

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第1106號

上 訴 人 南光化學製藥股份有限公司

代 表 人 陳立賢

訴訟代理人 翁雅欣 律師

蘇怡佳 律師

被 上 訴 人 經濟部

代 表 人 王美花

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司

(Pfizer Ireland Pharmaceuticals)

代 表 人 Colm Higgins

訴訟代理人 蔣大中 律師

朱淑尹 專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年9月10日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行專更(一)字第5號及第6號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

一、事實概要：(一)參加人於民國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」向被上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）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，經被上訴人智慧局編為第83104365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。嗣上訴人於100年11月4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83年專利法）第20條第1項前段、第1項第1款及第2項之規定，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，案經被上訴人智慧局審查，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。參加人針對原處分關於「請求項1至2舉發成立應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經被上訴人經濟部為「『請求項1至2舉發成立應予撤銷』部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定（下稱訴願決定二），上訴人不服訴願決定，循序提起行政訴訟，經原審以105年度行專訴字第9號判決將訴願決定二撤銷。參加人不服提起上訴，經本院以108年度判字第466號判決將上開原審判決廢棄，發回原審更為審理。復經原審以108年度行專更（一）字第5號行政判決駁回上訴人之訴。(二)上訴人就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，經訴願駁回（即訴願決定一）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審104年度行專訴字第79號判決「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。

01 被上訴人就前項撤銷部分，應依本判決之法律見解另為適法
02 之處分。上訴人其餘之訴駁回」。參加人不服提起上訴，經
03 本院以108年度判字第465號將上開原審判決廢棄，發回原審
04 更為審理。復經原審以108年度行專更（一）字第6號行政判
05 決駁回上訴人之訴。上訴人就原審108年度行專更（一）字
06 第5號及第6號行政判決（下合稱原判決）均不服，遂提起本
07 件上訴。

08 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用
09 原判決所載。

10 三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：(一)系爭專利由比利時
11 商·輝瑞研究及開發公司申請，由經濟部中央標準局於85年
12 12月11日核准公告，並申請3次讓與登記。參加人已提出美
13 商輝瑞大藥廠於西元2015年6月2日出具之聲明書暨其中譯
14 文、荷蘭商會出具之宣誓書及Pfizer, Inc.、Pfizer Manu
15 facturing Ireland、C.P. Pharmaceuticals International
16 C.V.及Pfizer Ireland Pharmaceuticals於2015年12月7日
17 共同簽署之確認證明書暨其中譯文，美商輝瑞大藥廠（PFIZ
18 ER INC.）於2015年12月7日出具之聲明書暨其中譯文等，均
19 載明系爭專利第2次讓與登記之受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠，確
20 為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，而非依據「荷蘭
21 法」成立之「公司」，讓與登記申請書係屬誤載，並無悖於
22 常理而不可採信之處，堪信為真實。參加人又提出其於2015
23 年5月29日所出具之聲明書、輝瑞愛爾蘭製造公司（Pfizer
24 Manufacturing Ireland；公司登記號碼79335，下稱PMI公
25 司）於2015年12月2日所出具之聲明書及參加人於2015年12
26 月2日再出具之聲明書，說明當時參加人為本件系爭專利辦
27 理讓與登記時，錯誤將另一與本件專利無關之文件一併為登
28 記。系爭專利第2次讓與登記之受讓人與第3次讓與登記之讓
29 與人相同，並無讓與不連續之情形，參加人係合法受讓系爭
30 專利權之人，自得申請更正。(二)核准更正時之專利法第67
31 條，並未規定專利權期間到期後不能申請更正，另核准更正

