

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第7號

上訴人 綠茵生技股份有限公司

法定代理人 吳嘉峰

送達代收人 林仁祥

訴訟代理人 田勝侑律師

吳珮芳律師

被上訴人 財團法人生物技術開發中心

法定代理人 涂醒哲

送達代收人 楊康

被上訴人 中央研究院

法定代理人 廖俊智

訴訟代理人 呂紹凡律師

王惟佳律師

上列當事人間請求確認授權關係不存在事件，上訴人對於中華民國112年2月7日本院111年度民專訴字第48號第一審判決提起上訴，本院於112年11月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、被上訴人財團法人生物技術開發中心(下稱生技中心)經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，經核並無民事訴

01 訟法第386條各款所列情形，爰依到場之上訴人聲請，准由
02 到場之上訴人為辯論，並為判決。

03 貳、實體部分

04 一、上訴人主張略以：伊與被上訴人中央研究院(下稱其名)於民
05 國103年4月16日簽立專屬授權契約(下稱系爭授權契約甲)，
06 由中央研究院專屬授權伊就其農業生物科技研究中心徐麗芬
07 研究員等人創作之「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途
08 (中研院覽號：14A-1020222)」研發成果及發明專利第I5584
09 03號(下稱系爭專利甲)，亦即昭和草之萃取物及其萃取方
10 法、功效，在本國、美國、歐盟、日本及中國大陸地區，具
11 有使用、實施、重製、修改技術資料並販售、銷售產品之專
12 有權、排他權及再授權之權利，且在經濟部智慧財產局(下
13 稱智慧局)登記在案，伊僅在昭和草萃取物於癌症之使用未
14 獲授權。詎伊於109年間發現訴外人中美兄弟製藥股份有限
15 公司(下稱中美兄弟公司)於市面販售昭和植萃產品，遂於同
16 年8月7日函詢中央研究院，經中央研究院函覆其曾專屬授權
17 予生技中心有關昭和草研究成果，生技中心再將之授權予中
18 美兄弟公司。惟中央研究院已將上開關於昭和草研發成果全
19 部專屬授權予伊，排除原專利權人即中央研究院及他人實施
20 專利授權範圍之內容，亦排除中央研究院再授權予他人，中
21 央研究院就上開研發成果已無處分權，被上訴人2人簽署之
22 專屬授權契約(下稱系爭授權契約乙)就屬於系爭專利甲之專
23 利技術部分違反專利法第62條第3項、民法第71條規定而為
24 無效，於非屬於系爭專利甲之專利技術部分為無權處分，因
25 伊否認而為無效。伊與中央研究院簽訂系爭授權契約甲時，
26 已同時成立債權契約與物權契約，中央研究院於專屬授權範
27 圍內已喪失授權與實施之權能，伊因中央研究院二次授權行
28 為，致伊市場獨占地位及再授權利益喪失，在私法上之地位
29 有受侵害之危險，自有確認利益。爰請求確認系爭授權契約
30 乙與系爭授權契約甲之授權內容相同部分無效。原審駁回上
31 訴人之請求，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：(一)原判決

01 廢棄。(二)確認授權契約乙有關「富含半乳糖脂之植物萃取物
02 及其用途(中研院覽號：14A-1020222)」與系爭專利甲申請
03 專利範圍相同之昭和草技術、方法、材料、製程、配方之授
04 權行為無效。

