

第四章 荷、英與歐盟案例

荷、英與歐盟案例簡介

- 案例 4.1 Expanded Grafts Partnership , *et.al.* v. Boston Scientific B.V.
- 案例 4.2 Patentability of Computer Programs
- 案例 4.3 Organon International BV *et al.* v . Applied Research Systems ARS Holding BV
- 案例 4.4 Boehringer Mannheim GmbH v . Kirin Amgen Inc.
- 案例 4.5 Meyn v. Stork
- 案例 4.6 Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies
- 案例 4.7 Biogen Inc. v Medeva plc
- 案例 4.8 In Re Fujitsu
- 案例 4.9 Biogen/Alpha Interferon II
- 案例 4.10 In re President and Fellows of Harvard College
- 案例 4.11 Plant Genetic Systems / Glutamine Synthetase inhibitors (Opposition by Greenpeace)
- 案例 4.12 Sepracor Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd. G Ors
- 案例 4.13 Re Merrill Lynch's Application

案例 4.14 Generics B.V. v. Smith Klme & French
Laboratories Ltd.

荷、英與歐盟案例簡介

壹、歐洲專利判決與智慧財產權法國際化

歐盟的智慧財產權立法的智慧一般源自兩方面：一、假若對相同的智慧財產權產品有因為國家保護程度不同的關係而阻礙物品自由流通，則歐盟的意義就不復存在。因此，歐盟的一個首要重點即是在調整或協調(alignment or harmonisation)會員國間的智慧財產權法律差異。二、是希望可以在某些領域經由申請人對歐盟組織的單一申請及審查後，給予一個適用於所有會員國的單一及統一的保護權利。

這樣的想法基本是毋庸置疑地正確。但是，有些根本的問題很清楚的反映在實務上：智慧財產權是一種排他的實施權利，這樣的權利實施基本上是要在有效的司法權支持才可以運作，甚至還需要其他的司法程序配合才可以發揮效力。專利所有權人在會員國的訴訟資格¹與對於強制命令(injunction)的授與限制之解釋²，正可以解釋會員國之間會有因為其他異於專利法的法律差異，而對於專利權的實施產生不同效果的現象。這樣的現象，若再投射到實務上就會產生所有權人為了要尋找對其較有利的訴訟條件，而盡量在對其較有利的司法制度國家提起訴訟的現象，這便是所謂司法購置(forum shopping)。荷蘭就是在這樣的情形下，專利權人較偏愛於其提起訴訟的國家。但是，這樣的現象有改變的趨勢。當然，在歐盟統一的法律下所謂的最低標準(minimal standard)原則會有影響，但最根本還是要司法機關來落實，更甚者司法機關的腳步似乎有推進歐盟規範調整速度的現象。

貳、生物科技相關之判決

有關於生物科技方面的判決，本研究特別著墨之處有兩個部份：

第一、生物科技因為其技術本身的特性，在專利有效性或異議舉發之要件審查時，實驗、研究及其實施所產生的問題相較於其他科技較為複雜。在所選取的案件中，對於專利權相對於實驗與研究的侵權行為作成明白的釋義：若一公司是利用該專利發明做研究，而非以該專利內容作為研究主體，這樣的狀況就不在專利法免責的範圍內³；一般被認為是污染務的

¹ Expanded Grafts Partnership, *et. al* v. Boston Scientific B.V.。

² Organon International BV, *et. al* v Applied Research Systems ARS Holding BV, Supreme Court, 1995; Boehringer Mannheim GmbH v. Kirin Amgen Inc., Supreme Court, 1995。

³ Organon International BV, *et. al* v Applied Research Systems ARS Holding BV, Supreme Court, 1995。

氯化鈉，因為專利申請範圍的釋義仍必須回歸至專利申請範圍所載，因此因其存在而仍應判為侵權⁴；以及生物科技專利所謂的“熟悉該項技藝人士所能據以實施”是指在該領域中真正在進行研究的人，而不包括在未開發的領域中解決問題的人⁵。其實這些重要的案例為專利法在生物科技的範疇中釐清了許多重要的觀念，但是也隱喻了這個領域問題的複雜及多樣性。基本上，在專利法的生物科技領域裡，問題的發生及觀念的釐清是需要有更多重要的案例產生與對案例的研究才能健全這一方面的知識及法規制度的。

第二、生物科技的專利法規在近年來所產生的一個十分特殊的議題就是其對人類所生的利益與對於“公共秩序”及“善良道德”的衝擊與對於可能產生的“環境污染”之風險之衡量。當然，這樣的衡量是必須要植基於該物是否為專利適格標的作為分析的起始。重要的是，這樣的案件基本上是被視為個案來處理，也就是說每個案子都會被視為一個個獨立的新案來分析處理。這是生物科技在專利案件上有別於其他科技案例的地上。

⁴ Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies, 1997 R.P.C. 649。

⁵ Biogen/Alpha Interferon II, 1995, EPOR, 69。

案例 4.1 Expanded Grafts Partnership , *et. al.* v. Boston Scientific B.V.

國別：荷蘭

技術類型：生物科技

關鍵字：專利侵權、跨國管轄及執行

壹、案情摘要

本案原告是美國嬌生公司（Johnson and Johnson）企業集團的成員之一。原告在荷蘭對總部位於該國的波士頓科學儀器公司以及該企業集團旗下位於歐洲其他地區的分支機構上訴，指控被告對於其擁有專利的器官移植器材（亦即通稱的 *stents*）構成了侵權。海牙地方法院在受理了本案之後，被告等不服該院對於管轄權的認定，遂上訴到海牙上訴法院（The Hague Court Appeals）。

貳、法律問題

- （一）原告在歐洲專利局（European Patent Office）所申請到的專利是否即讓其得在歐洲聯盟（European Union）各會員國境內享有訴訟資格？
- （二）不同被告對於同一專利在不同會員國所發生的侵權行為，是否得受到其中任一法院的管轄（在此為荷蘭法院）？

參、法院判決

- （一）經歐洲專利局核准頒發的專利，並非為獲得可以在全歐洲聯盟境內予以同一執行的單一專利。其專利權的行使仍應依各主權會員國的國內法規分別而定，並且各自獨立。
- （二）依據布魯塞爾公約（Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments）之規定，原告原則上仍應在被告之所在地起訴（即所謂的『以原就被』原則）。當被告有數名而且分屬不同管轄法院時僅在例外的情形下，原告方可在其中的一個管轄法院向所有被告起訴。

肆、判決理由

海牙上訴法院在本案維持了地方法院的原判，判決原告勝訴（即法院對本案的各個被告得以行使所謂的『跨界執行』（cross-border enforcement），但是上訴法院的見解卻與地方法院大相徑庭，事實上已推翻了荷蘭法院在過去數年來對於跨界執行所採取的立場。

法院首先採取了類似英國法院在道奇堡控艾可索（Fort Dodge v. Akzo Nobel, N.V.）⁶一案所採取的立場，認為一旦一項發明獲得歐洲專利，其實際上及等於取得了歐洲聯盟旗下各會員國的各別內國專利，從此之後即應依各主權國的內國法規來決定其每一專利的存續、授權、移轉及消滅等。換言之，其所擁有的歐洲專利僅得被視為各主權國所賦予的各個專利組合，而絕非為在全歐洲聯盟境內得予以同步或合一執行的單一專利，從而其專利權的行使概應依各主權會員國的內國法律而定，並且各自獨立。雖然歐盟會員國彌爾來皆致力於彼此專利法規的整合，使各國法規已經相當接近，但彼此間仍有相當的不同，而且也無法改變其相互獨立的本質。因此，上述法院判認本案關於管轄權的問題所適用的法規，應依布魯塞爾公約第二十二條處斷。地方法院依該公約第六條第一項將本應為例外性的規定予以擴張適用的原則，乃屬適法錯誤。

法院採取此一見解的主要依據，是歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union）在一九八八年凱法里斯控史洛德一案所做的判決。⁷布魯塞爾公約第二十二條公約規定了『以原就被』原則（*lis pendens*），即在一項訟爭當中原則上應以每一被告之住所或所在地的法院享有管轄權。只有在例外的情形下，即當原告對於各個被告的主張具有『相當的關連』（sufficient connection），如法院不將各個訟爭併案審理，極可能造成彼此判決互相衝突並且無法協調時，才得適用公約第六條第一項之規定，讓原告向住所位於荷蘭的被告起訴，並將其餘所有的被告一併列入。

在本案的情形，原告在取得歐洲專利局所發給的專利後，就同一發明分別在荷蘭和法國兩地製造、行銷，雖然是起源於一個相同的專利，但如前所述，已個別形成依荷、法兩國內國法規範的獨立權利結構。因此縱使兩國的法院可能對於被告同樣的行為是否構成侵權得到不同的判決結果，這並不當然構成『無法協調的衝突』（irreconcilable conflicts）。

但如果各個被告彼此之間有相當的從屬或關連性，則原告即可在同一件訴訟中在一個國家的內國法院向所有相關的被告起訴，而該法院亦得頒佈禁制令（injunction），行使『跨國管轄』與『跨界執行』。然而即使在這樣的情形下，原告

⁶ Fort Dodge v. Akzo Nobel N.V., [1998] F.S.R. 222.

⁷ Kafelis v. Schroder, 189/87, Judgment of 27 Sept. 1998, OFF. REP. 1998, at 5565.

也必須在被告的主事務所所在地（main-office，亦稱為『網中之蛛』"spider of the web"原則）的管轄法院起訴，而不得隨意挑選訴訟地點。由於本案的被告彼此間確有直接和相當的關連而且其主事務所即在荷蘭，因此海牙上訴法院最終仍舊是判決荷蘭地方法院得行使管轄權，從而維持了原判。但其適法的原則與過程卻顯然不同於地方法院。

法院在本案中所遭遇到的另外一個問題是，當原告的侵權之訴正在進行之際，如被告卻在他國另行起訴，主張原告的專利無效，法院是否即應逕行駁回原告的侵權之訴？依海牙上訴法院的見解，除非被告在其無效之訴中無法提出相當的『表面證據』（*prima facie evidence*），法院原則上即應先行中止原告的侵權之訴，以待無效之訴的確定。據此，海牙上訴法院以原告的專利（包括在荷蘭的專利）確有可能被判無效為由，撤銷了其對所有荷蘭被告的侵權之訴。

伍、評析

在過去數年當中，荷蘭法院採取了非常放任、寬鬆的態度，大幅擴張了其行使跨國或跨界執行的管轄範圍。其影響所及，乃是讓荷蘭成為專利權人起訴的首選之地。畢竟在歐洲地區對於專利問題，尚無一綜覽事權的法院出現（歐洲聯盟法院對於專利相關的實質問題或爭議並無管轄權），因此在專利權人的立場，自然是企求能夠盡量減少訴訟開支，不必到各個國家去分別起訴，而在一個程序之內便完成對所有被告的侵權之訴。

雖然荷蘭法院所採取的立場受到了專利權人（包括被授權人）的歡迎，但是在許多的國家（歐洲及美、日等國）和地區這一系列的案件卻遭致了程序不一的批評，諸如擾亂國際司法秩序、判決無法執行、以及適法不當等。⁸海牙上訴法院對本案的判決雖然沒有完全否定地方法院，但基本上已經讓荷蘭的法院回歸到與歐洲聯盟其他內國法院相近似的立場，來審理有關管轄權和跨國執行的問題。未來原告想要在荷蘭的法院起訴，不能再以被告之一是位於荷蘭的公司即足，而必須符合各被告之間有相當的關連性，而且其主事務所係在荷蘭境內等兩項要件方可。

另外一個有趣的註腳是，當初荷蘭法院採取較為放任自由的立場是由布林考夫法官（Judge Michael Brinkoff）開始。而布氏也正是本案判決書的執筆法官，並且現已成為海牙上訴法院的院長。這多少顯示了布氏認為前此的判決已經太過，需要回頭。

⁸ 參見 John R. Thomas, *Litigation Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement*, 27 LAW & POL'Y INT'L BUS. 277(1996)。

值得注意的是，法院在本案之後仍有若干尚待解決的問題：

- （一）本案兩造均為歐洲的法人。如被告之中有歐洲聯盟以外的法人或自然人時，是否仍應適用本案？此因荷蘭民事訴訟法規定，當被告為一名以上時，原告得在任何被告之一的所在地起訴。法院過去對於本條的解釋基本上與布魯塞爾公約第六條第一項一致。在本案判決之後，原告是否仍得逕依荷蘭國內法的規定對該外國籍的被告起訴？
- （二）由於前引的道奇堡控艾可索案已經上訴到歐洲聯盟法院，而荷蘭法院卻在此時逕行做成判決，而不等待歐洲聯盟法院的判決結果，究竟是否為明智之舉？但本案至少顯示了荷蘭法院似乎一方面愈益趨向於回歸其他歐洲國家內國法院對於管轄權所採取的見解，而另一方面則表現出其獨立自主的特性。
- （三）在最進的另外一案，⁹地方法院一方面援引了本案所訂的法則，而他方面則又表示如被告之中有位於布魯塞爾公約會員國以外之地區者，縱使其主事務所不在荷蘭境內且各被告之間亦無『相當之關連』時，其仍有可能會受到荷蘭法院的管轄。此一論點是否會被上訴法院接受，仍有待觀察。

⁹ 參見 *Baxter v. Pharmacia E. Upjohn* ,----。

案例 4.2 Patentability of Computer Programs

國別：荷蘭

技術類型：資訊科技

關鍵字：新穎性、專利性、獨創性的步驟

案號：Netherlands Supreme Court, 1985.

