



本期簡介

美國破產法下的智慧財產權授權契約—最高法院Mission Product v. Tempnology案

賴蘇民 律師

企業會存續多久？會計學告訴我們，為了編製財務報表所使用的會計方法要以公司會繼續經營的假設(Going Concern Assumption)為基礎：假設公司將會長久存在，久到足以實現其目標與承諾。然而實際的情形呢？對此，管理學大師彼得·杜拉克早在20年前已有精闢的觀察：「我們身處劇烈變化的時代，一個公司成功經營的平均壽命最多只有30年。但是現代一個知識工作者…有將近50年的工作生涯」。之後歷經了2001年網路泡沫以及2008年的全球金融危機，公司存續期間是愈來愈短，根據國際管理發展學院IMD在一份2016年的報告標題指出，S&P 500指數企業的平均壽命在1958年時有61年，但近來已掉到18年以下。這些公司消失的原因可能是被收購或合併，或者是如安隆(Enron)或雷曼兄弟(Lehman Brothers)般的破產。...詳全文

由「Momenta v. Bristol-Myers Squibb案」談—美國多方複審案上訴至聯邦巡迴上訴法院之資格要件

葉爾翰

在美國，一些生物相似藥(biosimilar)的業者會選擇在尚未有實際產品上市前，即早早地提出多方複審程序(Inter Partes Review，下稱IPR)來挑戰競爭對手所持專利。這種早期提出IPR的作法，有助於這些業者在投入更多開發資金前，更完整地瞭解其所準備或已著手開發之產品的專利侵權風險。然而，當專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)針對系爭專利作出專利有效的最終書面決定，且該業者欲進而向美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)提出上訴時，如同其他類型之上訴案，IPR上訴案亦需滿足美國憲法第三條規定之資格(standing)要件才會被CAFC受理，而這些資格要件包含，1)上訴人本身遭受某些實際損害或是受威脅的損害；2)該損害能合理追溯到所挑戰的法律或行為；以及3)該損害係可能藉由有利判決來彌補。...詳全文

本期內文

美國破產法下的智慧財產權授權契約 — 最高法院Mission Product v. Tempnology案

◆賴蘇民 律師◆

一、前言

企業會存續多久？會計學告訴我們，為了編製財務報表所使用的會計方法要以公司會繼續經營的假設(Going Concern Assumption)為基礎(註1)：假設公司將會長久存在，久到足以實現其目標與承諾。然而實際的情形呢？對此，管理學大師彼得·杜拉克早在20年前已有精闢的觀察：「我們身處劇烈變化的時代，一個公司成功經營的平均壽命最多只有30年。但是現代一個知識工作者…有將近50年的工作生涯」(註2)。之後歷經了2001年網路泡沫以及2008年的全球金融危機，公司存續期間是愈來愈短，根據國際管理發展學院IMD在一份2016年的報告標題指出，S&P 500指數企業的平均壽命在1958年時有61年，但近來已掉到18年以下。這些公司消失的原因可能是被收購或合併，或者是如安隆(Enron)或雷曼兄弟(Lehman Brothers)般的破產(註3)。

所以，不只是小型新創科技公司才會面臨經營與財務上的困難，即使是最令人佩服的大公司也有可能破產。在美國，大型跨國公司當面臨到莫大的產品責任索賠時，也會利用破產制度來重整或限制責任。是以一般商業交易當事人的一方不能不考量到他方可能破產的結果，並透過合約來控制破產所帶來的風險，而智慧財產權相關的交易如授權契約自也不能例外。

本文所探討者，為美國的智慧財產權授權，特別是商標授權，在美國破產法制及實務下的問題。今年(2019年)5月20日，美國聯邦最高法院作成眾所矚目的Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC案的判決(下稱Mission Product案)，對一個長久以來懸而未決有關商標授權在破產法上的爭議作出決定，釐清了「商標授權人若透過破產程序而拒絕商標授權契約，則被授權人可否繼續使用該授權商標？」的問題。究竟這個曾被國際商標協會(International Trademark Association, INTA)稱為在商標授權上最重要的未決法律爭議(註4)是什麼？最高法院如何透過法律解釋來處理這個多年以來讓美國多個聯邦巡迴上訴法院分裂的爭議？美國的智慧財產權授權，特別是商標授權，在授權人破產時有何注意要點？本文將一一說明。

二、美國破產法下的智慧財產授權實務概述

多年前筆者曾在某本討論美國智慧財產授權實務的書中讀到，美國商標授權有些特殊問

題是其他智慧財產授權所沒有的：因為美國破產法11 U.S.C. §365(n)特別規定智慧財產權授權人破產時，被授權人可以選擇提起違約訴訟請求賠償；或是選擇履約而支付權利金繼續取得授權。但是美國破產法上對於智慧財產權的定義只有專利、著作權、營業秘密等而**不包括商標**。所以書本建議，為求能繼續實施被授予的商標權，被授權人應注意，必須以不同於其他智慧財產權的個別契約來約定商標授權，否則當商標授權人破產時，被授權人會因為沒有§365(n)的適用而不能選擇繼續使用商標。

對於書中所傳達這樣的授權知識，或毋寧說是像秘技般的見解，著實容易讓人感到一頭霧水——為何商標在破產法下不能被定義為智慧財產權？而商標被授權人何以不能像專利被授權人一樣受到破產法§365(n)的保護可選擇繼續實施被授權利？以下，本文將透過美國破產法下的智慧財產授權實務簡介，以及Mission Product案最高法院的判決理由說明，希望讓有相同疑問的讀者都能豁然開朗。