05 二、中央研究院則以：伊並未否認上訴人取得系爭授權契約甲之
06 專屬被授權人地位，上訴人未敘明其私法上地位因系爭授權
07 契約乙存否而受有侵害之危險，其提起本件確認之訴，於法
08 未合。系爭授權契約甲於簽訂時，系爭專利甲尚未取得專利
09 權，於簽約時始未記載證號，而系爭授權契約甲之授權標的
10 與系爭授權契約乙授權標的為發明專利第I347192號(下稱系
11 爭專利乙)完全不同，兩者專利既有不同，則其等技術內容
12 自然可分，並無重複授權情事，自亦無判斷物權(或準物權)
13 行為效力之必要。況系爭授權契約甲更明確記載「排除有關
14 昭和草相關研究成果」，並例示「利用昭和草之純化物及活
15 性萃取物作為癌症化學預防物質(中研院覽號：14A-95030
16 5)」研究成果，上訴人提出之昭和草上市規劃書亦無構成授
17 權契約甲之內容，自不得捨棄契約明示之意思另為曲解，基
18 於債之相對性，系爭授權契約乙之效力如何與上訴人無涉。
19 另上訴人前向中美兄弟公司訴請專利侵權損害賠償案件，業
20 經本院認中美兄弟公司無侵害上訴人依授權契約甲所取得之
21 系爭專利甲，故授權契約乙是否有效，與上訴人無關，上訴
22 人並無提起本件確認訴訟之利益。況專利法第62條第3項規
23 定並非效力規定，系爭授權契約乙亦無違反強制或禁止規
24 定，伊縱有重複授權情事，亦無民法第71條規定之適用而無
25 效，上開專利法規定僅規範排除專利權人自己及第三人之實
26 施行為，並無限制專利權人再為授權行為，基於私法自治原
27 則，伊本得依契約自由與他人簽立授權契約，無涉契約是否
28 有效等語置辯。聲明：駁回上訴。

29 三、生技中心未於準備程序及言詞辯論期日到場，僅具狀表示援
30 用中央研究院之聲明及答辯理由(本院卷第124頁、第240
31 頁)。

01 四、不爭執事項：

02 (一)上訴人與中央研究院於103年4月16日簽立系爭授權契約甲，
03 契約期間為103年5月10日起至123年5月9日止，系爭專利甲
04 之授權期間為105年11月21日起至122年6月3日。

05 (二)生技中心與中央研究院於103年9月1日簽立系爭授權契約
06 乙。

07 五、本件爭點：

08 (一)本件上訴人提起訴訟有無確認利益？

09 (二)中央研究院將「昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技術
10 內容及「系爭專利乙」，專屬授權予生技中心，是否違反上
11 訴人與中央研究院上開專屬授權(專利法第62條第3項)而為
12 無效？

13 (三)中央研究院與生技中心簽訂授權契約書之授權內容(包含專
14 利範圍技術與非專利範圍技術)，是否含有相同於授權契約
15 甲「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途」研究成果之實質
16 技術內容(萃取技術、方法、材料、製程、配方)應用於相同
17 之授權範圍？若有，是否屬於重複授權之權利範圍？其授權
18 行為是否無效？

19 (四)中央研究院與生技中心簽訂授權契約書之授權內容(包含專
20 利範圍技術與非專利範圍技術)，是否含有系爭專利甲專利
21 說明書記載之技術內容應用於與授權契約甲相同之授權範
22 圍？若有，是否屬於重複授權之權利範圍？其授權行為是否
23 無效？

24 六、本院判斷理由：

25 (一)本件上訴人提起本件訴訟有無確認利益：

26 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
27 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文；
28 又民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係
29 指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵
30 害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而
31 言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，

01 即得謂有即受確認判決之法律上利益，縱其所求確認者為他
02 人間之法律關係，亦非不得提起(最高法院42年台上字第103
03 1號裁判要旨參照)。本件上訴人主張中央研究院已依授權契
04 約甲將「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途(中研院覽
05 號：14A-1020222)」研發成果及系爭專利甲，亦即昭和草之
06 萃取物及其萃取方法、功效均專屬授權予伊，中央研究院再
07 以授權契約乙將「昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技
08 術內容及系爭專利乙專屬授權予生技中心，屬重複授權而為
09 無效等情，為被上訴人所否認，並以前詞置辯，可知兩造間
10 就授權契約乙是否有效一節確有爭執，造成上訴人依授權契
11 約甲所取得技術內容此私法上地位有不安之狀態存在，而此
12 不安狀態能以確認判決除去之，依上開說明，上訴人即有受
13 本件確認判決之法律上利益，自得提起本件確認訴訟。

14 (二)中央研究院與生技中心簽訂授權契約書之授權內容(包含專
15 利範圍技術與非專利範圍技術)，並未含有相同於授權契約
16 甲「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途」研究成果之實質
17 技術內容(萃取技術、方法、材料、製程、配方)應用於相同
18 之授權範圍：

