最高法院民事判決

108年度台上字第975號

上　訴　人　輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司
法定代理人　Colm Higgins
訴訟代理人　蔣大中律師
　　林芝余律師
　　朱淑尹專利師
被上訴人　南光化學製藥股份有限公司
法定代理人　陳立賢
訴訟代理人　翁雅欣律師

上列當事人間確認損害賠償請求權事件，上訴人對於中華民國107年12月27日智慧財產法院第二審更審判決（107年度民專上更㈠字第1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。被上訴人所製造之「美好挺膜衣錠」100 毫克、50毫克、25毫克藥品，侵害系爭專利權，爰依92年2月6日修正公布之專利法第56條第1項、第84條第1 項規定，在第一審起訴（就系爭100毫克、50毫克藥品）及在原審更審前追加起訴（就系爭25毫克藥品）求為命被上訴人不得製造、為販賣之要約或販售上開藥品或為其他侵害系爭專利行為之判決。嗣於原審更審審理中，以系爭專利因屆期而失效為由，為訴之變更，爰求為確認伊對被上訴人於105年1月1日至同年7月2日期間製造販賣系爭100毫克、50毫克藥品（下合稱系爭藥品），侵害系爭專利行為之損害賠償請求權存在之判決。

被上訴人則以：系爭專利已專屬授權予輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱輝瑞大藥廠），上訴人非系爭專利之被授權人，且上訴人

之損害賠償請求權已因上訴人於原審判決敗訴後未上訴而確定，無從請求確認損害賠償請求權之存在等語，資為抗辯。

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人所為訴之變更合法。系爭專利所涵蓋之成分製造威而鋼膜衣錠，以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症。系爭藥品則係由被上訴人所製造販賣之事實，為兩造所不爭執。系爭專利為輝瑞集團（Pfizer,Inc.）所經營之世界知名專利，輝瑞集團已於100年1月間將系爭專利讓與上訴人，上訴人為系爭專利之專利權人。系爭專利已自88年3月25日起全部授權予輝瑞大藥廠，且於同年4月2日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理授權登記，上訴人又於101年6月15日向智慧局辦理專屬授權登記，專屬被授權人仍為輝瑞大藥廠，專屬授權期間自101年1月1日起至系爭專利權屆滿日止，為被上訴人所不爭執，故輝瑞大藥廠為系爭專利於臺灣之專屬被授權人。上訴人雖得向其主張侵害其專利權之被上訴人請求損害賠償，惟所謂損害賠償請求權之存在，除權利人得請求外，尚應包括得請求之數額，故上訴人仍應證明其所受損害為何及其數額。且查系爭專利於臺灣既已專屬授權予輝瑞大藥廠，上訴人於臺灣即不可能再授權他人實施，上訴人已透過專屬授權於臺灣實施其專利，則上訴人就系爭專利所享有之實體權利自應受到限制，故上訴人應證明被上訴人於臺灣侵害系爭專利，對上訴人究竟尚有何實施專利權以外之損害及其數額，方能請求確認損害賠償請求權之存在。然上訴人經多次闡明，均未能證明其因所訴專利侵權所受之損害為何，況輝瑞大藥廠已就同一侵權事實，另案向被上訴人提起排除侵害及損害賠償之訴。上訴人既未能證明其所受損害為何及其數額，則其變更請求確認對被上訴人之損害賠償請求權存在，為無理由，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘主張及聲明之證據，為不足採及不逐一論駁之理由，因而為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人變更之訴。

按認定事實、取捨證據屬於事實審法院之職權，苟其認事、採證未違背法令或有悖於經驗法則、論理法則與證據法則，即不得援為上訴第三審之理由。又專利權人依專利法第96條第2項規定對

於侵害其專利權者主張損害賠償權存在，應就其受有實際損害之有利於己之事實，負舉證責任。至於同法第97條僅為計算損害賠償數額方法之規定，且雖可減輕其舉證責任（證明度降低），但並非可因此免除專利權人就受有損害事實之舉證責任。本件上訴人未能證明被上訴人製造販賣系爭藥品，致實施系爭專利受有損害，乃原審合法確定之事實。原審因以上述理由為上訴人不利之判決，經核於法並無違誤。上訴論旨，猶以原審取捨證據、認定事實、適用法律之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決為不當，聲明廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　7　　月　　24　　日

最高法院民事第四庭

審判長法官　林　大　洋

法官　陳　玉　完

法官　李　文　賢

法官　鄭　雅　萍

法官　蕭　芳　菁

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　5　　日