日期：1985 年

壹、案情摘要

專利局上訴委員會（Patent Office Board of Appeals）1985 年 9 月 12 日的判決書。

申請人對 1984 年 4 月 12 日審查部門（Examining Division）所做出的審查結果，在法定期間內提起上訴。到目前為止，審查部門多引用上訴部門（Appeal Division）於 1970 年 12 月 16 日的判決，認為本案申請人的請求不具可專利性，因為該標的僅是轉換網路裝置的的監控程式。

即使申請人沒有直接對判決的部份提出任何爭辯，上訴部門希望對關於電腦這方面的申請案，重新檢討其本身的見解，因為 1970 年的判決¹⁰，乃是目前實務的見解與發展的基礎，本次判決乃上訴部門遵循以前判例法（case law）的結果。儘管如此，上訴部門已經體認到最新的科技與法律發展，認為該見解若不修正案的話，在將來的實務運作上，將無法被繼續維持。

貳、法律問題

上訴部門先前的見解認為，專利法第一條（Article 1）的意義可導出以下的結論：電腦若與其他電腦的不同點僅止於其所載入的程式或資訊內容的話，並不構成一項新產品。

最近新的看法則認為，載入電腦記憶體的程式，係根據電腦指令來決定電腦的邏輯結構，所以，如果程式被認為是新的，而其結構以硬體來具體化，就算是創造

¹⁰ 1970 年 12 月 16 日的判決結論認為，程式以硬體來具體化為可專利標的，若以軟體具體化的話，則非屬可專利的產品。

了一項新的裝置。

因此，本案究竟應適用過去傳統的審查標準，抑或最近新的審查標準，會直接影響本案專利權申請人得否受專利保護。

參、法院判決

上訴部門在關於事實審查的方面認為，電腦載入新程式後會成為專利法上的一項新產品，而其相關的應用則必須以一般方式來評估。本案的結論並且認為歐洲在軟體專利方面的趨勢，可作為荷蘭關於此方面法律問題解答的參考。

基於各種理由，上訴部門廢棄審查部門所做的決定，而且該申請也應發回審查部門重新審查是否具備可專利性。另外，在專利審查的過程中，申請人應當有機會可以對 1970 年上訴部門對申請人種種限制之判決，提出攻擊與防禦。

肆、判決理由

上訴部門於 1970 年 12 月 16 日即已做出結論，決定電腦與另一電腦若僅是在於其內部資訊（程式）有所不同的話，並不能認為是一項新產品，不過，基於最新的科技與法律發展，該見解若不修正案的話，將無法被繼續維持。

詳述之，電腦程式之間必須以資料媒介（data carriers）中的資料加以區別，而且無法以電腦直接加以編址（addressable），另一方面，載入電腦記憶體的程式則會被電腦加以特殊編址。可以直接編址的電腦或載入程式的記憶體會被認為是一項不同的科技裝置，該裝置因具備程式特質而屬於可專利的原則之中。

在 1970 年的判決中，上訴部門認為新產品若與已知的產品在物質上有所不同則具備可專利性，但僅基於其內容資訊有所不同者，則不屬於可專利性的項目，例如：書籍（books）、外型（forms）、打洞器的卡片（punch cards）、留聲機的唱盤（gramophone records）、以及鋼琴的滾軸（piano rolls）等等，均不為可專利性的標的。

儘管從科技的觀點來看，自動演奏的鋼琴或留聲機的唱盤，均是以相同的科技形式運作，也就是將儲存於科技產品的資料重新播放出來而已，但是電腦所能發揮的功能必須依據其儲存於記憶體裡的資料來決定，而且載入不同的程式，其編址也有所不同，故所創造出來的科技裝置，其功能亦有不同，以上訴部門的觀點而言，該裝置基於程式特色的基礎應為可專利之標的。此外，上訴部門也會斟酌存有程式以及任何可分離部份之記憶體，基於程式特色的基礎，同樣地亦可成為專利之標的。

前述程式（programs）須以其他的資料媒介來記錄，亦即單純地被其資訊內容所特定化，這樣的程式，與書籍、留聲機的唱盤、錄音帶或錄影帶等等，均為類比的物件，並不具備可專利性，因為在專利法的意義下，在所知的產業中，其在物質上並無不同。另外，因為電腦系統可以直接被編址或僅將程式儲存於記憶體中的特性，所以過去多認為不具可專利性，但是該見解若不加以修正的話，將很難再被維持下去。

上訴部門更進一步指出，此兩種具體化的形式在七〇及八〇年代已經變得很顯著了，到了現代，軟體和硬體以微晶片來具體化的情形則更為普遍。上訴部門最後則說明該範疇（field）於最近於歐洲專利會議（European Patent Convention）所發展出來的歐洲標準之國際趨勢。

歐洲專利局局長（the President of the European Patent Office）於 1985 年 3 月 6 日提出一項審查電腦程式申請專利的新指導原則（Guidelines）¹¹，這些指導原則均是由各會員國及利害關係團體所組成的歐洲專利局之代表，共同討論所達成的共識。

這些指導原則施行之後，與電腦程式有關的專利申請標的將被認為不具可專利性，即使是以磁帶所記錄的電腦程式亦同（參照歐洲專利法第 52 條第 2 項 Art. 52(2) EPC），但是如果電腦程式載入電腦之中，從科技角度來看，其足以使電腦以不同的方式來運作的話，則該新程式即有可能取得專利。因此，專利申請的審查方式，就是要把標的以整體視之，以及是否有科技上的特色，而根據指導原則與歐洲專利法第 52 條相結合之要件，則必須與新穎性（novelty）、獨創性的步驟（inventive step）、產業應用（industrial application）這三個要件分開考慮。

伍、評析

以電腦軟體為標的取的專利權保護，似乎是世界發展的潮流，就目前而言，電腦軟體結合硬體設備可取得專利保護，已普遍在世界各國獲得肯定，本案上訴部門即明白指出，如果載入電腦的程式為一項創新，而其結構以硬體來具體化，屬於創造一項新的裝置，故可取得專利權；另一方面，傳統上認為電腦之間的差異僅止於其所載入的程式有所不同，不能成為一項新產品，故無法取的專利權，但由於科技發展的結果，電腦程式結合其他物件所顯現的型態亦趨多樣化，若僅單純地認為以軟體形式展現的程式，非屬可專利之標的似嫌武斷，故以程式整體觀察，再認定是否具備可專利的保護要件，已漸成新趨勢，此對於撰寫程式之人，無異是一種鼓勵，蓋對於智慧財產的創作人或發明人而言，法律能夠提供的保障愈廣泛，對其愈有利，然而法律保障並非永無止境或漫無目標，因此，仍然必須在某些情況下，限制創作

¹¹ 原文請參閱 1985 OJ EPO 173, 177-179 and Guidelines for Examination in the EPO, C-IV, 2.1-2.3.

人或發明人行使權利，甚至不給予法律上之保護，也因如此，電腦程式起初僅以著作權保護，而不以專利權保護之論點則較為多數，但科技發展之迅速為立法者所難以想像，單純以著作權保護，愈來愈有保護不週之感，法院解釋法律的觀點因而傾向以雙軌保護之方式，直至現今，電腦程式取得專利權已成為不可阻擋之趨勢，惟須與硬體結合始成為新裝置，則較為可接受之論點。

世界各地關於電腦程式的保護，多以美國法院之見解為重要參考指標，本案荷蘭法院之見解與美國之案例結果亦頗為相似，雖然最後發回審查部門從新審理，尚無提出創設性的結論，但是發回審查部門的理由中，明確地指出審查申請標的時，必須將其以整體視之，此對傳統觀念上認為單獨的電腦程式不認為係可專利之標的，有修正見解之功能，因為過去僅是就電腦程式本身為審查標的，很容易將申請專利之程式認定為純粹之演繹，而以駁回申請收場，將來若本案見解能成為後來行政部門或法院審查專利申請時之參考，對專利創作人或發明人而言，將更有機會以軟體程式取得專利。

案例 4.3 Organon International BV et al. v . Applied Research Systems ARS Holding BV

國別：荷蘭

案例類型：生物科技

關鍵字：優先權日、新穎性、專利權不及之實驗或研究用途、專利舉發、
毛嚢增生激素(follicle-stimulating hormone, FSH)

案號：Netherlands Supreme Court, 1995.

日期：1995

壹、案情摘要

應用研究系統公司(Applied Research Systems RAS Holding BV)擁有歐洲第 211894 號專利，用以製造毛嚢增生激素(follicle-stimulating hormone, FSH)。該發明亦於奧地利、比利時、瑞士、德國、法國、英國、列支敦士登、盧森堡、荷蘭及瑞典獲准專利。但在奧地利，該專利申請範圍撰寫與其他國家稍有不同。

該專利之優先權日為一九八五年一月三十日，而該專利申請則於一九八七年三月四日公告。

該專利是利用基因重組技術以製備人類毛嚢增生激素，該激素一般通稱為異聚合蛋白激素(heteropolymer protein hormone)或乙型次體(beta-subunit)。

本案第二上訴人，戴奧新司公司(Diosynth BV)，利用基因重組技術製造該公司所生產之 r-型毛嚢增生激素；而根據該製程所製備之奧甘諾製藥產品被稱為 Org-32489。再者，戴奧新司公司所使用的去氧核糖核酸正是被轉譯對應於該激素之乙型次體。

本案第一上訴人，奧甘諾公司(Organon International BV)，及第三至第九上訴人皆使用戴奧新司公司所生產之毛嚢增生激素進行臨床試驗。

應用研究系統公司在授與該專利的國家中請求強制命令，其主要的理由為根據該製程所製備之 Org-32489 奧甘諾製藥產品及使用戴奧新司公司所生產之毛嚢增生激素進行臨床試驗侵害了歐洲第 211894 號專利。

奧甘諾公司等上訴人，試圖以反訴該專利之無效使其對 Org-32489 奧甘諾製藥產品的使用及戴奧新司公司所生產之毛嚢增生激素進行臨床試驗等行為合法化。

海牙地方法院，基於一篇在該專利優先權日前發表在“去氧核糖核酸期刊”(DNA journal)名為“指揮摘要”(Beck Abstract)的文章，判定該專利當初的審核有可能因為疏忽而核發，導致本專利有可能在現今或未來的舉發案中被判定無效。

貳、法律問題

奧甘諾公司等上訴人透過舉發應用研究系統公司的專利無效，使其對 Org-32489 奧甘諾製藥產品的使用及戴奧新司公司所生產之毛嚢增生激素進行臨床試驗等行為合法化。

參、法院判決

最高法院判定本案之舉發案無效，且授予應用研究系統公司所請求之強制命令。

肆、判決理由

奧甘諾公司舉發意見：

當本案上訴至高等法院時，高等法院對地方法院於該案之舉發有不同的見解：

1. 奧甘諾公司等上訴人根據該“指揮摘要”辯證該專利不具新穎性，但卻忽略所舉證的資料為證據之明顯濫用(evident abuse)。再者，該資料揭露於上述期刊是在歐洲專利公約第五十五條第一項所載於申請前六個月內發生。此處所指申請前六個月是指由優先權日算起。
2. 即令該“指揮摘要”所載與習知之技術有關，但這也不代表該專利當初的審核為一嚴重之疏忽而核發，而導致本專利有可能在現今或未來的舉發案中被判定無效。
3. 奧甘諾公司等上訴人並不能以該激素已被揭露並使用而喪失新隱性，因為其對 r-型毛嚢增生激素於醫院或研究中心之使用，並不包含於專利法第三十條第四項所規定之“企業”之使用。
4. 再者，奧甘諾公司主張於該激素於醫院或研究中心之應用應為專利效力所不極易不成立。因為所上述醫院或研究中心大都以測試奧甘諾公司之產品

為主。

以上見解並得到最高法院之認同。

奧甘諾公司第二反對意見：

奧甘諾公司第二反對意見，主要是針對高等法院認為所舉證的資料為證據之明顯濫用之意見提出異議。但最高法院在針對此點做出說明：高等法院沿襲歐洲專利局異議處之說法，“若很明顯地第三者並沒有得到資訊所屬人之同意而將該資訊洩漏者”這樣就是明顯的證據之明顯濫用。

再者，奧甘諾公司於其第二反對意見中亦主張，歐洲專利公約第五十五條第一項所載之六個月期限應該是自該案之申請日算起而非自優先權日算起。但此意見亦不為最高法院所接受，因為優先權之效力可視為該申請案於當時所具備之可申請性此一狀態，這也是為什麼，優先權日之計算自該案於歐洲境內提出申請之日算起。所以，若將歐洲專利公約第五十五條第一項所載之六個月內期限依照字面解釋為申請日起之六個月，而非優先權日起之六個月，那麼在有優先權的案件將失去保護申請人的意義。

奧甘諾公司第三反對意見：

奧甘諾公司第三反對意見，主要是針對高等法院反對上訴人等根據一九一〇年專利法第三十條第四項所謂“申請前已被使用”而提之意見。上訴人之主要意見為高等法院對上述法條以較狹隘的觀點解釋之並不恰當。但是高等法院於其判定中明白且正確地指出，因為上述法條對專利權人所專有之專利權具有免責的效果，因此理當以較嚴謹且狹隘的觀點解釋其免責範圍。而且，從該法條之立法解釋函來看，所謂“申請前已被使用”之免責範圍是指使用於企業內部之行為或為該企業而使用者，而不是專利法所特意為專利權人所保留之其他行為。

奧甘諾公司於其第三反對意見中亦表示，一藥學製品之使用應該不在專利之排他權之內，若該藥品之測試是經一生產者與醫學中心所訂定之合約關係，而令該生產者為該醫學中心之病患生產並測試該藥品。最高法院認為，這樣的辯證基本上對免責的解釋太為廣泛，因此並不正確。實際上，就本案知事實部份來看即：該 r-型毛囊增生激素在製備後提供於第三者，指醫院與研究中心，最後流通於市面。根據專利法第三十條第四項，這樣的狀況就已超過專利法法定免責的範圍。

就免責範圍之解釋，高等法院及最高法院皆基於既有證據認定奧甘諾公司對 r-型毛囊增生激素之所有動作皆是在為該藥品通過註冊而做準備。因此，法庭判定該公司為利用該專利發明做研究，而非以該專利內容作為研究主體。

伍、評析

本案例就兩方面而言，對中華民國專利法有相當深的啟示：

第一、是在專利審查之新穎性判斷時，若該申請內容並非在申請人同意下而被揭露的話，是否可據此核駁該案？同樣的問題亦會出現在專利權之異議或舉發案件審核中。只是問題變成，若該申請內容並非在申請人同意下而被揭露的話，是否可據此同意該舉發案？

