

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民聲上字第7號

聲請人 Millennium Pharmaceuticals, Inc.

(美商千禧製藥公司)

法定代理人 Maya E. Cole

聲請人 台灣武田藥品工業股份有限公司

法定代理人 林珮萱

上二人共同

代理人 張哲倫律師

吳俐瑩律師

複代理人 李瑞涵律師

上二人共同

代理人 劉君怡

林佳蓁

相對人 中化合成生技股份有限公司

法定代理人 王謝怡貞

本件聲請人與相對人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，聲請人聲請對相對人為證據保全，本院裁定如下：

主 文

相對人應將「“中化合成”伊沙佐米檸檬酸鹽」產品(英文名稱：Ixazomib Citrate)於本院完整封存後妥善存放於相對人之山佳工廠(址設：新北市○○區○○街0號)，且不得開拆、變更或銷毀，亦不得擅自變更存放位置。

相對人所持有下列與系爭產品製造、販賣、為販賣之要約相關之應記錄保存之文件，准予影印為保全(若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全)：(一)系爭產品之生產記錄、批次製造記錄(批次製造及管制記錄；包含製程中及實驗室之測試結果)、製造管制標準書(生產及管制記錄)、運銷記錄及管制記錄；及(二)系爭產品之訂購單、出貨單、出口報單、發票及收據。聲請費用由相對人負擔。

理 由

01 一、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院
02 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，
03 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。且保全證據之聲請，應
04 表明應保全之證據，並釋明應保全之理由，此觀民事訴訟法
05 第368條第1項、第370條之規定即明。所謂證據有滅失之
06 虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險；至證據有礙
07 難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之
08 危險者而言。次按當事人聲請保全證據，依民事訴訟法第37
09 0條第2項、第284條規定，應就保全證據之理由即上開證據
10 保全之原因，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之
11 證據，以釋明之。

12 二、本件聲請意旨略以：聲請人美商千禧製藥公司為我國專利第
13 I440641號「蛋白酶體抑制劑」（下稱系爭專利1）、第I49833
14 3號「硼酸酯化合物及其醫藥組合物」（下稱系爭專利2）及第
15 I543985號「硼酸酯化合物及其醫藥組合物」（下稱系爭專利
16 3）（以上三項專利合稱為系爭專利）之專利權人，聲請人台灣
17 武田藥品工業股份有限公司自民國103年6月11日取得系爭專
18 利1之專屬再授權，已獲准登記並公告。系爭專利為化合物
19 專利，相對人所製造之系爭產品已落入系爭專利，此為相對
20 人於本院110年度民專訴字第19號判決中所自認。相對人之
21 山佳工廠已將其生產之系爭產品申請並取得製造許可證，而
22 依據相對人108年度年報顯示，其預計完成量產時間為109年
23 第4季，其為製造系爭產品，已申請取得製造方法相關專
24 利，並於其官方網站「API產品」項下提供相關資訊，其國
25 外原料藥廠商亦於網站上公開相關訊息，且於西元2018年將
26 系爭產品列為第十八屆世界製藥原料中國展之參展產品，聲
27 請人就相對人確已侵害系爭專利，及使用、販賣、為販賣之
28 要約、製造系爭產品等聲請證據保全之原因已盡釋明之責。
29 系爭產品為原料藥，僅販售予特定藥品製造商，聲請人根本
30 無從由市場上自行購得，亦非一般病患或消費者可直接經由
31 醫師處方或於藥局購買取得。相對人既已取得藥證，可隨時

01 製造、販售系爭產品，而其年報亦揭示已於109年第4季完成
02 生產。系爭產品及製造、販售之相關資訊均偏在相對人一
03 方，相對人一昧否認前開事實，倘不予保全前開事、物之現
04 狀，相對人為脫免責任，恐將進行滅證或隱匿證據等行為，
05 故本件實有保全證據之必要性。爰請求裁定准許至相對人山
06 佳工廠命其提出系爭產品完整封存，且不得開拆、變更或銷
07 毀，亦不得擅自變更存放位置；並准許對相對人關於系爭產
08 品之生產記錄、批次製造記錄(批次製造及管制記錄；包含
09 製程中及實驗室之測試結果)、製造管制標準書(生產及管制
10 記錄)、運銷記錄及管制記錄；及系爭產品之訂購單、出貨
11 單、出口報單、發票及收據等相關製造、販賣、為販賣之要
12 約等文件為影印或備份電磁記錄。

13 三、本件聲請人主張其分別為系爭專利之專利權人及專屬被授權
14 人，業據其提出專利證書為證，而相對人就系爭產品已申請
15 取得藥證，並公告生產計畫、與國外供應商間之洽商供料及
16 參展等節，亦據聲請人提出衛生福利部食品藥物管理署月報
17 節本、相對人年報節本、國外供應商網頁及參展名單為證，
18 堪信聲請人就聲請證據保全之原因已為相當之釋明。又本件
19 相對人系爭產品侵害系爭專利2請求項1、2及系爭專利3請求
20 項27至35、37至44之文義範圍，業經本院110年度民專訴字
21 第19號判決為初步認定，聲請人於該案中關於損害賠償之請
22 求，經法院以其未能提出相關證明文件而駁回，聲請人及相
23 對人就該案均提起上訴，系爭產品及其相關製造、銷售等文
24 件攸關損害賠償之認定與計算，自有高度蓋然性遭隱匿或銷
25 毀以脫免責任，是聲請人就保全證據之必要性部分，應認已
26 提出相當之證據資料為釋明。爰依上開規定，裁定准許對相
27 對人為如主文所示方式及內容之證據保全。

28 四、據上論結，本件聲請為有理由，依民事訴訟法第95條、第78
29 條，裁定如主文。

30 中 華 民 國 111 年 12 月 12 日

31 智慧財產第二庭

01		審判長法官	彭洪英
02		法官	曾啓謀
03		法官	汪漢卿
04	以上正本係照原本作成。		
05	本件不得聲明不服。		
06	中 華 民 國	111 年 12 月 12 日	
07		書記官	邱于婷