

非經登記不得對抗第三人之適用範圍

判決字號：智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決

判決日期：99 年 11 月 2 日

爭議標的：非經登記不得對抗第三人之適用範圍

系爭專利：「適用於製備可注射灌注液（PERFUSION）之組合物」專利

相關法條：專利法第 59 條、第 84 條

判決要旨：

專利權之授與與讓與不同，專利權之受讓人，在其受讓範圍內為專利權人，而專利權之被授權人，僅於專利權授與之範圍，得實施專利權，專利權人仍為專利權之主體。從而，在專屬授權之場合，除授權契約另有約定外，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償（司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議參照）。惟上開專利法規定仍屬民事損害賠償制度之範疇，基於損害賠償制度乃在於填補被害人之損害，而非更予利益之法理，苟專利權人與專屬被授權人並無受損害，即不得請求賠償。

專利法第 59 條所稱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，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。就專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

原告甲公司為「適用於製備可注射灌注液之組合物」專利（下稱系爭專利）之發明專利權人，專利權期間自 93 年 3 月 1 日起至 101 年 7 月 6 日止，並於臺灣地區專屬授權予原告乙。系爭專利係物品專利，其與一種學名為 docetaxel（多烯紫杉醇）之抗癌成分有關，其主要係提供一種含 docetaxel 之組合物，適用於製備成灌注溶液，以順利應用於人體。

原告甲取得系爭專利後，由其關係企業原告乙公司，向行政院衛生署申請藥品查驗登記，並於市場上推出剋癌易注射劑（Taxotere Concentrate and Solvent for Solution for Injection、衛署藥輸字第 022048 號），以「Taxotere」為商品名稱，並於市場上行銷。「Taxotere」為著名之抗癌藥品，係採用 docetaxel 三水合物作為其活性藥理成分。

被告為生技製藥廠商，其明知系爭專利之存在，竟以汰杉注射劑，向衛生署申請查驗登記並取得製造許可證。依被告汰杉注射劑之仿單所載，其具有原告系

爭專利申請專利範圍之所有技術特徵，故侵害原告系爭專利。

(二)被告主張

1、專利權人專屬授權後即不得再行使其專利並主張損害賠償請求權

依智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號判決意旨略為，專利權人已將其專利專屬授權予他人，即不得再行使其專利並主張損害賠償請求權。倘在專利權人無償專屬授權他人實施其專利之情形，實難謂專利權人將因他人實施其專利而受有損害。職是，如原告甲已將系爭專利專屬授權予原告乙，則不論被告是否侵害系爭專利，依上開判決見解，原告甲已不得再請求損害賠償。倘原告甲係以無償方式進行專屬授權，更難謂其將因被告有何實施其專利之行為而受損害，故原告甲起訴請求被告賠償其損害，顯無理由。

2、授權未經登記不得對抗第三人

專屬被授權人藥品許可證不限於藥品之「專屬被授權人」始得申請，同一藥品可由二個以上不同之藥商申請藥品許可證，原告乙雖為「剋癌易注射劑」之藥品許可證申請人，亦不得推論原告乙為專屬被授權人。而原告乙亦未提出證據證明其確為系爭專利之專屬被授權人，且依中華民國專利檢索系統資料顯示，系爭專利無任何授權紀錄，故原告乙非系爭專利之專屬被授權人，其無專利法第 84 條第 1 項及第 2 項之排除侵害及損害賠償等請求權，不具本件當事人適格。

3、系爭專利不符合專利要件

系爭專利不具產業利用性、新穎性及進步性，復次，其申請專利範圍之記載不明確，不符合專利法第 22 條及專利法施行細則第 16 條之規定，熟習該項技術者無法據以實施，故不符合專利申請要件。

