

智慧財產法院行政判決

104 年度行專訴字第 79 號

原 告 南光化學製藥股份有限公司

代 表 人 陳立賢（董事長）

訴訟代理人 翁雅欣律師
陳豫宛專利師

輔 佐 人 陳本忠
被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 簡正芳
張榮興
陳昶旭

參 加 人 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司
(Pfizer Ireland Pharmaceuticals)

(Operations Support Group, Ringaskiddy,
County Cork, Ireland)

代 表 人 彼得杜菲(董事)
(Peter Duffy)

訴訟代理人 蔣大中律師

林芝余律師

朱淑尹專利師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 104 年 7 月 15 日經訴字第 10406306500 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分關於「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正」部分、產業利用性及新穎性舉發不成立部分均撤銷。

被告就前項撤銷部分，應依本判決之法律見解另為適法之處分。原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

- 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第 111 條第 1 項定有明文。查原告起訴聲明第 1 項為：「訴願決定及原處分均撤銷」（見本院卷 1 第 6 頁），嗣於民國 105 年 2 月 22 日於準備程序期日，當庭變更訴之聲明第 1 項：訴願決定、原處分關於「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正」部分均撤銷。另於 105 年 8 月 3 日本院言詞辯論期日，當庭變更訴之聲明第 1 項：訴願決定、原處分關於「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正」、產業利用性及新穎性舉發不成立部分均撤銷；並追加訴之聲明第 2 項：被告應就申請號 000000000 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」發明專利不具產業利用性及新穎性，為舉發成立之處分。核原告上開所為，係屬訴之變更、追加，且經被告同意在卷（見本院卷 2 第 263 頁

），依上開規定，應予准許，合先敘明。

二、被告代表人於起訴時為王美花，訴訟繫屬中變更為洪淑敏，業據其具狀聲明承受訴訟，有行政訴訟聲明承受訴訟狀 1 件在卷可稽（見本院卷 2 第 216 頁），經核尚無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、事實概要：

參加人前於 83 年 5 月 14 日以「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」向被告申請發明專利，其申請專利範圍計有 7 項，旋於 85 年 9 月 21 日提出修正本，修正後之申請專利範圍計 3 項，經被告編為第 8310436 5 號審查，准予專利，發給發明第 083372 號專利證書（下稱：系爭專利），專利期間自 85 年 12 月 11 日起至 105 年 7 月 2 日止。嗣原告於 100 年 4 月 11 日以其違反核准時即 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法（下稱：修正前 83 年專利法）第 20 條第 1 項前段、第 1 項 1 款及第 2 項之規定，對之提起舉發，原告乃多次提出申請專利範圍更正本，最後一次係於 103 年 9 月 12 日提出說明書及申請專利範圍更正本（下稱：系爭更正案），案經被告審查，以 103 年 12 月 2 日（103）智專三（四）01027 字第 10321694670 號專利舉發審定書為「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷。請求項 3 舉發駁回」之處分。原告針對被告關於准予更正部分之處分不服，提起訴願，且就原處分認系爭專利具產業利用性，及證據 4、13、19 不足以證明系爭專利請求項 1、2 不具新穎性之理由一併爭執，經經濟部 104 年 7 月 15 日經訴字第 10406306500 號為「訴願駁回」之決定。原告不服訴願決定，遂向本院提起行

政訴訟。惟本件判決結果，倘認定原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告起訴主張：

(一) 程序部分：

1. 參加人未合法受讓系爭專利，系爭專利申請更正，即非合法：

(1) 系爭專利讓與不連續：

88年4月21日，「比利時商·輝瑞研究及開發公司」申請專利權讓與登記予「美商·輝瑞大藥廠」，經被告准予專利讓與登記，88年8月11日公告；94年4月19日，「美商·輝瑞大藥廠」申請專利權讓與登記予「荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠」，經被告准予專利讓與登記，94年6月1日公告；100年11月9日，愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司申請專利權讓與登記，讓與人為「愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠」，受讓人為「愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限公司」，經被告准予專利讓與登記，101年1月11日公告。從而，94年4月19日讓與登記之受讓人，與100年11月9日讓與登記之讓與人，並非同一人，系爭專利讓與並不連續，參加人既未經合法受讓專利，無從申請專利更正。

(2) 專利讓與登記採公告制度，且法無容許更正之規定：

現行專利法無准許於讓與登記後，申請更正「讓與登記」之規定，且94年已公告系爭專利讓與登記予「荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠」，不容恣意申請更正受讓人之國籍及公司型態，又被告於105年7月18日準備程序

提出「105年6月21日105智專一(一)13017字第10520754220號函」，被告駁回參加人申請更正專利權讓與登記，是被告已自認參加人並非專利權人，被告無從具以核准系爭專利更正。又被告已多次否准參加人申請更正讓與登記文件，依系爭專利申請卷歷史檔案內之證據，參加人顯無申請更正專利之權利。

(3)被告參加本院100年度民專訴字第125號事件、102年度民專上字第64號事件，應悉參加人是否為真正專利權人，且基於申請更正專利之要件之一為申請人為真正專利權人，被告審理本件更正案審查程序，當事人縱未主張，被告亦應職權調查申請人即本件參加人是否為真正專利權人。又本院102年度民專訴字第119號判決、103年度民專訴字第55號民事判決（下稱：另案民事案件）均已調查證據並認定參加人並未合法受讓系爭專利，並非專利權人。再者，參加人於本件訴訟及訴願程序所提出之證據如參證2、3、4、6、7、8，係未經台灣認許之外國法人所出具，其形式之真正與內容之真正均有可議，不足以證明參加人為讓與契約之受讓人。

2.系爭專利已於103年5月13日到期，無從申請更正：

依修正前83年專利法第51條、88年9月14日專利審查基準及88年專利權期間延長核定辦法，威而鋼藥品在台灣申請查驗登記所必要期間，未達2年，不符法定期間，故系爭專利權期間不得申請延長，系爭專利權期間應至103年5月13日即期滿，且本院102年度民專上第64號、101年度民專訴字第112號、101年度民專訴字第119號、103年度民專訴字第55號等民事判決，

均認定系爭專利延長不合法。又依專利法第 67 條第 1 項規定，專利說明書、申請專利範圍或圖式之修改，僅限於發明專利權人，並無容許於專利權期滿後申請更正之規定，是被告受理參加人更正申請，顯然違法。

3.原處分以系爭更正本為審查，其形式並不合法，違反證據法則：

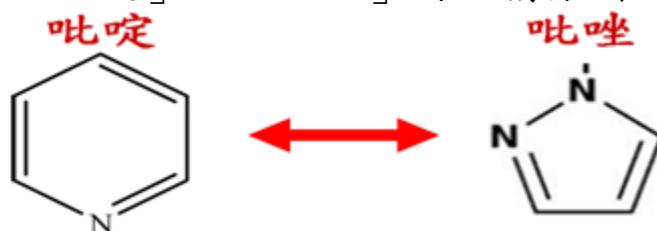
系爭專利歷次更正至少 12 次，自 102 年 7 月 22 日至 103 年 9 月 12 日間，被舉發人提出五次說明書、申請專利範圍的更正本（102/7/22、102/7/30、102/9/17、103/1/13、103/4/2、103/9/12），且系爭更正本並非依據被告 103 年 7 月 15 日之審查意見通知函進行修改，不適用被告「各類專利案件審查實務案例研討」第 1 次會議記錄議題（九）結論，又未繳納規費，不應作為本件審查之依據。

（二）實體部分：

1.系爭專利說明書之更正，構成實質變更，違反審定時專利法第 67 條規定：

(1)「吡啶並嘧啶酮類」更正為「吡唑並嘧啶酮類」意義不同，為實質變更：

「吡啶」及「吡唑」的結構分別如下：

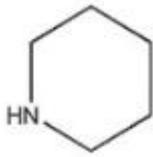
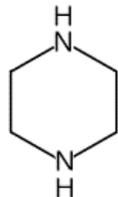


兩者為不同且均存在的取代基，本發明所屬技術領域中具通常知識者，無法立即察覺「吡啶」為明顯錯誤，且能不需多加思考即可且能唯一更正為「吡唑」，不得依專利法第 67 條第 1 項第 3 款而更正誤記。又

此更正將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，「吡啶並嘧啶酮類」的範圍解釋改變為不同基團的「吡啶並嘧啶酮類」，二者之結構式迥異，性質及用途不相同，亦即申請更正前後為不同之化學物質，造成該更正導致實質變更原核准公告之申請專利範圍。

- (2) 「4-N(R¹¹)六氫吡啶基」變更為「4-N(R¹¹)六氫吡啶基」，屬實質變更，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定：

「六氫吡啶基」及「六氫吡啶基」的結構分別如下：

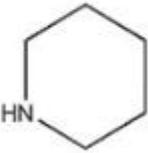
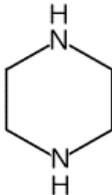
六氫吡啶基	六氫吡啶基
	

兩者為不同且均存在的取代基，本發明所屬技術領域中具通常知識者，無法立即察覺「六氫吡啶基」為明顯錯誤，且能不需多加思考即可且能唯一更正為「六氫吡啶基」，不得依專利法第 67 條第 1 項第 3 款而更正誤記。又此更正將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，R⁵和 R⁶和氮原子結合後形成的「4-N(R¹¹)六氫吡啶基」的範圍解釋改變不同取代基的「4-N(R¹¹)六氫吡啶基」，二者之結構式迥異，性質及用途不相同，亦即申請更正前後為不同之化學物質，造成該更正導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定。

- (3) 「4-N(R¹²)六氫吡啶基」變更為「4-N(R¹²)六氫吡啶基」，屬實質變更，違反現行專利法第 67 條第 4 項

:

「六氫吡啶基」及「六氫吡啶基」的結構分別如下：

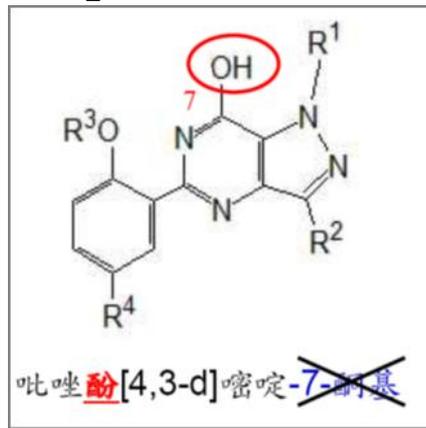
六氫吡啶基	六氫吡啶基
	

兩者為不同且均存在的取代基，本發明所屬技術領域中具通常知識者，無法立即察覺「六氫吡啶基」為明顯錯誤，且能不需多加思考即可且能唯一更正為「六氫吡啶基」。本發明所屬技術領域中具通常知識者，依據系爭專利說明書之揭露，無從得知「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」係「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」之誤記，且除「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」外，也有多種誤記之可能，如其亦可為「4-N(R¹²)-二氮雜環庚烷基」之誤記。又此更正將導致參照說明書解釋申請專利範圍時，R⁹和R¹⁰和氮原子結合後形成的「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」的範圍解釋改變不同取代基的「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」，二者之結構式迥異，性質及用途不相同，亦即申請更正前後為不同之化學物質，造成該更正導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，違反現行專利法第67條第4項之規定。

- (4) 「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」並非明顯錯誤，不得依專利法第67條第1項第3款而更正誤記，其更正實質變更公告時之申請專利範圍，違反現行專利法第67條第4項之規定：

