也不限於傳統的僱傭契約，縱使是委任契約也包含在內<sup>72</sup>。

然而，有學者認為此見解過於寬鬆，對受雇人之保護不夠周全，因將職

<sup>71</sup> 陳信至(2012)，〈職務發明之權利歸屬與對價-由美、日受雇人發明制度之比較分析，檢討我國專利法之相關規定(下)〉，《萬國法律》，181期，頁63-64。

<sup>72</sup> 楊崇森(2014)，《專利法理論與應用》，頁89，台北：三民。

務發明歸屬雇用人，應是著眼於一方支付一定報酬，另一方提供勞務，在利益的衡量下才將職務發明歸屬於雇用人，故若認為未獲有一定持續性報酬之董、監事或兼職人員也適用專利法上職務發明相關之規定，並非妥適<sup>73</sup>。此見解與前述學者以是否有「經常性勞務報酬」為出發點為判斷者有異曲同工之妙。

#### (五)應綜合判斷與受雇人工作有關之事項

有學者認為專利法第 7 條第 2 項之所以使用「僱傭關係」一詞，其目的在於和同條第 3 項之資聘人發明作區別，並認為若以民法的僱傭契約為前提將限於概念上之僵化，因只要被認定是非僱傭關係，就不會構成職務發明。故該學者認為應以契約約定的具體內容、當事人的經歷、專長、工作性質、薪資報酬等因素為綜合之判斷，只要一方提供勞務而他方給付一定之報酬，縱使一方所提供之勞務未達預期之效果，他方仍有給付報酬之義務；且就算一方具有一定之裁量權可決定如何進行研發之過程，而非單純受他方的指示所影響時，只要雙方有利益衡量之必要者，即可構成職務發明中的僱傭關係<sup>74</sup>。

綜上所述，該學者之見解與上述由從屬性出發之論點不同之處在於，受雇人就算有裁量權可自行決定研發過程，仍有可能構成僱傭關係。該學者將民法僱傭契約之特點(縱使一方所提供之勞務未達預期之效果，他方仍有給付報酬之義務)結合了其他因素為綜合之考量，而從屬性的判斷比重在該學者之見解下似乎可以被淡化。

<sup>73</sup> 汪渡村(2008)，〈論職務發明受雇人報酬之範圍-兼評台灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號民事判決〉，財團法人磐安智慧財產教育基金會主編，《智慧財產的機會與挑戰:智慧財產的創造、保護與經營-劉江彬教授榮退論文集》，頁 223，台北:元照。

<sup>74</sup> 汪渡村，前揭註 73，頁 220-222。

## 第二項 本文重新詮釋職務發明僱傭關係之範圍

### 一、單由從屬性判斷僱傭關係範圍可能過廣

首先，學者謝銘洋及李素華對於專利法第 7 條第 2 項僱傭關係之判斷著重於指揮監督和從屬性，然而本文認為從屬性的強弱如同一道光譜，光譜的兩端固然容易區別，惟中間的模糊地帶若仍以同一標準判斷(亦即從屬性的三個內涵)，並不容易，畢竟在現代社會中多樣化的經濟形式如雨後春筍，殊難想像受雇人必須完全仰賴雇用人的指示而對其工作毫無裁量權。且指揮監督並非民法典型僱傭契約專有之特徵，而是存在於各種勞務契約中，例如在工程承攬契約，承攬人在履行其任務時也常需接受定作人或其委任之人(例如:建築師)的監工及驗收，要求並確保其確實按圖用料施工，此時承攬人所受到的指揮監督強度並不亞於僱傭契約中的受雇人<sup>75</sup>。因此，一旦委任契約、承攬契約或其他勞務契約中的當事人具有從屬性，依照上述學者之見解，就很有可能落入專利法第 7 條第 2 項的僱傭關係範圍內，適用上不免有過廣之疑慮。除此之外，最高法院認為勞動契約之特徵為從屬性，基於保障勞工之立場，就勞動契約關係之成立應從寬認定，只要有部分的從屬性，即可成立勞動契約，故只要該契約具有從屬性勞動性格，縱有承攬之性質，也屬勞動契約<sup>76</sup>，涵蓋範圍亦非常廣泛。上述學者對於從屬性的運用是否也可依循上開實務見解?亦即，是否只要部分從屬性符合就能認定成立專利法第 7 條第 2 項的僱傭關係，或是必須全部均符合才成立?從學者之文獻中無法知悉。

<sup>75</sup> 司法院釋字第 740 號黃茂榮大法官之協同意見書。

<sup>76</sup> 最高法院 81 年度台上字第 347 號民事判決。

## 二、單由從屬性判斷僱傭關係造成不同法律體系適用之紊亂

多數學者認為職務發明之規定也有兼顧受雇人權益之性質，例如專利法第 7 條第 4 項受雇人就職務發明享有姓名表示權、第 8 條第 1 項非職務發明歸屬於受雇人、第 9 條禁止契約排除受雇人關於非職務發明之權益等，均具有保護勞務提供者之性質<sup>77</sup>。

然而，本文認為上述見解似有可議之處。本文認為專利法中職務發明的制度固然牽涉了專利法、勞動法及契約法領域，交錯複雜，但仔細分析不同法體系之立法緣由，不難得知勞動法主要是站在勞工的立場保障勞工的權益，故如同最高法院之見解，即便只符合部分的從屬性也可以成立勞動契約而適用對勞工有利的勞動基準法。然而關於職務發明權利之歸屬，立法者在衡量雇用人與受雇人之權益後決定給予雇用人，因雇用人提供了良好的研發環境，諸如設備、資金及資源等，使其擁有職務發明之權利，以便其在日後更有意願從事投資研發，促進我國整體產業之發展。

綜上，在比較不同法體系之目的後，本文認為如此將勞動契約上的從屬性完全套用在專利法第 7 條第 2 項以判斷是否構成僱傭關係，似乎還有探討之空間。關於本文認為之疑義，亦有學者持類似之見解，其認為以民法典型僱傭契約下的從屬性標準擴張專利法上僱傭關係之涵義範圍，不啻把勞動法的概念帶入保護創意、新思想的專利法中，可能導致不同法律彼此間的界線有所混淆<sup>78</sup>。

<sup>77</sup> 李素華，前揭註 67，頁 9；楊通軒(2005)，〈勞工創作物權益歸屬與競業禁止關係之研究〉，《臺大法學論叢》，34 卷 3 期，頁 349。

<sup>78</sup> 黃致穎，前揭註 60，頁 20。

### 三、本文認為先由從屬性判斷，再判斷有關受雇人工作之因素

本文認為專利法第7條第2項之僱傭關係固然包含典型民法上的僱傭契約，但應不限於此，在判斷是否成立僱傭關係時不應僅由契約形式上之名稱或受雇人所屬職稱為判斷，而應探究契約的實質內容、契約之目的、受雇人實際的工作情形、工作性質、當事人之專長、經歷、有無經常性勞務報酬等因素為綜合之判斷。

至於從屬性之要求，因在日新月異之現代社會，科技與經濟正以飛快之速度變遷發展，各式各樣的勞務給付類型相繼而出，也往往揉合了多種契約類型之要素，舊有僱傭關係中的從屬性判斷基準(人格、經濟、組織上從屬性)之特徵在某些勞動契約下也呈現弱化之情勢，與他種契約類型間的界限變得模糊而曖昧不明，例如：高階職員或專業人員(例如研發人員)，對其本身的職務應有高度的計畫能力與創作能力<sup>79</sup>，從屬性相較於一般之受僱職員當然較低，若將其排除於專利法第7條第2項僱傭關係之外，亦有可能有所疏漏。

然而，依從屬性作為判斷標準雖然可能有本文上述適用範圍過廣及不同法律體系間紊亂之疑慮，惟其仍不失為一種較簡易的區分方法，亦即本文前述提及從屬性如同一道光譜，光譜兩端雖容易區分，但中間的灰色地帶就必須藉由其他的因素為綜合之判斷。舉例而言，企業中擔任研發部門主管之經理人，其對於工作之內容固然有較大之裁量權，此時該經理人對企業的從屬性並不高而有可能落入從屬性光譜中間的灰色地帶。雖然其形式上的職稱為研發部門經理人，但由其與企業簽訂契約之實質內容與目的觀察，若企業是因為該經理人的專業知識、技能與經驗而僱用之，而契約最主要的目的就是使該經理人為企業從事研究工作，且若該經理人實際上之工作亦包含從事企

<sup>79</sup> 臺北高等行政法院 103 年度簡上字第 115 號行政判決。

業所指派的研究工作，企業並給予該經理人經常性的勞務報酬，此時兩者之間即成立職務發明的僱傭關係，而不問該經理人的職稱為何。

綜上所述，在判斷是否構成專利法第7條第2項之僱傭關係時，本文認為可先依從屬性作為第一判斷標準，之後再綜合判斷有關受雇人工作的相關因素，似乎為較周延之方式。

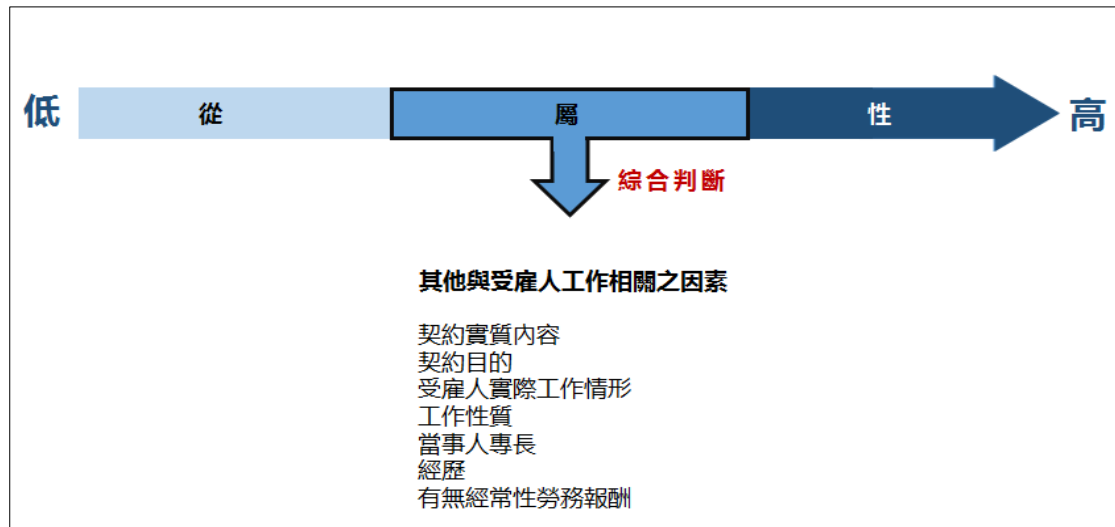


圖 2-2 本文提出職務發明僱傭關係之判斷方式 (資料來源:本文繪製)

### 第三項 職務發明之範圍

在成立專利法第7條第2項之僱傭關係後，續而再討論該研發成果是否構成職務上的發明方有其實益。在此必須釐清的是僱傭關係中所完成的發明是否全部都屬於職務上的發明？抑或必須是受雇人職務範圍從事研發為限？是否能藉助其他的判斷基準限縮該範圍，以免將不相關之研發包含而過於廣泛？

#### 一、學者見解

有學者認為職務發明須是受雇人依僱傭契約之約定，或雇用人之指示所

擔任之工作<sup>80</sup>。另有學者持相同見解，認為發明之完成必須是受雇人基於僱傭契約本應履行的給付義務，且必須限於僱傭契約可合理期待之職務範圍，此說採較為嚴格之解釋，再者，該發明所屬的技術領域與雇用人的營業項目也不必然有關係<sup>81</sup>。

然而，有學者認為在判斷受雇人完成之發明是否屬於職務發明時，應採「實質的認定」，必須受雇人之職務係從事研發、生產工作，而不問受雇人的職稱為何。從而，雖雙方約定工作內容上沒有載明受雇人的工作是從事研發，然而受雇人實際上確實有參與相關技術之研發時，則該僱傭關係存續中所完成的發明，應被認定為職務發明<sup>82</sup>。就此，也有學者採類似見解，認為在現代企業內部分工專業化下，受雇人應有一定的自主性，縱使契約中沒有明定或欠缺具體的指派，但從企業的營業範圍、受雇人職務的性質、技術或研發部門之所屬等，也可默示解釋為受雇人的工作範圍，換言之，不宜過度要求僱傭契約明定或有具體指派受雇人的工作範圍，如綜合上述的考量，認為係受雇人的工作範圍者即屬之<sup>83</sup>。舉例而言，受雇人發明之技術領域與雇用人所營事業範圍相符，且受雇人也隸屬於技術或研發部門；或雖然受雇人非隸屬技術、研發部門，但其因職位較高而負責監督指示整個技術或研發部門，則該發明之完成可默示解釋為受雇人的工作範圍，而屬於職務發明<sup>84</sup>。

## 二、實務見解

智慧財產局公布之專利審查基準第五篇(2017年1月版)第一章第

4.3.1.1.1 點「非專利申請權人」節中認為職務上之創作，指受雇人於所任職

<sup>80</sup> 謝銘洋(1994)，〈研究成果之智慧財產權歸屬與管理－兼述德國之相關制度〉，《國立臺灣大學學論叢》，23卷2期，頁394。

<sup>81</sup> 李素華，前揭註61，頁216。

<sup>82</sup> 陳龍昇(2015)，《專利法》，十版，頁101-102，台北：元照。

<sup>83</sup> 陳信至，前揭註71，頁63-64。

<sup>84</sup> 陳信至，前揭註71，頁63-64。

務之僱傭關係存續中所完成之創作，亦即受雇人之創作必須在受僱期間內已完成，且創作之成果必須與其職務有關，始得認定為職務上之創作。職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定，亦即有解釋為非職務上發明的可能。

法務部曾有函釋認為：「所謂職務上之發明或新型，係指該項發明或新型之研究或設計，屬於雇用人分配與受雇人，要求其執行之業務，即受雇人職務上所應為而完成者而言。」<sup>85</sup>法務部之見解認為職務發明之工作是雇用人分配給受雇人並要求其執行的工作，該工作必須是「由雇用人所指示、指派」者，且該工作本身即是「受雇人為了履行契約義務」所為之行為。然而，受雇人的職稱為何、發明過程中是否受到他人協助、有無使用到雇用人的資源等，均非所問。



惟近期法院判決與上述法務部函釋採不完全相同之見解，將是否有「資源上的使用」作為重要之判斷標準，重視當事人之間的對價性，認為：「所謂受雇人於職務上之發明，參酌同條第 2 項規定，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，雇用人僱用受雇人之目的為負責從事研發工作，雇用人專以發明為目的或為改良生產技術而僱用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與雇用人付出之薪資及其設施之利用或團體之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明，其專利申請權及專利權

---

<sup>85</sup> 法務部（75）法參字第 8749 號函。

屬於雇用人。」<sup>86</sup>法院判決為了呼應專利法職務發明「平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係」之立法意旨，故強調受雇人在實際工作時有無使用到雇用人的資源，亦即「發明本身」與「雇用人付出薪資以及提供利用資源」間須具備對價關係。因此，縱使受雇人完成的發明與公司章程所定營業項目有關，若雇用人不能證明該發明是利用雇用人所提供的資源而完成，該發明不當然為職務上之發明。除此之外，受雇人之職稱、雙方於契約中所約定的工作內容均非判斷之因素，而應以受雇人實際上在公司所參與的工作作為判斷因素之一<sup>87</sup>。

### 三、本文見解

綜合上述學者及實務之見解，本文認為職務上之發明應採「實質之認定」，亦即受雇人被僱用的目的在於從事研究發明，職務上完成之發明必與其受僱之工作有關聯，應以受雇人實際上確實有參與相關技術之研發為判斷基礎，且其完成發明是否利用到雇用人提供的資源環境也為重要的判斷因素，企業的營業範圍、受雇人職務的性質、技術或研發部門之所屬也應一併納入考慮。此外，該發明原則上須是僱傭契約存續中所為的發明，然有學者認為縱使僱傭關係已消滅，但若能證明受雇人是故意拖延至僱傭關係消滅後始完成發明者，也可屬於職務發明<sup>88</sup>。

---

<sup>86</sup> 智慧財產法院 104 年度民專上字第 26 號民事判決。相同見解：臺灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號民事判決；智慧財產法院 100 年度民專上字第 51 號民事判決；智慧財產法院 101 年度民專上字第 40 號民事判決；智慧財產法院 102 年度民專訴字第 72 號民事判決。

<sup>87</sup> 智慧財產法院 100 年度民專上字第 51 號民事判決。

<sup>88</sup> 陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜(2014)，《智慧財產權與法律》，三版，頁 154-155，台北：元照。

## 第五節 政府資助大學研發成果專利權之歸屬

如前所述，本文認為大學與教師之間處於一種特別的關係，結合了僱傭與委任契約的成分，故以下本文欲以此種關係為起點，探討在此種關係下，政府資助大學研發成果是否為職務發明；然而，另有學者認為該研發成果應為出資聘人發明。因此，本文以下將分別討論政府資助大學研發成果究應適用職務發明，抑或出資聘人發明之規定。

### 第一項 若認為政府資助大學研發成果為職務發明

#### 一、大學走向企業化，教師地位轉變

民法上的僱傭契約與委任契約實際上並不容易區分，彼此之間也有相互重疊之部分。本文認同許多學者對於大學教師的職務具備高度自主權及獨立性的主張，因大學為知識的殿堂，大學教師享有憲法保障的研究自由及講學自由<sup>89</sup>。除此之外，依據聯合國教育、科學與文化組織(UNESCO)於1997年發表的《高等教育人員法定地位建議》(Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel)，大學教師享有研究、教學、出版與討論的完全自由，此為「個人教學、研究等權利與自由的保障」。其中研究的自由包括研究議題的選擇，研究觀點、面向、方法與程序的選擇與規劃，以及論證的過程與結論，皆不得受研究人員之外的外力干預，其教學及研究

---

<sup>89</sup> 司法院釋字第380號解釋理由書：「學術自由與教育之發展具有密切關係，就其發展之過程而言，免於國家權力干預之學術自由，首先表現於研究之自由與教學之自由，其保障範圍並應延伸至其他重要學術活動，舉凡與探討學問，發現真理有關者，諸如研究動機之形成，計畫之提出，研究人員之組成，預算之籌措分配，研究成果之發表，非但應受保障並得分享社會資源之供應。研究以外屬於教學與學習範疇之事項，諸如課程設計、科目訂定、講授內容、學力評定、考試規則、學生選擇科系與課程之自由，以及學生自治等亦在保障之列」。司法院釋字第450、462、563、626及684號也均反覆闡明大學擁有學術自由與大學自治的內涵及範圍，使學術自由與大學自治成為我國憲法第11條講學自由所保障的範圍。

不應受到校方或外界隨意的干預<sup>90</sup>，因而與一般受僱於公司的受僱人不同，而較類似於委任關係。

不過，時代推進，社會觀念也在改變，從勞基法第 2 條對於勞工的定義或許可以推知一二。依勞基法第 2 條對於勞工的定義：「勞工：謂受雇主僱用從事工作獲致工資者。」實際觀察，教師確實也是受學校僱用從事工作而獲得薪水，定位其實滿明確。社會已漸漸認同教師也為勞工之一(或許是比較高階的勞工)，而大學則是教師的雇主<sup>91</sup>，且教師們亦可加入跨校性的教師工會維護其本身的權利，此變化顯示了僱傭契約與大學教師並非兩道互無關聯的平行線，還是可能有所交集。此外，在全球知識經濟體系的轉變下，高等教育走向市場化，雖然大學產業化與企業化的趨勢飽受學界諸多的批評，且產學合作研究的風潮興起可能主導、限制了大學研究的方向，甚至影響了大學研發成果的發表與傳播，而與傳統上大學引以為傲的學術自由及大學自主背道而馳，但不可否認的，這是目前社會文化慢慢走向的趨勢。除此，產學合作及大學的企業化轉變並非沒有貢獻價值，大學透過此模式能獲得研究先進科學技術的機會，保持大學領先的地位，並與政府及民間企業保持良好的互動，大學教師也能因此提升學術聲望，並向社會大眾證明大學並非離群索居的象牙塔<sup>92</sup>。在此種情形下，現今大學為了獲得更高的聲譽或籌措更多的資金，常透過產學合作來達成此目的，由大學接受民間企業或政府的資助研究計畫，並委由校內的教師從事實際的研究，教師逐漸成為為大學付出勞力與精神體力工作的受僱人，其之所以從事研究也有部分原因是為了大學的利益而為。

---

<sup>90</sup> Terence Karran, *Academic freedom in Europe: Reviewing UNESCO's Recommendation*, 57 *British Journal of Educational Studies* 191 (2009).

