

# 學位論文與專利申請

The Theses and the Patent Application

江守田

Shou-tyan Chiang

國研院科技政策研究與資訊中心副研究員  
Associate Researcher, STPI, NARL

## 【摘要 Abstract】

學位授予法規定學位論文應送繳國家圖書館保存，各校圖書館亦依校規典藏各該校的學位論文，惟專利法規定新穎性為專利申請要件之一，圖書館依法將目錄與電子檔上網，或將紙本上架，均將構成可專利性的阻卻，我國各級法院的判決文尚未發現相關案例，本文乃就美國長年來的判例，探討其法律見解，並建議各大學院校圖書館及早因應，積極要求校方技轉中心或育成中心訂定規範，確認指導教授與研究生瞭解專利法、學位授予法、著作權法的相關規定。

With the publication bar that threatens the patentability of an invention, how could libraries make certain that their holding in policy of the Degree Conferral Law which encourages preservation? One way in which the libraries can assure that the conflict would not become a problem is to retain the thesis uncatalogued and unshelved, another way is to simply make sure that professors are well informed of this patent bar. It is important to make sure there is a notice that necessitates the inventors to promptly file an invention disclosure form to the Technology Transfer Office so that they could make sure the publication bar would not become a problem. The paper explored the U.S. Cases decision, then summited some suggestions to librarians.

### [關鍵詞 Key words] :

印刷刊物；公開近取性；散布可能性。

Printed Publication; Public Accessibility; Probability of Dissemination.

## 壹、問題

我國圖書館界自民國80年代以來，曾遭遇智慧財產權法的系列挑戰，舉其例如下：1. UMI公司邀請我國各大學院校的學位論文，加入其全球性發行計畫，2. 著作權委員會（現為智慧財產局）解釋摘要上網，應取得著作財產權人同意，3. 著作權法規範傳輸權為著作人專有，惟圖書館界於先前已建置全文傳輸系統，4. 研究生將學位論文依校規繳交後，因申請專利而要求勿將論文公開，5. 語文著作仲介團體如果開始運作，圖書館界的角色為何？6. 業界籲請停止無償提供學位論文的機制，圖書館界的態度為何？前三例均已定案，本文謹對第四例表示意見。

自民國83年5月起，筆者承辦國科會科學技術資料中心（以下稱科資）學位論文業務（註1），在請研究生檢附的授權書上，加註相關但書（註2），警示專利發明人勿在申請專利前繳交，即使如此，仍然偶而會接獲研究生或教授，甚至於校方的電話，要求將某本學位論文暫緩公開，遇到這種情形，科資即將已處理妥的微縮檔與電子檔暫停對外提供服務，並刪除上網的目錄，尚未處理的則專架保存，一年後再處理。

圖書館界承辦學位論文的館員也經常問到，圖書館將已揭露專利技術的學位論文目錄與電子檔上網、將紙本上架，對發明人會造成什麼樣的法律效果？如果對發明人不利，學位授予法另規定學位論文應送繳國家圖書館（以下稱國圖），各校也多規定研究生，在辦理離校手續之前，應將論文目錄上傳各該校的資料庫，圖書館該如何因應？

經檢視我國的相關法規，包括專利法、學位授予法、著作權法，就體系而言，堪稱完備，但就智慧財產局「專利審查基準」規範「學位論著置於圖書館閱覽架，或已將其編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。」圖書館界一直存有諸多疑慮，是否曾有相關司法見解足以支持該行政命令？此其

一，教育部的學位授予法與經濟部的專利法規是否有所衝突？此其二，著作權法規定研究生於取得學位時推定同意公開其著作，如果該論文揭露某種可能獲頒專利的技術，圖書館該如何協助研究生推翻該推定？此其三。

