

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民專上字第23號

上訴人 台灣山德士藥業股份有限公司

法定代理人 許勝維

訴訟代理人 蘇佑倫律師

王蕙瑄律師

林勤皓律師

童啟哲專利師

被上訴人 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

(德商拜耳智慧財產有限公司)

法定代理人 Dr. Gregor Christoph Schwartz

訴訟代理人 張哲倫律師

羅秀培律師

張秉甦律師

劉君怡專利師

輔佐人 吳敏慈

上列當事人間排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國114年6月13日本院113年度民專訴字第28號第一審判決提起上訴，被上訴人為訴之減縮，本院於115年3月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決除減縮部分外廢棄。

二、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

三、第一、二審訴訟費用（除減縮部分外）由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、本件因被上訴人係外國法人，具有涉外因素，而為涉外民事事件。被上訴人主張其受我國專利法保護之專利權遭上訴人侵害，侵權行為地於我國境內，上訴人營業所所在地亦設於我國，參酌民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、第15條第

01 1項、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款及智慧財產案  
02 件審理法第9條第1項規定，本院對於本件具有國際管轄權，  
03 且本件準據法依涉外民事法律適用法第42條第1項、第25條  
04 規定，應適用我國法律。又被上訴人為依外國法律設立之外  
05 國法人，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能  
06 力，具有當事人能力。

07 二、被上訴人於原審起訴時所主張之我國第I356702號「製備固  
08 體口服醫藥組成物之方法」發明專利，於原審訴訟進行中已  
09 表明不主張（原審卷一第513頁），非本件審理範圍。

10 三、依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款規定，  
11 在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但  
12 因請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明  
13 者，不在此限。被上訴人因其所有我國第I377945號「血栓  
14 性疾病之預防及治療」發明專利（下稱系爭專利）於第二審  
15 言詞辯論終結前專利權期滿，主張減縮聲明第二項為：「原  
16 判決主文第一項減縮為：確認被上訴人基於系爭專利權，自  
17 民國114年1月23日起至115年1月26日止，對於上訴人『柔栓  
18 服膜衣錠10毫克Rivaroxaban Sandoz Film-coated Tablets  
19 10mg』、『柔栓服膜衣錠20毫克Rivaroxaban Sandoz Film-  
20 coated Tablets 20mg』藥品（下稱系爭藥品）之排除侵害  
21 請求權、防止侵害請求權存在」（卷二第369至372頁，卷三  
22 第43頁、第131至134頁、第154頁），上訴人雖不同意（卷  
23 三第5至9頁、第44頁、第155頁），然被上訴人所為基於相  
24 同專利侵權事實，僅係將主張範圍減縮為原先包含在排除、  
25 防止侵害請求權內的確認請求權存在部分，核符前揭規定，  
26 應予准許。至於減縮部分（即原先請求排除、防止侵害之不  
27 作為給付部分）則不在本件審理範圍，併予敘明。

## 28 貳、實體方面

29 一、被上訴人主張：被上訴人為系爭專利之專利權人，上訴人申  
30 請查驗登記之系爭藥品落入系爭專利請求項1、2之專利權範

01 圍，在系爭專利之專利權期間，被上訴人依專利法第96條第  
02 1項規定之排除及防止侵害請求權存在等情。

03 二、上訴人則以：被上訴人變更聲明為確認之訴，不具備民事訴  
04 訟法第247條第1項「即受確認判決之法律上利益」要件，被  
05 上訴人所為訴之變更於法不合，系爭專利權因期滿消滅已無  
06 權利保護必要，況系爭藥品未落入系爭專利請求項1、2之文  
07 義範圍，系爭專利請求項1、2不為發明說明及圖式支持，且  
08 上訴人所提證據（乙證5、乙證7至12）組合足以證明系爭專  
09 利請求項1、2不具進步性，多數國外判決已認定系爭專利之  
10 各該國對應專利不具進步性等情置辯。

11 三、原審為被上訴人勝訴之判決（尚未減縮聲明），即上訴人不  
12 得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販  
13 賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品，並為假執行之諭  
14 知。上訴人不服提起上訴，上訴聲明：☐原判決廢棄。☐上  
15 開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁  
16 回。被上訴人為訴之減縮，並為答辯聲明：☐上訴駁回。☐  
17 原判決主文第一項減縮為確認被上訴人基於系爭專利權，自  
18 114年1月23日起至115年1月26日止，對於上訴人系爭藥品之  
19 排除侵害請求權、防止侵害請求權存在。