系爭專利說明書第11-12頁中「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」，第三人如何得知說明書之「吡啶[4,3-d]嘧啶-

「7- 酮基」係為誤記？縱認可能為誤記，亦可能被解讀成「吡唑[4,3-d] 嘧啶」、「吡唑酚[4,3-d]嘧啶」等可能。技藝人士可能解釋「7-酮基」為贅字，尤其當「7-酮基」非為完整之結構時，很容易被技藝人士解讀整個基團為誤記而將「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」認定為「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶」之誤記，故若為誤記，也有多種錯誤的可能性，不必然認定其為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」。



又「吡唑[4,3d]嘧啶-7- 酮基」與「吡唑[4,3d]嘧啶-7- 酮」，對所屬技藝人士而言所代表意義明顯不同。因此，該更正已實質變更公告時之申請專利範圍，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定。

- (5) 「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」並非明顯錯誤，不得依專利法第 67 條第 1 項第 3 款而更正誤記，其更正實質變更公告時之申請專利範圍，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定：

系爭專利說明書第 11-12 頁中「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」，第三人如何得知說明書之「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」係為誤記？縱認可能為誤記，亦可能被解讀成「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶」或「吡唑[4,3-d]嘧啶」。又「吡唑酚[4,3d]嘧啶-7- 酮基」與「吡唑[4,3d]

嘧啶-7-酮」，對所屬技藝人士而言所代表意義明顯不同。因此，該更正已實質變更公告時之申請專利範圍，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定。

(6) 103.9.12 說明書之更正，實質變更公告時之申請專利範圍，違反現行專利法第 67 條第 4 項之規定：

原 85.12.11 核准公告說明書第 11 頁第 14 行第 3 個化合物所包含之基團「4-甲基-六氫吡嘐磺醯基」，化學領域中具有通常知識者，應解釋為接甲基，磺醯基可任意接 2,3,4,5,6 位置到六氫吡嘐環上第 4 個位置的氮(N) 上，其與更正後「4-甲基-1-六氫吡嘐磺醯基」代表六氫吡嘐環第 1 個位置被磺醯基取代且第 4 個位置被甲基取代之意義不同，又更正前之化合物所帶基團為「4-甲基-六氫吡嘐磺醯基」，更正後之化合物所帶基團為「4-甲基-1-六氫吡嘐磺醯基」，二者為不同基團，更正後，以後者取代前者，已實質變更申請專利範圍。

2. 系爭專利請求項 1 之更正於法不符，且構成實質變更，違反原處分審定時之專利法第 67 條之規定：

103 年 9 月 12 日申請專利範圍之更正將「口服投藥」作為一個下位概念特徵，然而口服投藥並非公告時申請專利範圍其藥學組成物之下位概念，更正前系爭專利公告時之申請專利範圍所欲解決之問題為「式(I) 化合物作為治療或預防雄性動物勃起不能之藥學組成物」，並未揭露口服投藥為所欲解決問題之技術特徵。上開更正後導致發明所欲解決的問題為「包含式(I) 化合物之藥學組成物可利用口服投藥」，與更正前不同，而導致實質變更公告時之申請專利範圍。

3. 系爭專利請求項 2 變更為獨立項並非申請專利範圍之縮減，於法不符，且構系爭專利實質變更：

系爭專利將原本的附屬項請求項 2 「新增」、「改寫」為獨立項，新增獨立項之申請更正方式，於法無據，亦非減縮。又核准公告請求項 2 並非核准公告請求項 1 的詳述式或下位概念記載，不得逕將核准公告請求項 2 改寫為新的獨立項。再者，更正後之請求項 2 與更正後請求項 1 重複記載，違反專利法明確簡潔原則。

4. 系爭專利請求項 1 及 2 中將「藥學組成物」增加「口服」之技術特徵，於法不符，訴願決定書並未就原告之主張如何不可採為說明，亦有疏漏：

口服投藥並非系爭專利所載技術特徵之下位概念，與系爭專利核准時及現行專利法第 67 條第 1 項第 2 款「申請專利範圍之減縮」規定情形不符，不得主張據以申請更正。又口服投藥並非系爭專利技術特徵，系爭專利固然曾將「口服用藥」列入請求項範圍，之後已自行刪除，依禁反言原則，系爭專利不得再為請求項之主張。再者，「口服投藥」縱使可作為一技術特徵，惟系爭專利說明書並未支持該項技術特徵。參加人於 84 年 5 月 23 日檢送至被告的附件一並非說明書內容或說明書之一部分，特別其並非於系爭專利申請時完成之實驗，不應成為專利說明書之內容。

(三) 系爭專利為未完成發明，不具產業利用性：

1. 「未完成發明」為「非可供產業上利用之發明」，不應准予專利：

系爭專利原說明書沒有任何實驗數據，足以佐證式(I)化合物可用於治療或預防雄性動物之勃起不能，違反修正

前 83 年專利法第 20 條第 1 項及 83 年專利審查基準第 1-2-2 頁有關產業利用性之規定，不具可專利性。又依修正前 83 年專利法第 23 條之規定，系爭發明於申請時是否已經完成，應以修正前 83 年 9 月補正中文本說明書為斷，且系爭專利原說明書無實驗數據，可以佐證式 (I) 化合物可用於治療或預防雄性動物之勃起不能云云，違反核准時專利法第 20 條有關產業利用性之規定。

2. 申請日後之數據，不能用以證明系爭專利於申請時「已完成發明」：

依 83 年 11 月 7 日中央標準局台專(玖)01027 字第 1339 14 號專利核駁理由先行通知書，84 年 3 月 24 日中央標準局(84)台專(玖)01027 字第 113018 號函，均認定系爭專利申請時並未提供數據說明其化合物的功效。原告主張之「成功治療勃起障礙」數據，右上角之日期分別為「84 年 5 月 23 日」、「85 年 9 月 21 日」附件一及附件 1A，為申請日後提出之文件。又系爭專利說明書完全未指明「UK-92,480」即「請求項 2 的第 3 個化合物」或「西地那非」，技藝人士自系爭專利的審查歷史中無從得知系爭專利說明書中的實驗所使用的化合物為請求項 2 的第 3 個化合物或西地那非，且系爭專利加拿大對應案已遭該國最高法院判決無效確定，理由為該專利未揭露該所謂有效之化合物就是 sildenafil，且未說明其他化合物對勃起障礙具有療效，如此可見系爭專利於申請日是否已完成發明，實有疑義。再者，系爭專利申請日 83 年 5 月 14 日後，縱申請人有於 84 年 5 月 23 日及 84 年 9 月 21 日修正補充之數據，均已超出原說明書或圖式所揭露之範圍。另系爭專利申請人增加實施例，未

表明其係修正說明書，而且增加實施例構成超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，已構成實質變更，本不應認為其為說明書之一部分，更不得據以認定系爭專利為已完成之發明。因此，依修正前 83 年專利法第 20 條第 1 項規定及 83 年專利審查基準第 1-2-2 頁，「未完成發明」為「非可供產業上利用之發明」，不應准予專利。

(四) 系爭專利不具新穎性：

1. 證據 4 (83 年 4 月 21 日公告之我國第 222633 號「吡唑並嘓啶酮類化合物」專利) 足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 4 揭露系爭專利的式(I)化合物以及其作為 cGMP PDE V 強效抑制劑的生理功能，包括用於治療心絞痛、高血壓、心臟衰竭、及周邊血管疾病等等。由於勃起功能障礙亦屬周邊血管疾病，式(I) 化合物作為 cGMP PDE V 抑制劑，具有與舉發證據 4 所揭露之相同生理功能，可用以治療男性勃起功能障礙，足以證明系爭專利不具新穎性。

2. 證據 13 (Kenneth J. Murray 所著於 1993 年 4 月公開刊載於 Drug News & Perspective, 6 (3), 150-156 之論文影本) 足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 13 揭露多個吡唑[4,3-d]嘓啶-7-酮(pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)結構之 cGMP PDE V 抑制劑，具有使陰莖平滑肌鬆弛之功效，可用以治療勃起功能障礙。同屬吡唑[4,3-d]嘓啶-7-酮(pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) 結構之系爭專利化合物，亦具相同之生理功能，由證據 13 可以得知，系爭專利化合物作為強效 PDE V 抑

制劑，可治療勃起功能障礙，足以證明系爭專利不具新穎性。

3. 證據 19 (JacobRajfer,M.D.等人所著於 1992 年 1 月 9 日公開刊載於 The New England Journal of Medicine, Vol. 326, No.2, 90-94 之論文影本) 足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 19 揭露 Zaprinst 為選擇性 cGMP PDE V 抑制劑，具有使人類陰莖平滑肌鬆弛之功效，系爭專利化合物亦為 cGMP PDE V 抑制劑，當然具有使陰莖平滑肌鬆弛之功效，因此可用於治療勃起功能障礙，足以證明系爭專利不具新穎性。

4. 系爭專利發明所屬技術領域之人於申請日前之通常知識，經由證據 7 揭示「選擇性的 cGMP PDE 抑制劑，因可以抑制 cGMP 的水解，而可提高組織中 cGMP 的含量」、證據 12 揭示「環狀核苷酸(cyclic nucleotide，如 cGMP 或 cAMP 等等)之新陳代謝對於海綿體平滑肌肉的調控，揭示了選擇性 PDE 抑制劑在治療男性性功能不全的用途」、證據 18 揭示「PDE V 被歸類為 cGMP-specific 的 PDE 抑制劑」、證據 20 「揭示 zaprinast 為一種 cGMP-specific PDE(PDE V)抑制劑」、證據 32 揭示「系爭專利式(I)化合物為強效 PDE V 抑制劑」及證據 33 揭示「鈣/攜鈣素非依賴型 cGMP PDE 即為 PDE V」，即可知 cGMP PDE(PDE V)的抑制劑，可使海綿體放鬆而增進血液流量，使陰莖勃起，可用以治療勃起障礙。系爭專利式(I)化合物本身具有強效 PDE V 抑制劑的特性為已知，而可用該特性做為治療男性勃起障礙的功能也為已知。

5. 綜上，縱認參加人申請更正合法，更正後請求項 1 及請求項 2，仍屬吡唑[4,3-d]嘧啶-7-酮（pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one）化合物，證據 4、13、19 各可證明系爭專利欠缺新穎性。

（五）聲明：

1. 訴願決定、原處分關於「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正」、產業利用性及新穎性舉發不成立部分均撤銷。
2. 被告應就系爭專利不具產業利用性及新穎性，為舉發成立之處分。

三、被告抗辯：

（一）原告主張參加人並非系爭專利之專利權人，應循司法程序或其他訴訟外解決民事爭議機制確認後，另檢送判決、調解、仲裁或相關證明文件，辦理後續事宜：

1. 本案原專利權人比利時商輝瑞研究及開發公司於 88 年 4 月 21 日將專利權讓與美商輝瑞股份有限公司，美商輝瑞大藥廠（原名稱：美商輝瑞股份有限公司）復於 94 年 4 月 19 日將專利權讓與荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，嗣後於 100 年 11 月 9 日由愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠將專利權讓與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司。本案辦理讓與登記事宜，係依參加人所備具文件進行核對及審查，本案申辦專利權讓與登記過程中所附相關證明文件並無不合規定之情事，可認所檢附之文件為真正，被告依法准予專利權讓與登記之處分，並無違誤。
2. 參加人曾於 104 年 4 月 20 日及 6 月 18 日（7 月 14 日補正相關文件）2 次向被告提出更正專利權讓與文件資料之申請：

