

【裁判字號】98,民公訴,6

【裁判日期】990301

【裁判案由】公平交易法損害賠償等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民公訴字第 6 號

原 告 健亞生物科技股份有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 劉宗欣律師

邵瓊慧律師

馮達發律師

被 告 武田藥品工業股份有限公司（即武田藥品工業株式會社）。

兼法定代理人 乙○○○○

共 同

訴訟代理人 李世章律師

徐念懷律師

上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，本院於民國 99 年 2 月 1 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

癸本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

俟按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院 92 年度臺再字第 22 號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院 83 年度臺上字第 1179 號民事判決參照）。

館我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無

明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。

偉本件涉訟之當事人，原告為依我國法律設立之法人，其營業處所在我國；被告則為依日本法律設立之法人。另本件依原告所起訴之事實，係主張被告於我國有侵害原告營業權及違反公平交易法之行為，應負損害賠償責任。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於侵權及違反公平交易法之民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。

傳本件係依公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

擬準據法之選定：

俟按（第 1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第 2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第 9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。

館查原告所主張被告之侵害營業權及違反公平交易法行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際法制，均認屬侵權法律關係。而原告主張本件侵權行為係發生在我國境內，且原告所為損害賠償之請求，亦為我國民法第 184 條第 1 項前段、公平交易法第 31 條、第 32 條規定所認許。是以依涉外民事法律適用法第 9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

二、原告聲明求為判決：斯被告應連帶給付原告新臺幣（下同）50,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率 5%計算之利息。擬願供擔保，請准宣告假執行。並主張：

斯原告得依民法第 184 條第 1 項前段、第 28 條規定，請求被告

連帶賠償 50,000,000 元：

侯被告向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）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：

- (1)營業權得為公平交易法第 31 條、民法第 184 條第 1 項前段之客體，區別僅在於關於營業權受侵害之救濟，前者限於有違反公平交易法之情事，後者則不限於違反公平交易法之情形。
- (2)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，更於民國 94 年 4 月 4 日收悉衛生署核准系爭 Vippar 藥品之藥品許可證之函文。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。

館原告所受之損害與被告聲請假處分之行為有因果關係：

衛生署於 94 年 4 月 4 日以衛署藥處字第 0940310640 號函，請原告領取衛署藥製字第 047130 號藥品許可證，原告本可開始合法產銷系爭 Vippar 藥品，成為第一家完成臨床試驗之「皮利酮」學名藥廠商，順利進入市場，取得競爭優勢（參證人黃文鴻於 98 年 12 月 7 日之證述）。然因被告不法聲請系爭假處分，並請求臺中地院囑託臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）執行，新竹地院遂命衛生署暫緩審查程序，致原告無法及時上市系爭 Vippar 藥品，拖延原告產品上市時程，致原告營業權等受有損害，其間有因果關係。

偉被告有侵害原告權利之故意：

- (1)參酌證人黃文鴻之證述可知，對於被告 Actos 藥品，系爭 Vippar 藥品乃威脅性極高之競爭對手，被告刻意針對進行臨床試驗之學名藥廠聲請假處分，並非意在保護其專利權，而係透過法院保全程序以從事不公平競爭，具有不法侵害他人權利之明顯意圖。
- (2)被告不法聲請系爭假處分，無非係被告在我國並無專利以維持其 Actos 藥品之獨占地位，復眼見原告已進行系爭 Vippar 藥品臨床試驗，更可為我國各級醫療院所逕為

採購而無須為「進藥試驗」，嚴重威脅其 Actos 藥品之市占率及價格，故而採取此種不公平競爭手段，以維護其獨占地位。

(3)被告於 93 年間對於當時正進行以含「皮利酮」成分藥品之全部臨床試驗廠商，被告均對之聲請定暫時狀態處分。除原告外，其他 2 家之定暫時狀態處分均駁回確定，被告亦從未對該 2 家廠商提出專利侵權之訴訟。足見，被告係以聲請取得定暫時狀態處分為主要目的，而非在於執行其專利權。

