

莫德納提告輝瑞COVID-19疫苗侵害其專利，判決結果或可能影響專利承諾發展

莫德納公司 (Moderna) 於2022年8月26日對輝瑞 (Pfizer) /BNT公司提出專利侵權訴訟，主張輝瑞之Comirnaty疫苗侵害其RNA平台技術，引發各界關注，因此舉不僅為兩大COVID-19疫苗藥廠之間之專利戰爭，同時可能引發莫德納違反其專利承諾 (Patent Pledge) 之疑慮，從而衍生專利承諾效力問題之爭議。

莫德納曾於2020年10月8日於該公司官網上自願承諾：「於大流行繼續的同時，莫德納不會針對那些旨在製造對抗大流行疫苗的公司，主張我們與COVID-19相關之專利」(第一次專利承諾)，而後於2022年3月7日，莫德納更改其承諾(第二次專利承諾)，永遠不會針對在Gavi COVAX預先市場承諾(Advance Market Commitment, AMC)中之92個中低收入國家、或為這些國家生產疫苗之公司主張莫德納之COVID-19疫苗專利，且前提是生產之疫苗僅用於AMC之92個國家。莫德納對於輝瑞侵權訴訟之聲明亦與更新後之承諾一致，其僅請求2022年3月8日後輝瑞COVID-19疫苗侵害莫德納專利之損害賠償，而未請求2022年3月7日以前之損害賠償責任。

惟莫德納單方面更改其專利承諾並提起訴訟之行為仍引發眾多爭議，主要包括莫德納第一次專利承諾是否有法律上之拘束力、後續更改其專利承諾之行為是否有效、這些行為之影響為何等問題。就第一次專利承諾而言，目前有認為其具有法律上之拘束力，其可能被視為一種「公共授權」(public license)行為，為專利權之書面授權且適用於任何希望接受授權者；退步言之，即使該授權未成立，莫德納基於「承諾禁反言」(promissory estoppel)之法理，亦不能隨意撤回該承諾或追溯撤銷其已授予之權利；且由於第一次承諾中所述之「大流行繼續(while the pandemic continues)」之條件在世界衛生組織未宣告疫情結束之前仍然存續，該承諾應仍繼續有效。惟亦有認為莫德納應得以第二次專利承諾可取代第一次專利承諾，而自2022年3月起主張其專利權者。

本案針對專利承諾之效力引發許多討論，未來於此訴訟案件中法院如何評價莫德納之專利承諾以及對於其效力之認定，亦可能影響現有之專利承諾生態：若企業可任意收回、更改其承諾，並於後續得以訴訟手段提告運用其專利之第三人，或有可能影響公眾對於專利承諾信任或利用意願；而若專利承諾不能任意修改，企業須受自身之承諾嚴格拘束，則未來或許即使社會遭遇危機，企業亦不敢貿然發布專利承諾應對危難。因此，此案後續發展將對整體專利承諾與授權影響重大，值得持續進行關注及了解。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

- [ModernaTX Inc. et al. v. Pfizer Inc. et al., D. Mass., No. 1:22-cv-11378](#)
- [Statement By Moderna On Intellectual Property Matters During The Covid-19 Pandemic, Moderna, Oct.8, 2020](#)
- [Moderna's Updated Patent Pledge, Moderna, Mar. 7, 2022](#)
- [No Take-Backs: Moderna's Attempt to Renege on its Vaccine Patent Pledge, Petrie-Flom Center at Harvard Law School, Aug. 29, 2022](#)
- [3 Questions As Moderna Wages COVID Patent Attack On Pfizer, Law360, Aug. 26, 2022](#)
- [Intellectual Property, Tesla](#)
- [Make the pledge to share your intellectual property in the fight against COVID-19., Open Covid Pledge](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會

施雅薰

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2022年11月

資料來源：

ModernaTX Inc. et al. v. Pfizer Inc. et al., D. Mass., No. 1:22-cv-11378, <https://htv-prod-media.s3.amazonaws.com/files/01-main-1661517480.pdf> complaint filed Aug. 26, 2022.

Statement By Moderna On Intellectual Property Matters During The Covid-19 Pandemic, Moderna, Oct. 8, 2020, <https://investors.modernatx.com/Statements--Perspectives/Statements--Perspectives-Details/2020/Statement-by-Moderna-on-Intellectual-Property-Matters-during-the-COVID-19-Pandemic/default.aspx> (last visited Oct. 12, 2022).

Moderna's Updated Patent Pledge, Moderna, Mar. 7, 2022, <https://investors.modernatx.com/Statements--Perspectives/Statements--Perspectives-Details/2022/Modernas-Updated-Patent-Pledge/default.aspx> (last visited Oct. 12, 2022).

No Take-Backs: Moderna's Attempt to Renege on its Vaccine Patent Pledge, Petrie-Flom Center at Harvard Law School, Aug. 29, 2022, <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2022/08/29/no-take-backs-modernas-attempt-to-renege-on-its-vaccine-patent-pledge/> (last visited Oct. 12, 2022).