- (1) 94年4月19日所送之讓與登記文件之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠國籍應為愛爾蘭誤記為荷蘭；受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠為一依據愛爾蘭法律成立之合夥事業卻誤繕為一依據荷蘭法律所成立之公司。
- (2) 100年11月9日所送之讓與登記文件讓與契約書A與本件專利無關係誤送。惟經被告審查結果，其所提申請更正資料無從證明其申請更正之內容，且因事涉讓與契約之私權爭議，故被告於104年5月18日及104年7月28日駁回其更正之申請。再者，參加人是否為系爭專利之專利權人，本院102年度民專訴字第119號及103年度民專訴字第55號民事訴訟中，已有就相關事證資料進行認定，日後被告在處分時亦會參照法院之判決意旨辦理。因此，原告雖主張參加人並非系爭專利之專利權人，惟本案讓與業已登記在案，且事涉雙方讓與契約之私權爭議，已建請循司法程序或其他訴訟外解決民事爭議機制確認後，另檢送判決、調解、仲裁或相關證明文件，辦理後續事宜。

(二) 系爭專利於85年11月13日經被告准予專利，專利權期間自85年12月11日起至103年5月13日止。其後專利權人於88年4月28日提出申請延長專利權期間，經被告審查並於92年6月26日核准審定，系爭專利之專利權期間准予延長至105年7月2日止。原告於100年11月4日對系爭專利提起舉發，舉發理由包括系爭專利不具產業利用性、新穎性及進步性等，其後專利權人於103年9月12日提出更正申請，此屬對抗舉發攻擊之防禦方法，被告准許103年9月12日之更正申請，程序並無不當。

(三) 系爭專利以 103 年 9 月 12 日版本作為准予更正之審查，與事實並無不符：

1. 參加人 102 年 7 月 22 日來函提出更正系爭專利說明書及申請專利範圍之申請，因所送更正內容與更正事項所記載者不同，且更正格式不符本局 102 年 10 月 1 日公告之更正格式及更正本之更正日期等事項，其後又於 102 年 7 月 30 日、9 月 17 日、103 年 1 月 13 日、4 月 2 日、5 月 9 日、9 月 12 日提出申復及說明書、申請專利範圍的更正本，惟此相較於 102 年 7 月 22 日專利更正申請書所提更正事項，並未涉及新的更正內容。
2. 因參加人歷次來函主張之更正理由繁瑣，且更正格式不一，經被告整理相關內容後於 103 年 7 月 15 日以第 10320957800 號函請參加人確認。經參加人於 103 年 8 月 18 日來函申復並檢附無劃線之誤譯訂正後之申請本及公告本，另於 103 年 9 月 12 日來函申復再檢附誤譯訂正及一般更正所為之中文申請專利範圍及說明書劃線及無劃線之更正本。被告於 103 年 9 月 23 日發函請原告就系爭專利 103 年 9 月 12 日所提說明書、申請專利範圍更正本表示意見；原告於 103 年 10 月 20 日提出舉發補充理由書（七），業經參加人補充答辯。又依被告「各類專利案件審查實務案例研討」第 1 次會議紀錄議題（九），參加人所提之後更正本是否應再繳交一次更正規費，應取決於後更正本是否有新更正內容而須再重行進行審查判斷；若僅係依前更正本之審查意見通知函進行修改，或僅對項號或標點符號所為之簡單修改，則無須再次繳費。參加人 102 年 7 月 22 日已依專利法施行細則第 70 條檢送更正申請書、說明書及申請專利範圍

更正本並繳交更正規費 2,000 元，其後雖陸續提出說明書及申請專利範圍的更正本，惟其僅為 102 年 7 月 22 日所提更正本之修正或依新格式重新制定，並未涉及新更正內容而須重新審查。因此，參加人 103 年 9 月 12 日所提說明書、申請專利範圍更正本已完備更正程序所須之事項，則本案以 103 年 9 月 12 日所提出之更正本為是否准予更正之審查依據，並無不當。

(四) 系爭專利請求項 1 之「4-N(R¹²)-吡咩基」更正為「4-N(R¹²)-六氫吡咩基」，於法並無違誤且未構成實質變更：

請求項 1 式 (I) 化合物相關取代基之範圍於誤譯訂正後之公告本說明書第 2-1、7、9、11 頁及請求項 1、2、4 皆記載為「4-N(R¹²)-六氫吡咩基」，可得請求項 1 記載「4-N(R¹²)-吡咩基」屬誤記事項，該更正並未超出誤譯訂正申請本所揭露之範圍。又該發明所屬技術領域中具有通常知識者經檢視誤譯訂正後之公告本所揭露的內容，可察覺誤譯訂正後之公告本的請求項 1 式 (I) 化合物中 R⁴ 為 SO₂NR⁹R¹⁰ 時，且 R⁹R¹⁰ 與連接彼之氮原子係一同形成「4-N(R¹²)-吡咩基」，則 SO₂ 應連接在「吡咩」環的氮上，惟「吡咩」環具有三個雙鍵，則 SO₂ 不可能連接在「吡咩」環的氮上，故所屬技術領域中具有通常知識者，依式 (I) 化合物之結構及該技術領域之通常知識，應瞭解其原意是指「4-N(R¹²)-六氫吡咩基」，可得誤譯訂正後之公告本請求項 1 記載「4-N(R¹²)-吡咩基」確屬「4-N(R¹²)-六氫吡咩基」之誤記，該更正未超出准予誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，且未導致實質擴大或變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合現行專利法第 67 條第 1 項第 3 款及第 2、4 項之規定。

(五) 系爭專利請求項 2 更正為獨立項，於法並無違誤且未構成實質變更：

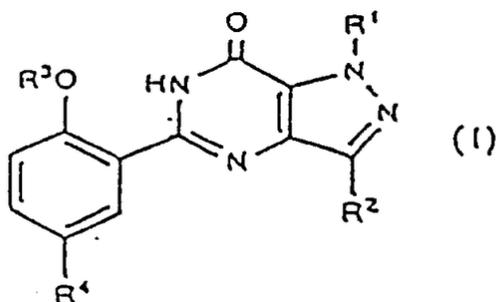
誤譯訂正後之公告本請求項 2 原為請求項 1 之附屬項，其範圍為式 (I) 化合物的具體態樣，此次更正係改寫請求項 2 為獨立項，限制其中之藥學組成物為口服藥學組成物，另保留誤譯訂正後之公告本請求項 2 之第 3 個化合物「5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-六氫吡啶磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」並刪除其他所請化合物，可得該更正內容係就誤譯訂正公告本請求項 2 所請範圍的限縮，屬於申請專利範圍之減縮。又「4-甲基-六氫吡啶磺醯基」更正為「4-甲基-1-六氫吡啶磺醯基」，由請求項 1 之記載可知，式 (I) 化合物中當 R^4 為 $SO_2NR^9R^{10}$ 時，由於 R^9R^{10} 與連接彼之氮原子係一同形成「4-N(R^{12})-六氫吡啶基」，則 SO_2 應連接在「六氫吡啶」環的氮上，惟六氫吡啶基只有兩個氮原子在其環上，且由於甲基連接到六氫吡啶環的第 4 位置的氮上，可得磺醯基必定連接到六氫吡啶環的第 1 位置的氮上，故所屬技術領域中具有通常知識者，依式 (I) 化合物之結構及該技術領域之通常知識，瞭解請求項 2「4-甲基-1-六氫吡啶磺醯基」之更正應屬誤譯訂正公告本請求項 2 記載之「4-甲基-六氫吡啶磺醯基」不明瞭記載的釋明。再者，「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮」，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，由請求項 1 之式 (I) 化合物的結構式可知其為「吡啶〔4, 3-d〕嘧啶-7-酮」類化合物；參酌誤譯訂正公告本說明書第 4 頁第一段之記載為「pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ones」，依有機化學規定之化合物命名方式，可知

此為「吡唑〔4，3-d〕嘧啶-7-酮」；故誤譯訂正公告本請求項2記載的「吡唑酚〔4，3-d〕嘧啶-7-酮基」確屬「吡唑〔4，3-d〕嘧啶-7-酮」之誤記。因此，請求項2之更正內容符合專利法第67條第1項之規定，且所請更正並未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，更正後亦未導致實質擴大或變更誤譯訂正後之公告本的申請專利範圍，符合專利法第67條第2、3、4項之規定。

(六) 專利有效性判斷：

1. 系爭專利更正後請求項共計有2項：

請求項1：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含式(I)所示之化合物



其中， R^1 是甲基； R^2 是 C^3 烷基； R^3 是 C^2 烷基； R^4 為 $SO_2NR^9R^{10}$ 時，且 R^9R^{10} 與連接彼之氮原子一同形成 4-N(R^{12})-六氫吡啶基； R^1 是 C^1 烷基；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。

請求項2：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含：5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-1-六氫吡啶磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-吡

唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。

2. 系爭專利具產業利用性：

系爭專利係關於一系列的吡唑并[4,3-d]嘧啶-7-酮的第二醫藥用途，即式（I）化合物可用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，系爭專利說明書第 12 頁第 14 -19 行說明有關製備此等化合物之方法，決定它們對 cGMP PDE 與 cAMP PDE 的抑制活性而作的體外試驗方法、其醫藥組合物和人體使用時的給藥途徑等在 EP 0000000 A 和 EP0000000 A 中有描述；第 14 頁第 5 行至第 15 頁第 3 行說明 cGMP 專一的 PDE V 為陰莖海綿體中的主要同功異構酶的體外實驗；第 15 頁第 4 至 11 行說明，本發明中特別好的化合物之一對 PDE V 之 IC_{50} 值為 6.8Nm，但對 PDE II 和 PDE III 僅有很微弱的抑制活性，分別是 IC_{50} 值 $\geq 100\mu M$ 及 34um；第 15 頁第 12 至 17 行說明式（I）化合物不呈現任何明顯的急性毒性的動物毒性研究。雖然系爭專利說明書並未特別指明上述測功效數據是由那一個化合物所得者，惟系爭專利於審查過程中經被告審查意見通知後，補充試驗數據或結果如證據 3（被舉發案申請人於 85 年 7 月 27 日之申復說明書）之附件一（以化合物 UK-92,480 進行功效及安全性測試）及附件 1（a）（UK-92,480 之體外 PDE 抑制數據）以佐證系爭專利確具預期功效，此乃該技術領域具有通常知識者，憑藉申請時所提說明書或圖式記載之事項，客觀上即能直接推導的技術範圍。再者，系爭專利說明書第 11 頁列出特別好的 9 個化合物，

包括西地那非，這 9 個化合物具有共通主結構，且結構相似，而系爭專利 84 年 5 月 23 日提呈之藥理實驗報告中所試驗之化合物 UK-92,480 即為 84 年 5 月 23 日修正之請求項 5 所列的第三個化合物（即西地那非）。因此，就習於該技術領域具有通常知識者而言，藉由說明書的記載當可瞭解系爭專利所請發明的技術手段及治療效果，從而系爭專利所請之發明在產業上有被製造或使用之可能性。