(4)被告亦自認：「皮利酮(pioglitazone)本身雖不在系爭物品專利之申請專利範圍內...」，然被告聲請系爭假處分時卻主張：就其 Actos 產品主要成分皮利酮，被告已取得發明第 135500 號專利，皮利酮為該專利物品，因原告 Vippar 藥品與被告 Actos 產品主成分均為皮利酮，故侵害被告發明第 135500 號專利云云。益證被告根本係以歪曲、不實事由，聲請、執行系爭假處分，自有侵權之故意而應負損害賠償責任甚明。至被告辯稱原告係將 Vippar 藥品與磺醯 合併使用，故而有侵害發明第 135500 號專利云云，根本未曾出現於系爭假處分聲請書狀內，臺中地院自無從審酌此等情事，足證被告係故意不當利用系爭假處分程序，遂行其排除原告競爭之目的，被告辯稱無故意、過失，不足採信。

(5)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，而為「...pioglitazone hydrochloride（即「皮利酮」）為聲請人（即被告）專用於 Actos 產品（即口服抗糖尿病製劑）之主要成分，經向貴國經濟部智慧財產局取得發明第 135500 號之發明專利...」、「...查上開 Vippar 商品之活性組成，核與聲請專用於 Actos 商品之主要成分相同…」等錯誤之陳述，致使法院誤信「被告就其 Actos 產品主要成分皮利酮，被告已取得發明第 135500 號專利，皮利酮為該專利物品；因原告 Vippar 藥品與被告 Actos 產品主成分均為皮利酮，故侵害被告發明第 135500 號專利」，進而核發系爭假處分致原告 Vippar 藥品無法及時上市，營業權受有損害，被告顯有過

失甚明。

(6)被告聲請系爭假處分者，乃發明第 135500 號專利，與嗣後於本案訴訟追加之發明第 30032 號方法專利無關。遑論該方法專利部分，亦經判決確定並無侵權情事，反足證被告自始知悉第 135500 號專利無勝訴可能，主要目的僅在於不當濫用系爭假處分程序。

(7)被告辯稱於聲請系爭假處分時，已提出侵害鑑定報告云云，然此鑑定報告係由被告該案訴訟代理人所屬事務所製作，其立場已有偏頗，且該內容顯係受被告指示所為，遑論該事務所根本不在司法院公布「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」之列。此外，原告本身為國際知名藥廠，對於單方藥品及複方藥品之區別，以及發明第 135500 號專利係醫藥組合物物品專利，而非方法專利之事實，絕無可能諉為不知。原告為求競爭，盲目信賴訴訟代理人出具之書狀及所謂「侵權鑑定報告」，至少亦欠缺應與處理自己事務為同一之注意，而有具體之過失。

傳原告得請求賠償之範圍：

(1)衛生署早於 94 年 4 月 4 日函請原告領取衛署藥製字第 047130 號藥品許可證，惟因臺中地方法院依被告請求暫緩核發，故損害期間應自暫緩核發之同年 20 日起算。衡諸藥品產業常情，及 IMS 公司關於皮利酮單方製劑藥品統計資料，於第 1 間學名藥廠之學名藥問世後，至少有 10 年榮景，因此原告所受損害至少以 10 年為期，應計算至 104 年 4 月 19 日。故原告所受損害應為 215,100,000 元（43,020,000 元÷2 年×10 年）。

(2)依國立臺灣大學李吉仁教授及江孟軒出具之專家意見書（下稱「原告專家意見」），系爭 Vippar 藥品市場滲透率可達 40 至 45%，市場佔有率可達 25 至 30%，健保核價每錠應在 20.9 元至 26.2 元之間，參酌與原告同為上市上櫃之同業營利狀況，原告營業毛利率應與同業平均值相當，惟考量被告可能因應系爭 Vippar 藥品之上市，而推出 Actos-15mg 藥品，致原告為求競爭而增加行銷費用，因而營業毛利率有所遞減。故專家意見書認為倘系爭 Vippar 藥品於 94 年 4 月上市，則原告獲利率應在 30% 至 44% 之間。故原告自 94 年 7 月至 98 年 9 月因延誤上市所失可得預期利益之金額，應在 120,000,000 至 156,000,000 元間。

(3)被告所提出之清華大學副教授周嗣文意見書（被告專家

意見），認情境分析假設違反對廠商理性行為之判斷，顯係不瞭解我國醫藥界行銷實務；「Vipper 健保給付價的錯估問題」部分，顯背離我國藥界行銷實務；「邊際貢獻率的錯估問題」、「健保給付額之錯估問題」部分，亦不足採信。