(一) 授權契約中約定破產終止條款(ipsa facto clause)

看到契約當事人破產，首先會想到實務上通常在許多授權契約中會約定這樣的終止條款(termination clause)：若一方宣告破產(bankruptcy)或無償債能力(insolvency)，或進行重整(reorganization)、清算(liquidation)或被接管(receivership)，他方得終止契約。這種破產條款又被稱為ipsa facto clause。對此，美國破產法有特別規定，若是在某些契約像以下會討論到的待履行契約之中約定了破產終止條款，破產法為避免契約的終止會損及破產財團(estate)，故規定此種條款不可執行(註5)。話雖如此，這樣的破產條款本身並未違法，而且事實上也具有一定存在的價值，例如，當契約對造財務狀況極為劣化但法院卻不允許破產時，或是在美國以外國家破產條款仍屬可以執行時(註6)。

(二) 美國破產法下待履行契約(executory contract)的拒絕(rejection)

然而Mission Product案提到的終止，並非上述契約中破產條款的終止，而是指債務人(debtor)或破產管理人(trustee)依美國破產法第365條拒絕待履行契約後，拒絕的效果為何？是否有終止效果？而何謂拒絕(rejection)及待履行契約(executory contract)？以下都會詳論，在此需先了解，前述破產法在定義上並未將商標包括在智慧財產權內，是因為破產法對於智慧財產權有立法定義——11 U.S.C. §101(35A)，其中提到的智慧財產權為：(A)營業秘密；(B)發明、製程、設計、植物；(C)專利申請；(D)植物多樣化；(E)著作；及(F)光罩(註7)。所以在觸及Mission Product案中關於商標這一個不在上述列舉範圍內的智財權所獨有的爭議之前，有必要先了解在列舉範圍內的智慧財產權於破產法上相關的規定。

對於資不抵債的債務人，美國破產法有二種破產程序，一是第7章的清算(liquidation)，另一是第11至13章的重整(reorganization)。在第7章清算程序中，破產管理

人係以出售或轉移資產給債權人等方法達到清算目的。因此，若一個專利授權人進行破產清算，破產管理人可能會想要將該授權專利出售，但讓與不破授權，對後手繼續存在的授權將對專利的變現價值帶來不利影響，所以實務上破產管理人通常希望能終止授權來提高專利價格。至於在第11章的重整程序中，由於債務人或破產管理人目標是能繼續營業以求自財務困境中重建，所以對於進入破產程序的專利授權人而言，保留或終止該授權契約都可能會是選項，端視何者對於重整能帶來較大利益。

破產法§365(a)規定，破產管理人或債務人可以經法院許可，選擇承受(assume)或是拒絕(reject)任何待履行契約(註8)。所謂待履行契約是指契約當事人雙方皆存有某種程度尚待履行的契約義務，智慧財產授權契約的授權人與被授權人雙方通常都有一些繼續性的履行義務，所以原則上屬於待履行契約(註9)。§365(a)使得債務人(或其破產管理人)進入破產程序後，可以評估待履行的合約是否值得繼續執行，若是，則債務人可以承受契約，履行契約上義務以從他方當事人的對待給付中獲益；若否，則債務人可以拒絕契約，拒絕任何進一步契約義務的履行。而破產法院通常是基於「商業判斷法則(business judgment rule)」，原則上都會准許債務人關於承受或拒絕的選擇。

至於先前介紹過的破產法§365(n)，則是國會在1988年針對一個有名的專利授權案例 *Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers* 案(1985年)(註10)，為保護專利授權人破產時的被授權人地位所增訂的規定。該條規定，當授權人破產而破產管理人選擇拒絕繼續履行契約時，被授權人面對被拒絕契約也有兩個選擇：(1)接受拒絕而將該契約視為終止以尋求終止契約的賠償；或是(2)選擇保留智慧財產權授權契約的權利而繼續實施。重點在第(2)個選擇會使得，即使授權人拒絕契約，授權契約仍不會因此而終止，被授權人仍能繼續給付權利金以實施被授與的權利。這對已投入莫大資源來實施專利等智財權的被授權人而言非常重要，特別是當第(1)種選擇只能向無資力的授權人請求損害賠償，且賠償債權並無優先受償權時。

然而，上述以專利授權為例的說明脈絡，因為破產法§101(35A)立法定義不含商標之故而無法直接適用到商標授權，導致實務上商標授權人破產並拒絕授權契約時，到底被授權人可否繼續實施授權商標，迭生爭議。站在破產的商標授權人或破產管理人的立場，會想要終止而不願讓被授權人繼續實施，而採拒絕即終止(rejection-as-termination)；反之，被授權人的立場則是想繼續使用商標，故不採拒絕即終止。這就是Mission Product案爭議所在。

三、Mission Product案事實背景

說明最高法院理由之前，先介紹一下本件案件事實。被上訴人Tempnology, LLC (下稱

Tempnology)生產品牌名稱為”Coolcore”的機能衣物與配件可在運動時保持涼爽，該商標可與其他運動用品衣物品牌相區隔。2012年Tempnology與上訴人Mission Product Holdings, Inc.(下稱Mission)訂定契約，約定Mission就Coolcore產品在美國的獨家經銷權，以及與本案更為相關部分，授予Mission一非專屬的商標授權可在全世界使用Coolcore商標。合約原本設定在2016年7月到期，然而在2015年9月，Tempnology提出第11章的破產聲請，並即請求破產法院依§365(a)准予拒絕該授權契約。