3. 證據 4、13、19，是否可證明系爭專利請求項 1、2 不具新穎性：

(1) 證據 4 不足以證明請求項 1 不具新穎性：

證據 4 為參加人於系爭專利申請日前所提之另一發明專利案件，由證據 4 補充之藥理數據（即證據 32）可得，相對於 cGMP 抑制型的 cAMP PDE，所請化合物（式（I）化合物）對鈣/攜鈣素（Ca/CAM）-非依賴型 cGMP PDE 具選擇性抑制能力，而由證據 33 可知，對鈣/攜鈣素（Ca/CAM）-非依賴型 cGMP PDE 即為 PDE V，可得所屬技術領域具有通常知識者藉由證據 33 的教示，當可判斷證據 32 所提測試數據足以說明證據 4 所請化合物為 PDE V 抑制劑。惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE V 抑制劑眾多可能的醫療用途之一，且證據 4 並未揭露請求項 1 所請式（I）化合物用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之用途，故熟習該項技術具有通常知識者，並無法經由證據 4 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式（I）化合物可用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能的技術特徵

，證據 4 不足以證明請求項 1 不具新穎性。

(2) 證據 4 不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性：

系爭專利請求項 2 之技術特徵，業如前述，系爭專利申請日前的通常知識包含 PDE V 抑制劑，如 M&B22,948 可造成組織內環狀 GMP 的含量上升，環狀核苷酸（cGMP）新陳代謝與調控陰莖海綿體平滑肌緊張度有所關連，使用選擇性 PDE 抑制劑作為治療勃起障礙的可能性，而由證據 4、32 及 33 可知請求項 1 所請式（I）化合物為 PDEV 抑制劑，惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE V 抑制劑眾多可能的醫療用途之一，且證據 4 並未揭露所請化合物用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之用途，故熟習該項技術具有通常知識者，並無法經由證據 4 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式（I）化合物可用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能的技術特徵，而式（I）化合物包含西地那非，證據 4 亦不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性。

(3) 證據 13 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性：

證據 13 揭示 cGMP 專一性的 PDE 同功酶家族中，PDE VA 分佈在大量的非視網膜組織中；PDE VA 最獨特的特徵，在於其將 cGMP 作為基質，此意味著抑制可導致 cGMP 的升高而非 cAMP；而平滑肌的放鬆似乎為 PDEVA 抑制劑最佳的潛在用途，可能的醫療用途為血管擴張、支氣管擴張、調控胃腸道蠕動及治療陽痿。業如前述，系爭專利申請日前的通常知識包含 PDEV 的抑制劑，如 M&B22,948 可造成組織內環狀

GMP 的含量上升，環狀核苷酸（cGMP）新陳代謝與調控陰莖海綿體平滑肌緊張度有所關連，使用選擇性 PDE 抑制劑作為治療勃起障礙的可能性。由證據 13 雖然可知 PDE VA 抑制劑可用於治療勃起障礙，惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE VA 抑制劑眾多醫療用途之一，且證據 13 並未揭露請求項 1 所請式 (I) 化合物及其用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之用途，故熟習該項技術者並無法經由證據 13 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式 (I) 化合物用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之用途，證據 13 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(4) 證據 13 不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性：

系爭專利申請日前的通常知識包含 PDE V 抑制劑，如 M&B22,948 可造成組織內環狀 GMP 的含量上升，環狀核苷酸（cGMP）新陳代謝與調控陰莖海綿體平滑肌緊張度有所關連，使用選擇性 PDE 抑制劑作為治療勃起障礙的可能性。而由證據 13 可知 PDE V A 抑制劑可用於治療勃起障礙，惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE VA 抑制劑眾多醫療用途之一，且證據 13 並未揭露請求項 1 所請式 (I) 化合物及其用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之用途，故熟習該項技術者並無法經由證據 13 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式 (I) 化合物用於治療或預防勃起不能之用途，而式 (I) 化合物包含西地那非，證據 13 亦不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性。

(5)證據 19 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性：

證據 19 揭示由電刺激或一氧化氮所導致人類陰莖海綿體的放鬆，皆可使用選擇性的 cGMP PDE 抑制劑 Zaprinstat (又稱 M&B22,948) 而增強。如前所述，系爭專利申請日前的通常知識包含 PDE V 抑制劑，如 M&B22,948 可造成組織內環狀 GMP 的含量上升，環狀核苷酸 (cGMP) 新陳代謝與調控陰莖海綿體平滑肌緊張度有所關連，使用選擇性 PDE 抑制劑作為治療勃起障礙的可能性。惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE V 抑制劑眾多醫療用途之一，且證據 19 並未揭露請求項 1 所請式 (I) 化合物用於治療或預防雄性動物 (包括男人) 勃起不能之用途，故熟習該項技術者並無法經由證據 19 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式 (I) 化合物用於治療或預防雄性動物 (包括男人) 勃起不能的技術特徵，證據 19 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(6)證據 19 不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性：

證據 19 揭示由電刺激或一氧化氮引起的舒張可藉 cGMP PDE (PDE V) 抑制劑 Zaprinstat (M&B22,948) 而增強，業如前述，系爭專利申請日前的通常知識包含 cGMP PDE (PDE V) 的抑制劑，如 M&B22,948 可造成組織內環狀 GMP 的含量上升，環狀核苷酸 (cGMP) 新陳代謝與調控陰莖海綿體平滑肌緊張度有所關連，使用選擇性 PDE 抑制劑作為治療勃起障礙的可能性。惟依系爭專利申請時的通常知識，治療勃起障礙僅為 PDE V 抑制劑眾多醫療用途之一，且證據 1

9 並未揭露式 (I) 化合物用於治療或預防雄性動物 (包括男人) 勃起不能之用途，故熟習該項技術者並無法經由證據 19 及申請時的通常知識直接推導出請求項 1 所請式 (I) 化合物用於治療或預防雄性動物 (包括男人) 勃起不能的技術特徵，而 (I) 化合物包括西地那非，證據 19 亦不足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性。

(七) 答辯聲明：原告之訴駁回。

四、參加人答辯：

(一) 參加人為系爭專利之專利權人：

1. 系爭專利之專利權人確為參加人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals)，與智慧財產局目前之登記相符，故當初於辦理讓與登記時所出現之錯誤，在探求當事人間之真意後應屬可補正之程序瑕疵，應不影響參加人為專利權人之事實，且與系爭專利相關之本院 102 年度民專上字第 64 號民事判決認定參加人為系爭專利之專利權人。又依據被告之登記資料，參加人為系爭專利之專利權人，故被告於審查參加人於 103 年 9 月 12 日所提出之本件更正申請時，自應認定參加人有權提出該項申請，該項申請為合法，且被告於 105 年 6 月 21 日以(105)智專一(一)13017 字第 1052 0754220 號函，否准參加人所提出之更正轉讓資料之申請，惟該行政處分，僅係駁回參加人所提出之申請，被告並未更改系爭專利之專利權人之登記，可知被告認定參加人為系爭專利的真正專利權人。被告既然認定參加人為系爭專利的真正專利權人，則其於審查本件更正申請時，自應受到該項認定之拘束，不得另依職權為其他

與本件更正申請無關之調查，或對於系爭專利的真正專利權人另為不同的認定。

2.縱使參加人於專利讓與之過程中有所錯誤，參加人確為系爭專利之專利權人，因讓與過程中之各個主體皆為輝瑞集團之關係企業，並無任何人就此事提出相左之意見，不影響參加人為專利權人之各項權能，僅詳述如下：

(1)系爭專利讓與過程如下：

①西元 1994 年 5 月，輝瑞研究及開發公司（Pfizer Research & Development Co N.V./ S.A；依比利時法成立之公司）申請系爭專利。

②西元 1997 年 5 月，系爭專利核准公告。

③西元 1999 年 4 月，輝瑞研究及開發公司讓與系爭專利予輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.；依美國德拉瓦州法所成立之公司）。

④西元 2005 年 4 月，美商輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）讓與系爭專利予輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals；依愛爾蘭法成立之合夥事業）。

⑤西元 2011 年 1 月，輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals；依愛爾蘭法律成立之合夥事業）將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals；依愛爾蘭法律成立之公司，即參加人）。

(2)系爭專利在被告所登記之轉讓過程，存在下列兩項錯誤：

①於辦理 2005 年 4 月之轉讓登記時，誤將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）記載為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則該受

讓人應為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」。

②於辦理 2011 年 1 月之轉讓登記時，誤將與系爭專利無關之讓與契約 A 一併提出辦理登記。

(3)參加人前於 104 年 4 月 20 日(104)理專法 2320 字第 012932 號函呈請更正前述讓與錯誤事宜並於 104 年 6 月 18 日(104)理專法 2856 字第 020600 號函及 104 年 7 月 14 日(104)理專法 2856 字第 023320 號函呈送參證 2 號及參證 6 號作為證明。被告 104 年 5 月 18 日(104)智專一(一)13017 字第 10440872050 號函與 104 年 7 月 28 日(104)智專一(一)13017 字第 10441346360 號函並未直接否准參加人之請求，僅說明「建請循司法程序或其他訴訟外解決民事爭議機制確認後，另檢送判決、調解、仲裁或相關證明文件，辦理撤銷讓與登記或其他相關事宜」且無任何「核駁」之文句且無行政救濟之教示。

3.原告於系爭專利之舉發程序中，並未針對系爭專利之專利權讓與過程提出質疑，被告就本件專利舉發案件之審查範圍，本即應以原告所提出之主張為限。被告於審查本件專利舉發案件時，對於專利權人之認定，自應以被告機關當時登記之內容為準。又在被告目前之登記資料中，系爭專利之專利權人即為參加人，則被告自應受到此項登記資料之拘束，被告於 105 年 6 月 21 日所做成之(105)智專一(一)13017 字第 10520754220 號行政處分，僅係否准參加人所提出之更正轉讓資料之申請，並未變更被告目前的登記資料，故於被告就系爭專利之專利權人為不同之認定前，參加人仍應為系爭專利之專利權人。再者，本院應就原處分是否合法進行判斷，範圍亦

應以原處分內容為限，不得任意擴張，否則即屬侵奪被告之處分權，違反行政機關第一次判斷原則。

(二) 原告主張被告機關准許系爭專利權期間延長，違反專利法第 51 條第 1 項云云，顯與本件爭議無關，且根據行政機關第一次判斷原則，本院自不得於本件訴訟中予以審酌或逕為判斷。又原告向被告機關提出本件舉發案時，所主張之理由僅有系爭專利之有效性與其更正是否合法等兩項爭議，而原告提起本件行政訴訟所爭執者，僅有被告機關准許系爭專利之更正是否合法，因此本院於本件行政訴訟中所得審酌與判斷者，應僅限於被告機關准許系爭專利之更正之合法性，而不應任意擴張或延伸至被告機關當初准許系爭專利權期間延長，是否有違反專利法第 51 條第 1 項規定之爭議。

(三) 參加人呈請之更正符合專利法之規定：

1. 被告於 103 年 7 月 15 日函認為「無素酸」更正為「無毒酸」及「cGMP PDEII」更正為「cAMP PDEII」應以誤譯訂正進行更正。無論誤譯訂正或誤記訂正，均不會導致實質變更，並說明如下：

(1) 關於「無素酸」更正為「無毒酸」，系爭專利原中文說明書第 9 頁第 2-7 行係記載如下：

結構式 (I) 的化合物其含有鹼性中心的藥學上可接受的鹽類，例如與無素酸類結合而形成的鹽類，譬如和無機酸如鹽酸，溴化氫，硫酸和磷酸，和有機羧酸，或有機 - Sulphonic acids 形成的鹽類。結構式 (I) 的化合物也可提供藥學上可接受的金屬鹽類，可和鹼形成特殊的無毒鹼金屬鹽類。例子包括有鈉和鉀鹽。

