



## 專利話廊

### 寄發專利警告函與不公平競爭之界線

林美宏 律師



當發現專利權有疑似遭侵權之情事時，寄發警告函通常是專利權人心中最先浮現的強力選項。一般專利權人以發函主張權利時，法律專家通常會建議採取以下措施：1.將疑似侵權物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告；2.事先或同時通知疑似侵權人，如製造商、進口商或代理商等，請求排除侵害；3.於警告函內敘明專利權之明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭專利權於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭專利權可能受有侵害之事實。然專利權人尚須留意哪些誤區，才不至陷於反被受信人指控違反公平交易法之窘境？本文謹就公平交易法第2條、第24條及25條規定，摘要說明如下：

#### 一、專利權人若僅是個人（自然人）是否也受到公平交易法之規範？（個人是否為公平交易法第2條所稱之事業？）

公平交易法規範之行為類型，包含限制競爭（即獨占、結合、聯合行為及垂直限制競爭等）及不公平競爭（即不正競爭）。公平交易法中有關限制競爭之規定旨在排除限制競爭之行為，以促進市場之自由競爭；而有關不公平競爭之規定則在於消弭不公平競爭行為，促進事業之公平競爭，故其適用之對象，係指彼此間具有競爭關係之「事業」而言。而依公平交易法第2條規定所稱之「事業」包含：（一）公司、（二）獨資或合夥之工商行號、（三）**其他提供商品或服務從事交易之人**或團體、（四）事業所組成之同業公會或其他依法設立、促進成員利益之團體，視為本法所稱事業。前揭第3款屬概括條款，係指前兩款以外其他提供商品或服務從事交易之人或團體，不論是法人或自然人，只要是為獨立而繼續從事生產、商品交易或提供服務之行為，在市場從事競爭活動者，不以營利為限，均受公平交易法之規範。因此，專利權人即便是個人（自然人），其亦屬公平交易法所稱之「事業」，因此也有公平交易法之適用，並應遵守公平交易法之規範而不得從事不公平競爭之行為。

#### 二、專利權人寄發警告函是否涉及營業誹謗行為，而違反公平交易法第24條？

依公平交易法第24條規定，事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。另參照公平交易委員會102年7月18日公處字第102107號函釋，公平交易法第24條之**營業誹謗**行為要件如下：（一）所謂「競爭之目的」，係指妨礙顧客對於他人營業信譽應有之信賴，藉以爭取原將由他人取得機會之情形；（二）所謂「陳述或散布不實情事」，係指關於客觀事實之不實主張或聲明，以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體，使特定內容處於第三人或不特定人得以瞭解；（三）所謂「足以損害他人營業信譽」，係指陳述或散布之內容，足以貶低社會大眾對被指摘事業之營業評價而言。易言之，事業對具競爭關係之他人商品／服務陳述或散布不實資訊，使特定內容處於第三人或不特定人得以瞭解，且其所陳述或散布之內容，客觀上足以損害該他人之營業信譽者，則成立此營業誹謗行為。

基上，若專利權人僅係對疑似侵權人（如製造商、進口商或代理商等）寄發警告函，而並未發送予專利權人自身或疑似侵權人之交易相對人或潛在交易相對人（包含如客戶、經銷通路、合作廠商或相關消費者），或並未向該些交易相對人或潛在交易相對人提供任何不實資訊，則不構成營業誹謗行為之要件。

#### 三、專利權人寄發警告函是否涉及足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而違反公平交易法第25條？



依公平交易法第 25 條規定，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，均屬欺罔或顯失公平之類型。而第 25 條於適用上應符合補充原則，為不公平競爭行為之概括規定，即須於無法適用公平交易法其他條文規定時，始有此條文之適用。

參照公平交易委員會對於公平交易法第 25 條案件之處理原則及最高行政法院 94 年度判字第 479 號判決，第 25 條所稱之「交易秩序」，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，可能涉及研發、生產、銷售與消費等產銷階段，其具體內涵則為水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序、以及符合公平競爭精神之交易秩序。而判斷是否「足以影響交易秩序」時，得考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、是否為針對特定團體或組群所為之行為、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、糾紛與爭議解決資源之多寡、市場力量大小、有無依賴性存在、交易習慣與產業特性等，且**不以其對交易秩序已實際產生影響者或造成實害為限**（故判斷事業之行為是否構成足以影響交易秩序，僅要該行為實施後有足以影響交易秩序之可能性，有達到抽象危險性之程度即可）。至於若僅是單一、個別且非經常性之交易糾紛，原則上應尋求民事救濟，而不適用公平交易法第 25 條規定。