## 貳、我國法規

我國相關法規如下：

### 一、專利法

第二十二條（發明專利之取得）

凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

第九十四條（申請新型專利之消極要件）

凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。

第一百十條（申請新式樣專利之消極要件）

凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：

一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。

### 二、專利審查基準彙編第三章第 2.5.2 節

專利已見刊物一般原則（註3）：

「刊物已公開發行」，指刊物被置於不特定人得以見聞之狀態，不以實際上某人已見過該刊物為必要。例如：書刊雜誌、學術論著置於圖書館閱覽架，或已將其編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。惟在一般情況，對於已經編輯付梓並刊印有出版日期之期刊雜誌，若有證據顯示該書刊尚未處於能為公眾得悉之狀態，由於接觸原稿及書刊之人均屬特定人，不得認定其已公開發行。此外，印有「內部刊物」等類似文字之刊物，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，不得認定為公開發行之刊物。

### 三、學位授予法

第八條（博、碩士論文之保存方式）

博、碩士論文應以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，於國立中央圖書館

(註4)保存之。

#### 四、著作權法

第十五條 (公開發表著作權)

著作人就其著作享有公開發表之權利。

有下列情形之一者，推定著作人同意公開發表其著作：

三、依學位授予法撰寫之碩士、博士論文，著作人已取得學位者。

經查我國各級法院的相關判決書，並無所獲，本文乃改查美國判例，從下述長達50年的論戰中，可以發現法官的見解有所出入。我國智慧財產權法規擇優參酌美國體系，在缺乏相關案例可供參考的前提下，瞭解美國的司法見解，或許可以讓圖書館界參考。

#### 參、美國判例

美國從1958至2004年的相關判例，都圍繞著同一個爭點：「是否有35 U.S.C. §102(b)的適用？」「印刷刊物(Printed Publication(註5))的定義為何？」該條文規定「專利申請人得獲准專利，除非在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表(A person shall be entitled to a patent unless.....(b)the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country.....more than on year prior to the date of the application for patent in the United States.....)」。

與圖書館或學位論文相關的判例如下，該等判例均未曾上訴至最高法院：

##### 一、In re Tenney, 254 F.2d 619 (C.C.P.A. 1958) (註6)

上訴人申請專利的部分技術，曾於美國國會圖書館的微縮檔案中被揭露，該檔案源自二次大戰末期，美軍自柏林政府專利局取得的申請中的文件，受理該申請案的專利審查官(examiner)，認為微縮品符合印刷刊物的要件，將該申請案駁回，專利局訴願委員會(United States Patent and Trademark Office Board of Appeals)維持原裁定，關稅暨專利上訴

法院(United States Court of Customs and Patent Appeals, 簡稱C.C.P.A.)則撤銷該判決，認為微縮品未經印刷，無須考量是否已被出版(註7)。

本判例疑為印刷刊物「是否有35 U.S.C. §102(b)的適用？」的首例，主審法官Johnson認為相關爭點應審酌的要項包括：1.是否為印刷刊物？2.是否具有公開近取性(Accessible to the Public)？

對印刷刊物的定義，本判例認為是兩個概念，亦即須先有印刷的前提，才能考量是否為刊物，此一法律見解為1981年的In re Wyer判例所推翻，In re Wyer判例主張印刷刊物一詞為單一概念(Unitary Concept)。

在近取性的爭點上，主審法官同意專利局訴願委員會的主張，依據美國國會圖書館編製的書目(Bibliography)(註8)，雖然可依程序取得該微縮檔案，但專利局訴願委員會並不否認，沒有實證可以證明該微縮檔案曾在上訴人的申請日之前對外提供任何影印本，法官因此認為並無公開的事實，判決該微縮檔案並非印刷刊物。

##### 二、In re Bayer, 568 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1978)

上訴人的申請專利遭專利審查官駁回，理由是發明人曾將該技術在碩士論文中揭露，而該論文的口試以及將論文繳交給學校圖書館的事實，符合35 U.S.C. §102(b)的要件，專利局訴願委員會也同意專利審查官的認定，關稅暨專利上訴法院則撤銷該判決，認為指導教授與口試委員共三人，雖具有近取性，但因負有保密義務而被排除(註9)於具有近取性的對象之外，圖書館則因慢工出細活(註10)，未在申請日之前將該論文編目、上架，並不符合35 U.S.C. §102(b)的要件。

