

## 論涉及專利連結之專利侵權訴訟 與其訴訟標的價額之計算

陳秉訓\*

### 摘 要

2019 年起藥事法實施專利連結制度，於學名藥廠申請學名藥藥品許可證之過程中，提供原藥廠提早解決專利權侵害爭議之機制。本文意在藉由過去智財法院涉及藥品專利的民事訴訟裁定，共四件案例，以提出在涉及專利連結之專利侵權訴訟中訴訟標的價額之計算方法。案例 1 與案例 4 皆屬原藥廠與學名藥廠間的訴訟，但涉及不同原廠藥。案例 2、案例 3、與案例 4 涉及相同原廠藥，但三個案件的被告分別為藥局、藥品經銷商、與學名藥廠。最後，本文建議在涉及專利連結之專利民事訴訟中，原告排除侵害請求權之訴訟標的價額之計算公式為：「原藥廠就系爭原廠藥之年度營業所得」×「原藥廠就系爭原廠藥之淨利率」×「起訴時至專利權到期日之期間」；其中，「年度營業所得」以起訴日為起點回算至前一年之營業所得；「淨利率」則可參考財政部之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》中之最接近起訴日之數據。

關鍵詞：專利連結、學名藥、原廠藥、訴訟標的、專利侵權

---

\* 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授；美國聖路易華盛頓大學法學院法律博士。

投稿日：2021 年 7 月 16 日；採用日：2021 年 8 月 27 日

Cite as: 10 NCTU L. REV., March 2022, at 49

# Patent-Linkage-Related Patent Infringement Civil Litigation and Valuation of a Cause of Action

Ping-Hsun Chen<sup>\*</sup>

## Abstract

In 2019, the Pharmaceutical Affairs Act introduced a patent-linkage system in generic drug application. The patent-linkage mechanism allows a potential patent dispute to be resolved early when the generic drug application is under review. This article attempts to resolve an issue of valuation of a cause of action in patent-linkage-related patent infringement litigation. The resolution relies on four previous decisions of the Taiwan Intellectual Property Court which relate to patent infringement by generic drug sales. Case 1 and Case 4 involve a brand-named drug company and a generic drug company, where Case 2, Case 3, and Case 4 involve the same generic drug but different infringers, a pharmacy, two local medicine distributors, and a generic drug company. This article proposes a calculating method: (Annual revenue of the brand-named drug company related to the brand-named drug)  $\times$  (net profit rate concerning the brand-named drug)  $\times$  time period starting from the law suit filing date to the expiration date of the disputed patent).

---

<sup>\*</sup> Associate Professor, Graduate Institute of Technology, Innovation and Intellectual Property Management, National Chengchi University; J.D. 10' Washington University in St. Louis School of Law.

Keywords: Patent Linkage, Generic Drug, Brand-Named Drug,  
Cause of Action, Patent Litigation

## 1. 前言

根據藥事法第 7 條，「新藥」係指「經中央衛生主管機關審查認定屬新成分、新療效複方或新使用途徑製劑之藥品」<sup>1</sup>。另《藥品查驗登記審查準則》第 4 條定義「學名藥」，其指「與國內已核准之藥品具同成分、同劑型、同劑量、同療效之製劑」<sup>2</sup>。二者在藥品許可證之申請上有不同的處境；新藥藥品許可證申請案要求檢附完整的人體實驗報告，而另在新藥的實驗資料保護期屆滿後，學名藥藥品許可證申請案即可引用新藥的實驗數據<sup>3</sup>。

學名藥藥品許可證之審查原則上不須如新藥一樣要檢附人體實驗報告，而僅引用新藥的實驗數據即可，加上可從新藥的相關專利、藥品仿單、或學術期刊中獲取生產學名藥的知識或技術，故學名藥廠通常免於負擔高額的研發成本<sup>4</sup>。一旦學名藥取得藥品許可證，其即可為醫生所使用而醫療病人，進而取代原廠藥之需求<sup>5</sup>。

<sup>1</sup> 除非另有說明，本文所引用之藥事法為經 2018 年 1 月 31 日總統華總一義字第 10700009771 號令修正公布者。

<sup>2</sup> 《藥品查驗登記審查準則》之法源依據為藥事法第 39 條第四項。除非另有說明，本文所引用者為經 2020 年 6 月 12 日衛生福利部衛部中字第 1091860732 號令修正所發布。

<sup>3</sup> 吳全峰，「我國藥品資料專屬保護制度之修法趨勢與展望——從新適應症新藥之資料專屬保護談起」，智慧財產權月刊，第 216 期，頁 30-31（2016）。

<sup>4</sup> 毛箴言、蔡慈貞、裴育晟，「學名藥之醫師處方因素分析」，臺灣臨床藥學雜誌，第 25 卷第 4 期，頁 307（2017）；詹孟儒、楊博文、陳可欣、戴雪詠、鄒攻君，「上市後藥品療效相等性監控機制之現況與展望」，食品藥物研究年報，第 3 期，頁 198（2012）。

<sup>5</sup> 劉亞明，「再論藥價差」，台灣公共衛生雜誌，第 39 卷第 1 期，頁 71（2020）；潘志雄、莊世杰、翁慧卿、潘豐泉，「藥價調整政策對於過敏性鼻炎治療藥費之影響：以南部醫學中心 2002 年～2009 年資料為例」，寶建醫護與管理雜誌，第 11 卷第 1 期，頁 9-11（2013）；陳怡靜、林映州、陳如慧、陳立奇，「公立醫院藥品聯標創新採行最有利標之執行成效分析」，臺灣臨床藥學雜誌，第 24 卷第 2 期，頁 134（2016）。

然新藥有專利權保護，但專利法第 60 條規定「發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為」，故學名藥之研發行為並非專利侵權行為<sup>6</sup>。然而，2019 年起藥事法實施專利連結制度，於學名藥廠申請學名藥藥品許可證之過程中，提供原藥廠（於本文中，為行文之方便，常假設原藥廠同時為專利權人或有權提請專利侵權訴訟之人）提早解決專利權侵害爭議之機制<sup>7</sup>。

專利法第 58 條所規定的專利侵權行為包括「販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」（以物品專利侵權為例），而這些行為皆不涉及藥品許可證的申請行為（即遞交申請文件與相關的實驗數據之行為）。不過，藥事法的專利連結制度基本上驅動原藥廠對學名藥廠之專利侵權訴訟，例如智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定（裁判日期：2020 年 4 月 21 日）、智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決（裁判日期：2020 年 12 月 21 日）等，其中原告皆主張排除侵害請求權<sup>8</sup>。

值得注意的問題是，在智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定中，本案智財法院認為本案排除侵害請求權「屬因財產權涉訟，其訴訟標

<sup>6</sup> 陳秉訓，「疾病管制署採購愛滋治療之學名藥與專利侵權風險」，智慧財產評論，第 12 卷第 1 期，頁 43、47（2014）。除非另有說明，本文所引用之專利法為經 2019 年 5 月 1 日總統華總一經字第 10800043871 號令修正公布，並於 2019 年 7 月 31 日經行政院院臺經字第 1080023576 號令發布於定自 2019 年 11 月 1 日施行者。

<sup>7</sup> 陳秉訓，「醫藥用途請求項及其專利有效性爭議——以明確性為中心」，專利師季刊，第 39 期，頁 130（註 11）（2019）；侯春岑、林宗緯，「台灣專利連結制度簡介」，萬國法律，第 217 期，頁 33（2018）；李素華，「我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起」，智慧財產權月刊，第 216 期，頁 24-25（2016）。

<sup>8</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定／理由／三；智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決／事實及理由／壹／二。智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決被稱為「第一件專利連結訴訟法院判決」。張哲倫，台灣第一件專利連結訴訟法院判決（默沙東 v. 中化）——對專利連結運作之啟發及影響，2021 年 1 月 29 日，理律法律事務所網站：<https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/6620.htm>（最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日）。

的價額應以原告因排除專利權侵害所獲之利益核定」，但卻指出計算此利益之方法與證據不存在於卷內，故「屬不能核定」而應以 165 萬元定之<sup>9</sup>。本案智財法院明瞭計算該價額時應參考「原告專利產品銷售量、獲利率、專利權剩餘有效期間、訟爭確定期間、相關產品之產品週期及價格因技術進展之變動性、產品之市場替代率、原告專利授權金多寡等諸多因素」<sup>10</sup>，卻違反最高法院於 102 年度台抗字第 317 號民事裁定之見解，即：「倘法院在客觀上可得依其職權之調查，資以計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定」<sup>11</sup>；例如核定價額之因素可參考當事人提出的鑑定報告<sup>12</sup>。

本文意在藉由過去智財法院<sup>13</sup>涉及藥品專利的民事訴訟裁定，以提出在涉及專利連結之專利侵權訴訟中訴訟標的價額之計算方法。以下，本文先簡介訴訟標的價額的相關民事訴訟法規定，並討論與專利侵權訴訟有關之計算法理演變。站在此知識基礎上，本文分析四件智財法院裁定，其皆涉及原廠藥和學名藥的競爭，而適合用以解決本文欲回答之問題。之後，本文回答在專利連結情境下，相關請求權之訴訟標的價額應如何計算。在該部分中，本文介紹專利連結制度，其聚焦在與訴訟標的價額計算有關之制度元素；本文也討論智財法院於排除侵害請求權之訴訟標的價額之計算公式、及其如何適用至本文的核心問題分析。

<sup>9</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定／理由／三。

<sup>10</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定／理由／三。

<sup>11</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

<sup>12</sup> 臺灣臺北地方法院 97 年度智字第 38 號民事裁定／理由／二／(一) (裁判日期：2009 年 1 月 20 日，檢自：<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPDV%2c97%2c%e6%99%ba%2c38%2c20090120%2c1> (最後點閱時間：2022 年 3 月 31 日)；智慧財產法院 98 年度民專抗字第 9 號民事裁定／理由／四／(三) (維持原審關於排除侵害請求權之價額核定)。

<sup>13</sup> 智財法院已於 2021 年 7 月 1 日改制為「智慧財產及商業法院」。見智慧財產及商業法院成立——商業事件審理新制正式施行——新聞稿，2021 年 7 月 1 日，智慧財產及商業法院網站：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-663-372563-ce33c-091.html> (最後點閱時間：2021 年 7 月 15 日)。本文仍以「智財法院」稱之。

## 2. 訴訟標的價額計算與專利侵權訴訟

### 2.1 民事訴訟之裁判費

我國民事訴訟制度採使用者付費主義<sup>14</sup>。司法院大法官會議釋字第 225 號解釋曾解釋「民事訴訟係當事人為自己之利益，請求司法機關確定其私權之程序，自應由當事人負擔因此所生之費用，方稱公平」<sup>15</sup>。過去曾有《民事訴訟費用法》規範裁判費事務<sup>16</sup>，但目前回歸民事訴訟法<sup>17</sup>。

民事法院審理案件時，若涉及財產權時，其裁判費之計算係根據民事訴訟法第 77 條之 13 而以訴訟標的之金額或價額為基礎（其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算）並採累進費率如下：

1. 10 萬元以下部分，徵收 1,000 元。
2. 逾 10 萬元至 100 萬元部分，每萬元徵收 100 元。
3. 逾 100 萬元至 1,000 萬元部分，每萬元徵收 90 元。
4. 逾 1,000 萬元至 1 億元部分，每萬元徵收 80 元。
5. 逾 1 億元至 10 億元部分，每萬元徵收 70 元。
6. 逾 10 億元部分，每萬元徵收 60 元<sup>18</sup>。

如果「原告在第一審未繳納裁判費或繳納不足」時，在「第一審為實體判決後」而「當事人提起上訴」之際，「第二審固應命原告補繳第一審裁判費」；「倘不遵辦，則應視何造上訴而異其處置」：1. 「如係原告上訴，應

<sup>14</sup> 黃義豐，「民事訴訟標的價額之核定方法」，法令月刊，第 45 卷第 11 期，頁 17（1994）；陳蕙君，「以專利鑑價因子探討專利訴訟標的之價額」，財產法暨經濟法，第 31 期，頁 138（2012）。

<sup>15</sup> 司法院大法官會議釋字第 225 號解釋／理由書。

<sup>16</sup> 吳明軒，「核定訴訟標的價額及計算裁判費之標準」，法令月刊，第 51 卷第 10 期，頁 500（2000）。

<sup>17</sup> 經 2003 年 9 月 10 日總統華總一義字第 09200167120 號令公布廢止。

<sup>18</sup> 民事訴訟法第 77 條之 13。本文所引用之民事訴訟法為 2021 年 6 月 16 日總統華總一義字第 11000055311 號令修正所公布。