<sup>91</sup> 邱儷萍(2015)，老師，你是勞工嗎?，邱儷萍的部落格，<http://blog.udn.com/fisher327/29051254>(最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>92</sup> 周志宏(2012)，《學術自由與高等教育法制(II)》，頁 115，台北:高等教育。

## 二、大學與教師間為僱傭關係適用職務發明之規定

本文前述賦予專利法第 7 條第 2 項職務發明中之「僱傭關係」一個新的認定標準，亦即先判斷有無從屬性，再藉由其他有關於教師職務內容的因素綜合考量。因此，以下本文也將以此標準逐一由人格上、經濟上、組織上之從屬性分別探討大學教師在從事政府資助的研究計畫時，是否具備從屬性之特徵而成立上述的僱傭關係，進而是否構成職務發明。

### (一) 具備從屬性

#### 1. 人格上從屬性

大學教師在執行政府資助的研究計畫時，有可能受到大學較多的指揮監督，本文以科技部「補助產學合作研究計畫」及「補助專題研究計畫」兩者為例。「科技部補助產學合作研究計畫作業要點」(2016 年 2 月 5 日修正公布)第 21 點第 1 項、第 3 項中規定：「經核定執行之產學合作計畫，由計畫執行機構負責督導，並加強管考機制。執行成效不彰者，本部得終止補助(第 1 項)。計畫執行機構於產學合作計畫結束後，應提供本產學合作計畫研發成果之執行情形，必要時，本部得對本產學合作計畫研發成果之執行情形進行查核(第 3 項)。」而「科技部補助專題研究計畫作業要點」(2017 年 5 月 18 日修正公布)第 19 點本文中規定：「申請機構應督促計畫主持人於研究計畫執行期滿後三個月內至本部網站線上繳交研究成果報告及出國心得報告等電子檔」及第 21 點規定：「計畫主持人未依規定辦理經費結報或繳交研究成果報告者，本部不再核給專題研究計畫(第 1 項)。申請機構未依規定期限辦理經費結報或繳交研究成果報告，經本部催告仍未完成結案者，本部得追繳該計畫一定比率管理費或於申請機構下期計畫撥款項內將未結案之補助經費扣除，並得視情形暫停對申請機構之全部或一部補助。經費結報或研究成果報告不合規定，經本部限期改正，屆期不改正者，亦同(第 2 項)。」

由以上規範觀察，大學在接受科技部的補助款後必須受政府之監督及必要時的查核，若研究計畫執行成效不佳或計畫主持人未依規定(或未在期限內)辦理經費結報或繳交研究成果報告者，科技部可終止補助或不再核給研究計畫。大學被法規課予了一個義務(本文認為也是一種「權力」)，亦即必須對教師的研究盡到指示與督促之責任，教師從事該類研究計畫之方式或方向也可能因此會受大學所影響。雖然目前實務上教師在從事政府補助研究計畫時，其鮮少受大學實質上的介入與監督，但不能因此認為大學沒有監督與指揮教師從事研究計畫之權力，只是大學是否要去行使該權力而已，故教師在從事政府資助的研究計畫時具備「人格上從屬性」。

## 2.經濟上從屬性

再者，若政府資助大學的研究計畫最後沒有研發成果產出，教師是否也無須自負研究失敗的風險，而由大學獨力承擔?本文藉由以下之規範推敲之。

「科技部產學合作研究計畫補助合約書」<sup>93</sup>第19條第1項前段規定:「執行機構暨首長(或代表人)及計畫主持人對所執行之研究計畫負有保證之責任」<sup>94</sup>、「科技部補助產學合作研究計畫作業要點」第22點第1項規定:「產學合作計畫結束後三個月內，計畫執行機構應向本部及合作企業繳交產學合作計畫研究成果精簡報告及完整結案報告(電子檔)，並將產生之研發成果及實際運用績效等相關資料，辦理相關登錄作業。」及「科技部專題研究計畫補

<sup>93</sup> 科技部產學合作研究計畫補助合約書，科技部網站，  
[https://www.most.gov.tw/folksonomy/list?menu\\_id=4dda1fd8-2aa9-412a-889b-9d34b50b6ccd&l=ch](https://www.most.gov.tw/folksonomy/list?menu_id=4dda1fd8-2aa9-412a-889b-9d34b50b6ccd&l=ch)(最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>94</sup> 科技部產學合作研究計畫補助合約書第19條:「執行機構暨首長(或代表人)及計畫主持人對所執行之研究計畫負有保證之責任。如未能履行本合約書規定者，甲方得視情節停止撥款，或併向乙方(執行機構)追還已撥付之款項，亦得視情況暫停乙方或計畫主持人之計畫申請案；如發現預期結果不能達成或研究工作不能進行時，甲方得隨時通知乙方結束計畫，終止或解除合約，並向乙方收回未支用之款項。乙方如發現某一項計畫主持人有不能履行本合約之情事者，應即停止該項計畫經費之動支，並繳回未支用之款項。該項計畫終止執行，不影響其他計畫之執行效力(第一項)。乙方如未依本合約規定期限辦理經費結報及繳交研究成果報告，經甲方催告仍未完成辦理者，甲方得追繳該計畫一定比例之管理費或於乙方之下期計畫撥款項內將未結案之補助經費扣除，未來亦得視情形暫停對乙方之全部或一部補助，經費結報或研究成果報告未合規定，經甲方限期改正，屆期不改正者，亦同(第二項)。」

助合約書」第 16 條前段規定：「甲方(科技部)專題研究計畫補助均以執行機構為對象，執行機構暨首長(或代表人)及計畫主持人對所執行之專題研究計畫負有履行義務及保證之責任。」<sup>95</sup>

由以上規範觀察，政府補助大學之研究計畫，在計畫結束後仍要求有一定成果的產出，且須提供研究成果的報告，大學(計畫執行機構)與教師(計畫主持人)也必須共同擔保日後計畫的執行，及承擔研發成果成功或失敗的風險。雖然大學逐漸企業化，教師之所以從事研究某程度上是為了大學的經濟或其他利益而提供其專業知識，教師也在執行研究計畫的過程中使用大學提供的研究設備及資源，惟既然大學與教師必須共同承擔研究計畫失敗之風險，此與僱傭契約中受僱人不需要自負盈虧，責任與危險均由僱用人承擔不同，似乎不符合「經濟上從屬性」。然而，從簽訂政府資助研究計畫契約之主體觀察，締約人為政府機關與大學，教師僅是受大學委託從事政府資助研究之人，在教師沒有產出研發成果而政府機關不再給予大學補助或減少補助時，受到最大影響的仍應是大學，因此，事實上仍是由大學獨力承擔研發成果成敗之風險。故本文認為教師在從事政府資助的研究計畫時具備「經濟上從屬性」。

### 3.組織上從屬性

大學教師在執行政府資助的研究計畫過程中，可以是一個人獨力完成研究計畫，也可以是和大學校內的其他研究人員及研究助理共同完成研究計畫，此時因教師和研究人員及研究助理互相分工合作，其彼此間共同組成大學內部的研究組織體，具備「組織上從屬性」。故本文認為在教師一人獨力完成

---

<sup>95</sup> 科技部專題研究計畫補助合約書第 16 條：「甲方專題研究計畫補助均以執行機構為對象，執行機構暨首長(或代表人)及計畫主持人對所執行之專題研究計畫負有履行義務及保證之責任。如未能履行本合約書規定者，甲方得停止撥款，並向乙方追還已撥付之款項，亦得視情況暫停乙方所有專題計畫申請案；如發現預期結果不能達成或研究工作不能進行時，甲方得隨時通知乙方中止計畫，並向乙方收回未支用之款項。乙方如發現計畫主持人有不能履行本合約之情事者，應即停止計畫經費之動支，並繳回未支用之款項。」

政府資助的研究計畫時，不具備組織上的從屬性；然而，若加入了其他研究人員及研究助理共同完成時，則具備組織上從屬性。

綜上所述，本文認為教師在執行政府資助大學的研究計畫時，因法規之規定，大學對教師之研究有相當程度的指揮監督權，具有人格從屬性；且直接接受到研發成果成敗最大影響者為大學，大學將獨力承擔研究之風險，具備經濟上從屬性；最後是否具備組織上的從屬性，則須視教師是否獨力完成該研究計畫。

表 2-3 政府資助大學研究大學與教師間之從屬性(資料來源:本文繪製)

從屬性	人格上	經濟上	組織上
受大學指揮監督?	成立		
大學提供研究設備、資源與環境，大學獨力承擔研發成果成敗風險?		成立	
教師與校內研究人員共組研究組織?			須視教師是否獨力完成研究計畫? 是:不成立；不是:成立

## (二)構成職務發明

根據前述最高法院「只要符合部分從屬性即可成立勞動契約」之見解，大學與教師之間既然符合人格上與經濟上的從屬性，教師的聘任契約即為一種勞動契約，故大學與教師間成立僱傭關係。且依學者認為「具備從屬性者即可構成職務發明僱傭關係」之見解，政府資助大學研究，大學與教師之間即構成職務發明之僱傭關係。

除此之外，也可以本文對職務發明之僱傭關係所提出的「先判斷有無從屬性，再藉由其他有關於教師職務內容的因素綜合考量」之判斷方法再次檢

驗。從屬性如上述已具備，故本文再進一步探討有關教師工作之相關因素。大學之所以聘任教師，即是肯定教師具備足夠的經驗、能力與專業知識可勝任教學與研究，而教師在學校的主要工作亦為教學與研究，符合契約聘任教師之目的與實質內容。教師的研究工作非僅止於一般的教學研究，亦包含大學接受政府資助的研究計畫，若該研究計畫最後沒有產生研發成果，教師並不會因此喪失對大學請求支付薪資的權利，仍符合經常性勞務報酬之要件。

故綜合判斷以上因素，本文認為大學與教師間的關係可構成專利法第 7 條第 2 項的僱傭關係。從事研究既然是教師的主要職務之一，學校在接受政府資助的研究計畫並委由教師執行時，教師即是在從事與其職務相關之工作，若過程中使用到了學校提供的研究設備及資源，因而產生的成果自屬職務上之發明，依專利法第 7 條第 1 項職務發明之規定，該研發成果之專利申請權及專利權歸屬於大學，但在大學與教師另有契約規定時，則依契約之規定。

## 第二項 若認為政府資助大學研發成果為出資聘人發明

雖本文認為教師從事政府資助研究的研發成果得適用專利法上之職務發明，然仍有學者主張大學對於教師的教學及研究通常不具指示性，而是類似於委任的關係<sup>96</sup>，故在教師從事政府資助大學研究時應適用專利法「出資聘人」之規定。

專利法第 7 條第 3 項出資聘人發明，是指不具僱傭關係，由一方出資，聘請他方從事研究工作而言，通常是按件計酬，其法律關係或為承攬或為其它契約關係，但不包括僱傭關係。出資人除出資外，較無主導地位，僅提供所需資金即可，至於相關技術、設備及研究過程，一般均係受聘人自行決定<sup>97</sup>，不過受聘人也須自行承擔日後研究失敗之風險。一般而言，出資人並無該技術領域的專業、設備或研發能量，故而必須仰賴受聘人的專業，受聘人因此具備相當高程度的自主性

<sup>96</sup> 蔡達智，前揭註 40，頁 55，註 31。

<sup>97</sup> 經濟部智慧財產局(2014)，《專利法逐條釋義》，二版，頁 22，台北：經濟部智慧財產局。

及獨立性，在研發的過程中對出資人的依從性低，雙方之間有相當的對等性。

有學者認為大學教師以從事教學工作為主，其雖也可能被要求參與研究工作，然是指「與教學有關」之研究，而非如同一般僱傭關係中之受雇人從事專利技術之發明，自無從適用職務發明的規範<sup>98</sup>。有學者持類似之見解，認為教師自行從事「與教學相關」之研究工作而有所發明，因其研究的自主性高，並不適用受雇人職務發明之規定，而應參酌專利法第7條第3項的出資聘人發明之規定<sup>99</sup>。然而學者在此並未再進一步解釋教師從事政府資助研究計畫時是否也適用出資聘人之規定。

有學者認為大學接受政府補助產學合作研究計畫的行為是雙階段行政處分。因國家提供大學補助，是依據公法屬性的科學技術基本法，對國家與學校間的權利義務關係產生了規制的的作用，然而在申請到補助後所必須依循的契約規定是授益行政下所締結的私法契約。又認為雖然學校提供了研究環境及教師的薪資，但在產學合作的過程中，政府及參與產學合作的企業也提供了部分的資金及設備，此與「經濟上從屬性」中由雇用人負擔成本，研發成敗之風險也由雇用人負擔的情形不同。故對於政府資助產學合作之研發成果，有鑑於大學教師所擁有的研究自主性，認為是由政府與大學出資聘任教師從事研究<sup>100</sup>。

有學者更細膩地將政府資助大學研究中「政府委託研究」及「政府補助研究」的情形分別作不同之歸屬規範。其認為在「政府委託研究」的情形，因目的除了鼓勵科學技術研究發展之外，也是配合政府之實際需要，政府可以視情況而取得較多的權利。此時，應先判斷當事人之間有無一定研發成果之約定，若約定「無成果即無報酬」者，雙方間屬於民法第490條以下之承攬關係；惟此種契約性質

<sup>98</sup> 陳文吟，前揭註39，頁223。

<sup>99</sup> 謝銘洋，前揭註38，頁185。

<sup>100</sup> 蔡榮泰(2013)，《政府出資產學合作之專利權議題(以權利歸屬、介入權及管理為主)》，頁72-76，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文。

上並非僱傭關係，因民法第482條之僱傭契約，通常受僱人對其工作欠缺獨立性，而是完全聽命於僱用人。然而，此情形亦非典型的委任關係，因委託研究並非是以事物之處理為契約之內容，與典型的委任契約不完全相同，惟由於受委託研究之教師是基於自己的專業知識獨立進行研究，此特徵與委任關係下之受任人相當，依民法第529條仍可準用委任之相關規定。無論是承攬關係抑或類似於委任之關係，均屬於「出資聘人發明」。然而，在「政府補助研究」的情形，因補助是為了達到特定公共利益之目的例如：鼓勵學術研究、科技研發展等而為之措施，日後受補助者不需要返還該筆金錢之給付，受補助者也不須為報償之對待給付，具有無償性之特徵，性質上為行政私法行為，兼具公法與私法的色彩，而與一般出資聘人發明的有償關係不同，可否適用，不無疑問。而且，在此情形下，學者建議可由受補助者取得研發成果的相關智慧財產權，但政府機關也可保留使用的權利，或要求受補助者有實施其研發成果之義務，以免權利被壟斷<sup>101</sup>。

既然政府補助研究兼具公法與私法的色彩，學者可能會認其為一種「附負擔的授益處分」而非對待給付，然而，本文採不同之看法，認為政府似乎仍有課予受補助者為一定對待給付義務之意味存在，而非無償。例如依科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第7條第1項本文：「執行研究發展之單位管理運用研發成果所獲得收入，應依下列比率，交由本部繳交行政院國家科學技術發展基金。」及經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第24條第1項：「執行單位運用研發成果所獲得總收入之一定比率，應交由本部繳交國庫或循預算程序撥入行政院指定之基金。」之規定，執行單位在運用研發成果時若獲得收入，必須繳交一定比率的收入，而沒有區分是由政府委託抑或補助研究。除此之外，本文上述提及在科技部「補助」產學合作及專題研究之情形，科技部課予執行計畫機關及計畫主持人必須共同擔保日後計畫的執行，也必須在研究計畫之後繳交成果

---

<sup>101</sup> 謝銘洋，前揭註80，頁423-426。

報告，而須有一定的成果產出，本文認為此亦為政府對受補助者課予的對待給付義務，而並非單純是無償地給予補助。故本文認為在政府補助研究的情形下，該研發成果所衍生的專利權歸屬也可如政府委託研究之情形一樣，適用出資聘人發明之規定。

綜上所述，學者認為政府資助大學研究應適用出資聘人發明之規定，其原因為大學教師在從事研究時具備高度自主性，可自由決定研究計畫的進度與方式，並不受大學的指揮監督。

### 第三項 本文歸納

本文認為大學教師從事政府資助的研究計畫時，與大學之間成立專利法之僱傭關係，自可適用專利法第7條第1項職務發明之規定，該研發成果之專利申請權及專利權歸屬與大學，但在大學與教師另有契約規定時，則依契約之規定。不過，多數學者認為大學教師從事政府資助的研究計畫為承攬關係或類似委任關係，也不無道理，應可適用專利法第7條第3項出資聘人發明之規定，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，但出資人得實施其發明。

惟本文認為以出資聘人之規定規範政府資助大學研發成果之歸屬，仍有疑義存在。因在出資聘人發明之過程中，出資人除了出資之外，較無主導地位，相關技術、設備及研究過程，一般均係受聘人自行決定，且其有一大特徵就是「受聘人必須自行承擔研發成果失敗之風險」。然而，教師從事政府資助大學研究，縱使沒有產生研發成果，最終承擔研究失敗責任的人並非教師，而是大學，此特徵與出資聘人發明並不相同。故本文認為將政府資助大學研發成果之歸屬以出資聘人發明規定，仍有可議之處。

最後，因實務上大部分的大學也會在校內研發成果管理規則或是政府資助大學研究的契約中明訂研發成果之歸屬，故適用職務發明或出資聘人發明之規定，並沒有太大之差別。

表 2-4 政府資助大學研發成果專利權之歸屬（資料來源:本文繪製）

	若認係職務發明(專§7 I)	若認係出資聘人發明(專§7III)
權利歸屬	專利權及專利申請權歸屬於大學，但大學與教師另有約定者，從其約定。	專利申請權及專利權之歸屬依大學與教師的契約約定；若無約定，則歸屬於教師，但大學可實施該發明。

#### 第四項 我國政府資助大學研發成果專利權歸屬之校內規定

本文以國立臺灣大學(下稱臺灣大學)、國立臺灣科技大學(下稱臺灣科技大學)及私立遠東科技大學(下稱遠東科技大學)為例，歸納並比較三所大學就研發成果歸屬相關之校內規定<sup>102</sup>。本文以臺灣大學及臺灣科技大學為例，原因在於此兩所大學分別是我國一般大學與科技大學之龍頭，其有關研發成果歸屬專利權之校內

<sup>102</sup> 臺灣大學、臺灣科技大學及遠東科技大學研發成果專利權歸屬之相關校內規定：  
 國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點(2016年6月14日修正通過)，  
[http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/All\\_Law/06/06-030.pdf](http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/All_Law/06/06-030.pdf) (最後瀏覽日:08/20/2017)；  
 國立臺灣科技大學研發成果管理辦法(2016年5月31日修正通過)，  
<http://www.ttc.ntust.edu.tw/ezfiles/24/1024/img/925/209583255.pdf> (最後瀏覽日:08/20/2017)；  
 遠東科技大學研究發展成果及技術移轉管理辦法(2013年12月17日修正通過)，  
[https://www.feu.edu.tw/adms/iac/author/files/about\\_rules/File/%E9%81%A0%E6%9D%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%8F%8A%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%A7%BB%E8%BD%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%951021217.pdf](https://www.feu.edu.tw/adms/iac/author/files/about_rules/File/%E9%81%A0%E6%9D%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%8F%8A%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%A7%BB%E8%BD%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%951021217.pdf) (最後瀏覽日:08/20/2017)；  
 遠東科技大學專利申請與維護辦法(2015年5月26日修正通過)，  
<http://icc.feu.edu.tw/icc/download/%E8%BE%A6%E6%B3%95/%E9%81%A0%E6%9D%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%B0%88%E5%88%A9%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%88%87%E7%B6%AD%E8%AD%B7%E8%BE%A6%E6%B3%951040526%E9%80%9A%E9%81%8E-%E4%BF%AE%E6%94%B91050603.pdf> (最後瀏覽日:07/12/2017)；  
 遠東科技大學專利與技術移轉獎勵辦法(2016年11月16日修正通過)，  
<http://icc.feu.edu.tw/icc/download/%E8%BE%A6%E6%B3%95/%E9%81%A0%E6%9D%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%B0%88%E5%88%A9%E8%88%87%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%A7%BB%E8%BD%89%E7%8D%8E%E5%8B%B5%E8%BE%A6%E6%B3%951051116%E9%80%9A%E9%81%8E.pdf> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

規定應有參考之價值。而本文另以遠東科技大學為例之原因是該校專利申請件數及發證件數，目前均在我國大學中排名第 1，其有關研發成果歸屬之校內規定亦有相當之參考價值。根據 2017 年 6 月 5 日中央社即時新聞，經濟部智慧財產局統計 2016 年共有 29 所大專校院躋身專利申請百大，其中遠東科技大學以 222 件申請案，居各大學申請件數第 1 名(該校主要申請新型專利)，且該校已連續 14 年蟬聯全國大學「專利公告發證件數」第 1 名，其至 2017 年 5 月 24 日為止專利申請件數達 4347 件，已核准專利件數達 3823 件，累積專利申請數及核准數也均為全國大學第一。除此之外，在這些專利當中，已有 220 件專利或技術移轉給廠商商業界，技轉比率遠高於台灣及世界的專利平均技轉率，成果相當輝煌<sup>103</sup>。

### 一、研發成果專利權之歸屬

在比較以上三所大學有關研發成果歸屬之校內規定後發現，臺灣大學及臺灣科技大學對於教師職務上研究或使用到學校資源所產生研發成果之專利權，不論經費為學校支出或政府機關資助，研發成果之專利權原則上歸屬於學校，在契約另有訂定者，則從其約定(臺大研發成果及技轉管理要點第 2 點、臺科大研發成果管理辦法第 2 條)。而遠東科技大學則沒有「職務上研究或使用學校資源」此類限制，故學校可取得之研發成果專利權之範圍比上述兩所大學還要廣，除非契約另有訂定，否則原則上教師之研發成果均歸屬學校(遠東科技大學研發成果及技轉管理辦法第 2 條)。除此之外，臺灣科技大學另有規範非職務上或非使用到學校資源所產生之研發成果之歸屬(臺科大研發成果管理辦法第 7 條)。

---

<sup>103</sup> 中央社訊息服務(2017)，遠東科大專利 14 連霸「三創教育中心」揭牌，中央通訊社，<http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/214851.aspx#.WZUTyIUjGU>s (最後瀏覽日:08/20/2017)；林昱均(2017)，29 所大專院校進入本國法人前百大 遠東科大居各校之首，今日新聞，<https://www.nownews.com/news/20170207/2396844> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

## 二、專利費用分攤及專利收益之分配

### (一)臺灣大學

依臺大研發成果及技轉管理要點第 7 點第 1 項第 1 款之規定，專利費用(包含專利申請及維護之相關費用)之分攤比例在政府資助研究計畫時(非全額補助)，學校負擔 55%、發明人負擔 40%、發明人所屬單位(院系所)負擔 5%。而依同要點第 12 點第 1 項之規定，研發成果之權利金及衍生利益在扣除回饋資助機關、校方及發明人成本(含專利申請費用)之部分後，就專利授權案件，其分配比率如下：校方 20%、發明人 70%、發明人所屬單位(院系所) 10%。

### (二)臺灣科技大學

依臺科大研發成果管理辦法第 13 條第 3 項之規定，研發成果之收益在扣除專利申請及其他相關費用、以及回饋資助機關或分配合作機關部分後，將依創作人分攤專利費用之比率，而有 A、B、C 三種研發成果收益分配之方案(參表 2-5)，創作人可以自由選擇其中一種方案行使。

### (三)遠東科技大學

依遠東科技大學專利申請與維護辦法第 3 條之規定，遠東科技大學支付專利申請及維護所需之各項申請、答辯、領證、年費等相關費用，但專利權應讓與遠東科技大學；又依同辦法第 8 條規定，經專利審查委員會審查後不推薦申請專利之案件，申請者得自費提出申請，於發明專利及設計專利獲准專利證書、新型專利取得第五或第六級之技術報告後，其專利權可轉讓予遠東科技大學，相關全部費用由學校支付，並可申請專利獎勵，惟轉讓過程仍需重新向專利審查委員會提出審查申請，以決定學校是否接受專利轉讓。而

依遠東科技大學專利與技術移轉獎勵辦法第 7 條第 1 項之規定，凡校內教職員生之專利或技術因移轉而產生經濟利益時，遠東科技大學應給予創作發明者及協助技術移轉有功人員獎助。技轉獎助金額以技轉淨額等級所對照之百分比採累進方式計算(參表 2-5)。

綜上所述，在比較臺灣大學、臺灣科技大學及遠東科技大學有關政府資助研發成果專利權歸屬之校內規定後，原則上，均是將研發成果之專利權歸屬學校(臺灣大學及臺灣科技大學有以「職務上研究或使用到學校資源」為條件，遠東科技大學則無)，在例外有契約訂定時，則依契約之約定。而就各校有關研發成果專利權之專利費用分攤及專利收益分配之規定觀察，臺灣大學之規定較為簡易，在有關政府資助的研究時，其專利費用之分攤及專利收益之分配比例均為固定；臺灣科技大學則是依創作人分攤專利費用之比率，而有不同之專利收益分配方案；而遠東科技大學則是由學校負責全部的專利費用，技轉獎助金額是以技轉淨額等級所對照之百分比採累進方式計算，技轉淨額等級越高者，學校所獲得之金額比率越高，創作發明者可獲得之金額比率越低，但其最低仍可獲得 40% 之技轉獎助金額。除此，由以上三所大學之校內規定可以發現，大學雖然取得了教師的研發成果專利權，但其亦給予教師相當不錯之優惠，教師對專利權衍生利益可取得之比率其實頗多。

表 2-5 政府資助大學研發成果專利權歸屬之校內規定比較(資料來源:本文繪製)

	國立臺灣大學	國立臺灣科技大學					遠東科技大學			
政府資助研發成果專利權之歸屬	原則:職務上或利用學校資源而完成發明者, 歸屬學校(不論經費為學校支出或政府資助) 例外:契約另有訂定者, 從其約定					原則:歸屬學校 (不論經費為學校支出或政府資助) 例外:契約另有訂定者, 從其約定				
專利費用分攤(包含專利申請及維護之相關費用)	政府資助機關補助(非全額)者, 校方負擔55%、發明人負擔40%、發明人所屬單位(院系所)負擔5%。	方案	創作人分攤專利費用比率	校方分配收益至少	系所與其他單位分配收益合計至少	創作人分配收益至多	由學校支付各項專利申請及維護之費用			
	A		20%	25%	5%	70%				
研發成果專利授權金及衍生利益分配	校方20%、發明人70%、發明人所屬單位10%。	B	50%	20%	5%	75%	技轉淨額等級(元)		學校獲得金額百分比	創作發明者技轉獎助金額百分比
							100000(含)以下	20%	80%	
							100001~250000(含)	25%	75%	
							250001~500000(含)	30%	70%	
							500001~750000(含)	35%	65%	
							750001~1000000(含)	40%	60%	
							1000001~2000000(含)	45%	55%	
C	100%	15%	5%	80%	2000001~5000000(含)	50%	50%			
					5000001~10000000(含)	55%	45%			
					10000001 以上	60%	40%			