判決文對美國俄亥俄州州立拖萊多大學(University of Toledo)圖書館的作業流程，作了詳細的交待，該館編目組主任作證，圖書館於1966年5月1日收到論文，經過編目、裝訂(註11)而於1967年3月7日上架，全程共10

個月，上訴人的專利申請日是1968年2月28日，主審法官採用上訴人的抗辯理由「35 U.S.C. §102(b)規定『申請專利一年前』的計算，應以論文在完成編目與上架，且可提供公開檢索之日為基準日，判決被上訴人以圖書館收件日為基準日的判決有誤」。

就公開近取性而言，該圖書館編目組主任的證詞極具關鍵性，「作業流程中只有圖書館員得以接觸該論文」，「必須在完成編日後，讀者才能經由著者、書名或標題，查詢到該論文」，由於專利審查官與專利局訴願委員會，都沒有將圖書館員列為近取性的主體，主審法官在考量公開近取性時，也就沒有將圖書館員像指導教授與口試委員一樣是否具有近取性表示過意見。

### 三、In re Wyer, 655 F.2d 221 (C.C.P.A. 1981)

本判例與圖書館或學位論文均無涉，但有很多重要的司法見解值得注意：1.推翻In re Tenney判例有關印刷刊物的定義（註12），主張印刷刊物為單一概念；2.於公開近取性（Public Accessibility）的考量之外，增列散布可能性（Probability of Dissemination），文件重製、資料儲存、資料檢索系統均屬之；3.足資辨識的資訊，無論是印刷、手寫、微縮、磁碟、磁帶，均為印刷刊物（註13）；4.對於印刷刊物的認定，繼書目、目錄之後，討論的內容首次出現分類、索引、摘要各詞，並予涵蓋。

### 四、In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986)

上訴人於1979年2月27日申請專利，但該發明曾於Foldi的博士論文中被揭露，專利審查官因此駁回該申請案，專利局訴願委員會亦認同，上訴人不服，向聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.）提起上訴，抗辯理由有二：1.印刷刊物阻卻可專利性，須以該刊物對有興趣的人士，具有近取性為要件，本案缺乏充分的證據，足以證明該論文在申請日之前，圖書館即已完成目錄的編製，2.即使圖書館在

申請日之前一年已完成目錄的編製，單一圖書館的目錄，不至於因對該技藝有興趣人士的合理勤奮，而構成近取性（註14）。

Foldi為德國Freibury大學畢業的博士，曾於1977年9月將論文送交系辦公室，同年11月2日獲得學位，該校圖書館館長曾函覆美國專利商標局的科學圖書館，確認該論文典藏於該館特藏組，且有目錄，並證實該館於1977年11月4日收到該論文，次月初即依例行程序完成作業，主審法官判決訴願委員會採納該證詞是正確的，駁回上訴人的第一個抗辯理由。

對於上訴人的第二個抗辯理由，主審法官有極為重要的司法見解，先是限縮公開（public）的定義，是指對該技藝有興趣人士的公開，次就已公開的推定，應由專利申請人負責反證。基於上述法理，主審法官於闡述本案與In re Bayer判例的差異性之後，判決上訴人因為沒有提出反證而拒絕其抗辯理由。

### 五、In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989)

波蘭Reed學院三位化學系大學生的高級論文（senior thesis），揭露他們的教授所申請美國專利的部分技術，審查階段及訴願階段的駁回理由，都與In re Hall判例相同，原因是該校的圖書館總館和化學分館都典藏著該論文。上訴人說明，該系的畢業生，為了取得技藝學士學位（註15），都須通過指導教授及另三位委員的口試。上訴人表示，通過口試的論文，偶而會被鼓勵發表在期刊或學報上，但該論文並未如此，「這三位同學只是單純地協助我的研究」。

主審法官Friedman先以四分之一的篇幅，比較In re Bayer與In re Hall兩個判例的差異性，最後判決該論文並非印刷刊物，判決理由是：圖書館總館的6,000冊和化學分館的450冊都只是註明著者和書名的論文書單（Cards Listing Theses，疑為登錄簿），既沒有索引也沒有目錄，都只是像雕像一樣供著（Shoebox），並不符合散布與公開近取性的要件。