而破產法§365(g)明文規定：「待履行契約的拒絕構成該契約的違約」(註11)。對此兩造係皆同意，被違約的債權人會對破產財團產生一債務不履行的損害賠償請求權。但是此等損賠請求權是不可能完全受償的機會，原因是因為依法(§365(g)(1))，債務人的違約時點會被視為是發生在緊接於破產聲請日前，而非是聲請後的實際拒絕之日。其間的差別是，聲請後請求權(post-petition claims)具有優先受償的地位，相較之下，若是被視為只有破產聲請前的請求權(pre-petition claim)，則債權人會與債務人其他無擔保債權人置於相同分配地位，在典型的破產程序中這樣僅能受到全部債權額極少部分的清償(“only cents on the dollar”)。

本案中，破產法院如常的准許了Tempnology對於與Mission待履行契約的拒絕，此外Tempnology更對破產法院提起確認訴訟確認了拒絕亦終止了契約授予Mission使用Coolcore商標的權利，Tempnology主要論理是反面推論(negative inference，詳後述)，而破產法院採拒絕即終止的立場，所以依終止效力Mission不得繼續使用商標。但是破產法院的上訴合議庭(Bankruptcy Appellate Panel)卻廢棄了破產法院的決定，而依據判例法上第7巡迴上訴法院(the Court of Appeals for the Seventh Circuit)關於拒絕效力的見解，採**拒絕即違約(rejection-as-breach)**立場，即拒絕只是構成違約，但契約並未因Tempnology的違約而終止，故Mission仍可繼續使用Coolcore商標。

之後上訴至第1巡迴上訴法院(the Court of Appeals for the First Circuit)，由於該上訴法院向來多是採取拒絕即終止的見解，是以第1巡迴上訴法院否定了破產法院上訴合議庭所採第7巡迴上訴法院見解，而回復至原破產法院判決拒絕即終止的立場，其主要理由則是基於商標權利人或授權人特殊的品質控管需求考量(詳後述)。最高法院受理本件亦有針對第1與第7巡迴上訴法院長久以來的分歧予以解決之意。

四、Mission Product案最高法院意見

最高法院首先明揭，本件爭議核心在於破產法第365條下債務人或破產管理人拒絕契約的效果為何。由前述可知，不論是兩造當事人之間或不同上訴法院之間，都給了截然不同的答案。據其中一種見解(即第7巡迴上訴法院的違約說)，拒絕與破產法外的違約有著相同結果：對造可以主張損害賠償，但同時可以保有基於契約所得到任何權利；據另外一種見解(即第1

巡迴上訴法院的終止說)，拒絕的效果與破產法外的合約撤銷或終止效果相同：雖然對造仍可以主張損害賠償，但拒絕卻終止了契約的權利。最高法院認定，基於第365條文義以及破產法的基本原理原則，應採取前者的拒絕即違約見解：

(一) 拒絕契約相關條文的文義—文義解釋

首先，最高法院由拒絕契約相關條文的文義開始，明白表示其實文義解釋就足以說明大部分的理由。前述破產法§365(a)賦予債務人選擇權，可以經法院許可，選擇承受或是拒絕任何待履行契約。而§365(g)也明文規定了拒絕的意義，即拒絕構成待履行契約的違約，而違約時點會被視為發生在緊接破產聲請日前。所以很清楚的，**拒絕即是違約**。至於違約並未在破產法有所定義，也不是破產法才有的概念，而是意謂著如同在破產法之外契約法的意義一般。最高法院是藉由一個簡單的假設性案例來說明待履行契約在契約法上的違約概念，該待履行契約是一個影印機租賃契約，由影印機經銷商出租一部影印機給一法律事務所，出租人即經銷商同意每個月提供服務(例如維修或補充耗材)，而承租人事務所則按月給付月費。

最高法院說明，破產法§365(a)及§365(g)適用於任何的待履行合約，而許多授權契約涉及商標或其他權利授權也是屬於這種待履行合約而有所適用(包括本件的Tempnology-Mission合約)。授權人不僅授予一權利，另外在契約期間也提供相關的物品或是服務，而被授權人則是持續的給付權利金。若授權人違約，**在無其他特別的契約或是州法規定下**，上述契約當事人的給付特別是被授權人給付權利金而被授予權利的內容仍持續進行。即，違約債務人固停止了自己履行契約中的某些義務，但是債務人不能撤銷已經授權出去的部分，所以被授權人可以繼續進行任何已被授權的事。

(二) 破產法上一般原理原則—體系解釋

最高法院指出，破產法第365條同時也反映出一個破產法上一般原理原則：破產財團不能享有比債務人自己在破產制度外所能擁有的更多權利。因此若債務人尚未破產時受到的契約拘束(如，允許他方當事人保有影印機或使用商標)，則提出破產聲請後，破產管理人或債務人也受到同樣的拘束。而拒絕即違約法則(而非拒絕即撤銷法則)可以保證這樣的結果。如此一來，破產人的對造權益可以在拒絕後存續，也就是可以在違約後存續，同時也可以避免債務人因破產反而能重獲其曾經放棄的利益。

另外，若採拒絕即撤銷或終止的立場，則可能會規避破產法關於avoidance action(防堵行為)的嚴格規定，防堵行為是指在例外情形下，破產管理人或是債務人得以撤銷或解除破產前所為會折耗破產財團之資產轉讓行為，而此等行為會對之後破產程序造成傷害，這類似我國法詐害債權行為得撤銷。防堵權利規定於第554-553條，體系上與第365