此一要點之考量關係專利權人權義甚巨，因為專利審查與專利異議或舉發所代表的是專利權之授與消滅。雖說專利權人具善盡其申請資料保護之責，但是隨著時代演變與資訊發達，些微的疏忽或是因為利益之衝突，往往會有申請人所無法控制的狀況發生。在本案中，該申請資料的公開就是因為該期刊沒有信守對當事人的允諾而將資料提前公布。在這樣的狀況下，首要之務就應該是要討論申請人對該資料之保護責任(duty of care)，基本上這可能牽涉到過失(tort)程度的判定。假若，本案申請資料的外洩是導因於申請人對其員工約束之不當，那麼相信證據之明顯濫用此一主張將難以成立。但是在中華民國端立法第二十條第一項第一款規定不具新穎性的狀況之一：“申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。”很明顯的，若本案的狀況發生在中華民國境內的話，因為該發表並不在在所謂“研究或實驗”範圍內，因此相信將難以針對“申請前已見於刊物”提出反駁或說明。

第二、專利權對所謂“研究與實驗”用途範圍界定是否具明確性？一般而言，此一問題的答案是肯定的。但是有的時候，業界可能有為了通過國家的某種檢測而進行試驗，那麼這樣的狀況是否在法定免責範圍內則值得探討。這種狀況對生物科技產業的影響特別顯著，因為生物科技產業之相關專利申請往往費時甚長，而且產品上市之前必須通過國家檢驗程序，特別是藥品類製品。因此，當一專利權人實施其專利且真正獲得利益時，該專利之有效期間往往接近尾聲。當然，許多國家考量此一因素而讓該專利權所有人得以延長該專利權數年。但是，專利所有人所擔心的反而不是在此。該專利所有權人往往注意到，其他競業者長常會算準某一專利權到期的時間，而希望在該專利權消失前就製造或針對該專利研發相同或相關產品，並且對國家的檢驗或測試單位提出核准申請，以便一旦該專利權消失後，新產品就得以立即上市且避開專利權的規範。且問題則在於，為通過國家檢驗或測試所作準備的動作是否在專利法定免責的“研究與實驗”範圍內？台灣一直以建立為科技島為期許，而任務之一為生物科技，因此此一問題不得不重視。

基本上，本荷蘭案件可與美國最高法院 *Intermedics, Inc. v. Ventritex, Inc.* 所持之觀點作一比較與互補之說明。在美國 *Intermedics, Inc. v. Ventritex, Inc.* 一案中最高法院判定：對法定免責權之範圍做考量時，所著重的要點並不在運用該專利的目的

的，而是該行為。美國最高法院針對該案作成判定時，針對專利免責之範圍作較廣泛的解釋：即令被告之行為有侵權之意圖，但是只要涉及專利權之一切行為（指運用該專利以通過檢測之行為）是在法定免責之“合理與相關的狀況下”，該行為就不受專利權之限制。但是美國最高法院對“合理與相關的狀況下”僅能就該案的事實與證據作判斷，並沒能提出較具體的解釋。荷蘭的最高法院做出較明確的解釋：若該公司是利用該專利發明做研究，而非以該專利內容作為研究主體，這樣的狀況就不在專利法免責的範圍內。這樣的解釋將專利法的精神，即實施該專利與利用該專利促今研究之發展，做了一個簡要的重點說明。

案例 4.4 Boehringer Mannheim GmbH v . Kirin Amgent Inc.

國別：荷蘭

技術類型：生物科技

關鍵字：藥學製品、專利排他權（販賣）

案號：Netherlands Supreme Court, 1995.

日期：1995

壹、案情摘要

克霖安根（Kirin Amgen）公司擁有一九九〇年核發之歐洲第 0148605 號專利，用以製造紅血球生成素(erythropoietin)。該專利包含一段對應於紅血球生成素的去氧核糖核酸（DNA），而其中亦包含人類紅血球生成素(hEPO)。在該專利核發之前，包括波理汶公司在內共有六家同業對該專利提出異議，但歐洲專利局異議處(EPO Opposition Division)並不同意該異議案。波理汶公司於是對該決定提出上訴。

波理汶公司主要是生產包含以人類紅血球生成素作為主要成份的律工蒙(Recormon)藥品。在一九九二年五月二十六日，德國的地方法院在克霖安根的授權公司奧賽製藥公司(Ortho Pharmaceutical Corporation)請求下，發出禁止波理汶公司於德國境內生產及行銷該藥學製品之強制命令。

波理汶公司亦針對上述判決在德國提出上訴。德國上訴法院於是在一九九二年十一月四日針對本案做出允許在一九九四年四月二十一日再度開庭前暫時中止該強制令的決定，而奧賽製藥公司同意該裁定並根據上訴法院之裁定同意僅實施該強制令至一九九二年十二月三十一日。克霖安根亦同時在瑞士、義大利、比利時及法國同時提出訴訟。

在荷蘭的強制命令訴訟中，荷蘭的法庭同意克霖安根對波理汶公司所申請禁止該公司販售律工蒙之強制命令。波理汶公司針對該裁定向海牙之上訴法庭提出上訴，但荷蘭上訴法庭對波理汶公司所提之反對案不予接受。波理汶公司於是向荷蘭最高法院針對該強制令提出法律上之反對意見。

貳、法律問題

克霖安根對波理汶公司所申請禁止該公司販售律工蒙之強制命令是否成立。

參、法院判決

最高法院認為上訴人對該強制令所提出法律上之異議不成立。

參、判決理由

波理汶公司針對歐洲法所提之反對意見：

根據波理汶公司對上訴法院所提之辯證：如上所述，上訴法院針對本案做出允許在開庭前中止該強制令的決定，而克霖安根同意並遵守該裁定後，克霖安根即已同意波理汶公司於德國境內生產律工蒙。而根據歐洲法庭所釋義之歐洲法，上述之同意將使克霖安根喪失其使用荷蘭專利法所賦予的排他權，以禁止波理汶公司在荷蘭販售或進口律工蒙。

但上訴法庭對波理汶公司所提之反對意見不予接受。上訴法院明確地解釋：同意開庭前中止該強制令的決定，並不代表同意銷售該產品。最高法院認為，波理汶公司所提的反對意見並不能駁斥歐洲法庭針對歐盟條約第三十、三十六條所建立的判例¹²，對專利所有權人“同意“對專利物品於歐盟會員國境內“販售“之解釋。因此，波理汶公司所提的反對意見在法理上並不能成立。換言之，本案就歐洲法下之反對意見僅能就其事實做考量。最高法院，並不具此權限。

波理汶公司所提之第二反對意見：

波理汶公司認為，上訴法院並沒有針對工業財產權之實施到底是一種“任意歧視的方式“(means of arbitrary discrimination)或是“變相的對會員國之商業限制“(veiled restriction on trade between Member States)做說明，更甚者法院應探討工業財產權所有權人是否有不論國籍對所有人以“同樣嚴厲“(equal rigor)的態度“防護“(defend)其權利。波理汶公司認為，克霖安根同意並遵守上訴法院之強制執行裁定後，法院應該就可以做出克霖安根並沒有對所有人以“同樣嚴厲“的態度“防護“其權利之結論。根據上訴人所稱之“防護“不僅為提出訴訟行為之權利亦為該訴訟權利所得結果之實施。

但就歐盟法庭的相關案件來看，並不足以說明歐盟條約第三十五條僅允許工業

¹² Case 78/70, *Deutsche Grammophon GmbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co., KG*; [1971] E.C.R. 487, [1971] 1 C.M.L.R. 631. Case 15/74, *Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. and Centrafarm BV v. Winthrop BV*, [1974] E.C.R. 1147, [1974] 2 C.M.L.R. 480.

財產權人以“同樣嚴厲”的態度“防護”其權利，因此上訴人之主張並不成立。

波理汶公司所提之第三反對意見：

波理汶公司認為，上訴法院並沒有討論克霖安根實施其專利權之態度是否為歐盟條約第八十五條競爭條款所限制之主體、方式或結果。但最高法院認為，上訴法院裁定允許開庭前中止該強制令的決定並不在第八十五條競爭條款所禁止的範圍中，為一合理的決定。

波理汶公司所提之第四反對意見：

波理汶公司認為，根據歐盟條約第八十六條上訴法院認為侵權訴訟不可被認為是歐盟市場競爭之濫權，為一錯誤意見之表達。

最高本院對此反對意見亦不同意。因為，波理汶公司在一審時所提之意見並不足以說明克霖安根所提侵權訴訟為歐盟條約第八十六條所表示歐盟市場競爭之濫權。再者，上訴法院裁定允許開庭前中止該強制令的決定，並不足以說明生產及販售該專利物品是在該強制命令下所允許之行為。

波理汶公司所提之第五反對意見：

波理汶公司認為，歐洲法庭沒有將本案提交預先裁決(*preliminary ruling*)是違法的行為。

最高法院認為這樣的異議並不成立。因為，波理汶公司應該提供事實與證據以證明克霖安根違反歐盟法律第八十五或八十六條的規定。歐洲法庭在歐盟法條第一百七十七條的規定下並不一定要強制提交初步審查，特別是在上訴訴訟中申請被解釋的問題並不明確的狀況下。

波理汶公司所提之第六反對意見：

波理汶公司認為，上訴法庭依據歐洲專利局異議處之裁定而推斷：強制命令被拒絕之條件應僅限於專利有明顯被撤銷之慮時，這樣的結論是不正確的。

但是最高法院認為該異議並不成立，因為該異議所持之論點並沒有在歐洲法庭之任何判例得到印證，而且上訴法院之推論與裁定並無不當。一般而言，法院對於強制命令的中間裁定時期(*interlocutory injunction proceedings*)所作之任何裁定應以其原案未判定之審問內容為基準。只是在本案中，上訴法院根據原案之審問內容而做出的強制命令的結論，與歐洲專利公約(*European Patent Convention*)所規定的異議舉發之結果是相同的：也就是，當專利舉發案中證據十分明顯時，該強制命令才有可能被拒絕。上訴法院在其職權之內，有權利做出這樣的衡量而並不違法。

波理汶公司所提之第九反對意見：

波理汶公司又認為，上訴法院所持論點並沒有考慮其維持正義公平的義務並忽略了特別團體(特別病患)對律工蒙的需要。

最高法院認為保護特殊團體的利益並不能夠經由允許專利侵權而達成，因此上訴法院於其判定中並沒有考量特殊團體的利益。

伍、評析

專利訴訟往往十分耗日費時，因為於專利訴訟中，反訴專利無效通常被被告視為一種十分普遍的防衛措施。但正因為如此，便更加延長了專利訴訟的時日，所以在實務上強制命令申請的攻防對專利物品於市面上的銷售及流通的影響更顯重要。

但是強制命令僅僅是訴訟程序中一種應變的權宜措施。在准與不准強制命令之間，法院應很小心地適用之。而在准與不准後之解釋對原案的影響，亦應特別小心。荷蘭上訴法院正確地解釋：同意中止一強制令並不代表同意給予銷售該產品之權利。根據歐洲法庭所建立的判例¹³，當一專利物品經專利所有權人“同意“於歐盟任一會員國境販售時，經權利耗盡原則(Doctrine of exhaustion)，該專利所有權人就不可再主張其權利而禁止該物品於歐盟會員國境內流通。

其實，本案針對強制命令與權利耗盡原則的解釋算是十分單純且正確的。基本上，權利耗盡原則是智慧財產權領域中的一個非常基本的原則。但是當適用在歐盟這樣的組織時，其問題的爭議點是在於“單一市場“(Single Market)究竟是否包含了單一的智慧財產權市場？若單一的智慧財產權市場並沒有形成，那麼往往會有在一會員國中一權利已耗盡，但在另一會員國中去卻還沒有實施的狀況發生。若再加上歐盟自由貨物市場的規範，那麼自由輸出與輸入的權利便會與排他的智慧財產權產生抵觸。解決這項爭議的方法其實就是建立屬於歐盟一體的智慧財產權制度。

本案另外值得一提的重點為歐盟預先裁決的規定。根據歐盟法第一百七十七條的規定，預先裁決若經個人提出則必須在會員國法院，針對該案有關歐盟法規與國內法之爭議提出質疑。如國會員國法院認為個人之主張有其理由，則向歐洲法庭請求裁決。迨歐洲法庭做出裁決後，再將結果送回會員國而回歸會員國之訴訟程序繼續進行。本國法院僅在該案係爭議題十分清楚地與歐盟法有關且該預先裁決之結論為明顯的有利於該案的判定下，才有向歐洲法庭提出預先裁決的義務。因此，波理汶公司針對歐盟法第一百七十七條的規定所提出之異議，按理並不成立。

¹³ Case 78/70, *Deutsche Grammophon GmbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co., KG*; [1971] E.C.R. 487, [1971] 1 C.M.L.R. 631。Case 15/74, *Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc. and Centrafarm BV v. Winthrop BV*, [1974] E.C.R. 1147, [1974] 2 C.M.L.R. 480。

案例 4.5 Meyn v. Stork

國別：荷蘭

技術類型：機械科技

關鍵字：權利申請解釋、發明的本質

案號：荷蘭最高法院(The Supreme Court, Hoge Road)

日期：1989 年 1 月 27 日

壹、案情摘要

本案涉及專利權保護範圍之解釋問題。荷蘭高等法院認為，決定專利權保護範圍，應根據發明的本質(the essence of the patented invention)。

本案地方法院原告 Stork 要求法院宣告被告 Meyn 的專利設計無效。Meyn 的專利是摘取鳥類腸子的設計，該設計包括一根細棒及兩個球；權利聲請及說明書均載明為直線交互移動的細棒。Stork 的設計則為曲線交互移動的細棒，他認為他的發明與被告不同，並主張被告的權利應以權利聲請中所言之直線移動的細棒設計為限。

原告在簡易判決及地方法院判決中敗訴後，向海牙上訴法院提出上訴。上訴法院根據專家證人的證詞，認為上訴人的曲線移動設計，並未涉及被上訴人的發明，兩種發明各屬不同類別的設計，直線設計及曲線設計各有專屬權利。因此，推翻地方法院的判決，判決上訴人勝訴。被上訴人不服，向最高法院上訴。