所謂**欺罔**行為，係指對於交易相對人，以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交易之行為。而所稱「重要交易資訊」，係指足以影響交易決定之交易資訊；所稱「引人錯誤」，係指以客觀上是否會引起一般大眾所誤認或交易相對人受騙之合理可能性（而非僅為任何想像上可能）為判斷標準。衡量交易相對人判斷能力之標準，以一般大眾所能從事之合理判斷為基準（不以極低或特別高之注意程度為判斷標準）。換言之，若專利權人所寄發之警告函有以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法、內容，致使交易相對人與其交易，或使疑似侵權人喪失交易機會，則可能構成此欺罔行為。

所謂**顯失公平**之行為，係指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者，致違反效能競爭原則，使市場上公平競爭之本質受侵害。例如專利權人利用相對市場優勢地位，以脅迫或煩擾等不正當方式干擾交易相對人之交易決定、以損害競爭對手為目的之阻礙競爭（專利權人以警告函或其他書面方式對其自身或疑似侵權人之交易相對人或潛在交易相對人，未踐行公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第三點或第四點之先行程序而不當散發該侵權人侵害其專利之內容）或有致妨礙相關交易相對人行使合法權益等即屬之。

#### 四、代結語：專利權人於警告函中所據以主張之專利權是否有效？

除了上揭公平交易法之誤區外，專利權人尚須留意其於警告函中所主張之專利權證號資料是否正確？專利權是否有效（是否因期滿而消滅或經撤銷確定而自始不存在）？又即使專利權已因期滿而消滅，只要尚未罹於時效（自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同），參照智慧財產法院 108 年度民公上字第 4 號判決意旨，專利權人仍得行使未屆期以前之專利權利，以警告函追究疑似侵權人於專利期滿前有效期間內之侵權責任，則其發函行為乃符合專利法第 58 條第 1 項及第 96 條規定，並未構成權利濫用。

#### 參考資料：

1. 最高行政法院 94 年度判字第 479 號判決
2. 公平交易委員會 102 年 7 月 18 日公處字第 102107 號函釋
3. 智慧財產法院 108 年度民公上字第 4 號判決
4. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則



## 5. 公平交易委員會對於公平交易法第 25 條案件之處理原則





## 世界衛生組織設立對抗新冠病毒的藥品專利池，新藥專利權人買單？

柯昱安 專利師



隨著新冠病毒疫情的擴散，全球確診數已超過 1,690 萬，約 66 萬人死亡（截至 2020 年 7 月 30 日），各國無不致力於尋找相應的解藥或是研發疫苗以減緩疫情帶來的災害。不僅在疫情初期許多國家嘗試使用原先用於治療愛滋病之藥物作為對抗新冠病毒的實驗用藥，另外原先用於治療伊波拉病毒的瑞德西韋 (Remdesivir) 在一些臨床試驗後被認為能加快新冠肺炎的復原。當既有的藥物被發現在對抗新冠病毒上具有功效時，可以預期該等藥物早已有專利的保護，在此全球疫情緊張、藥物極有可能供不應求的情況下，各國為了確保有足夠的藥物對抗新冠病毒疫情，分別採取了不同措施：美國宣布買下 50 萬劑定價至少為 390 美金的瑞德西韋；加拿大增修了有關強制授權的條文；以色列政府也針對自印度進口艾伯維 (AbbVie) 公司原用於對抗愛滋病毒的快利佳錠 (Kaletra) 之學名藥，准許強制授權（台一雙週電子報第 242 期）。對於沒有能力購買原廠藥、生產學名藥的中低收入國家，瑞德西韋的開發藥商吉利德公司 (Gilead) 已自願授權埃及、印度、巴基斯坦的學名藥廠製造學名藥以供應包含幾乎所有中低收入國家的共 127 國。

