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，其可能可被視為一種「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
- ntellectual 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

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