

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民專上字第1號

03 上訴人 瑩碩生技醫藥股份有限公司

04 法定代理人 王建治

05 訴訟代理人 陳淑君律師

06 徐瑞毅律師

07 被上訴人 MERCK SHARP & DOHME LLC

08 (美商默沙東有限責任公司)

09 法定代理人 Mark Stewart

10 訴訟代理人 張哲倫律師

11 羅秀培律師

12 蔡昀廷律師

13 張雅雯專利師

14 上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國113
15 年11月27日本院113年度民專訴字第26號第一審判決提起上訴，
16 本院於114年5月8日言辯論終結，判決如下：

17 主 文

18 一、原判決廢棄。

19 二、被上訴人在第一審之訴駁回。

20 三、第一審訴訟費用由上訴人負擔，第二審訴訟費用由被上訴人
21 負擔。

22 事實及理由

23 一、程序方面：

24 (一)本件被上訴人即原告為美國公司，其主張所有中華民國第I2
25 26331號「用於治療或預防糖尿病之貝塔-胺基雜環二肽基肽
26 酶抑制劑」發明專利(下稱系爭專利)有受上訴人即被告侵
27 害之虞，而上訴人之營業所所在地設在我國，被上訴人主張
28 該當有侵害專利權之虞之行為地亦在我國，經類推民事訴訟
29 法第2條第2項規定，我國法院自有國際管轄權。又按以智慧
30 財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事
31 法律適用法第42條第1項有明文，被上訴人主張其依我國專

01 利法規定取得之專利權有遭侵害之虞，故本件自應以權利應
02 受保護地之我國法為準據法。

03 (二)按提起第二審上訴，應以上訴狀表明對於第一審判決不服之
04 程度及應如何廢棄或變更之聲明，民事訴訟法第441條第1項
05 第3款定有明文，是上訴第二審，非有不服之利益不得為之
06 ，至於不服利益之有無，原則上以判決主文與原告訴之聲明
07 為比較（最高法院107年度台抗字第281號民事裁定意旨參照
08 ）。本件原審依被上訴人訴之聲明判決上訴人不得直接或間
09 接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進
10 口「醣瑩得50/850毫克膜衣錠」、「醣瑩得50/500毫克膜衣
11 錠」（下合稱系爭藥品），是就該請求防止侵害所為不利於
12 上訴人之第一審判決既尚存在，自難謂其無上訴利益，故被
13 上訴人遽指上訴人因欠缺權利保護要件，並無上訴第二審之
14 利益而認本件上訴不合法，即有誤會，合先敘明。

15 二、被上訴人主張：伊為系爭專利之專利權人，系爭專利之專利
16 權期限為西元2005年1月11日至2022年7月4日，西元2017年3
17 月21日准許延長專利權期限至西元2025年1月9日，核准延長
18 範圍為「Sitagliptin(as monohydrate phosphate salt)用
19 於第二型糖尿病」，訴外人美商默沙東藥廠股份有限公司臺
20 灣分公司（下稱默沙東臺灣分公司）於登載專利資訊期限內
21 ，依法就其進口販售且取得許可證之衛署藥輸字第025041號
22 新藥「捷糖穩50/850毫克膜衣錠」藥品及衛署藥輸字第0250
23 43號新藥「捷糖穩50/500毫克膜衣錠」藥品（下稱系爭專利
24 藥品）登載系爭專利相關新藥專利資訊，受系爭專利所保護
25 。又伊於民國113年1月16日收受上訴人來函告知其已就學名
26 藥即系爭藥品申請查驗登記，並依藥事法第48條之9第4款規
27 定聲明（下稱P4聲明）系爭藥品未侵害系爭專利藥品所對應
28 之系爭專利。惟伊依據系爭藥品與系爭專利比對分析，系爭
29 藥品的活性成分與系爭專利藥品相同，適應症範圍均為適用
30 於第二型糖尿病患者的血糖控制，故系爭藥品落入系爭專利
31 之延長範圍，已侵害系爭專利，爰依專利法第96條第1項後

01 段規定請求防止侵害，即聲明請求上訴人不得直接或間接、
02 自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系
03 爭藥品。

04 三、上訴人則以：延長發明專利權期間之範圍應嚴格限制於「衛
05 署藥輸字第024668號許可證」所載之有效成分及用途，不及
06 於申請專利範圍中有記載而前開許可證未記載之其他物、其
07 他用途或製法，是系爭藥品屬於複方成分藥品（即
08 Sitagliptin 與 Metformin），僅有在使用單方的
09 Sitagliptin用於第一線的第二型糖尿病治療未獲改善時，
10 方能採用後線治療方式，二者屬於互斥關係，系爭專利之專
11 利權延長範圍僅限於「Sitagliptin(as monohydrate
12 phosphate salt)用於第二型糖尿病」，複方有效成分及後
13 線適應症均不屬於延長範圍內，故系爭藥品並未落入系爭專
14 利核准之延長範圍。又系爭專利之專利權嗣已期滿消滅，本
15 件被上訴人已無權利保護之必要，故被上訴人請求防止侵害
16 顯無理由，自應駁回被上訴人在原審之訴等語，資為抗辯。

