



智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

20卷06期2018年06月

本期簡介

從Google及Oracle著作權侵權訴訟看著作權之合理使用

蕭翊展 律師

2018年3月27日美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱CAFC)就搜尋引擎巨擘Google與全球最大企業軟體公司Oracle纏訟多年的Android平台著作權侵權爭議作出第二次逆轉裁判, 認定Google不得主張合理使用(fair use)Oracle所有的Java平台應用程式介面(Application Programming Interface, 下稱API), 據此撤銷加州北區地方法院原先做出合理使用之判決, 並發回加州北區地方法院續行就損害賠償金額進行審酌。判決一出, 引發熱議, 媒體爭相報導Google可能因此須賠償數十億美金, 軟體工程師亦議論紛紛, 不得主張合理使用是否將阻礙程式設計的發展。

我國著作權法第65條第2項移植美國著作權法第107條(35 USC §107), 亦設有合理使用之規範, 然因判斷標準涉及價值判斷, 容有模糊的空間。我國近來就合理使用之爭議亦甚多, 從網路紅人製作之「N分鐘看電影」事件到卡提諾「狂新聞」, 二次創作者均搬出合理使用的大旗辯稱未侵害他人著作權, 然此等抗辯是否成立, 實有待商榷。...詳全文

由The Medicines Company v. Hospira, Inc. 案看美國專利之新穎性銷售障礙

施柏豪

美國專利法第102條所規定的專利新穎性障礙中, 其中的「on sale bar」稱為「新穎性銷售障礙」, 新穎性銷售障礙之立法目的是為了防止發明人或其專利受讓人在專利申請前對發明進行超期商業使用而獲利, 因此規定若某發明於美國專利申請日1年前已在美國有「on sale」之事實者, 該專利將不具新穎性而無效。前述條文規定之「on sale」並不以實際販售為限, 亦包括販賣之要約(offer for sale)。由於在發明申請專利前, 特別是前述1年優惠期(grace period)前, 若發明人委託他人從事發明之製造, 或與他人簽訂關於發明技術之經銷合約(distribution agreement), 可能會構成銷售障礙而喪失新穎性, 使得專利無效, 故此議題對專利權人權益影響甚鉅, 本文僅以The Medicines Company v. Hospira, Inc.案探討經銷合約對於新穎性銷售障礙之影響。

The Medicines Company v. Hospira, Inc.案為近期與新穎性銷售障礙相關之案件, 2016年7月11日由美國聯邦巡迴上訴法院(下文簡稱CAFC)聯席作出判決(下文簡稱該判決為Medicines I案), 並認定The Medicines Company(下文簡稱MedCo)委託其上游代工廠Ben Venue Laboratories(下文簡稱Ben Venue)進行代工製藥服務不構成新穎性銷售障礙。...詳全文

本期內文

從Google及Oracle著作權侵權訴訟看著作權之合理使用

✧蕭翊展 律師 ✧

2018年3月27日美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱CAFC)就搜尋引擎巨擘 Google 與全球最大企業軟體公司 Oracle 纏訟多年的 Android 平台著作權侵權爭議作出第二次逆轉裁判(註1), 認定 Google 不得主張合理使用(fair use)Oracle 所有的 Java 平台應用程式介面(Application Programming Interface, 下稱 API), 據此撤銷加州北區地方法院原先做出合理使用之判決, 並發回加州北區地方法院續行就損害賠償金額進行審酌。判決一出, 引發熱議, 媒體爭相報導 Google 可能因此須賠償數十億美金(註2), 軟體工程師亦議論紛紛, 不得主張合理使用是否將阻礙程式設計的發展。

我國著作權法第65條第2項移植美國著作權法第107條(35 USC §107), 亦設有合理使用之規範, 然因判斷標準涉及價值判斷, 容有模糊的空間。我國近來就合理使用之爭議亦甚多, 從網路紅人製作之「N分鐘看電影」事件到卡提諾「狂新聞」, 二次創作者均搬出合理使用的大旗辯稱未侵害他人著作權, 然此等抗辯是否成立, 實有待商榷。

因此, 本文欲以 Google 及 Oracle 著作權爭議案件為引, 分析 CAFC 如何操作合理使用之四項判斷基準, 並檢視我國法院對於合理使用判斷之異同。

一、Oracle America, Inc. v. Google, Inc.

(一) Java 平台的應用程式介面(API)及 SSO

追本溯源, Java 平台起初是由 Sun Microsystems, Inc.(下稱 Sun 公司)於 1990 年代開發, 而後因 Sun 公司於 2010 年被 Oracle 併購, Oracle 始取得 Sun 公司最重要資產—即本案爭議之 Java 平台。

Java 平台之宗旨是要讓軟體工程師可在不同硬體使用一套預先寫好、具有各種特定功能的應用程式介面(API)。當軟體工程師需要其軟體具備特定功能, 即可取用已經預先寫好的應用程式介面(API)為基礎進行連結使用, 而無須從頭寫起(註3), 如此一來, 可加速程式撰寫效率, 並取得各種硬體整合運用的縱效。Java 稱此為「write once, run anywhere」。

應用程式介面(API)是各種指令的結合, 其內部結構包含二部分: 一為「declaring code」, 用以說明此 API 的方法及需要的輸入參數(input)及產出的輸出參數(output); 二為「implementing code」, 係取用前階段由 declaring code 產出的輸出參數(output)執行指令

並產生最終之功效。

Java 平台原則上免費開放給公眾使用，然而若軟體開發者有意在與 Java 平台具有競爭關係之平台上使用 Java API 或在電子裝置上使用，必須向 Oracle 給付授權金。此外，為了實踐 Java「write once, run anywhere」的理念，被授權者必須保證其運用 Java API 所完成的程式必須與 Java 平台相容。

證據顯示，截至 2005 年，Oracle 授權約 7 億台電腦使用 Java，且雖然 Oracle 並未以 Java 創作智慧型手機平台(如 Google 的 Android)，Oracle 曾授權他人於行動裝置上使用 Java。

(二) Google 的 Android 平台

2005 年 Google 併購 Android 公司並取得 Android 平台，以實現其發展行動裝置平台的計畫。同年，Google 曾與尚未被 Oracle 併購的 Sun 公司洽談 Java API 的授權，但因為 Google 希望未來能讓行動裝置的製造商免費且不受限制地在 Android 平台上使用 Java API 修改程式(而無須顧及與 Java 平台的相容性)，因而與 Java「write one, run anywhere」的理念大大抵觸，因此授權協商無疾而終。

授權協商未果後，Google 雖然曾試圖不使用 Java API 而以一己之力獨立開發 Android 平台，但未能成功。Google 為了完成 Android 平台，並創造一個相近的作業平台，吸引軟體工程師從 Java 平台無痛轉換至 Android 平台，逐字抄襲(verbatim)了 Java 平台 37 個 API 的 declaring code，共計 11,500 行，以及 Java 平台的結構、次序、組織(structure, sequence and organization, SSO)，但自行撰寫了 implementing code。

2007 年，Google 發表了 Android 平台，隔年 Android 手機開始進行販售。雖然 Google 並未對手機製造商使用 Android 平台收取任何費用，但間接透過 Android 平台獲得豐厚的廣告收益(約 420 億美元)。此為 Oracle 提起本訴的重要原因，因為縱使部分行動裝置製造商並未跳槽到 Android 平台，卻也以免費的 Android 平台為談判籌碼，要求 Oracle 在 Java 授權金給予折扣(註 4)，對於 Oracle 造成極大的困擾。