條相隔遙遠，且防堵權利僅在極為限定的情形下方被觸發，這與第365條的拒絕權不同，後者是可以出於任何經濟上可行原因而被執行。若採拒絕即撤銷立場，則債務人或破產管理人就可以透過拒絕來撤銷先前准許的權利，如此會使得拒絕在功能上等同於防堵。這樣一來破產法防堵制度例外從嚴的意旨將蕩然無存。最高法院認為，體系解釋上亦可導出與第365條文義解釋相同結論：拒絕是違約，且具有與契約法違約相同的結果。

(三) Tempnology的反面推論不成立—立法歷史解釋

主張拒絕即終止的商標授權人Tempnology以反面推論為其論據。Tempnology稱，破產法第365條中有幾個條文特別規定在拒絕契約之後對造可以保留特定契約權利的契約種類，例如§365(h)與§365(i)明揭房地產與分時享有不動產的買方或承租人，在債務人拒絕銷售或租賃契約之後，仍可以繼續行使權利。另外更相關的是，§365(n)規定了某些智慧財產權(但不含商標)的被授權人可以在契約被拒絕後保有契約權利。是以Tempnology主張，上開條文既是特別規定，則可以反推拒絕的正常效果應與特別規定有別，應該是契約權利的終止而非繼續存在。否則，上揭例外規定將喪失意義。

最高法院對此的評論是，這樣的說法忽略了關於拒絕條文的主要規定，而過度偏頗於關聯性較低的條文，一方面，這個說法不能解釋如何將§365(g)「拒絕構成違約」做到相反解讀，另方面，透過立法歷史看，上開用來說明反面推論的條文也沒有反面推論的空間。這些條文立法時間橫跨半個世紀之久，例如不動產租賃§365(h)是在1938年，智慧財產權的§365(n)與§101(35A)則是在1988年，每次立法，最高法院指出，都是在改正一個司法判決的問題，而這樣有問題的判決也正是Tempnology所要得到的。最高法院引用了某破產法學者在研究立法歷程後的見解，表示立法紀錄反映，每次國會面臨了拒絕即終止這樣的司法見解，國會就會立法表達不同意。所以這些規定非用以作為反面推論，反而是國會用來強化並澄清契約權利可以在拒絕後存續法則的證明。

就以最相關的§365(n)智慧財產權授權的規定來說，前述該條制定來自有名的專利授權案例Lubrizol案，當時的第4巡迴上訴法院認定，債務人拒絕一待履行契約可以撤銷所曾授予的專利權，所以在Lubrizol案中第4巡迴上訴法院所採取關於專利授權的立場，就如同在本件商標授權案裡第1巡迴上訴法院採取的一般，為拒絕即終止說。國會隨即採取了動作，研擬§365(n)以否決Lubrizol案並確保專利權(及一些其他智財權)被授權人的權利可以繼續。確實如Tempnology以及其他採拒絕即終止說的人所指出，本條智慧財產權並未包括商標，然而透過以上的立法解釋與體系解釋也可以知道，商標授權如同許多其他的待履行契約一般，也適用§365(g)的拒絕即違約法則，而國會也沒有制定§365(n)來改變§365(g)解讀的意思。因而沒有反面推論的適用。

(四) 商標授權的特殊性？—規範目的解釋

Tempnology最後一個論據是由商標法以及商標權的特殊性出發，採拒絕即終止說的第1巡迴上訴法院主要也是這個說法。由於美國商標權人對於使用商標的商品或服務有義務進行品質管制，此等品質監控義務也及於授權他人使用商標的授權人，而監控義務之違反會使得商標價值減損，個案上可能導致相當嚴重的後果如商標權的無效。是以Tempnology辯稱，除非拒絕一商標授權契約可以終止被授權人使用商標，否則債務人可能被迫要在花費本已極為稀少有限的資源來進行品質控管，或者是在因為沒有品質控管而導致失去商標這個有價資產之間做一個抉擇。無論如何選擇，Tempnology認為都將會妨礙債務人的重整，因而破壞法律制度的基本目的。

對此，最高法院首先指出，Tempnology提出商標授權特殊性抗辯在方法論上就邏輯不對，因為前述Tempnology對於365條的反面推論主張是基於不動產租賃或是部分智慧財產權以外”全部的”待履行契約皆應適用拒絕即終止，卻又在此主張商標授權有其特殊性所以要採終止說，最高法院批評，以商標授權狹隘的特殊性企圖推翻§365(g)條的一般性文義解讀，無異是”尾巴搖狗(杜賓狗)” (註12)。

此外，最高法院認為更重要的是，Tempnology抗辯為了達到促進破產法上商標授權人重整目的之解釋觀點，實無法直接對抗§365(a)與§365(g)所明文規定的內容。當然破產法重整之規範目的在於使得重整成為可能，但這並不表示所有能促成重整的事都因而可以被允許，其實國會立法並不會只有單一目的，而是在許多相衝突利益之間取得平衡。在此，第365條提供債務人如Tempnology一個有力的工具：透過拒絕，債務人可以免去所有將來的契約義務，但在准許拒絕契約的同時，第365條並未准許債務人可以免除所有自一般適用法所生對於財產所有權人之負擔——無論是否涉及契約或商標。是以國會在釐清債務人可以或不能免除的負擔時，不只債務人，債權人的法律上利益或期待也是國會權衡的對象，而權衡後的結果固然阻礙到一些重整的進行，例如在本件的商標授權人等，但這樣的結果只是說明了第365條規定拒絕即違約背後的規範目的要比Tempnology所認為的來的更為複雜。