## 第六節 法院見解-國立清華大學案

### 第一項 本案事實

本案原告為財團法人工業技術研究院(下稱工研院)，被告為達虹科技股份有限公司(下稱達虹公司)，工研院請求法院判決確認「光感測元件及其工作模式」發明專利(下稱系爭專利)之專利申請權為工研院所有<sup>104</sup>。

#### 一、原告主張

工研院在民國 90 年間受行政院經濟部委託執行 90 年度「醫療及診斷工程技術發展」專案計畫，工研院嗣後以研究費用 30 萬元委託國立清華大學(下稱清華大學)執行上述專案計畫中之「平面全數位 X 光影像元件設計及製作」之研究(下稱研究計畫)，並於民國 90 年 5 月 17 日與清華大學簽訂「委託學界研究書」，其中第 14 條中約定該研究計畫將來可能獲得之專利權為清華大學及工研院雙方共有，雙方各享 50% 的權益，且清華大學同意由工研院負責申請專利權。嗣後清華大學委託受僱於該校之教師擔任該研究計畫的計畫主持人，並由當時博士班學生擔任計畫聯絡人，該研究計畫在民國 90 年 12 月 31 日完成，惟該教師與博士班學生在該研究計畫完成之前(民國 90 年 8 月 24 日)即已以發明人之名義將該研究計畫日後成果之專利權讓與被告達虹公司，達虹公司又以「光感測元件及其工作模式」之名稱向智慧財產局申請專利並核准頒發發明專利。

工研院認為其與清華大學簽訂的委託學界研究書中已清楚明訂該研究計畫之專利權由工研院及清華大學共有，也明訂由工研院負責申請研發成果專利，工研院享有該研發成果之專利申請權。且縱使系爭專利與該研究計畫

---

<sup>104</sup> 臺灣新竹地方法院 98 年度竹智簡字第 1 號民事簡易判決。

之名稱不同，但經工研院及外部專利工程師就二者之技術領域、詳細技術內容及申請專利範圍比較分析並做出比對報告，發現二者無論技術內容、組成構件及原理均完全相同，圖示內容也完全一致，故二者具有同一性。除此之外，該研究計畫之研發成果既然是該校教師等人受僱於清華大學期間所完成，依據專利法之職務發明規定及前述的契約約定，系爭專利所有權應該為工研院及清華大學共有，系爭專利申請權則為工研院單獨所有，故請求法院確認系爭專利之專利申請權為工研院所有。

## 二、被告抗辯

達虹公司抗辯系爭專利與該研究計畫並不具同一性，且工研院提出的比對報告是工研院行製作，而非委由具客觀公信力的鑑定單位進行鑑定，故欠缺真正性與證明力。且執行該研究計畫之教師也曾撰函明確表示系爭專利並非由該研究計畫產出，工研院也沒有就系爭專利權是單獨源自於該研究計畫而舉證證明。況且，縱使該比對報告為真實，惟載於教師在該研究計畫完成之期末成果報告內容中的技術內容、組織構件及原理等，本有能因用發明人先前其他研究計畫中已經完成之發明，故並非均因該研究計畫產出，縱使兩者雷同，並不足以證明系爭專利出自該研究計畫。另就專利申請實務而言，發明人必已完成其研發後才會開始思考如何將其所為之發明行諸於文字進一步申請專利。經查系爭專利之發明人教師早在民國 90 年 4 月 2 日即開始研擬系爭專利之說明書，並在同年 5 月 18 日正式將相關文傳真給專利代理人指示其提出申請。由上述可知，執行該研究計畫之教師顯然早在民國 90 年 4 月 2 日以前就已完成了系爭專利之發明，比工研院委託清華大學執行該研究計畫之時還早，可以推知系爭專利並非該研究計畫所產出，且工研院僅提供 30 萬元微薄的研究經費，不可能完成系爭專利之發明。

## 第二項 本案爭點

- 一、原告與清華大學簽訂「委託學界研究契約書」中所涉及的研究計畫，與系爭專利是否為同一技術？系爭專利是否源自於系爭研究計畫？
- 二、原告是否得依前開契約主張其為系爭專利申請權人？

## 第三項 法院見解

法院在逐一比對系爭專利中的 12 項申請專利範圍後，認定系爭專利與該研究計畫之內容相同，為同一技術，且就該教師在執行研究計畫前所草擬的計畫書內容及計畫執行期間的進度表推算，認為系爭專利的技術是抄襲計畫書的內容，足認係爭專利是因該研究計畫所獲得之專利權。除此，該教師也承認工研院為出資單位，並在 90 年 3 月 26 日就提出該研究計畫的計畫書表示參與工研院委託清華大學的該項研究計畫，故法院認為教師既然是計畫主持人，自應遵循「委託學界研究書」中第 14 條之約定，即該研究計畫日後的研發成果之專利權由工研院和清華大學共有，雙方各享有 50% 的權益，工研院對該研發成果有專利申請權，原告工研院之訴有理由，訴訟費用由被告達虹公司負擔。

## 第四項 本文評析

原告工研院在本案主張教師受僱於大學，其執行學校委託的研究計畫日後產出的成果自有專利法職務發明之適用，亦即認定教師研發成果所生的專利申請權及專利權屬於大學，工研院又與大學透過契約共有該專利權並同意將專利申請權讓與工研院。然而，法院見解中並未討論大學與教師之間的關係為何，僅說明既然該教師為執行計畫之人，工研院與清華大學之間又有簽訂委託學界研究的契約書明訂專利申請權及專利權之歸屬，教師自應遵守契約約定之事項。本文認為若法院有對大學與教師之間的法律關係做解釋，將有助於日後判斷教師的研發成果

是否為職務發明而須不須歸屬於大學，減少研發成果權利歸屬之爭議。從其他角度觀之，本文認為法院也有可能是因為不願將大學與教師之間的關係予以明朗化，而保留日後雙方對於專利權歸屬有爭執之空間。不過，由該案可以得知，專利權之歸屬若有以契約清楚明訂，將會是比較好之方法。



## 第七節 小結

科學技術基本法在第 6 條第 1 項明確訂定了由政府資助大學從事研發，日後的研發成果得歸屬於大學，而不受國有財產之限制。其後相關之子法與政府部會辦法相繼而出，大致上也是依循科學技術基本法第 6 條之立法意旨，在政府資助大學從事研發後，該研發成果除資助機關認定歸屬於國家所有者外，得下放給大學。值得注意的是，政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第 11 條中規定「研發成果由執行研究發展之單位負管理及運用之責者，其管理或運用所獲得之收入，應將一定比率分配創作人；由資助機關負管理及運用之責者，應將一定比率分配創作人及執行研究發展之單位。」執行單位就研發成果管理或運用所獲得之收入，應將一定比率分配給發明人，以科技部預算下的研究計畫為例，常見的分配比率是：科技部 20%、學校 40%、發明人 40%<sup>105</sup>。然而，以上之規定仍無法解決在政府資助大學，日後的研發成果究應歸屬大學或教師之問題，而僅以簡單之文字概述該研發成果得歸於執行研發的單位。

大學與教師之間的關係在時代的背景下已悄悄地在轉變中，過去白領階層的大學教師也漸漸披上了勞動者之色彩，甚至被稱為高階勞動者，本文認為大學與教師之間屬於僱傭與委任契約融合的微妙關係。受全球知識經濟體系的影響，導致高等教育慢慢走向市場化，以往大學教師只需致力於教學及從事與教學相關之研究即可，然隨著大學的企業化與產業化，大學為了籌措更多的資金及更高的學術聲譽，與政府及民間企業互動頻繁，大學教師的職務也因承接了許多外界的產學合作計畫而逐漸改變。傳統上大學教師對其教學及研究固然具備了高度的自主性及獨立性，然而若大學承接政府資助的研究計畫，相關的法規使得大學對執行計畫的教師必須有一定的督導義務，教師對於其所負責的計畫內容不能說完全不受到任何影響。而且，日後該研究計畫若無產生研發成果時，事實上是由大學承

---

<sup>105</sup> 劉國讚(2015)，《專利法之理論與實用》，三版，頁 183，台北：元照。

擔該責任，而非執行研究計畫之教師。除此之外，教師在從事研究計畫時也往往與其他的研究人員分工合作，共同組成校內的研究組織體而為學校付出，大學在這樣的情形下，類似一般企業承接外部給予的研發任務，而教師與校內其他研究人員則成為了被企業僱用執行任務的研發人員。

在政府機關資助大學從事研究，如資助機關認為該研發成果得歸屬執行研究之單位所有，且在目前我國並無對大學及教師間的研發成果規屬有明文之規定下，本文認為教師從事政府資助的研究計畫，因而產出研發成果，該成果的專利申請權及專利權應可適用專利法中的職務發明而歸屬於大學，在雙方的契約另有規定時則從其約定。實務的運作上，絕大多數的學校在教師的聘任契約或學校內部規範中亦會清楚訂定，教師於學校任職期間內產出的研發成果及專利權須歸屬學校，似乎是認為大學與教師之間屬於僱傭契約，研發成果的產出屬於職務發明。不過，本文認為若學校以校內研發成果辦法將「利用到學校資源所完成的研發成果歸於學校」之規定，仍有可議之處，因為並非是利用到學校資源即可認定研發成果歸屬於學校，而必須該研發成果是職務上的發明，故縱使教師使用到學校的資源而產出研發成果，也有可能是構成專利法第 8 條第 1 項但書之業務經驗發明，學校最多僅能在支付合理報酬後，實施該發明。關於此點，也有學者採類似見解，認為以校內規定及聘任契約直接認定大學已經取得了教師一般廣泛及所有之授權，已構成定型化契約的片面約定，有相關法令及當事人契約審閱期間及衡平法原理作為契約解釋或適用限制，若缺乏充分告知同意的基礎，並事先要求教師放棄權利，約定效力或屬有限<sup>106</sup>。

然有學者採與本文相反之見解，認為在大學與教師之間若無特別約定，應由原始創作研發成果的教師取得權利，即便教師的研發成果是來自於政府機關的補

---

<sup>106</sup> 蔡達智，前揭註 1，頁 128-129。

助經費，亦即認為應適用出資聘人之規定<sup>107</sup>。亦有學者認為學校對教師從事研究的指揮監督程度不高，大學教師對於研究的方式、方向及內容可自行決定而具備高度的自主權，故應適用出資聘人發明的規定。因此教師既然不是僱傭關係下的受僱人，自非適用職務發明之規定，若大學將政府資助研究的研發成果權利全部由聘任契約硬性規定為僱傭關係而約定規屬於學校，對於教師而言並不公平，與法理相悖。故建議在成果與獲利有合理的對價之下，應在作業要點中規定研究人員包括主持人可與學校協調計畫主持人收入的比例<sup>108</sup>，以上學者之見解不無道理，亦有參考之價值。惟本文認為在教師未產出研發成果時，是以大學而非教師承擔該研究失敗之風險，與出資聘人發明中由受聘人承擔研究失敗風險之情形並不相同，若以出資聘人發明之規定規範政府資助大學研發成果之歸屬，不無疑義。

綜上所述，教師接受政府資助研究，該研發成果專利權之歸屬究應適用職務發明或是出資聘人發明之規定，本文認為日後仍會有所爭論。不過觀察目前實務的運作，幾乎都是以校內規定或是契約明訂之，其實也符合專利法第7條第1項職務發明之但書：「契約另有約定者，從其約定」，亦符合同條第3項出資聘人發明之本文：「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」，故其實適用職務發明抑或出資聘人發明之規定，在目前實務運作上沒有太大之差別。本文認為，大學應事前以契約清楚、個別地與教師簽訂日後研發成果專利權之歸屬，但仍須注意雙方之間的利益平衡，給予教師協商的空間，以及考量有關將來專利權之維護及技術移轉暨推廣等各項因素，綜合判斷予以評估。

---

<sup>107</sup> 蔡達智，前揭註1，頁128-129。

<sup>108</sup> 蔡榮泰，前揭註100，頁73、75。

## 第三章 美國、德國政府資助大學研發成果專利 權之歸屬

政府資助大學研究一旦產生研發成果之後，首先必須面對的問題即是此研發成果該歸屬於何人。因政府資助是以公共資源投入，故若研發成果歸屬於原補助的政府機關，確實能防止公共資源受個人或私人的圖利，避免不公平的公共資源使用結果。惟此做法將導致補助執行單位(大學)缺乏誘因從事更進一步的研發成果商業化行為，也無法活絡公共資源，容易造成政府投入過多無效益的研發而產生沉重的財政負擔<sup>109</sup>。

美國為了改善以上情況，於 1980 年 12 月通過了拜杜法(Bayh-Dole Act)，其目的乃為了讓大學在執行聯邦政府資助的研發計畫後，仍能保有研發成果的專利申請權，提供大學較多的誘因，妥善運用公共資源並將研發成果商業化，藉以扶植中小企業，創造就業機會，振興日益疲憊的美國產業經濟<sup>110</sup>。而德國為了推廣研發成果及使研發成果被廣泛的運用，藉以提升德國的科技水準，於 2002 修正受雇人發明法第 42 條，由原本教師擁有研發成果的權利，轉變為在一定條件下大學也可以擁有。我國為躋身世界科技強國之行列，效法美國拜杜法案的立法意旨，於 1999 年制定了科學技術基本法，將原本歸屬於國有財產的研發成果，得下放受政府資助的執行機構擁有，使大學對研發成果有更加完善應用的權利。

### 第一節 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬

美國專利法中未明文規定大學受政府資助研究其研發成果專利申請權及專利權之歸屬，而其歸屬判斷涉及大學教師與學校間是否為僱傭關係，進而是否有是否

<sup>109</sup> 蔡達智，前揭註 1，頁 124。

<sup>110</sup> Kristen Osenga, *Rembrandts in the Research Lab: Why Universities Should Take A Lesson from Big Business to Increase Innovation*, 59 MAINE L. REV. 413 (2007).

適用受雇人發明歸屬規定之疑問。惟美國專利法中亦未明文規定僱傭關係中受雇人發明權益之歸屬，就此，受政府資助的研發成果及受雇人發明的權益歸屬均需仰賴法院判決及各學校之政策辦理。

自 1980 年拜杜法運作以來，政府資助的研發成果最多就是歸屬於大學或合作企業，只有在大學不願意維護等特殊條件下，方可能歸屬於創作人或發明人。然而，美國聯邦最高法院於 2011 年的 *Stanford University v. Roche Molecular System* 一案<sup>111</sup> 中重新闡述拜杜法的條文，認為大學並無直接取得政府資助研究之研發成果的權利，而將該研發成果之權利重新回歸於發明人手中，為美國政府資助大學研究中重要的實務見解。以下本文先簡扼介紹拜杜法之立法目的與規範，再說明美國專利實務上受雇人發明之法理，探討美國大學與教師之間是否為僱傭關係而有無受雇人發明法理之適用，最後就美國政府資助大學研究其研發成果專利權歸屬的相關判決為討論。



## 第一項 拜杜法之立法目的

拜杜法(Bayh-Dole Act)由美國國會參議員 Birch Bayh 和 Robert Dole 提出，於 1980 年由國會通過，正式名稱為《1980 年大學與小型企業專利程序法》(University and Small Business Patent Procedure Act of 1980)，1984 年又進行了修改，其後並納入美國專利法第 200 條至第 212 條，亦即第 18 節，名為「接受聯邦政府補助所製成發明之專利權」(Patent rights in inventions made with federal assistance)，惟仍將其習稱為拜杜法，該節主要規範任何接受聯邦政府資助所得發明專利權等權利義務之關係。拜杜法的立法目的主要是針對國家的經濟政策問題提出解決方案，包含改善大學與民間企業間的代溝、大學象牙塔心態(即對社會漠視的態度)、資金投入與研發成果產出不對等、政府資助機構的官僚主義、

---

<sup>111</sup> Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., et al. 131 S. Ct. 2188 (2011).

研究計畫對產業與經濟缺乏貢獻等問題<sup>112</sup>。拜杜法的重要性在於建構一套所有聯邦機構均可共同遵循的專利權歸屬制度，清楚地規範了受聯邦經費資助所產生的專利歸屬，其最重要之意義即為「將研發成果的權利下放給民間企業」<sup>113</sup>。除此之外，拜杜法並統一了原本複雜分歧的各個聯邦機構行政規章<sup>114</sup>，且明確界定聯邦政府申請與擁有專利權之範圍，及應以專屬或非專屬授權之方式授權予私營部門等事宜<sup>115</sup>。

在拜杜法尚未制定之前，原則上政府資助學術機構的研發成果皆屬於國家所有，不允許學術機構對私人企業專屬授權，而研發成果的專利申請及授權給私人企業之事宜均由政府各部門設置專人負責，其對專屬授權(exclusive license)予私人企業加了諸多之限制，而多以免費或非專屬授權(non-exclusive license)供民眾使用<sup>116</sup>，以致民間企業運用政府資助研發成果的意願始終不高。就此可發現，受政府資助者的合作意願和研發成果權利歸屬之分配成正相關，故有論者認為應該將研發成果所有權歸屬於受政府資助者，藉此吸引研發者的合作意願<sup>117</sup>。

美國政府為了改善上述種種缺失，因而制訂了拜杜法。拜杜法將法規鬆綁並提供經濟誘因，使接受聯邦政府資助研發的執行單位或私人可以直接取得研發成果之權利，藉由把國家的公共資源轉化為私人所有，妥善運用政府的資助，提升

---

<sup>112</sup> 科技基本法 10 週年回顧與展望研討會演講紀要：美國拜杜法案與台灣科技基本法之比較--過去 10 年檢討與未來 10 年因應(2010)，國家衛生研究院電子報第 382 期，  
[http://enews.nhri.org.tw/enews\\_list\\_new2\\_more.php?volume\\_indx=382&showx=showarticle&article\\_indx=8184](http://enews.nhri.org.tw/enews_list_new2_more.php?volume_indx=382&showx=showarticle&article_indx=8184) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>113</sup> 王偉霖、劉江彬(2010)，〈國際技術移轉制度理論與實務：兼論台灣立法與產學研因應之策略〉，頁 103，台北：華泰。

<sup>114</sup> 馮震宇(1994)，〈美國政府研發成果專利權益歸屬制度之探討(下)〉，《美國月刊》，9 卷 3 期，頁 102-103。

<sup>115</sup> Memorandum on Government Patent Policy (1983) (available at: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40945>, last visited 08/20/2017).

<sup>116</sup> 陳春山(2014)，〈美國法院有關大學受雇人發明權利歸屬判決之發展〉，《萬國法律》，194 期，頁 57。

<sup>117</sup> Gary Pulsinelli, *Share and Share Alike: Increasing Access to Government-Funded Inventions Under the Bayh-Dole Act*, 7 MINN. J.L. SCI. & TECH. 393 (2006).

研發成果的效能，並有效幫助產業脫離經濟頹勢的狀態<sup>118</sup>。拜杜法允許大學擁有研發成果的專利權，大學透過授權或權利讓與等方式，將專利權移轉予民間企業，由於民間企業對商品及市場變化掌握度高，因此可再將具有經濟價值的專利權進一步商品化，活用政府給予的資助，促進經濟成長<sup>119</sup>。再者，大學得透過此制度取得相當之收益，且利用收益吸引更多具備豐富學術研究能量的研究人員<sup>120</sup>，鼓勵教職員產出品質更好的創作，並經常舉辦或參與更多的專業活動<sup>121</sup>，藉此提升教育及研究品質解決大學規模逐漸擴大、經費來源不足及學費難以高度成長之壓力<sup>122</sup>。除此之外，大學也可在取得研發成果運用之收益後，以該收益獎勵創作人，甚至給予創作人可擁有研發成果所有權的機會<sup>123</sup>。

綜上所述，拜杜法提供了一個激勵的機制，改變從前美國聯邦政府將政府資助研發成果歸屬國家所有的政策。透過公共資源私有化，而允許學術機構、非營利組織及私人企業保有研發成果的專利權利，促使政府、科學研究機構及企業三方共同致力於研發成果的商業運用，為一種「商品化過程投資」的經濟誘因<sup>124</sup>，產生促進科學研發成果轉化的強大動力。再者，大學將技術移轉給民間企業，企業透過運用該科學研發成果，使政府的投資為最大之利用，以致美國在全球激烈的科技競爭中仍能保持領先的技術優勢，達到活絡經濟與厚植國家整體競爭力的目的。

---

<sup>118</sup> Clovia Hamilton, *University Technology Transfer and Economic Development: Proposed Cooperative Economic Development Agreements Under the Bayh-Dole Act*, 36 THE JOHN L. REV. 397, 404-05 (2003).

<sup>119</sup> 王偉霖等，前揭註 113，頁 105。

<sup>120</sup> Rosa Grimaldi, Martin Kenny, Donald S. Siegel, Mike Wright, *30 Years After Bayh-Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship*, 40 RESEARCH POLICE 1045-46 (2011).

<sup>121</sup> Thomas N. Buleit, Jr., *Public-Private Partnerships in Biomedical Research: Resolving Conflicts of Interest Arising under the Federal Technology Transfer Act of 1986*, 4 JOURNAL OF LAW AND HEALTH 1, 4 (1989/1990).

<sup>122</sup> JOSHUA B. POWERS, *ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION: INSTITUTIONAL EFFECTS ON PERFORMANCE OF UNIVERSITY TECHNOLOGY TRANSFER* 11 (Ph.D. diss., Indiana University, 2000).

<sup>123</sup> Osenga, *supra* note 110, at 413.

<sup>124</sup> 楊智傑(2014)，《專利法》，頁 18，台北：新學林。

## 第二項 拜杜法中受政府資助研發成果專利權歸屬之規範

依拜杜法第 202 條第(a)項之規定，任何非營利組織或小型企業(“contractor”，下稱承攬人)<sup>125</sup>除有本項但書之情事外，原則上得依第 202 條第(c)項第(1)款之規定，在揭露成果後的合理期間內，選擇是否保有職務上之研發成果(elect to retain title to any subject invention)。由上述規定觀之，拜杜法允許承攬人「自行選擇」是否保有該研發成果之權利，而並非由政府決定之。

依拜杜法，承攬人應於合理期間內向聯邦政府揭露每一個研發成果之內容，若未揭露者，聯邦政府取得該未揭露之研發成果之權利<sup>126</sup>。且承攬人須在揭露後的 2 年內以書面方式向聯邦機關表示保留該研發成果之所有權，未表示保留者，聯邦政府取得該研發成果之權利<sup>127</sup>。除此，在承攬人選擇保留研發成果之權利後，聯邦政府課予承攬人在法律期限內提出專利申請之義務<sup>128</sup>。對於承攬人選擇保留的研發成果權利，聯邦機關取得不得轉讓(non-transferrable)、不可撤回(irrevocable)、權利金已付(即無償，paid-up)的非專屬(non-exclusive)授權，可自行或代表美國政府在美國境內或全世界實施受資助計畫所產生的發明專利權益<sup>129</sup>。

此外，聯邦機關也有權力要求承攬人或其被授權人或受讓人，定期呈報使用研發成果的狀況或使用的程度<sup>130</sup>。且承攬人或其受讓人有義務在申請美國專利時，明確聲明該研發成果是由聯邦政府資助所產生，並說明政府對於該研發成果有相關之權利<sup>131</sup>。然而，若承攬人選擇不保留研發成果之所有權時，聯邦政府可與承

---

<sup>125</sup> 35 U.S.C. §201(c): “The term “contractor” means any person, small business firm, or nonprofit organization that is a party to a funding agreement.”

<sup>126</sup> 35 U.S.C. §202(c)(1).

<sup>127</sup> 35 U.S.C. §202(c)(2).

<sup>128</sup> 35 U.S.C. §202(c)(3).

<sup>129</sup> 35 U.S.C. §202(c)(4).

<sup>130</sup> 35 U.S.C. §202(c)(5).

<sup>131</sup> 35 U.S.C. §202(c)(6).