(三) 訴訟歷程

Oracle 首先於加州北區地方法院對 Google 未經授權以 Java API 創造 Android 平台提起著作權及專利權侵害訴訟。一審陪審團認定 Google 侵害 Oracle 對於 Java API 及 SSO 等著作權，但無法作成「是否構成合理使用」之判斷。法官略過陪審團之認定，依法逕為判決(judgment as a matter of law, JMOL)認定 Java API 並非著作權之保護標的(註 5)。

Oracle 不服，上訴至 CAFC，案經 CAFC 改判，認定 Java API 的 declaring code 及 Java 平台的結構、次序、組織(structure, sequence and organization, SSO)為適格之著作權保護標

的，撤銷加州北區地方法院之判決，並發回加州北區地方法院，要求陪審團續行就 Google 使用 Java API 的 declaring code 及 SSO「是否構成合理使用」進行審酌(註 6)。Google 對於 CAFC 就 API 具著作權保護適格性之議題雖曾請求移交最高法院審理，然為最高法院拒絕(註 7)。

本案二度回到加州北區地方法院，經陪審團認定 Android 平台使用 Java 的 API 及 SSO 構成合理使用。Oracle 不服，要求加州北區地方法院忽視陪審團之認定，依法逕為判決(JMOL)，然遭法官拒絕(註 8)。Oracle 再次提出依法逕為判決之聲請(a renewed motion for JMOL)，或重新審理(new trial)，但也被加州北區地方法院所拒絕(註 9)。因法院認定構成合理使用，故未就損害賠償金額進行判斷。

Oracle 仍然不服，就加州北區地方法院的終局判決，及其拒絕依法逕為判決(JOML)、重新審理(new trial)之決定，上訴至 CAFC。案經 CAFC 審理，衡酌合理使用的四項判斷基準後，認定 Google 的合理使用抗辯不成立，故撤銷加州北區地方法院拒絕依法逕為判決(JMOL)之決定，並發回加州北區地方法院續行就損害賠償進行審理。

(四) 判斷合理使用之四項基準

美國著作權法第 107 條(17 USC§107)規定，利用他人著作是否構成合理使用，應綜合考量四項判斷基準，一、利用之目的及性質，包含該使用是基於商業目的或非營利之教育目的；二、著作之性質；三、利用之質與量占整體著作之比例；四、對於被利用著作潛在市場或價值的影響(註 10)。CAFC 於本案中綜合四項判斷基準後認定：**Android 平台對於 Java API 無任何轉化即逕為商業使用，且嚴重影響 Java 的潛在市場及價值，難以認定 Google 的行為構成合理使用。**以下簡要說明 CAFC 如何操作四項判斷基準。

1. 利用之目的及性質(The Purpose and Character of the Use)

(1) 是否具商業目的？

於判斷 Google 是否構成合理使用，CAFC 首先檢視 Android 平台是否具商業目的或是基於非營利之教育目的。加州北區地方法院於原審認定 Google 將 Android 平台「免費」開放給公眾使用，因此不具備商業目的。

Oracle 上訴至 CAFC 時主張：Google 因為 Android 平台獲取甚多利潤，並剝削許多原歸屬 Java 的商業利益，Android 平台當然具商業上目的(overwhelmingly commercial)。Google 則回應，其開發 Android 平台供公眾免費使用，不具商業目的，且 Google 並未就 Android 平台直接獲取利益，而是間接自廣告獲利。

CAFC 駁斥 Google 的上開論點，認定：是否具有商業目的與「收費」或

「免費」並不相干，免費供顧客使用仍可能是基於商業目的，重點在於 Google 因無須對 Oracle 支付對價而造成對 Java API 著作權形成剝削的結果。再者，是否具有商業目的，亦與 Google 是「直接」或「間接」自 Android 平台獲利無關。直接獲利固可導出具有商業目的，但間接獲利並不當然可以得出不具商業目的之結論。綜上，CAFC 認定 Android 平台具商業目的，應傾向認定 Google 利用他人著作之目的不易主張合理使用(weigh against a finding of fair use)。

(2) 是否對原著為轉化性使用(transformative use)？

若利用他人著作後，改變原著作的表達、意涵或做為另一目的之使用，則應可肯定構成轉化性使用而有利於合理使用之認定。

加州北區地方法院於原審認定 Google 擷取部分的 Java API 後編寫自己的 implementing code，並運用到智慧型手機平台，是以相同的程式碼在新的脈絡下創造出新的表達、意涵(constituted a fresh context giving new expression, meaning, or message to the duplicated code)，具有轉化性使用。

Oracle 上訴至 CAFC 則主張，Google 承認是基於與 Java 平台相同之目的使用 Java API，應不具任何的轉化性使用。Google 則回應，雖然 declaring code 及 SSO 在 Android 平台及在 Java 平台上是基於相同的功能性需求而使用，然而 Google 將其運用在智慧型手機此一嶄新硬體介面上，創造出新的著作，屬於轉化性使用。

對於 Google 的上開辯解，CAFC 顯然也不買帳。首先，CAFC 表示，Google 的 Android 平台並非美國著作權法第 107 條所例示與承認具轉化性使用的評論或報導(criticism, comment, news reporting)；再者，Google 承認是為了要創造與 Java 平台相同的工作環境吸引軟體工程師於 Android 平台作業才使用 Java API，顯見 Google 使用 Java API 的目的並沒有不同於 Oracle。雖然 Google 自己撰寫全部的 implementing code，但無法改變其確實抄襲 Java API 的 declaring code 和 SSO 的事實，因為重點不在 Google 在 Android 平台上改寫了多少的程式碼(指 implementing code)，重點在於 Google 就利用他人著作之部分(指 declaring code 和 SSO)是否創造出新的表達或意涵(註 11)，以本案而言，無法認定 Google 就利用 declaring code/SSO 創造出任何新意，Google 所做的僅止於把 A 平台的軟體著作搬到 B 平台，沒有任何的轉化性使用。

甚者，證據顯示 Oracle 早在 Google 創作 Android 平台前就曾授權智慧型手機製造商使用 Java 平台，且就算 Google 是第一個在智慧型手機使用 Android 平台的先驅，也僅是改變了呈現著作的介質(in a different medium)，至多只能

認為是具有實用性的改變，而非技術上的轉化。

綜上所述，Google 逐字抄襲 Java API，以相同之目的及功能進行使用，且未改變原先的表達或意涵，只是更動了呈現的介面，不足稱為轉化性使用。

(3) 基準一的整體判斷

CAFC 認定，Google 創作 Android 平台的強烈商業上目的及非轉化性使用的本質，以合理使用的判斷基準一「利用之目的及性質」而言，應作成不構成合理使用之認定。

2. 著作之性質(Nature of the Copyright Work)

著作可以其創意表現之程度區分為資訊性或創作性著作(informational or creative)，倘為創作性之著作，利用人較難主張合理使用，反之則較易成立合理使用之抗辯。加州北區地方法院於原審時認定 API 雖是具有高度創作性的著作，然而囿於其編寫的功能性取向(functional considerations)，著作權法對其保護應該有所限縮。CAFC 亦認定雖然 API 具有創意性，但其功能性取對於著作而言亦屬重要，兩相權衡下，維持原審之見解，於判斷基準二應承認此部分之判斷傾向成立合理使用。

3. 利用之質與量占整體著作之比例(Amount and Substantiality of the Portion Used)

