

智慧財產及商業法院行政裁定

114年度行專訴字第12號

原告 MSD Italia s. r. l. (MSD義大利公司)

代表人 James Horgan

訴訟代理人 張哲倫律師 (兼送達代收人)

蔡昀廷律師

李瑞涵律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

輔助參加人 衛生福利部

代表人 邱泰源

上列原告與被告間因發明專利申請延長專利權期間事件，應命輔助參加人參加被告之訴訟，本院裁定如下：

主 文

衛生福利部應輔助參加本件被告之訴訟。

理 由

一、按行政法院認其他行政機關有輔助一造之必要者，得命其參加訴訟，為行政訴訟法第44條第1項所明定。

二、訴外人義大利商安傑拉生物分子研究機構公司前於民國97年1月8日以「作為聚(ADP-核糖)聚合酶(PARP)抑制劑之經醯胺取代之吡啶」向被告申請發明專利，並以西元2007年1月10日申請之英國第0700432.8號及2007年4月2日申請之美國第60/921310號專利案主張優先權，嗣於103年4月4日將申請權讓與原告。案經被告編為第97100730號審查，准予專利，發給發明第I528961號專利證書(專利權期間自105年4月11日至117年1月7日止，下稱本案專利)。原告復於109年6月30日領得衛生福利部(下稱衛福部)衛部藥輸字第027764號藥品許可證(下稱系爭許可證)，及於110年7月5日經衛福部以衛授食字第0000000000號函同意變更系爭許可證之適應症。原告依專利法第53條規定，於109年9月29日備具系爭許可證、申請書及相關文件，向被告申請延長本案專利之專

利權期間（下稱109年9月29日延長申請案），嗣取得前揭衛福部110年7月5日同意函後，於110年10月9日再次提出本案專利權期間延長申請（下稱110年10月9日延長申請案）。其中109年9月29日延長申請案經被告審查，以111年5月30日（111）智專三（四）01027字第00000000000號發明專利權延長案核駁審定書（下稱111年5月30日核駁審定書）為「不准予延長」之處分；110年10月9日延長申請案則經被告以112年9月23日（112）智專三（四）01027字第00000000000號發明專利權延長案核准審定書（下稱112年9月23日核准審定書）為「發明專利權期間准予延長1,375日，至120年10月13日止」之處分。嗣被告以系爭許可證之有效成分Niraparib與本案專利申請專利範圍之對應關係尚存有疑義為由，以112年9月28日（112）智專議（四）01027字第00000000000號函撤銷前揭112年9月23日核准審定書。原告不服，訴經經濟部以113年6月6日經法字第00000000000號訴願決定書駁回訴願並確定在案。案經被告重為審查，仍認本案專利申請專利範圍並未涵蓋系爭許可證所載之有效成分，以113年9月11日（113）智專議（四）01027字第00000000000號發明專利權延長案核駁審定書為「不准予延長」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年2月10日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。

三、經查，本案專利申請專利範圍是否涵蓋系爭許可證所載之有效成分，有待衛福部提出說明並提供相關資料，攸關本件事實關係及法律關係之判斷，本院認有命衛福部輔助被告進行訴訟之必要。爰依首揭規定，裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 8 月 8 日

智慧財產第一庭

審判長法官 汪漢卿

法官 吳俊龍

法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

01 不得抗告。

02 中 華 民 國 114 年 8 月 8 日

03 書記官 丘若瑤