貳、法律問題

本案最大的爭點在於，如何確定專利權的保護範圍？應根據形式上的文義，嚴格限定權利範圍，以鼓勵新發明？或根據發明的實質，以保護專利權人？

參、法院判決

荷蘭最高法院推翻上訴法院的判決，認為專利的權利聲請範圍之解釋應根據發明的本質。判決上訴人 Meyn 勝訴。

肆、判決理由

最高法院認為，決定專利專屬權利範圍的最重要關鍵，不在於專利申請書的逐字文義，而在於構成專利發明的實質。根據 1977 年專立法第 30(2)條規定及精神，專利權範圍應顧及專利聲請及有關聲請的圖樣即說明，以作為解釋的依據。根據歐洲專利公約(European Patent Convention)的協議，也希望專利聲請的解釋能採取中間路線，兼採英美法及德國法兩種不同的極端理論。一方面保護專利權人，也同時適度釐清保護的界線。

上訴法院認為曲線移動棒的設計，並未影響直線設計的本質。但是，這種解釋實際上已限制了直線設計的本質。單純的在說明書中且說明了一些事物，並不表示其他的事物都被排除在保護範圍之外。專家證人作證時，也不能貿然就做如此斷言，除非在其他相關的資訊中，提供很好的理由。

伍、評析

本案係一極具代表性的案例，荷蘭法院對專利權聲請範圍的解釋比較寬鬆，與英美以及德國法院不盡相同。根據荷蘭最高法院的看法，專利權的解釋是事實問題而非法律問題。¹⁴ 長久以來，最高法院堅持「專利發明本質」(essence of the patented invention)作為聲請解釋範圍的標準。¹⁵ 這種不明晰的標準常被其他國家詬病。為了兼顧專利聲請的全面性，使得聲請及說明和圖樣之間的關係混淆不清。法院只能從功能上做解釋，使聲請範圍變的更抽象，也讓法院可以從權利聲請的項目中，指出哪些是非主要性的聲請。¹⁶

歐洲學者在評論本案時，認為荷蘭最高法院，實質上並未尊重立法機關的意旨及歐洲專利公約的精神。¹⁷

德國聯邦最高法院採取不同的立場，多次的表明，在決定是否侵權時，最首要的是專利聲請的文義內容，在專家眼中，必須非常明確。在書寫權利聲請時應極為慎重。

荷蘭最高法院的立場，對專利權人有力。但是，上訴法院在不同的判決中指出，專利權需承擔專利聲請明確與否的風險責任。¹⁸

¹⁴ 參見 Dutch Supreme Court, 1931 N.J. 740; 1981 GRUR Int. 330

¹⁵ 參見 Dutch Supreme Court, 1930 N.J. 1217-Philips, Tasseron

¹⁶ IIC Vol.23, No4./1992, p533

¹⁷ Article 69, EPC and the Interpretation Protocol

¹⁸ 參見 Pieroen, 262-264, 399,400(1988)

根據筆者與荷蘭上訴法院法官 Brinkhof 的訪談，Brinkhof 證實荷蘭法院對專利聲請解釋的立場。他也同意，荷蘭法院的態度與其他各國有不同之處。但是，根據最近幾年的新判例，彼此理論各自的立場互有優劣之處；雙方都考慮如何在保護專利權利人，又能同時要求權利範圍的明確，以便於第三者有所依循。也因為如此，荷蘭高等法院漸要求權利聲請範圍必須明確，而德國等其他歐洲國家法院，也不全然百分之百斤斤計較於聲請的文義。¹⁹

Brinkhof 指出，權利聲請的解釋與均等論息息相關。歐洲專利公約第 69 條，採取狹義的解釋，而荷蘭則採取較廣義的解釋。但廣義並非表示不明確。聲請的文義相當重要，但也要兼顧實質。以目前荷蘭法院的趨勢，漸漸的會與英國和美國法院的態度相近。

¹⁹ 1999 年 4 月 10 日於荷蘭海牙訪問 Judge Brinkhof

案例 4.6 Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Supplies

國別：英國

技術類型：生物科技

關鍵字：藥學製品、專利範圍解釋、污染務的侵權判斷

案號：United Kingdom Court of Appeal, 1997. R.P.C. 649

日期：1997

壹、案情摘要

本案之相關專利為一用以破壞病毒及其他微生物之化合物。本專利之第一申請專利範圍為：

一乾燥，水溶性可破壞生物的物质，該物质包含：

(a)0.01-5 重量百分比之可溶性無機鹵化物；

(b)25-60 重量百分比可與鹵化物於水中反應產生次鹵酸離子之氧化劑；

© 3-8 重量百分比之胺基磺酸；

(d)10-30 重量百分比之去水之鹼金屬磷酸鹽；

上述化合物一重量百分比之水溶液之酸鹼值介於 1.2-5.5 間。

實施例的(a)部份為一般的鹽，即氯化鈉。根據被告的說法被告之產物並沒有包含一“可溶性無機鹵化物”，但使用一有機化合物(二氯異三聚氰酸鈉)於溶解於水後產生可破壞生物次氯酸離子及鈉離子。因此被告所生產的物質的作用方式有別於本案專利物質。但是在被告所有的幾個化合物中卻發現鈉離子與氯離子。同樣離子亦在被告之清潔劑中發現，而在二氯異三聚氰酸鈉中亦發現氯化鈉。原告主張該氯離子及鈉離子可是為與氯化鈉“非實質上之轉化物”(immaterial variant)。因此，被告之化合物侵害原告之專利。被告辯稱，該申請專利範圍不應包含一常被當作污染物(contaminants)的鹽，而且該專利應被解釋為一化合物製程(product-by-process)之主張範圍，所以其申請專利範圍化合物應該被指定。

貳、法律問題

奧軍克魯司公司關於化合物製程(product-by-process)之權利主張範圍是否侵害原告之專利。

參、法院判決

英國上訴法院判定，就專利範圍的解釋本案並沒有侵權情事發生；就染物的存在而言本案有侵害專利範圍。

肆、判決理由

專利範圍解釋：

本案法官針對本案解釋專利範圍時，始於對英國 1977 年專利法第一百二十五條的討論：歐洲專利所給予的保護範圍...應依據申請範圍所載為準。然而，必要時專利說明書及圖示亦可用以解釋申請範圍²⁰。再者，專利法第一百二十五條第三項將歐洲專利公約第六十九條規定整合至英國專利法中，明定在確定專利申請範圍時應將專利所給予“專利所有權人的保護”與對“第三者之限制的法律確定性”作為法定考量條件。

由同旨之判例²⁰來看：專利範圍可被視為一道“直立的牆”，專利申請範圍應給予“具說服性的解釋(construction)而非純以字面上的意義”以構築該牆，而問題的癥結應在於該申請範圍所作的“敘述”可否輕易被熟悉該項技藝的人士瞭解任何異於該發明的“轉化物或方法”皆會落於該範圍之外。本院法官特別強調申請範圍所作的“敘述”兩字。“非實質上之轉化物”(immaterial variant)此一觀念僅可被用於“敘述”性文字或片語。相反的，專利申請人亦可能於其申請範圍中指定特定的範圍。但是，這也僅是專利申請人單方面的敘述，令閱讀該申請的人得以瞭解其發明範圍之重要表徵。若一產品落於該發明範圍之外，不論如何它將不會是一轉化物。即使該產品落於該發明範圍外之邊緣，基本上，只要在該範圍外該產品就不會承襲專利物的任何表徵。若在此狀況下仍判定該物侵害專利範圍，則為明顯的否定專利權所給予“第三者之限制的法律確定性”。

奧軍克魯司公司所主張乾燥物質之專利範圍與本案被控物之氯離子及鈉離子，很明顯地並不是轉化物而且也很明顯地沒有相同地作用。因此，法院判定本案就專利範圍解釋而言沒有侵權情事發生。

²⁰ Catnic Components Ltd v Hill and Smith Ltd[1982] R.P.C. 183 at 242, HL; and Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd [1990] F.S.R. 181at 189.

污染物對專利範圍的侵權：

雙方皆同意，只要該氯化鈉在藥品以一定比例存在，則被告的意圖與氯化鈉存在的事實並不相干。然而，被告辯稱沒有讓氯化鈉結晶存在於二氯異三聚氰酸鈉中不應該被解釋為侵害專利權。因為，該專利應該被解釋唯一種化合物製程 (product-by-process) 之主張範圍。在這一種主張範圍中產品生產歷史顯然十分重要，而且僅僅在過程中可明顯區分的原料被混在一起時，該範圍才可視為被侵害。但上訴法院對此主張並不採納。上訴法院認為若一專利範圍的作用性元素可以很清楚被指定，而且也出現在被告的化合物中，這樣侵權就已發生，不管該化合物是如何出現的。

伍、評析

本案的判決特別對醫藥用品及化學品的專利有重大影響。因為，在上述兩種專利的寫法往往是明定一特定範圍或是表列出在一分子結構中的可替換物。在這種狀況下。申請人往往希望可以在其申請範圍中將所有認為可能的範圍或替代物寫進其申請範圍裡，以求最大的專利權範圍。但是在實務

上，經由歐洲專利局的裁定²¹及英國最高法院 *Biogen Inc. v. Medeva Plc.* 一案的判定²²顯示，這樣的做法事實上對該專利權的存在是有風險的。對於希望在該專利邊緣避免該專利範圍規範的人而言，最重要的問題應該是：是否有與該專利同效，但是卻不在專利人所列的範圍或替代物規範的物質存在。若有，根據本判例，將沒有侵權情事發生。也正因如此，上訴法院的法官很明確地強調“敘述“兩字於專利申請範圍中的重要性。若熟悉該項技藝的人士可以由專利範圍的文字上充分瞭解該專利申請人認為其發明必須要嚴格地遵守其範圍所述之要求時，該轉化物就應該落在申請範圍之外。²³

另一個在實務上與醫藥用品及化學品專利相關的議題是化合物的純度。本案的判決亦對此一議題做出說明：即使在難以確定原料純度的狀況下，專利申請範圍的釋義仍必須回歸至專利申請範圍所載且不可與之違背。所以，在本案中即使氯化鈉一般被認為是污染物而存在，根據專利申請範圍所載仍應判為侵權。對真正在化工或醫藥用品的操作上而言，這樣的判定可能過於嚴苛，因為污染物畢竟是污染物，他可能會隨時出現在化合物中。但是，當我們在討論專利權侵害時，所討論的往往不是在一般的污染物可能產生的實驗或研究流程，而是有計劃的物質的製備。這樣

²¹T939/92 AGREVO/Triazole Sulphonanides[1996] E.P.O.R. 171 and [1996] 10 E.I.P.R. 561。

²² *Biogen Inc. V. Medeva Plc.* [1997] R.P.C.1。

²³ *Improver Corporation v Remington Consumre Products Ltd* [1990] R.S.R. 181 at 189。

的狀況下，往往有如上所述的迴避設計觀念在內。因此，在此一前提下污染物的存在若再被解釋為無法避免之化學反應結果而脫離專利範圍的規範，無異是以生物或化學反應的不確定性模糊專利申請範圍的確定性。

申請範圍的確定性正是本判例對專利的第三個啟示。歐洲大陸因為法系的不同，對專利範圍的解釋向來就有所謂“中心限定原則”與“周邊限定原則”的爭議。所謂“中心限定原則”是指專利保護範圍並非局限於申請範圍之記載，而是以申請專利範圍為中心而承認其外側上有一定範圍之技術延伸。所謂“周邊限定原則”是指申請專利範圍是申請人所主張專利保護之創作範圍，擴張解釋則不予承認，凡是不包含於申請專利範圍內而記載於說明書上之技術內容，乃為專利權效力之所不及。但現今歐洲專利公約第六十九條所載的判斷方式是界於此兩說法之間：專利權範圍是以申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖示。基本上，這樣的規定與我國的專利法第五十六條第三項等規定的精神是相同的。在國際上這樣的說法也漸漸受到重視與肯定。可是，即便如此，此一說法的最基本精神仍在於遵守與落實專利申請範圍所載為限。因此，專利申請書包刮專利申請範圍、說明書與圖示的撰寫功力的訓練就越顯重要。但是，在我國的專利實務界有一令人詬病的眼光：我國專利申請人對專利申請書的撰寫功力普遍不高，因而難免有不夠嚴謹的情形發生。所以在訴訟或鑑定過程中，對專利申請範圍、說明書與圖示的解讀應該給予較寬鬆的標準以保護專利所有權人的權益。事實上，以此為藉口而延誤本國專利制度的升級就整個大環境而言，是非常不智的做法。或許，在短期內以遵守與落實專利申請範圍所載而解釋專利申請範圍對不擅撰寫的專利所有權人會有較不利的狀況發生，但是這對申請人特別是專利代理人的專業素養的養成是有正面的影響，再者對於全面健全本國專利制度發展而言，真正落實落實專利申請範圍的解釋是我國相關司法與行政機構無可旁貸的責任。

案例 4.7 Biogen Inc. v Medeva plc

國別：英國

技術類型：生物科技

關鍵字：B 型肝炎疫苗、非顯著性、優先權日、說明書足以據以實施的揭示

案號：United Kingdom Supreme Court, 1997. R.P.C. 1

日期：1997

壹、案情摘要

拜耳基因公司(Biogen Inc.)，為一美國生物科技公司，該公司控告英國美第瓦公司(Medeva plc)侵害其歐洲第 0182442 號及 0013828 號。此二專利可用以產生具 B 型肝炎免疫抗原特徵之多胜物(polypeptides)²⁴。拜耳基因公司對美第瓦公司針對此二專利提出控訴，而美第瓦公司亦對此二專利之有效性提出舉發。但是，主要進入日後上訴訴訟案件的專利為第 0182442 號專利。一審法院法官奧多司(Aldous)於一九九三年判定此一專利為有效且拜耳基因公司所提之專利侵害告訴成立。一九九四年七月歐洲專利局技術上訴委員會(Technical Board of Appeal)對該專利之舉發作成不成立之裁定。一九九四年十月上訴法院所有法官卻一致通過推翻奧多司法官的見解，判定該專利無效。該案於是上訴至最高法院。

本案第一個議題為，該專利是否具有非顯著性此一專利要件。因為該專利為一九七九年十二月二十一日的一個專利案中所分割出來兩案的其中一案，並且又對英國的三個專利申請案主張優先權日，分別為一九七八年的十二月二十二與二十三日及一九七九年的十一月一日。又因為該案的當事人皆同意，該案的技術在一九七九年十一月就已知技術。所以若優先權日為一九七九年的十一月一日，那麼該專利就不具非顯著性而喪失其專利權。因此，本案的第二個議題為優先權日的判定。

貳、法院判決

²⁴ 此多胜物可用來製造 B 型肝炎疫苗與及與其診斷有關之分析物。

就該專利是否具非顯著性要件，英國最高法院判定該專利具有非顯著性，所以就第一個議題而言本專利成立；就該專利之優先權之適用日而言，最高法院判定不應該以一九七八年作為該專利之優先權日，因此本案專利權因優先權日的關係而喪失。

肆、判決理由

該專利是否具專利非顯著性要件：

在最高法院中美第瓦公司辯稱，該專利缺少所謂進步性或缺少英國專利法第一條第一項及第三條所稱非顯著性，因此該專利應為無效。問題之癥結在於基因重組技術為一十分普遍的基因工程技術，而第一個使用基因重組技術製造 B 型肝炎病毒抗原事實，並不一定表示該專利在申請時該項技術與“習之技術”(state of the art)相較下就有進步性。最高法院霍夫曼法官(Lord Hoffmann)表示是否有進步性仍要視該發明概念是如何被表達。一審法院法官奧多司正確地指出本案的發明概念為：以基因重組技術製造 B 型肝炎抗原。霍夫曼法官表示，若奧多司法官在考慮本案發明概念時真的以其所述這樣一個概括的方式評斷的話，應該是不會認為對“習知該項技藝人士”而言本案專利發明是具有非顯著性的。但是，霍夫曼法官並沒有推翻奧多司法官對本案所指的發明概念。霍夫曼法官在同意奧多司法官判定的同時，亦提出補充：就本案發明概念的敘述來看，本案發明的非顯著性在於使用較大的去氧核糖核酸片段作材料以利將 B 型肝炎的整組基因轉殖至一簡單的細菌體內。換言之，該案發明的敘述方式令該案的發明概念仍具有非顯著性。所以，就非顯著性而言本案專利仍具有有效性。

有關優先權日的議題：

本案申請日的判定基本上會影響本案專利的有效性，因為當該專利在申請一九七九歐洲專利時因為所有的基因序列已被解出，所以該技術已成為習知之技術；但當該公司再一九七八年在申請英國專利時，其基因序列仍在研究中，所以仍具非顯著性。在最高法院中美第瓦公司辯稱，該專利的優先權日不應回溯至一九七八年的專利申請案之申請日，因為一九七八年的專利申請案所揭示的內容並沒有“支持”(support)本案專利的發明。因此，有關優先權日議題之癥結為：一九七八年的專利申請案所揭示的內容是否有“支持”本案專利的發明。根據最高法院的判例²⁵，專利法第五條第二項第一款明定所謂“支持”一發明的要件為：所揭示的內容必需令熟悉該項技藝之人士得以“據以實施”。此一要旨在本案中並沒有受到最高法院的質疑。但是，霍夫曼法官指出據以實施的揭示卻與另兩個受爭議的議題有關：

²⁵ Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha's Application [1991] R.P.C. 485。

一、是專利法第十四條所規定據以實施的揭示必須為專利權有效之前置條件；二、是專利法第七十二條第一項第三款規定若不符合據以實施的揭示此一要件，則此原因可作為專利無效的理由以撤銷該專利權。上訴法院於其判例²⁶中論及，雖然專利法第十四條第五項第三款要求專利申請範圍必須“受其敘述之支持“(supported by the description)，但是在該法第七十二條第一項所列足以撤銷該專利之理由中卻沒有包括專利申請範圍“未能受其敘述之支持“一項。這樣的立法明顯造成不合邏輯的遺漏。但是，霍夫曼法官在本案特別就上述立法疑點加以解釋：在專利法第七十二條第一項第三款專利無效之理由與第十四條第五項第三款一起解讀時，便可以導出若該敘述不可支持該專利申請範圍而令其可據以實施則，可作為專利無效的理由。

但是，何謂“適當的據以實施之揭示“？歐洲專利局技術上訴委員會於其審查案²⁷中亦提及此一問題，並在該審查案中做出裁定。可是霍夫曼法官卻認為該裁定在法院的判例中被錯誤地解釋為：若一熟悉該項技藝人士可根據該揭示進行“一項“實施，那麼該揭示就符合據以實施的揭示。²⁸霍夫曼法官針對“適當的據以實施之揭示“做出結論：專利說明書必須得以令該發明申請範圍的全部程度被表現；若該發明所揭示者為一可作為概括應用之原理，專利申請範圍則得以相對於該概括性之術語為之；但，若專利申請範圍包括數個方法或物品，專利申請人則必須將該發明揭示至所有方法或物品都得以據以實施之度。“

若再將問題回溯至本案“支持“此一問題，最高法院同意一審法官所提：一九七八年專利之專利說明書所揭示的內容的確符合令熟悉該項技藝人士得以據以實施之程度。但是霍夫曼法官卻十分明確地指出：歐洲專利局並沒有提出對一九七八年專利範圍之寬度的看法。霍夫曼法官認為，雖然專利說明書所揭示的內容的確符合另一九七八年專利據以實施的程度，但該專利所涵蓋的範圍已經寬廣至超出其以基因重組技術製造 B 型肝炎抗原的請求範圍，而成為所有製造 B 型肝炎抗原的方法。換言之，說明書的確揭示該發明而令熟悉該項技藝人士得據以實施，但是該申請範圍所涵蓋者為一相當廣的發明，寬廣至說明書所揭示之內容不足以包含所有涵蓋之申請範圍。例如，一九七八年專利申請範圍有揭示 B 型肝炎抗原的製造方法，但是該揭示並沒有涵蓋以病毒外鞘製造抗原的方法，亦沒有包含使用非細菌類微生物作為寄主的方法。因此，最高法院認為如果判定一九七八年的專利申請案所揭示的內容有“支持“本案專利(涵蓋以病毒外鞘製造抗原的方法，亦包含使用非細菌類微生物作為寄主的方法)的發明，那麼就相當於給予一九七八年申請案所有製造 B

²⁶ Genentech Inc.'s Patent [1989]R.P.C. 147。

²⁷ Genentech 1/Polypeptide expression [1989]O.J.E.P.O. 275。

²⁸ Molnlycke v Procter & Gamble [1992] F.S.R. 549 and Chiron v Organon Teknics (No.3)[1994] F.S.R. 202。

型肝炎抗原的專利方法。因此，最高法院判定一九七八年申請案並沒有“支持“本案專利的發明。所以，不應該給予該專利一九七八年的優先權日。據此，最高法院判定該專利無效。

伍、評析

專利制度的設計在於，專利權人將其技術公開予大眾的同時，國家便給予專利權人一定程度的保護。但是，其重點並不僅在於公開此一動作，而是在公開後新的技術或知識可以植基於上，這才是專利制度的意義。換言之，專利制度是希望藉知識的公開令大眾“可以站在巨人的肩上，而看得比巨人還要遠”。可是就專利申請人而言，所申請的專利保護範圍涵蓋越廣當該專利通過後其排他的範圍亦越廣。於是，在專利書的撰寫中就越希望可以涵蓋較大範圍。事實上，這除了是所有專利申請人的希望外，在某些技術範圍的申請案中的確也有明確劃分其申請範圍的困擾。因此可能會有相對於其申請範圍下較大或有較不明確的範圍出現在申請案的說明書中這樣一個狀況，生物科技與生化技術往往就有這樣的困擾。因此，專利申請範圍的界限一直都是專利制度上的一個大問題。

本案所討論的重點為：在專利理論與制度下，相對於專利請求的範圍專利所應該要揭露的技術其揭示程度的定位。雖然本案的議題有三個，即非顯著性、優先權日、說明書據以實施之揭示程度，但是都必須依靠說明書揭示的表達程度以應用或作為判定上述原理之依據。在世界各國的專利制度中專利說明書揭示技術程度之重要性一般都是毋庸置疑的，即說明書必須明白“揭示該發明令熟悉該項技藝人士得據以實施“為：專利權有效之前置條件且可作為專利無效的理由。但是在相對於申請範圍十分廣泛的生物科技專利而言，這樣的要求可能會有問題。基本上問題是導因於生物科技(或生化技術)有許多申請範圍是根據已得的研究資料、數據或結果推斷而得。這樣的推論通常是預測性的。預測性的結論則往往會有對，也有錯。就專利性的判斷而言，錯誤的推斷所衍生的問題則是該專利的有效性會受很大的質疑；正確的推斷，所衍生的問題反而更多：比方該推斷範圍是否具有專利權效力，再者若再加上其他專利原則，例如本案的優先權日，則該推斷範圍一有可能影響往後申請案件的專利性判斷！

基本上，英國最高法院對本案的判定結果並不令人意外。因為，就專利範圍的判定而言，英國向來是“周邊限定原則”。雖說因為歐盟整合下該原則受到“中心限定原則“國家的衝擊而有所調整，但是本案正反應出到底該衝擊所能帶來的真正改變有多少？在沒有明確的條約去改變國家立法之前，歐洲專利公約的會員國很可能還是回國歸於該國所堅持的理論，本案的判決正對此現象做出說明。

當然，本案的主題“生物科技”亦扮演十分重要的角色。生物科技專利的專利申請範圍的解釋關鍵，往往不是在法理的爭執，而是在於“請求用語”相對於法律規範的解釋。例如，本案中一九七八年專利申請範圍所揭示 B 型肝炎抗原的製造方法，並沒有包括以病毒外鞘製造抗原的方法，亦沒有包含使用非細菌類微生物作為寄主的方法。又如美國上訴法院的判例中對人類凝血因子 VIII:C 的請求範圍將原本專利權人所主張的“包括人類血漿中萃取諸的產物及用其他重組製成所製造具有相同構造與功能特性的產物”限縮至“由該基因及由分離該基因並嵌入非人類細胞中加以表現的情形在內所製造具有相同構造與功能特性的產物”。²⁹事實上，法院是有權利可以對該範圍做適當的擴大解釋的。這樣的解釋並沒有包含所謂均等論的比對運用在內，而完全在於該專利範圍內“請求用語”之釋義。換言之，法院針對該範圍之“請求用語”作釋義後，才進入侵害鑑定比對的工作。而國外的法院是有權利及能力針對侵害鑑定在法庭上作比對及判定的工作的，即使在必要狀況下會引用專利證言。但是，反觀我國專利制度，法院通常太過依賴鑑定機構。而且是在沒有針對專利案件的案情作分析且擬出適當的問題後就將案件送往鑑定機構。事實上，引用鑑定機構的分析在制度上並無不當，但是這樣前提必須是在法院再將案件送往鑑定機構前必須有能力將該案的“非技術性問題”先作法理與事實的釐清後，再擬出與本案相關的待鑑定鑑定問題送往鑑定機構。

本案霍夫曼法官對案件事實的深入、明白、有條理的分析可供我國不僅在司法上的法理剖析，亦提供長久以來行政面鑑定機構責任與質權上的釐清，當然這樣的釐清必須由我們司法界法官們再實務上加以落實。

²⁹ *Scripps Clinic & Research Found v. Genentech Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPQ2d 1001(Fed. Cir. 1991)。

案例 4.8 In Re Fujitsu

國別：英國

技術類型：資訊科技

關鍵字：軟體、專利性

日期：1997 年

壹、案情摘要

本案原告富士通(Fujitsu)公司提出的專利申請，是有關於合成晶體結構的模擬方法與裝置，用以設計無機材料。該專利申請的內容，包括方法與裝置兩部份，都含有電腦程式，目的在使操作者，得在顯示於電腦上的兩個晶體結構中，選擇原子、晶格向量、以及晶體面，以進行合成晶體的設計。電腦並將依照顯示出來的兩個晶體個別資料，轉換為其相結合之後的型式。而其最終結合晶體的資料也會由電腦轉換為影像，呈現出來。

被告英國專利局認為，該申請案係以操作者的心智活動為主，且與電腦程式相關，故不予專利。申請人提出訴願，復為法院以相同理由駁回³⁰。申請人不服，再向上訴法院提訴願。

貳、法律問題

在英國專利法中清楚規定，凡屬於人的心智活動與電腦程式都不具備可專利性。本案爭議要點在於如何判斷發明之可專利性。若一發明並非明顯地以電腦程式為主體提出專利申請，如何判斷其要求保護的標的是屬於電腦程式，而不符專利要件？

參、法院判決

上訴法院維持原判，駁回訴願。

³⁰ 一九九六年五月二十四日，由專利法庭法官 Laddie 判定，將上訴駁回。

肆、判決理由

依據英國專利法(Patent Act 1977)第一條第二項第三款的規定，用以進行心智活動、遊戲、商務的計畫、法則、或是方法，或是電腦程式，都不屬於本法所謂之發明。本院所判之 *Merrill Lynch* (1989)³¹申請案以及 *Gale*(1991)的申請案，可同為殷鑑。

在 *Merrill Lynch* 一案中，訴願人所持之理由，在於其請求保護的標的並非為電腦程式。而法官 *Fox* 主張，只看申請專利範圍的文字，並不足以清楚認定是否具有專利性，應就其“實質(substance)”而非“型式(form)”做判斷。且專利性之有無，當視該發明是否具有技術貢獻(technical contribution)。

Gale 一案是以唯讀記憶體(ROM)記錄程式，以執行數字之平方根計算。本院法官 *Nicholls* 認為，該案以 ROM 儲存程式指令，與電腦程式一樣，都只是將預設的操作方式儲存起來。程式儲存於已為標準產品的 ROM 當中，與存在其他任何傳統實體媒介中沒有差異，並無技術貢獻，都只是電腦程式而不具發明特性。

本案與前述案例一般，並無法判斷其技術貢獻，故予駁回。

伍、評析

本案之結果，為英國的專利制度中有關電腦程式之認定問題，提供一個更為明確的答案。法官 *Laddie* 整理歷來的判例，清楚指出發明之實質（而非型式）及其技術貢獻等，是專利性之認定標準。而上訴法院法官 *Aldous* 基本上認同這個標準，故駁回訴願。

雖然英國的專利法(Patent Act 1977)第一條第二項第三款規定“電腦程式(program for computer)”不得為發明標的，此與歐洲專利公約第五十二條對等，表達相同的意思，但對於一個發明是否完全屬於電腦程式，在不同國家地區的認定尺度卻有相當大的差異。特別是在比較複雜的發明申請案中，除了電腦程式，還有其他牽連的實體物件，很難清楚判斷其是否以電腦程式為要求保護的標的，在不同的認定標準下，其可專利性就易生爭議。而如前述判決理由所載，英國上訴法院歷來已有幾個相關判例，本案之結果則進一步確立該國對於電腦程式相關申請案之嚴格態度。

