最高法院民事判決

108年度台上字第34號

上　　訴　　人　輝瑞大藥廠股份有限公司
法 定代理 人　林達宗
訴 訟代理 人　呂紹凡律師
　　黃惠敏律師
被　上訴　人　泰和碩藥品科技股份有限公司
兼法定代理人　王建治
共　　同
訴 訟代理 人　何愛文律師
　　王仁君律師
　　徐瑞毅律師
參　　加　　人　經濟部智慧財產局
法 定代理 人　洪淑敏

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 107年5月17日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第13號），提起一部上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新臺幣三百八十萬元本息之訴暨該訴訟費用負擔部分廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

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）之專屬被授權人，系爭專利期間自民國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。被上訴人泰和碩藥品科技股份有限公司（下稱泰和碩公司）批發販售訴外人臺灣諾華股份有限公司（下稱諾華公司）製造之「喜力昂錠」50毫克、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102年3月12日發函通知要求停止未果。而被上訴人王建治為泰和碩公司負責人等情，爰依專利法第58條第1項、第62條第3項、第96條、第97條第1項第2款、第2 項，公司法第23條第2項，民法第185條規定，求為命泰和碩公司與王

建治連帶給付新臺幣（下同）380萬元及加計法定遲延利息之判決（上訴人於第一審請求被上訴人連帶給付380萬元本息，經第一審判命被上訴人連帶給付277萬3,120元本息，駁回上訴人其餘之請求，兩造就敗訴部分各自提起第二審上訴；上訴人另請求排除及防止侵害系爭專利行為、請求第一審共同被告邵文傑即保仁藥局、李世民即建興藥局給付部分，分經第一審或第二審為上訴人敗訴判決，未據其聲明不服，不另贅述）。

被上訴人則以：系爭專利歷經數次讓與，惟有不連續之情形，訴外人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（下稱輝瑞愛爾蘭無限公司）並未合法受讓系爭專利，而非專利權人，其於 101年1月1日將系爭專利專屬授權予上訴人並不合法，上訴人即非系爭專利專屬被授權人。輝瑞愛爾蘭無限公司既非專利權人，其於103年9月12日所為系爭專利申請更正亦不合法，且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，輝瑞愛爾蘭無限公司於專利期間屆滿後所為之申請更正不應受理，況專利範圍亦應以85年12月11日公告為準，系爭專利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。另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，伊僅協助推廣系爭藥品，並未販賣，亦無侵害系爭專利之故意或過失。上訴人已另案向諾華公司請求損害賠償，不得再於本件重複求償，其提起多件相關訴訟，亦有權利濫用及違反誠信原則之情形，縱認上訴人受有損害，應依同業利潤標準之淨利率計算等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為命被上訴人連帶給付277萬3,120元本息之判決，改判駁回上訴人該部分之訴，並駁回上訴人之上訴，無非以：系爭專利並無應撤銷之事由，於103年9月12日之申請更正亦合法，並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，且系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1及2之專利權範圍，上訴人起訴並無權利濫用及違反誠信原則之情形。惟系爭專利於88年4月21 日辦理之第 1次讓與登記，係由訴外人比利時商輝瑞研究及開發公司（下稱比利時輝瑞公司）讓與訴外人美商輝瑞股份有限公司（下稱美商輝瑞公司）；於94年4月19日辦理第2次轉讓登記，係由訴外

人美商輝瑞公司讓與依「荷蘭法」成立之輝瑞愛爾蘭「合夥事業」；於 100年11月9日辦理第3次讓與登記，則係由依「愛爾蘭法」成立之輝瑞愛爾蘭「合夥事業」（下稱輝瑞愛爾蘭合夥事業）讓與本件之輝瑞愛爾蘭無限公司，二者已不連續，且第3 次讓與登記時所提出之第2次讓與契約書A（簽約日92年12月1日）、B（簽約日100年1月31日），前者係由輝瑞愛爾蘭無限公司讓與輝瑞愛爾蘭合夥事業，後者係由輝瑞愛爾蘭合夥事業讓與輝瑞愛爾蘭無限公司，組織亦不相同，輝瑞愛爾蘭無限公司之受讓難認連續而非專利權人，其無從將系爭專利專屬授權予上訴人，上訴人即非專屬被授權人，其請求被上訴人連帶賠償損害，自屬不應准許等詞，為其判斷之基礎。

按專利讓與及授權固採登記對抗主義。惟所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有適用，其目的在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。職是，侵權行為人不得以專利權讓與或授權未經登記或登記錯誤，對抗專利權受讓人或被授權人。查系爭專利於88年4月21日辦理之第1次讓與登記，係由比利時輝瑞公司讓與美商輝瑞公司；於94年4月19日辦理第2次轉讓登記，係由美商輝瑞公司讓與依荷蘭法成立之輝瑞愛爾蘭合夥事業；於100年11月9日辦理第3 次讓與登記，係由依愛爾蘭法成立之輝瑞愛爾蘭合夥事業讓與本件之輝瑞愛爾蘭無限公司，惟所提出之92年12月1讓與契約書A，係由輝瑞愛爾蘭無限公司讓與輝瑞愛爾蘭合夥事業，100年1月31日讓與契約書B ，則係由輝瑞愛爾蘭合夥事業讓與輝瑞愛爾蘭無限公司，讓與人及受讓人組織上不相同等情，固為原審所認定，惟查系爭專利為輝瑞集團（Pfizer, Inc.）之世界知名專利，且歷次受讓之受讓人名稱均包含「輝瑞」，似見系爭專利之讓與為集團內部之讓與，而輝瑞集團已出具聲明書說明系爭專利第2 次讓與，係讓與輝瑞愛爾蘭無限公司（見原審卷二第25至26頁、第32至33頁反面、卷四第10頁正反面），荷蘭商會亦出具說明書表示並無依荷蘭法成立之輝瑞愛爾蘭合夥事業存在（見原審卷二第34頁、卷四第9 頁），果爾，美商輝瑞公

司究係將系爭專利讓與何人？非無進一步研求之餘地。另參酌美商輝瑞公司係於94年始出讓系爭專利，於92 年讓與契約書A簽立時，仍為專利權人，輝瑞愛爾蘭無限公司尚未受讓系爭專利權，無從讓與系爭專利予輝瑞愛爾蘭合夥事業，則上訴人主張美商輝瑞公司將系爭專利權讓與輝瑞愛爾蘭合夥事業，於第2 次登記誤將受讓人登記為依荷蘭法成立之輝瑞愛爾蘭合夥事業；第3 次讓與登記係疏誤提出錯誤之讓與契約書A ，系爭專利實已合法讓與輝瑞愛爾蘭無限公司，伊亦合法取得專屬授權等語，是否全不足採？即非無進一步研究餘地。乃原審逕以讓與登記之內容不連續，而認輝瑞愛爾蘭無限公司非系爭專利權人，上訴人未經合法專屬授權，進而駁回其請求，即有可議。上訴論旨，執以指摘原判決不利於己部分為不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　28　　日

最高法院民事第八庭

審判長法官　鄭　傑　夫

法官　盧　彥　如

法官　周　玫　芳

法官　林　麗　玲

法官　黃　莉　雲

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　15　　日