- 19 1. 經查，系爭授權契約甲第1條第1款約定：「甲方(即中央研
20 究院)同意將其農業生物科技研究中心)徐麗芬研究員等創作
21 人之研發成果富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途(本院覽
22 號:14A-1020222)，(以下簡稱本資料，如附件一，視為本契
23 約之部分)，依本契約第二條第一款授權乙方(即上訴人)使
24 用。」(臺灣士林地方法院卷第26頁，下稱士林地院卷)，而
25 依其附件一之記載，系爭授權契約甲之授權標的即為附件一
26 所載之系爭專利甲(士林地院卷第34頁)，茲依系爭授權契約
27 甲第3條第2款約定，本契約授權內容應為系爭專利甲之申請
28 專利範圍，且授權範圍限於「保肝及美白之食品、保健食品
29 及健康食品」領域專屬使用；另系爭授權契約乙第1條第1款
30 約定：「甲方(即中央研究院)同意將其農業生物科技研究中
31 心徐麗芬博士等創作人之研發成果昭和草萃取物應用於治療

01 黑色素瘤，(以下簡稱本資料，如附件一，視為本契約之部
02 分)，依本契約第二條第一款授權乙方(即生技中心)使
03 用。」(原審卷一第95頁)，而該附件一之授權標的則為系爭
04 專利乙以及美國專利US7547455、US8048455(原審卷一第97
05 頁)。另依中央研究院與生技中心系爭授權契約乙第3條第2
06 款及第一次增修條文約定，中央研究院與生技中心簽訂系爭
07 授權契約乙之授權內容應為系爭專利乙之申請專利範圍，且
08 授權範圍限於「治療黑色素瘤及其他癌症」領域專屬使用。
09 按專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專
10 利範圍為準…」，另同法第62條第3項亦規定：「專屬被授
11 權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發
12 明」，經比對系爭授權契約甲、乙之授權內容，可知系爭授
13 權契約甲之授權內容為系爭專利甲之申請專利範圍，且授權
14 範圍限於「保肝及美白之食品、保健食品及健康食品」領域
15 專屬使用，並無該申請專利範圍以外之其他上訴人所稱
16 「『富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途』研究成果之實質
17 技術內容(萃取技術、方法、材料、製程、配方)」的授權範
18 圍。

- 19 2. 茲再就系爭授權契約乙附件一所示之發明專利(包括系爭專
20 利乙等)與系爭授權契約甲附件一所示之發明專利(即系爭專
21 利甲)互為比對，經查，系爭專利乙請求項1至6、8至12為物
22 之請求項，其各請求項所申請之內容詳如本判決附表二所
23 示，而系爭專利乙請求項7之「昭和草萃取物」包含所列舉
24 之1, 2-二-0- α -次亞麻油醯基-3-0- β -半乳糖吡喃糖基-sn-
25 甘油(dLGG)(18:3/18:3)等共五種化合物，並未限定進行
26 萃取之操作方式；至系爭專利甲請求項1至4之富含半乳糖脂
27 之植物萃取物(系爭專利甲各請求項參本判決附表一所示)，
28 其為包含1, 2-二-0- α -次亞麻油醯基-3-0- β -半乳糖吡喃糖
29 基-sn-甘油(1, 2, di-0- α -linolenoyl-3-0- β -galactopyra
30 nosyl-sn-glycerol, dLGG)等六種化合物或其組合之溶份，
31 且係將昭和草等植物樣品以特定萃取方式而獲得。由於萃取

方式(如液態萃取、超臨界流體萃取等)、操作條件(如萃取液類別、順序等)等差異會導致萃取所得物成分組成有所不同，自難認為系爭專利乙請求項7之昭和草萃取物與系爭專利甲請求項1至4所界定(須採特定萃取方式而獲得)之富含半乳糖脂之植物萃取物為相同。況系爭專利乙請求項7所述昭和草萃取物係用於製備「預防及/或治療黑色素瘤」之藥物，與系爭專利甲請求項1至4之「富含半乳糖脂之植物萃取物」用於製備「預防或治療猛爆性肝炎」、「預防或治療敗血症」、「美白」及「預防或治療急性腎、肝或肺損傷及其相關適應症」顯然不同，上訴人既未舉證證明該等用途係可由相同藥理作用直接且無歧異導出、或係不可避免地由密切相關之藥理效果所產生，自難遽認系爭專利乙請求項7所主張之用途與系爭專利甲請求項1至4主張之用途相同，縱認二專利之植物萃取物相同，其用途之差異亦難逕認為相同發明。