法官特別指出諸判例所立之精神，在於檢視發明的實質。故不論其申請專利範圍的文字如何表示，只要看該發明的實質技術貢獻，即可判斷其是否具有可專利性。例如在 *Gale* 一案中，儲存程式的 ROM 便不得為專利標的。然此一發明案，在其他

³¹ *Merrill Lynch* 案是一個以電腦作業進行貿易擔保的方法，本身是一個商務行為的方法，故不符合專利要件。

地區申請，可能會有不同的結果。例如一九九四年，美國聯邦上訴法院即判定具有資料結構的記憶體得予以專利保護，因其主張資料結構必造成資料的實體組織³²。

許多國家與地區正逐漸放寬電腦程式的專利保護標準。雖然本案之確立，說明英國對電腦程式可專利性之嚴苛立場，但其所謂以“技術貢獻”之認定基準，也可能將隨國際潮流，逐漸放寬，值得觀察。

³² 該案為聯邦上訴法院法官 Roder 所判，參考 *In re Edward S. Lowry*, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994)。關於該案之意義與影響，請參考劉江彬著，美國電腦軟體專利新案例評析，法學叢刊第四十一卷一期，民國八十五年一月。

案例 4.9 Biogen/Alpha Interferon II

國別：歐盟

技術類型：生物科技

關鍵字：基因重組工程、人類 alpha-干擾素的製得、新穎性的判定、熟悉該項技藝人士

案號：EPOR, 1995, 69

日期：1995

壹、案情摘要

技術上訴委員會(Technical Board of Appeal)在其第 T301/87 號決定(decision)中將 Biogene/Alpha-Interferons(亦稱為 Biogen/Recombinant DNA)專利移交至異議局(Opposition Division)以利異議局審查在口頭審問時異議者所提出的補充問題。異議者主要是對該專利的第一及第二聲請範圍的變更提出異議。

在此移交及審問過程中，異議局通過該專利所作的變更，而本案的反對者包括 Boehringer Ingelheim Zentrale, Bender, Boehringer Mannheim, Boehringer Ingelheim Pharma 針對該結果提出上訴。主要的議題在於相對於優先權日而言該變更並不具新穎性。上訴人認為，在選擇所需要的 DNA-序列作為 alpha-干擾素的譯碼時，必須要由該 alpha-干擾素的一個氨基酸 N-端開始的“Zoon 序列(sequence)”開始。而這樣的技術應該是熟悉該項技藝人士所能易於思及的。

上訴人亦請求，假若委員會發現熟悉該項技藝人士並不會經由“Zoon 序列(sequence)”使用該方法，那麼應該可以將本案的發明步驟議題再提交擴大的委員會，以決定是否可以忽略本案發明人及其共事人的意見而採用其他的意見作為裁定的依據。

貳、專利局裁定

1. 本案在針對發明步驟作評估時，所謂熟悉該項技藝人士應該是於同時期在實驗室中實際有在進行基因工程技術操作的科學家而非發展分子遺傳學的科學家。
2. 根據上訴的理由，上訴人所提供的報告中有關其他人在知曉“Zoon 序列

(sequence)”的使用方法後所可能進行的行為，並不代表本案所謂熟悉該項技藝人士的行為。

3. 歐洲專利局的組織對本案的證據是以自由心證(free assessment of evidence)作評估，因此並沒有第一百一十二條的法律問題產生。

據上述理由，異議局裁定駁回本上訴案。

參、裁定理由

1. 有關新穎性之議題的癥結所在為：聲請範圍在做變更後，享有的優先權日為一九八〇年的一月八日，而最為接近的既有技術為一記載於一文件中同樣用基因重組的去氧核糖核酸以得到 alpha-干擾素的假設。上訴人據此聲稱該發明不應具有新穎性。但是，委員會表示根據上訴人所提供的證據文件顯示，所謂的既有技術僅僅為人類的 alpha-干擾素存在於人類組織培養的組織細胞中或在捐血者所得的白血球中的認知。而本專利所提供之技術為生產足量的人類的 alpha-干擾素以利臨床試驗或將來基因治療之運用。依此，委員會在仔細的評估該專利所揭示的方法後，認為該專利的確有效地提供一生產該干擾素的方法。

在該專利所聲請的優先權日時，的確僅有少數的科學家熟悉基因重組技術而他們也大概是當代生化領域的翹楚。根據委員會的第 T60/89 號決定：所謂的熟悉該項技藝人士並非諾貝爾獎得主得標準，而是一般研究生水準的科學家或是一群在實驗室內發展基因工程技術的科學家，而非研究分子遺傳學的科學家。³³換言之，根據上訴委員會的說法，所謂的熟悉該項技藝人士應該是在該領域真正在進行研究的人，而並不包括在未開發領域中解決技術問題的人員。³⁴

下一個問題則是在該領域真正進行基因重組研究的人，是否易於思及應用本專利中所揭示的技術：由“Zoon 序列(sequence)”進行該 alpha-干擾素的 DNA-序列譯碼。

2. 上訴人認為，在進行該 alpha-干擾素的 DNA-序列譯碼時最先所需要的一段 DNA 序列為進行該技術時所需要的一個“必須品”(desideratum)，所以不應該具有可專利性。然而，上訴委員會對所謂“必須品”的解釋為一特殊效果或產品的需求。換言之，其所代表的應該是一個可能可以被專利方法所解決的技術問題。而且，在歐洲專利公約的規定中並沒有限制“必須品”的可專利性。再者，本案所揭示的 DNA 序列應該是不同於第 T301/87 號及 T877/90 決定中的案例，因為本案所載的是

³³ T60/89, OJ EPO 1992, 268 Harvard/Fusion proteins[1992]EPOR 320。

³⁴ T05/81 Solvay/Production of hollow thermoplastic bodies[1979-85] EPOR vol. B 287。

一段完全新揭示的序列而非上述決定案中的既存序列。³⁵ 另外，上訴人認為任何熟悉該項技藝的人士皆可由包含該 DNA 序列的特定來源分離出該物品，即使所分離的純度與量非常的低。但是，上訴委員會認為，這樣的一個假設已經在已有的案例中被否決。³⁶ 在無法進一步提出說明或反駁的證據下，既有的決定案所建立的原則應該亦被運用至本案。因此，本案發明具有可專利性。

上訴人提出意見：因為，在選擇所需要的 DNA-序列作為 alpha-干擾素的譯碼時，必須要由該 alpha-干擾素的一個氨基酸 N-端開始的“Zoon 序列(sequence)”開始，這樣的技術為熟悉該項技藝人士所易於思及的。但是根據異議局而言，就該氨基酸序列這樣的一個 DNA 譯碼來看，因為其為高度的退化的序列，所以根本不可能會被熟悉該項技藝的人士用以進行生產該 alpha-干擾素。所以，該發明為具有進步性。

3.基於基因工程技術在該申請案發生時為一相當新穎的技術，且在考慮當時基因工程的 DNA-重組技術成功率的不確定性，與當時對該技術的普遍性技術知識的欠缺等等的考量後，上訴委員會認為本案的專利聲請範圍具有新穎性。

上訴人提議將本案的發明步驟議題再提交擴大的委員會，此一建議是基於委員會應該接受所有證據的義務。然而根據自由心證原則(free assessment of evidence)，專利局的任何機構對所有提供的證據具有自由選擇並決定其與本案關聯性的權利。因此，上訴委員會認定此一問題並不涉及任何法律上的問題。故而，歐洲專利公約第一百一十二條並不適用於本案例。

肆、評析

本案的主要議題是在於所謂“熟悉該項技藝人士”的判定及熟悉該項技藝人士所能“易於思及”的程度判定。這樣的一個案例對生物科技的專利性有很大的影響，基本上，生物科技在演進的歷史過程中常常會有一段時間是僅有少數人懂得某頂尖技術的時期。在這樣的狀況下，所謂“熟悉該項技藝人士”由字面上作解釋則往往會僅限定在一特定的全體中。本案例對此一現象做出辨識：所謂的熟悉該項技藝人士應該是在該領域真正在進行研究的人，而並不包括在未開發領域中解決技術問題的人員。

另外就熟悉該項技藝人士所能“易於思及”的程度而言，專利局亦提出說明：並不是僅就該技藝人士的思考程度來作衡量，而是應該佐以該案件的所有證據，特

³⁵ T877/90 Hooper Trading/T-cell growth factor[1993] EPOR6。T301/87 Biogen/Recombinant DNA [1990] 190。

³⁶ T301/87 Biogen/Recombinant DNA [1990] 190。

別是該專利技術的細節來看。所以，由該 **alpha**-干擾素的一個氨基酸 N-端開始作 DNA 譯碼以合成該 **alpha**-干擾素這這樣的技術基本上為一常識，但是因為該氨基酸序列為一高度的退化的序列，所以根本不可能會被熟悉該項技藝的人士用以進行生產該 **alpha**-干擾素，因此不應該為熟悉該項技藝人士所能“易於思及”的。

事實上，本案對國內專利界最大的啟示是在如何由複雜的科技證據中理出對專利法理的應用及剖析。歐洲專利局，有別於其他的一般相關案件僅在技術部份作綱要的提示，對本案所作的決定全然是基於技術層面的分析。事實上，如此深入地對技術的理解與剖析在專利法案件中是必需的。當然，這是由專利局所作的決定案而非正式的訴訟案。但是，相信若此案件正是進入司法程序，法院對這清晰的分析決定所會採納的可能性是十分大的。

案例 4.10 In re President and Fellows of Harvard College

國別：歐盟

技術類型：生物科技

關鍵字：可專利性標的、哈佛老鼠

案號：European Patent Office, 1992. Official Journal EPO 588

日期：1992

壹、案情摘要

哈佛大學於一九八五年六月二十四日申請一用以製造基因轉殖動物的方法專利及該動物本身的專利。但是，該申請案在同年的七月十四日被審查局以歐洲專利公約本身不允許動物專利而拒絕。

本案於是被提起上訴，且經上訴技術委員會的第 T 19/90 決定(Decision)提交本案至審查局。委員會命令審查局針對本案標的是否落在歐專利公約第五十三條第二項所謂的“異種動物“(animal variety，或在另兩種歐洲官方語言為 race animale 及 Tierart)作出決定。委員會亦補充認為審查局應該考慮該發明是否違反歐洲專利公約第五十三條第一項的公共風俗秩序或道德。特別是應該要衡量該發明對動物所產生折磨及對環境可產生污染的可能性，相對於該發明對人類的利用性的做出比較及評論。

貳、歐洲專利局裁定

根據歐洲專利公約第五十一條第四項，歐洲專利局於一九九一年十月四日針對本案提出建議（Communication）表示其將授予本案專利的理由。

參、裁定理由

與本案專利之聲請範圍有直接關聯的動物為非人類之“哺乳動物“及“嚙齒類動物“。本案主要的問題為：本案所主張之專利聲請範圍是否落在歐洲專利公約第五十三條第二項所謂的“異種動物“(animal variety，或在另兩種歐洲官方語言為

race animale 及 Tierart)中。儘管上述的三種語言版本的“異種動物”其意義並不十分明確，但是可以確定的是“哺乳動物”及“嚙齒類動物”在生物的分類上的確比“種”(species, 而 Tierart 屬於種的分類)還來得高。而 animal variety 及 race animale 在分類上則屬於“次種”(sub-unit)，因此在分類上是比種還要低。所以，根據上位及下位概念而言，本案專利之聲請範圍即非人類之“哺乳動物”及“嚙齒類動物”並沒有落在歐洲專利公約第五十三條第二項任何語言版本所謂的“異種動物”中。

在考慮該發明是否違反歐洲專利公約第五十三條第一項的公共風俗秩序或道德之前，審查局對專利制度的基本理論再做了一次說明：

4. 專利權並沒有給予其所有人一項正面的壟斷的使用權利，而是給予所有人在一定時間內的一項排他的權利。假若，立法者認為該項法令在賦予所有權人權利時應該要有某種限制，則應該在該立法中說明並制定之。

2. 歐洲專利公約第五十二條第一項載名專利適格標的：專利標的除僅在其他條約中明示為不適格外，其他標的均應視為適格標的。而這樣的排除限制應該以較狹隘的方式來解釋之。

5. 新科技的發展往往帶有某種程度的風險，這在人類演化的歷史及經驗中是可以明白看到的。在這些經驗中亦可明白看出，所謂的風險並不應該與負面的態度劃上等號，而是應該將該風險的程度與所可以帶來的益處做客觀的比較，再決定是否對該科技作運用。假若該新科技的運用已經與較高等的生物有關連，所要考慮的則不僅是該風險而已，更要包括可能的傷害。這樣的問題便將議題移轉至道德的層面上。根據歐洲專利公約，與新科技有關之發明的適格標的皆必須符合該公約第五十三條第一項的要求。這表示，在審查新科技的發明時，道德的問題必須要列入考慮，而該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。

6. 本案有三項利益必須被討論並予以評析：人類可能享有對具廣泛傳染性的嚴重疾病之醫療的利益，環境必須被保護免於不可控制的基因散布的可能性，對動物的殘酷行為必需要避免。後兩項利益可以輕易的將一項發明列為不道德而不可接受，除非第一項對人類的利益可以凌駕所產生的負面的影響。而在考慮這樣的狀況時，下列幾要點更應該要加以分析：

a. 本案發明對人類的貢獻是不可否認的。癌症是世界上大多數國家人民的首要死因，而且也是最令病患痛苦的疾病之一。所有對治療或預防癌症的醫療方式皆是對人類的一大貢獻，因此應將之視為十分有價值且值得受人類關切的發明。在會員國的立法中，皆同意在某種限制下及獲得行政許可的前提下，可以使用動物作測試。