此判斷基準觀察原著作被利用之部分：(一)以數量而言，是否占原著作很高比例；(二)以質量而言，是否屬於原著作之重要部分，倘其一為肯定，利用人較難主張成立合理使用。

加州北區地方法院於原審認定 Google 只取用 Java 平台的 37 個 API 和 SSO 以創造與 Java 平台「相容的」Android 平台，未逾越必要的範圍，應認定構成合理使用。然而 CAFC 認定，就 Google 利用原著作之「數量」而言，Android 平台使用之部分顯已超過必要程度，再者 Google 並未將系統之間的相容性納入創作 Android 平台的考量，其使用 Java 平台 API 及 SSO 之目的是為潛在使用者(過往使用 Java 平台的工程師)創造一熟悉的作業環境，吸引潛在使用者放棄 Java 平台而投入 Android 平台的懷抱。因此，於 Android 平台使用 Java 平台的 API 及 SSO 當然具有「質量」上之重要性。因此，CAFC 認定判斷基準三不利於 Google 主張合理使用。

4. 對於被利用著作之潛在市場及價值之影響

就判斷基準四而言，CAFC 審查 Android 平台是否對 Java 平台的價值及市場造成影響。CAFC 指出在操作判斷基準四時，除了審查被控侵權人是否對於著作權的現有市場及潛在市場造成影響，也應該將被控侵權人之行為是否對「潛在衍

生使用的市場(market for potential derivative uses)」造成影響進行審查，此乃因著作權人有決定是否、於何時、以如何之方法利用其著作之掌控權。換言之，縱使著作權人現在尚未將其著作於特定潛在衍生使用市場進行利用或授權，亦不代表被控侵權人進行於該潛在衍生市場率先利用該著作部會造成對原著作價值之減損。

加州北區地方法院在原審時雖認定因 Java 平台是使用在桌機和筆電平台，故 Google 在智慧型手機裝置上推出 Android 平台，不會對 Java 平台的潛在市場及價值造成影響，然而 CAFC 有不同見解。

首先就「實際價值的影響」而言，證據指出 Java 平台早在 Android 平台推出前即曾在行動裝置上運用，如黑莓機(Blackberry)及諾基亞(Nokia)手機。此外，Oracle 也曾授權 Amazon 於 Kindle 上使用 Java 平台，於 Android 平台推出後，Amazon 因為多了另一個選擇，於授權金談判時即以免費的 Android 平台為籌碼，要求 Oracle 授權 Java 平台時應給予大幅折扣。由此可見 Android 平台的出現確實對 Java 平台產生取代效果，因此可以認定對原著作的價值有所影響。

退步言之，雖然兩造對於 Java 是否曾踏入行動裝置之市場有所爭議，CAFC 認定，自 Oracle 過往曾與 Google 協商授權 Java 平台於行動裝置上使用，即可知 Oracle 有意投入智慧型手機市場。Google 就此表示，Oracle 至今未曾製造任何行動裝置，也沒有建立行動裝置平台，因此 Android 平台與 Java 平台並非於同一市場裡具取代性的商品。CAFC 不同意 Google 的抗辯，並表示**合理使用的判斷基準四須將利用人行為對著作「潛在市場」的影響一併納入考量**，因為著作權法保障著作人進入潛在市場之權利，如 Oracle 現時尚未投入行動裝置市場，其授權他人於同一市場使用該著作之權利應被保護。

綜合上述，因 Android 平台對於 Java 平台之現有價值及潛在市場均造成相當大的負面影響，以合理使用的判斷基準四而言，應作成不構成合理使用之認定。

5. 綜合四項基準之判斷

CAFC 綜合上述判斷，認定 Google 明明可以選擇創造自己的 API 或向 Oracle 取得授權，然而卻選擇不取得授權，逕自抄襲 Java 平台的 API 及 SSO，並以相同的功能進行使用，且 Android 平台甫推出即對於 Java 平台的市場價值及參與市場的機會造成直接影響，綜合判斷後，應 Google 構成著作權侵害，不得主張合理使用。

二、我國實務對於合理使用之判斷

我國著作權法第 44 條至第 65 條設有著作財產權限制之規定，一般認為第 44 條至第 63 條是屬於著作權侵害之「豁免條款」，第 65 條才為「合理使用」之規定，二者之差別如 103 年之修法理由所指出：「其區別在於豁免規定對於著作類別及專屬權種類設有限制，以及豁免規定只須考量要件是否符合即可構成，法院無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素...蓋豁免規定之設計，正是對於限定的特殊利用著作情形，明確正面的肯認其合法性，由於適用的情形已有所限定並且要件設定明確，是故無須再以合理使用中的權衡要素予以再次評價。」。

因著作權法第 65 條第 2 項規定「著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」顯係移植自美國著作權法第 107 條，我國實務於判斷被控侵權人是否構成合理使用時，亦時常如前揭 CAFC 一般，逐一操作合理使用四項判斷基準，然判斷標準略有異同，本文茲以智慧財產法院近期二則著作權侵害民事訴訟案件中操作合理使用判斷基準為例進行說明。

(一) 智慧財產法院 106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決

著作權人李相台為心臟血管外科醫師，專精於治療靜脈曲張，為使一般大眾易於了解有關靜脈曲張之成因、類型、醫療檢查、治療方式、預防保健等相關醫學知識，於自行架設的「李相台診所 Dr.Lee'sClinic」網站(下稱系爭診所網站)，並將其所撰寫有關靜脈曲張之相關治療、預防等系列文章，輔以圖片、照片並經編排後上傳至系爭診所網站。嗣財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院(下稱仁濟醫院)網站(下稱系爭醫院網站)之健康園地刊載「靜脈曲張」一文(下稱系爭文章)，將著作權人上揭著作中關於「症狀」、「靜脈曲張自我檢查」、「預防與保健」等 3 篇語文著作之內容(下稱系爭著作)擅自重製、切割拼湊，並擅自改作後，上傳至系爭醫院網站，供一般大眾閱覽，案經著作權人提起著作權侵害訴訟。

仁濟醫院於訴訟中提出合理使用之抗辯，惟智財法院逐一操作著作權法第 65 條第 2 項之判斷基準後認定：仁濟醫院基於商業目的使用著作權人之著作，且未有任何轉化性使用，且因無轉化使用直接影響著作權人日後潛在之授權利益，不得主張合理使用。以下節錄判決相關部分進行說明：

「

一、利用之目的及性質：

按著作權法第 65 條第 2 項第 1 款所謂『利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的』，應以著作權法第 1 條所規定之立法精神解析其使用目的，而非單

純二分為商業及非營利(或教育目的)，以符合著作權之立法宗旨(最高法院 94 年度台上字第 7127 號刑事判決意旨參照)。仁濟醫院等雖辯稱其利用系爭文章之目的係出於非營利之醫學教育目的云云，惟查無論仁濟醫院是否有辦理社會救濟、社會福利或公益慈善事業，且無論仁濟醫院是否有營利，仁濟醫院刊登系爭文章並非從事社會救濟、福利或公益，其刊登系爭文章之目的及性質，與系爭診所網站刊登系爭著作之目的與性質均相同，一方面為彰顯該醫院或診所對靜脈曲張醫療防治的瞭解，一方面即為告訴民眾該醫院或診所所有治療靜脈曲張之專業，故其利用李相台著作後之系爭文章，其目的及性質與李相台之系爭著作完全相同，並不因仁濟醫院係社區型醫院，而李相台診所為私人診所而有所不同，其利用後之著作顯然並未轉化至另有創作之程度。

二、著作之性質：

高度創作性之著作，應給予較大之保護，此為著作權法所保護之核心。縱使系爭著作為描述醫學專業知識之事實型著作，然其仍有創作空間，且以語文之複雜程度觀之，其創作空間仍不低，然系爭文章與系爭著作同為介紹靜脈曲張之症狀、自我檢查及預防與保健等內容，性質相同，系爭文章利用系爭著作，但並未發生轉化至另有創作之程度，其與系爭著作之性質完全相同，僅為系爭著作內容之重現。

