

# 專題演講：專利權之取得與利用

主講人：劉尚志所長(交通大學科技法律研究所所長/教授、社團法人台灣科技法學會理事長)

## 大綱

- 經濟變革與法律規範
  - 新制度經濟學、經濟革命
- 法律規範變革
  - 權利標的與內容擴充
    - 基因、軟體、商業方法
  - 產業價值重整
  - 國際紛爭
- 法律體系之調整因應
  - 實體法、程序法、法院與審判體系

## 新制度經濟觀點

- New Institutionalism
- Douglass C. North (1920-, 1993 Nobel Laureate)：有效控制交易成本，制度組織必須調整
  - 第一次經濟革命：財產權創設
    - 新石器時代
    - 有效利用資源與技術：國家武力、經濟組織興起
  - 第二次經濟革命：知識累積與財產權變革
    - 工業革命以降
  - 經濟組織、政府理論、意識型態
    - 制度對行為之限制：正式、非正式規則與執行

## 專利權授與

- 為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法
- 專利要件
  - 可專利性、產業利用性、新穎性、進步性
- 可專利性(Patentability)
  - 第二十四條 下列各款，不予發明專利：
    - 一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。-----
    - 二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。
    - 三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

新專利法刪除“科學原理數學方法”“遊戲及運動之規則或方法、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。

## 美國專利權授與之標的

- 35 U.S.C 101: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
- 美國最高法院：自然法則、物理現象和抽象概念，不得授與專利
- Diamond v. Chakrabarty：依據1952年所修訂之專利法的附帶委員會報告，國會對可專利之法定標的意圖是包括「太陽底下人類製造的任何東西」

## 專利本質、保護對象與公益衡量

- 專利之目的
  - 國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明之目的，賦予其在一定期間內享有一定範圍的獨佔權。
  - 提供技術發展、利用之誘因
- 專利標的之限制
  - 抽象概念、自然法則、物理現象
  - 維護更大之利益：公共利益、公共秩序、道德或政策

## 權利擴延

- 專利標的擴大
  - 基因科技專利
  - 電腦軟體專利
  - 商業方法專利 (Business Method)
- 權利態樣多元
  - 利用行爲：使用、製造
  - 交易行爲：販賣、販賣要約、進口
- 法律制度引領科技、經濟與社會發展
  - **Lessig**: 軟體智慧財產權主宰網域空間，公權力必須介入
  - 憲法權利

## 軟體專利之演進

- 1972年：Gottschalk v. Benson
  - 嘗試利用專利來保護電腦相關發明
  - 權利請求項牽涉了數學演繹法則
  - 法院認為允許該權利請求項，則無異於向數學公式敞開了專利的大門
- 1981年：Diamond v. Dier
  - 電腦相關發明可專利性出現
  - 一項方法發明是否可取得專利，關鍵不在於它是否涉及電腦的使用

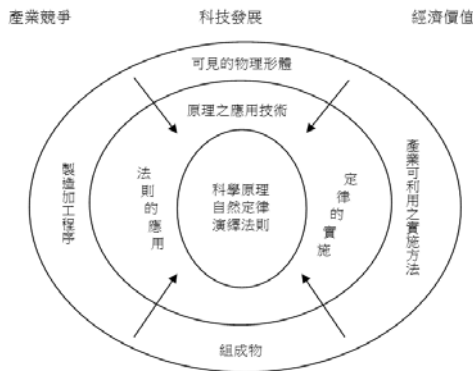
## 電腦軟體相關發明審查基準

- 美國(1996年2月28日)
- 日本(1997年2月27日)
- 台灣(1998年10月7日)

## 商業方法專利

- 1998年：State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.
  - 不管使用何種方法，只要能產生具體的(concrete)、有形的(tangible) 和實用的(useful)的結果，亦即能產生實際的價值的(real world value)，即使其結果僅為數字，也可成爲美國專利法101條的標的