將上訴駁回」；2.「如係被告上訴，應廢棄第一審判決駁回原告在第一審之訴」；3.「如係被告上訴，而被告亦不遵限補繳上訴裁判費者，則應駁回被告之上訴，而不得廢棄第一審判決」<sup>19</sup>。

## 2.2 訴訟標的價額之核定

裁判費計算之基礎為訴訟標的之價額<sup>20</sup>。根據民事訴訟法第 77 條之 1，「訴訟標的之價額，由法院核定」<sup>21</sup>；該核定屬可抗告之裁定<sup>22</sup>。於核定時，應「以起訴時之交易價額為準」；但若「無交易價額者」，則「以原告就訴訟標的所有之利益為準」<sup>23</sup>。又對於價額之核定，法院「得依職權調查證據」<sup>24</sup>。關於此依職權調查證據而後之核定，「下級法院所為核定」其「並無拘束上級法院之效力」；故若「原審認第一審法院核定訴訟標的之價額有誤」，其「予以重行核定，亦無不合」<sup>25</sup>。

若價額無法核定时，根據民事訴訟法第 77 條之 12，「以[同法]第四百六十六條所定不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一定之」，即 165 萬<sup>26</sup>。但是最高法院曾於 102 年度台抗字第 317 號民事裁定表示，「所謂訴

<sup>19</sup> 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 104 號民事裁定／理由／一／(三)：參酌司法院院解字第 890、2388 號解釋意旨；最高法院 86 年度台抗字第 341 號、108 年度台抗字第 294 號、107 年度台抗字第 352 號民事裁定意旨。

<sup>20</sup> 陳蕙君，前揭註 14，頁 141-142。

<sup>21</sup> 民事訴訟法第 77 條之 1 第一項。

<sup>22</sup> 民事訴訟法第 77 條之 1 第四項。

<sup>23</sup> 民事訴訟法第 77 條之 1 第二項。

<sup>24</sup> 民事訴訟法第 77 條之 1 第三項。

<sup>25</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 862 號民事裁定／理由。在本文中，關於法院判決引用的方式，本文之書寫乃從美國判決引用方式演化而來。考量全然改寫判決內容會失真，但全文引用又是邏輯不順，故採取該書寫方式。另為節省頁數，如果內文陳述的引註來源為同處，則於「，」或「；」處不會引註，而是統一在文末之「。」處引註。

<sup>26</sup> 民事訴訟法第 77 條之 12。民事訴訟法第 466 條第一項規定「對於財產權訴訟之第二審判決，如因上訴所得受之利益，不逾新台幣一百萬元者，不得上訴」。最高法院



訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依民事訴訟法第七十七條之一第二項規定核定訴訟標的價額而言」；「倘法院在客觀上可得依其職權之調查，資以計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定」<sup>27</sup>。

### 2.3 多項請求權與訴訟標的價額之核定

面對專利侵權行為，專利法第 96 條給予權利人兩類請求權。第一類是禁止請求權，即專利法第 96 條第一項規定「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之」<sup>28</sup>；前者（排除侵害請求權）用於排除已經發生之侵權行為；後者（防止侵害請求權）則預防可能發生但未發生之侵權行為<sup>29</sup>。另於主張禁止請求權時，可同時「對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具」，「請求銷毀或為其他必要之處置」<sup>30</sup>。

第二類是損害賠償請求權，即專利法第 96 條第二項規定「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償」<sup>31</sup>。近年，司法實

---

104 年度台抗字第 891 號民事裁定／理由：「其訴訟標的即為所請求確認之委任關係，性質上屬因財產權而起訴，因無法衡量可得受之客觀利益，訴訟標的價額不能核定，依上說明，應以不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一定之。原法院核定本件訴訟標的價額為新台幣一百六十五萬元，經核於法並無違誤」。本文中引文內的「[ ]」符號為筆者所加。該符號內的文字為就原文內容的相對應部分所改寫，以符合本文論述的流暢。

<sup>27</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由；另參酌最高法院 110 年度台抗字第 207 號民事裁定／理由：闡述相同觀點。

<sup>28</sup> 專利法第 96 條第一項。

<sup>29</sup> 劉國讚，專利法之理論與實用，頁 326-327（2014）；楊崇森，專利法理論與應用，頁 502-503（2007）；鄭中人，專利法規釋義，頁 2-167~2-168（2009）。

<sup>30</sup> 專利法第 96 條第三項。

<sup>31</sup> 專利法第 96 條第二項；亦可見楊智傑，專利法，頁 270（2014）；陳龍昇，專利法，頁 268-269（2017）。

務亦允許專利權人對侵權人主張不當得利，以就損害賠償請求權時效消滅以前之專利侵權行為，爭取金錢上補償<sup>32</sup>。

如果專利權人於起訴時主張多項請求權，即「損害賠償」與「除去侵害」（即「排除侵害」），則問題是應根據民事訴訟法第 77 條之 2 第一項，而將該些標的之「價額合併計算之」<sup>33</sup>，或是應根據同條第二項而認定其為「以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用」，而採取「不併算其價額」<sup>34</sup>。

關於損害賠償請求權和排除侵害請求權等之訴訟標的價額是否合併計算，早期最高法院曾採「不合併計算說」，例如最高法院於 101 年度台聲字第 1352 號民事裁定中表示：民事訴訟法第 77 條之 2 第二項之「以一訴附帶請求」是指「附帶請求與主位請求間有主從、依附或牽連關係者」；「而排除侵害（不作爲）、防止侵害（作爲）及賠償損害之請求，雖係依[當時]專利法第八十四條第一項規定所爲三項不同方法之聲明，但其所據以請求之訴訟標的法律關係，則同源於侵害專利權而來」，故「該三項請求間有相依附或牽連關係存在」，而適用「不併算其價額」之規定<sup>35</sup>。

根據「不合併計算說」，法院應擇一項請求權來計算訴訟標的之價額；亦即，若專利權人同時主張損害賠償與排除侵害等二項請求權，則關於「其主請求之訴訟標的」是屬於「損害賠償請求」或是「排除侵害請求」，「法院應探求當事人真意」，而「不得逕以訴訟標的價額之高低」，來「認定損

<sup>32</sup> 陳秉訓，「論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段」，華岡法粹，第 68 期，頁 148-156（2020）。

<sup>33</sup> 民事訴訟法第 77 條之 2 第一項。

<sup>34</sup> 民事訴訟法第 77 條之 2 第二項。

<sup>35</sup> 最高法院 101 年度台聲字第 1352 號民事裁定／理由。其他相同見解，參見：最高法院 97 年度台抗字第 792 號民事裁定／理由；最高法院 99 年度台抗字第 540 號民事裁定／理由。現行專利法第 96 條第一項之「除去」用語在過去的專利法用語為「排除」。（見趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，智慧財產權入門，頁 65（1998）。）本文仍沿用「排除侵害請求權」之用語。

害賠償為其主請求，而排除侵害為附帶請求」<sup>36</sup>。

不過，現今最高法院採「合併計算說」；其起始於 102 年度台抗字第 317 號民事裁定，其中最高法院指出：關於民事訴訟法第 77 條之 2 第二項之適用，其應基於「該附帶請求與主請求標的間須具有主從關係，且附帶請求係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生者」；但關於「本件排除侵害之請求」，其「意指起訴後禁止再為侵害專利權」，而「非在排除已發生之侵害」，且「其成立與否須調查侵害專利權事實之有無及於事實審言詞辯論終結前是否存在」，故「此就後續侵害行為之排除」與「聲明請求賠償過去已生之損害」之間，「二者應無主從之附帶關係」，而「自應併算訴訟標的價額」<sup>37</sup>。

之後，最高法院於 102 年度台抗字第 862 號民事裁定亦延續此見解，其指出：「專利權人對於侵害其專利權者，以一訴本於[當時專利法]第九十六條第一項前段之（排除侵害）禁止請求權」，而「請求被告不得實施該專利」，並「依同條第二項損害賠償請求權之規定」，而「請求被告賠償已發生專利權所受之損害」；則「前者係在提起訴訟後，防止發生因專利權繼續受侵害所生之損害」，但「後者則為侵害專利權已生損害之填補」，故「二者請求之法律上利益，並不相同，無主從之附帶關係」，而應「合併計算其訴訟標的價額」<sup>38</sup>。「合併計算說」現為智財法院所遵守之訴訟標的價額計算原則<sup>39</sup>。

## 2.4 排除侵害請求權與訴訟標的價額之核定

除了本文第「3.」部分將討論之智財法院裁定外，最高法院於 102 年度台抗字第 317 號民事裁定中，對學名藥侵權事件中之排除侵害請求權，已指

<sup>36</sup> 最高法院 101 年度台聲字第 1352 號民事裁定／理由。

<sup>37</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

<sup>38</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 862 號民事裁定／理由。

<sup>39</sup> 智慧財產法院 108 年度民專上易字第 4 號民事裁定／理由／一；智慧財產法院 109 年度民專訴字第 6 號民事裁定／理由／二。

示下級法院應如何調查與訴訟標的價額有關之證據<sup>40</sup>。

在本案中，最高法院表示就原告之「排除侵害之請求，應以其因[被告]停止侵害所獲得之利益核定訴訟標的價額」；則「原法院未調查並說明其無法依其調查結果核定上開排除侵害聲明訴訟標的價額之理由」，竟「僅以[被告]為地區性經銷商」，且「兩造均未能提出核定依據」等為由，而「認其訴訟標的之價額不能核定」，即屬「自有未合」<sup>41</sup>。

具體而言，本案最高法院認為「兩造雖均陳[被告／地區藥品經銷商]未向[原告]或其經銷商購買威而剛」，但「原法院是否無法參照各種客觀事實（如[被告]於起訴前每年銷售系爭[學名藥]產品之平均數量、[原告]起訴時就威而剛[／系爭原廠藥]之獲利率、系爭專利權贖餘年數與案件審理期間、其他可替代非侵權產品之市場占有率等）」，以「綜合概算[被告]停止侵害後，[原告]可得之所有利益？並非無疑」，故原法院「自有進一步調查研酌之必要」<sup>42</sup>。

### 3. 排除侵害請求權與訴訟標的價額之核定： 以學名藥侵權事件為中心

本部分之四件案例各有其相似和相異之處。案例 1 與案例 4 皆屬原藥廠與學名藥廠間的訴訟，但涉及不同原廠藥。案例 2、案例 3、與案例 4 涉及相同原廠藥，但三個案件的被告分別為藥局、藥品經銷商、與學名藥廠。以下於解析法院如何計算訴訟標的價額時，分成「所得利益之期間」與「所得利益之估算」（內含「單位期間之所得利益」之估算）等二部分，以更清楚呈現法院的計算方式。

<sup>40</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

<sup>41</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

<sup>42</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

### 3.1 案例 1：智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定

#### 3.1.1 背景

在智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定（裁判日期：2009 年 2 月 9 日）中，抗告人（被告）為瑩碩生技醫藥股份有限公司（稱「瑩碩生技」），而相對人（原告，即專利權人）為輝瑞大藥廠股份有限公司<sup>43</sup>。系爭專利為發明專利第 154939 號結晶性化合物；系爭原廠藥為「立普妥」（LIPITOR）<sup>44</sup>。被告委託同案被告聯亞生技開發股份有限公司製造「凡脂妥」（Anxolipo F.C.）藥品（系爭學名藥）<sup>45</sup>。

原告於 2007 年 10 月 11 日向臺灣臺北地方法院提起排除侵害訴訟，以請求被告等停止生產「凡脂妥」或其他利用行為，且不得於醫療院所進行「凡脂妥」之進藥試驗、或從事其他行銷「凡脂妥」之行為<sup>46</sup>。之後，「凡脂妥」更名為「善脂瑩」（Lightor F.C.），因而原告所請求排除侵害的客體也增加更名後的藥品<sup>47</sup>。本案地院就排除侵害請求權之訴訟標的核定其價額為 46,974,844 元，而被告對本裁定不服而向智財法院提起抗告<sup>48</sup>。本案智財法院廢棄原審之計算，並重新計算價額<sup>49</sup>。

#### 3.1.2 訴訟標的價額之計算

本案智財法院指出訴訟標的價額應以專利權人「因排除專利權之侵害所得之利益為核定標準」，即若被告之學名藥產品（包括「凡脂妥」、「善脂瑩」及其他實質等同之藥品）進入我國之降膽固醇藥品市場後，以致影響系

<sup>43</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(一)。

<sup>44</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(一)。

<sup>45</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(一)。

<sup>46</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(一)。

<sup>47</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(五)。

<sup>48</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／一／(六)。

<sup>49</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五。

爭原廠藥「立普妥」之銷售而讓原告有利潤損失，但如原告之「排除侵害請求獲勝訴判決確定，則自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止」，原告即可排除原告之藥品進入市場而避免利潤損失；故原告之「所得利益」應以其於上開期間內因排除被告之侵害「而免於發生之利潤損失為準」<sup>50</sup>。

### 3.1.2.1 所得利益之期間

本案智財法院認為排除被告之學名藥品進入市場之效果須待原告就「此部分請求勝訴確定後，始生執行力」，故原告「因排除侵害所生利益之期間係自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止」<sup>51</sup>。

其次，關於「本件訴訟確定翌日」，本案智財法院以本件訴訟繫屬日為 2007 年 10 月 11 日為起始，並考量司法院所定《各級法院辦案期限實施要點》之規定，而認本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計為 4 年 4 個月（即：1 年 4 個月+2 年+1 年=4 年 4 個月），故預估本件訴訟確定日為 2012 年 2 月 10 日。

因而，本案智財法院以 2012 年 2 月 11 日為本件訴訟確定翌日，並計算該翌日至系爭專利權期滿日（即 2016 年 8 月 13 日）之期間（即所得利益之期間）為 4 年 6 個月<sup>52</sup>。

### 3.1.2.2 所得利益之估算

關於所得利益之估算，本案智財法院先計算「立普妥」之年度營業淨所得，再乘以所得利益之期間<sup>53</sup>。在營業淨所得之估算部分，本案智財法院計算方式首先評估「立普妥」之市場占有率如何受到系爭學名藥之影響<sup>54</sup>。

本案智財法院考量「立普妥」之產品分為有效成分含量為 10 毫克、20 毫克、及 40 毫克等三類，其皆於 2000 年 5 月 15 日經藥事主管機關核發藥品許可證，並取得中央健康保險主管機關局之藥價核定處分，而分別於 2000 年

<sup>50</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／1。

<sup>51</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／2／(1)。

<sup>52</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／2／(2)。

<sup>53</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3。

<sup>54</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(2)、(3)。

11月1日、2006年2月1日、及2001年11月1日生效而上市；亦考量「凡脂妥」之產品分為有效成分含量10毫克及40毫克等二類，並分別於2007年7月6日及2008年2月1日獲得藥品許可證，並取得藥價核定處分，而分別於2007年11月1日及2008年6月1日生效而上市；再考量「善脂瑩」之有效成分含量為20毫克，其於2008年1月4日取得藥品許可證，並經藥價核定處分而於2008年5月1日生效而上市<sup>55</sup>。

因此，本案智財法院指出因「凡脂妥」上市至今僅1年多而「善脂瑩」上市未逾1年，故「尚無客觀資料核算[二件藥品]未來（自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止）對『立普妥』藥品市場占有率之影響」<sup>56</sup>。

其次，本案智財法院曾命原告提出關於「立普妥」之產品生命週期之評估資料，但卻遭原告回應並「表示不可預測之因素甚多，難以預測，故未就此從事具體之研究及預測」；因而，本案智財法院以「同一類型之原廠藥與學名藥的藥品」為評估替代，因該同類型藥品「於該特定藥品市場所處之市場供需、產品及技術競爭、產品生命週期（導入期、成長期、成熟期、衰退期）等類似」，而最後選擇「素果」藥品（其與「立普妥」同屬治療降膽固醇用藥）之「原廠藥與學名之市場占有率之消長關係為參考依據」<sup>57</sup>。

再者，本案智財法院比較「立普妥」與「素果」之歷年市場占有率<sup>58</sup>。在無學名藥的競爭下，本案智財法院發現「立普妥」自上市以來，其於降膽固醇藥物之歷年市場占有率從2001年度至2008年度依序為4.2%、16.6%、28.0%、32.5%、36.4%、36.2%、36.1%、與34.0%，故「其市場占有率逐年成長，且呈穩定狀態」；另在「素果」部分，原於2002年度之市場占有率為

<sup>55</sup> 智慧財產法院97年度民專抗字第18號民事裁定／理由／五／(二)／3／(2)、(3)。

<sup>56</sup> 智慧財產法院97年度民專抗字第18號民事裁定／理由／五／(二)／3／(3)。

<sup>57</sup> 智慧財產法院97年度民專抗字第18號民事裁定／理由／五／(二)／3／(3)：另本案智財法院批評本案地院以原告所進口及販售之心血管疾病處方藥「可迅錠」藥品為評估依據，因為「可迅錠」之用途與療效與「立普妥」者為不同，故不得「作為本件評估學名藥對原廠藥所生影響之憑據」。

<sup>58</sup> 智慧財產法院97年度民專抗字第18號民事裁定／理由／五／(二)／3／(4)。

100%，但自學名藥於 2003 年進入市場起，其歷年市場占有率從 2003 年度至 2008 年度依序為 92.02%、85.53%、68.14%、52.09%、38.90%、與 31.8%，其「平均每年下滑幅度為 13%」<sup>59</sup>。

接著，本案智財法院以本件訴訟提起日（2007 年 10 月 11 日）為「本件訴訟標的價額之基準時點」，因而其參酌「立普妥」之 2007 年度銷售總額，並以 2006 年度第 4 期起至 2007 年度第 3 期止之銷售總額 1,358,636,110 元為核算<sup>60</sup>。

最後，本案智財法院參考財政部所訂頒訂之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》，其記載 2006 年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利率為 19%，因而計算原告「立普妥」之年度營業淨所得為 258,140,861 元（即 1,358,636,110 元 × 19%，元以下四捨五入）<sup>61</sup>。進而，本案智財法院計算原告排除被告侵害之所得利益為，原告「自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止，可預期因[系爭學名藥]上市，致市場占有率平均每年下滑 13% 所生之利潤損失為 151,012,404 元」（即 258,140,861 元 / 年 × 13% × 4 年 6 個月，元以下四捨五入）；此即因排除侵害請求權成立之所得利益<sup>62</sup>。

### 3.1.3 訴訟標的價額之計算公式

綜合上述，案例 1 之計算公式為：「原告就系爭原廠藥之年度營業所得」×「原告就系爭原廠藥之淨利率」×「系爭原廠藥市場占有率之平均下降率」×「原告之所得利益期間」。

「原告就系爭原廠藥之年度營業所得」以「季所得」來看，並從起訴時的前一季起回溯共四季，而總加各季的季所得；另「原告就系爭原廠藥之淨

<sup>59</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定 / 理由 / 五 / (二) / 3 / (4)。

<sup>60</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定 / 理由 / 五 / (二) / 3 / (5)：本案智財法院不同意被告主張應以「立普妥」藥品於本件訴訟繫屬後之自 2007 年第 4 季至 2008 年第 3 季之銷售總額 1,431,500,000 元為計算。

<sup>61</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定 / 理由 / 五 / (二) / 3 / (6) / ④。

<sup>62</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定 / 理由 / 五 / (二) / 3 / (6) / ④。



利率」則參考本件訴訟提起時《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》所記載之前年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利率。再者，「系爭原廠藥市場占有率之平均下降率」乃以治療相同症狀之其他原廠藥為估算基礎。最後就「原告之所得利益期間」，其為「本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止之期間」；「訴訟確定之日」以司法院所規定之一審至三審之最長辦案日總合為計算基礎，而從起訴日起經歷該總合期間而得本件訴訟確定之日。

### 3.1.4 訴訟標的價額之計算與證據法議題

本案智財法院更就四類涉及「淨利率」之證據給予評價，其對訴訟標的價額計算之意義闡述如下。

#### 3.1.4.1 財務報表

本案智財法院曾命原告提出系爭原廠藥上市以來至今之經會計師簽證之各年度資產負債表與損益表等，但原告卻「以相關財務資訊係屬營業秘密為由」而僅提供 2000 年度至 2006 年度資產負債表與損益表之節本，還聲請禁止被告閱覽<sup>63</sup>。

對此態度，本案智財法院表示「為合理核定訴訟標的價額，[原告]之相關財務報表乃重要之證據資料，且[被告]有權閱覽之，以確保其訴訟權之行使」；另本案智財法院強調「智慧財產案件審理法第 11 條至第 15 條之規定，設有秘密保持命令制度」，以「兼顧當事人之訴訟權利及營業秘密持有人之保護」，故原告「人理應循此途徑尋求營業秘密之保護」<sup>64</sup>。

因此，本案智財法院認為既然原告「未能提出完整之財務報表以供[其]

<sup>63</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／①：於一審法院調查庭時，被告原同意以原告之 2006 年度財務報表所載之營業淨利率為計算基準，但因該淨利率為 -5%，故被告主張應以 2005 年度財務報表之淨利率 5% 為準；不過，後因原告僅提出 2005 年度財務報告節本之影本，而非完整報表之原件，故被告否認其真實性；對此，本案智財法院亦表贊同。

<sup>64</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／①：原文為「抗告人之相關財務報表乃重要之證據資料」，其中「抗告人」應為「相對人」之誤植。

判斷」，則其「即依職權以其他客觀證據資料予以認定[原告]之淨利率」<sup>65</sup>。

#### 3.1.4.2 兩造協議事項

關於原告「主張兩造於原審業已協議依[原告]財務報表所載營業淨利率計算」，本案智財法院指出雖「依民事訴訟法第 270 條之 1」，「兩造固得就爭點達成訴訟上協議，惟關於訴訟標的之價額本應由法院依職權調查後予以核定」；因而「倘兩造所協議之事項有所不當」，則「法院更應本於職權逕為認定，而不受其拘束，此並未悖於處分權主義及辯論主義」<sup>66</sup>。另本案智財法院認為原告之「營業項目非僅『立普妥』藥品一項」，故「倘逕以[原告之]全部營業範圍之淨利率，已非無疑」；則既然原告「並未提出足以令人信服之財務報表，自無須再以[原告]之財務報表為基礎」<sup>67</sup>。

#### 3.1.4.3 原告所屬「輝瑞集團」之全球獲利

關於被告主張系爭原廠藥之淨利率「應以輝瑞集團全球獲利 34.38%計算」，本案智財法院指出本件訴訟標的價額係以原告因排除系爭學名藥進入我國之降膽固醇藥品市場之所得利益為判斷，則原告「與其所屬集團企業縱使於業務上及財務上關連密切」，卻「仍分屬不同之法人主體」而「損益各自獨立承擔」，故「本件應以[原告]預期在臺灣市場之所得利益為範圍」<sup>68</sup>。

#### 3.1.4.4 營利事業各業所得額暨同業利潤標準

在本案中，《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》係用來認定原告之年度淨利率，而本案智財法院其更闡述該標準之證據能力<sup>69</sup>。

<sup>65</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／①。

<sup>66</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／②。

<sup>67</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／②：原文為「抗告人之營業項目非僅『立普妥』藥品一項，倘逕以其全部營業範圍之淨利率，已非無疑」；其中「抗告人」應屬誤植。

<sup>68</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／③。

<sup>69</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／④。

本案智財法院指出該標準「係財政部國稅局依[當時]所得稅法施行細則第 73 條規定」，而「參照各地區國稅局調查資料、各業同業公會意見[、及]財稅資料中心提供之先前年度全國營利事業各業申報資料後，邀集工商團體、會計師公會及其他地區國稅局等共同研商訂定，並報財政部備查」；於「營利事業未辦理結算申報，或於稽徵機關進行調查時經通知而未提示相關帳簿、文據等證明文件供核時」，稽徵機關可依所得稅法授權，而依據該標準來「核定其營利事業所得額及應納稅額」<sup>70</sup>。

因此，本案智財法院認為該標準「係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算[原告]之年度所得利潤」<sup>71</sup>。

## 3.2 案例 2：智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定

### 3.2.1 背景

在智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定（裁判日期：2012 年 5 月 30 日）中，抗告人（被告）是個人及其所經營之廣生堂藥局，而相對人（原告，即專利權人）為輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司<sup>72</sup>。系爭專利為發明專利第 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」；系爭原廠藥為「威而鋼膜衣錠」<sup>73</sup>。被告販賣訴外人南光化學製藥股份有限公司（稱「南光化學」）所生產之「美好挺膜衣錠 100 毫克」藥品（系爭學名藥）<sup>74</sup>。

原告於 2012 年 2 月 7 日向智財法院提起專利侵權訴訟，並針對被告請

<sup>70</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／④。

<sup>71</sup> 智慧財產法院 97 年度民專抗字第 18 號民事裁定／理由／五／(二)／3／(6)／④。

<sup>72</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／一。

<sup>73</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／一。

<sup>74</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／一；另見智慧財產法院 103 年度民專訴字第 55 號民事判決／事實／貳／一／(二)、／事實／貳／三。

求排除侵害及損害賠償<sup>75</sup>。本案一審法院就排除侵害請求權裁定訴訟標的價額為 382,525 元，但被告因不同意該價額而抗告<sup>76</sup>。本案抗告審理法院廢棄原價額，並另為計算而得 391,805 元<sup>77</sup>。本案抗告裁定已為最高法院所維持<sup>78</sup>。

### 3.2.2 訴訟標的價額之計算

本案智財法院指出關於「請求排除專利權侵害部分，其訴訟標的價額非屬不能核定」，而「應以『[原告]因[被告]停止侵害所獲利益』核定該部分價額，且依法亦應以起訴時之利益定之」<sup>79</sup>。

#### 3.2.2.1 所得利益之期間

關於所得利益之期間，本案智財法院於計算時先考慮系爭專利期限係到 2016 年 7 月 2 日為止，並因本件訴訟於 2012 年 2 月 7 日提起，故計算起訴時至系爭專利期間屆滿時約為 4 年 5 個月<sup>80</sup>。再者，本案智財法院指出原告於排除侵害之聲明中亦請求宣告假執行，則排除侵害係於本案一審法院「為第一審判決後即能發生執行力」<sup>81</sup>。因而，本案智財法院以司法院所定《各級法院辦案期限要點》之規定而認為第一審辦案期間為 1 年 4 個月，故據此計算所得利益之期間為 3 年 1 個月（即 4 年 5 個月減去 1 年 4 個月；其等於 3 又 1/12 年）<sup>82</sup>。

#### 3.2.2.2 所得利益之估算

在估算所得利益部分，本案智財法院先計算「[原告]因[被告]停止販賣

<sup>75</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／一。

<sup>76</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／二。

<sup>77</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>78</sup> 最高法院 101 年度台抗字第 676 號民事裁定／主文。

<sup>79</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>80</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>81</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>82</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

系爭[學名藥]每年所可獲得之利益」<sup>83</sup>。本案智財法院考量被告於 2009 年至 2011 年間分別向原告之經銷商以每盒 1,520 元之價格買入 480 盒、360 盒、與 480 盒之原廠藥「威而鋼膜衣錠」；另被告自 2012 年 1 月起才開始販賣系爭學名藥，其售價為每盒 1,120 元（原告於 2012 年 1 月 6 日向被告所購買之價格）<sup>84</sup>。

其次，本案智財法院參考南光化學人員的證詞，即因系爭學名藥與原廠藥「具有相同品質及療效」，且消費者認為系爭學名藥即為「本土威而鋼」，又價格較原廠藥低廉，因而「具有市場之替代性」；因此，本案智財法院認為「倘容任[被告]繼續販賣或為販賣要約系爭[學名藥]，則系爭[學名藥]將侵蝕系爭專利藥品（即『威而鋼』）於專利有效期間之市場經濟價值」<sup>85</sup>。

因此，本案智財法院以被告於 2009 年至 2011 年間平均每年進貨系爭原廠藥之數量為 440 盒（即  $(480+360+480) \div 3 = 440$ ），並配合原廠藥每盒價格為 1,520 元、及原告販賣原廠藥之利潤為 19%（參酌同業利潤表），而計算因排除侵害後每年所可獲得之利益為 127,072 元（即： $440 \text{ 盒} \times 1,520 \text{ 元} \times 19\% = 127,072 \text{ 元}$ ）<sup>86</sup>。

最後，結合所得利益之期間，本案智財法院計算排除侵害請求權之訴訟標的價額為 391,805 元（即： $127,072 \text{ 元} / \text{年} \times 3 \text{ 又 } 1/12 \text{ 年} = 391,805 \text{ 元}$ ）<sup>87</sup>。

### 3.2.3 訴訟標的價額之計算公式

綜合上述，案例 2 所採取的算式為：「系爭原廠藥之定價」×「被告就系爭原廠藥的年平均進貨量」×「同業之利潤」×「原告之所得利益期

<sup>83</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>84</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>85</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>86</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>87</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

間」。

「系爭原廠藥之定價」乃固定金額。「被告就系爭原廠藥的年平均進貨量」指本件訴訟提起時被告歷年來購自原告經銷商的「每年進貨量」的平均值。關於「同業之利潤」，本案智財法院可能指《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》所記載之年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利率，但不確定本案裁定採取哪一年度<sup>88</sup>。最後，「原告之所得利益期間」指「本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止之期間」；其中，「訴訟確定之日」以起訴日起而加上一審之最長辦案期間為計算，因為原告於訴之聲明中主張一審判決後假執行排除侵害請求。

### 3.2.4 訴訟標的價額之計算與證據法議題

在考量原告所得利益時，本案智財法院有回應被告兩點主張，而該些主張環繞在被告認為應採原告就系爭原廠藥之年度獲利為計算因子。

#### 3.2.4.1 被告侵害原告市場之規模

被告原主張應根據他案裁定（智慧財產法院 100 年度民專訴字第 125 號民事裁定）所揭露的原告「一年在台銷售額 7 億 5 千萬元」來「計算本件排除侵害之訴訟標的價額」<sup>89</sup>。不過，本案智財法院指出他案裁定的被告為南光化學（即系爭學名藥之製造商），其販售對象為「全國各醫療院所及藥局」，但被告屬「地方性藥局且販賣對象為一般消費者」，故「二者販賣系爭[學名藥]對[原告]所侵害之市場規模大小即有所不同，自無從比附援引」<sup>90</sup>。

#### 3.2.4.2 對其他同類型潛在被告之影響

被告又主張原告之訴將使其他藥局與全國醫療院所受到壓力而不願販賣系爭學名藥，進而達成原告欲寡占市場之目的<sup>91</sup>。不過，本案智財法院認為

<sup>88</sup> 見本文「3.3」和「3.4」之案例 3 和案例 4 之相關內容。

<sup>89</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>90</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>91</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

「侵權訴訟之提起本即係專利權人對特定侵害行為人排除侵害之救濟手段之一」，但其「不必然會產生遏止其他業者為侵害系爭專利權之行為」，不然原告不會屢屢查獲相關仿冒品，故「本件排除侵害之請求仍應僅以[原告]因[被告]停止侵害所獲利益為限計算訴訟標的價額」，因而被告主張以系爭原廠藥之年度獲利為計算，「尚非有據」<sup>92</sup>。

### 3.3 案例 3：智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定

#### 3.3.1 背景

在智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定（裁判日期：2013 年 9 月 12 日）中，抗告人（被告）等為地區藥品經銷商，而相對人（原告，即專利權人）為輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司<sup>93</sup>。系爭專利為發明專利第 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」；系爭原廠藥為「威而鋼膜衣錠 50 公絲」與「威而鋼膜衣錠 100 公絲」<sup>94</sup>。被告販賣訴外人南光化學製藥股份有限公司製造之學名藥「美好挺膜衣錠 100 毫克」（系爭學名藥）<sup>95</sup>。

原告在 2012 年 5 月 10 日於智財法院起訴，並指控被告等侵害其系爭專利，且主張排除侵權請求項與損害賠償請求權<sup>96</sup>。本案原審就排除侵害請求權部分，針對被告等而核定訴訟標的價額各為 165 萬元<sup>97</sup>。被告對此金額和其他議題不服而抗告；而本案智財法院廢棄原裁定<sup>98</sup>。

<sup>92</sup> 智慧財產法院 101 年度民專抗字第 8 號民事裁定／理由／四。

<sup>93</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／一。

<sup>94</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／1／（2）。

<sup>95</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／1／（2）。

<sup>96</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／一。

<sup>97</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／七。

<sup>98</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／七。

### 3.3.2 訴訟標的價額之計算

本案智財法院指出因排除侵害請求權於「起訴時並無交易價額之可言，是此部分訴訟標的之價額，以[原告]就訴訟標的所有之利益為準，即[原告]因[被告]停止侵害系爭專利權所獲得之利益」<sup>99</sup>。此外，本案智財法院認為「由於兩造均已就上開排除侵害聲明訴訟標的價額充分陳述意見並提供多項證據資料」，此已「足供[其]參照各種客觀事實綜合概算[被告]停止侵害後[原告]可得之所有利益」，故「本件並無民事訴訟法第 77 條之 12 所稱其訴訟標的之價額不能核定之情事」<sup>100</sup>。

#### 3.3.2.1 所得利益之期間

在本案中，原告於 2012 年 5 月 10 日起訴，但系爭專利之期限至 2016 年 7 月 2 日為止，故本案智財法院估算「系爭專利權贖餘年數為 4 年 2 個月」<sup>101</sup>。另本案智財法院考慮《智慧財產法院辦案期限規則》及《各級法院辦案期限實施要點》等規定，而指出「本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計 4 年 4 個月」（即：1 年 4 個月 + 2 年 + 1 年 = 4 年 4 個月）；因而其預估本件訴訟於確定日（2016 年 9 月 10 日）時，系爭專利已期滿消滅而「無排除侵害請求權之可言」<sup>102</sup>。因此，本案智財法院決定「以系爭專利權贖餘年數（4 年 2 個月）計算『[原告]因[被告]停止侵害所獲利益』之期間」<sup>103</sup>。

另本案智財法院認為雖原告就「排除侵害之聲明請求宣告假執行」，但此不代表所得利益之期間「應扣除一審辦案期間」，儘管有見解是採「扣除說」<sup>104</sup>。本案智財法院指出扣除說採取的期間計算標準是有疑義的，因為「有關排除侵害之判決性質上得否宣告假執行」屬未定之見解，且若

<sup>99</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（一）。

<sup>100</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（一）。

<sup>101</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（1）。

<sup>102</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（1）。

<sup>103</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（1）。

<sup>104</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（2）。



「一審敗訴，即無准許假執行、發生執行力之可言」，則「於二審始勝訴並宣告假執行」時，「是否應扣除一、二審辦案期間」<sup>105</sup>。此外，本案智財法院表示「[原告]之所以因[被告]停止侵害而可獲得利益，係本於系爭專利之排他權可合理預期經由本件訴訟而實現」，而「與[原告]是否聲請假執行無涉」<sup>106</sup>。

### 3.3.2.2 所得利益之估算

關於所得利益之估算，本案智財法院明確化相關的考量因素，其包括原廠藥和學名藥之特殊關係、當事人間之交易往來關係、被告於本案起訴前每年銷售系爭學名藥之平均數量、原告於本案起訴時就系爭原廠藥之單價與獲利率、及其他可替代且非侵權產品之市場占有率等<sup>107</sup>，以下依序討論。

在原廠藥和學名藥之特殊關係部分，本案智財法院考量學名藥即原廠藥之「具同成分、同劑型、同劑量、同療效」之藥品、系爭原廠藥採用「系爭專利所請成分製造」且其「適用症為成年男性勃起功能障礙」、系爭學名藥亦用於相同適用症等等事實，故認為系爭原廠藥和系爭學名藥「二者同屬治療成年男性勃起功能障礙之藥品市場，而處於互相競爭之市場地位」<sup>108</sup>。

在當事人間之交易往來關係部分，本案智財法院指出被告未向原告或其經銷商購買系爭原廠藥；但此事實未明顯影響所得利益之估算<sup>109</sup>。

在評估被告於本案起訴前每年銷售系爭學名藥之平均數量時，本案智財法院採納前審裁定所准許原告之保全證據聲請所涉之資料，即被告等二公司分別於 2012 年 6 月 15 日和 18 日所陳報之系爭學名藥銷售資料，其揭露於 2012 年 1 月至 5 月間被告二公司「對外銷售系爭[學名藥]之數量共 40,828 顆」，即「平均每月銷售 8,165.6 顆」（即： $40,828 \div 5 = 8,165.6$ ）；本案智

<sup>105</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（2）。

<sup>106</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／5／（2）。

<sup>107</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）。

<sup>108</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／1。

<sup>109</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／2。

財法院認為「應以此銷售數據較為客觀」<sup>110</sup>。

本案智財法院在估算原告於本案起訴時就原廠藥之單價與獲利率時，在單價部分係採納由被告所提之市場調查報告之數據，即「威而鋼 100MG」於 2012 年度在國內之銷售金額為 686,264,010 元及數量為 2,234,276 顆，因而核定「其平均單價為 307.15 元」（即： $686,264,010 \div 2,234,276 = 307.15$ ）<sup>111</sup>。另在獲利率部分，本案智財法院參考財政部 2012 年度《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》之口服用藥製造業同業利潤標準的淨利率 19%以核算原告 2012 年度威而鋼之銷售利潤<sup>112</sup>。

在檢驗有無其他可替代且非侵權產品之市場占有率時，本案智財法院雖考量被告所提之「犀利士、樂威壯等治療勃起障礙藥品之資料」，但認為該資料於網路上的發表時間為 2004 年 12 月 30 日，故因「時間過於久遠」而致「所載各藥品之市場占有率尚難作為本件之佐證」<sup>113</sup>。

根據上列因素之分析，本案智財法院認為兩造之藥品「具有原廠藥與學名藥之關係」，並「同處治療成年男性勃起功能障礙之藥品競爭市場」，且「兩造均未能提出其他可替代[且]非侵權產品之市場占有率的證據資料」；因而如原告勝訴，在被告未經同意下即不得販賣系爭學名藥之情況下，「有成年男性勃起功能障礙之消費者即無法購得系爭[學名藥]，而可能轉向購買

<sup>110</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／3。

<sup>111</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／4／（1）：本案智財法院指出原告未反對該市場調查就「成年男性勃起功能障礙藥品自西元 2008 至 2012 年之統計資料所載之威而鋼銷售金額」，且未不同意依 2011 年 1 月 11 日中國時報所載之威而鋼於 2010 年銷售金額與數量，而計算每顆原廠藥單價為 341 元，以販售威而鋼給地區性經銷商之價格。

<sup>112</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／4／（2）：本案智財法院曾命原告陳報其於本件 2012 年 5 月 10 日起訴時就威而鋼之獲利率資料，但原告未曾提報。

<sup>113</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／6：當事人皆無依本案智財法院之命令，而陳報其他可替代系爭原廠藥之非侵權產品資料。

威而鋼使用」<sup>114</sup>。

綜合上揭因素分析，本案智財法院認為原告「可合理預期威而鋼增加銷售之數量」即為被告販賣系爭學名藥之數量<sup>115</sup>。據此，本案智財法院估算原告之所得利益為 23,826,608 元（即：「威而鋼單價 307.15 元」×「系爭學名藥之平均每月銷售數量 8,165.6 顆」×「同業利潤 19%」×「所得利益之期間（即系爭專利之剩餘年限）4 年 2 個月」=23,826,608.38 元，元以下四捨五入）<sup>116</sup>。

### 3.3.3 訴訟標的價額之計算公式

綜合上述，案例 3 之計算公式為：「系爭原廠藥之定價」×「被告就系爭學名藥的月平均銷售量」×「原告就系爭原廠藥之利潤」×「原告之所得利益期間」。

「系爭原廠藥之定價」及「被告就系爭學名藥的月平均銷售量」皆以本件訴訟提起時當年的銷售數據計算。「原告就系爭原廠藥之利潤」則採納本件訴訟提起時《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》所記載之當年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利率。最後，「原告之所得利益期間」為「本件訴訟起訴時至系爭專利權期滿日止之期間」，因為考量若以訴訟確定日（三審止）來算時則已過專利權期限而無排除侵害之必要。

### 3.3.4 訴訟標的價額之計算與證據法議題

本案裁定有二項證據法議題值得關注，分述如下。

#### 3.3.4.1 市場調查資料

在評估被告於本案起訴前每年銷售系爭學名藥之平均數量時，本案智財法院不採被告所提出的市場調查資料，其揭露系爭學名藥於 2012 年度在國內之銷售數量為 41,552 顆；其理由為被告等僅為系爭學名藥之地區性經銷商，

<sup>114</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／7。

<sup>115</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／7。

<sup>116</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／7。

則該 2012 年銷售數量即非被告等之實際銷售數量<sup>117</sup>。

### 3.3.4.2 營利事業各業所得額暨同業利潤標準

關於參酌財政部所頒訂之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》來核定原告就系爭原廠藥之淨利率，本案智財法院於裁定中認可該標準「係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算相對人之年度所得利潤」；而其論理相同於前述案例 1 裁定之見解<sup>118</sup>。

## 3.4 案例 4：智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定

### 3.4.1 背景

在智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定（裁判日期：2014 年 3 月 20 日）中，抗告人（原告，即專利專屬被授權人）為輝瑞大藥廠股份有限公司，而相對人（被告）為南光化學製藥股份有限公司<sup>119</sup>。系爭專利為發明專利第 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」（專利權人為輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司）；系爭原廠藥為「威而鋼膜衣錠 50 公絲」及「威而鋼膜衣錠 100 公絲」（「公絲」即「毫克」）<sup>120</sup>。被告人製造和販賣「美好挺膜衣錠 100 毫克」、「美好挺膜衣錠 50 毫克」、與「美好挺膜衣錠 25 毫克」等藥品（系爭學名藥）<sup>121</sup>。

原告於 2013 年 11 月 6 日於智財法院起訴並控告被告侵害系爭專利；其

<sup>117</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／3：本案智財法院曾命被告等提出其於 2012 年迄今銷售系爭學名藥之資料，但被告卻未曾遞交其本身銷售系爭學名藥之資料。

<sup>118</sup> 智慧財產法院 102 年度民抗更（一）字第 1 號民事裁定／理由／五／（二）／4／（2）。

<sup>119</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定。

<sup>120</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／一。藥用度量衡可參閱衛福部新竹醫院網頁：<http://netreg.pnhb.mohw.gov.tw/other9.asp>（最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日）。

<sup>121</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／一。

請求損害賠償及排除或防止侵害<sup>122</sup>。關於排除或防止侵害請求權部分，一審法院裁定訴訟標的價額為 8,611,941 元<sup>123</sup>。原告不服並抗告，但本案智財法院維持原金額<sup>124</sup>。本案抗告之裁定已為最高法院所維持<sup>125</sup>。

### 3.4.2 訴訟標的價額之計算

本案智財法院對於計算排除或防止侵害請求權之訴訟標的價額，係採取與前述案例 3 民事裁定相同的見解<sup>126</sup>。本案智財法院認為原告訴之聲明中屬於排除或防止侵權行為之部分，其於「起訴時並無交易價額可言」，故「既無交易價額，則此部分訴訟標的之價額，以[原告]就訴訟標的所有之利益為準，即[原告]因[被告]停止侵害系爭專利所獲得之利益」<sup>127</sup>。

此外，本案智財法院不認同原告主張禁止侵害請求權之訴訟標的價額屬不能核定，因為「民事訴訟法第 77 條之 12 所謂訴訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依[同法]第 77 條之 1 第 2 項規定核定訴訟標的價額而言」，而「倘在客觀上可依卷內證據資料計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定」<sup>128</sup>。再者，本案智財法院認為「因兩造均已就排除侵害聲明訴訟標的價額充分陳述意見並提供多項證據資料」，已「足供[其]參照各種客觀事實綜合概算[被告]停止侵害後[原告]所獲得之利益」，故「本件並無民事訴訟法第 77 條之 12 所稱其訴訟標的之價額不能核定之情事」<sup>129</sup>。

<sup>122</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／二。

<sup>123</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／二。

<sup>124</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／六。

<sup>125</sup> 最高法院 103 年度台抗字第 507 號民事裁定／主文。

<sup>126</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／1。

<sup>127</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／1。

<sup>128</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／1。

<sup>129</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／1。

## 3.4.2.1 所得利益之期間

關於所得利益之期間（亦是本件抗告中原告主要不服的爭點<sup>130</sup>），本案智財法院考量本件訴訟於 2013 年 11 月 6 日提起而系爭專利之保護期間至 2016 年 7 月 2 日為止，而認定「系爭專利權贖餘月數為 32 個月」；再考慮《智慧財產法院辦案期限規則》與《各級法院辦案期限實施要點》等規定而指出「本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計 4 年 4 個月」（即：1 年 4 個月+2 年+1 年=4 年 4 個月）；因而「預估本件訴訟確定日為[2018] 年 3 月 6 日」<sup>131</sup>。對此，本案智財法院認為「屆時系爭專利業已期滿消滅」而「已無排除侵害請求權可言」，「故以系爭專利贖餘時間 32 個月計算『原告因[被告]停止侵害所獲利益』之期間」<sup>132</sup>。

另原告訴求「其就排除侵害部分並未為假執行之聲請，故本件排除、防止侵害請求自訴訟判決確定時，始得發生強制力與執行力」，因而其所得利益之期間「應自本件訴訟判決確定之翌日起算至系爭專利期滿日止」；原告又主張「本件排除侵害部分可否實質產生效益，將視一審敗訴之一方是否提起上訴而定」，而因「一審敗訴之一方未來是否提起上訴難以確定」，故「客觀上無法計算本件排除侵害部分可獲得利益之期間」<sup>133</sup>。

對這些主張，本案智財法院不表贊同<sup>134</sup>。本案智財法院首先指出「民事訴訟法第 77 條之 1 第 2 項後段所謂無交易價額者」係「以原告就訴訟標的所有之利益為準」，且「參諸同條項前段之規定，自仍係以『起訴時』原告就訴訟標的所有之利益為準」<sup>135</sup>。

其次，本案智財法院認為以起訴時為準有其合理性<sup>136</sup>。第一，本案智財

<sup>130</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(3)。

<sup>131</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／①。

<sup>132</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／①。

<sup>133</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／②。

<sup>134</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／③。

<sup>135</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／②。

<sup>136</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／②。

法院表示被告「就排除、防止侵害請求部分究竟如何答辯，抑或為自認甚或認諾均未可知」，且「實際案件審理期間長短亦無法預知」，因而「須參酌系爭專利贖餘時間與案件審理期間」並以「起訴時」計算，而非認「『判決確定時』[原告]始就訴訟標的享有利益」，否則豈不是指原告於起訴時「全無訴之利益可言，自非合理」<sup>137</sup>。第二，如前述案例 3 民事裁定之見解，本案智財法院指出「有關排除、防止侵害之判決性質上得否宣告假執行，容有不同之見解」，故「不宜因[原告]抗告人有無聲請假執行宣告而影響訴訟標的價額之計算」；另原告之所得利益「係本於系爭專利之排他權可合理預期經由本件訴訟而實現」，而「與[原告]是否聲請假執行無涉」<sup>138</sup>。

#### 3.4.2.2 所得利益之估算

關於所得利益之估算，本案智財法院亦參酌當事人藥品之特殊關係、被告於本案起訴前每年銷售系爭學名藥之數量、原告於本案起訴時就系爭原廠藥之單價與獲利率、及其他可替代且非侵權產品之市場占有率等因素<sup>139</sup>。

在當事人藥品之特殊關係部分，如前述案例 3 民事裁定之見解，本案智財法院從學名藥之特性出發，而認為系爭學名藥為系爭原廠藥之「具同成分、同劑型、同劑量、同療效之學名藥」，且「二者同屬治療成年男性勃起功能障礙之藥品市場，而處於互相競爭之市場地位」<sup>140</sup>。

在估計被告於本案起訴前每年銷售系爭學名藥之數量時，本案智財法院採取被告的主張，即 2012 年度在國內之銷售數量，「美好挺膜衣錠 100 毫克」有 41,552 顆，而「美好挺膜衣錠 50 毫克」13,996 顆；該些數據有被告於另案提出之市場調查資料為依據，且原告亦不爭執此數據<sup>141</sup>。

在衡量原告於本案起訴時就系爭原廠藥之單價與獲利率時，本案智財法院參酌被告所提的市場調查資料而認定兩造藥品單價（原告不爭執此事

<sup>137</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／②。

<sup>138</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(4)／②。

<sup>139</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2。

<sup>140</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(1)。

<sup>141</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(2)。

實)：1.系爭原廠藥：「威而鋼膜衣錠 100 公絲」為 307 元，「威而鋼膜衣錠 50 公絲」為 303 元；2.系爭學名藥：「美好挺膜衣錠 100 毫克」為 125 元，「美好挺膜衣錠 50 毫克」為 53 元<sup>142</sup>。另就獲利率，本案法院採取財政部 2012 年度《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》之口服用藥製造業同業利潤標準的淨利率 19%為核算系爭原廠藥之利潤<sup>143</sup>。

在考量有無其他可替代且非侵權產品之市場占有率時，本案智財法院指出雖原告主張「市面上尚有犀利士、樂威壯等類似功效之產品」，但原告「並未提出任何有關市場占有率之證據資料」，而「兩造所提另案[裁定(即案例 3 民事裁定)]亦無[該項資料]」<sup>144</sup>。

綜合上述因素之解析，本案智財法院認為「本件應可合理推論如無[被告]販賣系爭[學名藥]之行爲，消費者即可能改買[系爭原廠藥]使用」，故「[原告]可合理預期[系爭原廠藥]增加銷售之數量，即為[被告]販賣系爭[學名藥]之數量」<sup>145</sup>。其理由基於當事人之藥品「具有原廠藥與學名藥之關係，同處治療成年男性勃起功能障礙之藥品競爭市場」，故在「兩造均未提出其他可替代[且]非侵權產品之市場占有率證據資料」之情況下，若原告勝訴，則被告即不得未經同意而販售系爭學名藥；此將導致「有成年男性勃起功能障礙之消費者因無法購得系爭[學名藥]」而「即有可能轉向購買[系爭原廠藥]使用」<sup>146</sup>。

據此，本案智財法院估算原告之所得利益為 8,611,941 元（即：{ (307 × 41,552 × 19%) + (303 × 13,996 × 19%) } ÷ 12 × 32 = 8,611,941，元以下四捨五入），亦即以系爭原廠藥 100 毫克與 50 毫克之單價各別乘以系爭學名藥 100 毫克與 50 毫克之全年（即 12 個月）銷售數量，再乘以同業利潤 19%，而後除以 12 個月（即為每月所得利益），再乘以所得利益之期間（即

<sup>142</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(3)。

<sup>143</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(3)。

<sup>144</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(5)。

<sup>145</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／3。

<sup>146</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／3。



系爭專利之剩餘月數 32 個月)<sup>147</sup>。

### 3.4.3 訴訟標的價額之計算公式

綜合上述，案例 4 之計算公式為：「系爭原廠藥之定價」×「被告就系爭學名藥的年平均銷售量」×「原告就系爭原廠藥之利潤」×「原告之所得利益期間」。

「系爭原廠藥之定價」以本件訴訟提起時被告提供的市場調查報告為計算基礎，故可能是原告與起訴時前一年的銷售金額。「被告就系爭學名藥的年平均銷售量」以本件訴訟提起時前年度的數據為依據。「原告就系爭原廠藥之利潤」以本件訴訟提起時前年度《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》之口服用藥製造業同業利潤標準的淨利率為估算依據。「原告之所得利益期間」即「本件訴訟起訴時至系爭專利權期滿日止之期間」，其如案例 3 而亦考量若以訴訟確定日（三審止）來算時則已過專利權期限而無排除侵害之必要。

### 3.4.4 訴訟標的價額之計算與證據法議題

#### 3.4.4.1 營利事業各業所得額暨同業利潤標準

本案智慧財產法院，如同前述案例 1 與案例 3 等裁定，亦以財政部所頒訂之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》的數據來作為原告就系爭原廠藥之淨利率，因為該標準「係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算相對人之年度所得利潤」；其理由相同於前述案例 1 與案例 3 等裁定之見解<sup>148</sup>。

#### 3.4.4.2 系爭原廠藥與系爭學名藥間之替代比例

本案裁定另有值得關注之證據適用議題為，本案原告曾就系爭原廠藥能否完全取代系爭學名藥爭執，而主張：1. 類似藥品有系爭原廠藥、犀利士、樂威壯等藥品，故系爭學名藥之消費者不會全部因無法購買系爭學名藥而轉買系爭原廠藥；2. 兩造之藥品非屬醫療必需品，其消費者購買之考量因素與

<sup>147</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／3。

<sup>148</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(3)。

醫療必需品不同，而藥品品牌、價格、及品質等遠大於其他因素，特別是系爭原廠藥與系爭學名藥之銷售價格有明顯差異，故二者間不具完全取代性或其替代比例難以估算<sup>149</sup>。

對此等主張，本案智財法院並不採納，其理由包括：1. 當事人之藥品「具有原廠藥與學名藥之關係」，且系爭原藥廠「屬該類型藥品之領導品牌」並「享有極高知名度」，但系爭學名藥與「犀利士、樂威壯等藥品之成分則不相同」，故「如無[被告]販賣系爭[學名藥]之行爲，消費者可能改買[系爭原廠藥]使用之機率最大」；2. 「訴訟標的價額之核定本爲審酌各種客觀事實所爲之綜合概算，並非全然精確無誤之計算」，故「本件[原告]既自承[系爭原廠藥可替代系爭學名藥之]比例難以估算」，則「本院[得]審酌[前述諸多因素]而認[原告]請求排除、防止侵害所獲得之最大利益爲[被告]販售系爭[學名藥]數量全部轉換爲其所銷售之數量，亦即替代比例百分之百」<sup>150</sup>。

## 4. 涉及專利連結之專利侵權民事訴訟與訴訟標的價額之計算

### 4.1 專利連結制度簡介

#### 4.1.1 專利資訊之提報

##### 4.1.1.1 專利連結制度適用之前提

原藥廠要享有藥事法專利連結制度的優惠，其必須先行提報相關專利<sup>151</sup>。根據藥事法第 48 條之 3 第一項，新藥藥品許可證所有人「應自藥品許可證領取之次日起四十五日內，檢附相關文件及資料」，向衛生福利部食品藥物管理署（簡稱「食藥署」）提報「藥品專利權」專利資訊；「逾期提

<sup>149</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／3。

<sup>150</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／3。

<sup>151</sup> 候春岑、林宗緯，前揭註 7，頁 33-35。

報者，不適用本章[（第四章之一／西藥之專利連結）]規定<sup>152</sup>。「藥品專利權」指物質、組合物或配方、及醫藥用途等三類發明專利<sup>153</sup>。另對許可證核發後才審定核准並公告之專利，其符合提報資格者，「應自審定公告之次日起四十五日內」提報；「逾期提報者，不適用本章規定」<sup>154</sup>。

#### 4.1.1.2 應提報之專利資訊

根據藥事法第 48 條之 4 第一項，專利資訊包括：

1. 專利證書號數（若有醫藥用途請求項，應一併敘明其項號）。

2. 專利權期滿之日。

3. 專利權人及依專利法辦理登記之專屬被授權人等之姓名或名稱、國籍、住所、居所或營業所；有代表人者，其姓名。若該專利權人或專屬被授權人於我國無住所、居所或營業所者，其應指定代理人，並提報代理人之姓名、住所、居所或營業所<sup>155</sup>。

藥事法另設計專利資訊更正的機制<sup>156</sup>。藥事法第 48 條之 6 第一項規定五類情事發生之次日起 45 日內，新藥藥品許可證所有人應主動辦理專利資訊之變更或刪除：1. 專利權期限延長經核准公告；2. 請求項更正經核准公告；3. 專利權經撤銷確定；4. 專利權當然消滅；5. 專利權人、專屬被授權人、或代理人異動<sup>157</sup>。

若新藥藥品許可證所有人與專利權人不同，則於辦理專利資訊提報、及變更或刪除時，應檢附專利權人之同意證明；而當該專利有依專利法辦理專屬授權登記時，僅需呈報專屬被授權人之同意<sup>158</sup>。

<sup>152</sup> 藥事法第 48 條之 3 第一項。

<sup>153</sup> 藥事法第 48 條之 3 第二項。

<sup>154</sup> 藥事法第 48 條之 5。

<sup>155</sup> 藥事法第 48 條之 4 第一項。

<sup>156</sup> 侯春岑、林宗緯，前揭註 7，頁 34-35。

<sup>157</sup> 藥事法第 48 條之 6 第一項。

<sup>158</sup> 藥事法第 48 條之 4 第二項、第 48 條之 6 第二項。

再者，其他人可爭議專利資訊之正確性<sup>159</sup>。依據藥事法第 48 條之 7 第一項，若提報之專利與所核准之藥品無關、或非屬物質、組合物或配方、及醫藥用途等三類發明專利，或若所提報的專利資訊有誤、或未能依藥事法第 48 條之 6 而變更或刪除，則「任何人均得以書面敘明理由及附具證據」，通知食藥署<sup>160</sup>。

主管機關於收到爭議通知之次日起 20 日內應將該爭議通知的資訊轉送給新藥藥品許可證所有人<sup>161</sup>。新藥藥品許可證所有人必須於收到該爭議通知之次日起 45 日內以「書面敘明理由」回覆食藥署，但其「得視情形辦理專利資訊之變更或刪除」<sup>162</sup>。未在法定期限內回覆者，食藥署將「令其限期回覆」；而「屆期末回覆者」，食藥署將「處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰」<sup>163</sup>。

雖「視情形辦理」給新藥藥品許可證所有人一定的彈性空間，但若新藥藥品許可證所有人「以詐欺或虛偽不實之方法提報資訊，其涉及刑事責任者」，食藥署會將其「移送司法機關辦理」<sup>164</sup>。

#### 4.1.2 學名藥藥品許可證申請與 P4 聲明

學名藥廠提出藥品許可證申請時，必須針對新藥的專利資訊所記載專利提出「聲明」，此時即啟動專利連結制度<sup>165</sup>。其中一類聲明是主張「該新藥對應之專利權應撤銷，或申請藥品許可證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權」（又稱「P4 聲明」）<sup>166</sup>。

若提出 P4 聲明，根據藥事法第 48 條之 12 第一項，學名藥廠應自食藥

<sup>159</sup> 候春岑、林宗緯，前揭註 7，頁 34。

<sup>160</sup> 藥事法第 48 條之 7 第一項。

<sup>161</sup> 藥事法第 48 條之 7 第二項。

<sup>162</sup> 藥事法第 48 條之 7 第三項。

<sup>163</sup> 藥事法第 92 條之 1 第一項。

<sup>164</sup> 藥事法第 100 條之 1。

<sup>165</sup> 吳秀梅，「淺談台灣西藥專利連結制度」，專利師季刊，第 39 期，頁 4（2019）。

<sup>166</sup> 藥事法第 48 條之 9 第四款；吳秀梅，同前註，頁 4-5。

署之「藥品許可證申請資料齊備通知」送達之次日起 20 日內，以「書面」通知新藥藥品許可證所有人及食藥署（簡稱「P4 通知」）；若新藥藥品許可證所有人與相關專利之所有人或專屬被授權人不同時，應一併通知該專利權人或專屬被授權人<sup>167</sup>。再者，P4 通知應「就其所主張之專利權應撤銷或未侵害權利情事，敘明理由及附具證據」<sup>168</sup>。如果學名藥廠未遵守「P4 通知」的規定，根據藥事法第 48 條之 12 第三項，食藥署「應駁回該學名藥藥品許可證申請案」<sup>169</sup>。

### 4.1.3 暫停核發藥品許可證

#### 4.1.3.1 專利侵權訴訟之提起

根據藥事法第 48 條之 13 第一項，專利權人或專屬被授權人得於收到 P4 通知之次日起 45 日內，「就其已登載之專利權提起侵權訴訟」，並通知食藥署<sup>170</sup>。「45 日」之計算「以專利權人或專屬被授權人最晚接獲通知者為準」<sup>171</sup>。

如此，根據藥事法第 48 條之 13 第二項，食藥署「應自新藥藥品許可證所有人接獲[P4 通知]之次日起十二個月內，暫停核發藥品許可證」<sup>172</sup>。但若「專利權人或專屬被授權人接獲[P4 通知]後，未於四十五日內提起侵權訴訟」，或「未依學名藥藥品許可證申請日前已登載之專利權提起侵權訴訟」，則食藥署就該學名藥藥品許可證申請「審查符合本法規定者，得核發藥品許可證」<sup>173</sup>。