基於申請時外文說明書第 5 頁第 9 行之「non-toxicaci

d」，可知該「無素酸」應為「無毒酸」。由於本發明領域通常知識的技藝人士可瞭解化學上並無「無素酸」，且基於上述第 3-4 行「結構式(I) 的化合物其含有鹼性中心的藥學上可接受的鹽類，例如...譬如和無機酸...和有機酸...形成的鹽類」，具本發明領域通常知識的技藝人士當可輕易瞭解上述第 2 行中的「無素酸」係指結構式(I)的化合物與無機酸或有機酸所形成的藥學上可接受的鹽類，而該等酸類當為無毒始能形成藥學上使用之可接受的鹽類。因此，該「無素酸」當屬明顯錯誤且無意義，且應更正為「無機酸」，並無變更實質之虞。

- (2)關於「cGMP PDEII」更正為「cAMP PDEII」，系爭專利原中文說明書第 15 頁第 1 段係記載如下：

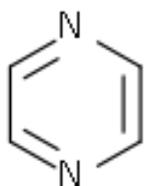
的 (c G M P - stimnlated) c G M P P D E II 和可
被 c G M P 抑制的 (c G M P - inhibited) c A M P
P D E I I I 亦存在。

基於申請時外文說明書第 9 頁第 26 行之「cAMP PD EII」，可知該「cGMP PDEII」應為「cAMP PDEII」。由上述第 1 行可知，該 PDE 為 cGMP-stimulated 的 PDEII，具本發明領域通常知識的技藝人士均知 P DEII 通常稱為 cGMP-stimulated AMP PDE。因此，該「cGMP PDEII」當屬明顯錯誤且無意義，且應更正為「cAMP PDEII」，並無變更實質之虞。

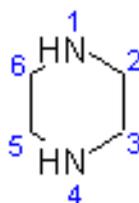
- 2.其他應主張誤記訂正，均不會導致實質擴大或變更申請專利範圍：

- (1)關於原核准公告請求項 1 中之「4-N(R¹²)-吡咻基」更

正為「4-N(R¹²)- 六氫吡啶基」，系爭專利原核准公告請求項 1 係記載：式(I) 化合物中的 R⁴ 可為 SO₂NR⁹R¹⁰ 且 R⁹ 和 R¹⁰ 與連接彼之氮原子一同形成 4-N(R¹²)-吡啶基。如下所示，「吡啶」與「六氫吡啶」僅具有兩個氮原子：



(pyrazine)

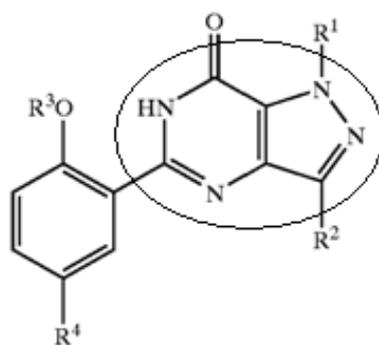


六氫(piperazine)

根據「SO₂NR⁹R¹⁰」可知，磺醯基(即 SO₂)連接到 NR⁹R¹⁰ 的 N 上，而根據「R⁹和 R¹⁰與連接彼之氮原子一同形成 4-N(R¹²)-吡啶基」的定義可知，磺醯基連接至所謂「吡啶」環上的氮。由於 SO₂ 接在「吡啶」環的一氮上，此時環內不可能具有三個雙鍵。因此，技藝人士，基於化學或藥學領域的通常知識，均會認同「4-N(R¹²)-吡啶基」在系爭專利核准公告的請求項 1 的定義中，是化學上無意義且不可能存在的基團，故該「4-N(R¹²)-吡啶基」為顯然錯誤且無意義。又系爭專利原核准公告請求項 2 的第 3 至第 6 個化合物的名稱中均記載「六氫吡啶」，因此通常知識之技藝人士可輕易察覺到請求項 1 與請求項 2 間的不一致。再者，當審視說明書及審查歷史檔案時，也可輕易察覺到上述之不一致。例如中文說明書第 7 頁第 18-19 行及第 9 頁最後 1 行之相關部分均記載「4-N(R¹²)- 六氫吡

吡基」，而申請時外文說明書及申請專利範圍則均記載「4-N(R¹²)-piperazinyl」。從而，技藝人士當會選擇將「4-N(R¹²)-吡吡基」更正為「4-N(R¹²)-六氫基」。因此，將「4-N(R¹²)-吡吡基」更正為「4-N(R¹²)-六氫吡吡基」不會實質變更公告時之申請專利範圍。

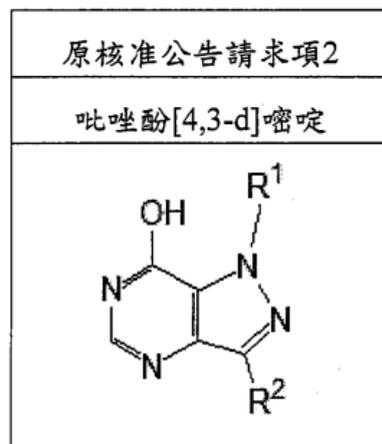
(2)關於原核准公告請求項 2 中第 3 個化合物的名稱中之「吡啶酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」更正為「吡啶[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，系爭專利原核准公告申請專利範圍請求項 1 的通式(I) 清楚指出系爭專利化合物具有下列「吡啶嘧啶環」：



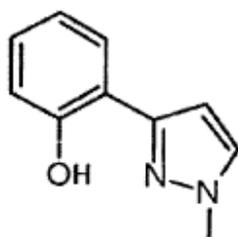
技藝人士可立即察覺到「吡啶酚[4,3-d] 嘧啶」有明顯錯誤。化學或醫藥領域通常知識的技藝人士均認同「吡啶酚[4,3-d] 嘧啶」不可能是「酚環」、「吡啶環」及「嘧啶環」一起稠和的情形。如「酚環」、「吡啶環」及「嘧啶環」一起稠和，絕不可能命名為「吡啶酚[4,3-d] 嘧啶」，依照 IUPAC 命名，必須指出「酚環」、「吡啶環」及「嘧啶環」稠和的位置，但由名稱中的[4,3-d] 可知只有指出 2 個環稠和的位置。此外，「吡啶酚[4,3-d] 嘧啶」也不可能是具「苯基」取代基的「吡啶環」與「嘧啶環」一起稠和的情形，也不可能是具「吡啶基」取代基的「苯基」與「嘧啶環」

一起稠和的情形。基於 IUPAC 命名，在前者的情況，必須指出「苯基」的位置；而在後者的情況，稠和環的名稱應為「苯并嘓啶」且必須指出「吡啶基」的位置。至於名稱中的「-7- 酮基」，技藝人士均認同化合物的結尾不會有「基」字，其為贅字。又系爭專利原核准公告申請專利範圍請求項 1 的通式(I)，說明書第 6 頁的結構式以及系爭專利 1995 年 5 月呈送的文件中的附件 1(a)，技藝人士也會知道「吡啶酚[4,3-d]嘓啶-7- 酮基」原本的意義應為「吡啶」[4,3-d]嘓啶-7- 酮」，因而只會選擇將其更正為「吡啶[4,3-d]嘓啶-7- 酮」。

①原告主張請求項 2 之西地那非名稱中的「吡啶酚[4,3-d]嘓啶-7- 酮基」存在，其結構應如下：

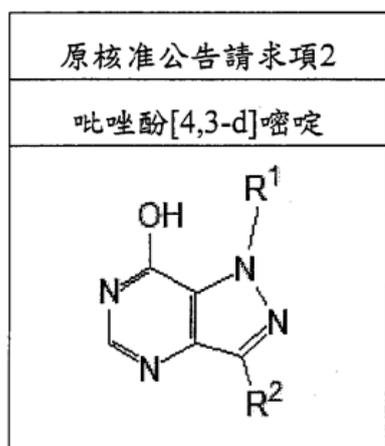


原告主張上列結構，其稠和環的命名也為「吡啶[4,3-d]嘓啶」，而非「吡啶酚[4,3-d]嘓啶」。又原告主張「吡啶酚[4,3-d]嘓啶」存在且其結構如下：

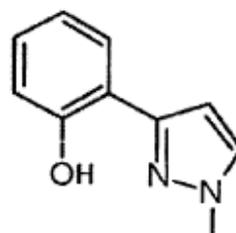


其結構名稱為「pyrazolyl-phenolate」，為吡唑酚基鋁錯合物，於系爭專利中的原所述的吡唑酚[4,3-d] 嘧啶環或更正後的吡唑[4,3-d] 嘧啶環不同。具化學領域通常知識的技藝人士均了解化合物中的基團種類及位置不同，即影響其命名方式。

② 「吡唑酚[4,3-d]嘧啶」的結構為：



及



技藝人士均可看出上列二結構差距甚大，係為完全不同的取代基。從而，系爭專利原核准公告請求項1的通式(I)，說明書第6頁的結構式及系爭專利1995年5月呈送的文件中的附件1(a)，技藝人士會立即察覺請求項2中西地那非化合物名稱中的「吡唑酚[4,3-d]嘧啶-7-酮基」為明顯錯誤且無意義，也會知道原本的意義應為「吡唑[4,3-d]嘧啶-7-酮」，因而只會選擇將其更正為「吡唑[4,3-d]嘧啶-7-酮」，該更正不會實質變更公告時的申請專利範圍。

- ③關於核准公告中文說明書第 1 頁第 1 行之「吡啶並嘧啶酮類」更正為「吡啶並嘧啶酮類」，原核准公告中文說明書第 1 頁第 2-3 行已記載「pyrazole[4,3-d]pyrimidin-7-ones」，具本發明通常知識之技藝人士均知該「吡啶並嘧啶酮類」為明顯錯誤且應為「吡啶並嘧啶酮類」，該更正不會實質變更公告時的申請專利範圍。
- ④關於申請時及核准公告中文說明書第 10 頁第 18 行之「4-N(R¹¹)-六氫吡啶基」更正為「4-N(R¹¹)-六氫吡啶基」，根據申請時及核准公告中文說明書第 9 頁倒數第 5-6 行、第 11 頁第 3-4 行及申請時原請求項 1 可知該「4-N(R¹¹)-六氫吡啶基」為明顯錯誤且應為「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」，該更正不會實質變更公告時的申請專利範圍。
- ⑤關於申請時及核准公告中文說明書第 10 頁第 20 行之「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」更正為「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」，根據申請時及核准公告中文說明書第 9 頁倒數第 1 行、第 11 頁第 5 行及申請時原請求項 1 可知該「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」為明顯錯誤且應為「4-N(R¹²)-六氫吡啶基」，該更正不會實質變更公告時的申請專利範圍。
- ⑥關於申請時及核准公告中文說明書第 10、13、16、19 及 23 行之「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮」及第 12 頁第 2、3、6、7、10 及 13 行之「吡啶酚[4,3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮」，該「吡啶[4,3-d]嘧啶-7-酮基」及「吡啶酚[4,3-d]嘧啶-7-

酮基」為明顯錯誤之理由已業如前述。再者，申請時及核准公告中文說明書第 6 頁的結構式及第 11 及 12 頁之記載亦可知「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」及「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」為明顯錯誤，應更正為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，該更正不會實質變更公告時的申請專利範圍。

(四) 系爭專利確具產業利用性：

1. 系爭專利已符合修正前 83 年專利法第 20 條第 1 項規定，具有產業利用性：

(1) 系爭專利審定時專利審查基準（83 年版）中關於「欠缺達成目的之全部技術手段」係指「雖記載有抽象性理論或希望的事項為其發明之目的，然而達成該目的所採之技術手段完全未有記載者，屬於未完成之發明」；而「欠缺達成目的之部分技術手段」則指「達成目的所採之技術手段部分欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的者，為未完成之發明」。可知，審查基準中所謂「未完成的發明」，應指欠缺達成發明目的之可能性者。

(2) 系爭專利原申請說明書第 6、11 及 12 頁，其技術手段為：發明係關於使用一系列的吡唑并[4,3-d] 嘧啶-7- 酮的用途（即，式(I) 化合物治療陽痿並提供較佳的化合物）；系爭專利原申請說明書第 12 頁第 14-19 行，其技術手段為：製備此等化合物之方法、確定 cGMP 與 cAMP 抑制活性的體外試驗方法及其活性、其醫藥組合物及投藥路線係描述於 EP-A-00000 00 與 EP-A-0 00 00 00。因此，系爭專利原申請說明書實已提供達成發明目的之技術手段。

(3)系爭專利原說明書第 14 頁第 5 行至第 15 頁第 3 行，其實驗及結果說明：首次說明 cGMP 專一性的 PDEV 為陰莖海綿體中的主要同功異構酶的體外試驗；系爭專利原說明書第 15 頁第 4 至 11 行，其實驗及結果說明：本發明化合物為有效且具選擇性的 cGMP 專一性 PDEV 抑制劑的體外實驗，包括特佳化合物（即西地那非）的特定 IC₅₀ 值（即，本發明特佳化合物之一針對 PDEV 酶的 IC₅₀ 值為 6.8 nM，但對 PDE_{II} 和 PDE_{III} 酶僅有弱的抑制活性，IC₅₀ 分別為 ≥100uM 及 34uM）；第 15 頁第 12 至 17 行，其實驗及結果說明：本發明化合物不呈現任何明顯的急性毒性的動物毒性研究；第 15 頁第 19-20 行，其實驗及結果說明：測試口服投藥本發明特佳化合物（即西地那非）的健康自願者研究；第 15 頁第 20-22 行，其實驗及結果說明：本發明較佳化合物之一（即西地那非）誘導勃起不能病患的陰莖勃起研究。雖然系爭專利說明書並未特別指明上述結果是使用哪一個化合物所得出者，但通常說明書中提供的具體化合物的資料或試驗結果，乃是由效果較好的化合物所得出的。系爭專利說明書第 11 頁特別列出了 9 個效果特別好的化合物，其中包括西地那非；而這 9 個化合物具有共通主結構，且結構相似，其藥理活性應當是近似的，故具本發明領域的通常知識者，無須過度實驗，即可了解系爭專利化合物具有說明書所述的治療效果。

2.綜上，系爭專利原說明書已詳載達成系爭專利發明目的之技術手段及足以支持的實驗數據與實驗結果，已具製造及使用的可能性，符合產業利用性的要求。

3. 系爭專利文件或審查歷史檔案即可得知試驗化合物即為西地那非：

專利權人於審查期間呈送之資料係為申請檔案歷史的一部分。我國係在 90 年 10 月 26 日生效的專利法始導入早期公開制度，而自 91 年 10 月 26 日以後提出之發明專利申請案才開始適用早期公開制度。系爭專利為 83 年申請的案件，並未被早期公開。專利權人於系爭專利審查階段提出的相關說明係於系爭專利核准公告後與系爭專利說明書及申請專利範圍同時一併公開予公眾知悉，公眾對系爭專利的了解並無被突襲的情事。又西地那非的結構式及西地那非即為試驗化合物 UK92,480 以及 UK92,480 的試驗數據，已於系爭專利審查過程中說明並提出，業已成為歷史檔案的一部份，於系爭專利核准公告時已一併公告於被告網站。任何人自被告網站公告的系爭專利公告本均可得知「UK92,480」為何種化合物。因此，系爭專利具備產業利用性。

(五) 系爭專利確具新穎性：

1. 證據 4 不足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 4 揭露吡唑并[4,3-d] 嘧啶-7- 酮化合物，包括系爭專利的化合物，後來稱為西地那非。這些化合物被揭露為選擇性 PDE 抑制劑，而此選擇性主要是關於 cGMP PDE 抑制與 cAMP 間的選擇性，並不是 PDE 同功酶（即 PDE_I、PDE_{III}、PDE_V 等等）的活性。惟證據 4 未揭露其在 PDE_I 及 PDE_V 間的選擇性，也未揭露其可治療或預防勃起障礙。證據 4 並未揭示系爭專利請求項之全部技術特徵，也無法直接推導出該技術特徵，當不影響系爭專利之新穎性。

2.證據 13 不足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 13 係關於 PDEV 抑制劑的回顧文獻，包括關於 PD Ev 抑制劑的推測性可能治療。證據 13 沒有提到任何式(I) 化合物，未提到西地那非對 PDE V 的選擇性，更沒有揭露其可治療或預防勃起障礙。證據 13 並未揭示系爭專利請求項之全部技術特徵，也無法直接推導出該技術特徵，當不影響系爭專利之新穎性。

3.證據 19 不足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 19 揭示由電刺激或一氧化氮引起的舒張可藉 cGM PPDE (M&B 22,948) 的選擇性抑制劑而增強，及一氧化氮涉及非腎上腺素性/非乙醯膽鹼性的神經傳導，其導致海綿體的平滑肌舒張。又證據 19 未提到任何式(I) 化合物，也沒有提到西地那非對 PDE V 的選擇性，更沒有揭露其可治療或預防勃起障礙。證據 19 並未揭示系爭專利請求項之全部技術特徵，也無法直接推導出該技術特徵，當不影響系爭專利之新穎性。

(六) 答辯聲明：原告之訴駁回。

五、系爭專利於 85 年 11 月 13 日經被告審定准予發明第 83372 號專利，原告於 100 年 4 月 11 日以系爭專利有違修正前 83 年專利法第 20 條第 1 項前段、第 1 項第 1 款及第 2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人乃多次提出申請專利範圍更正本，最後一次係於 103 年 9 月 12 日提出說明書及申請專利範圍更正本，案經被告以 103 年 12 月 2 日 (103) 智專三(四) 01027 字第 10321694670 號專利舉發審定書為「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷。請求項 3 舉發駁回」之處分。原告針對原處分關於准予更正部分不服，提起訴願，且就

原處分認系爭專利具產業利用性，及證據 4、13、19 無法證明系爭專利請求項 1、2 不具新穎性之理由一併爭執，經訴願決定駁回，則系爭專利係於 103 年 9 月 12 日申請更正，其更正是否准許，自應適用現行專利法之規定。

六、本件經兩造整理並協議簡化爭點如下（見本院卷 2 第 206-207 頁）：

1. 系爭專利 103 年 9 月 12 日之更正事項，是否合法？

(1) 系爭專利是否應准予更正之程序部分：

- ① 「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」是否非真正專利權人而不得申請更正？
- ② 系爭專利之專利權已於 103 年 5 月 13 日屆滿，參加人申請專利權期間延長是否不合法而不得准許 103 年 9 月 12 日之更正申請？
- ③ 原處分以 103 年 9 月 12 日之更正事項為審查程序，是否合法？

(2) 系爭專利是否應准予更正之實體部分：

- ① 系爭專利說明書有關誤譯訂正事項之更正內容，是否違反專利法第 67 條之規定？
- ② 系爭專利說明書有關一般更正事項之更正內容，是否違反現行專利法第 67 條之規定？
- ③ 系爭專利請求項 3 之更正內容，是否違反現行專利法第 67 條之規定？
- ④ 系爭專利請求項 1 之更正內容，是否違反現行專利法第 67 條之規定？
- ⑤ 系爭專利請求項 2 之更正內容，是否違反現行專利法第 67 條之規定？

2. 系爭專利有效性部分：

(1)系爭專利是否不具產業利用性？

(2)證據 4、13、19，是否可證明系爭專利請求項 1、2 不具新穎性？

七、得心證之理由：

(一)系爭專利是否應准予更正之程序事項判斷：

1.原告對於系爭專利是否應准予更正之程序部分主張參加人非真正專利權人，不得申請更正。茲就上開程序事項判斷如下：

(1)按發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人；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，86年5月7日修正公布專利法第59條；92年2月6日、99年8月25日修正公布專利法第59條分別定有明文。又申請專利權之質權設定、變更或消滅登記者，應檢附申請書、證明文件及專利證書。申請書並應由專利權人或其代理人簽名或蓋章；申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件，83年10月3日修正公布專利法施行細則第37條第1項；93年4月7日、99年11月16日修正公布專利法施行細則第40條第1項亦定有明文。次按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院 104 年度台

上字 2486 號判決意旨參照)。查專利權利主體發生變更者，固應辦理讓與登記，但在當事人間，由於登記並非契約之生效要件，專利權如經一次以上連續讓與，亦應檢具其間權利連續讓與之相關證明文件，證明實體權利讓與事實存在，是系爭專利歷次讓與過程是否連續，參加人是否受讓取得系爭專利，本院即應由歷次申請人向被告辦理系爭專利讓與登記所檢送之申請書及證明文件加以判斷，合先敘明（系爭專利之專利權讓與及授權異動過程，詳如附表所示）。

- (2) 系爭專利於 83 年 5 月 14 日，由讓與人比利時商·輝瑞研究及開發公司（Pfizer Research & Development CoN.V./S.A）申請，經濟部中央標準局於 85 年 12 月 11 日核准系爭專利；88 年 4 月 21 日，比利時商·輝瑞研究及開發公司以美金 1 美元代價，將系爭專利讓與受讓人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.），經被告准予專利讓與登記（下稱：系爭專利第 1 次讓與登記），有專利系統檢索資料、88 年 4 月 21 日專利權讓與登記申請書暨讓渡契約書（中、英文）各 1 件在卷可稽（見本院卷 1 第 23-28 頁）。
- (3) 94 年 4 月 19 日，美商·輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）及荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS）申請將讓與人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.）變更中譯名為美商·輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.），並以美金 1 美元代價，將系爭專利讓與登記予受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，依荷蘭法律組織設立之公司），經被告於 94 年 5 月 2 日以（94）智專一（

一) 13017 字第 09420392940 號函准予登記(下稱：系爭專利第 2 次讓與登記)，此有 94 年 4 月 19 日專利權讓與登記申請書、美商·輝瑞大藥廠(Pfizer Inc.)及荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS)於 94 年 1 月 20 日簽立之讓與據(英文、中譯文)、被告上開函文各 1 件在卷可參(見本院卷 1 第 29-33 頁)。

- (4) 100 年 11 月 9 日，愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司申請專利權讓與登記，由讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS)將系爭專利讓與愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS)，並提出讓與契約書 A(簽約日期：2003 年 12 月 1 日)及讓與契約書 B(簽約日期：2011 年 1 月 31 日)為附件。又讓與契約書 A 載明由讓與人愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，依愛爾蘭法律設立之無限責任公司)，將系爭專利讓與受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，依愛爾蘭法律設立之合夥事業，下稱：愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，合夥人：① C.P.國際藥廠「C.P.Pharmaceuticals International C.V.，依荷蘭公司組織設立之有限合夥事業(有限責任合夥公司)」、②愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，依愛爾蘭法律設立之無限責任公司)；讓與契約書 B 則載明由讓與人愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業(Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法律設立之合夥

事業，下稱：「PIP 合夥事業」，合夥人：① PF 巴瑞斯公司「PF PRISM C.V.，依荷蘭法律設立之有限合夥事業（有限責任合夥公司），鹿特丹商會商業登記第 5 1840456 號」、②輝瑞愛爾蘭製造公司「Pfizer Manufacturing Ireland，依愛爾蘭法律設立之私人無限責任公司（登記第 79355 號），下稱 PMI 公司」，將系爭專利讓與受讓人愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司「Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法律設立之私人無限責任公司（登記第 490938 號）」，經被告於 100 年 12 月 13 日以（100）智專一（一）130 17 字第 10021129000 號函准予登記在案（下稱：系爭專利第 3 次讓與登記），有 100 年 11 月 9 日專利權讓與登記申請書暨讓與契約書 A、讓與契約書 B（英文、中譯文）各 1 件在卷可憑（見本院卷 1 第 34-41 頁）。

- (5)依前揭(2)-(3)即系爭專利之申請及系爭專利第 1、2 次讓與過程以觀，系爭專利於 85 年 12 月 11 日核准後，先由讓與人即當時之專利權人比利時商·輝瑞研究及開發公司（Pfizer Research & Development CoN.V./S.A）於 88 年 4 月 21 日將系爭專利讓與受讓人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.），嗣由讓與人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.）辦理變更中譯名為美商·輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.），並將系爭專利讓與受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，依荷蘭法律組織設立之公司），均有互核相符之前開系爭專利申請、讓與等資料可稽，則系爭專利於第 1、2 次讓與並無不連續之情事，堪

認荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於 94 年 1 月 20 日已自美商·輝瑞大藥廠受讓取得系爭專利。然而，依前揭(4)即系爭專利第 3 次讓與登記資料所示，系爭專利係由讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS）將系爭專利讓與愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS），惟依前開系爭專利第 2-3 次讓與資料所示，均無荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠將系爭專利讓與愛爾蘭商·輝瑞藥廠之讓與契約書或證明文件，則系爭專利第 3 次讓與登記，讓與人為愛爾蘭商·輝瑞藥廠（依愛爾蘭法律設立之無限責任公司），此與系爭專利第 2 次讓與之受讓人即專利權人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（依荷蘭法律組織設立之公司），二者設立之法律依據並不相同，基此，系爭專利第 2 次讓與登記之受讓人與系爭專利第 3 次讓與登記之讓與人，並非法律上之同一權利義務主體，已然有系爭專利之權利讓與不連續之情事。準此，被告雖於系爭專利第 3 次讓與登記申請時，誤為准予受讓人即參加人之登記，然此處之系爭專利讓與過程既有不連續之情事，讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠並未取得系爭專利權，受讓人即參加人自無從自愛爾蘭商·輝瑞藥廠受讓取得系爭專利權，則參加人於系爭專利舉發程序中提起系爭更正案，即非適法。

- (6)參加人主張辦理系爭專利第 2 次讓與登記申請時，將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠誤載為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則輝瑞愛爾蘭藥廠係依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」云云（見本院卷 1 第 138 頁），

並提出：(1)美商·輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於 2015 年 6 月 2 日出具之聲明書（參證 2 號，見本院卷 1 第 198-199 頁），(2)荷蘭商會出具之宣誓書（參證 3 號，見本院卷 1 第 200 頁），(3)美商·輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）、依據愛爾蘭法律成立之無限責任公司（PFIZER MANUFACTURING IRELAND，下稱：PMI 公司）、依據荷蘭法律組織與成立之有限責任合夥組織（C.P.PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V.，下稱：CPPI/CP 合夥事業）、愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，下稱：PIP 公司，即參加人）於 2015 年 6 月 2 日共同出具之聲明書（參證 4 號，見本院卷 1 第 201-209 頁），(4)美商·輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於 2015 年 12 月 7 日出具之聲明書（參證 5 號，見本院卷 1 第 210-213 頁）為憑。經查：

①系爭專利第 2 次申請專利權讓與登記時，依專利權讓與登記申請書之「受讓人欄位」記載「荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠」、國籍「荷蘭 THE NETHERLANDS」、讓與契約（ASSIGNMENT）第 1、2 段分別載明「WHEREAS Pfizer Inc...., is the proprietor or of ROC (Taiwan) Patent No.NI-083372 ...」、「WHEREAS, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a corporation organized under the laws of **the Netherlands**, ...」，其中，關於受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）之成立準據國法，特別於上開標示底線處，以手寫方式記載「the laws of 『the Netherlands』」等語（見本院卷 1 第 30 頁背面），可

知，讓與契約（ASSIGNMENT）已明確表示讓與人美商·輝瑞大藥廠為中華民國專利第 083372 號專利之所有人，而受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠為依據「荷蘭法」成立之「公司」組織型態，且該讓與契約（ASSIGNMENT），亦經讓與人之代表人 Grover F. Fuller, Jr、受讓人之代表人 TERENCE LAMBE 親筆簽名確認無訛，此以讓與契約（ASSIGNMENT）之內容及雙方代表人均在其上親筆簽名，且該專利權讓與登記申請書亦記載受讓人為荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠，堪認讓與人（更名前）美商·輝瑞股份有限公司即（更名後）美商·輝瑞大藥廠與荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（公司）於 94 年 1 月 20 日簽署系爭專利讓與契約（ASSIGNMENT）時，即已生系爭專利移轉之效力，而由受讓人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠取得系爭專利。

- ②讓與契約（ASSIGNMENT）明確載明受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠之設立國準據法與組織型態，為依「荷蘭法」設立之「公司」，此與參加人主張實為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，二者間不論設立國準據法或組織型態迥不相同，顯然不具同一性，況且，如有誤繕受讓人之事，讓與人之代表人 Grover F. Fuller, Jr、受讓人之代表人 TERENCE LAMBE 於簽署讓與契約時，豈有無視於此明顯錯誤仍親筆簽署之理，佐以，依前開系爭專利於第 3 次申請辦理讓與登記時所檢附之讓與契約書 A 所示，簽署日期為 2003 年 12 月 1 日，載明受讓人為愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（PFIZER IRELAND PH

ARMACEUTICALS，依愛爾蘭法律設立之合夥事業），可知，美商·輝瑞大藥廠與荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與契約時，早已存在依「愛爾蘭法」成立「合夥事業」之愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS），如美商·輝瑞大藥廠於 2005 年 1 月 20 日欲將系爭專利讓與愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，豈有由不具同一性之相對人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠簽訂系爭專利讓與契約，並經各該代表人簽名確認之可能，是參加人前開所辯，顯與事實不符，尚難採信。

- ③再者，荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於系爭專利第 2 次讓與登記後，委託理律法律事務所於 100 年 6 月 23 日發函原告公司，主張其為系爭專利之專利權人，專利期間自 85 年 12 月 11 日至 105 年 7 月 2 日止，
．．．原告公司之「美好挺膜衣錠 100 毫克」藥品侵害其專利權一節，有卷附理律法律事務所上開函文 1 件可參（見本院卷 3 第 283 頁），可見，荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與契約後，亦係以系爭專利之專利權人地位自居並行使權利，益徵，讓與人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.）與荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠於 94 年 1 月 20 日簽署讓與契約，符合當事人讓與系爭專利權之締約真意，並無受讓人應為愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業之誤繕情事。
- ④讓與人美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.）於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利讓與契約時，由其代表

人 Grover F. Fuller, Jr 親筆簽名確認無訛，業如前述，依參加人所提參證 2、4、5 號聲明書，其中參證 2、5 所示聲明書，係由 Mr. Roy F. Waldron 代表美商·輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc.）簽署出具，另參證 4 所示共同出具聲明書之「PMI 公司」、「CP PI/CP 合夥事業」、參加人，此等出具聲明書者均非 2005 年 1 月 20 日系爭專利讓與契約簽訂之代表人或當事人，如何能於事隔逾 10 年之久，仍能確認 2005 年 1 月 20 日系爭專利讓與契約簽訂之細節，再者，參加人所稱系爭專利第 2 次讓與之受讓人「PIP 合夥事業」，業於 2011 年 1 月 31 日解散（參證 4 聲明書（D），見本院卷 1 第 208 頁；參證 32，見本院卷 3 第 250 頁），除上開同屬輝瑞藥廠所屬集團成員，事後各自單方面自行出具如參證 2、4、5 號之聲明書外，別無其他相關資料可資佐憑，上開聲明書之真實性，豈非無疑。

- ⑤ 至於參加人提出荷蘭商會出具之聲明書內容（參證 3 號，見本院卷 1 第 200 頁），僅敘明該商會所保管之貿易記錄簿中不存在「PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS B.V.」之「公司」在荷蘭辦理商業登記，姑不論此商會是否為荷蘭之公司登記主管機關，縱認參證 3 號聲明書內容無訛，充其量僅能證明並無荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠在荷蘭辦理商業登記之事實，亦無法據以推論系爭專利第 2 次讓與登記之受讓人即為愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業。是以，依參加人所舉前揭參證 2-5 號聲明書，尚無從採認系爭專利第 2 次讓與登記申請書，受讓人

「荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠」之記載，有何錯誤之情事，參加人此部分所執之辯解，即無可採。

(7)參加人辯稱辦理登記系爭專利第 3 次讓與登記申請時，誤將無關之讓與契約書 A 一併提出辦理登記云云，並提出：(1)愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（即參加人）於 2015 年 5 月 29 日出具之聲明書（參證 6 號），(2)「PMI 公司」於 2015 年 12 月 2 日出具之聲明書（參證 7 號），(3)愛爾蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（即參加人）於 2015 年 12 月 2 日出具聲明書（參證 8 號）為憑。經查：

- ①參證 6、7、8 號聲明書，均由 Peter Duffy 分別代表參加人或「PMI 公司」具名簽署，然 Peter Duffy 現為參加人之代表人，系爭專利讓與連續與否之爭議，事涉參加人提起系爭更正案之合法性，且參加人堅稱系爭專利第 2 次讓與之受讓人實為「PIP 合夥事業」，則 Peter Duffy 於訴訟程序中分別以參加人或「PMI 公司」代表人身分出具上開聲明書，無非旨在說明系爭專利第 3 次讓與登記申請時檢附之讓與契約書 B 始符該次專利權讓與之事實，圖以證明參加人業於系爭專利第 3 次讓與自讓與人「PIP 合夥事業」受讓系爭專利權，具有提起系爭更正案之適格性，姑不論 Peter Duffy 上開主動出具之聲明書均屬攸關參加人於訴訟上利害關係事項自為聲明之證據資料，又無其他相關證據可資佐憑，已難憑信。
- ②縱依參加人所辯讓與契約書 B 內容，始符系爭專利第 3 次讓與之事實云云，然依現有事證資料，尚無從認定系爭專利第 2 次讓與之受讓人應為「PIP 合夥

事業」，已如前述，又系爭專利第 3 次讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS），此與讓與契約書 B 所載之讓與人「PIP 合夥事業」，核屬不同主體，不具同一性，是以，參證 6-8 號聲明書所載讓與契約書 A 與系爭專利第 3 次讓與無關等內容，縱屬可信，亦無從認定參加人為系爭專利權人。

- ③依參證 4 號由美商·輝瑞大藥廠（Pfizer, Inc.）、「PMI 公司」、「CPPI/CP 合夥事業」、「PIP 公司（即參加人）」於 2015 年 6 月 2 日共同簽署之聲明書，載明：「（A）Pfizer, Inc. 與由 PMI 公司及 CPPI/CP 合夥事業依據愛爾蘭法律成立之合夥事業 Pfizer Ireland Pharmaceuticals（以下稱：PIP 合夥事業）所簽訂日期為 2005 年 1 月 20 日之讓與契約，Pfizer, Inc. 將其所有關於中華民國第 083372 號發明專利之全部權益讓與予 PIP 合夥事業。（B）根據由 PIP 合夥事業、PMI 公司所簽署之日期為 2011 年 1 月 1 日之業務及資產買賣合約，PIP 合夥事業同意轉讓其製造業務與相關資產，包括第 083372 號發明專利予 PIP 公司」等語（見本院卷 1 第 202、208 頁），則美商·輝瑞大藥廠（Pfizer, Inc.）於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與契約時，係將系爭專利讓與合夥人為「PMI 公司及 CPPI/CP 合夥事業」之 PIP 合夥事業，然讓與契約書 B 所載讓與人 PIP 合夥事業之合夥人為「PF 巴瑞斯公司『PF PRISM C.V.，依荷蘭法律設立之有限合夥事業（有限責任合夥公司），鹿特丹商會商業登記第 51840456 號』

及 PMI 公司」，可見，讓與契約書 B 所載之讓與人 PIP 合夥事業，亦非美商·輝瑞大藥廠（Pfizer, Inc.）聲明所稱系爭專利第 2 次讓與契約之受讓人，PIP 合夥事業即無取得系爭專利權，參加人自無從自 PIP 合夥事業受讓取得系爭專利權，其提起系爭更正案，自非合法。

- (8) 參加人辯稱由「PMI 公司」之董事 Peter Duffy 於 2016 年 10 月 18 日所簽署之聲明書（參證 32 號），可證明 Terance Lambe 於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與契約時，係代表「PIP 合夥事業」，而非代表不存在之荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS）云云（見本院卷 3 第 248 頁）。
- 。經查：

- ① 依參加人所不爭執真正之讓與契約書 A（2003 年 12 月 1 日簽訂，見本院卷 1 第 35-37 頁）所示，「PIP 合夥事業」是由合夥人 C.P. 國際藥廠（C.P. Pharmaceuticals International C.V.）與輝瑞愛爾蘭藥廠（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS）合作之合夥事業；依卷附讓與契約書 B 所示（2011 年 1 月 31 日簽訂，見本院卷 1 第 38-41 頁），「PIP 合夥事業」是由合夥人 PF 巴瑞斯公司（PF PRISM C.V.）與輝瑞愛爾蘭製造公司（「PMI 公司」合作之合夥事業，此就形式觀之，「PIP 合夥事業」先後於 2003 年 12 月 1 日（讓與契約書 A）、2011 年 1 月 31 日（讓與契約書 B）之合夥人顯不相同，縱依參加人所辯系爭專利第 2 次讓與之受讓人應為「PIP 合夥事業」，然 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與

契約之「PIP 合夥事業」之合夥人究屬為何，卷內並無相關資料可佐，已難信參加人此部分所執之辯解為可採。

②參加人自陳「PMI 公司」係「PIP 合夥事業」的兩名合夥人之一云云（見本院卷 3 第 248 頁），然依參加人提出參證 7 號所示，「PMI 公司」為 2010 年 11 月 26 日更改後之公司名稱（見本院卷 1 第 217 頁），顯然，系爭專利第 2 次讓與登記申請時（2005 年 4 月 19 日），並無「PMI 公司」名稱存在，且 Peter Duffy 並非系爭專利第 2 次讓與契約簽訂之當事人，又系爭專利自 85 年 12 月 11 日核准登記以來，先後於不同國籍及權利義務主體間，歷經多次專利權讓與或授權等過程，而 Peter Duffy 於 2016 年 10 月 18 日簽署聲明書（參證 32 號）時，距系爭專利於 2005 年 1 月 20 日第 2 次讓與時，已逾 11 年之久，則 Peter Duffy 前揭單方出具之聲明書，欲證明他人即 Terance Lambe 於 2005 年 1 月 20 日簽訂系爭專利第 2 次讓與契約時，係代表「PIP 合夥事業」簽訂，不僅與前揭各事證相悖且又為其所屬代表公司即參加人之訴訟上利害關係事項，是參加人事後執「PMI 公司」董事 Peter Duffy 簽署之聲明書（參證 32 號），辯稱 Terance Lambe 於 2005 年 1 月 20 日與 Pfizer Inc. 間簽署讓與契約時，乃係代表「PIP 合夥事業」云云，亦難採信。

(9)參加人辯稱其是否為系爭專利之專利權人部分，既然未經被告為處分，基於行政機關第一次判斷原則，本院自不得於本件訴訟中逕為判斷云云（見本院卷 2 第 41-

42、234-235 頁，本院卷 3 第 186 頁）。然按（第 1 項）發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。（第 2 項）更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。（第 3 項）依第 25 條第 3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。（第 4 項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，審定時專利法第 67 條定有明文，可徵，申請更正專利的要件，即包含：①申請人為專利權人；②不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，則關於得否准許更正之爭點，即應包括申請人是否為專利權人之審查，當事人縱未主張，此一涉及更正適法性之前提要件，被告於審查更正案時本應依職權調查，縱被告未依職權調查，法院於行政訴訟程序，亦應職權調查審究，且原告於本件行政訴訟程序就此已有爭執，此與非職權調查事項之新爭點尚未經被告、經濟部訴願委員會審查，法院不得審究之情形，尚有不同。況且，被告自陳：「原告提起的舉發程序中，參加人提出之更正申請，被告於審查 103 年 9 月 12 日更正事項是否應予准許，必須調取系爭專利申請卷才能就實質部分即系爭專利原有的請求項及更正後的請求項進行合法與否判斷，在此實質判斷前，關於更正申請人即參加人是否為專利權人，被告是依照系爭專利申請卷內最後登記的專利權人為參加人，並

沒有去審酌系爭專利申請卷內之原證 1、2、3 等系爭專利過程資料，因為參加人為系爭專利之最後登記專利權人，我們就認為他是專利權人而進行更正合法與否之實質判斷」等語（見本院卷 3 第 19 頁），可知，被告於審查系爭更正案時，已依職權參照系爭專利申請卷內最後登記之專利權人為參加人，因而認定參加人即為系爭專利之專利權人，是被告為系爭更正案准予更正處分之審查時，已然包含參加人為系爭專利之專利權人而得於舉發中為更正申請之判斷甚明，是本院於行政訴訟程序自得就被告此部分處分之適法性為司法審查，參加人前開主張，尚無可採。至於參加人主張荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠客觀上不存在，聲請本院函請我國於荷蘭駐外機構，向荷蘭當地負責公司登記機關查詢，以釐清相關事實云云（見本院卷 3 第 237、252 頁）。惟查，參加人提出由荷蘭商會所出具之聲明書（參證 3 號），尚無從證明荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠為不存在之權利義務主體，況且，縱無荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠在荷蘭辦理登記之事實，亦無法據以採認系爭專利第 2 次讓與登記之受讓人即為「PIP 合夥事業」，業經本院前揭論述明確，此均無礙於參加人非系爭專利權人，其提起系爭更正案並非合法之事實認定，是參加人此部分聲請調查證據，即無必要，附此敘明。

- (10) 綜上，系爭專利第 3 次讓與登記時，原讓與人應為專利權人荷蘭商·輝瑞愛爾蘭藥廠，且依參加人於系爭專利 1-3 次讓與登記所檢附之證明文件或於本院所提參加人之單方面聲明書，仍無從證明荷蘭商·輝瑞愛爾蘭

藥廠即為「PIP 合夥事業」誤載之事實，是系爭專利第 3 次讓與時，不問是專利權讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商·輝瑞藥廠或參加人主張之讓與契約書 B 讓與人「PIP 合夥事業」，均難認已取得系爭專利權，自無從將系爭專利再讓與參加人，是系爭專利第 3 次讓與既有不連續之情形，原告主張參加人未取得系爭專利權等語，即非無稽，應值採認。

八、系爭專利讓與既有不連續之情形，參加人未取得系爭專利權，其於 103 年 9 月 12 日所申請之更正即非合法，業如前述，則系爭專利是否具產業利用性及新穎性，自應依更正前之公告申請專利範圍審查，然原處分卻依更正後之系爭專利申請專利範圍為審查，認更正後系爭專利請求項 1、2 具產業利用性及新穎性，即有違誤。至於，更正前之公告系爭專利申請專利範圍，是否具產業利用性及新穎性一節，因原處分及訴願決定俱未判斷，本院無從加以審查，附此敘明。

九、綜上所述，參加人所提之證據資料均無法證明其為受讓系爭專利之真正專利權人，其於 103 年 9 月 12 日之更正申請，尚非合法。從而，原處分關於「103 年 9 月 12 日之更正事項，准予更正」部分之審定，即有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告訴請撤銷此部分之處分及訴願決定，為有理由，此部分撤銷後由被告依本判決所示之法律見解，另為適法之處分。另原告主張系爭專利不具產業利用性及新穎性部分，是否有理由，尚須由被告依更正前即公告系爭專利之申請專利範圍重行審查始能判斷，自應由本院將原處分及訴願決定此部分併予撤銷，發回被告更為審定，是原告所為訴之聲明第 2 項之請求，即無理由，應予駁回。

十、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 11 月 30 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 杜惠錦

法 官 張銘晃

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其

	<p>法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</p>
<p>(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
<p>是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。</p>	

中 華 民 國 105 年 11 月 30 日

書記官 葉倩如

附表：【系爭專利之專利權讓與及授權異動表】

日期 (以智慧局發文核准 登記日為生效日)	專利權人	讓與人	授權異動	備註
85.12.11 (專利權始日)	(比利時商) 輝瑞研究及 開發公司			
88.7.12 (經濟部智慧局 88 年 7 月 12 日(88) 智專(甲) 15072 字第 122823 號函)	(美商)輝瑞 股份有限公 司	(比利時商) 輝瑞研究及 開發公司	88.4.28 申 請授權(台 商)輝瑞大 藥廠實施 (88.08.11 公告於公報 26 卷 23 期)	88.4.21 申 請讓與(參 原證 1)
94.5.2 (智慧局 94 年 5 月 2 日(94)智專一 (一) 13017 字第 09420392940 號 函)	(荷蘭商)輝 瑞愛爾蘭藥 廠	(美商)輝瑞 大藥廠(原 中譯名：美 商輝瑞股份 有限公司)	(台商)輝瑞 大藥廠 (~105.7.2)	94.4.19 申 請讓與及變 更公司中譯 名(參原證 2)
100.12.13 (智慧局 100 年 12 月 13 日(100)智專 一(一) 13017 字 第 10021129000 號函)	(愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 私人無限責 任公司	(愛爾蘭 商)輝瑞愛 爾蘭藥廠 證明文件： 1.讓與契 約 A (2003 年 12 月 1 日)： 讓與人： (愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 藥廠 受讓人： (愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 藥廠合夥事 業 2.讓與契約 B (2011 年 1 月 31 日)： 讓與人：	同上	100.11.09 申請讓與 (參原證 3)

		(愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 藥廠合夥事 業 受讓人： (愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 藥廠私人無 限責任公司		
101.07.08 (智慧局 101 年 7 月 18 日(101)智專 一(一) 13017 字第 10120707140 號 函) (參另案民事卷 1 原 證 3、4)	(愛爾蘭商) 輝瑞愛爾蘭 私人無限責 任公司		(台商)輝瑞 大藥廠股份 有限公司 (專屬期間 101.1.1~ 105.7.2)	101.06.15 申請變更授 權型態為專 屬授權