時專利審查基準（2013年版專利審查基準）第二篇發明專利實體審查第九章更正2-9.1頁第2點規定亦未限制專利權人於專利權期間到期後，不得申請更正，此外，系爭專利權期間延長於92年6月26日由被上訴人智慧局審查核准，且未經舉發成立而撤銷，難謂系爭專利權延長期間不合法，是參加人應有權於103年9月12日（於系爭專利舉發審查期間）向被上訴人智慧局提出更正申請；關於系爭專利說明書第9頁第3行之「無素酸」為誤譯訂正為「無毒酸」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第3、4項之規定；關於系爭專利說明書第15頁第1行「cGMP PDE II」為誤譯訂正為「cAMP PDE I」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第3、4項之規定；系爭專利之發明係指用於治療陽痿之一系列吡唑〔4，3-d〕嘧啶-7-酮類化合物【後稱式（I）化合物】〔參系爭專利說明書第4頁第1段〕，關於系爭專利說明書第4頁第1行化合物名稱「吡啶並嘧啶酮類」更正為「吡唑并嘧啶酮類」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定；關於系爭專利說明書第10頁第18行之式（I）化合物中取代基R5和R6及氮原子結合形成一雜環基名稱「4-N（R11）六氫吡啶基」更正為「4-N（R11）六氫吡嗪基」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定；關於系爭專利說明書第10頁第20行之式（I）化合物中取代基R9和R10及氮原子結合形成一雜環基名稱「4-N（R12）六氫吡啶基」更正為「4-N（R12）六氫吡嗪基」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定；關於系爭專利說明書第11頁第14-16行之式（I）化合物中特別好的個別化合物，如附圖四所示，其「4-甲基-六氫吡嗪磺醯基」更正為「4-甲基-1-六氫吡嗪磺醯基」，符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定；關於系爭專利說明書第11頁第9、10、13、16、19及23行之式（I）化合物中特別好的個別化合物之部分結構「吡唑〔4，3-d〕嘧啶-7-酮基」更正為「吡唑〔4，3-d〕嘧啶-7-酮」，第12頁第2、6、10及13行之式（I）化合物中

特別好的個別化合物之部分結構「吡唑酚[4，3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定；關於刪除原請求項3，並未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項第1款及第2、4項之規定；關於將請求項1申請專利範圍之減縮，並未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項第2款及第2、4項之規定；關於請求項1中式（I）化合物對R9與R10所形成之取代基的記載，由原記載之「4-N（R12）-吡咩基」，更正為「4-N（R12）-六氫吡咩基」，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定；關於將公告時請求項2由附屬項更正為獨立項，屬不明瞭記載之釋明，符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定；關於就公告時請求項2所請範圍之限縮，屬申請專利範圍之減縮，符合核准時專利法第67條第1項第2款及第2、4項之規定；關於公告時請求項2記載之「4-甲基-六氫吡咩磺醯基」更正為「4-甲基-1-六氫吡咩磺醯基」符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定；關於公告時請求項2記載之「吡唑酚[4，3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定。（三）系爭專利說明書已揭露系爭專利之發明之全部技術特徵，並可支持式（I）化合物具有預期達成治療陽痿病人之功效，尚難認系爭專利說明書之記載屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或有技術手段但顯然不能達成目的之構想者，是以系爭專利非屬未完成之發明，自具產業上利用性。（四）關於新穎性之爭執：1. 證據4未揭示系爭專利請求項1式（I）化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據4不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性；證據4未揭示系爭專利請求項2之化合物可以口

服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據4不足以證明系爭專利更正後請求項2不具新穎性。2. 證據13並未揭露請求項1之式（I）化合物及上開式（I）化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據13不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性；證據13並未揭露系爭專利請求項2之化合物及該化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據13不足以證明系爭專利更正後請求項2不具新穎性。3. 證據19並未揭露請求項1之式（I）化合物及上開式（I）化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據19不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性；證據19並未揭露系爭專利請求項2之化合物及上開化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證據19不足以證明系爭專利更正後請求項2不具新穎性。（五）關於進步性：1. 證據4未揭露可口服投藥用以治療勃起不能，且證據13及證據19均無法彌補證據4之不足，則發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據4、13、19之組合，無法以一般例行性試驗而輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性；該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據4、13、19之組合，無合理動機選擇證據4之式（I）化合物嘗試口服投藥用於治療或預防勃起不能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之醫療功效，是證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項2不具進步性。2. 證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前述，又證據10未揭露口服投予cGMP PDE V抑制劑用以治療勃起不能之技術內容，且由於不同結構之cGMP PDE V抑制劑對於不同物種體內各組織之cGMP PDE V抑制能力有別，自無合理動機使用證據4之式（I）化合物用以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，證據10並無法彌補證據4之不足，則該

