最高法院民事判決

109年度台上字第11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　蔣大中律師
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
複 代理 人　蘇怡佳律師
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4月12日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第8號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人主張：訴外人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，下稱輝瑞愛爾蘭公司）為臺灣第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」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權有效期間自民國85年12月11日至103年5月13日，且經准予延長至105年7月2 日止，該公司並利用系爭專利所涵蓋成分製造「威而鋼膜衣錠」藥品（下系爭專利藥品）。伊為系爭專利之專屬被授權人，授權期間自101年1月1日至105年7月2日，經營系爭專利藥品在臺灣地區之進口與銷售，並取得臺灣之藥品許可證。被上訴人明知其製造、販賣之「美好挺膜衣錠100 毫克」、「美好挺膜衣錠50毫克」，及「美好挺膜衣錠25毫克」藥品（下稱系爭藥品），落入系爭專利更正後請求項1及2之範圍，仍持續製造及販賣迄今，故意侵害系爭專利，致伊受有損害，伊得依專利法第96條第1、2、4項，及第97條第1項第2款、第2項規定，請求被上訴人給付依其侵害行為所得利益計算之損害賠償及懲罰性賠償金。

經計算，被上訴人自101年1 月至104年12月止銷售系爭藥品之獲利金額為新臺幣（下同）4,464萬7,725元等情，求為命被上訴人給付伊該金額，及其中100萬元自起訴狀繕本送達翌日起，其餘4,364萬7,725元自105年11月27日（民事擴張聲明及補充理由（十三）狀繕本送達翌日）起，均加付法定遲延利息之判決（其他未繫屬本院部分，不予論述）。

被上訴人則以：輝瑞愛爾蘭公司非系爭專利之專利權人，上訴人無從自該公司取得該專利之專屬授權，不得請求伊損害賠償。況該專利為取得許可證而實際無法實施之期間未達2 年，其獲准延長期間應予撤銷。且系爭專利不具產業利用性、新穎性、進步性，復未於專利說明書載明實施必要之事項，有應撤銷之原因，經依法舉發，雖多次申請更正，於法不合，更正後仍具前揭撤銷原因。此外，伊並無侵權之故意或過失，上訴人亦未舉證受有損害，且其訴請賠償構成權利濫用，損及公共利益，不具正當性，不應准許等語，資為抗辯。

原審維持第一審法院所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：系爭專利之專利證書記載專利權期間自85年12月11 日至103年5月13日，就聲請更正前請求項2之第6 個化合物，記載延長期間至105年7月2 日止，現登記專利權人為輝瑞愛爾蘭公司。以系爭專利之主成分「SILDENAFIL CITRATE」所製造之系爭專利藥品「威而鋼膜衣錠」，其適應症為「成年男性勃起功能障礙」，由上訴人負責臺灣地區之進口與銷售，並取得國內藥品許可證。系爭藥品則係被上訴人製造與銷售，亦取得國內許可證，其主要成分及適應症均與系爭專利藥品相同，迄仍持續製造及販售等情，為兩造所不爭。系爭專利雖無應撤銷之事由，103年9月12日之申請更正亦為合法，且系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1及2之專利範圍。惟系爭專利為取得許可證而實際無法實施專利發明之期間，至多僅得採計國內臨床試驗期間之86年8月20日至88年1月29日，及國內申請查驗登記審查期間之87年6月18日至88年1月30日。至於生產國澳洲第一次臨床試驗期間係在系爭專利審定公告之85年12月11 日之前，第二次臨床試驗之試驗完成日已在87年9

月4日取得澳洲藥品上市許可之後，均不得採計。再扣除國內臨床試驗與查驗登記審查重疊期間後，僅餘528日，未達2年，依修正前專利法第51條第1項本文規定，其專利期間不得申請延長，應於103年5月13日期滿。又系爭專利於88年4月21日辦理第1次讓與登記，由比利時商輝瑞研究及開發公司讓與美商輝瑞股份有限公司（下稱美商輝瑞公司）；94年4月19日辦理第2次讓與登記，由美商輝瑞公司（更名為美商輝瑞大藥廠）讓與依荷蘭法律成立之無限責任公司輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals；下稱荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司）；100年11月9日辦理第3次讓與登記，由依愛爾蘭法律成立之無限責任公司輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，嗣更名為 Pfizer Overseas Pharmaceuticals，現名為 Pfizer Manufacturing Ireland，見原審卷第4宗第82頁至第85頁；下稱愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司），將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭公司。此次登記所提出二份讓與契約書，其中92年12月1日讓與契約書（下稱讓與契約書A），記載由愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司將系爭專利讓與依愛爾蘭法設立之輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）；另100年1月31日讓與契約書（下稱讓與契約書B），則記載由輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭公司。上開第3次讓與登記之讓與人既非第2次讓與登記之受讓人，致權利讓與有不連續情形，輝瑞愛爾蘭公司自無從受讓系爭專利，上訴人亦無從取得專屬授權。上訴人以系爭專利受侵害為由，請求被上訴人損害賠償，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟按100年12月21日修正前專利法第51條第1項本文規定，核其立法意旨乃為彌補醫藥品、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而無法實施發明專利之期間。88年10月6日修正發布之專利權期間延長核定辦法第4條第1款及第3款，並規定「中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間」及「以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」，均為醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期