20 四、民事訴訟法第247條第1項規定：「確認法律關係之訴，非原  
21 告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書  
22 真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同」。按法律關係  
23 （或不能提起他訴訟之法律關係基礎事實、證書真偽）之存  
24 否不明確，致原告主觀上認為其在私法上之地位有受侵害之  
25 危險，而此種不安之狀態得以對於被告之確認判決除去之  
26 者，即屬具有民事訴訟法第247條規定提起確認之訴之即受  
27 確認判決法律上利益（即確認利益），此為原告提起確認之  
28 訴之特別要件。而原告起訴請求之內容，須具備法院以本案  
29 判決解決其與被告間紛爭之必要性、實效性，始具備一般權  
30 利保護之保護必要（即訴之利益）要件。又確認法律關係之  
31 訴，以確認現在之法律關係為限，如過去曾經存在之法律關

01 係，因情事變更，現已不復存在，或未持續至現在仍尚存  
02 續，而不影響其他現在之法律關係，因不具備法院以本案判  
03 決解決紛爭之必要性、實效性，自屬欠缺一般權利保護之保  
04 護必要要件，即欠缺訴之利益，亦欠缺確認利益。此在確認  
05 為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，以防止濫訴。至原告  
06 提起確認之訴是否具備確認利益或訴之利益，皆以事實審言  
07 詞辯論終結時之狀態定之（最高法院114年度台上字第738號  
08 民事判決意旨參照）。經查：

09 (一)系爭專利之專利權期間自101年12月1日起至115年1月26日  
10 止，於本件言詞辯論終結日即115年3月25日時，系爭專利之  
11 專利權期滿，依專利法第70條第1項第1款規定，系爭專利之  
12 專利權業已消滅，已無侵害或侵害之虞存在。被上訴人請求  
13 確認自114年1月23日起至115年1月26日止，對於上訴人系爭  
14 藥品之排除侵害請求權、防止侵害請求權存在，係就過去曾  
15 經存在之法律關係為主張，惟該法律關係因系爭專利之專利  
16 權業已消滅而不復存在，依前揭規定及說明，本件確認之訴  
17 非有即受確認判決之法律上利益，依民事訴訟法第247條第1  
18 項規定，不得提起確認法律關係之訴，應予駁回。

19 (二)被上訴人雖主張日後得藉由本件侵權及有效性爭點之認定，  
20 於另件損害賠償訴訟發揮爭點效，進而得以向上訴人請求損  
21 害賠償等情（卷二第378頁），然被上訴人並未舉證說明上  
22 訴人於系爭專利期滿前有何具體侵權行為，實難僅憑被上訴  
23 人之侵權臆測，或所謂類推適用專利法第72條「利害關係人  
24 對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權  
25 當然消滅後，提起舉發」規定之法理（卷三第157頁），逕  
26 認其有即受確認判決之法律上利益，而為不利上訴人之判  
27 斷。

28 五、綜上所述，被上訴人請求確認對於上訴人系爭藥品之排除侵  
29 害請求權、防止侵害請求權存在，核非正當，應予駁回。至  
30 於被上訴人於原審所為假執行聲請部分，因被上訴人減縮聲  
31 明為確認之訴而屬贅載，惟被上訴人既未於減縮聲明時併同

01 調整，爰以其失所依據併予駁回。原審（除減縮部分外）未  
02 及審酌系爭專利期滿而為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上  
03 訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，爰由  
04 本院將原判決廢棄，改判如主文第二項所示。

05 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判  
06 決結果不生影響，爰不予斟酌及論述，附此敘明。

07 七、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2  
08 條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

09 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

10 智慧財產第一庭

11 審判長法 官 汪漢卿

12 法 官 蔡惠如

13 法 官 陳端宜

14 以上正本係照原本作成。

15 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  
16 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  
17 （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  
18 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  
19 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  
20 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  
21 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

22 中 華 民 國 115 年 5 月 8 日

23 書記官 吳祉瑩

24 附註：

25 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

26 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  
27 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

28 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  
29 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  
30 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。