4、被告之產品未落入系爭專利申請專利範圍

系爭專利申請專利範圍第 1 項所稱「少於 5%之乙醇」，依原告之解釋不應包含 0%，即該組合物中一定要包含乙醇。而系爭 C 注射劑之主成分瓶，依其仿單之記載，其成分含量，未包含乙醇，且原告亦未舉證證明「主成分瓶」確實含有乙醇，既然汰杉注射劑中欠缺「乙醇」此項技術特徵，依原告之主張，即不符合全要件原則。

二、本案爭點

- (一)原告系爭專利是否因不具新穎性、進步性而有得撤銷之原因？
- (二)被告系爭產品汰杉注射劑主成分瓶是否落入原告申請專利範圍？
- (三)原告甲乙二人是否均得請求賠償？其聲明請求是否有理由？

三、判決理由

(一)被告引證資料，無法證明系爭專利請求項不具新穎性、進步性而有得撤銷之原因。

(二)原告雖主張被告未經原告之同意，竟製造、販賣汰杉注射劑，侵害系

爭專利云云。惟被告抗辯稱其自行研發之汰杉注射劑，並未侵害系爭專利等語。職是，原告自應就被告製造、販賣汰杉注射劑有侵害系爭專利之有利事實，舉證以實其說。原告不能證明系爭產品汰杉注射劑主成分瓶已落入系爭專利申請專利範圍請求項 1 至 3 之專利權範圍。

(三)專屬授權人受有損害時，亦得請求損害賠償

按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。專利法第 84 條第 1、2 項定有明文。專利權之授與與讓與不同，專利權之受讓人，在其受讓範圍內為專利權人，而專利權之被授權人，僅於專利權讓與之範圍，得實施專利權，專利權人仍為專利權之主體。從而，在專屬授權之場合，除授權契約另有約定外，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償（司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議參照）。惟上開專利法規定仍屬民事損害賠償制度之範疇，基於損害賠償制度乃在於填補被害人之損害，而非更予利益之法理，苟專利權人與專屬被授權人並無受損害，即不得請求賠償，自屬當然。

(四)專利法第 59 條行使主體及立法目的

次按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 59 條定有明文。所稱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，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。職是，被告為本件被控侵權行為人，並非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，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。

本件原告甲乙二人均一致自認原告甲將系爭專利專屬授權予原告乙公司實施，雖未提出專屬授權契約，惟從原告乙已向行政院衛生署聲請取得系爭專利之藥證，應可信其自認與事實相符，雖其未向經濟部智慧財產局辦理授權登記，惟依上述，被告為本件被控侵權行為人，並非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，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。故被告抗辯原告乙未登記為系爭專利之專屬被授權人，自不得主張損害賠償；另原告甲已將系爭專利專屬授權予原告乙實施，均不得請求賠償云云，固無可採，惟本件依上論述，原告並不能證明被告系爭產品汰杉注射劑主成分瓶已落入系爭專利申請專利範圍，自不得請求損害賠

償，無需再論述原告甲或原告乙是否各有受損害及得否請求賠償之必要。

四、判決結果

被告所提引證證據雖無法證明系爭專利不具新穎性、進步性，然原告並不能證明被告製造銷售之汰杉注射劑主成分瓶落入系爭專利之申請專利範圍，即不侵害原告之系爭專利，故原告甲依專利法第 56 條第 1 項、第 84 項第 1 項之規定，原告乙依專利法第 84 條第 2 項之規定，主張被告有故意或過失侵害系爭專利之法律關係，請求被告給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均為無理由，應予駁回

【研析】

本案判決內容除涉及技術性審查及比對外，主要法律爭點在於專利權人專屬授權後是否仍得請求賠償損害，以及專利法第 59 條所謂非經登記不得對抗第三人之適用範圍。專利法修正草案對於專屬授權之概念及權利之主張皆有明文規定，未來修正草案通過後，相信會有釐清作用，至於對抗效力之概念及範圍，不論實務及理論皆有不同看法，相關資料可參考最高法院 96 台上 1658 號判決、司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議、高雄地方法院 97 智 8 號判決、板橋地方法院 94 重智（一）21 號判決。