三、利用質量所占比例：

按單一著作之判斷，應視其共同關係之約定、著作型態之表現、著作分離後可否獨立使用、社會之通常觀念等情綜合判斷。依據卷內系爭著作最早公開之內容即 96 年北院公證書所列內容(見原審卷一第 34 頁)，李相台雖係將系爭診所網站上關於『靜脈曲張』之著作，以提供幾個段落連結之方式加以公開，然其中關於『靜脈曲張之成因等』，及『醫療檢查』、『治療』、『美容產品』，應屬一整體內容，以完整介紹關於靜脈曲張之成因、症狀、自我檢查、醫療檢查、治療及相關美容保健產品等，其整體內容之表達，方足以表現其個性及獨特性，應視為一單一著作。以此觀之，系爭文章雖引用系爭著作之文字比例不算多，然其係以逐字複製貼上之方式重製系爭著作仍具有創作空間之表達，且無自己創作之部分，故縱使系爭文章利用系爭著作之量所占比例不高，仍難認系爭文章利用系爭著作之程度，得以主張合理使用。另按關於利用質量所占比例之標準，應與著作之性質及利用之目的等一併衡量，倘轉化成另一創作之精神程度較高時，且接近著作權法所保護之高度創作時，其質量所佔比例之斟酌，亦應有所不同，併此敘明。

四、利用結果對市場之影響：

按對無體財產權之侵害，至少均應有得權利人同意始得使用之授權金損害，故利用

結果對市場之影響，主要係指對現在及將來著作權授權市場之影響，並非指靜脈曲張之醫療市場。李相台雖未提出系爭著作授權他人，或即將集結出書之資料，然系爭著作現在及將來之授權市場均屬李相台所有，則系爭文章僅使系爭著作之部分內容重現而完全無轉化性之使用，當然仍會影響李相台應有之授權利益，縱使依社會通念，因系爭文章使用之部份有限，授權金不宜過高，仍會對系爭著作現在及將來之授權市場有影響。」

智財法院 106 年度民著上更(一)字第 1 號民事判決就合理使用判斷基準之操作與 CAFC 採取極為相近之標準。就「利用之目的及性質」而言，智財法院除了判斷利用目的是否具有商業性外，也同步判斷利用人是否進行轉化性使用；就「著作之性質」而言，智財法院亦進行創意性著作與否之區分(informational or creative)；就「利用結果對市場之影響」而言，智財法院也採取「著作權人有權決定是否、於何時、以如何之方法利用其著作」之論點，故縱使著作權人雖未提出已授權他人、受有授權利益實際損害之證據，因利用人之行為對於著作權人之潛在利益造成影響，利用人之行為即不當主張合理使用。

(二) 智慧財產法院 104 年度民著上更(一)字第 2 號民事判決

著作權人賴和基金會等致力出版優秀臺灣文學圖書，已出版有賴和全集、系爭叢書、種子落地系列叢書等，其中新文學卷、漢詩卷(上)、漢詩卷(下)、筆記卷、影像集共 5 本書(下稱系爭叢書)，著作權人編輯系爭叢書投入長達 10 年時間、花費成本 1,600 多萬元。惟聯合百科公司等(下稱聯合百科)未經著作權人同意，擅自將系爭叢書中之新文學卷、漢詩卷(上)、漢詩卷(下)原版直接掃描重製於其「聯合百科電子資料庫」中(下稱系爭電子資料庫)，再以付費方式提供線上會員下載或直接銷售系爭電子資料庫予他人牟利，為此著作權人提起著作權侵害訴訟。

聯合百科於訴訟中提出合理使用之抗辯，智財法院認定：著作權人賴和基金會僅將系爭叢書按客觀之時間因素進行排序編輯，為具「低度創意性」之編輯著作，聯合百科將其電子化後構成轉化性使用有助於社會公共利益與國家文化發展，且因著作權人並無電子化之計畫，聯合百科電子化之行為對於其潛在市場價值並無影響，故構成合理使用。以下節錄判決相關部分進行說明：

「

一、利用之目的與性質：

(甲) 利用之目的及性質，雖分商業目的或非營利教育目的，然依著作權法第 1 條所規定之立法精神解析其使用目的，並非單純採二分法。倘使用者之使用目的與性質，有助於調和社會公共利益或國家文化發展，使用目的縱使非屬於教育目的，亦應予

以正面之評價。反之，使用目的及性質，對於社會公益或國家文化發展毫無助益，使用者雖未以之作為營利之手段，然使用行為未有利於其他更重要之利益，致必須犧牲著作財產權人之利益，以容許使用行為，則應給予負面之評價(參照最高法院 94 年度台上字第 7127 號民事判決)。

(乙) 系爭叢書僅有手稿影像，其檢索不易，利用者僅得每頁翻看，無法增進讀者尋找資料之功能，賴和基金會等 3 人目前就系爭叢書，並無出版電子書與電子資料庫之計畫。而系爭叢書電子檔增加釋文與全文檢索功能，為坊間賴和著作，唯一全文檢索資料庫，其有助於社會公共利益與國家文化發展，應與予正面評價。準此，聯合百科公司等 4 人將系爭叢書轉化為電子資料庫使用，並強化諸多紙本書，因受限於載體所不具備之功能，致大多數圖書館為增進讀者尋找資料之便利性，故同時購買系爭叢書與系爭電子資料庫。職是，聯合百科公司等 4 人係將賴和著作以系爭電子資料庫方式呈現，具轉化性利用，而林瑞明編輯之系爭叢書依照標準之學術規格編排，故系爭叢書與系爭電子資料庫間實為互補關係，並非互相排擠關係。

二、著作之性質：

所謂著作之性質，係指被利用著作之性質而言。創作性越高之著作應給予較高度之保護，他人主張對該著作之合理使用之機會越低。查系爭叢書之編輯者之編輯目的，雖有使社會大眾共同參與及享有賴和文學之文化資產，並為比對研究，無論是完整稿件或不完整之殘稿，均不藏私，對於賴和之研究有學術之意義。然系爭叢書僅是依一般學術規格與學術慣例所編纂而成，採取絕對客觀時間事實因素、佐以賴和本人之編輯所呈現，加上將以文體方式區分為漢詩、新文學兩者，此為事實、學界規範一致之標準，任何人區分均屬相同。準此，系爭叢書固對於賴和研究有一定之學術地位，然其編排時依據客觀事實與全部收錄之方式，其個人精神創作與系爭叢書之原創性，難認有高度之創作性，自應賦與他人合理使用之較高機會。

三、所利用之質量及其在整個著作所佔之比例：

認定合理使用他人著作之範圍，除考慮量之利用外，亦應審究利用之質。參照暨有頁碼、賴和自行標註之日期、前後文意、手稿篇篇相連、稿紙種類，可認系爭叢書大部分為賴和本人編輯、賴和自己封合之內容。反之，系爭電子資料庫收錄 208 種書籍，賴和著作僅佔其中 4 種，其中 95.7% 為賴和原序、4.3% 暫時無從確定，縱該 4.3% 均為林瑞明所編輯，其於聯合百科公司等 4 人所利用之整體著作，所佔之比例低(見另案刑事卷四第 203 至 205 頁)。

四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響：

於另案刑事訴訟審理終結前及本件民事訴訟準備程序終結前，賴和基金會對於系爭

叢書並無出版電子書之計畫，更遑論將系爭叢書製作成系爭電子資料庫之計畫，而於系爭電子資料庫出版後，系爭叢書可隨電子出版品之擴散效應，自得促進其銷售量。聯合百科公司等 4 人將賴和之文學結晶，以系爭電子資料庫之方式，開啟其被閱讀與使用之便利性，除對於學術研究單位、圖書館具有學術之貢獻外，亦促進臺灣文學、歷史之研究，有助國家文化發展，對於系爭叢書之潛在市場與現在價值，具有正面評價。」