爰原告得依公平交易法第 31 條、第 32 條、民法第 28 條規定，請求被告連帶賠償 50,000,000 元：

俟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：

(1)臺中地院審理系爭假處分時，完全依照被告書狀之說明，原告並無答辯之機會，亦未審理被告主張之實體內容及其主張是否屬實。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 Vipper 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 Vipper 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。又被告散布不實陳述、不當擴張其專利權範圍，濫用法院程序，非屬專利權之正當行使，並具有獨占市場，進行不公平競爭之違法意圖。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)即便被告主觀上並無誤導法院或不實陳述之故意，惟被告基於競爭目的而聲請系爭假處分，客觀上臺中地院係受被告前開於聲請時所為明顯謬誤之陳述之誤導，乃核發系爭假處分，致生原告 Vipper 藥品無法及時上市，以皮利酮為主要成分之藥品市場因此受有影響。是故，被告前開過失行為仍構成公平法第 22 條及第 24 條之適用，依同法第 31 條規定，被告應賠償原告因此所受損害。

故原告得請求賠償之範圍：

基於以上客觀事證，及被告妨礙原告合法產品上市之不公平競爭意圖，均足證被告係不當利用系爭假處分程序，遂行其排除原告競爭之目的，顯屬濫用其權利及違反誠信原則，嚴重違反公平法。就其故意違法行為，應負損害賠償責任，並得依公平法第 32 條第 2 項規定，酌定損害額以上至 3 倍之賠償。

三、被告聲明求為判決：撤銷原告之訴。爰願供擔保，請准宣告免為假執行。並抗辯：

原告不得依民法第 184 條前段、第 28 條規定，請求被告連帶賠償 50,000,000 元；

俟被告聲請系爭假處分未侵害原告之權利：

(1)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 93 年 4 月 26 日之藥品查驗登記申請書內容，其主要成份與被告之 Actos 藥品同樣為皮利酮氯化氫 (pioglitazone hydrochloride)，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)被告為確保本案訴訟禁止原告製造、販賣 Vippar 藥品及侵害發明第 135500 號物品專利之日後強制執行程序得順利執行，依民事訴訟法第 532 條規定聲請系爭假處分，係依法行使權利之行為，並無不當。況臺中院既准許系爭假處分，被告之聲請確屬有據。至行政院衛生署是否核發許可證准予原告製造、販賣 Vippar 藥品，與 Vippar 藥品是否以發明第 30032 號方法專利所製成、Vippar 藥品與磺醯 合併使用是否侵害發明第 135500 號物品專利之爭議，係屬兩事，並不表示原告毫無侵權嫌疑。此外，被告聲請系爭假處分 (93 年 6 月 29 日) 亦早於原告取得 Vippar 藥品許可證之日期 (94 年 3 月 25 日)，足證被告於主觀上實無故意過失可言。

原告所受之損害與被告聲請假處分之行為無因果關係：

(1)原告雖陳稱被告為聲請系爭假處分之強制執行，而提供擔保金 43,020,000 元，足證被告自認原告就系爭假處分至少受有 43,020,000 元之損害云云。惟系爭假處分之擔保金，係以被告在臺灣生產銷售 Actos 藥品 2 年間所可預估之數額即 43,020,000 元為其計算標準，不足以作為原告在系爭假處分強制執行期間，因禁止製造、販賣 Vippar 藥品所受損害之依據。

(2)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)原告主張行政院衛生署已就皮利酮單方製劑之其他 12 家藥廠的藥品，核發許可證准予上市銷售，可知「皮利酮單方製劑」本身非侵權藥品云云。然不論各該藥品是否均為皮利酮單方製劑，「取得藥品許可證」不表示「藥品無侵害他人專利權之虞」之理由，而上述 12 家藥廠有無侵害發明第 135500 號物品專利、發明第 30032 號方法專利，根本非本件爭議之對象，縱使被告不就上開 12 家藥廠製造、販賣皮利酮之行為行使權利，亦不表示原告有權侵害發明第 135500 號物品專利、發明第 30032 號方法專利。

(4)準此，原告完全未具體說明究竟受有何損害及其因果關係為何，空泛指陳受有損害云云，要無可採。

被告無侵害原告權利之故意、過失：

(1)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？

(2)原告主張被告聲請本件假處分時所提之侵害鑑定報告，不在司法院公布「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」，立場偏頗云云。依最高法院 88 年度臺非字第 233 號判決意旨，上開名冊僅有參考價值，亦不得據此論斷未列入上開名冊內之機構，即不具有侵害專利鑑定之專業及經驗。退萬步言，被告所提者實質上亦可認為「專利侵權之分析報告」，法院尚非不得予以審酌。

(3)原告稱被告知悉 Vippar 藥品僅係單方製劑，且知悉 Actos 藥品亦非發明第 135500 號物品專利產品，藉此聲請系爭假處分，拖延 Vippar 藥品上市時間云云。惟查發明第 135500 號物品專利部分，「Vippar 藥品即為皮利酮之單

方製劑」及「發明第 135500 號物品專利物品係屬複方組合物」，根本非兩造於本案訴訟所爭執之對象。

傳原告得請求賠償之範圍：

原告專家意見書並未舉出具體之「產業實際資料」，且未說明何謂「實務慣例」，且將 Actos 15mg 之上市情境，設定為 94 年提早上市或 97 年再上市二種，惟被告既已取得 Actos 15mg 之藥品許可證，隨時有上市之可能，原告專家意見上開意見，並無任何依據。另關於 Vippar 藥品市場佔有率之分析、給付價格估算、邊際貢獻度推估、延誤上市損失之情境分析等，均不可採。原告在無任何具體實據支持之情況下，提出原告專家意見書，主張本件所謂損害賠償數額介於 120,000,000 元至 157,000,000 元云云，於法不合。

據原告不得依公平交易法第 31 條、第 32 條、民法第 28 條規定，請求被告連帶賠償 50,000,000 元：

俟被告於本案訴訟中所主張者係「原告合併使用 Vippar 藥品與磺醯 尿是否該當『製造』發明第 135500 號物品專利，構成直接侵權？」，及「原告合併使用 Vippar 藥品與磺醯之行為是否構成間接侵權？」，原告猶以「被告明知 Vippar 藥品為單方製劑」等為爭執，不知所云。此外，原告並未就「被告散布足以損害原告營業信譽之不實情事」、「被告為足以影響交易秩序之欺罔行為」、「被告主觀上為故意」、「被告行為不法」及「原告因此受有損害」之構成事實負舉本證之責。

據被告係「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。

傳原告就 Vippar 藥品進行「合併使用皮利酮氯化氫及磺醯」之臨床試驗行為，確有侵害系爭物品專利之虞，被告為確保該本案訴訟禁止原告製造、販賣 Vippar 藥品及侵害發明第 135500 號物品專利之日後強制執行程序得順利執行，依民事訴訟法第 532 條規定聲請本件假處分，係依法行使權利之行為，並無不當。況原告對臺中地院作成 93 年度裁全字第 3340 號裁定提起告之際，已有提出所謂專家意見，並經臺灣高等法院臺中分院審酌在案，顯見系爭假處分在

事實審階段，並無限制或妨礙原告行使防禦權之情事。又被告聲請系爭假處分之目的在「禁止原告繼續侵害發明第 135500 號物品專利」，屬私法上判斷之爭議；衛生署決定是否核發 Vippar 藥品許可證，則屬控管藥品安全之行政上考量，兩者間毫無關聯，亦經證人黃文鴻證稱無誤。是 Vippar 藥品無法上市非因被告聲請本件假處分所致，其有何影響交易秩序可言？

傳原告得請求賠償之範圍：

自衛生署於 94 年 3 月 25 日核發 Vippar 藥品許可證之時起至原告於 98 年間得予販賣止，原告實際上無法販賣 Vippar 藥品之期間僅有 4 年，原告竟主張 10 年，不啻藉本件訴訟攫取不當利益。又臺中地院就系爭假處分所定擔保金之數額，係以被告在我國銷售 Actos 藥品 2 年間可預估之利益為據，與 Vippar 藥品完全無涉，原告以此作為本件計算損害賠償之憑據，顯屬謬誤。