五、結論

美國最高法院認為，針對商標授權契約這種待履行契約，破產法§365(a)賦予債務人可以拒絕契約的權利，§365(g)則規定債務人拒絕契約的效果是構成違約，因此拒絕行為無法撤銷該契約先前所賦予的權利。最高法院採取了拒絕即違約的立場，當破產的商標授權人拒絕授權契約時，契約不因而終止，被授權人仍保有繼續使用商標的權利。在我國，破產法修正草

案(草案更名為債務清理法)第45至47條針對雙務契約的規定亦可比較參照，草案說明中提到，法院裁定開始債務清理程序時，債務人所訂之雙務契約，如雙方均未完全履行者，因雙方均得為同時履行或不安之抗辯，為保護雙方之利益，並使債務清理程序得以迅速終結，宜明定監督人或管理人得衡量情形終止或解除契約。另為兼顧他方當事人之利益，如監督人或管理人終止或解除契約，對他方顯失公平時，則宜予限制(註13)。

Mission Product案最高法院明白採取拒絕即違約的立場，固然解決了多年來商標授權的一大爭議，使得商標被授權人與其他智慧財產權被授權人一般，在授權人破產時不會喪失繼續使用授權商標的權利。由最高法院的論理再進一步推論，上述結果也可能適用到智慧財產權授權契約外其他的待履行契約。然而誠如最高法院Justice Sotomayor在她的協同意見書中提到的兩個重點：第一是最高法院在本案的意見是針對純粹非破產法下的違約所進行的解讀，換言之，若在個案授權合約中對於違約是否構成終止有其他特別約定，或是在州法上有不同規定，則不排除會有不同結果。另外，先前商標未受到保護而引起爭議是因為破產法§101(35A)規定商標並未被包含在智慧財產權的定義中，此一規範面的現實仍未改變。然而§365(n)對於智慧財產被授權人的保護事項，並不僅限於Mission Product案所討論到的拒絕契約能否繼續實施權利的問題而已。換言之，除非國會修法使得商標與其他智慧財產權在破產法上可以一視同仁，否則，當商標被授權人在設計合約架構或協商交易時，還是必需注意到授權契約在授權人無法償債或破產時可能面臨到的風險，而予以事先因應。

※ 註釋

1. 參見 IFRS Conceptual Framework, Chapter 4 Underlying assumption -- Going concern 4.1。
2. 杜拉克著，21世紀的管理挑戰，2000年3月第1版，第186頁。
3. 參見<https://www.imd.org/research-knowledge>。
4. 參見INTA的法庭之友狀第3頁第2段。
5. 11 U.S.C. §365(e)(1)。
6. 參見Brian G. Brunsvold et. al., Drafting Patent License Agreements, 6th edition (2008), p.216。
7. 11 U.S.C. §101 - Definitions: (35A) The term “intellectual property” means—(A)trade secret; (B)invention, process, design, or plant protected under title 35; (C)patent application; (D)plant variety; (E)work of authorship protected under title 17; or (F)mask work protected under chapter 9 of title 17; to the extent protected by applicable nonbankruptcy law.
8. 11 U.S.C. §365(a) - Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsections (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court’s approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor.
9. 可參照，例如，Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043, 226 USPQ 961 (4th Cir. 1985)。在Mission Product案最高法院也認同智慧財產權授權契約是待履行契約。

10. 參前註9。
11. 11 U.S.C. §365(g) - Except as provided in subsections (h)(2) and (i)(2) of this section, the rejection of an executory contract or unexpired lease of the debtor constitutes a breach of such contract or lease—...
12. 另外INTA 法庭之友狀第18頁以下也提到，商標授權人對於被授權人使用商標的品質控管義務是基於商標法規定：15 U.S.C. § 1055，此等義務與授權合約義務無關，也並非透過拒絕合約而可得終止。
13. 參照105年4月29日司法院與行政院送請立法院審議債務清理法草案版本。另外現行的消費者債務清理條例第24條第25條已有類似規定可一併參照。