3. 另系爭專利乙請求項13之技術內容與請求項7相同，而系爭專利乙請求項7所述之技術內容與系爭專利甲請求項1至4既有差異，則系爭專利乙請求項13之「昭和草萃取物」與系爭專利甲請求項1至4之「富含半乳糖脂之植物萃取物」亦難謂相同。再如前述，系爭專利乙請求項13係將昭和草萃取物用於製備「抗發炎」之藥物，其與系爭專利甲請求項1至4製備用於「預防或治療猛爆性肝炎」、「預防或治療敗血症」、「美白」及「預防或治療急性腎、肝或肺損傷及其相關適應症」等顯然不同，上訴人並未舉證該等用途差異可由相同藥理作用直接且無歧異導出、或係不可避免地由密切相關的藥理效果所產生，自亦難遽認系爭專利乙請求項13主張之用途與系爭專利甲請求項1至4主張之用途為相同。縱認二專利之植物萃取物相同，其用途之差異亦難逕認為相同發明。是綜上所述，系爭授權契約甲與系爭授權契約乙各自授權之專利申請專利範圍既非相同發明，中央研究院與生技中心所簽訂之系爭授權契約乙所指授權標的(即系爭專利乙)難謂與系爭

01 授權契約甲所指標的(即系爭專利甲)具有相同之專利權範
02 圍。

03 (三)中央研究院將「昭和草萃取物應用於治療黑色素癌」之技術
04 內容及「系爭專利乙」，專屬授權予生技中心，並未違反上
05 訴人與中央研究院簽訂之系爭授權契約甲：

06 1. 承前所述，系爭授權契約乙之授權內容即系爭專利乙之申請
07 專利範圍，與系爭授權契約甲之授權內容即系爭專利甲之申
08 請專利範圍不同，系爭專利乙並無上訴人所稱相同於「系爭
09 專利甲說明書記載技術內容」之授權範圍，且系爭專利乙請
10 求項1至請求項13與系爭專利甲請求項1至請求項16並非相同
11 發明，系爭授權契約乙就系爭專利乙之授權範圍並未包含與
12 系爭專利甲相同之專利權範圍，未違反上訴人與中央研究院
13 簽訂之系爭授權契約甲約定內容。

14 2. 上訴人雖主張原審以系爭專利甲與系爭專利乙之專利範圍作
15 為判斷中央研究院前後兩次昭和草之專屬授權內容是否相同
16 之依據，卻未以兩份授權契約之全部內容為審酌解釋，倘兩
17 造確有以專利內容作為授權範圍，契約內容僅需記載專利證
18 書號即可，顯見中央研究院前後兩次專屬授權之內容係包含
19 契約內載明之閱覽號研究內容及整份專利說明書記載之內
20 容，專利範圍之文字敘述並無法等同於整個專屬授權內容云
21 云(本院卷第54頁)。惟查，系爭授權契約乙已明載其授權內
22 容為系爭專利乙之申請專利範圍，系爭授權契約甲亦明載其
23 授權內容為系爭專利甲之申請專利範圍，則本件有無重複授
24 權情事，自應以系爭專利甲、乙之內容作為比對依據。而系
25 爭專利乙之請求項1至請求項13與系爭專利甲之請求項1至請
26 求項16並無相同發明之情事，原審於比對二者後認為系爭授
27 權契約甲、乙之授權內容不同，並無理由不備之違誤。況系
28 爭授權契約甲於第3條第1款業已載明：「本資料不包含本院
29 有關昭和草之相關發明，本院有關昭和草相關研究係包含但
30 不限於甲方其農業生物科技研究中心徐麗芬研究員等之研究
31 成果『利用昭和草之純化物或活性萃取物作為癌症化學預防