智財法院 104 年度民著上更(一)字第 2 號民事判決就「利用之目的與性質」部分，不拘泥於利用人是否從事商業上使用，而從更宏觀之角度觀察其利用方式是否有助於調和社會公共利益或國家文化發展，符合著作權法之立法目的，值得讚許；就「著作之性質」部分，認定著作權人僅依客觀時間順序編纂賴和之著作，應屬資訊性之著作，創作性較低，與 CAFC 之判準相同。然而智財法院認定著作權人並無出版電子書之計畫，故利用人將其系爭叢書電子化並未影響其潛在市場與現在價值，此等認定顯然忽視了著作權人對於如何利用其著作有絕對掌控權，蓋著作權人目前無推出電子書之計畫，不代表他人可以未經同意使用其著作，如此認定將侵害著作權人投入潛在衍生使用市場之利益。Google 於前揭案件中即是提出相同之論點，主張：Oracle 尚未投入智慧型手機市場，故縱使其利用 Java API/SSO 投入其未曾參與之市場活動，不會構成對原著作之價值造成減損，然而此等論點被 CAFC 否定已如前述，智財法院前揭判決是否妥適，似仍有討論空間。

三、結論

從前揭美國及我國之判決可知，同一套合理使用的標準，有可能出現南轅北轍的結論，其操作具有高度不確定性。縱使利用人認為利用他人著作並未直接獲取商業上利益或對著作之價值造成減損，仍有可能無法主張合理使用抗辯，故在利用他人著作時還是謹慎為宜。以網路上紅極一時的「N 分鐘看電影」為例，網路紅人剪輯院線電影精華部分後搭配口白將電影濃縮成五分鐘之「摘要」，上傳至網路供一般民眾觀賞，其難稱對於原著作有何轉化性使用而創作出新的意涵，縱使宣稱未因此「直接」獲取商業利益，實際上亦達到對利用人本身之宣傳效果而使其「間接」受益，而電影是劇本、表演、服裝、燈光等堆疊而成、具高度創意性之著作，利用人剪輯院線電影精華部分供一般民眾觀賞，影響民眾消費觀賞之意願，直接影響其現有價值及潛在市場，總此，利用人似難推稱其創作構成合理使用，該案目前仍在進行刑事偵查程序，未來如何發展，值得留意。

※ 註釋

1. Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 50 F.3d 1381, 750 F.3d 1376。本案第一次逆轉是Oracle第一次上訴至CAFC，經CAFC認定API是可受著作權法保護之標的，撤銷加州北區地方法院之相反認定，詳見下述案件歷史介紹。
2. 美國諸多媒體以聳動之標題報導本案，如The Wall Street Journal，「Oracle Wins Court Ruling Against Google in Multibillion-Dollar Copyright Case」
<https://www.wsj.com/articles/oracle-wins-court-ruling-against-google-in-long-running-copyright-case-1522164091>;
CNN，「Google loses Android battle and could owe Oracle billions of dollars」
<http://money.cnn.com/2018/03/27/news/companies/google-oracle-case/index.html>；Bloomberg Technology，
「Google could owe Oracle Billion in Android Fight」
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/oracle-wins-revival-of-billion-dollar-case-against-google>，
最後點閱日期：2018年4月11日。
3. 若以淺顯例子說明，或可將火車的售票櫃檯想像成一種API，顧客付錢給櫃檯的小姐，說要一張去台東的車票，小姐就敲敲鍵盤，印出一張去台東的車票。顧客不用管小姐怎麼印出車票的，小姐也不用管顧客的錢是哪來的，只要雙方吐出的資訊符合設定，就可以正確連接。但如果顧客說：「給我一籠小籠包吧」，小姐是不會理他的，因為這個輸入參數不符合連接的設定。如果軟體工程師要撰寫一個程式(就像蓋一個賣場或遊樂園)，軟體工程師可以取用各種預先寫好、具有不同功能的API(如：售票亭、休息站等)，並將其進行連結，而無須從頭撰寫各種基本功能。前述比喻引用並改寫自周欽華，有物報告「外國媒體都錯了—Google輸掉Android抄襲Java案其實有道理」，2014年5月13日，<http://yowureport.com/?p=11928> (最後點閱日期：2017年4月11日)
4. 如Amazon的Kindle電子書。
5. Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 872 F. Supp.2d 974(N.D. Cal.2012)
6. Oracle Am., Inc., v. Google Inc., 750 F.3d 1339(Fed. Cir. 2014)
7. Google Inc. v. Oracle Am., Inc., 135 S. Ct. 2887(2005)(Mem.)
8. Oracle Am., Inc. v. Google Inc., No. C10-03561, 2016 WL 3181206 (N.D. Cal. June 8, 2016)
9. Oracle Am., Inc. v. Google Inc., No. C 10-03561, 2016 WL 5393938(N.D. Cal. Sept. 27, 2016)
10. 17 USC§107：Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—(1)the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2)the nature of the copyrighted work;(3)the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and(4)the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
11. CAFC引用最高法院Harper & Row的判決，指出“no plagiarist can excuse the wrong by showing how much of his work he did not pirate”

由The Medicines Company v. Hospira, Inc. 案看美國專利之新穎性銷售障礙

❖施柏豪❖

一、前言

美國專利法第 102 條所規定的專利新穎性障礙中，其中的「on sale bar」稱為「新穎性銷售障礙」，新穎性銷售障礙之立法目的是為了防止發明人或其專利受讓人在專利申請前對發明進行超期商業使用而獲利(註 1)，因此規定若某發明於美國專利申請日 1 年前已在美國有「on sale」之事實者，該專利將不具新穎性而無效。前述條文規定之「on sale」並不以實際販售為限，亦包括販賣之要約(offer for sale)。由於在發明申請專利前，特別是前述 1 年優惠期(grace period)(註 2)前，若發明人委託他人從事發明之製造，或與他人簽訂關於發明技術之經銷合約(distribution agreement)，可能會構成銷售障礙而喪失新穎性，使得專利無效，故此議題對專利權人權益影響甚鉅，本文僅以 The Medicines Company v. Hospira, Inc. 案探討經銷合約對於新穎性銷售障礙之影響。

The Medicines Company v. Hospira, Inc. 案(註 3)為近期與新穎性銷售障礙相關之案件，2016 年 7 月 11 日由美國聯邦巡迴上訴法院(下文簡稱 CAFC)聯席作出判決(下文簡稱該判決為 Medicines I 案)，並認定 The Medicines Company(下文簡稱 MedCo)委託其上游代工廠 Ben Venue Laboratories(下文簡稱 Ben Venue)進行代工製藥服務不構成新穎性銷售障礙(註 4)。

然而，CAFC 聯席判決尚有部分議題懸而未決，此議題為 MedCo 與其經銷商暨物流管理商 Integrated Commercialization Solutions(下文簡稱 ICS)之交易關係是否構成販賣或販賣之要約，而導致新穎性銷售障礙，聯席判決將此議題發回合議庭裁判一併更行審理。2018 年 2 月 6 日 CAFC 作出判決(註 5)，因此，本文將以此判決來探討美國實務上，專利權人在專利申請日 1 年優惠期之前與經銷商間訂立的經銷合約，對新穎性銷售障礙影響之議題。