本案為三個法官的合議庭，其一的Mayer

法官對該判決表示不同的意見：「*In re Bayer* 與 *In re Hall* 兩個判例的結論並非不一致，將某一著作在圖書館公開可接觸的地方上架，依法即可認定為刊物（註16）」。

#### 六、*In re Klopfenstein*, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004)

本判例因上訴人援引前例，主張印刷刊物係指「圖書館或資料庫中可供重製或散布的資訊」，當事人的投影片不屬之，主審法官卻不以為然，另有精闢的見解，且都涉及學位論文與圖書館的先前判例，值得探討。

1998年10月上訴人的同事，在美國穀類專家協會研討會上發表論文，使用了14張投影片，論文發表後該投影片繼續在會場展示兩天半，同年11月該投影片另在堪薩斯州立大學，至少展示一天。2001年10月上訴人的專利申請案被專利審查官駁回，理由是「該技術曾因被展示而不具新穎性」，指的就是上述的投影片已揭露該技術，上訴人抗辯該投影片並非印刷刊物，因為沒有任何證據顯示該投影片曾被拍攝散布（註17），該主張不為專利審查官所採，上訴人向專利訴願委員會提起訴願，另加「不曾被圖書館或資料庫收錄為目錄或索引」為抗辯理由，亦為訴願委員會所拒絕，因而再向聯邦巡迴上訴法院提起本上訴案。

上訴人主張，依據先前判例 *In re Cronyn*、*In re Hall*、*MIT*（註18）、*In re Wyer*，印刷刊物係指「圖書館或資料庫中可供重製或散布的資訊」，投影片不屬之。

主審法官認為「法律上決定某一習知技藝是否『已被出版』的關鍵在於散布與公開近取性（註19）」，有關圖書館部分，主審法官對先前判例的見解如下：以 *In re Cronyn* 判例而言，研究生在口試後，該論文隨後會被圖書館收錄，圖書館目錄款目包括人名與書名且可被檢索，即具有公開近取性，該案因為未曾被編製目錄或索引，因而不足以構成具有公開近取性的要件；*In re Hall* 判決「已被大學圖書館建檔並編製索引的博士論文為印刷刊物」，係因該論文在校內是可被任意取得的，該案並不考

量是否已被編製索引，因為散布的方式甚多，具有公開近取性才是決定是否為印刷刊物的要件，也是構成阻卻專利新穎性要件的基石（註20）？

主審法官一再重申，以往多以散布與索引為審酌公開近取性的基準，但從未排除其他的方式，也就是說，上訴人所主張的印刷刊物係指「圖書館或資料庫中可供重製或散布的資訊」，並不是惟一的條件，從本案類推，研究生口試時使用的 *Point-Point* 應比照論文，不可在申請專利之前流出。

#### 肆、評析

法官所要釐清的爭點，事實上只有一個「該發明是否已在印刷刊物上公開發表超過一年」？應審酌的事項，至2004年止已經美國聯邦上訴巡迴法院一再確認，包括：1. 是否符合印刷刊物的定義？2. 是否有散布的意圖或事實？3. 是否超過基準日一年？

印刷刊物「通常是一本具有完整內容與單一主題的書」，行政機關在審酌學位論文是否為印刷刊物時，應依個案審酌而非通案處理，須釐清是否具有公開近取性？我國專利審查基準規定「學位論文已被置於圖書館閱覽架，或已被編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行。」為釐清應審酌事項後之事實，當可為通案處理，依美國判例的司法見解，確可支持該行政命令。

公開的定義被限縮為對該技藝有興趣的人士的公開，指導教授、口試委員因具有保密義務而被排除，圖書館員、系所辦公室的助教因為是標準作業程序或例行工作而必須接觸，因此也被排除。

