2020/1/30

專利話廊

專利訴訟前之侵害鑑定報告，得納入訴訟費用之計算

江郁仁　律師

在專利民事訴訟中，專利權人除聲明請求排除侵害以及損害賠償外，亦會聲明由被控侵權人負擔訴訟費用，同樣地，被控侵權人除聲明請求駁回訴訟外，也會聲明由專利權人負擔訴訟費用。其法律依據為民事訴訟法第 78 條，按該條規定，訴訟費用由敗訴之當事人負擔。又按民事訴訟法第 87 條第 1 項之規定，當法院為終局裁判時，應依職權為訴訟費用之裁判，而訴訟費用所包含者，主要為裁判費及進行訴訟必要之費用。一般而言，在訴訟程序進行中因法院審理必要而衍生之費用，會作為訴訟費用之一部被加以計算，例如傳喚證人或是送交鑑定，此可參民事訟訟法第 77 條之 23 第 1 項之規定，訴訟文書之影印費、攝影費、抄錄費、翻譯費、證人、鑑定人之日費、旅費及其他進行訴訟之必要費用等皆屬之。惟以鑑定為例，就相同之事項在起訴前而非訴訟中，由原告自行送交鑑定時，是否仍得作為訴訟費用之一部被加以計算？關於此，或可參考智慧財產法院 107 年度民專訴字第 21 號判決之見解。

於前揭判決中，專利權人起訴前曾發警告函予被控侵權人同時提示新型專利技術報告，嗣後委請第三方機構做成鑑定報告，並提起訴訟主張專利權受侵害。比較特別之處係專利權人在訴請損害賠償時，將訴訟前委請第三方做成鑑定報告之費用，亦納入損害賠償的計算之中，主張支出該鑑定費用亦屬侵害專利權所導致之損害。惟智慧財產法院 107 年度民專訴字第 21 號判決對於該訴訟前鑑定費用的性質，卻有不同看法。該判決認為，專利權人於訴訟前先委請第三方鑑定機構進行侵權鑑定，性質上屬於維權所生費用，如要請求則應列為訴訟費用，並不屬於侵害專利權所生的損害，故認定這部分專利權人的請求，無法以損害賠償予以支持。

承上，前揭判決雖不認同訴訟前鑑定費用屬於侵害專利權所生之損害，但對於訴訟前鑑定費用是否可作為訴訟費用之一部被加以計算，則持肯定之見解。詳言之，該判決指出，訴訟費用除了訴訟文書之影印費、攝影費、抄錄費、翻譯費、證人、鑑定人之日費、旅費外，還包括了：「其他進行訴訟之必要費用」。而法律既然已經明文肯定了訴訟費用還有「其他進行訴訟之必要費用」，在司法院尚未訂定標準前，就應該由法院在個案中予以認定，以符合立法本意，貫徹依法裁判原則。

再者，前揭判決表示，由於現代民事訴訟的攻防多樣性，可能衍生多種必要費用，這些費用支出，只要是發生在訴訟程序進行中，並經法院指揮進行的，即使沒有「其他進行訴訟之必要費用」標準訂定，還是應該納入訴訟費用。至於本案的情情則比較會有爭議，蓋專利權人在本案提出的鑑定報告，是在起訴前就自行委請鑑定，沒有經過法院的指揮進行，而且在專利訴訟改由智慧財產法院集中優先管轄之後，很多案件都沒有經過第三方鑑定，就可以直接辯論攻防，如此一來，是否能夠認為起訴前自行委請第三方鑑定的鑑定費用是「其他進行訴訟之必要費用」不無疑問。惟該判決進一步闡釋，不應該事後僅從法院的觀點來判斷鑑定有無必要，而是要以起訴前的時點，並從當事人判斷是否起訴的角度來加以審視。據此推論，在專利侵權訴訟中最後勝訴的專利權人，在起訴前先經第三方鑑定，以審慎確認評估其訴訟必要性，也應該肯認為「其他進行訴訟之必要費用」。