二、案件背景

以下先由 Medicines I 案介紹起，原告 MedCo 擁有美國第 7,582,727 號專利(以下稱'727 專利)及第 7,598,343 號專利(以下稱'343 專利)，其申請日均為 2008 年 7 月 27 日，而新穎性銷售障礙規定中所述的專利申請日 1 年前之日期稱為「關鍵日期(critical date)」(註 6)，因此本案之關鍵日期為 2007 年 7 月 27 日。前述兩件專利是涵蓋關於比伐盧定(bivalirudin)製成抗凝血劑與其製程，MedCo 以比伐盧定製成的抗凝血劑為該公司核心產品，並以 Angiomax 作為商品別名進行銷售，且佔整體營收將近九成。被告 Hospira 向美國聯邦食品藥物管理局(FDA)提出簡易新藥申請程序(Abbreviated New Drug Applications，下文簡稱 ANDA)(註 7)，以便取得

販售比伐盧定的學名藥許可。

2010 年 8 月，MedCo 向美國德拉瓦州聯邦地區法院對 Hospira 提出'727 專利與'343 專利的侵權訴訟。Hospira 則提出 MedCo 在此兩件專利之申請日一年之前(關鍵日期之前)，已分別委託上游代工廠 Ben Venue 及下游經銷商 ICS 進行販賣或販賣之要約 Angiomax 之交易(其交易日期分別在 2006 年 10 月及 2007 年 2 月)，因而主張 MedCo 違反了美國舊專利法(註 8)第 102(b)條之規定而喪失新穎性。Medicines I 案之判決歷程如下：

- (一) 地院一審判決，認為 Hospira 並未侵犯 MedCo 的專利，並認為 Ben Venue 係為 MedCo 提供代工製藥服務而非販賣藥品；而與 ICS 之間之契約僅為定義雙方未來買賣關係，僅許可 ICS 在未來向 MedCo 下單訂購之授權契約，因此，上述交易關係未對 MedCo 的兩件專利構成新穎性障礙。MedCo 對於地院認定 Hospira 不侵權之判決提出上訴，Hospira 則對 MedCo 與 Ben Venue 及 ICS 間的交易關係不構成新穎性銷售障礙之認定，提出交叉上訴(cross-appeals)。
 - (二) CAFC 二審原合議庭判決中，推翻地院一審判決，認為 MedCo 與 Ben venue 之間的交易確實在關鍵日期前藉由商業利用系爭發明而獲得可觀的利益，認定雙方交易是本於商業銷售之目的，而構成新穎性銷售障礙，因此推翻一審判決。但，CAFC 二審原合議庭裁判，並未論及 MedCo 與 ICS 之交易關係是否也構成新穎性銷售障礙。MedCo 不服 CAFC 二審合議庭裁判，聲請 CAFC 聯席審理。
 - (三) CAFC 二審聯席判決認定，Ben Venue 在代工製造 Angiomax 抗凝血劑藥物之外，並沒有銷售專利產品，Ben Venue 獲得的報酬只有該藥物市價的百分之一，且 MedCo 對委託製造之藥品持續擁有控制權，從未將所有權移轉予 Ben Venue，更未准許 Ben Venue 將代工藥品賣予他人；Ben Venue 除了將代工製造之 Angiomax 藥物交付 MedCo 之外，無權也從未交付他人，所以系爭發明並沒有在 Ben Venue 的合約關係中「成為商業上(要約)販賣之標的」，從而不構成新穎性銷售障礙。
- 惟，CAFC 二審聯席判決並未審酌 MedCo 與 ICS 之交易關係，而是將此議題發回合議庭裁判一併更行審理，CAFC 於 2018 年 2 月 6 日即針對 Hospira 是否侵權，及 MedCo 與 ICS 之經銷合約是否構成新穎性銷售障礙進行判決。

三、聯邦巡迴上訴法院之見解

CAFC 重新審查地院認定的法律問題與事實問題是否有明顯的錯誤，專利侵權屬事實問題，新穎性銷售障礙之下的專利無效則是涉及事實問題的法律問題，以下是 CAFC 對於 Hospira 是否侵犯 MedCo 專利的事實問題，及對 MedCo 與 ICS 之經銷合約是否構成新穎性銷售障礙

之法律問題的見解。

(一) CAFC 肯認地院判決，認定 Hospira 未侵犯 MedCo 的專利

CAFC 列出 Hospira 的製造方法，及 MedCo 的'727 專利與'343 專利的請求項內容進行判斷：

1. 在 Hospira 的混合製程中，是將 pH 調節溶液以三份等量加入至比伐盧定溶液內，前兩部分的 pH 調節溶液是以大約 2 分鐘的混合時間快速加入，而最後一部分的 pH 調節溶液則是在大約 10 分鐘的時間內逐漸加入，且 Hospira 是以槳式攪拌機在轉速為 560 rpm 下混合前述溶液。
2. MedCo 研發出關於比伐盧定新的合成方法，讓製造 Angiomax 的雜質含量低於 0.6%。由'727 專利與'343 專利的請求項與說明書中可知，這兩個專利都需要執行如說明書中例 5 所定義的「高效混合(efficient mixing)」。MedCo 的兩件專利中揭示(註 9)，使用蠕動幫浦以 2L/min 的速率將 pH 調節溶液加入比伐盧定溶液中，並使用均質機來提供該比伐盧定溶液內的高剪切混合環境(約 1000 rpm 至 1300 rpm 之間)，且提供從該蠕動幫浦延伸到均質機入口的進料管，使該 pH 調節溶液加入該比伐盧定溶液中的位置是鄰近該均質機葉片的位置，同時，使用槳式攪拌機在比伐盧定溶液表面附近進行混合(混合速率在 300rpm 至 700rpm 之間)。
3. CAFC 認定，Hospira 分成三部分添加 pH 調節溶液，而不是以受控制的速率添加 pH 調節溶液。Hospira 使用一個轉速為 560 rpm 的槳式攪拌機，但 MedCo 需要使用均質機結合槳式攪拌機。由於 Hospira 的混合程序不符合「高效混合」的限制，因此，CAFC 維持地院認定 Hospira 未侵權的判決。

(二) CAFC 認定 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約構成販賣之要約

2007 年 2 月 27 日，MedCo 與 ICS 簽署了經銷合約。該經銷合約指出，MedCo 希望「現在將 Angiomax 銷售給 ICS」，及 ICS「希望購買與經銷 Angiomax」，在經銷中心收到 Angiomax 後，ICS 即取得 Angiomax 的所有權。此外，該經銷合約禁止 MedCo 三年內在美國境內出售 Angiomax 給其他的經銷商。值得注意的是，自 2002 年 9 月以來，ICS 一直為 MedCo 提供經銷服務，但 ICS 並未在先前的經銷合約中獲得 Angiomax 的所有權。

該經銷合約還包含用來規定商業價目表，並要求 ICS 於每週根據客戶的歷史採購量來下訂單，以維持適當庫存水平所需的產品數量，MedCo 同意「在商業上合理的努力」下，將於兩個工作日內滿足 ICS 的產品訂單，除非 MedCo 在兩個工作日內拒絕訂單，否則 ICS 的訂單是被視為已接受。2007 年 8 月，ICS 首次收到一批經由改良生產的 Angiomax。

CAFC 對 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約之見解，主要依據美國聯邦最高法院在 1998

年 Pfaff v. Wells Electronics 一案(註 10)中樹立的雙要件原則(下文簡稱 Pfaff 判斷原則): 在關鍵日期之前, 如果請求保護的發明(1)成為商業上(要約)販賣之標的; 而且(2)處於可申請專利之狀態(註 11), 則該專利會因新穎性銷售障礙條款而無效。關於 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約是否構成第(1)點: 請求保護的發明「成為商業上(要約)販賣之標的」, CAFC 的論述如下:

在 Medicines I 案中, CAFC 提供了一個確定是否為販賣之要約的框架, 且使用聯邦巡迴法律(Federal Circuit law)與根據「一般所理解的契約法」分析問題, 並聚焦在那些商業社會中, 被認為是商業銷售以及販賣之要約的活動上(註 12)。雖然統一商法典(Uniform Commercial Code, 下文簡稱 UCC)不是決定性的, 但 UCC 是一個定義「一種交易或一連串的交易是否會達到商業的販賣之要約的水平」的有用指南, 商業銷售指的是各方的對價(consideration)關係, 因買方對欲購買之標的承諾支付賣方對價, 而由賣方對所販賣之標的提供和轉讓所有權, 販賣之要約可藉由簡單的承諾形成有約束力的契約。

因此, 根據 Medicines I 案制定的標準來看, MedCo 與 ICS 的經銷合約中清楚表明且明確要求, MedCo 與 ICS 簽訂了銷售與購買產品的協議, 這些協議包括: MedCo 希望將產品銷售給 ICS、ICS 希望購買與分銷產品、產品的價格、購買的排程, 及產品所有權由 MedCo 轉讓給 ICS, 顯然構成販賣之要約。

然而, 因為該經銷合約允許 MedCo 可以拒絕 ICS 提交的所有購買訂單, 所以 MedCo 仍堅決主張該經銷合約不構成販賣之要約, 但 CAFC 則認為這個論點因以下兩個原因而不成立:

1. MedCo 依據 Group One v. Hallmark Cards 案(註 13)與 Linear Technology v. Micrel 案(註 14)

宣稱該經銷合約不是販賣之要約, 但 CAFC 認為前述兩案的事實與本案不能類比, 因為前述兩案中, 專利所有人在市場販售了其產品但從未達成任何販賣合約; 然而, 在本案中, MedCo 同意將 Angiomax 販賣給 ICS, 且 ICS 同意購買 Angiomax, 再者, MedCo 及 ICS 明確且有目的地的改變了先前經銷服務的關係, 使得 ICS 在經銷中心收到產品後, 即取得產品的所有權。如在 Medicines I 案中所提到的, UCC 第 2-106(1)條對販賣的定義:「指以一價格將買賣標的所有權由出賣人移轉於買受人」(註 15), 由此可知, 所有權移轉「是一有幫助的指標」, 表示 Angiomax 是受到販賣之要約所約束。

2. 該經銷合約要求 MedCo 使用商業上合理的努力來完成採購訂單, 因此, 儘管 MedCo 依其能力來拒絕採購訂單, 但該經銷合約實際上仍要求 MedCo 做出合理的努力。此外, 根據 UCC 第 2-306(2)條, 獨家經銷合約「除非另有約定, 否則賣方有義務盡力提供貨物」。又, 地院明確認定, 鑑於雙方的交易過程, 拒絕訂單是不

太可能的，MedCo 必須完成訂單，因為 Angiomax 的銷售佔 MedCo 絕大部分的收入，且經銷合約指定 ICS 在三年內作為 MedCo 在美國及其領土內的唯一購買者。因此，MedCo 不能簡單地以任何理由拒絕 ICS 的訂單，反而是必須完成這些訂單，除非在商業上不可行。由此可知，MedCo 並未與 ICS 訂立任何可能不符合販賣之要約的可選擇的銷售約定，相反地，而是簽署了一份獨家經銷合約，提供了構成商業上販賣之要約的所有必要條款和條件。

接著，CAFC 分別以 *Helsinn v. Teva* 案(註 16)及 *Enzo v. Gen-Probe* 案(註 17)與本案的該經銷合約相比較。認為本案所述的經銷合約，與 *Helsinn v. Teva* 案中的合約非常類似，其說明 *Helsinn v. Teva* 案中的合約指定 *Helsinn* 為產品的唯一供應商，及「承擔用於銷售之商業合約的所有特點」，包括「價格」、「付款方式」，及「交貨方式」，即便訂單受限於書面承兌及確認，由於此合約要求 *Helsinn* 必須符合購買訂單所以此合約即是販賣之要約。而本案的經銷合約與 *Enzo v. Gen-Probe* 案相似的地方在於，*Enzo v. Gen-Probe* 案的合約未要求欲出售產品的數量，不同的地方在於，*Enzo v. Gen-Probe* 案的合約未包括關於銷售性質的具體細節，但 *Enzo v. Gen-Probe* 案的合約也明確地限制購買者對於採購原料在價格及時間排程上的義務，使得此合約被認為足以構成商業上的販賣之要約。CAFC 認為，本案的該經銷合約包含比 *Ezno v. Gen-Probe* 案的合約還要多的細節，包含：購買價格、每週購買的排程，以及除非商業上不可行的因素，否則 MedCo 需要滿足 ICS 訂單的要求等規定，因此，MedCo 與 ICS 之間的經銷合約構成商業上的販賣之要約。

另外，CAFC 認為 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約，與 *Medicines I* 案中被認定非屬銷售之 MedCo 與 Ben Venue 間的交易關係有著明顯的差異。在 *Medicines I* 案中，MedCo 支付美金 34 萬 7500 元委託 Ben Venue 根據系爭專利製造 3 批比伐盧定，此交易未構成販賣之要約，因為：(1) Ben Venue 開的發票僅涵蓋製造之收費；(2) MedCo 僅支付 Ben Venue 產品市價 1% 的金額；(3) 批次藥品的所有權未轉移至 Ben Venue。所以 CAFC 認定 Ben Venue 是向 MedCo 提供藥品製造服務，而非專利發明之銷售。相反地，本案的經銷合約條款規定 MedCo 與 ICS 之間的產品銷售，包括產品的商業價格及將產品的所有權轉讓給 ICS。

CAFC 進一步認定，新穎性銷售障礙沒有豁免專利權人與其供應商或經銷商之間的商業合約，在 *In re Caveney* 案(註 18)中，提到「僅將產品交付給經銷商並不能使交易豁免於美國專利法第 102(b)條」，CAFC 並重新引用 *Medicines I* 案聯席判決中確認的原則：「如果供應商享有專利產品或製程的所有權，或者供應商取得了(發明人的)概括許可而有權在市場上行銷產品或者對第三人揭露該產品製程，或者供應商和發明人間的交易是以十足市價進行的產品銷售，那麼，供應商向發明人交付產品之行為，同樣可能構成專利法

第 102(b)條規定的商業販賣。審查的焦點應該是交易的商業特性為何，不該只看交易參與者的身份。(註 19)」基於上述原因，CAFC 認定 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約在此清楚地顯示該交易的商業特質，該經銷合約是一商業上的販賣之要約。

雖然該經銷合約之內容屬商業上的販賣之要約，但是否構成 Pfaff 判斷原則的第(1)點：請求保護的發明成為商業上(要約)販賣之標的，似乎尚不能就此定論，因為要有新穎性銷售障礙的適用，專利請求項所定義的發明必須為銷售合約所涵蓋，但稍微遺憾的是，CAFC 並未審酌該經銷合約是否涵蓋專利產品，而認為地院因不正確地決定該經銷合約非屬商業的販賣之要約，且並未觸及該經銷合約是否涵蓋由系爭專利方法製成 Angiomax 的問題，因此 CAFC 將此問題發回地院重新考量。

關於是否構成 Pfaff 判斷原則的第(2)點：請求保護的發明「處於可申請專利之狀態」的論述則如下：

CAFC 引用 Hamiltom beach brands v. Sunbeam Prods 案(註 20)中指出，當一發明預備好可申請專利是指，當該發明可付諸實現或繪製於圖示中或在文件中描述足夠的內容，使得該領域具有通常知識者可實現該發明。