發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據4、10、13、19之組合並無法以一般例行性試驗而輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、10、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性；該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、10、13、19之組合，無合理動機選擇證據4之式（I）化合物嘗試以口服投藥用於治療或預防勃起不能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之醫療功效，是證據4、10、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項2不具進步性。3. 證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如上述，又證據52未揭露可以口服投藥形式藉以治療勃起不能，證據52並無法彌補證據4之不足，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、52、13、19之組合，並無法以一般例行性試驗而輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、52、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性；該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、52、13、19之組合，無合理動機選擇證據4之式（I）化合物嘗試口服投藥用於治療或預防勃起不能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之醫療功效，綜上，證據4、52、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項2不具進步性等語。

四、上訴人上訴意旨略以：（一）原判決就系爭專利第2次讓與登記，如依原判決第22頁所述應適用83年專利法，則83年專利法第63條規定，讓與應由當事人署名，附具契約；系爭專利第2次讓與登記所附之讓與契約，經讓與人與受讓人署名簽章，則依民法第153條及第157條規定，即生系爭專利移轉之效力，由荷蘭商輝瑞公司取得系爭專利，然原判決漏未適用民法之規定，有判決不適用法規之違背法令；縱認第2次讓與登記未生讓與效力，則系爭專利仍屬美商輝瑞公司，系爭專利不會喪失歸屬主體，原判決逕認輝瑞集團得於十餘年後更正受讓人名稱云云，更有違反經驗法則與論理法則之違

01 法；參加人所提出之聲明書，均係輝瑞集團人員事隔多年臨
02 訟而製作，且立聲明書人從未在原審具結作證，故該等聲請
03 書應欠缺證明能力，然原審據以認定本件讓與過程連續云
04 云，違反行政訴訟法第125條第1項、第133條、第189條規
05 定；荷蘭商會出具之宣誓書及我國駐荷代表處106年8月8日
06 荷蘭字第10630402220號函，僅能證明並無荷蘭商・輝瑞愛
07 爾蘭藥廠在荷蘭辦理商業登記之事實，原判決以荷蘭商會宣
08 誓書及上開駐荷代表處函逕認第2次讓與登記之受讓人為輝
09 瑞愛爾蘭藥廠係依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」云
10 云，與經驗法則及論理法則有違；參諸本件訴訟卷宗，查無
11 相關證據資料得以判斷何謂輝瑞集團內部之企業，及系爭專
12 利讓與過程讓與人及受讓人相互間具有控制與從屬關係，然
13 原判決未依職權調查何謂輝瑞集團內部之企業，逕認系爭專
14 利權每一次變更均為輝瑞集團內部之企業云云，有違經驗法
15 則及論理法則；原判決認輝瑞集團為跨國企業集團轄下企業
16 眾多，製作專利權讓與相關契約書或申請登記文件時，確有
17 可能發生誤載、誤送之情形云云，與其認定輝瑞集團對系爭
18 專利有其全球佈局之安排云云，相互矛盾，亦與經驗法則及
19 論理法則有違，違反行政訴訟法第189條第1項規定。(二)參加
20 人雖主張讓與契約A為誤提，然輝瑞集團有專門管理智慧財
21 產權事務之部門，此種誤提讓與契約A之情事，顯與常理不
22 符，違反行政訴訟法第189條規定；原審未依職權調查92年
23 系爭專利之真正專利權人為何，僅以讓與契約A所記載之讓
24 與人並非當時的專利權人，認定讓與契約A係誤提云云，違
25 反行政訴訟法第125條第1項、第133條及第189條第1項規
26 定；原判決雖以參加人就系爭專利第2次及第3次讓與登記之
27 契約當事人間不爭執，逕認本件無讓與不連續之問題，然利
28 害關係之人不會對自身有利事項表達反對意見，原判決之認
29 定顯有違經驗法則、論理法則及行政訴訟法第189條規定。
30 (三)系爭專利是否得依103年9月12日參加人之申請更正，涉及
31 系爭專利延長是否合法，然原判決未依職權調查系爭專利延