## 可專利之標的推演和因素



## 基因專利課題

- 基因科技挑戰倫理道德
  - 可專利性(patentability) vs 物種專利(由微生物到哺乳動物)
  - 專利制度 vs 其他法律及公共政策之責任分擔
- 新興技術不確定性高，專利說明書充分揭露之要件
  - 書面說明、可據以實施、最佳實施例
  - 微生物寄存
- 科技領先壟斷國家與產業優勢
  - 先前技藝少，基礎專利權利範圍廣
    - 生物晶片專利分析
  - 運用專利制度保護科技與產業優勢：Amgen

## TRIPs對發明可專利性之限制

- TRIPs第二十七條第二項：如果為了保護公共秩序(ordre public) 或道德(morality)，包括保護人類、動物、植物生命或健康或避免對環境的嚴重破壞(serious prejudice)，有必要在其領域內禁止某些發明的商業實施，各成員得(may) 將這些發明排除於可專利性，但不能僅因為該發明之使用為境內法所禁止者，而予以排除。

## 歐洲專利公約

- EPC 53(a)
  - European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "**ordre public**" or **morality**, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
    - a product could still be manufactured under a European patent for export to States in which its use is not prohibited(審查基準)
- 「歐洲生物科技發明保護指令」：若商業上開發一發明會違反公共秩序(ordre public)或道德(morality)，該發明不准給予專利，若開發該發明是部份或全部締約國之法規所禁止的，並不當然構成禁止之理由

## 上訴委員會之決定

- 是否符合EPC 53(a)之判斷方式：權衡法則
  - 動物所承受之痛苦+對環境造成之風險 vs. 發明對人類之用處
- 審查部門複審
  - 風險不應與負面的態度劃上等號
    - 應將風險的程度與所可以帶來的益處客觀比較，再決定是否對該科技進行限制
  - 審查新科技的發明時，道德問題必須列入考慮
    - 技術可能帶來的影響及風險則必須與其所能帶的益處做客觀的評析
    - 可用於癌症試驗，且可減輕所有試驗數量與動物痛苦，並在相關人員監控下可避免某種風險的新發明，可以認定對人類有相當的貢獻

## Diamond v. Chakrabarty

- 上訴人(Diamond，專利局長)主張
  - 基因研究和有關的技術發展，可能會散佈污染和疾病，導致基因多樣性的減少，及有損人類生命的價值，因此希望最高法院在考量發明是否可專利時，能評估這些潛在的災難
- 最高法院
  - [微生物]專利申請之核准或駁回，不可能會使基因研究停止，也不會因此而減少這方面研究所帶來之風險。
  - 研究人員早已做了大量的工作，但不清楚他們的研究成果是否能取得專利，發明是否可准專利，可能僅決定於因期待獎勵而加速研究努力，或因缺少誘因而減緩研究速度

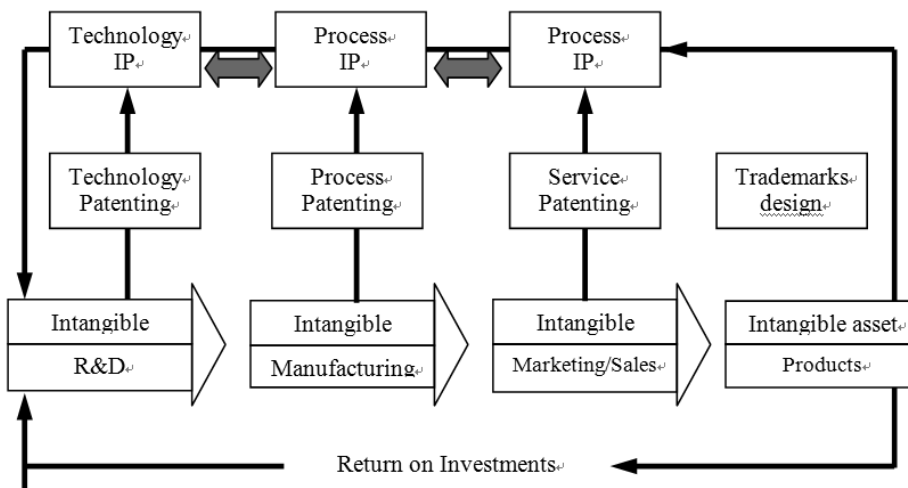
## 法律創設權利的當下

- 產業價值改變，競爭優勢改造
- 企業策略與組織因應
- 競爭手段運用 vs 法律知識/資訊對稱性
- 以競爭法平衡權利濫用
  - 經濟發展、產業變革與企業競爭成爲法律爭訟的必備知識

