

# 最高法院民事裁定

113年度台上字第1584號

上訴人 南光化學製藥股份有限公司

兼法定代理人 陳立賢

共 同

訴訟代理人 翁雅欣律師

被上訴人 Helsinn Healthcare SA (瑞士商赫爾辛保健公司)

法定代理人 Antonella Bennici

Matteo Santi

均住同上

訴訟代理人 張哲倫律師

陳佳菁律師

張秉甦律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國113年4月30日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第13號），提起上訴，本院裁定如下：

## 主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

## 理 由

一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，先予敘明。

二、按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之；又判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；且提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其

01 依民事訴訟法第469條之1規定提起上訴者，並應具體敘述為  
02 從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解  
03 具有原則上重要性之理由；第三審法院應於上訴聲明之範圍  
04 內，依上訴理由調查之。同法第467條、第468條、第470條  
05 第2項、第475條本文各有明定。是當事人提起上訴，如依同  
06 法第469條規定，以原判決有所列各款情形之當然違背法令  
07 為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款  
08 規定情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之  
09 具體事實；如依同法第469條之1規定，以原判決有前條以外  
10 其他不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應  
11 表明該判決所違背之法令條項，或有關司法院大法官解釋或  
12 憲法法庭裁判字號，或成文法以外之習慣或法理等及其具體  
13 內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具  
14 體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之  
15 法律見解具有原則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依  
16 上述方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難  
17 認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。另第三審法院  
18 就未經表明於上訴狀或理由書之事項，除有民事訴訟法第47  
19 5條但書情形外，亦不調查審認。

20 三、本件上訴人對於原判決於其不利部分提起第三審上訴，雖以  
21 該部分判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係  
22 就原審取捨證據、認定事實之職權行使所論斷：被上訴人與  
23 訴外人美國羅氏帕羅奧多責任有限公司（Roche Palo Alto  
24 LLC，下稱羅氏公司）共有我國第I342212號「帕洛諾司瓊之  
25 液體醫藥配方」發明專利（下稱系爭專利）之專利權，羅氏  
26 公司並將其應有部分專屬授權予被上訴人。系爭專利請求項  
27 共18項，其中請求項1、15、17為獨立項，其餘均為附屬  
28 項。被上訴人與羅氏公司在上訴人南光化學製藥股份有限公  
29 司（下稱南光公司）舉發系爭專利案審查期間，於110年2月  
30 22日申請更正請求項1，上開更正未超出申請時說明書或圖  
31 示所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時申請專利範

01 圍，並無違反專利法第67條規定，其更正為合法。系爭專利  
02 發明說明已明確且充分揭露申請專利之發明，並可據以實  
03 施，且為發明說明所支持，南光公司與上訴人陳立賢（下稱  
04 南光公司2人）所提證據不能證明系爭專利不具新穎性及進  
05 步性，無應撤銷之事由。南光公司製造販賣PH4.5至5.5之  
06 「嘔克朗注射劑」藥品（OKmilon Injection，下稱系爭藥  
07 品），其技術內容落入系爭專利請求項1、2、8、9、11、13  
08 之文義範圍，侵害系爭專利權。系爭專利於93年間公開，南  
09 光公司與被上訴人具同業競爭關係，並設有組織就藥品研發  
10 進行法規解析，且經被上訴人於108年間發函制止專利侵權  
11 行為及提起本件訴訟後，猶持續製造、販賣系爭藥品，顯故  
12 意侵害系爭專利權。被上訴人經羅氏公司同意，僅將系爭專  
13 利權部分專屬授權予○○公司，○○公司並將其損害賠償請  
14 求權讓與被上訴人，依專利法第96條第1、2、3項、第97條  
15 第1項第1款、第2項規定，被上訴人自得請求南光公司為銷  
16 毀等必要處置及損害賠償，且依民法第216條第1項規定，得  
17 請求賠償者包含所受損害及所失利益。陳立賢為南光公司之  
18 負責人，該公司藥品之製造銷售屬其執行業務範圍，依公司  
19 法第23條第2項，應與南光公司連帶負賠償之責。衡酌系爭  
20 藥品為系爭專利藥品嘔立舒注射劑（下稱專利藥）之學名  
21 藥，二者具有可替代性，且斯時市場上化療止吐用藥僅接受  
22 進用上開二種藥品，依醫療院所藥品採購所採之「一進一出  
23 （進一刪一）原則」，如進用系爭藥品，即同時停止採購使  
24 用專利藥，故南光公司於系爭專利權期間113年1月27日屆滿  
25 前販售之如原判決附件四所示系爭藥品數量，應即為專利藥  
26 減少之銷量。參以衛生福利部中央健康保險署於108、109年  
27 間就醫療院所申請專利藥之藥價先後核定為新臺幣（下同）  
28 732元、706元，被上訴人所提專利藥交易發票所載藥價復與  
29 健保核價金額相符，認以上開健保核價為計算基準應屬適  
30 當。依此計算，再扣除專利藥之原料及代工製造成本後，其  
31 損害額為824萬7,919元。審酌南光公司之侵害行為係屬故

01 意，及其侵害情節，爰酌定以上開損害額之2倍即1,649萬5,838元為賠償金額。從而，被上訴人請求南光公司2人連帶給  
02 付1,649萬5,838元本息，及南光公司回收、銷毀系爭藥品，  
03 為有理由，應予准許等情，指摘為不當，並就原審命為辯論  
04 及已論斷或其他與判決結果不生影響者，泛言謂為違法或漏  
05 未論斷，而非表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依  
06 訴訟資料合於該違背法令之具體事實，更未具體敘述為從事  
07 法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有  
08 原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭  
09 說明，應認其上訴為不合法。末查，原審固裁定禁止南光公  
10 司2人閱覽財政部關務署112年3月13日函附具之資料及光碟  
11 （下稱系爭證據資料），惟其裁定已敘明系爭證據資料涉及  
12 被上訴人之營業秘密，且與被上訴人所受損害數額之計算無  
13 涉，無使用該資料之必要；原判決亦未將系爭證據資料作為  
14 裁判之基礎，自無影響南光公司2人辯論權可言，其2人就  
15 此所為指摘，不無誤會。至原判決其他贅述理由，無論當否，  
16 均與裁判結果無影響。又原判決主文第一項諭知將第一審判  
17 決關於命南光公司2人連帶給付超過1,649萬5,838元本息部  
18 分廢棄，惟於第一審判決之後漏載「主文第一項」，應由原  
19 法院依法以裁定更正之，均附此敘明。

21 四、據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第481條、第4  
22 44條第1項、第95條第1項、第78條，裁定如主文。

23 中 華 民 國 115 年 3 月 12 日

24 最高法院智慧財產民事第一庭

25 審判長法官 盧 彥 如

26 法官 李 瑜 娟

27 法官 陳 容 正

28 法官 陳 秀 貞

29 法官 吳 美 蒼

30 本件正本證明與原本無異

31 書記官 賴 立 旻

01 中 華 民 國 115 年 3 月 23 日