攬人協商之後，由發明人擁有該研發成果之權利<sup>132</sup>。

### 第三項 由「先發明主義」到「先發明人申請主義」

#### 一、先發明主義(First-to-Invent)

美國專利法於 1876 年即採用先發明主義(First-to-Invent)，又稱為真實且最初發明者原則(first and true inventor)，相較之下，我國及其他世界各國幾乎都是採先申請主義。美國的立憲者在制憲時受到 17 世紀啟蒙時代英國哲學家洛克的勞動理論影響，該勞動理論認為，財產權之所以存在，是因為人類將自身的力量發揮於自然界的物上，使該物脫離了原本自然的狀態，和人類的勞動相互融合，增加了原先所不具有的其他價值。故美國法認為專利權是發明人基於心靈上的勞動所獲得的，本質上應屬財產權，在讓與或處分上比較不受限制，早期美國學界也常引「勞動取得財產權」之哲學概念解釋專利權之理論<sup>133</sup>。美國立憲者因受到洛克勞動理論的影響，基於天賦人權思想而將專利權歸由發明者所有<sup>134</sup>。按美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款：「保障著作家和發明家對各自著作和發明在限定期限內的專有權利，以促進科學和工藝的進步」之意旨<sup>135</sup>，聯邦議會為了促進科學和技藝之發展，必須給予發明人獨占的權限，且依美國專利法舊法第 102 條第(f)項反面推之<sup>136</sup>，唯有真正發明人始得取得專利權，發明的權利歸屬於發明人，亦即採「先發明主義」，保護真實且最初發明者(first and true inventor)。

---

<sup>132</sup> 35 U.S.C. §202(d).

<sup>133</sup> 黃致穎，前揭註 60，頁 8-9。

<sup>134</sup> 黃致穎，前揭註 60，頁 30。

<sup>135</sup> U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8: “To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

<sup>136</sup> Pre-AIA 35 U.S.C. §102: “A person shall be entitled to a patent unless- (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.”

由上述可知，先發明主義之目的在於鼓勵發明人從事發明研究工作，並確保最先完成發明的人可以獲得專利權，較符合公平正義的原則。再者，發明人努力將其想法付諸實踐，對該發明最為熟悉而擁有充分的時間將發明創作之缺陷進行檢驗及改善，最終提出成熟完善的專利申請<sup>137</sup>。然而，觀諸專利之精神在於鼓勵發明人將隱藏之研發技術公開，使社會大眾知悉該技術已存在，並避免重複投入研發造成勞力和金錢之浪費，且社會大眾亦得依據該研發成果，進行更加完善之研發改良，最終促進整體產業之發展。惟若依先發明主義，發明人可能憑恃優先保障之優勢而怠於申請專利將研發技術公開，造成重複研發的浪費，違背專利促進產業發展之精神。再者，發明人縱使未及早公開研發技術，也能依先發明主義制度的保護取得專利，將使其不願意早日公開發明的內容，而等到他人提出了相同之專利申請時，方才提出訴訟主張自己才是最初的發明人，使權利處於不安定的狀態，影響權利之安定性<sup>138</sup>。且判定何人為最先發明人的舉證過程往往困難、繁瑣，容易產生爭端。雖然美國曾創設了衝突審判程序(Interference Procedure，或稱發明人爭議程序)以判斷發明人之適格性(Inventorship)，用以釐清誰才是真正具有專利申請權之先發明人，但由於該程序複雜而增加了商標專利局在行政程序上的負荷，耗費訴訟成本，更有甚者，有發明人利用該程序作為延宕取得專利權之手段<sup>139</sup>。

綜上所述，先發明主義存在著若干缺點，美國為了改善上述之問題且為了與世界其他國家的先申請主義接軌，前總統歐巴馬在2011年9月16日，簽署了國會兩院通過的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA)，該法案改寫了美國專利法，將美國專利體制由先發明主義改為先發明

<sup>137</sup> 羅允廷(2015)，《從美、日兩國專利法中職務發明之專利歸屬制度探討我國專利法中職務發明專利歸屬問題》，頁32，逢甲大學財經法律研究所碩士論文。

<sup>138</sup> 曾陳明汝(2004)，《兩岸暨歐美專利法》，頁38，台北：學林。

<sup>139</sup> 楊崇森，前揭註72，頁201。

人申請主義(First-Inventor-to-File，簡稱 FITF)。

## 二、先發明人申請主義(First-Inventor-to-File)

美國於 2011 年 9 月 16 日頒布了專利改革法案「美國發明法」(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，專利權的取得從先發明主義(First-to-invent)改為先發明人申請主義(First-inventor to file)，該法案自頒布日起 18 個月後開始實施，即自 2013 年 3 月 16 日起已正式生效實施。相較於其他國家採行以申請人為角度出發的先申請主義，此一制度則是以「發明人」為角度出發的先申請主義，發明人仍是當然的申請人。

在 AIA 公布之前，僅有發明人(受雇人)可以作為申請人，雇用人不可以作為申請人，雇用人專利權的角色僅是受讓人，且縱使僱傭契約中有預先約定雇用人取得受雇人日後之研發成果，仍須由受雇人先行申請專利，待受雇人嗣後取得專利權時，再將專利權移轉給雇用人。簡而言之，不管如何，都必須經過受雇人移轉發明權利給雇用人，這時候的移轉證據資料，都是由受雇人簽署一份讓與契約書(assignment agreement)<sup>140</sup>。

然而，在 AIA 公布之後，美國專利商標局(USPTO)在 2012 年 8 月 14 日頒布了發明人宣誓書相關細則規定(Inventor's Oath or Declaration Provisions of AIA)，其規定在 2012 年 9 月 16 日(含)之後所提出的美國專利申請案，若已取得發明人簽署之「發明人宣誓書」並具備以下其一者，均得為專利申請權人<sup>141</sup>：

---

<sup>140</sup> 邱英武(2015)，美國專利申請的保命符，北美智權報，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Patent\\_Administrator/publish-74.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/publish-74.htm) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

<sup>141</sup> 劉蘊文(2012)，美國申請實務-新的發明人宣誓書制度，廣流智權事務所，<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3114> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

- 1.已和發明人簽署讓與契約書(assignment)的受讓人(assignee)
- 2.有權利要求發明人簽署讓與契約書的權利人(one to whom the inventor is obligated to assign the invention)
- 3.對於專利權有利害關係之人(a party who has a “sufficient proprietary interest” in the invention)

然而，如果發明人已死亡、無法律上行為能力、經努力嘗試後仍處失聯狀態、或發明人拒絕簽署發明人宣誓書時，申請人(具備以上3種身分之一者)可以簽署「替代聲明」(substitute statement)取代發明人之宣誓書而自行申請專利，此替代聲明必須提示無法取得發明人在宣誓書簽名之原因，同時表明簽署人知悉蓄意為不實陳述的罰則<sup>142</sup>。以上新法之規定，在僱傭關係中的受雇人不願意配合簽署發明人宣誓書之情況下，使雇用人可自行以替代聲明取得發明人宣誓書並申請專利，對雇用人而言非常有利。

另外，美國先發明人申請主義與其他國家的先申請主義有一項顯著之差別在於，一旦專利申請權出現疑慮時，美國「先發明人申請主義」會先暫停專利審查程序，待其確認適格的發明人(適格的專利申請權人)為誰之後，再續行專利審查制度。然而，一般的「先申請主義」必須等到確定獲准專利之後，再藉由非專利權人的舉發程序來進行處理<sup>143</sup>。

---

<sup>142</sup> AIA Inventor's Oath or Declaration Quick Reference Guide, at 3-4 (available at [https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/inventors-oath-or-declaration-quick-reference-guide.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/inventors-oath-or-declaration-quick-reference-guide.pdf), last visited 08/20/2017); 劉蘊文，前揭註 141。

<sup>143</sup> 張宇凱(2015)，先申請主義、先發明主義、以及發明人先申請主義，北美智權報，[http://www.naip.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-105.htm](http://www.naip.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-105.htm) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

表 3-1 先發明主義與先發明人申請主義之比較 (資料來源:本文繪製)

AIA 法案 (2011 年 9 月 16 日頒布)	先發明主義 (AIA 之前)	先發明人申請主義 (AIA 之後)
主要內容	發明人當然取得專利申請權及專利權。縱使僱傭契約訂有移轉發明給雇用人的約定，仍需由發明人申請專利，嗣後取得專利權後再依移轉契約將發明轉讓給雇用人	<p>原則:發明人為專利申請權人。</p> <p>例外:在取得發明人簽署的發明人宣誓書後，以下三者也可為專利申請人:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已和發明人簽轉讓契約書者</li> <li>2. 有權利請發明人簽轉讓契約書者</li> <li>3. 對該專利權有利害關係者</li> </ol> <p>若發明人已死亡、無法律上行為能力、經努力嘗試後仍處失聯狀態、或發明人拒絕簽署發明人宣誓書時，申請人可以簽署「替代聲明」取代發明人之宣誓書而自行申請專利</p>

### 三、實務判決



#### (一) Solomons v. United State<sup>144</sup>

##### 1. 本案事實

訴外人 Clark 任職於美國聯邦印刷局時，因政府為了收集威士忌和蒸餾酒稅之關係，Clark 在任職期間內被指派研發一種可防止詐欺的自動消印圖章，其在研發過程中利用美國政府的資源使該圖章完善，並供聯邦印刷局使用該圖章。惟就該發明之使用權或相關報酬，Clark 和政府之間未曾有過任何的協議，且 Clark 也未曾向政府表示若政府製造並使用該圖章，政府必須支付授權的使用費。故 Clark 從未明白表示將該圖章授權政府使用，也未禁止政府使用該圖章或要求政府給予授權金。

1868 年 9 月 1 日，Clark 提出該圖章之專利申請，然在其提出該專利申

<sup>144</sup> Solomons v. United States, 137 U.S. 342 (1890).

請之前，政府已經將該圖章用於收集威士忌和蒸餾酒稅。其後，Clark 在 1869 年 12 月 6 日簽訂正式契約將其權利轉讓予本案原告 Solomons，而原告在同月 21 日取得該圖章之專利後，便請求法院禁止美國政府繼續使用該專利並請求賠償。

## 2. 法院見解

美國聯邦最高法院認為，只有真實且真正的發明人才能取得專利權，若僅是單純的「發明人受僱於他人」此一情事，並不足以作為雇用人享有專利權的正當化理由，亦即 Clark 受僱於政府時所產生的發明，並不會因此發生權利移轉予政府的效力，且本案中也無法證明 Clark 與美國政府間有專利權移轉之合意。受雇人在執行其所被分配的工作時，得自由選擇將本身的長處與能力致力於該發明工作，因而產出的發明權利自應由受雇人取得而為其財產。惟聯邦最高法院也提及以上原則在某些情況下也會有所限制，亦即，若受雇人是受僱從事發明或改良某機械或為實現特定結果之手段為目的時，在成功完成該受僱之目的後，受雇人不得對雇用人請求該完成工作物的所有權，因受雇人是被僱用來達成特定的目的，且雇用人支出的薪資為其對價，受雇人完成工作之後，該完成物所有權歸屬於雇用人的財產。

### (二) Hapgood v. Hewitt<sup>145</sup>

#### 1. 本案事實

Hapgood & Co. 為一家製造犁的公司，Hewitt 曾任職於該公司並擔任製造部門之監督者，在 Hewitt 受僱於該公司時，有關供給馬匹使用的犁多為木製品，且公司於一次開會討論中指派 Hewitt 研發金屬材質的犁。研發過程中，公司負責所有的研究及開模費用，Hewitt 則利用自己的時間及精力進

---

<sup>145</sup> Hapgood v. Hewitt., 119 U.S. 226 (1886).

行研究，並在 1876 年成功研發該金屬製犁，當時公司給予 Hewitt 3000 元美金且開始製造該金屬製犁，但 Hewitt 並未就該發明向公司主張任何的權利。其後，該公司解散並成立新的公司，而在當時 Hewitt 也自原公司退休並以自己的名字就該金屬製犁的發明申請專利並獲准。原公司的財產管理人 Hapgood 先生乃為新公司之利益，以公司受託人之名義提起訴訟請求 Hewitt 移轉該發明專利權。

## 2. 法院見解

法院認為，研發費用雖是由公司出資，且員工的工作也是專門從事研發，但研發成果之專利權仍是由實際研發之人(即受僱之員工 Hewitt)取得，單純的出資行為並不會使公司當然享有該研發之專利權。法院並明確地指出，僱傭關係亦無法作為認定雇用人享有專利權的基礎，也無法認定當事人之間具備移轉專利權之合意，公司在資源以及經費上的支援，最多僅可取得授權人之地位，享有無償之實施權(shop right)，但無法享有該發明之專利權，仍須透過契約移轉的方式，由員工將研發成果之專利權移轉給公司，公司方能取得該專利權。

## 第四項 美國專利實務上之受僱發明

我國專利法第 7 條第 1 項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」明定了職務上發明的權益歸屬。然而，美國專利法中並未如同我國明文規定受雇人在僱傭關係中完成之發明，其專利申請權及專利權應如何歸屬，必須取決於雙方契約之約定及判決先例，該歸屬事宜則是由州立法及州法院管轄，若州法沒有規定，且僱傭契約中又無特別約定時，依先發明主義

原則由完成發明的受雇人取得相關權利<sup>146</sup>。

如上所述，因美國專利法並無明文規定職務發明的權利歸屬，故法院判決上多依雙方的僱傭契約決定，然契約應依各州之普通法予以解決，且各州之法律規定仍有所出入，法院的判決結果也會因具體的個案事實而有所不同。就此，過去實務上所累積的判決案例已形成可供參考適用之判決原則，得作為解決受雇人職務發明權利歸屬分配問題的方法<sup>147</sup>。此判決原則即可從：1.僱傭契約的內容與契約本身之目的(以下稱受僱發明)；及 2.基於權利衡平或禁反言原則而生的「雇用人實施權」(shop right)來釐清權利之歸屬。

美國專利實務上受雇人發明之歸屬主要以下列標準做簡易之判斷，也為許多判決所遵循之方針<sup>148</sup>：

- 1.在僱傭契約中若有約定以下兩者情況之一，雇用人可以主張發明的所有權：
  - (1)僱傭契約清楚明訂要求受雇人移轉發明給雇用人。
  - (2)雖僱傭契約中沒有明訂受雇人應移轉發明給雇用人，但依僱傭契約之意旨，受雇人被僱用之目的是為了從事發明或解決特定問題或為了在特定領域使其發揮發明能力而進行發明。
- 2.在僱傭契約未約定受雇人發明之權利歸屬時，若該發明「並非」僱傭契約所約定或雇用人所指派之工作內容，該發明之權利歸屬於受雇人，但雇用人若在發明的過程中有提供設備、資源而有所貢獻時，雇用人取得無償及非專屬性的實施權(shop right)。

因美國專利法就受僱發明之權利歸屬並無明定，且實務上法院也多尊重雇用人及受雇人之間的契約，故在契約無明顯違背雙方之真意時，法院多以雙方簽訂

---

<sup>146</sup> 羅允廷，前揭註 137，頁 29。

<sup>147</sup> PETER D. ROSENBERG, PATENT LAW FUNDAMENTALS 12 (2d ed. 1991).

<sup>148</sup> *Id.* at 12.

之契約為判決。本文以下依序就契約明文規定權利移轉、受僱發明及雇用人實施權為討論。

## 一、契約約定權利移轉

### (一)契約明訂職務發明之專利權歸屬

如前所述，美國專利法對雇用人與受雇人之間有關職務發明的權益分配並無規定，惟就其立法脈絡可知美國專利法乃在保護發明人，依先發明主義，只有發明人才能取得專利權。然而，實務上多數企業為了確保公司的利益，以及避免日後法律上之爭執，其在僱用新進人員時，多會預先在僱傭契約中就職務發明的權益歸屬予以明訂，使受雇人同意將職務發明讓與雇用人所有<sup>149</sup>。若契約中有約定受雇人日後發明權利之歸屬，實務判決上為了尊重當事人之契約，也常依契約之規定為裁判。惟須注意的是，縱使契約中沒有約定受雇人發明之權利歸屬，但如果由客觀事實觀察構成事實上之默示約定者 (under an implied-in-fact contract)，法院也會推定受雇人默示同意將「履行契約義務所產生的發明」讓與雇用人，然此發明必須是職務範圍內的發明<sup>150</sup>。

一般公司的僱用條款，通常都會在契約中明文規定受雇人所有之發明成果歸屬與雇用人，原因在於社會結構之變遷，發明態樣已有所不同，由過去受雇人獨力進行研發，轉變為與其他同袍分工合作共同完成發明，雇用人在研發進行中提供了設備與資金，發明權益之歸屬也從單純趨於複雜<sup>151</sup>，故多數的企業在簽訂僱傭契約時，除了明文約定發明權利之歸屬外(invention assignment)，也同時對員工保密(employee confidentiality)、競業禁止

<sup>149</sup> Peter L. Brewer, *Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors*, 42-APR TENN. B.J. 22, 23(2006).

<sup>150</sup> *Gerald Banks and Kelly Banks v. Unisys Corporation and Burroughs Corporation*, 228 F. 3d 1357 (Fed. Cir. 2000).

<sup>151</sup> 曾陳明汝，前揭註 138，頁 345-346。

(non-compete)、得隨時終止契約(at-will employment)及仲裁協議(arbitration agreement)等條款與受雇人作成契約<sup>152</sup>。

然而，許多企業為了避免日後發明歸屬之法律紛爭及自身之利益，常擴大受雇人須轉讓給企業之職務發明範圍，而企業能夠預先在僱傭契約中約定請求的轉讓協議範圍也非常的廣泛，惟該等協議原則上仍屬有效，因受雇人並非陷於錯誤才在此轉讓協議上簽名，受雇人事後不得以其不諳法律為由，否認該發明之專利權歸屬於雇用人<sup>153</sup>。然而，該等協議之規定若沒有限制時間範圍，極有可能導致範圍過廣而加重受雇人之責任，有掠奪受雇人全部創作發明之嫌<sup>154</sup>，故法院認為若契約自由與私法自治違背公共政策或社會公益時，受雇人沒有法律上之轉讓責任，該協議也不得強制執行<sup>155</sup>。

再者，過去許多法院受到 *Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.* 一案影響，認為受雇人若在僱傭契約中簽訂協議，同意將日後任職期間內的所有專利發明權利移轉給雇用人，則雇用人將自動獲得未來研發成果的專利權，無須在未來研發成果取得專利權時另外簽訂轉讓契約<sup>156</sup>。然而近幾年美國實務及學界已開始對該案所立下的原則進行思辯，也有美國學者提出法庭之友意見書，贊成對於 *Filmtec* 案作出的原則進行重新的審視<sup>157</sup>。除此之外，為了防止事前的發明轉讓協議不合理損害受雇人的權益，美國目前已有 8 個州<sup>158</sup> 通過立法明確規定，若將雇用人資源、僱用時間、雇用人業務及受雇人工作等因素不相關的「受雇人自由發明」透過發明轉讓協議事先轉讓給雇用人者，該協

<sup>152</sup> DAVID VAVER, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW: COPYRIGHT, PATENT, TRADE MARKS* 147 (1997).

<sup>153</sup> Rosenberg, *supra* note 147, at 16.

<sup>154</sup> 蔡榮泰，前揭註 100，頁 79。

<sup>155</sup> *Guth v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 72 F.2d 385 (7th Cir. 1934).

<sup>156</sup> *Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.*, 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991).

<sup>157</sup> Andrews Kurth Files Amicus Brief in *Shukh v. Seagate Technology, LLC* (2015) (*available at* <https://www.andrewskurth.com/news-565.html>, last visited 08/20/2017).

<sup>158</sup> 該 8 州分別為：加利福尼亞州、德拉瓦州、伊利諾州、堪薩斯州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、猶他州及華盛頓州。

議無效<sup>159</sup>。不過，由此立法也可以佐證法律對雙方事前以僱傭契約約定將來發明轉讓的協議採取開放之態度，只要不違背上述之限制即可。

## (二)實務判決

### 1. Dalzell v. Dueber Watch Case Manufacturing Company<sup>160</sup>

#### (1)本案事實

Allen C. Dalzell 受僱於 Dueber Watch 公司，其受公司指派而從事研發工作，公司亦給予其研發之補助，雙方並簽訂契約達成協議，如研發有所突破而有進展時，公司可為 Dalzell 加薪。其後，Dalzell 完成發明，並利用公司資金以自身發明人之名義申請並取得專利權，其在離職之後將該專利權授予訴外人 Fahys 公司，並同時針對 Dueber Watch 公司提起專利侵害訴訟，而 Dueber Watch 公司則以前述契約之內容，主張 Dalzell 既然因發明而獲得加薪，自應依契約負有移轉專利權之義務。

#### (2)法院見解

法院認為雇用人須在契約有明確規定之前提下，方能向受雇人主張其在任職期間內所完成之發明。在本案例中，公司在僱用受雇人時所簽訂的契約，最多僅得證明 Dalzell 得請求加薪，惟契約中並未明定 Dalzell 須移轉研發成果之專利權予公司等情事，縱使公司稱雙方曾有口頭協議，惟其並無任何資料佐證，故法院認為本件專利之研發及取得，縱使有使用到公司的資源，公司仍無法因此取得該發明之專利權。

---

<sup>159</sup> 和育东(2015)，〈美、德职务发明制度中的“厚雇主主义”趋势及其借鉴〉，《知识产权》，11 期頁 115。

<sup>160</sup> Dalzell v. Dueber Watch Case Mfg. Co. 149 U.S.315 (1893).

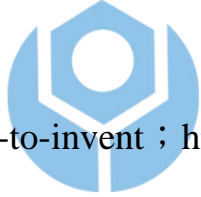
## 2.Guth v. Minnesota Mining & MFG. Co.<sup>161</sup>

### (1)本案事實

Guth 為 Minnesota Mining & MFG.公司所聘僱之技師。Guth 受聘當時雙方簽約同意，在 Guth 日後完成黏著劑、研磨劑等任何發明時，無論該發明是否在 Guth 的職務範圍內，只要該發明本身與公司業務相關，則該發明之專利權均須移轉給公司所有。之後，Guth 抗辯契約內容違反公序良俗，公司不得依該契約請求移轉專利權。

### 2.法院見解

法院認為，縱使當事人對於移轉專利權有契約之合意，然而，該契約就專利權移轉之內容，並未對「被指定要移轉發明」的完成時間、客體、主體等內容加以約定，其範圍過於廣泛，有悖公序良俗，該契約之約定不生效力。



## 二、受僱發明(employed-to-invent；hired-to-invent)

隨著時代轉變，精密儀器的出現，個人技術重要性逐漸淡化，單一個人完成發明的情形愈來愈少，團體分工合作的模式興起，且為了給予提供資金及研發設備的企業保障<sup>162</sup>，故美國專利實務上關於受雇人發明權益之歸屬，在保護真正發明人之真實且最初原則外有其例外情形，可分為：1.契約約定權利移轉；2.受僱發明；以及 3.雇用人實施權(shop right doctrine)此三類。契約約定權利移轉已於上述說明，茲不贅述。故以下僅就受僱發明及雇用人實施權為探討。

<sup>161</sup> Guth v. Minnesota Mining & Mfg. Co.,72 F.2d 385 (7th Cir. 1934).

<sup>162</sup> 黃致穎，前揭註 60，頁 30。

## (一)受僱發明之意義

受僱發明是指受雇人被受僱之目的即為從事發明，或者受雇人被指示解決特定的問題，抑或為了在特定領域中使受雇人展現發明能力而進行發明，此時雇用人擁有受雇人之發明專利的權利。雇用人之所以聘僱受雇人，其最主要的目的就是欲藉由受雇人的智慧及專業，在提供其資源與環境下幫助雇用人或第三人解決特定之問題、或對具體指定的目的進行研究，故因該特定任務所產生的發明結果應歸屬於雇用人<sup>163</sup>。易言之，受雇人從事發明的智慧已出售予雇用人，而雇用人支付受雇人薪資作為換取發明的代價，發明成敗的風險亦由雇用人承擔，在這樣的情況下，雇用人理應享有該僱傭關係所衍生出的智慧財產權之利益<sup>164</sup>。

若僱傭契約明訂日後雇用人可以取得受雇人之發明，雇用人自可取得該發明之權利，然而，若僱傭契約中沒有此約定時，必須該發明在受雇人的職務範圍內，雇用人才有請求受雇人將發明移轉之權利，亦即雇用人必須證明發明人之工作就是「從事該發明之進行」，若只主張該發明與受雇人之工作領域相關，並不足認定該發明為受僱發明而歸屬於雇用人<sup>165</sup>。

## (二)實務判決-United States v. Dubilier Condenser Corp.<sup>166</sup>

### 1.本案事實

訴外人 Dunmore 及 Lowell 兩人任職於美國聯邦標準局無線電部門，兩人於受僱期間被指派研究供飛機使用的收音機，並藉由工作期間所接觸的資訊產生創新的構想，亦即可藉由利用家庭用交流電作為替代收音機直流電。

<sup>163</sup> 蔡榮泰，前揭註 100，頁 78。

<sup>164</sup> 陳文吟(1996)，《專利法專論》，頁 139，台北:五南。

<sup>165</sup> 呂浩瑋(2012)，《受雇人職務發明之研究-我國與美日制度之比較》，頁 47，國立臺北大學法律學研究所碩士論文。

<sup>166</sup> United States v. Dubilier Condenser Corp.,289 U.S. 178 (1933).

除此之外，兩人在經過上司的同意後，繼續使用無線電部門的資源及設備完發明並取得了專利。然而，該發明之研究並非無線電部門提出的計畫，亦不包含在該部門所分配處理的問題範圍內，而是獨立於兩人工作之外的發明，且在該發明申請專利權之前，並無任何人通知要求兩人須將該專利權轉讓給聯邦政府，或准許聯邦政府擁有專屬實施權。日後兩人將該專利權之專屬實施權授予被告公司，聯邦政府向法院請求被告公司移轉該發明專利之權利，或放棄該專利權，抑或確認聯邦政府就該發明有實施權。

## 2. 法院見解

法院在本案中明確表示，基於美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款之意旨，專利權本身是財產權，雖然可以藉由契約的方式將其移轉或讓與，然而單純的「發明是由受雇人完成」此一事由無法作為雇用人取得專利權之理由，因受雇人之工作並非專門從事發明，僱傭契約中也沒有明白約定，故其因發明所取得之專利應歸屬於受雇人所有。該見解清楚界定了受僱發明之定義，即「縱使受雇人完成的發明與其工作有所相關，也不能直接認定該發明就是受僱發明，必須再探求受雇人與雇用人約定或受指示之工作性質與內容是否涵蓋從事該發明，方能定之」<sup>167</sup>。故在本案中，聯邦政府最多僅得證明該發明的完成，是利用到聯邦政府的資源與設備，故基於雇用人與受雇人間之衡平，乃賦予聯邦政府就本件之發明專利享有非專屬性、無償的永久實施權(shop right)，而非取得該發明之專利權。

## 三、雇用人實施權(shop right)

在雇用人與受雇人之間未以僱傭契約明訂日後研發成果專利權之歸屬時，且該發明並非僱傭契約中所指示或約定工作之成果，受雇人可以原始取

---

<sup>167</sup> 陳文吟，前揭註 164，頁 142。

得該成果之所有權，惟受雇人若在發明的過程中利用其工作時間或使用到雇用人的資源、環境及設備等，雇用人可以透過法律推定的方式對研發成果之專利權享有無償、非專屬性(non-exclusive)的實施權，此即為 shop right。不過，有一個重要的前提是，該受雇人並非是專門受僱從事發明之人，故若只使用到雇用人的資源、環境與設備，仍不足以構成 shop right<sup>168</sup>。

Shop right 可以是基於: 1.受雇人之默示授權(implied license)；或 2.衡平(equity)及公正原則(fairness)；或 3.允許雇用人使用之禁反言原則(estoppel)，不論是基於何原則，雇用人均可以享有無償、非專屬性之授權，但雇用人不可將其轉讓。有關於 shop right 的實務判決在上述 United States v. Dubilier Condenser Corp.一案中已說明，茲不再贅述。

#### 四、小結

由美國專利實務對受僱發明之法理，可知若受雇人是為了從事特定發明之目的而被僱用者，將來發明之權利會由雇用人取得(受僱發明)。然受雇人若非僱用來從事特定發明，而自己從事發明，並在發明的過程中使用到雇用人的資源、設備及環境時，因雇用人對該發明有所貢獻，故美國判例法賦予雇用人對該發明的成果享有無償、非專屬之被授權人地位(shop right)。以上兩種類型以外之受雇人自行從事之發明(free invention)則完全由受雇人取得發明之專利權，雇用人無法使用<sup>169</sup>。除此，雖然美國法院會因先發明主義而對發明人採保護之立場，但其也並非一味將受雇人發明之專利權強硬地認定歸屬於發明人，而在具備上述特定的條件下，將該發明的權利及實施權，分別拆由不同人享有<sup>170</sup>，當然，該發明人自己本身也享有該專利的實施權。

<sup>168</sup> Rosenberg, *supra* note 147, at 13-14.

<sup>169</sup> Henrik D. Parker, *Reform for rights of Employed Inventions*, 57 S. CALL. REV. 603, 607 (1984).

<sup>170</sup> Robert P. Merges, *The Law and Economics of Employee Inventions*, 13 HARV. J.L. & TECH. 1, 18-9 (1999).

## 第五項 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬

### 一、美國大學與教師間之法律關係

大學與教師之間是否為僱傭關係而適用美國專利實務上的受僱發明法理?教育法學者認為,在美國,大學與教師之間不分公立或是私立均為僱傭關係,教師在與學校的僱傭關係之下,都具備勞動者之身分<sup>171</sup>。北卡羅萊納州最高法院在 *Speck v. North Carolina Dairy Foundation*<sup>172</sup>一案中也表示,大學與教師之間為僱傭關係,大學教師利用大學的資源及場所,並在任職期間內完成研究,屬於受僱發明之成果,該成果理應歸屬於雇用人,即大學所有。不過,根據本文前述 *United States v. Dubilier Condenser Corp.*一案中揭櫫之原則,僅利用到雇用人的資源而完成的發明,雇用人並不會當然取得該發明之權利,而必須探究當事人雙方間的契約內容及受雇人的實際工作情形而判斷。故上述北卡羅萊納州最高法院見解雖然表示大學與教師雙方為僱傭關係而適用美國受僱發明之法理,惟其認為大學教師利用到大學資源及場所即導出研究產出成果為受僱發明,似乎有點速斷。依本文之判斷,假設大學與教師之關係果為僱傭關係,若大學教師從事的研究並非大學給予指示或其職務內應為之工作,縱使利用到大學的資源及設備,大學頂多只能取得該研發成果所生專利權之非專屬性雇用人實施權(*shop right*),而非該研發成果之專利權。

有學者認為大學與教師之間並非僱傭關係,並以 *Kaplan v. Johnson*<sup>173</sup>案觀察大學與教師間的關係為何,*Kaplan*案雖然是醫生與醫院間之爭議,但其判決理由仍具參考之價值。在該案中,*Kaplan*為一名醫生,並在醫院裡

<sup>171</sup> 周志宏(2012),《教育法與教育改革 III》,頁 208、210、237,台北:高等教育;王政彥、吳正榮(2011),〈從專業社群發展論析教師工會的組成與功能〉,《教育研究月刊》,203期,頁 68。

<sup>172</sup> *Speck v. North Carolina Dairy Foundation*, 319 S.E.2d 139 (N.C.1984).

<sup>173</sup> *Kaplan v. Johnson*, 409 F. Supp. 190 (N.D. Ill.1976).

擔任某醫學部門的主管，其工作範圍涵蓋行政、診療、教學及研究等，Kaplan 醫生在任職期間內發明掃描全身影像之相機並取得專利權。然而，其所屬的醫院主張 Kaplan 醫生受僱從事發明，並使用該醫院的資源及設備始能完成該發明，故該發明之專利權應歸屬於醫院所有，惟法院最後判決 Kaplan 醫生擁有專利權。法院將研究工作區分為：1.一般研究；及 2.特定事項之研究，並認為 Kaplan 醫生是從事一般的研究，亦即醫生並非專門專職的研究人員，從事研究僅為醫生的工作之一，除此之外還有其他職務。法院在該案中也再次強調，利用雇用人的資源完成研發，並不會使雇用人當然取得研發成果之專利權，此部分與上述 United States v. Dubilier Condenser Corp.案之見解相同。學者主張從此案可推知，大學教師也非專職研究人員，除了研究之外，教師的職務尚包含教學，且其工作的性質並非固定作息的型態，而是不定點、不定時，具備高度的自主性，其在研究進行中也可以隨時調整研究方向而不須經學校同意，故教師與學校之間並非僱傭關係，非一般企業中從事研究之受雇人，不適用前述受雇人發明之法理<sup>174</sup>。

然而，由本文在第二章第五節「政府資助大學研發成果專利權之歸屬」中之探討，本文認為大學與教師之間亦可成立僱傭契約，教師從事政府資助的研究計畫因而產生之研發成果，自有職務發明規定(美國受僱發明法理)之適用。

## 二、實務上對政府資助大學研發成果專利權歸屬之操作

撇除大學與教師之間究為何種關係，實務上美國大學多數均有明訂校內人員關於研發成果歸屬的政策，且對於專利的所有權也會因資金來源而異，特別是因外界(聯邦政府或企業)資助的研究計畫而取得之發明，專利權之歸

---

<sup>174</sup> 陳文吟，前揭註 39，頁 217-218。

屬問題其實並不單純<sup>175</sup>。美國所有的大學在研究上有非常大的部分是由聯邦政府資助，甚至有些學校的研究金費高達 90% 是由聯邦政府提供<sup>176</sup>，拜杜法施行之後，大學在符合拜杜法一定之要求下享有研發成果的專利權且有權從事技術移轉的授權，此部分因有法規明定，故無較大之問題。然而在企業贊助研究計畫的情況下就比較複雜，研發成果的專利權一般多以雙方契約約定為準，大部分的大學不再將專利權交給企業，而是在大學取得專利權之後對企業給予有償的專屬授權<sup>177</sup>。

美國多數大學通常會要求教師和其他校內的研究人員事前個別簽署正式的「提前轉讓發明協議」(pre-invention assignment agreement)，該轉讓協議有可能約定將教師日後所有的研發成果歸屬於學校，但也可能僅約定教師在職務上的發明歸屬學校，每個學校都不盡相同。典型的提前轉讓發明協議通常包含：1.發明轉讓條款；2.發明揭露條款；及 3.專利授權書等，許多協議中也常包含附加條款<sup>178</sup>。不過，也有大學採行不同的處理方式，會在其校內的研發成果管理手冊、章程或受聘函中明訂教師研發成果之歸屬<sup>179</sup>，但各校處理的方式不一，有些大學規定由大學自動取得所有權，有些大學則依研發過程中是否實質上使用到大學的設備與資源等而定，若僅使用辦公室、個人電腦，並無構成實質上的使用，發明人可取得專利權<sup>180</sup>。美國大部分的大學在學校政策中多明確規定利用到大學提供的研究資源而產生的研發成果，其專利權原則上歸屬於學校所有，教授必須在申請取得專利權後移轉給學校，

---

<sup>175</sup> 黃俊英、劉江彬(2004)，《智慧財產管理總論》，頁 74，台北：華泰。

<sup>176</sup> *University Employees and Patents. When do university employees own inventions?* (available at <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/university-employees-patents.html>, last visited 08/20/2017).

<sup>177</sup> 黃俊英等，前揭註 175，頁 74。

<sup>178</sup> *Pre-Invention Assignment Agreements. Employers routinely require employees to sign agreement assigning inventions in advance*(available at <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/pre-invention-assignment-agreements.html>, last visited 08/20/2017).

<sup>179</sup> *supra* note, 176.

<sup>180</sup> 黃俊英、劉江彬(1998)，《智慧財產的法律與管理》，二版，頁 37-38，台北：華泰。

而學校會視個案決定是否給予教師適度的報酬以資獎勵<sup>181</sup>。應注意的是，大學必須事先將研發成果歸屬之權益事項明確告知教師，不能僅以推定通知(constructive notice)為由認為大學教師明知研發成果歸屬相關政策之存在，否則其最多只能主張雇用人實施權(shop right)。因此，學者認為大學應該在聘任教師之初，即在聘約中就研發成果之相關內容予以約定，使教師確實知悉，避免日後產生爭議<sup>182</sup>。

美國聯邦最高法院在 2011 年 6 月 Stanford v. Roche Molecular 一案中(詳如後述)再次強調專利法上的先發明主義，亦即專利之申請必須由該發明人提出，故雖拜杜法下放研發成果之權利給大學，大學若欲取得該研發成果之專利權，仍須由從事該發明的教師提出專利之申請，並依前述契約轉讓之方式使大學擁有專利權。不過，在 2011 年 9 月 AIA 法案公布之後，先發明主義改成先發明人申請主義，大學也可以成為專利申請權人，但必須檢附發明人簽署的發明人宣誓書。然而，在發明人不願意簽署發明人宣誓書的情形下，大學也可以利用替代聲明取代發明人宣誓書而申請專利。

表 3-2 美國政府資助大學研發成果專利權之歸屬(資料來源:本文繪製)

	政府資助	契約約定或大學校內規定	大學可為專利申請權人
內容	1.美國大學研究多為聯邦政府資助 2.拜杜法案只賦予大學保留研發成果之權利 3.若大學欲取得研發成果之專利權，需由發明人為專利申請權人，取得專利權後再依轉讓契約移轉給大學	1.教師事前個別簽署正式的提前轉讓發明協議或大學將研發成果之歸屬規定於內部管理手冊 2.大部分大學將研發成果歸屬於學校，但認定標準不一致 3.大學必須事先將研發成果之歸屬權益告知教師，否則大學僅有實施權	1.AIA 頒布後，依先發明人申請主義，大學可以在取得發明人宣誓書後，以大學名義自行申請專利 2.發明人若不願意簽署發明人宣誓書，大學可以自行為替代陳述取代發明人宣誓而申請專利

<sup>181</sup> 陳文吟，前揭註 39，頁 222。

<sup>182</sup> University Patents, Inc. v. Kligman, 762 F. Supp. 1212 (E.D. Pa. 1991)；陳文吟，前揭註 39，頁 219-220。

## 第六項 美國聯邦最高法院見解-Stanford v. Roche Molecular

史丹佛大學控告羅氏藥廠侵害其關於 HIV 檢測方法的專利，加州北區地區法院判決史丹佛大學勝訴；羅氏藥廠不服，上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院改判羅氏藥廠勝訴，並認為羅氏藥廠亦為專利之共有人，而認地區法院不應受理該案；最後史丹佛大學上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院在 2011 年 6 月最終判決維持聯邦巡迴上訴法院的見解，史丹佛大學敗訴<sup>183</sup>。

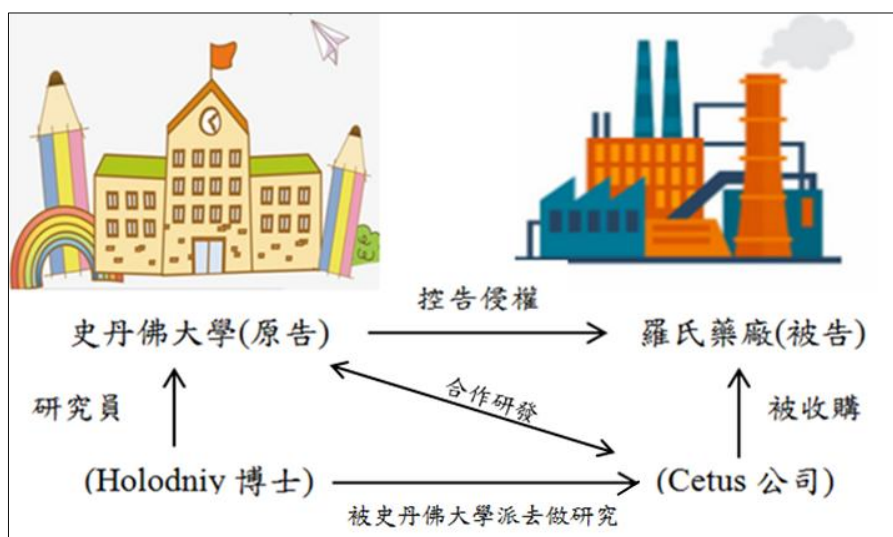


圖 3-1 當事人法律關係圖 (資料來源:本文繪製)

### 一、本案事實

#### (一)史丹佛大學接受聯邦政府資助並與民間公司合作研發

Mark Holodniy 博士在 1988 年被史丹佛大學聘僱擔任傳染病學系的研究員，並與史丹佛大學簽訂「著作權與專利協議」(Copyright and Patent Agreement)，該協議約定 Holodniy 博士同意將日後受僱期間內所有的研發成果之權利及利益轉讓給史丹佛大學(he “**agree[d] to assign**” to Stanford his

<sup>183</sup> Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., et al. 131 S. Ct. 2188 (2011).

“right, title and interest in” inventions resulting from his employment at the University)<sup>184</sup>。在此之前，史丹佛大學已和加州的 Cetus 小研發公司合作研發測量血液中 HIV 病毒數量的方法，而該檢測方法採用聚合酶連鎖反應 (PCR) 之技術，Holodniy 博士隨後被派任到 Cetus 公司中負責進行該連鎖反應技術之研究。進入 Cetus 公司之前，Holodniy 博士亦被該公司要求簽訂「客座保密協議」(Visitor’s Confidentiality Agreement)，協議約定 Holodniy 博士同意「將轉讓且現在轉讓」其在 Cetus 公司的研究期間所利用公司資訊、想法、發明所產生的權利及利益給 Cetus 公司(“**will assign and do[es] hereby assign**” to Cetus his “right, title and interest in each of the ideas, inventions and improvements” made “as a consequence of [his] access” to Cetus)<sup>185</sup>。在成功研發出檢測 HIV 病毒數量之方法後，Holodniy 博士返回史丹佛大學。除此，因該 HIV 的檢測技術是受到美國國家衛生研究院的資助，故須適用拜杜法，因此史丹佛大學根據拜杜法之規定向國家衛生研究院揭露該發明，並選擇保留所有發明之權利。其後 Holodniy 博士在 1995 年將研發成果申請專利並轉讓權利給校方，史丹佛大學在 1999 年獲證取得了三件關於 HIV 檢測方法的專利。

## (二) 史丹佛大學控告羅氏藥廠

1991 年 Roche 藥廠(下稱羅氏藥廠)開始收購 Cetus 公司，包括前述 Holodniy 博士研發出的 PCR 技術有關的所有技術資產，及 Holodniy 博士簽訂的保密協議所獲得的所有權利均全部移轉至羅氏藥廠。其後，羅氏藥廠開始在全球販售 HIV 測試設備，而該設備使用了系爭專利的技術，史丹佛大學信託委員會(Board of Trustees of Stanford University)因而在 2005 年於加州北區地方法院(下稱地區法院)向羅氏藥廠提起訴訟，主張羅氏公司侵害其專

---

<sup>184</sup> *Id.* at 2192.

<sup>185</sup> *Id.* at 2192.

利權。

## 二、雙方當事人主張

### (一)原告史丹佛大學主張

史丹佛大學認為既然 HIV 檢測方法之研究是由聯邦政府資助，根據拜杜法，受聯邦政府資助的承攬人(contractor)在符合拜杜法之一定條件下可以保留研發成果之專利權，故拜杜法第 202 條第(a)項使史丹佛大學即可自動成為該發明之專利權人<sup>186</sup>。除此，史丹佛大學在與 Holodniy 博士簽訂「著作權與專利協議」時即當然成為專利所有權人，Holodniy 博士已經沒有權利可以轉讓給 Cetus 公司。

### (二)被告羅氏藥廠抗辯

羅氏藥廠抗辯因 Holodniy 博士在與 Cetus 公司簽訂客座保密協議時，按照協議的字面解釋，其已在「當下」將其權利轉讓(will assign and do[es] hereby assign)給 Cetus 公司，羅氏藥廠既然收購了 Cetus 公司的技術資產，羅氏藥廠即為該專利的共有人。然而，Holodniy 博士在與史丹佛大學簽訂著作權與專利協議時僅允諾「未來」會讓與(agree[d] to assign)專利權給史丹佛大學。除此，羅氏藥廠主張因其為專利共有人，史丹佛大學未經共有人之同意提起訴訟，違反專利法之規定，史丹佛大學欠缺提起專利侵害的當事人適格，法院應不予受理該案。

---

<sup>186</sup> 35 U.S.C. §202 (a): “Each nonprofit organization or small business firm may, within a reasonable time after disclosure as required by paragraph (c)(1) of this section, **elect to retain title to any subject invention.**”

### 三、本案爭點

本案之爭點為，在拜杜法之規定下，受聯邦政府資助的研究機構是否當然取得與受雇人研發成果相關的一切權益？

### 四、法院見解

#### (一)地區法院見解

地區法院判決史丹佛大學勝訴。法院認為雖然 Holodniy 博士簽訂客座保密協議而將權利轉讓給 Cetus 公司，但因拜杜法本身已讓受政府資助的史丹佛大學可以選擇是否保留該受政府資助研發成果之專利申請權，且 Holodniy 博士與史丹佛大學簽訂的著作權與專利協議也將使專利權自動讓與給史丹佛大學所有，故 Holodniy 博士其實已經沒有權利再轉讓給 Cetus 公司。地區法院並依據拜杜法第 202 條第(d)項說明，只有在政府及與政府締約的研究機構均放棄該研發成果專利權時，發明人才可取得該專利權。

#### (二)聯邦巡迴上訴法院見解

首先，聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)推翻地區法院之見解，並贊同羅氏藥廠的主張，亦即 Holodniy 博士在與史丹佛大學簽訂著作權與專利協議時，雖依該協議之約定，其有義務將專利權轉讓給史丹佛大學，但該契約只是承諾「未來」會將相關的權利轉讓給史丹佛大學(a promise to assign rights in the future)，Holodniy 博士依舊保有他的權利。然而，Holodniy 博士與 Cetus 公司簽訂的客座保密協議則是「現在」就將發明相關權利轉讓給 Cetus 公司(a present assignment of Holodniy's future right)，是一個直接轉讓的協議。故從契約法觀之，Cetus 公司取得了相關發明之專利權，因此羅氏藥廠為該專利權之共有人。

其次，CAFC 認為依據美國專利法的原則，只有發明人才可以是專利申請權人，而且拜杜法也是專利法之一部分，拜杜法並沒有例外認為受聯邦政府資助發明的發明人不適用此原則，亦即專利申請權人仍必須是發明人 (Holodniy 博士)。拜杜法不使受政府資助的史丹佛大學自動取得該研發成果之專利申請權，因此 Holodniy 博士可轉讓權利給 Cetus 公司，羅氏藥廠對該專利也擁有權利，為該專利之共有人，史丹佛大學提起專利侵害訴訟不具當事人適格。

### (三)聯邦最高法院見解

CAFC 所認定上述兩協議文字之差異，並非聯邦最高法院之爭點，故聯邦最高法院拒絕對此議題評論。該審主要爭點為：是否因拜杜法而使受政府資助的史丹佛大學當然取得專利權？聯邦最高法院最後維持 CAFC 之判決，認定在拜杜法之下，專利權並非當然屬於史丹佛大學，其理由如下：

#### 1. 美國專利法由發明人原始取得專利申請權

首先，法院闡述美國專利法的基本法理，即專利之申請人必須是真正的發明人，發明人可以在取得專利權之後透過轉讓將專利權給予他人<sup>187</sup>。法院並根據此一法理推論，在僱傭契約關係存續中，除非受雇人明確地將發明轉讓給雇用人，否則雇用人無權直接取得受雇人之發明<sup>188</sup>。

<sup>187</sup> supra note 183, at 2194-95. “Although much in intellectual property law has changed in the 220 years since the first Patent Act, the basic idea that inventors have the right to patent their invention has not..... Our precedents confirm the general rule that right in an invention belong to the inventor.....It is equally well established that an inventor can assign his rights in an invention to a third party.”