近取性是指是否具有接觸的機會，接觸的客體為揭露該發明的學位論文，近取的途徑除登錄簿之外，傳統的書目、目錄以及現有資料庫中的各個索引欄位均屬之，閉架式的特藏，目錄或許是惟一近取的途徑，但在開架式的環境中，讀者無須經由目錄，亦可直接自書架上取得該論文，如果只是在館內閱讀，或合理影

印部分的內文，即有近取的事實，準此，*In re Cronyn*判例中Mayer法官的不同意見書值得注意，依美國法官應逐案審理的主張，遲早須要進一步釐清「目存文佚」與「文存目佚」之間的差異，又，目錄與論文的關連性如何？目錄公開後到底是「視為」亦或「推定」為具有近取性？現有的美國判例還無法很清楚地詮釋這些問題，我國規定「已被置於圖書館閱覽架，『或』已被編列於圖書館之圖書目錄」，反而有比美國判例更為明確的定論，尤其是數位化檔案的上傳，目錄並不是經由圖書館員對全文的詮釋而產出，我國學位論文現有的管理機制，在智慧財產局的這一項規定下確有極高的風險，絕大多數的圖書館認為，依研究生的選項「立即」、「一年後或數年後」、「永久」公開其論文，即可符合專利法的規定，而完全忽略了存在網路上的目錄，本文謹籲請圖書館界應謹慎，只要研究生有意申請專利，連目錄都不要公開，著作權法第十五條規定「著作人就其著作享有公開發表之權利。有下列情形之一者，推定著作人同意公開發表其著作：三、依學位授予法撰寫之碩士、博士論文，著作人已取得學位者」，雖然只是法律上的推定，校方仍然必須規範「自始未公開」的作業程序，無論是美國規定或美國判例，都分別認定或傾向於「目存『視為』文存」，而不是「目存『推定』文存」，圖書館界沒有必要繼續挑戰此一見解。

對於第二個應審酌事項，是否有散布的意圖或事實？法官一致同意，研究生依據校方的規定繳交學位論文，並無散布的意圖，至於是否有散布的事實？法官所追究的是圖書館的進度，已與研究生無涉。

第三個應審酌事項，是否超過基準日一年？該基準日已一再由法院確認不是論文繳交日，而是目錄公開日，至於論文上架日，反而被後來的判例模糊化了，已如前述不再贅言。

美國專利審查官依據美國專利審查準則（*Manual of Patent Examining Procedure, MPEP*）審理專利申請案，專利商標局原則上

也都參考專利審查官的意見作為核駁的理由，訴願委員會無論是早期專利局內部單位的訴願委員會，或者是現在獨立的外部單位，都具有高度專業但僵化的技術官僚特質，從第一個判例到最後一個判例，針對學位論文，其駁回的理由都一樣，都是因為繳交給學校圖書館的時間，且以「繳交日」為「基準日」，已超過35 U.S.C. §102(b)所規定的一年，而推定為已公開的印刷刊物，使得相關的申請案都因缺乏新穎性（*Novel*）遭到駁回。

美國法官審理這類的案子，從上述與本文所要探討的主題完全吻合的三個判例，可先觀摩美國圖書館的標準作業流程要10個月，德國圖書館的例程序要1個月，波蘭圖書館根本就不處理，法官判決美國和波蘭沒事，德國因為效率高反而阻卻了可專利性，回頭看看我國的現況，研究生上傳書目、摘要、全文，經圖書館審查格式並確認授權方式、時間、地域、對象無誤後（註21），即可達到散布與近取的目的，符合專利申請的基本理論—先進發明或改良技術，在公開後的法定時間內不申請專利，就視同貢獻給社會大眾。

專利申請人另須面對是否具有公開近取性的問題，也就是要審酌對該技藝有興趣的人士，是否曾有機會接觸該論文。是否具有近取性的事實，舉證的責任同樣落在圖書館的身上，所有的專利審查官、訴願委員會、法官，都不曾將接觸過論文的圖書館員列為公開近取性的對象，確實出乎本文的意料之外，不明瞭是因為圖書館員一向是智慧財產權領域的模範生，還是因為他們認為圖書館員不會是對該技藝有興趣的人士，或者因為對圖書館員而言只是例行作業，如果是後者，指導教授與口試委員卻又曾被專利審查官、訴願委員會質疑。我國現有的作業系統在國圖的推動下已獨步全球，一但上網，就無法解釋「學位論文雖然繳交給圖書館，但是目錄尚未編製、書本還沒上架」，數位化無遠弗屆的特性，以及目存文曾存的概念，在現行的資訊技術中，只有一個方法得以避免圖書館被牽連，那就是請發明人的