由「Momenta v. Bristol-Myers Squibb案」談—美國多方複審案上訴至聯邦巡迴上訴法院之資格要件

◆葉爾翰◆

一、前言

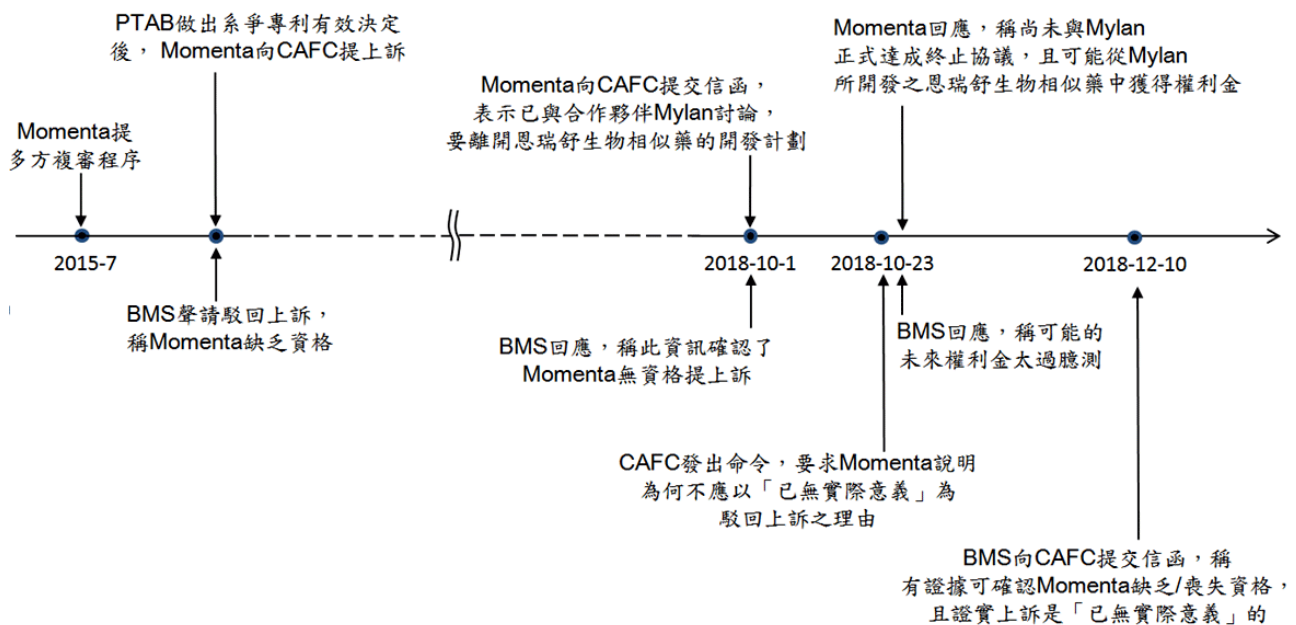
在美國，一些生物相似藥(biosimilar)的業者會選擇在尚未有實際產品上市前，即早早地提出多方複審程序(Inter Partes Review，下稱IPR)來挑戰競爭對手所持專利。這種早期提出IPR的作法，有助於這些業者在投入更多開發資金前，更完整地瞭解其所準備或已著手開發之產品的專利侵權風險。然而，當專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，下稱PTAB)針對系爭專利作出專利有效的最終書面決定，且該業者欲進而向美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)提出上訴時，如同其他類型之上訴案，IPR上訴案亦需滿足美國憲法第三條規定之資格(standing)要件才會被CAFC受理，而這些資格要件包含，1)上訴人本身遭受某些實際損害或是受威脅的損害；2)該損害能合理追溯到所挑戰的法律或行為；以及3)該損害係可能藉由有利判決來彌補(註1)。

對於這些傾向早期確認侵權風險的業者，特別是投資成本較高之技術領域中可能面對未來侵權風險之業者而言，當在PTAB挑戰專利失敗之後，究竟其可能侵權之產品開發需達到何種階段或是其需要在哪些時間點進行哪些具體行為，方能使其被認定為滿足前述三個資格要件，並得以在CAFC繼續挑戰專利有效性，實為值得探討的議題。

在2019年2月CAFC針對Momenta v. Bristol-Myers Squibb案作出之判決中，上訴人摩蒙塔製藥公司(IPR舉發人，下稱Momenta)就PTAB維持必治妥施貴寶公司(專利權人，下稱BMS)所持專利US 8,476,239之可專利性的決定向CAFC提出上訴。然而，由於CAFC認定摩蒙塔製藥公司之當前活動不會引發潛在侵權風險，因而駁回上訴。本文透過此案的介紹，除了案件討論到的議題之外，也希望藉此有助於讀者了解相關後續的發展。(註2)

二、案件背景介紹

BMS所持系爭專利US 8,476,239是關於一種T細胞協同刺激抑制劑，其係用於如類風濕性關節炎之免疫系統失調的療法。該抑制劑的學名為abatacept，商品名為恩瑞舒(Orencia)。參閱下面之背景概述圖，其中依時間先後標記了本案中Momenta、BMS及CAFC三者間的互動情形。



2015年7月，Momenta請求系爭專利的IPR，且當時Momenta正嘗試開發恩瑞舒的生物相似藥。PTAB受理此案並在審理後維持了系爭專利之可專利性。隨後，Momenta向CAFC提出上訴。對應地，BMS聲請駁回上訴，且引用了美國憲法第三條的數個合憲要件主張Momenta不具備請求CAFC就此案行使司法管轄權之資格。BMS指出，前述Momenta所嘗試開發之產品的第一期臨床試驗已經失敗，且已被取消。對此，Momenta回應其尚未放棄生產恩瑞舒之對應藥物的意圖，並稱系爭專利是個障礙，且Momenta會因美國專利法第315條之再訴禁止(estoppel)規定而遭受損害(註3)。Momenta還引用了美國憲法第三條的「放寬」標準，稱本案上訴係符合美國憲法第三條要件的，因為本案之上訴權利是依法所允許的(註4)。

2018年10月1日，Momenta提出了一封信，當中附有的一則新聞稿宣佈「Momenta完成了旨在降低生物相似藥開發花費的策略性檢討」，且「公司已開始與合作夥伴Mylan討論，要離開其他五個生物相似藥計劃(包含M834，一個恩瑞舒之相似藥)的參與，且打算單獨聚焦於M710 (商品藥EYLEA之相似藥)的持續開發」。BMS回應，稱此資訊確認了Momenta缺乏上訴的資格。2018年10月23日，CAFC發出了命令(Order to Show Cause)，要求Momenta說明為何不應以「已無實際意義(moot)」為駁回上訴之理由。