<sup>188</sup> *Id.* at 2195. “In accordance with these principles, we have recognized that unless there is an agreement to the contrary, an employer does not have rights in an invention which is the original conception of the employee alone.....In most circumstances, an inventor must expressly grant his rights in an invention to his employer if the employer is to obtain those rights.”

## 2.承攬人之發明並不包含承攬人員工之發明

史丹佛大學主張拜杜法中對受資助發明之定義「承攬人的發明」(an invention of the contractor)包含了承攬人員工之發明。然而法院採相反之見解，認為既然拜杜法僅規定“of the contractor”而強調是承攬人之發明，就不包括承攬人員工之發明，且依上述專利法之法理，縱使在僱傭關係下，受雇人的發明仍原始歸屬於受雇人，而非雇用人。

除此，法院並提及在拜杜法第 202 條第(a)項中僅規定承攬人可以「選擇保留權利」(elect to retain title)，而非賦予承攬人該權利(vest title)，故發明人的發明並不會原始自動地歸屬於承攬人，而須先由發明人申請專利並取得專利權之後，透過契約讓與給承攬人，承攬人方能取得專利權，也才能夠保留該權利，因承攬人一開始若沒有權利，也當無保留權利可言。

## 3.須透過契約約定解決專利權之歸屬

拜杜法中並沒有規定當發明的歸屬產生爭議時的解決程序，法院認為因拜杜法已經假設該受資助的發明已由發明人移轉給承攬人(因為在大部分的情形下承攬人會和其受雇人簽署發明轉讓協議)，所以拜杜法只處理聯邦政府與承攬人之間的歸屬問題，而不處理承攬人與其受雇人之間的關係。故承攬人若欲取得受雇人之發明，仍需藉由簽訂轉讓契約作為取得發明之方法。

綜上所述，聯邦最高法院最後的結論為拜杜法僅規定承攬人可以保留受政府資助的發明，但並沒有改變美國專利法「發明人才是專利申請權人」之原則，因此，必須由發明人將受政府資助的研發成果申請專利並取得專利權後，再明確將該專利權轉讓承攬人，承攬人才有選擇是否保留該專利權之權利。

## 五、本文評析

### (一)本文認為 Holodniy 博士的發明屬於受僱發明

首先，本文認為大學與其校內的教師或研究人員間為僱傭關係，Holodniy 博士之所以到史丹佛大學就職，主要目的就是成為史丹佛大學的研究人員，其在受僱期間職務範圍內的發明屬於受僱發明。依據 Solomons v. United State 一案揭櫫之原則，先發明主義在碰到受僱發明的情況下，會例外的受限制，而由雇用人取得受雇人之發明。除此之外，依本文在本章節第四項「美國專利實務上之受僱發明」中之討論，僱傭契約若：1.有清楚明訂要求受雇人移轉發明給雇用人；或 2.縱使僱傭契約中沒有明訂受雇人應移轉發明給雇用人，但依僱傭契約之意旨，受雇人被僱用之目的是為了從事發明或解決特定問題或為了在特定領域使其發揮發明能力而進行發明者，受雇人的發明歸屬於雇用人。



既然本案事實已非常明確史丹佛大學聘任 Holodniy 博士之目的為從事特定之研究，而且史丹佛大學也與 Holodniy 博士簽訂「著作權與專利協議」明訂日後 Holodniy 博士的研發成果歸屬於史丹佛大學，除此，Holodniy 博士被史丹佛大學派去 Cetus 公司研究 HIV 檢測方法即是在執行史丹佛大學與 Cetus 公司的合作研究，因該研究產生的研發成果也應屬於職務範圍內的發明，自有受僱發明原則之適用，而應由史丹佛大學取得該 HIV 檢測方法之專利權。惟須說明的是，依先發明主義，仍須由 Holodniy 博士先申請專利，待獲得專利權時，該專利權將因事前簽訂的轉讓協議而歸屬於史丹佛大學。由此可以得知，在受僱發明的情形下，Holodniy 博士可以處分的權利僅有「專利之申請權」而不及於日後取得之專利權，該專利權應屬於史丹佛大學，故 Holodniy 博士在與史丹佛大學簽訂轉讓協議之後，又與 Cetus 公司簽訂保密協議而轉讓該發明之專利權，構成了無權處分，Cetus 公司並無法取得該 HIV

檢測方法之專利<sup>189</sup>。

上述受僱發明的原則長年以來都一直被法院所採用，然而聯邦最高法院卻認為「一定要由受雇人明確表示將發明之權利移轉給雇用人，否則雇用人對該發明不具任何權利」，似乎沒有考慮到仍有上述第 2 種「依僱傭契約之意旨，受雇人被僱用之目的是為了從事發明」此種受僱發明之情況。因此，本文認為聯邦最高法院的見解有待斟酌。

## (二)拜杜法之立法目的應是要讓大學取得發明之權利

拜杜法之所以將法規鬆綁並提供經濟誘因，其目的就是要使接受聯邦政府資助研發的執行單位或私人可以直接取得研發成果之權利，藉由把國家的公共資源轉化為私人所有，妥善運用政府的資助，提升研發成果的效能。聯邦最高法院重新闡述先發明主義之原因，不外乎是認為將發明之權利原始歸屬於發明人，將給予發明人繼續從事研發的誘因，然而實際觀察教師及校內研究人員的狀況，可以發現其從事發明之誘因是來自於大學給予的報酬及福利，例如升等之機會，相較之下，取得專利權並非其從事研究最主要的動力。相反的，大學提供資源與研究環境協助政府資助的研究計畫，並積極和民間企業合作進行專利之商品化，目的除了提升大學的聲譽之外，也希望能對取得之專利權予以善用，賺取權利金或者是相關的衍生性利益，再將取得之利益回饋於研究活動進行更精進的研發，最終可以達到幫助國家科技進步之目的<sup>190</sup>。故本文認為大學才是真正受專利權誘因影響之對象，將政府資助研究之研發成果歸屬於大學，才是拜杜法真正的立法目的，而並非如聯邦最高法院所指是為了給教師或研究人員從事發明之誘因。

<sup>189</sup> 相同見解：蔡榮泰，前揭註 100，頁 95。

<sup>190</sup> 葉蓓文、戴雅堯、丘耀華(2014)，〈Stanford University 訴 Roche 藥廠專利所有權案〉，劉江彬，《國際智慧財產案例評析》，頁 69，台北：華泰。

### (三)專注於契約用語將造成研發成果權利之歸屬不安定

聯邦最高法院雖然認為 CAFC 認定關於「史丹佛大學及 Cetus 公司兩協議文字之差異」並非聯邦最高法院之爭點，惟學者批評 CAFC 對於契約文字差異解釋之認定方式將使權利之歸屬限於文字陷阱中，不利於現今蓬勃發展的產學合作研發活動，且造成研發成果權利歸屬之不確定性大幅上升，學者並認為研發成果之權利應該歸屬於與發明人先訂立契約之一方。除此之外，CAFC 的認定方式會導致受政府資助的研究機構及未來可能被授權之人需要調查發明人是否曾經簽署類似之契約，增加盡責調查(due diligence)之成本，也增加研究機構從事技術移轉及企業合作執行上之困難。另外，企業也可能因經濟上的利益而與發明人簽署如本案 Cetus 公司的保密協議，藉由企業取得研發成果，企業就不須支付研究機構專利權之授權金<sup>191</sup>。

### (四)AIA 公布之後大學得成為專利申請權人

在 2011 年 9 月 AIA 法案公布之後，專利權的取得從先發明主義(First-to-invent)改為先發明人申請主義(First-inventor-to-file)，雖然原則上仍是以發明人為專利申請權人，惟若大學已和發明人簽署讓與契約書(assignment)或有權利要求發明人簽署讓與契約書時，並取得由發明人簽署的「發明人宣誓書」時，大學也可成為專利申請權人。然而，在發明人不願意簽署發明人宣誓書的情形下，大學也可以利用替代聲明取代發明人之簽署而申請專利，對大學而言非常有利。

---

<sup>191</sup> 陳春山，前揭註 116，頁 62-63。

## 第二節 德國政府資助大學研發成果專利權之歸屬

德國的大學中有 98% 為國立大學，且均為公法人，僅有少部分為私立學院或大學<sup>192</sup>。德國政府將大部分的研究資源分配給國立大學，關於此點與我國類似，然而就教師的科學研究計畫所產生的成果歸屬，並非相同。我國雖有以法律及辦法明訂將政府資助的研發成果下放給大學，惟並沒有再細分該研發成果究應歸屬於大學抑或實際從事研發的大學教師。關於大學內的教師研發成果之歸屬，德國將其規定於受雇人發明法第 42 條，在 2002 年該條文修正之前，大學教師的發明屬於自由發明(free invention)，教師可以取得該研發成果，職務發明的相關規定並不適用，稱為「教授特權」(Hochschullehrerprivileg, Professor's privilege)。然而在 2002 年時，德國為了使大學的研發成果能有更多的專利活動及重新分配發明所產生的利潤，以便獲得更大的經濟利益，藉此推動國家的科技創新政策，故取消了教授特權，教師的發明不再視為自由發明，而回歸適用職務發明之規定。

因教師研發成果權利之歸屬現行法規定於受雇人發明法第 42 條，且適用職務發明之相關規定，故本文以下先介紹德國受雇人發明法中關於職務發明的規定，再對目前德國大學教師的研發成果歸屬為詳盡之探討。

### 第一項 德國職務發明

#### 一、德國專利法

德國專利法第 6 條規定：「專利權屬於發明人或其權利繼受人。數發明人共同完成發明時，則由發明人共同享有專利的權利。數發明人個別獨立完

---

<sup>192</sup> 樂羽嘉(2015)，如何到德國免費讀大學，天下雜誌，  
<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5068159> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

成發明時，則由最先向專利局申請發明之人享有專利之權利。」<sup>193</sup>由此可知，德國為採絕對發明人主義之國家，由發明人原始取得專利申請權及專利權，縱使發明是基於僱傭契約而產生，雇用人也不會因此而成為發明人，發明之權利仍歸屬於完成發明之受雇人，換句話說，無論如何雇用人無法自始取代從事發明的受雇人而取得發明人之地位。然而，因考量在發明的過程中雇用人提供了研發的資源、設備及環境，故德國另外在其受雇人發明法中規定雇用人可以向受雇人請求讓與發明之財產權。

## 二、德國受雇人發明法(Act on Employees' Inventions)

### (一)立法背景

德國在第一次世界大戰之後，化學領域的研究專家曾與雇主達成集體協議，以該協議作為藍本，提出法律草案並提交立法機構，但未獲通過。在二戰期間，德國國防部制定了關於處理屬下發明的條例，規定了雇員申報義務、保密義務等許多制度<sup>194</sup>。除此，加上二戰之後強大的勞動社會、支持受雇人的各種團體、學者及技術人員等協力與同情之下，共同努力改善當時受雇人發明權之法律狀態，經過歷史的變遷，德國在 1957 年制定了的《受雇人發明法》<sup>195</sup>，規範受雇人在完成發明並原始取得發明的所有權後，透過個別、特定的轉讓行為將發明的所有權移轉至雇用人等細部規定。受雇人發明法自發布以來經歷了數次的修正，最近一次的修正是在 2009 年 10 月。

### (二)適用範圍

德國專利法本身並未對受雇人之發明情形特別規定，故特別單獨制定了

<sup>193</sup> Germany Patent Act Sec. 6 :“The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. If two or more persons have jointly made an invention, the right to a patent shall belong to them jointly. If two or more persons have made an invention independently of each other, the right shall belong to the person who is the first to file an application with the Patent Office.”

<sup>194</sup> 和育东，前揭註 159，頁 115。

<sup>195</sup> 蔡明誠(1997)，《國立臺灣大學法學叢書(103)發明專利法研究》，頁 109-110，台北:自刊。

受雇人發明法規範雇用人與受雇人之間對發明的相關權利與義務，其性質為勞工法，受雇人為依據德國勞工法及相關法規，被雇用人所僱用的人。受雇人發明法第 1 條規定，該法所規範的標的包含了受雇人發明及不適合申請發明或新型專利之其他技術改良建議(technical improvement proposals)，此外，第 2 條規定該法「發明」之意義僅限於可受到發明或新型專利(utility model)保護者而言，因此，有關受雇人完成的設計作品或受著作權保護的創作均非受雇人發明法所保護之標的<sup>196</sup>。

### (三)職務發明與自由發明

受雇人發明法第 4 條中，嚴格並明確地區別受雇人職務上的發明(service invention)及個人的自由發明(free invention)：「本法所稱受雇人發明，得為拘束發明或自由發明(第 1 項)。拘束發明(職務發明)係指勞動關係存續期間所為之發明，其有下列二種：1.由受雇人於企業或公行政機關所應從事之活動而發生者；或 2.基於企業或公行政機關之經驗或勞動而生者(第 2 項)。受雇人之其他發明，為自由發明。但其受第 18 條及第 19 條之限制(第 3 項)。第 1 項至第 3 項之規定，於公務員或軍人之發明準用之(第 4 項)。」<sup>197</sup>故「職務發明」是指與勞務關係有因果關係的發明，受雇人執行其所負責之業務而產生者，或發明主要是基於經驗或業務執行而產生者，在學理上有分別稱為「義務發明」與「業務經驗發明」。「自由發明」則是指職務發明以外之發明，亦即非在勞務關係中所產生的發明，例如：只是個人或與義務無關的發明。

<sup>196</sup> 歐政儒(2009)，〈由「德國受雇人發明法」淺談德國職務發明制度〉，《聖島國際智慧財產權實務報導》，11 卷 6 期，頁 21。

<sup>197</sup> Act on Employees' Inventions Sec.4 :“(1) Employee inventions within the meaning of this Law may be either tied or free.(2) Tied inventions (service inventions) are those made during the term of employment which:(i) either resulted from the employee's tasks in the private enterprise or in the public authority,(ii) or are essentially based upon the experience or activities of the enterprise or public authority.(3) Other inventions of an employee shall be free inventions. They shall however be subject to the limitations contained in Sections 18 and 19, below.(4) Subsections (1) to (3) shall apply *mutatis mutandis* to inventions made by civil servants and members of the armed forces.”

#### (四)受雇人之告知義務

因德國專利法採絕對發明人主義，受雇人在完成職務發明後即原始取得該發明之所有權，惟基於雙方當事人間的權益平衡，受雇人發明法在第 5 條課予了受雇人在發明完成後的告知義務，目的在使雇用人知悉並決定主張或放棄職務發明之權利。該法第 5 條中規定受雇人一旦完成職務發明，必須立即以書面告知雇用人有關該發明之事項，雇用人也必須立即以書面向受雇人確認告知到達的時點(第 1 項)，受雇人應在告知中記載職務發明技術上所面臨之問題、解決之方案及如何完成職務發明之方法，任何得以協助雇用人明瞭該職務發明之筆記紀錄也應一併附上。告知中也應指出來自雇用人的職務上指示或方針、有利用到企業上之經驗或活動、同事參與之程度、類型及範圍以及受雇人之貢獻(第 2 項)。受雇人發明法明文及德國學說向來認為受雇人的書面告知中須載明有關於該發明之詳細內容，但 2006 年德國聯邦民刑事最高法院提出不同見解，認為因受雇人發明法特別保護受雇人，故不應對其告知義務過於要求，反而應對主張轉讓職務發明的雇用人課予較高之義務，亦即縱使受雇人之告知內容不符合法律規定，惟只要雇用人沒有在法定期間內(2009 年 5 月修正前第 6 條第 2 項<sup>198</sup>)為職務發明的請求，該發明仍為自由發明，此一判決結果使雇用人處於不利的地位，亦引起實務界廣泛之討論<sup>199</sup>。

在自由發明之情形，依受雇人發明法第 18 條之規定，勞動關係存續期間若產生自由發明，受雇人應立即以書面記載關於發明之事項通知雇用人，必要時也應記載其產生之過程，使雇用人得以判斷該發明是否為自由發明。若雇用人通知到達後的 3 個月內沒有以書面爭執該發明是否為自由發明

<sup>198</sup> Act on Employees' Inventions §6(2) (old version): "Such claim shall be made in a written statement, addressed to the employee. It shall be made as soon as possible, and no later than four months from the receipt of a proper report (Section 5(2) and (3))."

<sup>199</sup> Christian Paul (2007), *Losing the Crown Jewels* (available at [http://www.wptn.com/Mailing/Feb\\_2007\\_2/details/patents/germany.html](http://www.wptn.com/Mailing/Feb_2007_2/details/patents/germany.html), last visited 08/20/2017).

者，即不得主張該發明是職務發明。

#### (五)雇用人取得職務發明

雖受雇人因絕對發明人主義而原始取得職務發明之權利，惟依受雇人發明法第7條第1項之規定，雇用人在向受雇人請求讓與該職務發明之權利時，該職務發明的所有權利移轉予雇用人。依修正前(2009年5月)該法第6條，雇用人在收到受雇人之書面告知的4個月內可自由選擇主張「無限制之權利」(unlimited claim)或「有限制之權利」(limited claim)，且必須告知受雇人<sup>200</sup>。然而雇用人必須向受雇人清楚表示轉讓該職務發明所有之意思，職務發明的權利才會移轉給雇用人，就此德國國會認為雇用人在職務發明之請求及主張程序過於繁複，實務上亦常就雇用人的告知是否有效而有所爭執，且很多企業的雇用人不諳法律或管理上有所疏忽而沒有向受雇人請求，導致企業欲處分該發明時才發現沒有符合法定程序，例如在受雇人離職後企業才發現未向受雇人請求職務發明，此情況就難以解決<sup>201</sup>。

上述問題在受雇人發明法第6條修正之後得以解決，依修正後第6條之規定，雇用人在收到受雇人為完成職務發明之告知後的4個月內，可以自行決定是否要向受雇人請求該職務發明(第1項)，除非雇用人收到告知後的4個月期間內表示放棄權利，否則縱使雇用人沒有積極地請求該職務發明之權利，在4個月的期間過後該職務發明之權利也將依法自動移轉給雇用人(第2項)。除此之外，依該法第5條第3項，前述的4個月期間也有可能因為特殊的情況而得以延長，例如在受雇人的告知不完備時，雇用人可以在2個月

<sup>200</sup> 若雇用人主張無限制之權利，依2009年10月修法前第7條第1項之規定，職務發明的權利全部歸屬於雇用人，雇用人得依法自行申請專利權，不須經由受雇人移轉該職務發明之權利；若雇用人主張有限制之權利，依修正前第7條第2項之規定，職務發明的權利仍由受雇人所有，受雇人能以自己之名義申請專利，而雇用人則取得該職務發明的非專屬性之通常實施權。

<sup>201</sup> Alexander Harguth, *Patent Ownership in Germany: Employer v. Employees*, 25 No. 10 INTELL. PROP. & TECH. L. J. 15, 18-19 (2013).

內要求受雇人補充告知，在雇用人收到補充完備的告知前，前述 4 個月期間不會起算。惟無庸置疑的，若雇用人能在 4 個月期間內盡快明確地表示欲取得職務發明，可使得雇用人盡早利用該發明，也有助於建立權利歸屬法律之安定性<sup>202</sup>。然而，根據受雇人發明法第 8 條之規定，雇用人若書面聲明放棄該職務發明之權利，該職務發明會轉為自由發明而由受雇人取得(第 1 項)，亦不須受該法第 18 及 19 條關於自由發明規定之限制(第 2 項)。

雇用人與受雇人之間若約定在日後勞動關係存續期間內的所有發明自動轉讓給雇用人，該約定會因受雇人發明法第 22 條而無效，因雙方間不得以契約約定比該法更不利於受雇人之條件<sup>203</sup>。

表 3-3 德國職務發明專利權歸屬(資料來源:本文繪製)

受雇人發明法	受雇人之告知義務(§5 I)	雇用人取得職務發明		
		請求轉讓發明	4 個月內	4 個月後
主要內容	受雇人完成職務發明後，須以書面告知雇用人，使雇用人知悉並決定是否取得該職務發明之權利  在雇用人表示請求轉讓職務發明之前，職務發明仍屬於受雇人(絕對發明人主義)	雇用人若向受雇人請求轉讓該職務發明，該職務發明將自動移轉給雇用人(§7 I)	雇用人收到受雇人的告知後，有 4 個月期限考慮是否請求轉讓或放棄該職務發明(§6 I)	除非雇用人於 4 個月內明確表示放棄該職務發明，否則在收到受雇人告知的 4 個月後，職務發明依法自動移轉給雇用人(§6 II)

## 第二項 德國大學教師研發成果專利權之歸屬

德國大學<sup>204</sup>教師的研發成果歸屬明定於受雇人發明法第 42 條中，在 2002 年修

<sup>202</sup> *Id.* at 19.

<sup>203</sup> *Id.* at 16.

<sup>204</sup> 修法後受雇人發明法第 42 不再區分大學(Universität)與專科大學(Fachhochschule)，僅以「高等學校」(Hochschule)明確定義受雇人發明法的適用範圍，解決過去許多適用上的爭議。德國的高等學校包含大學與專科大學，本文為求全文統一用字，在此仍以「大學」稱之，併此說

正該條之前，大學教師的發明視為自由發明，並不適用職務發明的規定。然而在2002年聯邦議會修法之後，大學教師的發明不再視為自由發明而回歸適用職務發明之相關規定，以期大學能加速學術與商業的創新循環，並且促進大學與民間企業間的技術移轉，使大學的研發成果得以發揮獲得更多的經濟利益，帶動國家的整體經濟。聯邦政府也因此挹注了大筆經費支持大學的研發創新與產學合作活動，並有系統地建設與擴建大學的專利制度，各邦也已成立專利利用局 (Patentverwertungsagentur，簡稱PVA)開始對大學的專利做專業之利用<sup>205</sup>。本文以下分別就受雇人發明法第42條在修正前及修正後的規定為比較分析。

## 一、2002 年修法前

為了鼓勵大學科學研究，並保障大學的教學及研究自由<sup>206</sup>，受雇人發明法第42條第1項對大學中的教授、講師及學術助理(以下以「教師」簡稱)所為之發明，有特別之優惠之規定，將其發明視為自由發明，權利原始歸屬於發明人，並不適用職務發明之規定，被稱作「教授特權」(Professor's privilege)<sup>207</sup>。第42條第1項後段規定，此自由發明並不適用第18(受雇人自由發明的告知義務)、19(雇用人的優先使用權)及22條之規定，亦即大學教師在完成發明之後並沒有告知大學的義務，大學也沒有請求該發明之權利，且雖為自由發明，教師也不須為自由發明的告知義務，大學沒有優先使用該發明的機會，故大學若欲取得該發明之權利或使用權，必須由發明人為權利之讓與或授權，對發明人有高度保障。除此，如前所述，在一般的受雇人發

---

明。

<sup>205</sup> 陳麗娟(2010)，〈從德國受雇人發明法第42條論國立大學研究人員研發成果歸屬〉，謝銘洋主編，《基因體醫學研發創新與智慧財產權》，頁326，台北：元照。

<sup>206</sup> Christian Czychowski & Klaus Dieter Langfinger, *German Law on Employees' Inventions regarding University Employees*, 45 LES NOUVELLES 221(2010).

<sup>207</sup> Act on Employees' Inventions §42(1) (old version):“ In derogation from Sections 40 and 41, inventions made by professors, lecturers and scientific assistants, in their capacity as such, at universities and higher schools of science shall be free inventions. Sections 18, 19 and 22 shall not be applicable.”