從而，前揭判決認為若將訴訟前鑑定費用，亦納入「其他進行訴訟之必要費用」計算，也有利於無辜的被控侵權人只因為原告自己片面主觀認定侵權就要被迫應訴，對於司法資源的有效運用，將發揮正面的作用。考量到實際上一項具體的物品是否落入專利權範圍，還是涉及到許多技術與法律上的專業能力判斷，以一般社會理性謹慎之人的立場，在打民事官司之前，先尋求專利侵害專業鑑定機構進行鑑定以確定訴訟必要性，應是正當合理的需求。另一方面，不應該因為專利權人自己有判斷及主張侵權的能力，就將公正第三方鑑

定費用完全排除於必要訴訟費用之外，畢竟當事人在民事訴訟中必須自己承擔攻防的權責，如果舉證不力，就有可能要負擔不利後果。如果在訴訟中肯認專利權人可以為自己的侵權主張適度地再聲請鑑定以為舉證攻防（因而可以將鑑定費用納入訴訟費用），那又何以不能准許專利權人在起訴前就委請公正第三方鑑定，並將鑑定費用納入訴訟費用之一部？在訴訟前就已有第三方鑑定報告，正可以讓訴訟在一開始就盡速地聚焦形成爭點，從而保障兩造的適時裁判請求權，而適時裁判請求權的保障，正是憲法保障訴訟權的重要內涵。一項能夠落實保障訴訟權的費用支出，不宜僵化地認為不是「其他進行訴訟之必要費用」。

綜上，前揭判決最終認定，專利權人提出的鑑定報告，涉及許多技術判斷事項，以必須判斷是否起訴的角度觀察，應該肯定其先進行第三方鑑定之費用支出必要性，且鑑定費用為 35,000 元有收據可證，數額也可以認為合理，所以應該將此費用列為訴訟費用，將來於確定訴訟費用金額時，一併加以確定。本文以為，此案例實具有相當程度之獨特性，蓋被控侵權人在審理過程中，並未對是否落入系爭專利申請專利範圍以及專利權人訴訟前委請第三方作成之鑑定報告加以爭執，且該鑑定報告內容亦獲得法院認同，倘若欠缺該等背景事實作為前提，或許結果將會大相逕庭。然而，該判決見解有別於過去對訴訟費用向來採取保守的認定思維，提供了不同面向的思考論證，值得實務運作上多加參考。

2020/1/30

涉及人類胚胎幹細胞的發明在中國大陸有機會獲得專利權保護

柯昱安　通過臺灣專利師高考

人類胚胎幹細胞的相關發明常因人類胚胎幹細胞可能發展成完整人類個體或是分離人類胚胎幹細胞時會破壞人類胚胎等原因，在許多國家有違反良風俗或違背社會道德的問題，而不能被授予專利。

中國大陸專利法第五條第一款規定「對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權」，2019 年 11 月 1 日前施行的中國大陸專利審查指南中列出前述違反社會公德而不授予專利權的發明創造包括：「人胚胎的工業或商業目的的應用」。第二部分第十章關於化學領域發明專利章節中對生物技術領域發明專利要求保護的客體審查 9.1.1 明訂「人類胚胎幹細胞及其製備方法」、「處於各個形成和發育階段的人體，包括人的生殖細胞、受精卵、胚胎及個體」均屬於專利法第五條第一款規定的不能被授予專利權的發明。在審查實務上，人類胚胎幹細胞的相關發明也常因涉及人類胚胎幹細胞的進一步培養，而被中國大陸國知局認為是「人胚胎的工業或商業目的的應用」、不符合專利法第五條的規定。