另藥事法設有防止原藥廠濫用專利連結制度之規定<sup>174</sup>。第一是針對同一

<sup>167</sup> 藥事法第 48 條之 12 第一項。

<sup>168</sup> 藥事法第 48 條之 12 第二項。

<sup>169</sup> 藥事法第 48 條之 12 第三項。

<sup>170</sup> 藥事法第 48 條之 13 第一項。

<sup>171</sup> 藥事法第 48 條之 13 第三項。

<sup>172</sup> 藥事法第 48 條之 13 第二項。

<sup>173</sup> 藥事法第 48 條之 13 第二項。

<sup>174</sup> 侯春岑、林宗緯，前揭註 7，頁 35-36；蕭郁澹、陳誌雄，「從比較法觀點建構台灣

件學名藥藥品許可證申請案，食藥署根據藥事法第 48 條之 13 第二項之「暫停核發藥品許可證之次數，以一次為限」<sup>175</sup>。第二是若專利權人或專屬被授權人依藥事法第 48 條之 13 第一項規定提起之侵權訴訟係屬自始不當行使專利權，而「致使學名藥藥品許可證申請人，因暫停核發藥品許可證受有損害」，其「應負賠償責任」<sup>176</sup>。

#### 4.1.3.2 申請案審查之繼續

在專利連結制度啟動後，雖食藥署不核發學名藥藥品許可證，但根據藥事法第 48 條之 15 第一項，其仍可「完成學名藥藥品許可證申請案之審查程序」，且於審查完成時，其「應通知學名藥藥品許可證申請人」<sup>177</sup>。根據《衛生福利部食品藥物管理署人民申請案件處理期限表》<sup>178</sup>，學名藥藥品許可證申請案之審查期間為 180 天<sup>179</sup>。而一旦學名藥藥品許可證申請人接獲審查完成通知時，「得向衛生福利部中央健康保險署申請藥品收載及支付價格核價」；只是於食藥署核發藥品許可證前，其仍不得製造或輸入該學名藥<sup>180</sup>。

#### 4.1.3.3 專利權人勝訴時

在食藥署暫停核發許可證之 12 個月內，若專利權人或專屬被授權人「就已登載之專利權取得侵權成立之確定判決者」，則食藥署「應於該專利

---

專利連結制度」，萬國法律，第 200 期，頁 97（2015）。

<sup>175</sup> 藥事法第 48 條之 14。

<sup>176</sup> 藥事法第 48 條之 13 第五項。

<sup>177</sup> 藥事法第 48 條之 15 第一項。

<sup>178</sup> 2021 年 5 月 27 日 FDA 品字第 1101103971 號公告函，檢自：<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=27101>（最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日）。

<sup>179</sup> 《衛生福利部食品藥物管理署人民申請案件處理期限表》，頁 1，檢自：公告修正「衛生福利部食品藥物管理署人民申請案件處理期限表」，如附件。【發布日期：2021-05-31】，衛生福利部食品藥物管理署：<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=27101>（最後點閱時間：2022 年 4 月 26 日）。

<sup>180</sup> 藥事法第 48 條之 15 第二項。

權消滅後，始得核發學名藥藥品許可證」<sup>181</sup>。

#### 4.1.3.4 專利法修法之遺漏

藥事法第 48 條之 13 第一項所指之「侵權訴訟」原本應指在曾經提案的專利法修正案（立法院第 9 屆第 2 會期第 1 次會議，院總第 474 號，政府提案第 15694 號）中，第 60 條之 1 第一項就擬制專利侵權行為所規定之民事請求權基礎，即「藥品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第四十八條之九第四款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第九十六條第一項規定，請求除去或防止侵害」<sup>182</sup>。不過，此專利法的配套修法至今仍未完成<sup>183</sup>。

由於專利法第 60 條規定專利權效力不及於「以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為」，且藥品許可證申請行為並非專利法第 58 條所規定的專利權人之專屬權利，則前述修正案第 60 條之 1 第一項即特別重要，其將使得專利權人得因學名藥藥品許可證之申請行為而獲得專利侵權訴訟之請求權基礎<sup>184</sup>。不過，學者李素華教授曾表示第 60 條之 1 第一項無制訂之必要<sup>185</sup>。李老師主張學名藥廠於學名藥藥品許可證申請時聲明未侵害相關專利或該些專利為無效，並期待於獲得許可證後大量生產與銷售侵權藥品，此等行為應達到相關專利有受侵害之虞之情況，而使得專利權人得依據專利法第 96 條第一項主張防止侵

<sup>181</sup> 藥事法第 48 條之 13 第四項。

<sup>182</sup> 立法院第 9 屆第 2 會期第 1 次會議議案關係文書（院總第 474 號，政府提案第 15694 號），頁政 196、政 203-政 204，2016 年 9 月 7 日印發，檢自：[https://drive.google.com/file/d/0B3y9zLU6CogOc2JmZFhQZFZBNEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-hsWMkNLGkYmDNU3rQ\\_fpYA](https://drive.google.com/file/d/0B3y9zLU6CogOc2JmZFhQZFZBNEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-hsWMkNLGkYmDNU3rQ_fpYA)（最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日）。

<sup>183</sup> 吳東哲，「專利連結的另一半——談以專利法明定擬制侵權與確認訴訟之必要性與爭議」，專利師季刊，第 39 期，頁 22（2019）。

<sup>184</sup> 同前註，頁 29-30。

<sup>185</sup> 李素華，「生醫產業發展的重要一哩路——西藥專利連結制度」，專利師季刊，第 39 期，頁 17-19（2019）。

害請求權<sup>186</sup>。

近期智財法院亦開始允許類似前述專利法修正案第 60 條之 1 第一項的民事訴訟請求權；例如，在智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定（裁判日期：2020 年 4 月 21 日）中，本案被告申請學名藥證時，並依據藥事法第 48 條之 9 第四款聲明「該新藥對應之專利權應撤銷」，因而本案原告主張此可推定系爭學名藥必然落入系爭發明專利之範圍，且於取得藥品許可證後，被告必將從事直接或間接、自行或委請他人從事侵害系爭專利的行為；以致本案智財法院同意該原告以排除侵害請求權為基礎起訴<sup>187</sup>。

另件案例是智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決（裁判日期：2020 年 12 月 21 日），本案智財法院最後核准原告之請求而禁止被告製造系爭學名藥<sup>188</sup>。更由本案判決內容可知，食藥署已認同此類專利訴訟的提起係可啟動專利連結制度的暫停核發藥證機制<sup>189</sup>。

雖此類專利民事訴訟規避了專利法給予藥品許可證申請之相關行為的免責制度，食藥署卻不查其是否得視為藥事法第 48 條之 13 第二項暫停核發藥品許可證時所需要的侵權訴訟。可惜的是相關學名藥廠也未透過行政救濟爭執該暫停核發行政處分之合法性，而錯失釐清專利連結制度本質之機會。

## 4.2 排除侵害請求權之訴訟標的價額計算公式之再思考

本文第「3.」部分所介紹的四件個案，其就訴訟標的價額的計算上一致地在估算原告因被告停止侵害行為而獲得的利益。基本上四件個案皆在處理計算所需之兩個因子：原告之所得利益期間、和原告之單位期間內之所得利益。

<sup>186</sup> 同前註，頁 18-19。

<sup>187</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定／理由／三。

<sup>188</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決／主文。

<sup>189</sup> 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 46 號民事判決／事實及理由／貳／一。



#### 4.2.1 原告之所得利益期間

關於「原告之所得利益期間」，案例 1 採三審確定日為計算基準；案例 2 採一審宣判日；案例 3 與案例 4 則採起訴日。四件案例皆考慮原告排除侵害請求權之利益，但利益之起始點有認知的不同。

對此爭議，本文支持以起訴日為準，但理由不同於案例 3 與案例 4 的考量。本文認為原告於起訴前即可透過民事訴訟法第 538 條與智慧財產案件審理法第 22 條第一項，而以定暫時狀態處分之方式於起訴前限制侵權行為的發生<sup>190</sup>。因此，行使排除侵害之權利可在起訴時即開始，則所得利益之期間以「起訴時起算應屬適當」。

#### 4.2.2 原告之單位期間內之所得利益

關於「原告之單位期間內之所得利益」，其基本上估算二個次因子：淨利率、與單位期間內原告因被告停止侵害而能獲取之營業所得。

在「淨利率」部分，四件案例皆參酌財政部所訂《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》。對此，本文認為該項選擇並無不妥，因為現行民事訴訟制度下不易使原告主動揭露相關原廠藥的淨利率或淨利潤，故依賴官方的淨利率認定是自然的選擇。再者，該標準對淨利率之認定有其客觀的過程，亦有公開的資訊管道可查詢<sup>191</sup>，故不失作為估算之參考。

然而，就「淨利率」數據的參考年份，案例 1 與案例 4 採起訴時之前年度；案例 3 採當年度；案例 2 則不明。本文推測此些年度差異可能僅是個案

<sup>190</sup> 最高法院 106 年度台抗字第 298 號民事裁定／理由。本文所引用之智慧財產案件審理法為 2014 年 6 月 4 日總統華總一義字第 10300085261 號令修正公布之版本；其依據 2014 年 6 月 6 日司法院院台廳行三字第 1030015766 號令而自 2014 年 6 月 6 日施行。

<sup>191</sup> 財政部統計處，稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統，<http://web02.mof.gov.tw/std/main.htm>（最後點閱時間：2021 年 7 月 10 日）：例如，選擇第八版時，在 C 大類「製造業」中，再選擇 20 中類「藥品及醫用化學製品製造業」，而再選擇 200 小類「藥品及醫用化學製品製造業」，而再選擇各細類，以找到適合原廠的產業類別（例如：2002 細類「西藥製造業」之 2002-11「人用西藥製造」）。

智財法院於審理時能獲得的最近期的淨利率資訊<sup>192</sup>。無論如何，本文建議應以最接近「起訴日」之資料為準，因為該數據最能反映起訴時原告的利益。

在「單位期間內原告因被告停止侵害而能獲取之營業所得」部分，四件個案之估算方式本質上關注原告的銷售量（或市占率）係因排除被告侵害行為而有所維持或增加。案例 1 與案例 2 代表「維持」之角度；而案例 3 與案例 4 代表「增加」之角度。

案例 1 雖顯示被告已經開始販售系爭學名藥，但本案智財法院卻以資料不足為由，進而採估算系爭原廠藥的獲利會如何因系爭學名藥之競爭而下滑為主。另案例 2 的被告亦開始銷售系爭學名藥，但本案智財法院卻以被告之前銷售系爭原廠藥之狀態為估算基礎。二者案例所意涵的假設為，如果沒有被告之侵權行為，案例 1 原告的原廠藥市占率會維持其穩定狀態，而案例 2 原告能維持被告銷售原廠藥之原始狀態。

案例 3 和案例 4 則以被告對系爭學名藥的銷售來估算。此假設如果未發生侵權行為，則屬於被告的系爭學名藥市場會移轉給原告的系爭原廠藥市場。因而，原告有市場擴大的利益。

雖然估算方式有差異，但本文建議可從當事人雙方的關係思考。在案例 2 的原藥廠和藥局關係中，被告藥局原銷售原告的系爭原廠藥，故原告的最大利益是被告藥廠繼續銷售系爭原廠藥。在案例 3 中，當事人雙方關係為原藥廠與地區性經銷商；被告已有系爭學名藥的銷售，故原告的最大利益是被告已開發的市場移轉給原告。

在案例 1 與案例 4 中，當事人雙方之關係為同樣藥品的直接競爭者。被告基本上會侵蝕原告的市場；但被告也可能促使該類藥品市場整體之擴大；或侵蝕和擴大二者同步發生。問題在當有市場調查資料可推估市場被侵蝕（案例 1，其可彰顯防止侵害之利益），及當有被告銷售系爭學名藥之資料時（案例 4，其可彰顯去除侵害之利益），應該採取哪一個資料來估算。

<sup>192</sup> 筆者於 2021 年 7 月 10 日查閱「稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統」時，該系統僅有 2020 年度的「2002-11 人用西藥製造」資料。

對此，本文建議可採二者中之利益最大者，以求表排除侵害請求權效果之最大化。此建議應契合民事訴訟法第 77 條之 2 第一項就「所主張之數項標的互相競合或應為選擇」（例如，學名藥銷售的正在進行式涉及已發生和將發生行為，而對該正在進行式之排除係屬去除侵害和防止侵害之共存）時「其訴訟標的價額」乃採「應依其中價額最高者定之」之理念。