- b. 申請人亦明白指出，使用新的科技作動物實驗時，所使用的動物量將比使用傳統的方法還要少。因此，概括而言本案的發明事實上減少動物總數所承受的痛苦。
- c. 另外一個必須要考慮的議題則是，是否還有其他令人類的健康組織更可以接受且更可信的方式可以取代動物試驗。關於此一議題或許可以就科學家的觀點來看：在“近代生物”(Current Biology)期刊的第一卷的第二十八頁中伯音私(Berns)指出哈佛老鼠的發明為可用以確認癌症基因的一大利器。換言之，在現今的癌症實驗中動物實驗的方式還是不可廢棄的一中形式。
- d. 所謂對環境產生污染的可能性來說，審查局以考慮該發明的目的及在該目的下運作該發明時所可能產生的風險。當然，該發明的目的為在具資格的人員控制下提供動物試驗。該發明沒有任何將該動物釋放出研究室外的意圖。對於所有可能產生的任何突發狀況並不足以用來作為否決授予專利權的原因。一項科技發明的危險性並不足以用來否決該發明的專利性。有許多獲得專利的發明事實是要在嚴謹的安全控制下才可以實施的。但是安全控制與行政管制與專利局並沒有關係，那應該是各國政府的行政體系所管轄。
- e. 審查局因此認定本案之發明不應該被認為不道德之發明或違反公共秩序。對於一種可用於癌症試驗，且可減輕所有試驗數量動物痛苦，並在相關人員監控下可避免某種風險的新發明，應該可以被認定為對人類有相當的貢獻。因此，該發明不應該被人為違反歐洲專利公約第五十三條第一項的要求。
- f. 以上所作之分析僅是用於本案發明，根據歐洲專利公約第五十三條第一項任何有關轉殖動物的發明將會有不同於上述之結果。

肆、評析

專利法中適格標的的範圍在學理上與實務上一向很少被論及，一方面是大多數的人將重點放在專利審查要件及專利侵害鑑定上，反而沒有對最基本的適格標的的要求作深入的解讀；另一方面則是因為在實務上很少會有人願意去對抗或挑戰專利法法規的限制，特別是在所謂社會的道德規範及公共秩序的窠臼下。

“哈佛老鼠”一案，明白揭示高科技發明，特別是生物科技的發明十分容易觸及專利法最根本的適格標的的問題。其實這並不可視為意外，因為專利法最基本的精神原本就是在鼓勵發明！而隨著發明的進步，將會對更多的規範會受到科技的挑戰及衝擊。“複製羊”技術，就是一例。只是，在新科技的發明利益與人類所認為

最基本的道德標準之衡量下到底如何取決或說取捨，事實上是一項已超越專利法討論範圍的課題。

審查局對本案的分析是值得喝采的。非常值得注意的是，該局的分析起始於專利法的基本精神，而非社會的道德標準或公共秩序。這表明該局是在專利法所賦予的權利下依法行事。換言之，給予專利是一會事，但是對要如何管制該專利的實施所可能產生的風險則是行政單位的責任。畢竟，專利法主要是針對可專利的標的作規範，不適格的標的在專利法中畢竟事被視為例外。所以，在專利法對與社會道德或公共秩序有關的適格標之有限的規範下，絕對是要依靠國家的法令特別是行政法令作為固守堅持的最後關卡。當然，前提是該關卡被視為絕對必要！審查局亦提出，這樣的一個權責劃分應該是十分清楚且明白的。另外，這樣的一個審查結果僅能視為個案來處理，而不可作為一個通用的原則。也是本案的一個重點！

其實，本案到目前為止並不算落幕。因為，該發明就算通過審查，一般預料仍要經過異議、舉發甚至訴訟的程序才算塵埃落定。相信，“哈佛老鼠”仍會是將來生物科技專利上的一個重要課題。

案例 4.11 Plant Genetic Systems / Glutamine Synthetase inhibitors (Opposition by Greenpeace)

國別：歐盟

技術類型：生物科技

關鍵字：植物新種、微生物製程、公序良俗專利性

案號：T356193, [1995] EPOR 357, O.I. EPO1995 力 545

日期：1995 年

壹、案情摘要

本案所涉及的，是「綠色和平」組織 (Greenpeace) 等對「植物基因系統」(Plant Genetic System PGS) 在一九九〇年所獲得的第 0-242-236 號歐洲專利所提起的異議之訴(post-grant opposition)，發明人 PGS 的專利乃是培植含有麩胺酸合成抑制素 (glutamine synthetase inhibitors, GSIs) 的植物和種子，因此可以抗拒吸收一定類型的除草劑，從而達到免受野草和菌類侵害的結果。其權利聲請 (claim) 的第一項是將具有 GSIs 的植物細胞的活動予以控制的程序，即將外來性去氧核糖核酸 (heterologous DNA) 合成為本屬性去氧核糖核酸 (genomic DNA) 的過程，而權利聲請第七、十四及二十一項則分別具體的陳明製造包括穩定整體處理外來性去氧核糖核酸的製程以及產出具有抗藥性的植物新品種的步驟。

異議人則以此一發明在本質上即已違反了歐洲專利公約第五十三條為由主張其專利應屬無效，但卻遭歐洲專利局異議處 (Opposition Division) 拒絕。「異議人等遂將本案上訴至「技術複審委員會」(Technical Board of Appeal)。

貳、法律問題

本案的發明是否構成歐洲專利公約第五十三條 (a) 款所訂的違「公共秩序」("order public") 或「善良道德」(morality) (以下簡稱「公序良俗」) 亦或同條 (b) 款所訂的「動、植物新品種」(plant or animal varieties) 或基本上只是從事動、植物生產的生物程序，從而無法獲得專利？

參、複審會裁定

（一）關於公序良俗方面

鑒於歐洲專利公約本身並未明訂「公序良俗」的含義，複審會在經過分析後，裁定凡在開發一項發明時如有可能違害公共安全或社會秩序（例如從事恐怖行為）或對於環境造成嚴重的危害時，即被視為違反「公共秩序」，如果對發明的開發與依循歐洲聯盟的文化所訂立的行為規範不符時，即得被視為違反「善良風俗」而不具專利性。但是在取決何為公序良俗時，並非按照任何的內國法規而定；反之，縱使一項發明已經部分或全體會員國的內國法規所核准開發，也未必當然表示其已符合歐洲專利公約所訂的「公序良俗」。

依照複審會的前例，要決定公約第五十三條（a）款是否成為一項發明取得專利的阻卻事由，主要是一方面對於動物所造成的傷害痛苦或對環境危害所形成的風險進行審慎的考量，而他方面則是對該發明對人類福祉所帶來的實用價值予以權衡、斟酌。³⁷ 而這些前例也顯示，除了育成新品種外，原則上牽涉到動、植物的發明，只要在其育成的過程中含有技術性，即具有專利性。因此，一項發明並不因其標的為植物或種子便被逕行排除適用專利保護，而應視個案情形而定。

複審會也就異議人提出的環境保護調查報告和民意測驗結果表示，此類物證的提出對於歐洲專利公約第五十三條（a）款有關的專利性問題而言，並無決定性的效力。異議人應舉證顯示發明人的專利標的已關係到對植物生物科技的誤（misuse）或毀滅性使用（destructive use）時方可。在經過反覆分析後，複審會以發明人的專利既無濫用情形，又無充分證據顯示該專利的開發會對環境造成嚴重的損害，遂裁定專利公約第五十三條（a）款在本案並無適用的餘地。

（二）關於植物新種方面

歐洲專利公約第五十三條（b）款明文規定，動植物新種或基本上僅做為培育動植物的生物程序不得受專利保護（但微生物程序 microbiological process 不在此限）。依照複審會的裁定，公約中的「植物新種」（plant variety）乃是指在一單一的植物分類系屬中的最低階位（即「種」）裡彼此具有至少一項同源性和穩定的傳遞特徵（transmissible characteristic）且足以與其他的種屬做為區分。³⁸

然而發明人的專利並非僅僅是對於植物細胞的操作。其對除草劑具有抗拒性的

³⁷ 參見 Lubrizol / Hybrid plants, [1990] EPOR 173, Harvard / Onco-mouse, [1990] EPOR 501, 及 Ciba-Geigy / Propagating material [1979 #985] EPOR vol. C758。

³⁸ 此一規定與該植物新種是否能從國際植物新種公約（UPOV Convention Geneva 1991）第一條第六款獲得保護無關。

植物培育，事實上已超越了一開始對個別細胞的處理而包含了隨後一系列的農業生物措施。因此發明人的第二十一項權利聲請即已構成了植物新種，也從而無法獲得專利保護。

複審會因此乃裁定發明人的第一至三十八項專利權利聲請仍為有效一而異議人的異議除針對第二十一項權利聲請所提者外，其餘一併撤銷。

肆、評析

由於本案的裁定結果與前此的案例似有未合，歐洲專利局局長遂提請名開「擴大複審委員會（Enlarged Board of Appeal）對於一項問題再做審議。即當一項權利聲請已涉及到植物或動物，但其中未具名個別的動、植物新種時，如其聲請中確實包含有動、植物的新種時，是否即已與歐洲專利公約的規定衝突，從而不具專利性？其用意顯然是想藉此調和本案與先前案例間的不合之處。但歐洲專利擴大複審委員會卻採取了維持原裁定，並對此一問題不予置評的態度（即認為與前案並無衝突），本案至此乃告完全確定。³⁹

複審會在此事實上是等於制頒了一項新的準則，即當權利聲請觸及到植物的本身（而非其中的細胞）。即被當然視為不具專利性。此一「當然法則」（*per se rule*）固然不無可議之處，但複審會對於「公序良俗」和「植物新種」的闡釋，則無疑對於歐洲專利公約的內涵做出了相當明確的釐清，頗值參考。

³⁹ 參見 Plant Genetic Systems, G 9513, O.J.EPO 1996, 4。

案例 4.12 Sepracor Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd. & ors

國別：英國

技術類型：生物科技

關鍵字：布魯塞爾公約、法庭不便利、共同侵權、管轄權（以原就被原則）

案號：CH-1998-S. No 5110 (The High Court of Justice, Chancery Division)

日期：1999 年

壹、案情摘要

原告 Sepracor 公司對於總部位於德國的 Hoechst AG 總公司及其旗下分布於英國、德國和美國的五家子公司在英國法院提出控訴，主張被告以「Telfast」或「Allegra」名義出售的，含有抗組織胺(antihistamine)的抗過敏藥侵害了原告的專利（其名稱為 terfenadine carboxylate）。在原告的訴狀中也象徵式地列舉了對美國的喬治城大學（Georgetown University）做為共同被告。

在所有的被告當中，僅有兩家子公司是位於英國境內，負責有關 Hoechst 公司產品在英國的行銷。而原告的專利(EP0, 701,433 號)則是由歐洲專利局(European Patent Office, EPO)所授與，並指定適用於歐洲聯盟所有的十五會員國及瑞士和摩納哥(Monaco)等共十七個國家的內國專利。鑒於歐洲專利公約存在和適用，各被指定國有關侵權及效力的規定乃是大致相同。

面對原告在英國的控訴，被告在比利時的子公司亦在比利時提出了一項確認之訴，請求判認原告的專利無效。由於在一般的情形下比利時的訴訟程序總是曠日持久，特別緩慢，在該國提出無效之訴往往可以達到長期拖延原告的效果，因此此種措施被暱稱為「發射比利時魚雷」(deploying the Belgium Torpedo)。此外，被告在美國的子公司也向 EPO 提出議異(Opposition)。主張原告的專利應被撤銷。由於此一行動，至少依德國的程序法規，若干有關侵權的內國的訴訟程序便應暫時中止。因此被列為被告而位於德國境內的若干公司也可能從而暫免被訴，必得 EPO 的決定先行確定。

貳、法律問題

- (一) 鑒於本案涉及一個單一的內國法院要對於十個不同的內國專利做出是否有效判決，鑒於布魯塞爾公約(Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgements)第二十二條的規定，⁴⁰英國法院是否對於本案得行使充分的管轄權？
- (二) 縱使法院得行使管轄，但涉及十二個不同的內國專審判是否仍會使得本案的進行顯得偏頗(Prejudicial)、尷尬(embarrassed)或造成延誤(delayed)從而無法達到公平審理的目標？
- (三) 原告的證據是否足以將被告位於德國和美國的各個分支機構和總公司列為「共同侵權行為人」(joint tortfeasors)？

參、法院判決

- (一) 英國法院對於涉及指定外國專利保護的部分無管轄權。
- (二) 「法庭不便利」(*Forum non-convenien*)原則在此並不適用。
- (三) 原告所提供的證據尚不足以將除了在英國以外的各當事者列為共同侵權行為人。

肆、判決理由

(一) 關於布魯塞爾公約部分(管轄權)一

鑒於歐洲聯盟法院(European Court of Justice, ECJ)已受理了一宗涉及到跨國管轄與執行的上訴案，即 *Fort Dodge Ltd. V. Akzo Nobel N.V.*⁴¹(英國高等法院判決認為，歐洲聯盟專利只不過是各旗下會員國內國專利組合體，因此關於其中的各項法律問題也應依各會的內國法來處斷)，一方面其判決結果將與本案息息相關，他方面目前尚未有跡象顯示本案有可能會在日內獲得 ECJ 的處斷，原告乃接受了英國法院現有的立場，即經指定為外國專利部分無法在英國受審(non-justiciable)而應依布魯塞爾公約的規定到被告所在地的內國法起訴。據此，法院遂裁定任何有關指定外國專利的部分均應自本案中剔除。

(二) 關於法庭便利與否部分一

反之，法院並不認為由英國法院來審理各個被告是否在歐洲聯盟其他國家違反

⁴⁰ 本條規定要求一旦首先行使管轄的法院對於案件展開審理，其他得行使管轄的法院應中止或駁回同案件或相關案件的進行。而所謂的相關案件，係指各案彼此間的關連性強，以致法院有必要對其進行綜合審理以避免不同的司法程序造成「無法協調的判決結果」。參見 Doc. No. 498Y0126(01), O. J. C027(1998), pp.1-27。

⁴¹ [1998] F.S.R. 222

了當地法規而構成侵權會有如何的不便利。法院以訴訟經濟、歐盟各國在這方面的實體法規差異已經不大、統一法今解釋等為由，拒絕了被告的請求，讓各別的內國法院僅對其有關的部分進行審理。

（三）關於共同侵權部分一

法院指出，民事上的共同侵權與刑事上的教唆或幫助犯有所不同。要在民事上構成共同侵權，必須各當事人之間有共謀或代理行為時方可。換言之，僅僅是當事人彼此間有「共同設計」（**common design**）並協助達成侵權時方可。