四、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。

斯被告於 93 年 6 月 29 日，以原告向衛生署申請臨床試驗之 Vippar 商品之活性組成，與被告專用於 Actos 商品之主要成分相同，顯已侵害其發明第 135500 號物品專利權為由，依民事訴訟法第 532 條第 1 項規定，向臺中地院聲請假處分，並提出專利證書、專利侵害鑑定研究報告書及系爭 Vippar 臨床試驗計畫書摘要為證。經臺中地院於同年 7 月 14 日以 93 年度裁全字第 3340 號裁定，准許被告以 430,020,000 元或同額之華南商業銀行股份有限公司可轉讓定期存單為擔保後，禁止原告自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口 Vippar 產品，或為其他侵害發明第 135500 號專利權物品之行為，並禁止自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷 Vippar 產品。經原告提起抗告，臺灣高等法院臺中分院於同年 10 月 29 日以 93 年度抗字第 857 號裁定，部分廢棄原裁定，駁回被告關於禁止原告為研究、教學或試驗實施其發明，而無營業行為者，及混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品假處分之聲請駁回，並駁回其餘抗告。復經被告提起抗告，最高法院於 94 年 3 月 17 日以 94 年度臺抗字第 229 號裁定駁回抗告（見臺灣臺北地方法院 98 年度審智字第 14 號民事卷《下稱臺北地院卷》第 20 至 30 頁之民事假處分聲請狀、臺中地院 93 年度裁全字第 3340 號裁定，本院卷第 1 冊第 120 至 127

頁之臺灣高等法院臺中分院 93 年度抗字第 857 號裁定)。

爰被告於 93 年 8 月 4 日依臺中地院 93 年度裁全字第 3340 號裁定，提存 43,020,000 元之擔保金，並向臺中地院聲請假處分強制執行，臺中地院即於同年 11 日囑託新竹地院代為執行（見臺北地院卷第 31 至之民事聲請假處分執行狀、臺中地院 93 年 8 月 11 日函）。

嗣被告提起本案訴訟，先後經臺灣臺中地方法院 95 年度智更字第 1 號民事判決、臺灣高等法院臺中分院 97 年 9 月 17 日 96 年度智上字第 18 號民事判決及最高法院 98 年 3 月 5 日 98 年度臺上字第 367 號民事判決，認定原告之系爭 Vippar 藥品並未侵害被告之發明第 135500 號物品專利、發明第 30032 號方法專利，並告確定在案。原告即於 98 年 4 月 29 日聲請撤銷系爭假處分，臺中地院於同年 5 月 8 日裁定撤銷系爭假處分（見臺北地院卷第 41 至 47 頁之最高法院判決）。

衛生署於 94 年 2 月 22 日發函予原告通知該署同意備查系爭 Vippar 藥品供查驗登記用藥品臨床試驗計畫報告。衛生署藥政處於同年 4 月 4 日通知原告於同年 7 月 19 日前辦理系爭 Vippar 藥品之許可證（見臺北地院卷第 36 至 38 頁之衛生署 94 年 2 月 22 日函、衛生藥政處書函、藥品許可證）。

嗣新竹地方法院於 94 年 4 月 20 日通知衛生署有關系爭假處分之事，而原告所為系爭 Vippar 藥品之查驗登記申請及臨床試驗報告之審查，應受系爭假處分執行命令之拘束，並請衛生署暫緩審查程序。衛生署藥政處於同年 6 月 7 日通知原告依新竹地院前開公函，暫緩原告辦理系爭 Vippar 藥品之領證手續，俟法院判決確定後再行處理（見臺北地院卷第 39 至頁之新竹地院民事執行處函、衛生署藥政處函）。

五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第 1 冊第 168 頁）：

爰原告得否依民法第 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？

俟被告聲請系爭假處分是否侵害原告之權利？

倘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？

俟被告有無侵害原告權利之故意？

俟被告有無侵害原告權利之過失？

俟原告得請求賠償之範圍？

爰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 50,000,000 元？

俟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？

館原告得請求賠償之範圍？

六、得心證之理由：

據民法第 184 條第 1 項前段部分：

俟按因故意不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，民法第 184 條第 1 項前段定有明文。一般侵害權利行為之成立，係以構成要件該當行為（侵害他人權利，致他人受有損害）及具備不法性或違法性、故意或過失為前提，前者為客觀歸責要件，後者為主觀歸責要件（王澤鑑，侵權行為法第 1 冊，第 263 頁參照）。所謂故意，民法未設規定，解釋上參酌刑法第 13 條之規定，係指行為人對於構成事實，明知並有意使其發生（直接故意）；或預見其發生，而其發生並不違背其本意（間接故意或未必故意）。所謂過失，不僅指雖非故意，但按其情節應注意、能注意而不注意之情形，即對於侵權行為之事實，雖預見其能發生而確信其不發生之情形，亦包括在內（最高法院 93 年度臺上字第 2180 號民事判決參照）。而關於行為人是否有故意或過失，應由主張有利於己事實之被害人負舉證責任。

