

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第9號

上訴人 東生華製藥股份有限公司

法定代理人 林全

訴訟代理人 李世章律師

徐念懷律師

彭國洋律師

黃立虹律師

被上訴人 ASTRAZENECA AB (瑞典商阿斯特捷利康公司)

法定代理人 Peter Storm

訴訟代理人 張哲倫律師

湯舒涵律師

張秉甦律師

劉君怡

姚金梅

上列當事人間請求防止侵害專利權行為事件，上訴人對於中華民國110年10月26日本院110年度民專訴字第9號第一審判決提起上訴，本院於111年6月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決廢棄。

二、被上訴人在第一審之訴駁回。

三、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人ASTRAZENECA AB (瑞典商阿斯特捷利康公司)主張：被上訴人係中華民國第I238720號「用於治療異質接合家族性血膽固醇過多症之醫藥組合物」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利期間自民國94年9月1日至110年11

01 月20日止。訴外人臺灣阿斯特捷利康股份有限公司就其進口
02 販售且取得許可證之專利藥品，已依藥事法規定登載系爭專
03 利之專利資訊。上訴人東生華製藥股份有限公司申請查驗登
04 記之Cretrol®Tab. 10/10mg（中文品名：脂可妥錠10/10毫
05 克）、Cretrol®Tab. 10/20mg（中文品名：脂可妥錠10/20毫
06 克）藥品（以下合稱系爭藥品），經比對分析仿單擬稿具有
07 系爭專利請求項1、5、8所有特徵，核准之適應症為「原發
08 性高膽固醇血症」，落入系爭專利前揭專利權範圍，構成侵
09 權。被上訴人可預見上訴人將於取得系爭藥品許可證後進行
10 商業量產、販售，有侵權之虞，爰依專利法第96條第1項或
11 民法第767條第1項規定，聲明請求上訴人不得直接或間接、
12 自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系
13 爭藥品。

14 二、上訴人則以：系爭藥品仿單之擬稿內容係處於審查中的浮動
15 不確定狀態，在未取得許可證之前，客觀上並無製造、販賣
16 或進口系爭藥品之可能，上訴人申請查驗登記屬專利權效力
17 豁免之行為，而衛生福利部通知核定之藥品中英文品名及適
18 應症亦與仿單擬稿內容迥然不同，系爭藥品並未落入系爭專
19 利權利範圍，系爭專利客觀上無被侵害或妨害之可能。系爭
20 專利已於110年11月20日屆期消滅，被上訴人據以主張之權
21 利已不復存在，自無請求除去或防止侵害必要，其於原審之
22 訴應予駁回等情，資為抗辯。

23 三、原審依被上訴人所請為其全部勝訴之判決，上訴人聲明全部
24 不服，提起上訴，聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人在原審
25 之訴駁回。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

26 四、本院得心證理由：

27 (一)被上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自94年9月1日至
28 110年11月20日止，臺灣阿斯特捷利康股份有限公司就其進
29 口販售且取得許可證之專利藥品，已依藥事法規定登載系爭
30 專利之專利資訊。而上訴人就系爭藥品已向衛生福利部食品
31 藥物管理署申請查驗登記並完成審查，於110年12月14日核

01 發藥品許可證等情，兩造不爭執，並有系爭專利之專利資料
02 查詢系統資料、專利說明書、專利藥品之相關專利資訊、系
03 爭藥品許可證詳細內容在卷可稽（原審卷一第37至65頁、本
04 院卷第125至128頁），堪信為真。

05 (二)被上訴人主張上訴人申請系爭藥品許可證並聲明未侵害系爭
06 專利，被上訴人認有侵權之虞，自得依專利法第96條第1項
07 後段規定請求防止侵害，系爭專利屆期後，兩造再無爭執，
08 上訴人實無提起上訴必要等情，上訴人則辯稱：系爭專利已
09 屆期，對於原審判決以尚未經衛生福利部確認之仿單為專利
10 侵權判斷之依據，上訴人不服，遂於110年11月19日系爭專
11 利屆期消滅前提起上訴，被上訴人據以主張之權利不復存
12 在，其於原審之訴應予駁回等語。經查：

13 1.專利法第70條第1項第1款規定：「有下列情事之一者，發明
14 專利權當然消滅：一、專利權期滿時，自期滿後消滅」。又
15 原告之權利保護要件是否具備，在第二審應以該審言詞辯論
16 終結時之狀態定之。上訴人之權利保護要件，雖於第一審起
17 訴時具備，然至第二審言詞辯論終結時，已不備該項要件，
18 法院仍應為上訴人敗訴之判決（最高法院67年度台上字第10
19 20號、97年度台上字第2247號民事判決要旨參照）。

20 2.本件被上訴人訴請上訴人不得直接或間接、自行或委請他人
21 製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系爭藥品，以系爭
22 專利尚未屆期消滅為必要，倘系爭專利之專利權業因期滿消
23 滅，被上訴人之訴訟即欠缺權利保護必要。系爭專利之專利
24 期間自94年9月1日至110年11月20日止，已如前述，雖本件
25 於原審110年10月26日判決時，仍在系爭專利之專利權期
26 間，然於本院111年6月30日言詞辯論終結時，系爭專利之專
27 利期間業已屆滿，依專利法第70條第1項第1款規定，系爭專
28 利之專利權消滅，則被上訴人前揭防止侵害之主張，已無權
29 利保護必要，依前揭說明，應為被上訴人敗訴之判決。

30 五、綜上所述，系爭專利之專利權業已期滿消滅，從而，被上訴
31 人依專利法第96條第1項或民法第767條第1項規定請求防止

01 侵害等情，為無理由，不應准許。原審未及審酌上情，判命
02 上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要
03 約、販賣、使用及進口系爭藥品，自有未洽，上訴意旨指摘
04 原審判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院廢棄改
05 判如主文第二項所示。

06 六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經核對
07 本件判決結果無影響，爰不逐一論述，附此敘明。

08 七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第7
09 8條，判決如主文。

10 中 華 民 國 111 年 7 月 21 日

11 智慧財產第一庭

12 審判長法 官 李維心

13 法 官 蔡如琪

14 法 官 陳端宜

15 以上正本係照原本作成。

16 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
17 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
18 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具
19 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資
20 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
21 書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起
22 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

23 中 華 民 國 111 年 7 月 21 日

24 書記官 吳社瑩

25 附註：

26 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

27 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
28 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

29 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
30 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
31 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。