間（見一審卷第3宗第314頁背面）。又參加人公布88年及89年版專利審查基準，對於外國臨床試驗期間之起訖時間應如何認定，雖未明文，然就國內臨床試驗之試驗完成日，已規定「係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」（見一審卷第6宗第119頁）。再考量醫藥品之臨床試驗非於投藥後可立即獲致結論，對於各種投藥條件之設定及其反應，尚有賴以專業知識分析比對及解讀數據後，始能賦予其意義而呈現試驗結果，用供主管機關審查決定是否許可該醫藥品上市。故上開辦法關於外國「臨床試驗期間」之試驗完成日，當係指試驗結果呈現之日，始該當前揭專利法第51條之規範目的。原系爭專利權人美商輝瑞公司係於88年4月28日依修正前專利法第51條規定，向參加人申請延長系爭專利之專利權期間，經參加人於92年5月10日審查准予延長2年50天，有申請書及審查意見表可稽（見一審卷第1 宗第185頁至第188頁，第6宗第114頁背面、第115 頁）。該公司就生產國（澳洲）臨床試驗部分，提出二份臨床試驗報告書，其中第一份臨床試驗記載之試驗日期（Study date）為85年1月9日至85年11月15日、報告日期（REPORT DATE）為86年8月12日（見一審卷第4宗第124頁背面），為原審所認定（見原判決第82頁）。則上訴人於原審主張：該報告所載臨床試驗結束日即85年11月15日，僅為最後一個受試者之投藥日，尚不知試驗結果，之後尚需進行額外試驗，並就實驗數據為解讀、分析及判斷，再根據判斷結果做成報告等語（見一審卷第7宗第98頁，原審卷第1 宗第60頁背面，第2宗第15頁背面），倘若非虛，該試驗結果呈現日期，是否為報告完成日即86年8 月12日，或另有其他日期？攸關該臨床試驗可得計入延長專利權之期間，進而影響與他項事由併計有無超過修正前專利法第51條規定之2 年期間之認定？原審未詳予調查審認，即逕以85年11月15日為生產國澳洲臨床試驗之完成日，而為不利於上訴人之判斷，已有可議。又按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承；發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第6條、第62條第1項定有明文。是以專利權之轉讓，於當事人

間意思表示合致即生效力，專利權讓與未經登記或登記錯誤，並不影響受讓人取得專利權之效力。專利權登記對抗主義旨在保護交易之相對人，非侵權行為人，倘真正權利人之專利權受不法侵害，非不得向侵權行為人主張權利。查系爭專利之專利權人為輝瑞愛爾蘭公司，與系爭專利登記現況並無不符，為原審合法認定之事實（見原判決第58頁），非不得對抗第三人。而美商輝瑞公司，及輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業之合夥人愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司、荷蘭商C.P.國際藥廠合夥組織，已出具聲明書及確認證明書，表示系爭專利94年1月20日之讓與契約（見一審卷第1宗第169頁至第171頁），受讓人應為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，惟被誤繕為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司（見一審卷第6宗第190頁至第195頁，第8宗第42頁、第43頁，原審卷第1宗第203頁、第204 頁）。另簽署上開讓與契約之雙方代表人Grover F. Fuller Jr.及Terence Lambe，亦各自出具聲明書，表示係分別代表美商輝瑞公司及輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業簽署該契約，系爭專利讓與之對象確為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（見原審卷第3宗第142頁至第149頁）。佐以荷蘭商會出具之說明書，及我國駐荷蘭代表處106年8月8日函，均表示並無依荷蘭法成立名為輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）之公司存在（見原審卷第1宗第63頁、第202頁，第3宗第151頁），暨審酌輝瑞愛爾蘭公司已出具聲明書，表示系爭專利於100年11月辦理第3次讓與登記時，所提出之讓與契約書A係與系爭專利毫無關係之文件（見一審卷第6宗第196頁，第8宗第46頁、第47頁），而讓與契約書A 之讓與人愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司（已更名為 Pfizer Manufacturing Ireland ）亦出具聲明書，表示伊從未成為系爭專利之權利人，系爭專利並非該契約之讓與標的，惟被誤列於該契約書內等語（見一審卷第8 宗第44頁、第45頁）。則上訴人據此於事實審一再主張：94年1 月20日讓與契約當事人之真意，係由美商輝瑞公司將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，該合夥事業再於 100年間將之讓與輝瑞愛爾蘭公司，雖於第2 次讓與登記時誤將受讓人登記為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司，及於第3 次讓與登記時疏

誤提出與系爭專利無關之讓與契約書A，並不影響輝瑞愛爾蘭公司已合法受讓系爭專利，及伊已合法取得專屬授權之效力等語（見一審卷第6宗第188頁、第189頁、第204頁、第205頁、第209頁至第212頁，原審卷第1宗第53頁至第56頁，第2 宗第78頁），是否不足採？非無進一步研求之餘地。原審以系爭專利第3 次讓與登記之讓與人為愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司，與該專利第2 次讓與登記之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司不符，權利讓與形式不連續，逕認輝瑞愛爾蘭公司非系爭專利權人，上訴人未經合法專屬授權，進而為上訴人不利之判決，自屬速斷。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，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　　109　　年　　2　　月　　12　　日

最高法院民事第六庭

審判長法官　王　仁　貴

法官　魏　大　喨

法官　滕　允　潔

法官　林　金　吾

法官　李　瑜　娟

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　2　　月　　15　　日