直到 2012 年，中國大陸國知局專利複審委員會作出的 42698 號決定中，推翻了原審查部門駁回第 03816184.2 號發明專利申請「衍生自靈長類動物多能幹細胞的用於脊髓損傷的再髓鞘化和治療的少突膠質細胞」的決定。原審查部門不准的理由概以(1)不論是專利說明書或請求項中，均有記載關於人胚胎幹細胞的培養，而有「人胚胎的工業或商業目的的應用」不符合專利法第五條的事由；(2)即便是說明書中非使用人胚胎幹細胞的其他來源多能幹細胞，也是需要利用非治療目的的外科手術方法取得，亦即不具備中國大陸專利法第二十二條中的實用性。

針對前述原審查部門的駁回理由，複審委員會則分別指出(1)根據說明書、請求項的修改內容，可知申請人已排除了直接分離自人胚胎或囊胚的靈長類動物多能性幹細胞或胚胎幹細胞，實施例中亦僅保留了使用商品化的人類胚胎幹細胞株 H1 及 H7 的敘述，因此申請案已與「人胚胎的工業或商業目的的應用」無關，沒有違反中國大陸專利法第五條第一款的事由。複審委員會更進一步補充雖然使用的商品化細胞株其初代來源確實為人類胚胎幹細胞，在審查時不應無限回溯至最初的細胞來源，而認為該細胞株亦由人胚胎分離而得、並認定仍違反專利法第五條第一款，而應將申請案的「起始材料」直接視為商品化的人類胚胎幹細胞株，以將此類發明限制於已開發、商品化的細胞株，達到避免濫用人類胚胎的目的；(2)由於修改後的請求項已無涉及透過非治療目的的外科手術方法自非胚胎細胞中分離多能幹細胞的步驟，因此未有違反專利法第二十二條實用性的規定。

在上述複審委員會對涉及商品化的人類胚胎幹細胞株的相關發明開放後，中國大陸國知局也基於胚胎幹細胞的多種醫療用途、中國大陸政府大力支持相關研究、科學上已有多種體外胚胎幹細胞的製備方法等原因對審查指南中胚胎幹細胞的相關段落著手進行修改，且部分修改內容亦是為了與中國大陸科技部和衛生部頒布的「人胚胎幹細胞研究倫理指導原則」中，關於允許利用體外受精、體細胞核移植、單性生殖技術或基因編輯獲得的受精 14 天內（亦即神經系統跡象出現的最早時間點）的囊胚進行胚胎幹細胞研究的規定達到一致性。

於 2019 年 9 月 25 日公告、同年 11 月 1 日施行的修改後審查指南在原先指出「人胚胎的工業或商業目的的應用」違反社會公德的段落新增了「但是，如果發明創造是利用未經過體內發育的受精 14 天以內的人類胚胎分離或者獲取幹細胞的，則不能以『違反社會公德』為理由拒絕授予專利權。」；另外，在關於化學領域發明專利章節中的生物技術領域發明專利的部分刪除了「人類胚胎幹細胞及其製備方法均屬於專利法第五條第一款規定的不能被授予專利權的發明」的敘述，更補充指出「人類胚胎幹細胞不屬於處於各個形成和發育階段的人類」。

也就是說，修改後的專利審查指南中，不再將人類胚胎幹細胞及其製備方法一律視為違反社會公德而不能被授予專利的發明，不過由於「人胚胎的工業或商業目的的應用」仍屬於修改後專利審查基準中違反社會公德例示的一例，而僅有新增的「利用未經過體內發育的受精 14 天以內的人類胚胎分離或者獲取幹細胞」的發明或創造不屬於違反社會公德。

根據上述專利審查指南的修改，可明顯看出人類胚胎幹細胞相關研究因能為全體人類健康謀求福利、受到中國大陸政府大力支持，其相關發明的專利授予標準不再如原先審查基準規定的「所有人類胚胎幹細胞及其製備方法均違反社會公德」具有極高道德標準，而有相對較大的授予空間。即便如此，仍能自此次修改後的專利審查指南中，明訂不被認為違反社會公德的例子看出中國大陸國知局對於人類胚胎幹細胞堅守的道德底線。此為申請人向中國大陸提出人類胚胎幹細胞相關發明申請時須特別留意的。