## 專利權利特性

- 權利範圍不易確定
  - 以文字界定權利範圍 vs 實體技術內容比對
- 無體財產無所不在
  - 價值分離
    - 實體產品市場效益 vs 知識價值

## 產業價值鏈結構變革(Restructuring of Industrial Value Chain)



### 生技產業發展與科技法律建制

- 新興產業：以科技法律主導的生技創新與知識競賽
  - －研發與知識密集產業：經費投入高、附加價值高、風險高、開發時程長、產品生命週期長
- 全球化 vs 產業價值區隔化
  - －國家產業與經濟區隔化
    - 比較優勢在無形資產法制規範下，有形與無形資產共同產生之優勢極大化
  - －科技優勢的產業價值壟斷

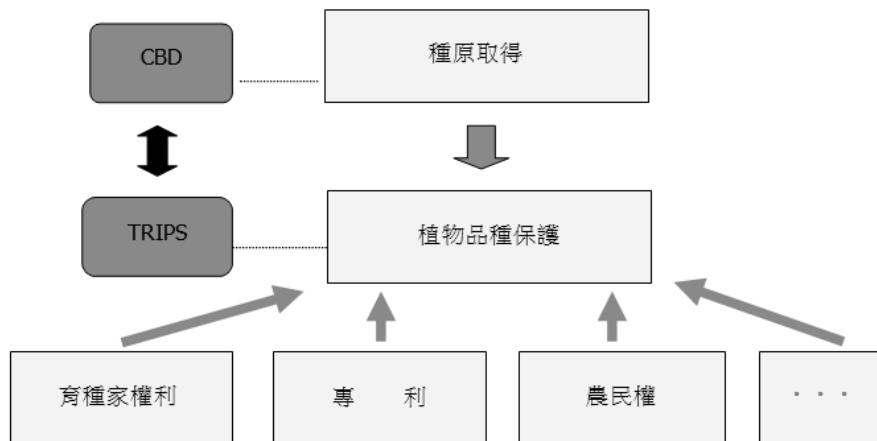
### 專利限制的國際紛爭：愛滋病

- 聯合國及世界衛生組織 (World Health Organization, WHO) 的調查
  - －在次撒哈拉非洲地區，已有二千八百萬人正感染愛滋病，
- 南非是全世界受愛滋病侵襲最嚴重的國家
  - －國境內現約有百分之二十的成年人口
  - －百分之二十的孕婦為愛滋病帶原者
  - －平均每天有三百人死於愛滋病

### 南非與美國之專利糾紛

- 南非為了解決愛滋病在其國內帶來的危機，在1997年修改其醫療法 (South African Medicines and Related Substances Control Act)，在特殊之情形下得採取強制授權及平行進口等措施
- 美國藥廠及美國政府對南非修正該法反應強烈。首先在1997年12月，以美國為主之四十二家大藥廠連同南非藥商公會，在南非高等法院對南非政府提起訴訟，於2001年4月撤回本件訴訟
- 美國政府另已透過貿易制裁的手段對南非施加壓力，如拒絕南非政府對某些出口產品輸往美國發生貿易糾紛時所提出之救濟及於1999年4月30日，將南非政府列為特別三〇一觀察名單中

### 植物品種保護與專利權之競合



### 我國智權體系課題

1. 成立智慧財產權之專業法院
2. 建立專業代理制度
3. 重建核發定暫時狀態之假處分之標準
4. 法院可逕就實體無爭議之案件為法律上之裁判
5. 聲請證據保全之一造應釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性並繳交擔保金
6. 訴訟中保護營業秘密之認定標準與實質內涵予以精確化
7. 修正現行專利權被侵害時損害賠償額度之計算方式