Momenta回應並聲稱此上訴並非已無實際意義，因為該公司「繼續依合約[與Mylan]共同地為了產品開發及其花費負責」。Momenta還宣稱「關於是否、或何時將有任何終止通知發出，雙方還未達成協議」，且提到Momenta可能由Mylan開發之任何恩瑞舒的生物相似藥中獲得經濟利益，以及該產品若由Mylan開發時，Momenta可從Mylan獲得權利金的潛在權利。BMS則回應，「第三方在未來可能對於此放棄產品的開發」此等事實，無從支持Momenta向CAFC提

出上訴之合憲資格。BMS還提到，Momenta提到的「可能的未來權利金」太過於臆測而未能支持其資格性，且「假設性的未來傷害達不到美國憲法第三條所要求之『確實逼近(certainly impending)』的『事實上損害(injury-in-fact) (註5)要件』」。

2018年12月10日，BMS也提出了一封信，附上一個初步招股書增刊(Preliminary Prospectus Supplement)及一個Momenta在2018年12月6日向證券交易委員會提出的表格，而這些文件提到：

「我們已決定就M834 (恩瑞舒之一種生物相似藥)...的開發，終止我們與Mylan的合作契約...在2018年11月19日，如合作契約所規定者，我們發出了部分終止的一封正式通知給Mylan。」

BMS指出，這些文件確認了Momenta缺乏或喪失資格，且證實前述上訴是已無實際意義的。

三、CAFC之見解

在本案判決中，CAFC開宗明義地提到了美國最高法院就司法管轄權的見解：

「對於司法系統在我們政府系統中的適當角色，沒有任何原則比聯邦法院就案件與爭議(cases or controversies) (註6)之司法管轄權的憲法限制，還要基本的了」。

關於來自行政專責機關之上訴，CAFC認為，依據Summers v. Earth Island Institute案之最高法院見解，雖然急迫性(immediacy)及可彌補性(redressability)的要件在適當之事實上可被放寬，但是，與「可彌補性」不同，「事實上損害」要件是美國憲法第三條司法管轄權中之不能被法令移除的硬地板(hard floor)。同時，最高法院也重申，美國憲法第三條的資格要件要求一個即便在違反法令之脈絡下的實質損害。換言之，最高法院雖然有放寬美國憲法第三條下的一些標準(註7)，惟，上訴人必須總是要有「事實上損害」，既使其違反當時的既有法令。

CAFC承認，依據先前判例，司法管轄權原則中之資格性限制並不適用於美國專利商標局(USPTO)管轄的事項(註8)。因此確實地，發起IPR的當事人可能不具有實質利害關係，而缺乏合憲資格(註9)。然而，CAFC強調，IPR案的上訴仍需取決於「事實上損害」的合憲基礎。

基於上述，針對Momenta提出的論點，CAFC一一予以反駁。首先，CAFC指出，儘管Momenta花了不少開發成本，但在其停止所有潛在侵權行為後，Momenta向法院展現的，不是一個「真實或逼近的(actual or imminent)」，而是「推測或假設的(conjectural or hypothetical)」利益侵害。因此，CAFC認為，在放棄開發此項產品時，Momenta在系爭專利之有效性上就沒有受法律保護之利益了，CAFC也因此沒有真正的需要去行使司法審查的權力，即，Momenta無權請求司法審查。

其次，就Momenta所提「再訴禁止」條款使其受到「事實上損害」的主張，特別是Momenta認為，由於美國發明法案的目的是要提供一個地方法院訴訟的替代作法，故如同來自地方法院判決的上訴是可利用的，來自PTAB的上訴亦應是可利用的。Momenta指出，再訴禁止條款提供了事實上損害，且足以支持合憲資格。然而，CAFC認為，Momenta之再訴禁止現在已無關緊要，因為Momenta已「離開」恩瑞舒之生物相似藥的開發。當Momenta「不從事任何會引起可能侵權訴訟的活動」時，再訴禁止不能構成一種事實上損害。

第三，就Momenta日後有可能從Mylan拿到權利金的說法，CAFC認為此點純屬推測，並且未受到先前判例之支持。CAFC援引最高法院之Clapper案見解並提到，為了建立美國憲法第三條的資格性，原告不能依賴與「未參與訴訟之獨立行為者所作出不受約束的選擇」有關的推測。換言之，Momenta不能依賴Mylan未來可能會實施之推測來說服CAFC。

CAFC也提到，上述原則已被用在一些不同個案事實的PTAB上訴案中，這些不同個案事實類型例如有：1)全體公共利益(general public interest)不能提供資格；2)沒有從事任何侵權行為者，沒有上訴的資格；及3)目前在市場上尚無產品、但針對未來活動有實在計畫，從而有未來侵權的實質風險者，不會被排除資格(註10)。相對地，Momenta現在已清楚表明，它沒有任何實在計畫在進行中。

最後，就Momenta所持「因IPR程序開始時有從事侵權行為，故未失去完成司法審查之資格」之論點，CAFC表示，先前判例已確立了「已無實際意義(moot)」標準，而Momenta符合該標準。即便Momenta可能曾經從事潛在侵權活動，但已確立的是，司法管轄權必須處處存在於司法審查，在爭議的中途放棄將喪失司法管轄權。亦即，Momenta停止潛在侵權行為後，其不再具有損害的可能性，從而使司法調查已無實際意義(註11)。