館原告無法證明被告有侵權之故意：

(1)民事訴訟法第 532 條規定：「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。」查被告於 93 年 6 月 29 日，係以原告向衛生署申請臨床試驗之 Vippar 商品之活性組成，與被告專用於 Actos 商品之主要成分相同，顯已侵害其發明第 135500 號物品專利權為由，而依民事訴訟法第 532 條第 1 項規定，向臺中地院聲請假處分，並提出專利證書、專利侵害鑑定研究報告書及系爭 Vippar 臨床試驗計畫書摘要為證，經臺中地院裁定准許系爭假處分。其後，經臺灣高等法院臺中分院以 93 年度抗字第 857 號裁定，廢棄部分原裁定，駁回被告該部分之聲請，並駁回原告之其餘抗告，再經最高法院以 94 年度臺抗字第 22 9 號裁定駁回被告之抗告，而告確定。是以，被告於 93 年 6 月 29 日，主張原告之系爭 Vippar 藥品與被告之 Actos 藥品之主要成分相同，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本件係判斷被告於聲請假處分時有無藉民事保全程序而侵害原告權利之故意，而藥品查驗登記程序重在維護國民健康，倘符合相關品質與安全之規定，即可核發藥品許可證，核屬藥政管理之範疇，至該藥品有無侵害他人專利權，非屬衛生署查驗審查範圍，此有原告所舉證人黃文鴻證述可稽（見本院卷第 1 冊第 175 頁）。是以於被告聲請系爭假處分並經准許後，原告系爭 Vippar 藥品供查驗登記用藥品臨床試驗計畫報告經衛生署於 94 年 2 月 2 日同意備查、衛生署藥政處於同年 4 月 4 日通知原告得辦理系爭 Vippar 藥品之許可證乙節，無由執此遽認被告明知原告並無侵害發明第 135500 號物品專利之情，仍故意聲請假處分，以侵害原告之權利。
- ③原告主張被告亦自認：「(pioglitazone)本身雖不在系爭物品專利之申請專利範圍內...」；又被告明知其無「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；再被告之主張經判決確定並無侵權情事，反足證被告自始知悉無勝訴可能，主要在不當濫用系爭假處分程序云云。惟查系爭 Vippar 藥品含有 pioglitazone hydrochloride（皮利酮氫化氫）之成分，此有原告所提之藥品查驗登記申請書附卷可稽（見臺北地院卷第 19 頁）。而被告聲請假處分之理由乃系爭 Vippar 藥品之活性組成，與被告專用於 Actos 商品之主要成分 pioglitazone hydrochloride 相同等語（見臺北地院卷第 22 頁），被告聲請當時係針對系爭 Vippar 藥品與 Actos 藥品所含成分 pioglitazone hydrochloride，而非 pioglitazone（皮利酮），且當時被告亦提出由聯邦國際專利商標事務所出具之專利侵害鑑定報告為其佐證（見臺北地院卷第 22 頁），是以被告當時主觀上認為原告有侵害發明第 135500 號物品專利之行為，而為系爭假處分之聲請。被告於本案訴訟所為侵害專利權之主張及損害賠償、防止侵害之請求，雖經法院認定被告發明第 135500 號物品專利係屬複方藥品，系爭 Vippar 藥品為單方藥品，即使主要成分相同，仍未侵害其專利權

，而判決駁回其訴確定，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。至被告所為：「(pioglitazone)本身雖不在系爭物品專利之申請專利範圍內...」，係被告於 98 年 8 月 12 日本件民事訴訟所為之答辯（見本院卷第 1 冊第 21 頁反面），原告將被告事後之另案陳述，逕自推論被告於 93 年 6 月 29 日聲請系爭假處分時之主觀意欲，自無可取。