物質』(本院覽號14A-950305)」，其中「本院覽號14A-950305」即系爭授權契約乙之覽號，亦即系爭授權契約甲已明文將授權契約乙之授權標的「排除」於其授權範圍之外，契約文義並無不明之處，上訴人前開所述，自非可採。況系爭授權契約甲第3條第2款及系爭授權契約乙第3條第2款之記載，前者授權領域為「保肝及美白之食品、保健食品及健康食品」，後者授權領域則為「治療黑色素瘤及其他癌症」，二者截然不同，自亦不存在重複授權之疑慮。

3. 再依系爭授權契約甲、乙約定內容所載，可知該等契約係以中央研究院之制式專屬授權契約提供訂約雙方進行簽立，其格式係在「研發成果」後方之空格中填入專利名稱，另附加覽號，再於各該授權書附件一中載明專利名稱及專利申請案號或專利號，尚難僅因該等制式契約之記載格式而逕稱系爭授權契約甲之授權標的不只包含附件一所示系爭專利甲之申請專利範圍。是上訴人前開主張稱授權標的若僅為系爭專利甲，則只需於契約內具體約定專利證書號即可，因而主張系爭授權契約甲之授權標的應包含契約內載明之覽號研究內容及整份專利說明書記載之內容云云，非可憑採。況如前述，系爭授權契約甲已載明其授權標的之具體內容為「如附件一」，而其附件一所示內容除「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途，中華民國專利申請案號000000000」外別無其他記載，系爭授權契約甲之授權標的自當僅能解釋為限於系爭專利甲之申請專利範圍。系爭授權契約甲、乙之授權標的及範圍既無重疊，自難謂系爭授權契約甲、乙存在重複授權之疑慮，故上訴人之相關主張實無理由，委無可採。

4. 上訴人雖又稱其被專屬授權之具體範圍為「昭和草之萃取方法、萃取物dLGG、及在保健食品用於適應症肝炎及美白的功效」並稱「授權契約甲與授權契約乙完整授權範圍並非只有這兩件專利而已，授權契約甲包含了昭和草的整個研究成果」云云(本院卷第197頁)。惟如前述，系爭授權契約甲之授權內容為系爭專利甲之申請專利範圍，授權範圍限於「保

肝及美白之食品、保健食品及健康食品」領域專屬使用，其契約第3條第1款亦載明：「本資料不包含本院有關昭和草之相關發明，本院有關昭和草相關研究係包含但不限於甲方其農業生物科技研究中心徐麗芬研究員等之研究成果『利用昭和草之純化物或活性萃取物作為癌症化學預防物質』（本院覽號14A-950305)」，而系爭授權契約乙之授權內容應為系爭專利乙之申請專利範圍，且授權範圍限於「治療黑色素瘤及其他癌症」領域專屬使用，兩者授權內容及用途範圍不同，上訴人稱系爭授權契約甲包含了昭和草之萃取方法、萃取物dLGG、昭和草之整個研究成果云云，顯然與上開契約文字所載內容互相矛盾，嚴重曲解契約文字之真意，自非可採。

5. 系爭授權契約甲、乙之授權標的並不相同，授權領域亦不相同，尚無上訴人所稱重複授權之情事，中央研究院依授權契約乙將「昭和草萃取物應用於治療黑色素瘤」之技術內容（即系爭專利乙）專屬授權予生技中心，並未違反其與上訴人間依系爭授權契約甲所為之專屬授權，系爭授權契約乙之授權行為應屬有效。

八、綜上所述，中央研究院與生技中心簽訂之系爭授權契約乙之授權內容，並無將相同於系爭授權契約甲「富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途」研究成果之實質技術內容（萃取技術、方法、材料、製程、配方）應用於相同之授權範圍情形，系爭授權契約甲、乙並無重複授權之情事，系爭授權契約乙之授權行為應屬有效。原審判決駁回上訴人在第一審之訴，經核並無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，並無理由，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第385條第1項前段、第449條第1項、第78條，判決如主文。

01 中 華 民 國 112 年 12 月 21 日

02 智慧財產第二庭

03 審判長法 官 彭洪英

04 法 官 曾啓謀

05 法 官 汪漢卿

06 以上正本係照原本作成。

07 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
08 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
09 (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
10 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
11 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
12 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
13 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

14 中 華 民 國 113 年 1 月 2 日

15 書記官 邱于婷

16 附註：

17 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

18 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
19 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

20 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
21 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
22 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。