學位論文在申請專利之前，暫緩繳交給圖書館。

要研究生判斷其研究是否可能產出專利？如何在專利法、學位授予法、著作權法的相關規定中找到折衝點？確實有實質上的困難，本文一再認為校方應訂定相關規範妥為因應。

## 伍、結論

從我國現行專利法規與美國既有的司法見解，本文謹建議應考慮修正學位授予法第八條，增列但書「但因申請專利者得延緩半年繳交」。

各大學院校圖書館更應未雨綢繆，要求校方訂定緩繳規定，最好由技轉中心或育成中心，最好提早（註22）在研究生提出研究大綱時，請指導教授事先評估是否可能產出專利，如果答案是肯定的，就應全程依研發流程管控，決不能讓研究生在繳交學位論文之後，再

向圖書館聲明該論文已揭露的發明已或將申請專利。如果校方並未設置技轉中心或育成中心，或該二中心無意或怠於保護研究生的發明，本文建議圖書館應挺身而出。

圖書館界對於2004年美國巡迴上訴法院的最新判例 *In re Klopfenstein*，應注意「近取性為判斷是否為印刷刊物的準則」，「近取性」的定義涵蓋「圖書館或資料庫中的目錄或索引」及「其他方式」，也就是說圖書館在發明人申請專利之前，不只是相關論文的電子檔案不能上網、紙本論文不能上架，已確定連目錄都不能公開，我國的行政命令事實上領先美國聯邦上訴巡迴法院的司法見解。

## 謝誌

本文承智慧財產局專利二組程芳斌科長指正，併此誌謝。

## 【附註】

註1：該業務已於民國94年5月停辦。

註2：「本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利（未申請者本條款請不予理會）的附件之一，申請文號為：\_\_\_\_\_，註明文號者請將全文資料延後半年後再公開」。

註3：[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/examine/](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/)第二篇第三章專利要件.doc（民國94年9月6日）

註4：應為國家圖書館。

註5：最高法院大法官Holmes曾為「printed publication」一詞下過定義，謂「印刷刊物通常是一本具有完整內容與單一主題的書」，見 *Smith v. Hitchcock*, 226 U.S. 53, 59 (1912), 「generally a printed publication is a book when its contents are complete in themselves, deal with a single subject.」

註6：美國專利申請程序，先由專利審查官要求專利申請人就有關問題的部分進行答辯，專利申請人如果不予理會，或答辯後專利審查官仍認為不符合可專利要件，該案就移請專利商標局作成核駁裁定，專利申請人對駁回的裁定不服，可向訴願委員會提起訴願，1984年起已改制為專利訴願及衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences），仍不服，則逕向上訴法院提起上訴，1982年起為聯邦巡迴上訴法院，終審法院為最高法院，但極少有案子能夠進入最高法院（因美國最高法院採調卷制，當事人不服聯邦巡迴上訴法院的判決，雖可繼續上訴，但最高法院的大法官卻很少受理），本文找到的相關判例均為上訴法院的判決書，判例名稱（Case Name）的「*In re Tenney*」是指「*In relation to Tenney*」，稱有關Tenney的判例。我國的專利申請與行政訴訟程序前半段同美國，只是在不服訴願委員會的決定後，直接向高