在 Medicines I 案中，由於 Ben Venue 的製造管制標準已揭露如何根據 MedCo 的發明使用該方法，因此，地院認定 MedCo 的發明在關鍵日期之前就已準備好可申請專利。對此，CAFC 表示同意，因為 Ben Venue 曾使用製造管制標準書並以系爭專利的方法來批次製造 Angiomax，且依循製造管制標準書而實現該發明，儘管在 Medicines I 案並未決定是否該發明已準備要申請專利，但 CAFC 認為 Ben Venue 就像一雙實驗室的手來實現 MedCo 的發明，所以地院正確判斷該發明在關鍵日期前就已準備可申請專利。

小結

CAFC 肯認 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約之內容屬販賣之要約，並認定 MedCo 的發明在關鍵日期前就已準備可申請專利，因而符合 Pfaff 判斷原則的第(2)點：請求保護的發明處於可申請專利之狀態。而 CAFC 認定地院在裁決 MedCo 與 ICS 之間的經銷合約非屬商業上的販賣之要約有誤，因此將該經銷合約之販賣之要約內容是否涵蓋到申請專利之發明發回地院重審。另一方面，CAFC 維持地院認定 Hospira 的製造方法並未侵害系爭專利之判決。

四、結論

由 Pfaff 判斷原則指出欲構成新穎性銷售障礙，在關鍵日期之前，其請求保護的發明要成為商業上(要約)販賣之標的，而且處於可申請專利之狀態。於本判決中，CAFC 認為 MedCo 與其經銷商暨物流管理商 ICS 的經銷合約中，因包括產品的銷售細節及將產品的所有權轉讓給 ICS，而認定該經銷合約為販賣之要約，雖然 MedCo 的發明亦符合在關鍵日期前處於可申

請專利，但 CAFC 認為仍須確認該經銷合約是否有涵蓋專利產品內容。由 Medicines I 案與本案判決中應可看出，是否構成販賣之要約，產品的所有權轉移是一有幫助的指標，但絕非一體適用，事實上，CAFC 過去的判決中，也曾認定雖然沒有所有權轉移，但例如有商業目的之銷售的軟體授權方式或秘密性質的交易也是會構成新穎性銷售障礙(註 21)。

與美國新穎性銷售障礙之規定相較之下，我國現行專利法相近之規定見於專利法第 22 條，其對新穎性的規範，是一發明在「申請前已見於刊物者、申請前已公開實施者，或申請前已為公眾所知悉者」無新穎性，但公開出於本意或非出於本意，於公開後 12 個月內申請者，則公開事實不構成新穎性障礙；又，我國經濟部智慧財產局針對現行專利法所編撰「專利法逐條釋義」(註 22)中記載：「所稱『實施』，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要；...。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施」。

由此可見，我國對發明新穎性之規範的「申請前已公開實施者」亦包括販賣之要約。實務上，在發明專利申請之前，即進行商業上的合約簽訂並不少見，依照美國法院實務的見解及我國對新穎性規範來看，相關發明無論要在我國或美國提出專利之申請並考量與第三方簽訂經銷合約時，將發明先提出專利申請再行經銷合約之簽訂為較保險的作法，當然，亦可善用一年之優惠期，倘若已先簽定經銷合約才考量將產品申請專利時，也應把握在簽訂經銷合約後的一年內提出專利之申請。

此外，在經銷合約內容對產品的細節、製程，或合約日期都可能成為專利佈局的阻礙、專利有效性，或觸發新穎性銷售障礙的考慮條件之一，因此，在簽訂經銷合約內容時，應更為謹慎的揭露發明內容、相關製程，或上市販售等權利。

值得注意的是，Angiomax 佔 MedCo 整體營收將近九成，顯見 Angiomax 對 MedCo 的重要性，但 MedCo 卻未在與經銷商簽訂經銷合約之前或簽訂經銷合約一年內進行產品的專利佈局，本案值得申請人作為借鏡，當公司重要的產品要進行銷售、簽訂合約之前，關於產品的智慧財產(intellectual property)的管理與佈局乃是申請人應特別注意的。

※ 註釋

1. 於 The Medicines Company v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2016)的判決中，CAFC 原合議庭裁判援引之前案判決：*D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp.*, 714 F.2d 1144.。
2. 關於新穎性銷售障礙之 1 年優惠期，於美國新專利法第 102(b)(1)條，包括兩種情形。第一，經發明人、共同發明人、或直接間接由伊等取得發明之人，在申請日前未超過 1 年之優惠期間公開者，不構成新穎性障

礙(不構成比對新穎性要件之習知技術；見於新法第 102(b)(1)(A)條)。第二，如果先由發明人、共同發明人、或直接間接由伊等取得發明之人公開，其後又被任何人在申請日前未超過 1 年之間公開者，後發公開亦不構成專利新穎性之前案(見於新法第 102(b)(1)(B)條)。

3. 參見：The Medicines Company v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2016)。
4. 相關報導請見本所張東揚律師發表於本刊 2016 年 8 月號之《美國 CAFC 關於專利新穎性發售障礙之近期見解》：
http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=319&ID=838。
5. 參見：The Medicines Company v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2018)。
6. 美國專利審查基準 2133.03(c)The “Invention”之原文：“[T]he on-sale bar applies when two conditions are satisfied before the critical date [more than one year before the effective filing date of the U.S. application].”。
7. 在 ANDA 程序下，學名藥廠無須提出臨床前與臨床安全與功效等試驗資料，只須替代以證明該學名藥與 FDA 登錄於「橘皮書」之專利藥之活性成分、生物同等性、給藥路徑、劑量、劑型規格和其他藥學基本資料皆相同，故應具有療效上之均等性(therapeutic equivalence)，即為已足。請參見美國聯邦法典，條號：21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)。
8. 《美國發明法案》(Leahy-Smith America Invents Act)於 2011 年 9 月 16 日經美國總統簽署而完成立法程序，主要條文在 2012 年 9 月 16 日或 2013 年 3 月 16 日生效，其立法目的在於改革美國專利制度，翻修美國專利法。此處所指之美國舊專利法是指修法前之美國專利法，’727 專利與’343 專利的申請日均為 2008 年 7 月 27 日，因此適用於美國舊專利法。
9. ’727 patent, col. 22 ll. 47-58；’343 patent, col. 23 ll. 21-31.。
10. 參見：Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998)。
11. 原文：the claimed invention was (1) the subject of a commercial offer for sale; and (2) ready for patenting.。
12. 於 The Medicines Company v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2016)的判決中，援引之前案判決：Grp. One, Ltd. V. Hallmark Cards, Inc., 254 F.3d 1041, 1047(Fed. Cir. 2001)。
13. 參見：Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 254 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2001)。
14. 參見：Linear Technology Corp. v. Micrel, Inc., 275 F.3d 1040 (Fed. Cir. 2001)。
15. 原文：A “sale” consists in the passing of title from the seller to the buyer for a price.。
16. 參見：Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 855 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2017)。
17. 參見：Enzo Biochem, Inc v. Gen-Probe Inc., 424 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2005)。
18. 參見：In re Caveney, 761 F.2d 671, 676 (Fed. Cir. 1985)。
19. 原文：Where the supplier has title to the patented product or process, the supplier receives blanket authority to market the product or disclose the process for manufacturing the product to others, or the transaction is a sale of product at full market value, even a transfer of product to the inventor may constitute a commercial sale under § 102(b). The focus must be on the commercial character of the transaction, not solely on the identity of the participants.。

20. 參見：Hamiltom beach brands, Inc v. Sunbeam Prods., Inc., 726 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2013)。
21. 參見：In re Kollar, 286 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2002)與 In re Caveney, 761 F.2d 671 (Fed. Cir. 1985)。
22. 中華民國經濟部智慧財產局所編撰的「專利法逐條釋義」的下載網址：
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=532218&ctNode=6952&mp=1>。



總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX：(02) 2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX：(02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX：(02) 7702-8289
台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX：(04) 2328-8318
台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX：(06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX：(05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX：(07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw