

侵害藥品專利又仿襲藥品外觀之案例（第 303 期 2022/08/11）

蘇英偉* 律師



一、前言

藥品的專利侵權訴訟中，專利權人會主張侵權行為人所製造、販售之被控侵權藥品侵害其專利權，法院亦會依專利權人主張之請求權逐一討論被控侵權藥品是否侵害其專利權，並就專利權人的專利技術與被控侵權藥品內容進行分析與判斷，而得出是否構成侵害專利權之結論。而除了專利權的請求權外，因被控侵權藥品於涉訟前常已取得衛福部食藥署核准之藥品許可證而在市面上流通販售，經販售之藥品本身亦因藥品劑型之不同經過內、外包裝設計，而陳列於藥局或特定地點供選購。專利權人此時得否於主張專利權時併就藥品之外觀以及包裝依公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 25 條規定之主張權利，智慧財產法院（110 年 7 月 1 日已更名為智慧財產及商業法院）的判決對此亦有表達看法。

二、公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 25 條規定

依照公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」以及第 25 條規定：「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。」前條規定是對於著名表徵的保護，如商品的容器、包裝或外觀，法院會審酌該商品表徵是否達到著名程度、他人是否為相同或類似之使用以及是否致使相關事業或消費者對他人商品混淆等因素綜合判斷。而第 25 條規定則是公平交易法之概括條款，除了公平交易委員會發布公平交易法第 25 條案件之處理原則的例示行為類型外，該條規定亦賦予法院得依行為人之實際行為內容衡酌是否屬於欺罔或顯失公平之行為，並判斷是否達到影響效能市場競爭之交易秩序，而認定行為人是否違反該條規定。

三、法院判決理由

1. 智慧財產法院 107 年度民專上字第 26 號民事判決

本案例中上訴人主張其錠劑藥品之鋁箔包裝設計成每片 14 錠，14 錠之排列方式是第 1 排及第 3 排為 5 錠，中間第 2 排僅有 4 錠之設計，並配合病患方便分拆攜帶，設計 4 條橫向摺線，病患可依每日一錠，服用完一片鋁箔片即已用藥兩週之方式，避免遺漏服藥之狀況。上訴人並認為被上訴人藥品之包裝採用與其藥品相同設計，兩者又均為治療高血壓藥品，將使病患誤認藥品來源，因此除了專利法相關請求權外，亦依公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 25 條之規定為主張。法院於判決理由認為上訴人之主張不成立，因其藥品包裝並非著名商品表徵，市售藥品以「5 錠、4 錠、5 錠個數交錯排列」設計包裝，事實上為習見之藥品包裝方式，早為其他種類藥品採用而不具辨識性，且相關事業或消費者對於兩藥品來源不致有誤認誤信之情事。此外，被上訴人販售採用與上訴人藥品包裝設計相同藥品之行為，法院認為並無欺瞞或隱匿重要交易資訊情形，被上訴人藥品無須攀附或榨取上訴人藥品之努力成果，其中較重要者是法院考量因為兩造的藥品均為處方藥品，僅能醫師開立處方箋經藥師依記載給予病患用藥，患者無法自行選擇用藥，因此不會有病患誤認藥

* 任職台一國際法律事務所

品製造商之情事而妨害市場公平競爭狀態，本案最後法院認為被上訴人藥品包裝不足以影響交易秩序，因此認定上訴人之主張均不成立。

2. 智慧財產法院 108 年度民專上字第 38 號民事判決

本案上訴人主張其藥品外觀為白色膠囊搭配橘色字樣，其外觀設計為著名表徵，而被上訴人藥品採用相同設計，且兩者藥品均使用於治療相同適應症之患者，上訴人因此除依專利法請求外，亦依公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 25 條之規定為主張。法院於本案認為上訴人藥品之白底橘字膠囊外觀設計於民國 69 年至 87 年間已有其他藥廠的膠囊產品使用，難認具有辨識性。此外，兩造的藥品同為處方藥，依處方藥之交易方式及產業特性，病患須經醫師處方後，持處方箋向特約藥局領藥，而病患服用藥品之目的是在治病，因此藥品之治療效果等因素才是醫師或病患所關注之重點，而非藥品之外觀，且上訴人藥品屬處方藥，病患須由醫師開立處方箋後才能前往藥局購買，並非憑個人之喜好選擇藥品，自無從認為藥品外觀設計在藥品交易活動中是作為區辨商品來源並為消費者決定購買之商品主要表徵。法院後段亦認為公平交易法第 25 條之規定已於第 22 條第 1 項第 1 款充分評價，而無適用該條之餘地，上訴人之主張均不成立。

一、結語

由上述法院判決觀察，於藥品專利侵權訴訟中欲就藥品之外觀或包裝設計依公平交易法主張權利可能較難成立，因特定藥品之外觀或包裝可能早有其他藥品使用，而難具有識別力而使相關消費者得依此區辨來源，且法院亦會考量藥品之特性及功能，並以實際相關消費者於購買藥品之情況判斷是否構成混淆，未來如有相類似判決亦可繼續觀察。

參考資料：

1. 智慧財產法院 107 年度民專上字第 26 號民事判決
2. 智慧財產法院 108 年度民專上字第 38 號民事判決