- 等行政法院提起行政訴訟，仍不服，可再向終審的最高行政法院上訴。
- 註7：In re Tenney, 254 F.2d 619, 627 (C.C.P.A. 1958), 「Our conclusion that the microfilm is not "printed" makes it unnecessary to consider whether it was published.」
- 註8：In re Tenney 判例使用「bibliography」，本文援引之其他判例均使用「catalog」，本文曾有意蒐集索引、書目、目錄、關鍵詞、摘要、全文等定義，探討中美司法界就公開性而言所存在的差異，但無所獲。
- 註9：In re Bayer, 568 F.2d 1357, 1361 (C.C.P.A. 1978), 「Accessibility to appellant's by the three members of the graduate committee under the circumstances of the present case does not raise such a presumption.」
- 註10：主審法官的用詞為「library's inefficiency」，本文謹遵太座懿旨稱之為「慢工出細活」。
- 註11：該判決書之用字為「bindery」，是否為登錄、分類、編目、加工、上架等作業流程中的「加工」之誤，惟其全文「Thereafter, the theses were sent to the book bindery. The bound theses were returned to the Catalogue Department for future processing, after which they were transferred to the Circulation Department to be shelved in the library for use by the public.」確認圖書館係將論文送交裝訂，本文無法理解該校70年代研究生繳交的論文不是裝訂本？
- 註12：In re Wyer, 655 F.2d 221, 226, (C.C.P.A. 1981), 「We agree that "printed publication" should be approached as a unitary concept. The traditional dichotomy between "printing" and "publication" is no longer validated.」
- 註13：Id., 「Accordingly, whether information is printed, handwritten, or on microfilm or a magnetic disc or tape, etc., the one who wishes to characterize the information, in whatever form it may be, as a "printed[MSOffice1] publication".」
- 註14：In re Hall, 781 F.2d 897, 898 (Fed. Cir. 1986), 「(1) the §102(b) "printed publication" bar requires that the publication be accessible to the interested public, but there is no evidence that the dissertation was properly indexed in the library catalog prior to the critical date; and (2) even if the Foldi thesis were cataloged prior to the critical date, the presence of a single cataloged thesis in one university library does not constitute sufficient accessibility of the publication's teachings to those interested in the art exercising reasonable diligence.」
- 註15：「Bachelor of Arts degree」，arts在專利領域稱「技藝」而非藝術或文學，係指先進發明（pioneering inventions）與技術改良（technological improvements）。
- 註16：In re Cronyn, 890 F.2d 1158, 1161 (Fed. Cir. 1989), 「the result in both cases is not inconsistent with the notion that merely shelving a single copy of a work in a publicly accessible area of a library is sufficient for publication under the statute.」
- 註17：In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345, 1347 (Fed. Cir. 2004), 「The appellants argued that the Liu reference was not a "printed publication" because no copies were distributed and because there was no evidence that the reference was photographed.」
- 註18：Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia, 774 F.2d 1104 (Fed. Cir. 1985) .
- 註19：See supra notes 17, at 1348, 「dissemination and public accessibility are the keys to the legal determination whether a prior art reference was "published."」
- 註20：Id., at 1349, 「Because there are many ways in which a reference may be disseminated to the interested public, "public accessibility" has been called the touchstone in determining whether a reference

constitutes a "printed publication" bar under 35 U.S.C. §102 (b) .」

註21：陳淑燕，「我國學位論文數位化共建共享之研究」，中國圖書館學會會報 71（民92年12月），頁199-217。

註22：美國伊利諾大學的研究生論文繳交手冊（Handbook for Graduate Students Preparing to Deposit）規定：「學位論文涉及潛在專利資訊者，得要求學位論文管理辦公室暫緩該論文的公開，此項要求無礙於學位的取得或畢業。」（If your thesis contains potentially patentable information, you may want to have it held by the Thesis Office while patentability is assessed. Holding a thesis does not postpone degree requirements or graduation.）<<http://www.grad.uiuc.edu/thesis/thesishandbook/tableofcontents.cfm>>（民國94年9月1日）

美國伊利諾大學遲至學位論文繳交時才予管制，本文甚不以為然，尤其美國又是採先發明主義的國家（我國雖採先申請主義，但真正值錢的還是在美國申請到的專利），發明日記自始即須存在，研究過程更不能揭露相關資訊，尤其是絕大部分的研究生對專利並沒有什麼概念，必須仰賴教授的指導，本文因此建議最好提管制。

