

最高法院民事判決

107年度台上字第2359號

上訴人 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer
Ireland Pharmaceuticals）

法定代理人 Colm Higgins

訴訟代理人 蔣大中律師

被上訴人 銘躍藥品有限公司

法定代理人 周雨柔（原名周亮如）

被上訴人 林王乃幸

格瑞藥品有限公司

兼上列一人

法定代理人 沈英娟

共同

訴訟代理人 王乃中律師

陳哲宏律師

上列一人

複代理人 吳承芳律師

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105年12月15日智慧財產法院第二審判決（104年度民專上字第41號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人上訴本院後，其法定代理人變更為Colm Higgins，茲由其具狀聲明承受為上訴人法定代理人續行訴訟，核無不合，先予敘明。

上訴人主張：伊為發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國85年12月11日起至105年7月2日止。伊依系爭專利成分製造「威而鋼」膜衣錠藥品。被上訴人銘躍藥品有限公司（下稱銘躍公司）、格瑞藥品有限公司（下稱格瑞公

司)販售訴外人南光化學製業股份有限公司製造之「美好挺膜衣錠」100毫克藥品(下稱系爭藥品),侵害伊所有之專利權,致伊受有損害,經伊於101年2月6日發函通知要求停止未果。而被上訴人林王乃幸為原銘躍公司負責人、被上訴人沈英娟為格瑞公司負責人,爰依92年2月6日修正公布之專利法第84條第1項、第85條第3項及現行專利法第96條第2項、第97條第2項、公司法第23條第2項規定,求為命銘躍公司與林王乃幸、格瑞公司與沈英娟各連帶給付新臺幣(下同)100萬元及加計法定遲延利息之判決(上訴人原請求被上訴人不得為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為部分,經第一審判決駁回後,未據聲明不服)。

被上訴人則以:系爭專利歷經數次讓與,惟有不連續之情形,上訴人未合法受讓,並非專利權人,其於101年1月1日已將系爭專利專屬授權予訴外人輝瑞大藥廠股份有限公司(下稱輝瑞大藥廠),無權請求排除他人就系爭專利權之侵害,其提起本件訴訟即當事人不適格。又系爭專利之延期並不合法,權利期間應至103年5月13日即屆滿,專利範圍亦應以85年12月11日公告為準,上訴人於103年9月12日所為系爭專利說明書、請求項之更正申請不合法,請求項之更正亦實質擴大或變更上開公告時申請專利範圍。且系爭專利有應撤銷之事由,系爭藥品亦未落入系爭專利更正前或後之請求項等語,資為抗辯。

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:本件為涉外事件,依涉外民事法律適用法第42條第1項規定,應以我國法為準據法。系爭專利期間自85年12月11日起至105年7月2日止。上訴人係於100年1月31日受讓系爭專利而為專利權人,於同年11月9日向訴外人經濟部智慧財產局辦理讓與登記。而系爭專利權人雖經數度變更,登記時並有錯誤,惟變更後專利權人均為輝瑞集團(Pfizer, Inc.)之分支機構,並經該集團總公司出具聲明書說明已將系爭專利讓與上訴人,自為系爭專利之專利權人。上訴人於101年1月1日將系爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠,於同年5月10日始提起本件訴訟,惟其係以被上訴人自101年3月起對其有侵權行為

為由起訴，為本件訴訟標的法律關係之權利主體，而為適格之當事人。系爭專利於85年12月11日核准公告時，申請專利範圍之請求項共3項，上訴人於103年9月12日申請更正之事項包括請求項3之刪除、請求項1、2之減縮及誤記之訂正。上開更正未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，與系爭專利說明書之更正，均未違反專利法第67條規定。有關係爭專利之有效性，應依其經核准審定時所適用即83年1月21日修正公布之專利法（下稱83年專利法）而為判斷。系爭專利更正後之請求項1、2，屬完成之發明而具產業利用性，且具有新穎性及進步性。系爭專利說明書已記載實施之必要事項，並無83年專利法第71條第1項第3款規定應撤銷之事由。上訴人自101年1月1日起至系爭專利權屆滿之日止，將系爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠，授權範圍包括在我國境內使用、製造、為販賣之要約、販賣及進口系爭專利之相關專利產品（下稱專利實施），上訴人即無從於我國境內再為實施或授權他人實施系爭專利，其與輝瑞大藥廠亦無權利金約定，即無因而影響權利金之計算，自未受有損害，上訴人復未能舉證受有損害之事實，從而，上訴人請求被上訴人各自連帶賠償，不應准許，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘主張及聲明證據為不足取與無須再予審酌之理由，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，民法第216條第1項定有明文。又關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件，且依民事訴訟法第277條本文之規定，應由主張因侵權行為受有損害者負舉證之責。而專利權人於專屬授權後，專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明，倘第三人侵害該專利權之實施，專屬被授權人於授權範圍內，得對該侵權之第三人請求損害賠償或排除及防止侵害，至專利權人固不因為專屬授權而當然喪失其損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權。然就損害賠償請求權而言，專利權人就專利權被侵害所得請求賠償之損害，通常係其專利權之實施因第三人故意或過失之不法行為致不能獲得之應有

01 利益，專利權人於專屬授權後，除授權契約另有約定外，該專利
02 權實施之利益於被授權範圍內即歸專屬被授權人，專屬被授權人
03 得依專利法第 96 條第 4 項前段規定請求損害賠償，並得依同法第
04 97 條第 1 項規定計算其損害，至已為專屬授權之專利權人僅得依
05 約或證明受有授權範圍外之損害而請求賠償。次按取捨證據、認
06 定事實及解釋契約屬於事實審法院之職權，若其取證、認事及解
07 釋並不違背法令或有悖於經驗法則、論理法則與證據法則，即不
08 許任意指摘其為不當，援為上訴第三審之理由。原審本於認事、
09 採證及解釋契約之職權行使，綜合相關事證，合法認定上訴人雖
10 主張被上訴人自 101 年 3 月起為上開侵權行為，損及其權益等情，
11 惟依其主張，其自同年 1 月 1 日起至系爭專利權屆滿之日止，將系
12 爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠在我國境內為上開專利實施，已無
13 從於我國境內再為實施或授權他人實施系爭專利，其與輝瑞大藥
14 廠亦未有權利金約定，即無權利金之損害可言，上訴人復未就其
15 確受有損害乙節舉證證明，自不能依修正前專利法第 85 條第 1 項
16 或現行專利法第 97 條第 1 項規定請求損害賠償，因以上述理由為
17 上訴人不利之判決，經核於法洵無違誤。上訴論旨，猶就原審採
18 證、認事及解釋契約之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，
19 指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。
20 據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第 481 條、第 449 條
21 第 1 項、第 78 條，判決如主文。

22 中 華 民 國 108 年 3 月 28 日

23 最高法院民事第八庭

24 審判長法官 鄭 傑 夫

25 法官 盧 彥 如

26 法官 周 玫 芳

27 法官 林 麗 玲

28 法官 黃 莉 雲

29 本件正本證明與原本無異

30 書 記 官

31 中 華 民 國 108 年 4 月 15 日