3 Questions As Moderna Wages COVID Patent Attack On Pfizer, Law360, Aug. 26, 2022, https://www.law360.com/ip/articles/1524938/3-questions-as-moderna-wages-covid-patent-attack-on-pfizer?nl_pk=d0a1a6f6-1967-41ef-9108-d30b7573bd77&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip&utm_content=2022-08-29 (last visited Oct. 12, 2022).

Intellectual Property, Tesla, <https://www.tesla.com/legal/additional-resources#intellectual-property> (last visited Oct. 12, 2022).

Make the pledge to share your intellectual property in the fight against COVID-19., Open Covid Pledge, <https://opencovidpledge.org/> (last visited Oct. 12, 2022).

延伸閱讀：

許祐寧，〈世界衛生組織透過「COVID-19疫苗全球取得機制COVAX」，促進疫苗研發及公平分配〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2020/12，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8588&no=64>（最後瀏覽日：2022/11/7）。

陳昱宏，〈日本ZEON股份有限公司宣布加入「對抗COVID-19智財宣言」〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2020/12，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8571&no=64>（最後瀏覽日：2022/11/7）。

朱翊瑄，〈WIPO發表新冠肺炎防疫政策資訊追蹤平台，指出部分會員國已採取強制授權〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2020/09，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8524&no=64>（最後瀏覽日：2022/11/7）。

文章標籤

◎ 科法觀點

COVID-19下的智財權衝擊與影響 資策會科法所：應注意TRIPS理事會協商結果

推薦文章

你可能還會想看

歐盟執委會提出「歐洲資料戰略」建立單一資料市場

歐盟執委會（European Commission）於2020年2月19日提出「歐洲資料戰略」（the European data strategy），其將建立單一資料市場（single data market）。針對少數大型科技公司（big tech）往往透過定位、社群網路等服務，掌控全球大量資料，且嚴重阻礙由資料驅動之商業型態（data-driven business）的發展與創新，透過建立單一資料市場，開放未使用的資料，使資料可於歐盟內部及跨部門自由流動，以對抗美國大型科技公司，例如：Facebook、Google或Amazon等資料壟斷之情況，確保市場開放和公平。 依據文件內容，歐洲資料戰略主要目標在於，善用歐盟巨量產業資料和創新科...

紐約市議員向議會提出禁止行動裝置相關業者共享客戶位置資訊的法案

紐約市議員Justin Brannan於2019年7月23日向紐約市議會提交一項內容為禁止電信公司和手機應用程式開發商與第三方共享客戶位置資訊（location data）的法案（Int 1632-2019, Prohibition on sharing location data with third parties.）。 該法案原則上，禁止電信公司和手機應用程式開發商與第三方（例如：行銷人員）共享客戶的位置資訊，主要原因在於一般客戶並不清楚自己的位置資訊被共享給第三人，且對於第三人取得其位置資訊後的利用行為存有疑慮。又，位置資訊應屬個人隱私的一部分，故未取得客戶本人同意，即共享其位置資訊無疑是對客戶個人隱私的侵犯。如公司違反法案規定，執法機關對...

創投有限合夥依產創草案第23條之1適用前後差異

創投有限合夥依產創草案第23條之1適用前後差異 資策會科技法律研究所 法律研究員 盧藝汎 106年05月22日 壹、背景說明 因創投業、電影、舞台劇等非採行永續經營模式的產業，不適宜採現行公司組織，為鼓勵資金得以挹注開創事業[1]，立法院於104年6月三讀通過「有限合夥法」[2]。惟法案通過後至今，查經濟部有限合夥資料查詢網站，目前僅有九間有限合夥，其中「德商達佐有限合夥台灣分支機構」及「德商斯德博傳動技術有限合夥台灣分支機構」為外國有限合夥於台灣設立之分支機構，其餘七間公司有影音產業或資訊服務業，並無任何創業投資事業採用，實屬可惜[3]。 事實上，國外針對有限合夥...

法國即將推出新法條種類「科技合夥法」，旨在鼓勵科技人才...

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6月15日在法國巴黎舉行開幕的法國創新技術會議（Viva Technology）上，宣布兩項新政策措施：簽證與投資基金。馬克宏宣布，即將設立新的簽證種類「科技簽證viva tech」法國科技簽證面向三類科技人才：創業創始人，員工和投資者，並允許他們在法國生活和工作。其內容如下：一、有效期限為四年，並且已可再生做為基礎。二、其延伸至直系親屬，且配偶還可獲得居留許可，得在法國生活、工作。受撫養的孩子也有權在法國居住。三、且其不需要額外的工作許可，而來自歐洲經濟區和瑞士的公民則不需要居留許可。而針對法國科技簽證的資...

☆ 最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」？
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則？

▶ 隱私權聲明

▶ 聯絡我們

▶ 相關連結

▶ 徵才訊息

▶ 資策會

▶ 網站導覽

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416