(4)原告主張被告刻意針對進行臨床試驗之學名藥廠聲請假處分，並非意在保護其專利權，而係透過法院保全程序維持其 Actos 藥品之獨占地位，以從事不公平競爭，具有不法侵害他人權利之明顯意圖云云。惟民事訴訟法第 532 條規定賦予債權人於一定要件下，得聲請假處分以保全其日後強制執行，被告以其所取得之發明第 135500 號物品專利，對原告之系爭 Vippar 藥品為專利權之主張，據此向法院聲請假處分，於法有據。至系爭假處分准許後所生暫緩系爭 Vippar 藥品之查驗審查程序及領證手續、可能影響系爭 Vippar 藥品上市期間及被告之 Actos 藥品之市場地位等，係屬假處分之衍生結果，原告以此遽論被告顯有不法侵害原告權利之意圖云云，即屬率斷。

(5)原告又主張被告對於當時正進行以含「皮利酮」成分藥品之全部臨床試驗廠商，均對聲請定暫時狀態處分，除原告外，其他 2 家之定暫時狀態處分均駁回確定，被告亦從未對該 2 家廠商提出專利侵權之訴訟，足見被告係以聲請取得定暫時狀態處分為主要目的，而非在於執行其專利權云云。然被告對其他臨床試驗廠商間之法律爭執經過（定暫時狀態處分之聲請遭駁回、其後亦未提出專利侵權之本案訴訟），因個案事實不同，且為被告本於其訴訟勝敗與否之風險評估及所持訴訟策略之運用，均屬法律許可之範圍，不足以認定被告為系爭假處分之聲請即具侵權之故意。遑論被告聲請系爭假處分，本在行使其專利權以取得民事保全處分為其主要目的，並經法院裁定准許，難認被告有何濫用專利權聲請假處分之情事。故原告此部分主張，亦有未洽。

偉原告無法證明被告有侵權之過失：

- (1)原告主張即便被告主觀上並無誤導法院之故意，惟客觀上被告應對 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 Actos 產品比對，而為錯誤陳述，致使法院誤信核發系爭假處分，被告顯有過失；被告所提鑑定報告係由被告該案訴訟代理人所屬事務所製作，立場偏頗，該事務所亦非「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」之列云云。
- (2)被告固對其本身 Actos 藥品及發明第 135500 號物品專利之權利有相當程度之瞭解，惟系爭 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。
- (3)至原告雖質疑上開鑑定報告，且認原告盲目信賴訴訟代理人出具之書狀及所謂「侵權鑑定報告」，至少亦欠缺應與處理自己事務為同一之注意，而有具體之過失云云。然司法院與行政院前依 90 年 10 月 24 日修正公布專利法第 131 條之 1 第 1 項規定協調指定 68 家侵害鑑定專業機構，嗣本條於 92 年 2 月 6 日修正為「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構」，故司法院於 93 年 6 月 29 日以秘台廳民一字第 0930016881 號函列 55 所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，提供各級法院參考，此僅供參考，非謂僅此 55 所專業機構所為之侵害專利鑑定始具證據能力及證明力，原告徒以聯邦國際專利商標事務所非屬司法院所指定之侵害專利鑑定機構，遽而否認其所出具之鑑定報告，誠屬不當。又當事人委任訴訟代理人處理事務，彼此間存有信賴關係，故被告信賴該事務所所為系爭 Vippar 藥品侵害發明第 135500 號物品專利之專業意見，事屬當然，縱與原告之主張相左，嗣後亦經法院判決認定有誤，亦不得遽謂被告欠缺應與處理自己事務為

同一之注意。是原告所指被告盲目信賴訴訟代理人，而有具體之過失云云，要無足取。

綜上，原告未能證明被告聲請系爭假處分係明知其假處分為不當，仍故意為之，或疏未注意而有過失，致侵害原告之權利。故原告依依民法第 184 條第 1 項前段、第 28 條規定，請求被告負連帶賠償責任，於法無據。

據公平交易法部分：

俟按事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任；又法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之 3 倍，公平交易法第 31 條、第 32 條第 1 項分別定有明文。再事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事；又除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，同法第 22 條、第 24 條亦有明文。所稱交易秩序，係指符合善良風俗之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為。所謂欺罔或顯失公平，係指事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反「效能競爭」本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，例如攀附他人商譽、襲用他人著名之商品或服務表徵等不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為。而是否足以影響交易秩序，則應以其行為是否妨礙事業相互間自由競爭，及是否足使交易相對人因而作對行為人有利之選擇作為判斷原則。又所謂欺罔或顯失公平，係自市場上效能競爭之觀點出發，係指事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反「效能競爭」本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形（最高行政法院 94 年度判字第 1454 號、95 年度判字第 444 號判決參照）。據公平交易法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」此項排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。是以智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律正當行使其權利，而無公平交易法之適用。惟如以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之，造成足以影響交易秩序之情事者，則屬濫用智慧財產權之行為，應受公平交易法之規範（最