明情形，受雇人發明法第 22 條規定雙方間不得以契約約定比該法更不利於受雇人之條件，惟因大學教授的權利已受充分保障，因此原則上容許大學與教授就發明之處分為約定，甚至可以為不利於發明人之約定<sup>208</sup>。

2002 年修法前教授特權之規定，使得大學教師在產學合作計畫下可直接與民間企業簽訂產學合作研發契約<sup>209</sup>，日後產出的發明也由教師直接轉讓或授權給企業，大學並未參與此過程，教師也無向大學揭露該發明之義務<sup>210</sup>。受雇人發明法很明顯地給予大學教師對於其發明有較多之保障，然而，大學並非無任何請求權利，在受雇人發明法第 42 條第 2 項中規定，若大學有對教師的研究給予特別的資助者(指大學在一般性預算外，就特定研究給予的經費)，教師在研究產出發明時即有義務將發明之實施以書面告知大學，並依請求說明其實施之方式及所得之報酬，大學在書面告知到達後的 3 個月內可以主張對該發明日後的收益(與發明或新型專利權之實施有關的收益)擁有分享請求權，但不能超過其資助的數額。

## 二、2002 年修法後

除了達成其科技計畫及產業發展之目標外，德國政府已著手改善國家的創新與傳播新技術的能力，目的在於希望透過強化知識創新與創新產品間的聯結，改善國家創新系統。政府也意識到擁有充沛研究能量的大學在創新政策上扮演著舉足輕重的角色，為國家科技進步的主要動力之一，故在政府一系列的政策中包含了投資高等教育，提升大學的研究品質，並瓦解大學與產

<sup>208</sup> 謝銘洋，前揭註 80，頁 406-407。

<sup>209</sup> Ralph Nack, *Strategies for IP Asset Management of Industries-Employees' Inventions Recent Trends of German Employees' Invention Law* (available at <http://slideplayer.com/slide/10386171/>, last visited 08/20/2017).

<sup>210</sup> 許舜曉、林宜柔、黃大洲、侯嘉隆、許華偉、藍仁駿(2014)，〈大學研發成果歸屬對產學合作之影響—以德國制度為觀察對象〉，《經濟部跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫 103 年海外培訓成果發表會》，頁 14。

業之間的障礙，使大學的研發成果得以商業化，而這也是在全球化之下維持競爭力所必要的動作<sup>211</sup>。

2001年3月德國聯邦教育與研究部出版「知識創造市場-德國政府的行動架構」(Knowledge Creates Markets-Action Scheme for the German Government)之報告，此為一重要之轉捩點。報告中指出德國正處於一個能從嶄新知識密集的經濟中受益的最佳位置，如果要促進政府與民間企業共同合作，必須將知識與技術移轉列為第一優先順序，然而該報告中也提及因受雇人發明法第42條的教授特權規定，導致大學無法運用研發成果獲利，且許多教師對申請專利並無太大之興趣，以致具備高潛力的創新發明因此埋沒，聯邦政府因而在2002年1月修正受雇人發明法第42條，並取消了教授特權之規定<sup>212</sup>。實際上修正受雇人發明法是針對政府資助的研發成果歸屬，主要是以美國的拜杜法為參考藍本，將研發成果歸屬於大學所有，其修正目的是使大學擁有其受雇人之發明，透過妥善運用而強化大學的財務能力，除此之外，藉由大學在管理專利的過程中，吸收更新的知識與增加技術移轉的機會，促進大學間的資訊流動<sup>213</sup>。

修正後的受雇人發明法第42條規定：「以下特別規定適用於大學受雇人之發明：在發明人將發明及時告知其雇用人時，發明人有權公開在其教學與研究活動範圍內的職務發明，此告知期間通常為2個月，因此不適用第24條第2項之規定(第1項)；發明人若基於教學與研究自由而拒絕公開其職務發明時，發明人不須將發明告知雇用人，然而若發明人欲在之後公開其發明時，其必須立即將發明告知雇用人(第2項)；在職務發明請求權之情形，發

---

<sup>211</sup> NATIONAL RESEARCH COUNCIL, POLICY AND GLOBAL AFFAIRS, BOARD ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND ECONOMIC POLICY, COMMITTEE ON COMPARATIVE NATIONAL INNOVATION POLICIES: BEST PRACTICE FOR THE 21st CENTURY, RISING TO THE CHALLENGE: U.S. INNOVATION POLICY FOR GLOBAL ECONOMY 282-83(2012).

<sup>212</sup> 許舜曉等，前揭註210，頁14-15。

<sup>213</sup> Czychowski & Langfinger, *supra* note 206, at 222.

明人在其教學與研究活動範圍內，享有使用該職務發明非專屬的權利(第3項);若雇用人利用發明時，因利用發明所得收益的30%屬於發明人(第4項);第40條第1項之規定不適用(第5項)。」<sup>214</sup>

由上述修正的新法可知，新法的適用對象概括所有大學內的受雇人，除了教師之外也包含職員，適用對象範圍較舊法為廣，且該「職務發明」必須符合前述受雇人發明法第4條第2項之職務發明定義，大學對該發明才有請求權。除此，大學教師有選擇是否將其職務發明公開給大學之權利，若其選擇公開給大學，則必須在公開前的2個月內事先告知大學。在教師公開其職務發明給大學之後，受雇人發明法第4至7條有關於職務發明的規定便有其用武之地，亦即大學依第6條第1項在收到教師有關於該發明的告知時，須在4個月的期間內決定是否向教師請求讓與該職務發明，除非大學在此期間內明確表示放棄權利，否則在4個月的期間過後，教師的職務發明權利仍會全部依法自動移轉給大學所有。反之，在教師選擇不公開其發明時，大學也不能強制教師公開，以保障教師的教學與研究自由(德國基本法第5條第3項)，但在教師日後決定公開時，其仍須立即告知大學。

大學依照以上規定取得職務發明時，其就像是一般的企業，對該職務發明享有專利申請權及專利權，且依據受雇人發明法第42條第4項，教師可以請求該研發成果使用收益的30%作為報酬，此規定給予教師經濟上的鼓勵，

---

<sup>214</sup> Act on Employees' Inventions Sec.42: "The following special provisions apply for inventions by a person working at a university: (1) The inventor shall be entitled to reveal the service invention of his teaching and research activities, if he has notified the employer in time, generally two months earlier, therefore, Section 24, paragraph 2 does not apply in this respect. (2) In the event that the inventor chooses to exercise his academic freedom not to publish anything in relation to the employee's invention, he shall not be obliged to report the invention to his employer. If the inventor wish to publish anything in relation to the invention at a later date, then he shall undertake to report the invention to his employer without delay. (3) In the event that the university chooses to claim the employee's invention, the inventor shall retain an inalienable right to utilize the employees' invention in the course of his contract teaching and research activities. (4) If the employer chooses to exploit the employee's invention, then the inventor shall be remunerated at a rate of 30 percent of all revenues generated through the exploitation of the invention. (5) Section 40 No.1 is, therefore, not applicable."

作為持續從事研究、專利發明行為以及移轉發明成果給學校的誘因，學校並透過使用發明成果取得之收入繼續投資創新研究，以達成國家政策希望藉由高等教育促進學術與商業創新循環的目標。除此之外，依同條第 3 項，教師在其教學與研究活動範圍內，享有使用該職務發明的非專屬權利。然而，大學並非在取得職務發明後就無義務，受雇人發明法第 13 條第 1 項課予大學取得職務發明後「在合理期間內提出專利申請」之相當義務，且不得遲誤<sup>215</sup>，此規定可能也會帶給大學組織及財務面的挑戰<sup>216</sup>。

表 3-4 德國大學教師研發成果專利權之歸屬(資料來源:本文繪製)

受雇人發明法§42	教授特權(2002 年修正前)	教師自行選擇是否揭露研發成果給大學 (2002 年修正後)(取消教授特權)	
		教師選擇揭露	教師選擇不揭露
主要 內容	1.教師的研發成果屬於自由發明，不須告知大學。  原則:大學無法向教師請求研發成果 例外:大學若有特別資助該研究，教師有義務告知大學該研發成果，大學可以主張該研發成果日後之收益，但不可超過其所資助之範圍  2.教師自行與企業簽訂產學合作契約，可自由處分該研發成果	1.教師須在揭露研發成果前 2 個月事先告知大學，大學可選擇是否向教師請求該研發成果，適用前述職務發明 4 個月期限之規定 (§42I ; §6I、II)  2.大學取得教師之發明後，其須在合理期間內提出專利之申請 (§13I)  3.教師可以請求發明日後 30% 的衍生利益 (§42 IV)	大學不得強制教師揭露研發成果，保障教師的教學與研究自由(德國基本法 §5 III)

<sup>215</sup> Act on Employees' Inventions Sec.13:“(1) An employer shall be under a duty and he shall be solely entitled to apply for domestic industrial property protection for a service invention reported to him. Where the invention is capable of patent protection, he shall apply for a patent unless, on an evaluation of the industrial applicability of the service invention, protection as a utility model appears more appropriate. The application shall be filed without delay.”

<sup>216</sup> Czychowski & Langfinger, *supra* note 206, at 222.

### 三、大學受他人資助或委託之研究

大學教師在從事由政府或他人資助大學的研究計畫時，因此研究計畫並非由大學的預算經費所編製，而是由其他人提供經費贊助，通常是大學教師受許可的「從屬活動」所伴隨的研究計畫，這類研究活動也算是教師研究之一部分，故此受資助的研究計畫也屬於大學的研究，視為教授職務上的任務<sup>217</sup>，適用受雇人發明法第 42 條之規定，在教師選擇將發明公開給大學時，必須及時告知學校，大學在 4 個月的期間內可以對該發明享有請求權。

在大學受他人委託研究之情況下，教師執行該研究屬於履行大學給予之任務，因此所產生的研發成果自屬職務發明<sup>218</sup>，與上述受資助研究的情況相同。



---

<sup>217</sup> 陳麗娟，前揭註 205，頁 327、332。

<sup>218</sup> 陳麗娟，前揭註 205，頁 331-332。

## 第四章 我國與美、德法制之比較暨專利權歸屬 大學或教師之利弊分析

### 第一節 我國與美、德政府資助大學研發成果專利權歸屬 之比較

#### 第一項 法規之立法目的

我國科學技術基本法、美國拜杜法及德國受雇人發明法，在有關政府資助大學研究之相關法規，其立法目的均相同，皆是希冀透過政府資助大學研究，而將研發成果下放大學。其後，大學再將該研發成果(專利權)技術移轉給民間企業，並藉由企業面對市場動向的靈活彈性能力及擁有強大的風險預防能力，將該研發成果進一步商品化，使無形的權利轉化為具體的經濟利益，最終達到蓬勃國家科技發展與經濟成長的目的。除此之外，大學在獲得豐厚的技術移轉權利金後，更有動力與動機從事更高階的科學技術研發活動，形成一正向循環。

#### 第二項 大學與教師間對研發成果專利權之歸屬

##### 一、我國與美國

##### (一)相同之處

我國科學技術基本法第 6 條第 1 項與美國拜杜法第 202 條第(a)項有一相同之特徵，亦即僅規定將政府資助的研發成果下放給研究計畫執行機關，但並未再進一步規範該研發成果究應歸屬於大學抑或教師，而必須藉由大學與教師自行簽訂研發成果之歸屬，或是由大學的校內研發成果管理辦法為規範，而且實務上大部分均約定將研發成果歸屬於大學。

## (二)相異之處

然而，我國專利法與美國拜杜法就職務發明之歸屬不同之處在於，一旦認定該政府資助大學的研發成果為職務發明時，我國專利法第7條第1項規定，專利申請權及專利權均歸屬於大學；惟美國拜杜法因其先發明主義之關係，必須由教師先行申請專利，待其取得專利權後，才藉由契約之約定將該專利權移轉給大學。不過，美國在2011年AIA法案公布之後，改採先發明人申請主義，大學在取得教師簽署的發明人宣誓書後可以自行作為專利申請權人而申請專利。此外，在教師不願簽署發明人宣誓書時，大學亦可藉由替代聲明取代發明人之簽署而申請專利。

## 二、德國

與我國科學技術基本法及美國拜杜法不同，德國受雇人發明法第42條中有規定大學與教師間對研發成果之歸屬，在教師揭露發明後，大學可表示是否請求該發明，決定請求後，大學取得該發明之專利申請權及專利權，但其也同時被課予了在合理期間內申請專利之義務。除此之外，該條文第4項中規定，在大學取得該發明之專利權後，教師可以向大學請求該專利權日後30%的衍生利益。此規定將教師可以取得之利益比率直接規定於法條之中，為一非常特別之規定。

表 4-1 我國與美、德政府資助大學研發成果專利權歸屬之比較

(資料來源:本文繪製)

國家	我國	美國	德國
法規	科學技術基本法	拜杜法	受雇人發明法
立法目的	目的:研發成果下放大學，促進國家科技與經濟成長		
大學與教師間對研發成果專利權之歸屬	1.法規未規定大學與教師間對研發成果專利權之歸屬 2.多數大學將研發成果專利權歸屬學校		1.法規有規定大學與教師間對研發成果專利權之歸屬，教師揭露發明後，大學可取得研發成果專利申請權及專利權 2.大學有申請專利之義務 3.教師取得專利權日後30%的衍生利益
	若認為是職務發明，專利申請權及專利權均歸屬於大學	1.須先由教師申請專利，再透過契約轉讓專利權給大學 2.AIA 公布後，大學取得發明人宣誓書後可以自行申請專利	

## 第二節 政府資助大學研發成果專利權歸屬之利弊分析

政府資助大學研發成果之專利權究應歸屬大學或教師?其中之優缺點又為何?

本文以下歸納學者之見解及提出本文見解，最後再以表格清楚呈現。

### 第一項 研發成果專利權歸屬大學

#### 一、歸屬大學之優點

學校擁有豐厚的資源與能力能夠支持日後專利權之維護，且在遭遇侵權責任歸屬的問題上，或在技術移轉的過程中有統一、程序簡便的優勢。再者，學校也有充沛的資金能將研發成果產出有效商品化，且在產學合作夥伴企業與校內的教職員或學生之間存在保密義務及利益衝突時，將專利權歸屬學校不妨是個預防日後紛爭的好辦法。透過大學內的創新育成中心、技轉中心集

中管理校內研發人員的研發成果，並妥善地將研發成果運用在產業界，協助產業升級並提供較為完善的研發成果推廣服務<sup>219</sup>。

對於專注在研究及發表論文而無意願或無時間從事日後維護及專利活動的教師，學校的技轉中心是個最佳幫手，除了集中管理研發成果外，也可以將個別的專利組合起來成為更有價值的技術包裹，提高研發成果之價值，且透過將專利權歸屬學校，使學校成為產學合作之單一窗口，有效降低研發成果的交易成本<sup>220</sup>。且實際上對企業而言，取得專利權只是其次，將無形的技術轉化為能創造利潤的商品才是企業主要的目的，若將專利權歸屬於學校，企業也不需要負擔日後的維護費，省了一筆費用。

本文認為大學負有協助企業及將專業技術推廣的社會責任，將研發成果之專利權歸屬學校，學校在社會責任下會較願意廣泛授權並以合理或不高的價錢授權給企業，彼此分享專業技術，更能推動我國整體的科技進步，然而若將專利權歸屬於少數的發明人，有可能因利益上的誘因使其提出高額的授權金，導致企業卻步。除此之外，再由政府資助大學研究的初衷觀之，科學技術基本法與其他大部分的政府辦法均規定研究執行單位大學得擁有專利權，本文認為其宗旨應該是要給與大學自行申請專利並進行商業利用獲取更多利潤之機會，藉此添購更先進的設備及提供更完善的研究環境，使大學研究能量提升並培育優秀的人才回饋整個社會。

## 二、歸屬大學之缺點

學者指出在公立大學，因正式編制的行政人員屬於公務員，學校組織龐大，行政單位彼此之間的聯繫未必順暢，有關人事進用、財會調度及預算執

---

<sup>219</sup> 蔡達智，前揭註 40，頁 60。

<sup>220</sup> 許舜曉等，前揭註 210，頁 59-60。

行都需要配合公務體系運作，可能會因為管制嚴苛及公務制度而缺發彈性<sup>221</sup>；且由大學取得研發成果的專利權缺點在於商業化需透過學校繁瑣行政程序，靈活度不高，缺乏商業化誘因<sup>222</sup>。在大學擁有專利權之後，其必須面臨管理及經費上的支出負擔，例如增設智慧財產權的推廣管理業務，然而大學未必有高度意願花費龐大金額及成本招募相關人員設立經營知識商業化的組織；加上校內從事政府資助研究計畫的教師眾多，各個教師的專業領域也都不相同，學校技轉中心、育成中心的人員不見得熟悉每個專業領域，提供的服務也會有所落差無法面面俱到<sup>223</sup>，且大學內的技轉中心也常常面臨經費難以自給自足的問題。本文認為在學校的技轉中心不夠成熟、專業人員不足或者營運不佳者，若硬性規定將研發成果歸屬與大學，教師勢必會降低從事政府資助研究計畫的意願，也有可能不願意揭露全部的研發成果，使大學一開始欲透過技術移轉獲取利潤的目的變調。

有研究報告提出質疑，認為若把研發成果歸屬大學不啻將國家資源轉化成私人利益，因政府透過納稅人繳稅出資大學研究，其研發成果理應由全民共享，若大學給予企業專屬授權，會使得企業再將授權的成本轉嫁給消費者，導致納稅人雙重付費的情況發生，實有不公<sup>224</sup>。

## 第二項 研發成果專利權歸屬教師

### 一、歸屬教師之優點

將政府資助研究的研發成果歸屬與教師其實也有許多益處，在教師能夠

---

<sup>221</sup> 蔡達智，前揭 40，頁 60-61。

<sup>222</sup> Dov Greenbaum, *Academia to Industry Technology Transfer: An Alternative to the Bayh-Dole System for Both Developed and Developing Nations*, 19 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 329-31 (2008).

<sup>223</sup> 蔡達智，前揭註 1，頁 125-126。

<sup>224</sup> 許舜曉等，前揭註 210，頁 61。

擁有專利權時，其會為了獲得研發成果最大利益之誘因而有動力持續研究，並將該研究趨於成熟完善方為提出，研究品質自然會提高。除此之外，學者認為研發成果之專利權歸屬教師可以「將研發成果商業效益最大化」，因為研究的過程中教師投入時間、專業及精神體力，對該研發成果的運用最為熟悉，日後有無商業化的機會及從事交易的對象，或是進行創業的可能性等，教師均比校內技轉中心的人員還明瞭。教師在研發成果產出後，因本身享有該權利而不需要向大學告知研發成果，校內行政單位也無須為了資源分配的公平有效性而展開形式上的專利與技術移轉或創業等行政資源及經費的調查<sup>225</sup>；且教師必須自行申請專利、自行維護及商品化，也可以大大降低學校的管理及人事成本。

最重要的是，教師自行推廣研發成果商品化，日後的風險就必須獨力承擔，各項機密、秘密及產品責任均與大學無關係，學校無須承受侵權、創業失敗的風險。除此之外，因教師個人行銷研發成果的商品，可以獲取的利潤近 100%，遠比學校給的技轉權利金來的高，更是一大誘因，大學也藉由彈性的政策及研發成果財產權的經濟自由度，可以吸引更多優秀的教師及研究員前來<sup>226</sup>。

## 二、歸屬教師之缺點

一旦教師取得了研發成果的專利權，若欲運用該專利其就必須負擔日後專利的維護費及商品化的責任風險，雖說專利的維護費對教師而言並非負擔不起，但要將專利實質商品化也需要工廠、資本及行銷的各種成本，此對教師可能就是負擔。況且，因利益來自於技術移轉的權利金，授權的對象又是民間企業，教師此時就必須瞭解專利的獲證、熟悉民間企業的需求及技術移

---

<sup>225</sup> 蔡達智，前揭註 1，頁 139-141。

<sup>226</sup> 蔡達智，前揭註 1，頁 142。

轉的流程，並學習智慧財產權方面的知識、建立與企業的良好關係及商業模式的運作，此都需要投入成本及時間，對於大部分的教師而言，在工作之餘還要完成所有的技術移轉流程，確實不容易，在投入的成本高但收到的技轉權利金可能低的情況下，可能導致教師對專利活動沒有太大的興趣。且縱使教師可以透過委託校外的專業人士處理技術移轉之部分，但與企業人脈關係之建立也並非一蹴可幾。除此，學者認為大部分的教師仍是以發表學術論文為主要目標，雖然專利與技術移轉的績效也列入考評的計算，惟實務上仍偏重於學術論文，大學也注重在學術論文的產出數量，產學合作的數量與金額有限，似乎也沒有太大的吸引力<sup>227</sup>。

### 第三項 本文認為大學與教師應以契約明訂研發成果專利權之歸屬



綜上所述，將政府資助研發成果專利權歸屬於大學或教師任何一方，各有優勢及須承擔之風險。不過，本文認為將專利權歸屬於「大學」應為較佳之方式，畢竟教師最主要的工作是從事學術研究及教學，考量到時間、體力及成本，教師真正能投入專利之維護及日後技術移轉與商品化的意願或許不高；且相較之下，大學的資源、技術移轉能力、面對侵權訴訟風險的能力、對外界企業廠商交涉的手腕能力都很明顯比個人教師來的強，故本文認為大學與教師應各司其職，將政府資助研究的研發成果專利權歸屬學校並由學校管理，教師也可以安心、專心地從事教學及研究而無後顧之憂。

本文雖支持由大學取得研發成果之專利權，然而，將專利權歸屬大學也不盡完美，仍有本文上述歸納的缺失存在，故本文認為在認定專利權之歸屬時，除了

---

<sup>227</sup> 許舜曉等，前揭註 210，頁 62。

考量大學與教師之間的利益平衡之外，研發成果運用及推廣之效率與效果亦必須一併納入考量，且學校的規模、經費、聲譽、技轉中心人員專業度及營運的狀況、教師的負擔能力、學術能量及與企業的互動情形也應為考量之因素。最重要的是，大學與教師之間應以契約個別事先約定日後研發成果之歸屬，給予教師商量的空間和機會，而非僅以校內規定概括性將全部的研發成果權利歸屬大學，避免權利不公之事發生。



表 4-2 政府資助大學研發成果專利權歸屬對象之利弊分析  
(資料來源:本文繪製)

<p>歸屬對象</p> <p>優缺點</p>	<p>學校</p>	<p>教師</p>	<p>契約約定</p>
<p>優點</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預防日後利益衝突或保密義務之風險</li> <li>2. 豐厚的資源應對侵權責任問題，並將研發成果有效商品化</li> <li>3. 研發成果運用在產業界，協助產業升級</li> <li>4. 學校成為產學合作之單一窗口，有效降低研發成果的交易成本</li> <li>5. 為教師繁忙時的最佳幫手</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師本身對研發成果最為瞭解，知道有無商業化的可能，可將研發成果商業效益最大化</li> <li>2. 具較大誘因從事研究、成果商業化及創新研發</li> <li>3. 個人行銷研發成果的商品，可以獲取的利潤比學校給的技轉權利金來的高</li> <li>4. 研發成果財產權的經濟自由度吸引優秀研究人員前來</li> </ol>	<p>當事人事先進行協商，並以契約明訂專權之歸屬，避免日後認定上之紛爭</p>
<p>缺點</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 商業化需透過學校繁瑣行政程序，缺乏商業化誘因</li> <li>2. 管理、經費及人事成本上的支出，技轉中心的人員專業度可能也不足</li> <li>3. 若硬性規定將研發成果歸與大學，降低教師從事政府資助研究的意願，且可能不願意揭露全部的研發成果</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師自行承擔日後各項機密、秘密及產品責任及創業失敗的風險</li> <li>2. 教師與民間企業的互動或許沒那麼高而欠缺技轉對象</li> <li>3. 技轉程序複雜，教師欠缺該方面的專業</li> <li>4. 教師可能專注於學術論文發表，對專利活動意願不高</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大學與教師雙方簽訂契約，地位可能有所落差，契約的公平性可能也會受質疑</li> <li>2. 在事前簽訂契約時，應考量當事人雙方的利益平衡，及其他相關因素綜合評估</li> </ol>