法院根據原告所提供的證據，表示在本案中英國以外的被告公司並不構成對英國專利的共同侵權人。因僅僅參與協助的本身（即使是明知而協助 **knowing assistance**）並不構成共同侵權。此點由原告自己所主張的，被告在英國境內關於 **Telfast** 的銷售乃是由位於英國境內的被告子公司單獨申請銷售許可一事看出。

總而言之，法院在本案雖然認為其得對於專利侵權的部分行使跨國管轄，但由布魯塞爾公約的限制級原告未達法定的舉證要求，因而判決其對在英國地區或國家的被告不予受理。

伍、評析

本案突顯了歐洲各國目前普遍遭遇到的困難，即由於各個內國法規雖然在歐洲專利公約及布魯塞爾公約等的架構及要求下有整合同一（“**harmonization**”）的義務，但是所謂的「歐洲專利」究竟能在各會員國內得到如何的保障仍是相當的不一致和不確定。無怪乎法院在本案也大聲疾呼健全其中的法制，以避免當事人投機取巧，不斷從事所謂的「法庭選取」（**forum shopping**），從增執法的困擾。

法院在本案中顯然對於被告 **Hoechst** 總公司運用其旗下的各分支機構與原告大玩捉迷藏遊戲，甚至佈下所謂的訴訟魚雷頗為不滿，但礙於技術上的原因卻仍只能對位於英國境內的兩個子公司聽審，其成效自是不免會大打折扣。本案的發展亦恰與荷蘭法院形成了一個有趣的對比（參見案例 4.1），究竟這是否意味著在歐盟對於布魯塞爾公約及各內國法規進行更進一步的整合前，法院反而卻先展開一場競逐，是值得特別注意的。

案例 4.13 Re Merrill Lynch's Application

國別：英國

技術類型：資訊科技

關鍵字：業務方法、專利性、自動證券交易系統、電腦軟體

案號：〔1989〕R.P.C 561。

日期：1989 年

壹、案情摘要

本案是關於由美林證券公司(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.)對其所發明的「電腦自動化證券交易資訊處理系統」(data processing system for implementing an automated trading market)欲尋求專利保護的上訴事件。英國專利局以此一電腦系統係屬英國專利法第一條第二項所訂的不予保護事項之一，因此無法提供新穎性(novelty)及創作性步驟(inventive steps)，也從而不視為「發明」或成為專利保護的標的(無專利性 non-patentable)。美林證券不服，遂將本案上訴至上訴法院。

依據美林證券所提出的權利聲請，其發明乃係關於商務的處理程序。具體而言，是對於一或多項證券交易的自動化執行提供改良的資訊處理系統。換言之，本案所涉及的，乃是一項與業務方法(method of doing business)有關的電腦軟體。

貳、法律問題

本案的標的是否在英國一九七七年專利法第一條第二項(c)款所訂的禁止之列，從而無法獲得專利保護。

參、法院判決

上訴法院維持了專利局的見解，認為本案的電腦軟體不具備專利性。法院並拒絕容許本案上訴至上院(House of Lords)。

肆、判決理由

英國專利法第一條規定，「(1) 發明合於下列規定者，得申請專利：(a) 發明為新穎；(b) 具有創作性步驟；(c) 適合產業利用；以及 (d) 專利之授與不違反第二項及第三項之規定。……」

「(2) 有下列情形之一者，不得視為本法所稱之發明：(a) 發明、科學原理或數學方法；(2) 文學、戲劇、音樂或藝術作品或其他美學創作；(c) 計畫、規則或方法用以從事精神活動、遊戲或營業者，或電腦程式；(d) 資訊之表達。

依前項之規定不得視為本法之發明者，僅以專利或專利申請案係關於如本項所列舉之事項本身為限(“but the foregoing \$provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent of application for a patent relates to that thing as such”)。

依本案主審 Fox 法官的見解，其不同意本條第二項但書僅限於本項所訂項事物「之本身」(as such)。⁴² 凡任何寄存於電腦軟體之中的發明皆不得獲取專利，但如根據軟體程式中的指令，該軟體的應用可以產生具有新穎性，創造性（非顯著的）和某種實用的結果時，則電腦軟體以外的權利聲請部分仍可獲得專利。反過來說，在去除了不能獲得專利保護的事項之後，如果其餘的部分是已為人所知並屬顯而易見時，則其發明仍不能獲得專利。

將此原則適用到本案，法院認為除開了美林證券所使用的資訊處理軟體後，其餘的業務方法已早為人知且不具備非顯著性，故維持了專利局的原裁定。

伍、評析

本案乃是英國專利史上對於電腦軟體是否給予專利保護的問題一項極具關鍵性的發展。法院在當時很明顯的採取了與美國法院極為不同的立場，即不論電腦軟體的本身是否有任何實用價值，均不得將其納入專利保護的範圍。而業務方法的本身，姑不論其是否使用到電腦軟體，也被判為不具專利性。

不過同法一法院在稍早的另一案中⁴³，卻判認「之本身」應做狹義解釋，從而限制專利條款(例外)所能適用的，就只是限於法律明文列舉的事項本身。如何調和此二種見解，乃成為法院日後的重要工作，而且法院也顯然已深刻了解到其判決(無論是朝那個方向)均會對英國未來的產業科技帶來巨大的影響。

必須一提的是，在歐洲聯盟方面雖然歐洲專利公約第五十二條第(2)款也明文將「電腦軟體」、「數學方法」以及「資訊之表達」排除在專利保護之外，但是歐洲專

⁴² 歐洲專利公約第五十二條亦有類似的規定

⁴³ Re Genetech's patent, [1987] R.P.C. 553。

利局的審查基準卻表示，「如果標的物所聲請者對於已知的科技領域提供了一項技術性的貢獻(a technical contribution to the known)時，〔專利局〕即不得僅以其中的應用或實施是涉及到電腦軟體而拒絕授予專利。」⁴⁴因此，凡是由電腦控制的機器、生產或製程皆仍可獲得專利保護。因此，在現行的法制下，凡是透過歐洲專利而指定英國為保護地區時，縱使其中含有電腦軟體，原則上亦可獲得英國內國的專利保護。

⁴⁴Guidelines for Examination in the European Patent office, Part C, Ch. IV, §2.3。

案例 4.14 Generics B.V. v. Smith Kline & French Laboratories Ltd.

國別：荷蘭

技術類型：生物科技

關鍵字：專利侵權、歐洲共同市場條約第三十條及第三十六條、藥品登記

案號：Case No. C-316/95，1997 CEC (CCH) 1029(1997)

日期：1997 年

壹、案情摘要

本案原告 Smith Kline & French Laboratories Ltd. (以下簡稱 SKF) 在一九七三年九月四日向荷蘭專利局對於一項治療胃酸過多的製藥(其一般名稱為 cimetidine)提出專利申請，並在一九九一年六月十五日獲得專利。俟候 SKF 便以 “Tagamet” 商標來製造、銷售該藥。

在另一方面，一家名為 Genfarma B.V.的公司則分別在一九八七年十月二十二日及一九八九年十月十日向荷蘭藥物檢驗局 (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG)登記 cimetidine 的兩百、四百及八百毫克藥錠，並檢附樣本，以備日後公開製造出售之用。其三項登記分別在一九九〇年一月十八日及一九九二年十二月十七日分別獲准。之後，Genfarma B.V. 將此登記權益轉讓與被告 Generics B.V. 並在一九九三年六月二十一日完成轉讓登記程序。

原告在一九九三年八月六日向海牙地方法院起訴，控告被告徵交樣品呈驗的行為已經構成了侵權。原告係依據舊荷蘭專利法(Rijksoctrooiwet, 1910)及一九九二年的 *Medicopharma v. ICI* 案來行使其主張。原告並請求法院採取保全措施，制頒為期十四個月的禁制令(injunction)，限制被告在一九九四年十一月五日前對其成效進行有效登記。這是基於原告的專利將在一九九三年九月四日到期(自申請之日起二十年)，加上在荷蘭申請藥品登記一般需要約十四個月而得到的數值。結果地方法院同意了原告的見解，而海牙地區上訴法院(Gerechtshof, The Haag)，以及荷蘭最高法院(The Hoge Raad)亦分別維持原判，並將全案移送歐洲聯盟法院(European Court of Justice, ECJ)就其中的若干問題尋求釐清。

貳、法律問題

- (一)歐洲聯盟成員國的主管機關依其內國法規與專利權人在其權利有效期間內得阻欲他人仿效其專利(或或其專利之製程)製造藥品並申請登記時，此一措施是否已等同於歐洲共同條約(以下簡稱「共同體條約」)第三十條所指的「進口數量限制」(quantitative restriction on imports)？⁴⁵
- (二)如是，則內國機關所採取的此一措施是否符合共同體條約第三十六條所定的「工業財產權例外」規定，因此仍可成立。⁴⁶
- (三)如依內國法規，侵權行為係在專利有效期間內發生後，而在專利到期後侵權人仍可在其中獲利或專利權人在其權利到期後仍將受到損害，則法院對於在專利期間終止後的一定期限內所採取的禁制措施是否因未再共同體條約第三十六條之列即違反了第三十條之禁止規定。
- (四)當法院禁制令的其間(依據實際的平均申請時間而得)超越了法定的最大期限時，其超越的部分是否違反了歐洲聯盟法規？如是，則是否表示侵權人(受禁制人)即得以此作為對抗權利人主張其權利之依據？

參、法院判決

- (一) 本案內國法院所制頒的禁制措施構成了共同體條約第三十條所謂的「進口數量限制」。
- (二) 但是此一限制符合了共同體條約第三十六條所訂的例外規定，因此並不違反歐盟法規。
- (三) 法院為保全專利人之權利而制頒在一定期限內有效的禁制令是構成等同於第三十條的進口數量限制，並得因第三十六條的例外規定而獲成立。
- (四) 歐洲聯盟的相關法規並不禁止內國法院對於專利到期後在一定期間內持續採取保全或禁止措施。
- (五) 關於訴訟費用由歸屬於誰的問題應由各繫屬的內國法院判認。

⁴⁵ 本條規定，凡任何措施被視為對於進口構成了數量上的限制時，均應予以禁止。本條規定現已改為第二十八條。參見 Art. 28, Consolidate Version of the Treaty Establishing the European Community.

⁴⁶ 本條規定凡對於工業產權所做出的限制，均不在第三十條的限制之列。本條現以改為第三十條，見前註。

法院遂維持了荷蘭最高法院的原判

肆、判決理由

關於第一個問題，歐洲聯盟法院（以下簡稱本院）曾經判認，凡是任何能直接或間接、真正或潛在，阻礙（*hindering*）歐洲共同體內部貿易的措施均構成「進口數量限制」。⁴⁷在本案的情形法院的禁止令顯然是會影響到貿易，而且對於提供樣品的亦視為侵權的認定勢必會導致成藥製造商無法在專利到期前完成藥品登記稗使期限一到必可及時推出，因此自是構成了對於歐盟進口數量上的限制。

關於第二個問題，本院的前例指出，為符合共同體第三十六條，其限制措施必須是該條所定的具體項目之一，並在專利的情形容許權利人有優先實施(*first exploitation*)其產品的權利。由於本案的禁制措施的確符合第三十六條所明訂的事項之一，且歐洲專利公約第二十五條級及「與貿易有關之智慧財產保護協定」（即所謂的 *TRIPs*）第二十八條皆為明文授權法院採取保護專利的禁制措施。此一部份的禁制令自為合法。

關於第三個問題，本院判決荷蘭法院的禁制措施無非是確保原告本應行使的權利，是則一方面確以構成第三十條的限制，但仍得依第三十六條而告成立，如此方可阻卻侵權行為。

關於第四個問題。由於法院的禁制令的效果仍是保全當事人本有的權益。雖然其時限超越了原告的專利保護期間，但其超過的部份乃與平均的藥品登記時間吻合。縱使此一期限已超越了歐盟法規所要求的行政錯失期間，但在本案的情形，如固守此一限制，則無異於鼓勵侵權者得以一行政上的技術問題來扼殺當事人的權益。因此，只要內國法院的措施未對於當事人及市場的權益關係造成「不均衡的後果」(*disproportionate consequences*)，該措施即為有效。

伍、評析

本案首次顯示歐洲聯盟的內國法院可以對於專利保護的保全措施實施到專利既有的保護期間之外。這無異是對權利人的重大保障，此尤以在生物科技的領域為然。由於本案，傳統上經常採行此一方式保護的國家，如荷蘭、德國及瑞典等即可能成為專利權人嚮往的爭端處理所在。換言之，本案的判決結果很可能會形成另一個「法院選取」(*forum shopping*)的現象。即一方面在歐盟系統內的各成員國必須跟

⁴⁷ 參見 Case No. 8/74, *Procureur du Roi v. Dassonville*, [1974] ECR 837, 5; Case No. C-412/193, *Zec-lerc-siplec v. TFI Publicite and MG Publicite*, [1995] ECR I-179, ¶ 18。

進，否則便可能被視為違反歐盟法規乃至瞠呼其後，先去發展高科技的機會，他方面如美國等也可能別無選擇，必須跟進。

相對而言，日本在這一方面（專利其後保全處置 *post-expiry injunction*）的發展則皆背道而馳，遠落於歐洲之後。此由日本名古屋地方法院在最近所做出的兩項裁判即可看出。⁴⁸

此外，由於本案的判決，即呈繳樣本亦可構成專利侵權，許多原本以此為準的行政法規勢將受到相當的影響而必須進行修正。是則未來將以如何的方式來取代樣本要求已成為立法者所必須面對的新頭痛問題。

⁴⁸ 參見 Case No. 187180, *Merck v. Stephar and Exler*, [1981] ECR 2063, ¶ 10。

Ono Pharmaceutical v. Taiyo Pharmaceutical K.K., Case No. Heisei 8(wa) 2768 and 2901; *Intellectual Property Judgment Dig.* (No. 272) 7862 (Nagoya Dist. Ct., Nov. 28, 1997); *Ohtusuka Pharmaceutical v. Pharmaceutical K.K.*, Case No. Heisei 8(wa) 1331 and 4307; *Intellectual Property Judgment Dig.* (No. 272) 7863 (Nagoya Dist. Ct., Nov. 28 1997)。