高行政法院 98 年度判字第 1479 號判決參照)。

傳如前所述，被告前經智慧財產局准予發明第 135500 號物品專利，因認系爭 Vippar 藥品之 pioglitazone hydrochloride 成分與 Actos 藥品相同，有侵害其專利權之情事，復有聯邦國際專利商標事務所提供之專利侵害鑑定報告為依據，進而依民事訴訟法第 532 條規定，聲請假處分，經法院斟酌認符合相關要件後，准予系爭假處分，其後原告亦以臺中地院所為准予假處分之裁定違法不當，已循抗告程序加以主張，臺灣高等法院臺中分院雖廢棄部分原裁定，惟仍維持部分原裁定，再經最高法院裁定確定，可知管轄法院並未認定系爭專利之行使有何不法，尚難認被告有何濫用其專利權之情形。又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，被告以系爭 Vippar 藥品與 Actos 藥品主要成分相同，解讀發明第 135500 號物品專利之申請專利範圍後，以為系爭 Vippar 藥品侵害其專利權之主張，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。

傳被告以系爭 Vippar 藥品侵害其 Actos 藥品，而聲請系爭假處分，並非專利權之濫用，而未逾越專利法保護專利權及民事訴訟法賦予假處分以保全債權之強制執行之範圍，已如前述，其既非以「專利權之不正當行使（假處分）」為手段，核屬被告係為保障自身專利權益，依法行使權利之正當行為，而為智慧財產權之爭議，不涉及不公平競爭，或足以損害原告營業信譽或影響交易秩序之行為。至系爭 Vippar 藥品之查驗審查、領證程序系爭假處分而暫緩，可能影響系爭 Vippar 藥品之上市時程，係屬假處分附帶衍生之結果，難認被告即為競爭之目的，而為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。原告任意指摘其為不正競爭，而涉及違反公平交易法第 22 條、第 24 條之行為，即屬無據。

傳行為是否構成不公平競爭，可從交易相對人間之交易行為，及從市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。而公平交易法第 24 條規定僅能適用於其他條文規定所未涵蓋之行為，此即補充原則。而「足以影響交易秩序」之判斷，應考量是否足以影響整體交易秩序（如受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果及是

否為針對特定團體或組群所為之欺罔或顯失公平行為等事項）或有影響將來潛在多數受害人效果之案件，且不以其對交易秩序已實際產生影響者為限，始有本條之適用。至單一個別非經常性之交易糾紛，則應尋求民事救濟，而不適用本條之規定。又本條所稱欺罔，係對於交易相對人，以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為（行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則第 4 點至第 6 點參照）。原告所指被告於聲請系爭假處分時向法院陳述不實情事，以此等欺罔行為，不法阻礙系爭 Vippar 藥品上市與其 Actos 藥品競爭，足以影響「皮利酮」單方製劑之交易秩序云云，將法院視為被告之交易相對人，且原告僅為單一之製藥廠商，如何以其系爭 Vippar 藥品受系爭假處分之個別影響，推認整體製藥產業之交易秩序即受影響？原告此部分主張即無可採。

華至原告雖援引行政院公平交易委員會所發布之「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，係針對智慧財產權人所為警告函之行為，與系爭假處分之聲請有無違反公平交易法第 22 條、第 24 條規定有別，自無適用之餘地，附此敘明。

劍綜上，被告對原告以侵害專利權為由聲請系爭假處分，係屬公平交易法第 45 條所稱依專利法行使權利之正當行為。而被告此舉如何構成對市場上效能競爭之壓抑或妨礙，有礙公平競爭，原告並未舉證以實其說。故原告依公平交易法第 31 條、第 32 條、民法第 28 條規定，請求被告連帶賠償其損害，亦屬無據。

婦從而，原告請求被告應連帶給付 50,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率 5%計算之利息，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。

嬪至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第 78 條。

中 華 民 國 99 年 3 月 1 日

智慧財產法院第二庭

法 官 蔡惠如