

專利權

[全球]

企業聯盟改革 FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) 條款專利授權

包含 BMW、Cisco、Dell、HP、Intel、Lenovo 等跨國企業在內共 17 間公司在布魯塞爾組成了公平標準聯盟 (Fair Standards Alliance, FSA)，旨在確保標準關鍵專利 (Standard-Essential Patent, SEP) 的授權是基於 FRAND 條款 (即公平、合理和無歧視) 之原則而進行。目前已知的問題在於對 FRAND 條款內容和解讀上之不一致，導致企業欲利用 SEP 時困難重重，FSA 將致力使授權過程更加透明化且具可預測性。以下為 FSA 的主張：

1. 在價值鏈 (value chain) 中可應用 SEP 的每一端點都應可進行 SEP 授權，且授權之重要條款應可供其他應用同樣標準的企業閱覽。
2. FRAND 條款之授權金應以應用專利技術的最小裝置進行計算，且須考慮整體可合理收取之授權金。
3. 禁制令及其他類似之法律行動應被視為最後手段。
4. FRAND 條款之原則不因 SEP 權利之轉移而失效。

資料來源：“New Industry Coalition To Promote Fair Standards In Licensing,” [Intellectual Property Watch](http://www.ip-watch.org/2015/11/19/new-industry-coalition-to-promote-fair-standards-in-licensing/). 2015 年 11 月 19 日。

<<http://www.ip-watch.org/2015/11/19/new-industry-coalition-to-promote-fair-standards-in-licensing/>>

[以色列]

專利期限調整 (Patent Term Adjustment, PTA) 和專利期限延長 (Patent Term Extension, PTE) 是否相同？

在以色列，PTE 適用於藥品專利，以確保專利藥品自取得第一次查驗登記 (first regulatory approval) 之日起具有至少 9 年的獨佔期間，最高可再延長 5 年。為避免限制以色列學名藥產業之發展，只有在有類似規定的國家獲准專利權期限延長才可在以色列生效，例如具有 Bolar 例外 (Bolar exception) 規定的國家。

2014 年 4 月 24 日，Gnentech INC. 請求延長以色列專利第 18/1673 號專利權期限，其專利名稱為 Hedgehog 訊號化合物之吡啶基抑制劑之製備過程及製造用於治療哺乳類動物癌症之藥品，在專利權期限未經延長之情形下，該以色列專利權將於 2025 年 9 月 2 日到期，該專利之藥品名稱為 Erivedge，其活性成分包含 Vismodegib，該藥品在 2013 年 2 月 6 日取得以色列查驗登記。

Gnentech 就上述藥品在 2012 年 1 月 30 日取得美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 核發之上市許可，於 2013 年 7 月 12 日取得歐洲之上市許可。

該件以色列專利基於美國專利第 7,888,364 號提出專利權期限延長之請求，此美國專利根據 U.S.C § 154 (b)，獲准專利權期限調整 (PTA)，專利權期限延長至 2028 年 11 月 11 日。

申請人主張美國專利延長之事實已足夠作為以色列專利 PTE 之依據，無論對應之美國專利是基於何種理由延長，儘管是基於美國專利局行政延宕或審查遲

滯所為之 PTA 亦同。審查委員則認為以色列 PTE 是為了和 Bolar 例外規定的國家之最短 PTE 相同，然而，該案在美國並無 PTE，因此駁回以色列 PTE 之請求。

一星期過後，申請人根據以色列專利法第 161 條提出上訴。

審查委員表示美國之 PTA 不可作為基於以色列專利法第 64 條 D(5)請求 PTE 之基礎，該件美國專利之延長，是根據 35 U.S.C §154 (b)作出 PTA 之結果。若美國專利有取得 PTA，專利權期限之計算為原專利權期限加上 PTA，將使得美國專利產生新的到期日，若美國專利同時取得了 PTA 和 PTE，則新的到期日會等於原專利權期限加上 PTA 再加上 PTE，對於該案而言，美國專利局並沒有在 PTA 以外核准 PTE！

審查委員根據以色列專利法第 151 條駁回申請人所提出之上訴，然而根據第 152 條，申請人可於 1 個月內提出聽審請求。

資料來源：“Is a Patent Term Adjustment (PTA) equivalent to a Patent Term Extension (PTE)?,” IP Factor. 2015 年 10 月 16 日。

<<http://blog.ipfactor.co.il/2015/10/26/is-a-patent-term-adjustment-pta-equivalent-to-a-patent-term-extension-pte/>>