世界衛生組織 (WHO) 不僅宣布建置新冠病毒工具近用加速器 (Access to COVID-19 Tools Accelerator)，亦建立了新冠病毒科技近用池 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP)，其中將包括用於新冠病毒的疫苗、測試、診斷、治療等相關技術。WHO 呼籲新冠病毒的必要智慧財產權、知識及數據的持有者能自願性的匯集，以促進相關的醫療資訊能夠在世界的任何角落、對任何人公開，希望能藉由促進科學、科技的發展及對醫療的應用而停止新冠病毒的肆虐，具體而言是以自願性、非專屬的方式授權相關權利至國際藥品採購機構 (Unitaid) 所建立的藥品專利池 (Medicines Patent Pool, MPP)。國際藥品採購機構致力於與新藥藥廠協商，使藥廠能自願性授權給該機構，該機構再授權給學名藥廠，讓學名藥廠支付權利金、製造學名藥。Unitaid 過去曾致力於使治療或預防愛滋病、C 型肝炎、肺結核之藥物或診斷方法降低價格，讓中低收入國家亦能預防或治療前述疾病。在這波疫情中，該機構也將對抗新冠肺炎納入作為其目標。

對於未有能力開發新藥的學名藥廠而言，取得與 MPP 的再授權即表示取得了中低收入國家的市場，且新藥藥廠與 MPP 簽訂的授權中包括了新藥的資料專屬權豁免及技術轉移，因此能使學名藥快速上市，亦能確保提供市場品質優良的藥品。此外，Unitaid 建立之 MPP 提供一站式的授權服務，使學名藥廠在製造藥物時可以不必向多家新藥藥廠進行交涉授權契約，例如：當學名藥廠在製造可以增加病患服藥依順性的固定劑量組合藥物時，可能需要不同藥廠的專利授權，若靠著 MPP 的一站式服務即可大幅縮短學名藥廠所需要向各個新藥藥廠協商專利授權的時間。

另一方面，不同於前述各國的強制授權，前述自願性的匯集智慧財產權的系統，在不須專利權人之同意下，政府即可在國家緊急危難或為協助無製藥能力或製藥能力不足的國家的情況下使用所需之專利權。WHO 發起的自願性、非專屬授權使作為專利權人的藥廠對專利權的行使有較大自主性及協商授權協議的談判空間。此外，經由各國政府實施的強制授權後，新藥藥廠通常不涉入學名藥廠後續的生產製造，然在 MPP 制度下新藥藥廠可透過 MPP 有效的管理學名藥藥廠後續的開發計畫再授權的學名藥藥廠，以確保其能製造出具有一定品質的藥品。

除了上述相較於強制授權的優點以外，對新藥藥廠而言，為回收開發新藥所挹注之鉅額資金，所訂的藥品價格常是中低收入國家難以負擔的，因此這些國家一開始即非新藥藥廠的市場，若自願授權給 MPP 則能替藥廠營造正面的形象。

雖說一般新藥藥廠不會樂見授權所持有的專利而減損自己的獨佔地位，但在疫情日趨



嚴重時，政府強制授權的可能性亦隨之增加，兩害相權取其輕，有鑒於前述原因，或許能提高新藥藥廠自願授權給 MPP 的意願。隨著對抗新冠病毒的疫苗被開發出來，更可作為 WHO 新冠病毒科技近用池的考驗。

參考資料：

1. COVID-19 technology access pool -Solidarity Call to Action, WHO, June 01, 2020.  
<<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action>>
2. Medicines Patent Pool can be conduit for access to affordable Covid-19 treatments, Heidi News, June 02, 2020.  
<<https://www.heidi.news/geneva-solutions/medicines-patent-pool-proposed-as-main-conduit-for-inexpensive-covid-19-treatments>>
3. Medicines Patent Pool – Frequently Asked Questions (FAQs), Medicines Patent Pool, June 01, 2018.  
<<https://medicinespatentpool.org/uploads/2018/04/MPP-FAQ-EN.2018.06.06.pdf>>

## 減重方法申請專利

張偉城 通過中國專利代理師資格考試



聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在今年7月8日作出一件內容有趣的判決 In re: Zach Zunshine, 針對專利申請人提出的減肥方法探討是否符合專利規定。

### 系爭專利申請歷程說明

申請人於 2017 年申請第 15/726,162 號專利，因未獲准專利而最終向 CAFC 提起上訴。該申請案為關於一種減重方法，強調在減重過程中不需忍受飢餓。該申請案記載了三個獨立項，代表性的獨立項 1 界定了：

「一種方法，其中您（即此方法的使用者）從第一天開始將三頓正常餐點（早餐、午餐和晚餐）的食物攝取量減少 1/3 並如此維持 3 個月，且遵循下述飲食規則：

(1) 不吃任何食物，除非您餓了或者是在您的正常用餐時間，早餐、午餐或晚餐；

(2) 如果您餓了且不是在正常的用餐時間，首先喝一杯水然後等待 10 至 15 分鐘；如果仍然覺得餓，那麼可以吃少數點心；並且

(3) 點心的份量根據您的 BMI 指數和下次正常進餐時間或就寢時間而決定，以先到的時間為準。」

美國專利局 (USPTO) 認為系爭專利屬於「抽象概念」而不符合專利法第 101 條；專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 根據 Mayo/Alice 判決的兩步驟分析法分析系爭專利，在第一步驟的結論中指出系爭專利是「管理個人行為」的抽象概念，在第二步驟分析亦認為該發明未界定可將此抽象概念整合至實際應用的限制條件，因此 PTAB 亦判斷系爭專利不符合適格標的。

### CAFC 判決理由

一、因為 PTAB 是根據 USPTO 公布的「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)」進行第一步驟的分析，CAFC 為此澄清 PTAB 雖然是根據指南進行分析，但與先前判例的判斷原則仍是一致。系爭專利只界定減少食量、利用少量點心抑制飢餓感來達到減重目的，除此之外並無其它技術，而此作法眾人行之已久，因此系爭專利是屬於單純的抽象概念。

申請人首先爭辯系爭專利的方法是「在限制熱量飲食領域方面的特定改進」，因此不是單純的抽象概念，並進一步引用 CAFC 先前的二件判決 McRO, Inc.、Rapid Litigation Management, Ltd. 輔助證明。CAFC 對此表示申請人舉出的判決與系爭專利是不同狀況，系爭專利解決的問題是在熱量限制的減重飲食中的「飢餓問題」，這**不是與特定設備相關的技術改進，也不是對現有技術方法的改進**。相反的，記載在申請專利範圍中的解決飢餓方法本身是非適格的抽象概念。

申請人其次爭辯系爭專利是一種疾病的治療方法，即治療肥胖、超重的方法，如同先前的 Vanda Pharmaceuticals Inc. 判決已指出治療方法是屬於適格標的。CAFC 解釋在 Vanda 判決中並未全面認定所有治療方法必然是適格標的，在該判決中指出因為申請專利範圍記載「以**特定劑量的特定藥物來治療特定患者的特定治療方法，藉此達到特定結果**」，因而屬於適格標的。但申請人的系爭專利是指導使用者根據一系列的規則管理自我的飲食攝取量，這種個人飲食管理為抽象概念。

二、在第二步驟中，CAFC 認為系爭專利的申請專利範圍中，並未記載有額外元件將此抽象概念轉換為適格標的。

申請人主張請求項 1 中的發明概念 (inventive concept) 是「克服熱量限制飲食中的飢餓問題，從而確保長期持續減重」。請求項 2、3 的發明概念是「將除飢餓感且限制熱量的飲食結合在重複循環的過程中，以有效減少日常多餘攝入的飲食」。





CAFC 認為申請人聲稱的僅是一種抽象概念。在過去的判決 BSG Tech LLC 所說明的「請求項涉及的抽象概念不是發明概念」。

### 結論

在 USPTO 公布的 2019 PEG 中，將抽象概念劃分為三類，即數學概念 (mathematical concepts)、組織人類活動的特定方法 (certain methods of organizing human activity)、心智活動 (mental processes)，本件系爭專利即屬於其中之一。在本案中可以注意 CAFC 強調發明的改進應與技術相關，例如「與特定設備相關的技術改進，對現有技術方法的改進」，如果只是涉及人類行為、感受等主觀因素的變化，難以稱之為適格標的。但減重方法仍是有機會可准予專利，例如美國公告第 US 10332420 B2 號關於一種遠端協助減重方法，使用者透過自己的行動裝置與遠端主機進行一系列的雙向互動，以協助使用者達到減重標的，此公告專利保護的是裝置執行的方法，而不是直接界定「人」所採取的行為。