17 四、原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人提起上訴並聲明：(一)原
18 判決廢棄。(二)被上訴人在第一審之訴駁回。被上訴人則答辯
19 聲明：上訴駁回。至於原判決駁回被上訴人假執行之聲請部
20 分，因其未上訴已確定，非本件審理範圍。

21 五、兩造不爭執事項：

22 (一)被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間為西元2005年
23 1月11日至2022年7月4日，西元2007年8月6日取得有效成分
24 為「Sitagliptin (as monohydrate phosphate salt)」之
25 衛署藥輸字第024668號藥品許可證，同年11月2日提出專利
26 權期間延長申請，西元2017年3月21日准許延長專利權期間
27 至2025年1月9日，核准延長範圍為「Sitagliptin (as
28 monohydrate phosphate salt)用於第二型糖尿病」。

29 (二)默沙東臺灣分公司就其進口販售且取得許可證之系爭專利藥
30 品，登載系爭發明專利之相關新藥專利資訊。

01 (三)上訴人就系爭藥品之查驗登記申請以專利藥品為對照新藥，
02 向衛福部食藥署申請學名藥查驗登記，並依藥事法第48條之
03 9第4款及第48條之12第1項規定於113年1月10日分別以碩
04 (智)字113010001及113010002號函知被上訴人系爭藥品未落
05 入其所對應系爭專利之專利範圍，經被上訴人於113年1月16
06 日收受。

07 (四)系爭專利於114年1月9日到期後，衛福部已核發系爭藥品之
08 藥品許可證予上訴人。

09 六、本院得心證之理由：

10 (一)按發明專利權期滿時，自期滿後當然消滅，專利法第70條第
11 1項第1款有明文規定。又按原告之權利保護要件是否具備，
12 在第二審應以該審言詞辯論終結時之狀態定之。上訴人之權
13 利保護要件，雖於第一審起訴時具備，然至第二審言詞辯論
14 終結時，已不備該項要件，法院仍應為上訴人敗訴之判決
15 (最高法院97年度台上字第2247號民事判決意旨參照)。

16 (二)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
17 製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系爭藥品，係以系
18 爭專利權仍存續而尚未屆期消滅為前提，倘系爭專利之專利
19 權業因期滿消滅，被上訴人起訴請求即欠缺權利保護之必要
20 。查系爭專利之專利權期間原自西元2005年1月11日至2022
21 年7月4日，嗣經准許延長至西元2025年(即民國114年)1月
22 9日止，此為兩造所不爭執，並有系爭專利證書可稽。雖本
23 件於113年11月27日原審判決時，仍在系爭專利之專利權期
24 間，然於本院第二審114年5月8日言詞辯論終結時，系爭專
25 利之專利權期間業已屆滿，依專利法第70條第1項第1款規定
26 ，系爭專利之專利權即當然消滅，則被上訴人前揭防止侵害
27 之請求即無權利保護之必要，依前揭說明，自應為被上訴人
28 敗訴之判決。

29 七、綜上所述，本件被上訴人據以請求之系爭專利權既已期滿消
30 滅，其依前揭規定請求防止上訴人侵害，即屬無據，不應准
31 許。從而，原審未及審酌，判令上訴人不得直接或間接、自

01 行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口系爭
02 藥品，即有未洽，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判
03 ，為有理由，應由本院廢棄改判如主文第二項所示。

04 八、按「因下列行為所生之費用，法院得酌量情形，命勝訴之當
05 事人負擔其全部或一部：二、敗訴人之行為，按當時之訴訟
06 程度，為伸張或防衛權利所必要者。」民事訴訟法第81條第
07 2款定有明文。本件系爭專利於原審訴訟時既仍存續而未屆
08 期消滅，業如前述，依當時訴訟程度應為被上訴人伸張權利
09 所必要，本院酌量此情，應命兩造各自負擔第一、二審敗訴
10 部分之訴訟費用。

11 九、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點（如系爭藥品是否落入系
12 爭專利之專利權延長範圍）及其餘主張及攻擊防禦方法，經
13 審酌後對本件判決結果並無影響，爰不逐一論述，附此敘明
14 。

15 十、結論：本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，
16 民事訴訟法第450條、第81條第2款，判決如主文。

17 中 華 民 國 114 年 5 月 29 日

18 智慧財產第一庭

19 審判長法官 汪漢卿

20 法官 曾啓謀

21 法官 吳俊龍

22 以上正本係照原本作成。

23 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
24 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
25 （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
26 具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
27 資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
28 但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
29 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 114 年 6 月 3 日

31 書記官 蔣淑君

01 附註：

02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

03 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
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

05 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
06 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
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。