在判決文之最末，頭尾呼應地，CAFC再次提到：「不論是作為美國憲法第三條之案件與爭議的要件，還是作為界定及限制了法院角色之審慎考量的反映，資格性的規則(the rules of standing)是司法介入適當與否的門檻決定因素」。換言之，依據美國最高法院之判決先例，司法管轄權的「資格」因素是決定性的，CAFC因此論結，Momenta不具有向CAFC提出上訴之資格。

四、結論

由Momenta案可瞭解，美國IPR程序的舉發人不需要滿足美國憲法第三條下的資格要件，便可提出IPR，換言之，發起IPR的舉發人可能與欲挑戰之專利並不具有「實質的利害關係」，舉發人可以早期提出IPR，即便其在提出IPR的當時，對系爭專利的未來侵權風險是多麼地遙遠及不確定。然而，一旦PTAB作出不利於舉發人的決定，而舉發人欲進而向CAFC提出上訴時，其會被檢視是否具有得訴諸CAFC司法管轄的資格，特別是舉發人本身是否滿足遭受到「事實上損害」的要件；具體而言，該舉發人受威脅的損害必須是「確實逼近的」，例如CAFC所

述及「即便目前在市場上尚無產品、但針對未來活動有實在計畫而有未來侵權之實質風險」的情況，若僅僅只是聲稱有可能的未來損害是不夠的。此外，舉發人的「事實上損害」還必須在訴訟存在時始終持續著，否則上訴會因為已無實際意義而被駁回。

然而，即便CAFC於Momenta案中做出上述闡釋，但對於舉發人而言，仍存在一些不確定性，譬如，哪些情況可被認定為是「針對未來活動有『實在計畫』而有未來侵權之實質風險」？以生物相似藥的業者而言，其是否需要達到申請生物製劑許可證(Biologics License Application)的程度方可謂有「實在計畫」？諸如此等問題仍懸而未決，此判決之後續發展值得持續觀察。

※ 註釋

1. 關於美國憲法第三條規定下符合上訴至聯邦巡迴上訴法院之資格要件，可參考網址：[constitutional-standards-injury-in-fact-causation-and-redressability](http://www.cafc.uscourts.gov/constitution-standards-injury-in-fact-causation-and-redressability)。
2. *Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, [2017-1694]。
3. 美國專利法第315條第(e)項規定，PTAB已發出最終書面決定之IPR程序中的舉發人，不得針對該IPR程序中已提出或本可合理提出的主張，再向USPTO或ITC提出一程序，或在一民事訴訟中提出該主張的全部或部分。參考網址如下：<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/315>。
4. 參閱判決原文：Momenta stated that this appeal meets the criteria of Article III, citing the “relaxed” standard for Article III compliance when the right of appeal is established by statute.
5. BMS引用了*Clapper v. Amnesty Int'l USA*, 568 U.S. 398 (2013)案，其中最高法院提到「我們反覆地重申，『受威脅的損害必須是確實逼近的(certainly impending)，以構成事實上損害(injury-in-fact)』，且『聲稱有可能的未來損害』是不夠的」。
6. 此為美國憲法用語，用來指代聯邦法院的司法管轄權原則。在美國憲法第三條第二項第一款中，規定了聯邦法院的九種管轄事項，前3項稱“all cases”，後6項稱“controversies”。聯邦法院只能審理實際的「案件與爭議」。司法權不能延伸至假設(hypothetical)的案件，或是由於資格、已無實際意義、或成熟(ripeness)問題而被排除的案件。參考網址：[judicial-power-and-jurisdiction-cases-and-controversies](http://www.cafc.uscourts.gov/judicial-power-and-jurisdiction-cases-and-controversies)。
7. 參閱*Lujan v. Defenders of Wildlife*, 504 U.S. 555 (1992)案。在該案中，最高法院提到「已被授予了程序權利以保護其實在利益(concrete interests)的人，能在沒有符合可彌補性(redressability)及急迫性(immediacy)的所有正常標準之狀況下，聲稱其權利」。
8. 參閱*Ritchie v. Simpson*, 170 F.3d 1092, 1094 (Fed. Cir. 1999)案。在該案中，法院提到：「『案件』與『爭議』中之針對資格性的限制，不應用到在行政專責機關及委員會(諸如專利商標局)掌管的事項」。
9. 參閱*Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2143 – 44 (2016)案。在該案中，法院提到：「發起[多方複審]的多個當事人不需要具有結果中的實質利害關係(concrete stake)；的確，他們可能缺乏合憲資格」。
10. 參閱*Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.*, 753 F.3d 1258, 1262 (Fed. Cir. 2014)案。在該案中，法院判定，一個沒有特定或個人利益及損害的全體公共利益，不能為PTAB決定的上訴提供資格；*RPX Corp. v. ChanBond LLC*, No. 17–2346, ECF 39 (Fed. Cir. Jan. 17, 2018)；以及*JTEKT Corp. v. GKN Auto. Ltd.*, 898 F.3d

1217, 1220–21 (Fed. Cir. 2018)。

11. 在 *Arizonans for Official English v. Arizona*, 520 U.S. 43, 67 (1997) 案中，法院認為，一個實際爭議必須存在於審理的所有階段中，不是僅存在於提出控訴的當時。又，在 *Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Envtl. Servs. (TOC), Inc.*, 528 U.S. 167, 189 (2000) 一案中，法院認為，於訴訟開始時必須存在的必要個人利益(資格問題)，仍必須在訴訟存在時始終持續著(有無實際意義的問題)。

 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	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	