

一、 智慧財產法院民事判決

二、 98 年度民公訴字第 6 號

三、 判決日期：99 年 3 月 1 日

四、 判決簡旨

濫用專利權損害賠償。

五、 關鍵字

皮利酮、公平交易法、濫用假處分程序

六、 判決摘要

(一) 兩造主張

1. 原告主張：

(1) 被告向臺中地院聲請假處分（93 年度裁全字第 3340 號，下稱系爭假處分）侵害原告之權利：原告本可合法取得「皮利酮」單方製劑之 Vippar 藥品之藥品許可證，而可合法販售系爭 Vippar 藥品。詎被告明知其無「皮利酮」單方製劑之專利權，原告系爭 Vippar 藥品絕無侵權之可能，竟援引其複方製劑之發明第 135500 號專利權，誣稱「皮利酮」單方製劑為其專利物品，欺瞞臺中地院核發、執行系爭假處分，致衛生署暫緩核發藥品許可證，原告因而無法合法販售系爭 Vippar 藥品，致原告營業權受有損害，被告應依民法第 184 條第 1 項前段規定，賠償原告因此所受損失。

即便被告主觀上並無誤導法院之故意。惟客觀上被告應對其自己之 Actos 產品知之甚詳，亦明知系爭 Vippar 藥品僅是單方製劑，不同於發明第 135500 號專利之複方製劑，卻於聲請系爭假處分時，被告顯然欠缺普通人之注意，刻意將系爭 Vippar 藥品與其無專利之 Actos 產品比對，被告顯有過失甚明。

(2) 被告聲請系爭假處分違反公平交易法第 22 條、第 24 條規定，不當行使智慧財產權，具有不公平競爭之違法性：被告於保

全程序中陳述足以損害原告營業信譽之不實情事，誇示、擴張其專利權範圍，並有其他欺罔或顯失公平之陳述，藉系爭假處分，不法阻礙系爭 Vippar 藥品上市，顯基於競爭目的，陳述損害原告營業信譽之不實情事，更以此等欺罔行為，不法阻礙系爭 Vippar 藥品上市而與其產品競爭，足以影響「皮利酮」單方製劑之交易秩序。。是被告顯違反公平交易法第 22 條、第 24 條，依同法第 31 條規定，被告應賠償原告因此所受之損害。

2. 被告主張：

- (1) 被告聲請系爭假處分未侵害原告之權利：被告享有發明第 30032 號方法專利及發明第 135500 號物品專利。而系爭 Vippar 藥品，依專利法第 87 條第 1 項規定，系爭 Vippar 藥品可推定係發明第 30032 號方法專利所製成，原告確有侵害該方法專利之虞。又皮利酮 (pioglitazone) 本身雖不在發明第 135500 號物品專利之申請專利範圍內，惟 Vippar 藥品之主成分既為皮利酮氯化氫，原告結合 Vippar 藥品及磺醯 (sulfonylurea) 兩者向病患提出，已可認為在受付之病患體內，製造出落入發明第 135500 號物品專利申請專利範圍第 10 項內之藥品，依專利法第 56 條第 1 項規定，確屬直接侵害系爭物品專利之行為。
- (2) 原告所受之損害與被告聲請假處分之行為無因果關係：原告稱因系爭假處分致 Vippar 藥品之領證手續未能完成，而不能於市場上行銷獲利，受有相當之損害云云。惟被告在系爭假處分及本案訴訟中所請求者，係禁止原告製造、販賣 Vippar 藥品，並非禁止行政院衛生署核發 Vippar 藥品之許可證。縱原告取得 Vippar 藥品之許可證及完成領證手續，亦不表示原告得違反系爭假處分而製造、販賣 Vippar 藥品。

- (3) 被告無侵害原告權利之故意、過失：被告聲請系爭假處分，經臺中地院裁定准許，復經臺灣高等法院臺中分院、最高法院 94 年度台抗字第 229 號裁定，被告主觀上當然更加確信原告 Vippar 藥品有侵害系爭物品專利之虞，有何侵害原告之故意或過失可言？又 Vippar 藥品是否侵害系爭物品專利，須待本案訴訟確定後始得認定，原告豈可以該本案訴訟最終之判決結果，回溯判定被告於本案訴訟未起訴前，即聲請系爭假處分之際，主觀上明知 Vippar 藥品毫無侵害系爭物品專利可能而有侵權之故意或過失？
- (4) 被告係「依法」聲請系爭假處分，其聲請保全程序之行為，實與公平交易法第 22 條所指之「陳述或散布」構成要件有間。此外，被告基於訴訟權之行使，在訴訟程序中向法院陳述其主張之事實，將如何「損害原告之營業信譽」？縱被告事後受有敗訴判決，亦不得逕認被告係陳述或散布不實情事。

(二) 主要爭點

1. 原告得否依民法第 184 條第 1 項前段、第 28 條規定，請求被告連帶賠償 50,000,000 萬元？被告聲請系爭假處分是否侵害原告之權利？原告所受之損害與被告聲請假處分之行為是否有因果關係？被告有無侵害原告權利之故意？被告有無侵害原告權利之過失？原告得請求賠償之範圍？
2. 原告得否依公平交易法第 31 條、第 32 條、民法第 28 條規定，請求被告連帶賠償？被告聲請系爭假處分是否違反公平交易法第 22 條、第 24 條規定？

(三) 判決理由

1. 被告於 93 主張原告之系爭 Vippar 藥品，有侵害被告發明第 135500 號物品專利權之情事，而聲請假處分，待法院審酌符

合假處分之要件而裁定准許後，再聲請系爭假處分之執行，乃正當權利之行使，難認被告明知系爭 Vippar 藥品並未侵害發明第 135500 號物品專利，卻仍聲請系爭假處分，而有侵害原告權利之故意。

2. 被告於本案訴訟敗訴，再經臺中地院依原告之聲請裁定撤銷系爭假處分，此均發生於被告聲請、實施系爭假處分之後，自不得以嗣後發生之事實推認被告於聲請假處分當時有何侵權之故意，亦無足認定被告有不當濫用假處分程序之情事。
3. 系爭 Vippar 藥品是否落入發明第 135500 號物品專利之申請專利範圍內，而有侵害該專利權之情形，兼具技術與法律之高度專業判斷，被告於聲請系爭假處分之前即先委請聯邦國際專利商標事務所進行技術比對、判斷，再依據該事務所出具之專利侵害鑑定報告，主觀上以為系爭 Vippar 藥品與 Actos 產品含有相同 pioglitazone hydrochloride 成分，有侵害發明第 135500 號物品專利之情事，而有正當理由信其得聲請假處分，故被告應已盡注意之能事，難認被告可得而知系爭假處分為不當，率予利用假處分程序，而過失侵害原告之權利。
4. 專利權人於侵權訟爭，多有廣義解釋專利申請專利範圍之傾向，以求權利保護範圍之最大化雖於本案訴訟未能為法院所肯認，而遭駁回確定，然此屬法律見解之爭執，無從認定被告明知系爭 Vippar 藥品未構成侵權而仍向法院為不實之陳述，或具不當競爭之意圖與目的。

(四) 相關法條：公平交易法第 22 條、第 24 條、第 31 條、民法第 184 條第 1 項