## 第五章 結論與建議

### 第一節 結論

我國科學技術基本法歷經了數次的修改，目前大學受政府資助的研究計畫，其成果得歸屬於大學，甚至研發成果及其收入的保管、使用、收益和處分都可以由大學自由決定，排除國有財產之限制，然而其仍未解決大學與教師之間對於該研發成果之歸屬該如何分配。

隨著今日人權及勞動權意識的抬頭，立法沿革下「勞動三法」也已將教師納入適用對象，大學教師的地位不再屬於過去認定的典型白領階級，而我國教育部也不諱言教師與學校間的聘約關係本質上即為勞動契約或勞雇契約，教師具備了勞工的身分。縱使仍有學者認為教師在教學與研究上具備了獨立性與自主性，能夠對其職務有相當程度的管理決定能力，但無可否認的，在大學走向社會，逐漸企業化或產業化的趨勢下，大學與教師之間的關係已某種程度的類似一般企業與內部的研究人員。基於以上的學術生態動向，促使本文思考大學教師的研發成果在此種趨勢下是否屬於專利法的職務發明，為了進一步證實本文提出的問題，本文探討了職務發明的適用範圍。在本文重新給予專利法職務發明中的「僱傭關係」範圍重新詮釋後，認為該僱傭關係並不僅限於典型民法上的僱傭關係，而應予擴張解釋，並提出「先由從屬性判斷，再綜合判斷有關受雇人工作之相關因素」的方法作為判斷該僱傭關係的基準。

本文再進一步觀察，發現在政府資助大學研究計畫下，大學被課予了對研究計畫進行的監督及管理責任，成效不彰時政府得終止資助，必要時，政府亦得對研發成果的執行情形進行查核。而且，在研究計畫結束之後必須有結案報告，亦即大學須向資助機關及合作企業繳交研發成果報告並將研發成果及實際運用績

效等相關資料，辦理相關登錄作業。在此規範下，大學不得不適時的對從事研究計畫的教師給予一定的指示監督，教師的研究方向、方式及內容就有可能受到影響，且教師與其他校內研究人員共同組成研究組織體，互相協助以達成學校給予的任務，從表面上觀之，教師可能會因研發成果的產出而獲得學術聲譽，某程度上是為自己的利益考量，然探究實質上的整體目的，仍是為了大學的利益(可能是學校知名度、校內金費的籌措等)而奉獻己身，雖然教師本質上仍與企業員工不同，但由現在的社會趨勢觀察，其實和一般的企業非常類似。

由以上之觀察分析，本文發現大學教師從事政府資助研究計畫，其與大學之關係不可思議地落入本文對職務發明僱傭關係的詮釋範疇內，而可以認定該研發成果屬於職務發明，故本文認為在此情形下適用專利法第7條第1項之職務發明，其專利申請權及專利權歸屬於大學，在雙方另有契約約定時，則依契約之約定。惟若依大部分學者所言，大學教師從事教學與研究擁有高度自主權而認為大學與教師之間為委任關係，從而適用專利法第7條第3項之出資聘人發明，專利權及專利申請權之歸屬原則上是由雙方共同以契約約定，契約未規定者則歸屬於教師。然而，本文認為在教師不須承擔研發成果失敗之風險而由大學承擔之情況下，若仍以出資聘人發明規範專利權之歸屬，則與出資聘人中由受聘人承擔研發成果失敗風險之意旨不相同，仍有可議之處。除此之外，觀察目前實務的運作，幾乎都是以校內規定或是契約明訂之，故適用職務發明抑或出資聘人發明之規定，在目前實務運作上並沒有太大之差別。

在本文分析比較研發成果歸屬對象之利弊後，認為仍應由大學取得政府資助研究研發成果之專利權，不管是在面對日後的侵權訴訟、技術移轉、企業媒合、專利商品化等專利活動，均比教師更有實力。而且，觀察科學技術基本法及其他相關辦法資助大學研究的立法精神，立法者應是認為大學擁有較佳的能力可將研發成果轉化為實際上的利益，並將研發成果加以推廣，此外，大學在獲得利潤之

後也將從事更加精進的技術研發，並吸引更加優秀的研究人員共同參與研究，藉此帶動我國整體科技水準之發展。故本文認為應由大學取得研發成果之專利權較符合科學技術基本法的立法宗旨。

另外，藉由比較法之分析，拜杜法也是希望透過政府資助大學研究並下放該研發成果之權利予大學，給予大學誘因繼續投入研究，以達到蓬勃美國科技產業發展之目的。雖然聯邦最高法院在史丹佛大學控告羅氏藥廠一案中認為政府資助的研究應由發明人(教師或研究員)原始取得專利之申請權，但其仍不排斥教師與受資助的大學簽訂專利權轉讓契約，且美國大部分的大學也都將教師職務上之發明歸屬於大學，亦即實際上大部分的規定都對大學較有利。除此，在 AIA 法案公布之後，專利法之先發明主義改為「先發明人申請主義」，大學可以在取得發明人簽署的宣誓書後，對發明人的受僱發明自行申請專利。在大學與教師已有簽署轉讓協議時，縱使教師不願意簽署發明人宣誓書，大學也可以自行以替代聲明之方式取代發明人之簽署而申請專利。

而德國在受雇人發明法第 42 條中賦予大學教師選擇是否揭露其研發成果給大學之權利，在教師選擇揭露時，受雇人發明法中有關職務發明的規定就有其適用。大學在教師揭露後的 4 個月期間可以選擇是否請求教師轉讓該研發成果之權利，惟除非大學明確表示放棄該研發成果之權利，否則該研發成果之專利權及專利申請權在 4 個月期限過後仍依法自動歸屬於大學。此規定賦予大學相對優勢的地位，大學也因此可以取得該研發成果並在將來對衍生的權利加以運用以創造更多的利潤，然而，教師也可以依受雇人發明法請求該利潤 30% 的權利。此外，大學一旦向教師請求轉讓研發成果之權利，受雇人發明法即課予大學在合理的期間內提出專利申請之義務，且不可拖延。

綜上所述，不論是在我國、美國或是德國，在法制上面都賦予大學有利的研發成果權利歸屬地位，目的一致，均是希望能藉由政府資助大學，將研發成果下

放，使大學能對研發成果及其收益為自由的處分，以激勵大學從事更高水準的技術研發，最終達到強化國家科技及經濟的目標。

## 第二節 建議

雖本文認為政府資助大學研發成果之專利權歸屬於大學較佳，然而，在本文分別比較專利權歸屬對象之利弊後，發現專利權歸屬於大學仍有其不完美之處，故本文建議大學與教師之間仍應藉由「契約明確清楚訂定」將來研發成果專利權歸屬之對象為誰較佳。

以上本文建議之原因在於雖然本文擴張解釋專利法第 7 條職務發明之適用範圍，認為大學教師從事政府資助之研究也可以適用職務發明的規定，然而教師在執行政府資助或其他合作企業資助的研究計畫時，每個資助機關對執行研究的要求嚴謹程度也不盡相同，教師的自主性也會有所不同，且如同本文前述認為從屬性如同一道光譜，中間的灰色地帶實在不容易區分，由從屬性判斷是否構成職務發明的僱傭契約，仍會有一定的缺失，縱使本文認為仍可藉由有關教師工作的其他相關因素綜合判斷，也只是較周延的方式，仍有疏漏的可能性存在。與其在晦暗不明的地帶尋求判斷職務發明範圍方式之光芒，而煩惱大學與教師的關係到底可否成立專利法第 7 條第 2 項之僱傭關係，不如透過契約明確規定，給予教師與大學磋商討論之機會，評估雙方的意願、能力、利益平衡、專利之價值及對日後研發成果之推廣可行性，例如：教師本身是否有足夠的能力及意願在未來對專利權維護、技術移轉及商品化；大學內部的技術移轉中心是否夠成熟具備專業的人才等。因此，本文認為應在大學接下政府資助的研究計畫時，即以契約明確規範將來研發成果專利權之歸屬，並給予教師討論的空間，而非直接透過校內的研發成果管理規範而一概認定全部的研發成果均歸屬於學校所有，避免權利不公之情事發生。

另外，本文參考德國受雇人發明法第 42 條之規定並融入本文之見解，建議可以在專利法中增訂：「大學教師從事政府資助之研究計畫，其研發成果之專利申請權及專利權歸屬於大學，但契約另有訂定者，從其約定(第 1 項)。前項但書情形，學校應與參與研究計畫之教師商談，在權衡學校與教師之權益下共同決定研發成果之歸屬(第 2 項)。本法第 7 條第 1 項職務發明之規定不適用(第 3 項)。」如此一來，既可以避免大學與教師之間究為僱傭或委任關係而煩惱是否構成職務發明之爭議，亦給予教師透過契約與大學商量研發成果專利權歸屬之機會。



## 參考文獻

### 中文部分:

#### 一、書籍:

王偉霖、劉江彬(2010)。《國際技術移轉制度理論與實務:兼論台灣立法與產學研因應之策略》。台北:華泰。

杜怡靜(2004)。〈人事保證〉,收於:黃立(編),《民法債編各論(下)》,頁 613-626。台北:元照。

李淑明(2017)。《債法各論》,修訂八版。台北:元照。

汪渡村(2008)。〈論職務發明受僱人報酬之範圍-兼評台灣高等法院 97 年度智上易字第 3 號民事判決〉,收於:財團法人磐安智慧財產教育基金會(編),《智慧財產的機會與挑戰:智慧財產的創造、保護與經營-劉江彬教授榮退論文集》,頁 211-254。台北:元照。

吳志光(2016)。《行政法》,修訂七版。台北:新學林。

吳庚(2010)。《行政法之理論與實用》,修訂十一版。台北:三民。

林明鏘(2006)。〈行政契約〉,收於:翁岳生(編),《行政法(上)》,修訂三版,頁 559-598。台北:元照。

林良榮、孫迺翊(2013)。〈僱傭契約的「偽裝」與勞動權利之保護〉,收於:林良榮、孫迺翊(編),《勞動市場變遷與社會安全制度:兩岸勞動法與社會法的比較》,頁 43-72。台北:元照。

林誠二(2015)。《債編各論新解-體系化解說(中)》,修訂二版。台北:瑞興。

林明鏘(2017)。《行政法講義》,修訂三版。台北:新學林。

周志宏(2003)。《教育法與教育改革》。台北:高等教育。

周春芳(2011)。《產學合作教戰手冊:企業與大學共創商機》。台北:華泰。

周志宏(2012)。《學術自由與高等教育法制(II)》。台北:高等教育。

周志宏(2012)。《教育法與教育改革 III》。台北:高等教育。

- 邱聰智(1995)。《新訂債法各論(中)》。台北:自刊。
- 邱聰智(2002)。《新訂債法各論(中)》。台北:自刊。
- 陳文吟(1996)。《專利法專論》。台北:五南。
- 陳麗娟(2010)。*〈從德國受雇人發明法第 42 條論國立大學研究人員研發成果歸屬〉*，收於:謝銘洋(編)，《基因體醫學研發創新與智慧財產權》，頁 323-342。台北:元照。
- 陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜(2014)。《智慧財產權與法律》，修訂三版。台北:元照。
- 陳龍昇(2015)。《專利法》，修訂十版。台北:元照。
- 陳自強(2016)。《契約之內容與消滅》，修訂三版。台北:元照。
- 郭玲惠(2011)。《勞動契約法論》。台北:三民。
- 許育典(2007)。《教育法》。台北:五南。
- 曾陳明汝(2004)。《兩岸暨歐美專利法》。台北:學林。
- 黃俊英、劉江彬(1998)。《智慧財產的法律與管理》，修訂二版。台北:華泰。
- 黃俊英、劉江彬(2004)。《智慧財產管理總論》。台北:華泰
- 黃茂榮(2006)。《債法各論(第一冊增訂版)》。台北:植根。
- 黃越欽(2012)。《勞動法新論》，修訂四版。台北:翰蘆。
- 楊崇森(2014)。《專利法理論與應用》。台北:三民。
- 楊智傑(2014)。《專利法》。台北:新學林。
- 葉蓓文、戴雅玢、丘耀華(2014)。*〈Stanford University 訴 Roche 藥廠專利所有權案〉*，收於:劉江彬(編)，《國際智慧財產案例評析》，頁 65-77。台北:華泰。
- 經濟部智慧財產局(2014)。《專利法逐條釋義》，修訂二版。台北:經濟部智慧財產局。
- 鄭玉波(1990)。《民法債篇各論上冊》，修訂十三版。台北:三民。
- 鄭玉波(1997)。《民法債篇各論上冊》，修訂十七版。台北:自刊。

蔡明誠(1997)。《國立臺灣大學法學叢書(103)發明專利法研究》。台北:自刊。

蔡達智(2015)。《大學產學合作理論與實務》。台南:成大。

劉國讚(2015)。《專利法之理論與實用》，修訂三版。台北:元照。

謝銘洋(2016)。《智慧財產權法》，修訂七版。台北:元照。

羅傳賢(2004)。《國會與立法技術》。台北:五南。

## 二、期刊論文

王政彥、吳正榮(2011)。〈從專業社群發展論析教師工會的組成與功能〉，《教育研究月刊》，203期，頁57-75。

吳秦雯(2010)。〈公私立大學學校教師遭學校予以解聘、停聘或不續聘之申訴途徑〉，《月旦法學雜誌》，182期，頁300-309。

吳明孝(2012)。〈大學教師是否可能被大量解僱？高等教育教師聘用問題之法律問題分析〉，《台灣社會研究季刊》，89期，頁297-312。

吳瑞哲(2014)。〈公私立學校教師解聘、停聘或不續聘之法律性質與救濟程序〉，《教育實踐與研究》，27卷1期，頁95-120。

呂紹凡(2013)。〈僱傭關係下之專利權歸屬〉，《萬國法律》，188期，頁35-43。

李素華(2010)。〈受僱人與經理人所完成發明之歸屬-評台灣高等法院九十七年度智上易字第三號判決及桃園地方法院九十六年度智字第十一號判決〉，《月旦法學雜誌》，177期，頁210-231。

李素華(2010)。〈僱傭關係下發明權益之研究:以我國專利法為中心〉，《國立臺灣大學法學論叢》，39卷1期，頁1-70。

和育东(2015)。〈美、德职务发明制度中的“厚雇主主义”趋势及其借鉴〉，《知识产权》，11期，頁115-121。

陳春山(2014)。〈美國法院有關大學受僱人發明權利歸屬判決之發展〉，《萬國法律》，194期，頁56-76。

陳文吟(1999)。〈由美國大學研究之實務探討大學研究受專利制度保護之可行性暨其權益歸屬〉，《國立中正大學法學集刊》，2期，頁199-236。

陳信至(2012)。〈職務發明之權利歸屬與對價-由美、日受僱人發明制度之比較分析，檢討我國專利法之相關規定(下)〉，《萬國法律》，181期，頁61-78。

馮震宇(1994)。〈美國政府研發成果專利權益歸屬制度之探討(下)〉，《美國月刊》，9卷3期，頁102-112。

黃致穎(2014)。〈從我國判決論職務發明下研發成果之歸屬-以美國法為借鏡〉，《臺北大學法學論叢》，91期，頁1-58。

楊通軒(2005)。〈勞工創作物權益歸屬與競業禁止關係之研究〉，《臺大法學論叢》，34卷3期，頁333-400。

楊語芸(2010)。〈教師變薪勞？政府是頭家？新勞動三法保障下的教師權益〉，《臺灣勞工季刊》，22期，頁64-69。

衛民(2010)。〈公立大學專題研究計畫助理人員人事管理問題探析〉，《人事月刊》，51卷2期，頁2-9。

歐政儒(2009)。〈由「德國受僱人發明法」淺談德國職務發明制度〉，《聖島國際智慧財產權實務報導》，11卷6期，頁19-29。

謝銘洋(1994)。〈研究成果之智慧財產權歸屬與管理—兼述德國之相關制度〉，《國立臺灣大學法學論叢》，23卷2期，頁389-427。

### 三、研討會論文

許舜曉、林宜柔、黃大洲、侯嘉隆、許華偉、藍仁駿(2014)。〈大學研發成果歸屬對產學合作之影響—以德國制度為觀察對象〉，發表於：《經濟部跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫103年海外培訓成果發表會》，磐安智慧財產教育基金會、政治大學科技管理與智慧財產研究所(主辦)，舉辦地：台北。

### 四、學術論文

呂浩璋(2012)。《受僱人職務發明之研究-我國與美日制度之比較》，頁47，國立臺北大學法律學研究所碩士論文，台北。

蔡明誠(1983)。《受僱人發明權益之研究》，國立臺灣大學法律研究所碩士論文，台北。

蔡榮泰(2013)。《政府出資產學合作之專利權議題(以權利歸屬、介入權及管理為

主)》，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，高雄。

羅允廷(2015)。《從美、日兩國專利法中職務發明之專利歸屬制度探討我國專利法中職務發明專利歸屬問題》，逢甲大學財經法律研究所碩士論文，台北。

## 五、網路文獻

中央社訊息服務(2017)。〈遠東科大專利 14 連霸「三創教育中心」揭牌〉，《中央通訊社》。載於：

<http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/214851.aspx#.WZUTylUjGU> (最後瀏覽日:08/20/2017)

林昱均(2017)。〈29 所大專院校進入本國法人前百大 遠東科大居各校之首〉，《今日新聞》。載於：

<https://www.nownews.com/news/20170207/2396844> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

邱英武(2015)。〈美國專利申請的保命符〉，《北美智權報》，139 期。載於：

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Patent\\_Administrator/publish-74.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/publish-74.htm) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

邱儷萍(2015)。《老師，你是勞工嗎?》。載於：

<http://blog.udn.com/fisher327/29051254> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

張宇凱(2015)。〈先申請主義、先發明主義、以及發明人先申請主義〉，《北美智權報》，125 期。載於：

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Laws/US-105.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-105.htm) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

張宸浩，《從勞工與雇主的從屬性談勞動基準法適用》。載於：

<http://howiechang.tw/article/174> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

陳麗秋(2010)。〈科技基本法 10 週年回顧與展望研討會演講紀要：美國拜杜法案與台灣科技基本法之比較--過去 10 年檢討與未來 10 年因應〉，《國家衛生研究院電子報》，382 期。載於：

[http://enews.nhri.org.tw/enews\\_list\\_new2\\_more.php?volume\\_indx=382&showx=showarticle&article\\_indx=8184](http://enews.nhri.org.tw/enews_list_new2_more.php?volume_indx=382&showx=showarticle&article_indx=8184) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

《教師工會答客問》。載於：

[mail.mcjh.kl.edu.tw/~teacher/15/labor-1.doc](mailto:mcjh.kl.edu.tw/~teacher/15/labor-1.doc) (最後瀏覽日:08/20/2017)。

楊明樺(2014)。《淺談職務上與非職務上之發明》。載於：  
<http://www.zoomlaw.net/files/16-1138-36073.php> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

樂羽嘉(2015)。〈如何到德國免費讀大學〉，《天下雜誌》。載於：  
<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5068159> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

劉蘊文(2012)。《美國申請實務—新的發明人宣誓書制度》。載於：  
<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3114> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

劉宇哲。《勞工法律：勞動契約之特性與判斷標準》。載於：  
<http://cilo.com.tw/cubekm/front/bin/ptdetail.phtml?Part=2011febLiu> (最後瀏覽日:08/20/2017)。

## 外文部分：

### 一、書籍

National Research Council, Policy and Global Affairs, Board on Science, Technology, and Economic Policy, Committee on Comparative National Innovation Policies: Best Practice for the 21st Century (2012), RISING TO THE CHALLENGE: U.S. INNOVATION POLICY FOR GLOBAL ECONOMY. Washington, DC: The National Academies Press.

Rosenberg, Peter (2d ed. 1991), PATENT LAW FUNDAMENTALS. New York: Clark Boardman Callaghan.

Vaver, David (1997), INTELLECTUAL PROPERTY LAW: COPYRIGHT, PATENT, TRADE MARKS. Toronto: Irwin Law.

### 二、期刊論文

Bulleit, Thomas N., Jr., Public-Private Partnerships in Biomedical Research: Resolving Conflicts of Interest Arising under the Federal Technology Transfer Act of 1986, 4 JOURNAL OF LAW AND HEALTH 1 (1989/1990).

Brewer, Peter L., Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors, 42-APR TENN. BJ. 22 (2006).

Czychowski, Christian & Langfinger, Klaus Dieter, German Law on Employees' Inventions regarding University Employees, 45 LES NOUVELLES 221(2010).

Greenbaum, Dov, Academia to Industry Technology Transfer: An Alternative to the Bayh-Dole System for Both Developed and Developing Nations, 19 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 329 (2008).

Grimaldi, Rosa & Kenny, Martin & Siegel, Donald S. & Wright Mike, 30 Years After Bayh-Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship, 40 RESEARCH POLICE 1045 (2011).

Hamilton, Clovia, University Technology Transfer and Economic Development: Proposed Cooperative Economic Development Agreements Under the Bayh-Dole Act, 36 The JOHN L.REV.397 (2003).

Harguth, Alexander, Patent Ownership in Germany: Employer v. Employees, 25 No. 10 INTELL. PROP. & TECH. L.J. 15 (2013).

Karran, Terence, Academic freedom in Europe: Reviewing UNESCO's Recommendation, 57 British Journal of Educational Studies 191 (2009).

Merges, Robert P., The Law and Economics of Employee Inventions, 13 HARV. J.L. & TECH. 1, 18 (1999).

Osenga, Kristen, Rembrandts in the Research Lab: Why Universities Should Take A Lesson from Big Business to Increase Innovation, 59 MAINE L. REV.413 (2007).

Parker, Henrik D., Reform for rights of Employed Inventions, 57 S. CALL. REV. 603 (1984).

Pulsinelli, Gary, Share and Share Alike: Increasing Access to Government-Funded Inventions Under the Bayh-Dole Act,7 MINN. J.L. SCI.& TECH.393 (2006).

Vedovello, Science parks and university-industry interaction: Geographical proximity between the agents as a driving force, 17 Technovation 491 (1997).

### 三、學術論文

Powers, Joshua B.(2000). Academic Entrepreneurship in Higher Education: Institutional Effects on Performance of University Technology Transfer (Ph.D. diss., Indians University).

#### 四、網路文獻

Andrews Kurth Files Amicus Brief in Shukh v. Seagate Technology, LLC, available at <https://www.andrewskurth.com/news-565.html> , last visited 08/20/2017.

AIA Inventor's Oath or Declaration Quick Reference Guide, available at [https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/inventors-oath-or-declaration-quick-reference-guide.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/inventors-oath-or-declaration-quick-reference-guide.pdf), last visited 08/20/2017.

Memorandum on Government Patent Policy, available at <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40945>, last visited 08/20/2017.

Nack, Ralph, Strategies for IP Asset Management of Industries-Employees' Inventions Recent Trends of German Employees' Invention Law, available at <http://slideplayer.com/slide/10386171/>, last visited 08/20/2017.

Paul, Christian(2007), Losing the Crown Jewels, available at [http://www.wptn.com/Mailing/Feb\\_2007\\_2/details/patents/germany.html](http://www.wptn.com/Mailing/Feb_2007_2/details/patents/germany.html), last visited 08/20/2017.

*Pre-Invention Assignment Agreements. Employers routinely require employees to sign agreement assigning inventions in advance*, available at <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/pre-invention-assignment-agreements.html>, last visited 08/20/2017.

*University Employees and Patents. When do university employees own inventions?*, available at <http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/university-employees-patents.html>, last visited 08/20/2017.