### 4.3 涉及專利連結之專利侵權民事訴訟之特性

前述案例 1 和案例 4 涉及原藥廠與學名藥廠間的關係，故接近涉及專利連結之專利侵權民事訴訟之當事人關係，而該些案例之經驗可用來思考訴訟標的價額之計算問題。不過，在專利連結的情境中，當事人間關係和案例 1 與案例 4 等不同在於學名藥廠並未有侵權行為。

藥事法第 20 條所定義之「偽藥」包括「未經核准，擅自製造者」<sup>193</sup>。而藥事法第 82 條第一項規定「製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金」<sup>194</sup>。因此，學名藥廠在取得藥品許可證之前，是不會有製造行為，因而不可能產生其他專利實施行為。這個特性將影響本文接下的訴訟標的價額計算之分析。

其次，原藥廠和專利權人（或專屬被授權人）可能為不同單位。對此，「原告之單位期間內之所得利益」可能涉及專利權人是否從原藥廠處獲得「權利金」或其他利益，而以該些經濟利益為計算。不過，本文建議專利權人的「所得利益」應該以原藥廠的「所得利益」為準，因為專利連結制度的藥品許可證暫停核發是保護原藥廠的利益。涉及專利連結之專利侵權民事訴訟所保護的利益不僅是專利權人，而還包括原藥廠的市場獨佔地位。因此，原藥廠的「所得利益」必須成為訴訟標的價額計算之主體，才能彰顯該類民事訴訟之制度上意義。

本文以下分為「原告之所得利益期間」和「原告之單位期間內之所得利

---

<sup>193</sup> 藥事法第 20 條第一款。

<sup>194</sup> 藥事法第 82 條第一項。

益」等二部分討論。

#### 4.4 爭點 1：原告之所得利益期間

一旦原告的專利侵權訴訟係在收到被告之 P4 通知之次日起 45 日內，「就其已登載之專利權提起侵權訴訟」，並通知食藥署<sup>195</sup>，則藥品許可證即暫停核發，因而即有防止被告之侵權行為之效果，且無須法院核發定暫時狀態處分之介入。因此，「所得利益期間」以「起訴時」為起算點應屬適當，而為起訴時至專利權期限到期日之間。

#### 4.5 爭點 2：原告之單位期間內之所得利益

在「原告之單位期間內所得利益」部分，關鍵問題是如何估算「單位時間內之營業所得」。涉及專利連結之事件與前述案例 1 和案例 4 不同的是學名藥廠並未販售系爭學名藥。與案例 1 更不同的是學名藥廠從未有競爭行為、或不可能有競爭行為，因此也不適宜使用其他同類型的藥品市場來估算原廠藥的市場侵蝕狀況。

在前述四件案例中，智財法院於討論時未區分專利法第 96 條第一項「去除侵害」與「防止侵害」請求權之差異，雖然原告之聲明事實上可包括二個請求權。「去除侵害」請求權係針對被告現行的銷售狀況，故不適用於涉及專利連結之事件；但「防止侵害」請求權卻不同，其針對被告未來的銷售行為。食藥署的暫停發證行為則有效確保防止侵害之落實。因而，涉及專利連結之專利民事訴訟請求權，其應更接近或完全是「防止侵害」請求權之範疇。

暫停藥品許可證核發之利益是確保原藥廠繼續享有其獨享的藥品市場，且此機制導致不會有侵權行為之發生，因而該利益不像案例 1 一樣有市占率下降之預期。因此，「單位期間內所得利益」應該僅以「原告就系爭原廠藥之年度營業所得」為估算，而無須再考慮「系爭原廠藥市場占有率之平均下

---

<sup>195</sup> 藥事法第 48 條之 13 第一項。

降率」，亦即無須以治療相同症狀之其他原廠藥為估算。

至於案例 4 曾討論有無其他可替代原廠藥之非侵權藥品，以檢視被告的銷售量是否完全移轉給原告（或有部分系爭學名藥之使用者會改買其他非侵權藥品）；但因為原告提供的資料不足，而無從檢視<sup>196</sup>。該替代率之考量係針對該案從被告的系爭學名藥銷售量來計算原告之所得利益。然而，在涉及專利連結之專利民事訴訟中，被告並未從事系爭學名藥的販賣，故案例 4 的替代率考量不宜適用。

事實上，原廠藥和學名藥原則上是一模一樣的藥品，故二者間之百分之百替代應可期待。另專利連結制度的目的之一為鼓勵學名藥進入藥品市場而降低病人用藥花費，因而給予首位學名藥藥品許可證之申請人於一定條件下取得「銷售專屬期間」，以在一定期間內和原藥廠共享藥品市場、或獨享與原藥廠間競爭的空間<sup>197</sup>。因此，系爭學名藥完全取代原廠藥是原藥廠可期待的最大傷害。防止該學名藥完全取代原廠藥即是原藥廠的最大利益，則替代率之考量即無必要。

#### 4.6 小結

綜合上述，本文建議在涉及專利連結之專利侵權民事訴訟中，原告禁止侵害請求權之訴訟標的價額之計算公式為：「原藥廠就系爭原廠藥之年度營業所得」×「原藥廠就系爭原廠藥之淨利率」×「起訴時至專利權到期日之期間」。「年度營業所得」可比照前述案例 1 之估算，即以起訴日為起點回算至前一年之營業所得。「淨利率」則可參考《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》中之最接近起訴日之數據。

### 5. 結論

在專利法配套修法沒有完成下，藥事法的專利連結制度透過司法實務的

<sup>196</sup> 智慧財產法院 103 年度民專抗字第 1 號民事裁定／理由／五／(一)／2／(5)。

<sup>197</sup> 吳秀梅，前揭註 165，頁 6-7。

協助而展開。但近期智財法院卻於 109 年度民專訴字第 31 號民事裁定中，認為本案之排除侵害請求權之訴訟標的價額屬無法核定者。此見解忽略最高法院於 102 年度台抗字第 317 號民事裁定中之指引：「倘法院在客觀上可得依其職權之調查，資以計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定」<sup>198</sup>。

對此，本文透過過往智財法院於學名藥之專利侵權事件中就排除侵害請求權之訴訟標的價額計算案件，瞭解計算因子「所得利益之期間」和「單位期間內之所得利益」的估算問題。

「所得利益之期間」之起算日有從起訴日、一審裁判日、或三審確定日等差異，但結束日皆為系爭專利期限到期日。因為專利連結的性質，即暫停核發藥品許可證之機制，本文建議在專利連結的情境中，「所得利益之期間」之起算日應為「起訴日」。

至於「單位期間內之所得利益」，其計算因子包括「淨利率」，智財法院採財政部之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》，而本文建議以最接近起訴日之數據為準。就其他計算因子，本文建議採取原藥廠就系爭原藥廠之單位期間內之營業所得為準，並不考慮學名藥對原藥廠之市場侵蝕，因為暫停核發機制乃保障原藥廠之全部市占率之利益。另若專利權人與原藥廠不同時，計算基準亦應以原藥廠的營業所得為準，以反映專利連結制度之意義。

最後，本文提議的訴訟標的價額之計算公式為：「原藥廠就系爭原藥廠之年度營業所得」×「原藥廠就系爭原藥廠之淨利率」×「起訴時至專利權到期日之期間」，以反映原告禁止侵害請求權之價值。

---

<sup>198</sup> 最高法院 102 年度台抗字第 317 號民事裁定／理由。

## 參考文獻

### 中文書籍

- 陳龍昇，〈《專利法》〉，4版，元照，臺北（2017）。
- 楊崇森，〈《專利法理論與應用》〉，修訂2版，三民，臺北（2007）。
- 楊智傑，〈《專利法》〉，新學林，臺北（2014）。
- 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，〈《智慧財產權入門》〉，月旦，臺北市（1998）。
- 劉國讚，〈《專利法之理論與實用》〉，2版，元照，臺北（2014）。
- 鄭中人，〈《專利法規釋義》〉，考用，臺北（2009）。

### 中文期刊

- 毛箴言、蔡慈貞、裴育晟，〈學名藥之醫師處方因素分析〉，《臺灣臨床藥學雜誌》，第25卷第4期，頁305-311，2017年10月。
- 吳全峰，〈我國藥品資料專屬保護制度之修法趨勢與展望——從新適應症新藥之資料專屬保護談起〉，《智慧財產權月刊》，第216期，頁29-54，2016年12月。
- 吳秀梅，〈淺談台灣西藥專利連結制度〉，《專利師季刊》，第39期，頁1-9，2019年10月。
- 吳明軒，〈核定訴訟標的價額及計算裁判費之標準〉，《法令月刊》，第51卷第10期，頁498-511，2000年10月。
- 吳東哲，〈專利連結的另一半——談以專利法明定擬制侵權與確認訴訟之必要性與爭議〉，《專利師季刊》，第39期，頁21-33，2019年10月。
- 李素華，〈生醫產業發展的重要一哩路——西藥專利連結制度〉，《專利師季刊》，第39期，頁10-20，2019年10月。
- 李素華，〈我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起〉，《智慧財產權月刊》，第216期，頁5-28，2016年12月。

- 候春岑、林宗緯，〈台灣專利連結制度簡介〉，《萬國法律》，第 217 期，頁 33-43，2018 年 2 月。
- 陳怡靜、林映州、陳如慧、陳立奇，〈公立醫院藥品聯標創新採行最有利標之執行成效分析〉，《臺灣臨床藥學雜誌》，第 24 卷第 2 期，頁 131-138，2016 年 6 月。
- 陳秉訓，〈疾病管制署採購愛滋治療之學名藥與專利侵權風險〉，《智慧財產評論》，第 12 卷第 1 期，頁 37-65，2014 年 6 月。
- 陳秉訓，〈論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段〉，《華岡法粹》，第 68 期，頁 135-198，2020 年 6 月。
- 陳秉訓，〈醫藥用途請求項及其專利有效性爭議——以明確性為中心〉，《專利師季刊》，第 39 期，頁 128-146，2019 年 10 月。
- 陳蕙君，〈以專利鑑價因子探討專利訴訟標的之價額〉，《財產法暨經濟法》，第 31 期，頁 133-190，2012 年 9 月。
- 黃義豐，〈民事訴訟標的價額之核定方法〉，《法令月刊》，第 45 卷第 11 期，頁 17-19，1994 年 11 月。
- 詹孟儒、楊博文、陳可欣、戴雪詠、鄒玫君，〈上市後藥品療效相等性監控機制之現況與展望〉，《食品藥物研究年報》，第 3 期，頁 198-203，2012 年 12 月。
- 劉亞明，〈再論藥價差〉，《台灣公共衛生雜誌》，第 39 卷第 1 期，頁 64-73，2020 年 2 月。
- 潘志雄、莊世杰、翁慧卿、潘豐泉，〈藥價調整政策對於過敏性鼻炎治療藥費之影響：以南部醫學中心 2002 年～2009 年資料為例〉，《寶建醫護與管理雜誌》，第 11 卷第 1 期，頁 2-15，2013 年 6 月。
- 蕭郁澹、陳鈺雄，〈從比較法觀點建構台灣專利連結制度〉，《萬國法律》，第 200 期，頁 92-110，2015 年 4 月。

## 其他中文參考文獻

- 公告修正「衛生福利部食品藥物管理署人民申請案件處理期限表」，如附件。【發布日期：2021-05-31】，衛生福利部食品藥物管理署：<https://www.fda.gov.tw/TC/>



newsContent.aspx?cid=3&id=27101 (最後點閱時間：2022 年 4 月 26 日)。

財政部統計處，稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統，<http://web02.mof.gov.tw/std/main.htm> (最後點閱時間：2021 年 7 月 10 日)。

張哲倫，台灣第一件專利連結訴訟法院判決（默沙東 v. 中化）——對專利連結運作之啟發及影響，2021 年 1 月 29 日，理律法律事務所網站：<https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/6620.htm> (最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日)。

智慧財產及商業法院成立——商業事件審理新制正式施行——新聞稿，2021 年 7 月 1 日，智慧財產及商業法院網站：<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-663-372563-ce33c-091.html> (最後點閱時間：2021 年 7 月 15 日)。

衛福部新竹醫院網頁：<http://netreg.pnhb.mohw.gov.tw/other9.asp> (最後點閱時間：2021 年 7 月 8 日)。