01 長是否合法，亦未參酌原審另案102年度民專訴字第42號民
02 事判決認定系爭專利延長不合法之事實，違反行政訴訟法第
03 125條第1項、第133條規定。(四)系爭專利申請時之說明書，
04 關於口服之記載僅屬一般性描述，未特別揭示口服作為給藥
05 形式之技術特徵，且經原審專家書面諮詢意見認口服給藥為
06 系爭專利唯一具有可專利性之技術特徵，足見系爭專利之更
07 正將口服給藥加入請求項中係增加技術特徵而屬實質變更，
08 原判決未詳查逕認系爭專利更正合法云云，違反100年12月2
09 1日修正公布專利法第67條第1、2及4項規定、2013年版專利
10 審查基準第二篇第九章「3.2申請專利範圍之減縮」規定、2
11 019年版專利審查基準「4.2實質變更公告時申請專利範圍之
12 判斷」及行政訴訟法第189條規定。況若認口服之更正未增
13 加技術特徵，系爭專利說明書未揭露口服投藥方法或效果之
14 實驗數據，以及口服投藥有何困難，則系爭專利不因口服投
15 藥而具進步性，則原判決認系爭專利更正合法，致有可專利
16 性云云，違反103年專利法第22條第2項規定及行政訴訟法第
17 189條規定。(五)禁反言原則非僅限適用於私法專利侵權訴
18 訟，於公法專利行政爭訟程序亦應適用，則系爭專利曾將
19 「口服用藥」列入申請專利範圍，之後已自行刪除，依禁反
20 言原則，系爭專利不得再主張將「口服用藥」列入申請專利
21 範圍，然原判決逕認無禁反言原則適用云云，違反禁反言原
22 則、行政程序法第8條規定、本院92年度判字第1258號判決
23 意旨及行政訴訟法第189條規定。(六)系爭專利說明書第7頁第
24 18行及第10頁倒數第5行反覆記載者為「4-N(R^{1 2})-六氫吡啶
25 基」且公告時請求項1並沒有六氫吡啶之結構，故所屬技術
26 領域具通常知識者，無從得知也不可能輕易察覺「4-N(R^{1 2})
27 -吡啶基」係「4-N(R^{1 2})-六氫吡啶基」之誤記；系爭專利請
28 求項2變更為獨立項而未刪除其依附之獨立項，依2004年版
29 專利審查基準第2-6-64至65頁記載，該變更不符合申請專利
30 範圍減縮之事項，且公告時請求項2並非公告時請求項1的詳
31 述式或下位概念記載，二者間無依附關係，不得逕將公告時

請求項2改寫為新的獨立項，況申請人係以「請求項之刪除、申請專利範圍之減縮及誤記之訂正」，作為申請專利範圍更正事項之依據，並非原判決所認定之「不明瞭記載之釋明」，故原判決准許請求項2變更為獨立項，違反103年專利法第67條第1項規定，亦有違反證據法則；公告時請求項2所列化合物係「4-甲基-六氫吡咩磺酰基」，然系爭專利申請更正後之化合物係「帶有甲基連接到六氫吡咩環上第4個位置的氮上，且磺酰基係連接到六氫吡咩基上的第1個位置的氮之基團」，兩者為不同化合物，已實質變更申請專利範圍；「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，且結構式「吡唑酚[4,3-d]嘧啶-7-酮基」仍有多種可能性，並非如參加人主張應為「吡唑[4,3-d]嘧啶-7-酮」之誤記，是參加人將系爭專利請求項2中「吡唑酚[4,3d]嘧啶-7-酮基」變更為「吡唑[4,3d]嘧啶-7-酮」已構成實質變更；參加人申請將系爭專利說明第9頁第2-7行「無素酸」更正為「無毒酸」，將造成申請專利範圍之解釋為「與無毒酸類結合而形成之鹽類」，顯屬實質變更，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法知悉「無素酸」及「無毒酸」意涵為何；cAMP為環磷酸腺苷，cGMP為環磷酸鳥苷，兩者差異極大，是參加人申請將「cGMP PDE II」更正為「cAMP PDE II」屬實質變更。綜上，參加人申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍，共計12次，該更正已實質變更申請專利範圍，是原判決逕認系爭專利更正合法云云，顯有違103年專利法第67條規定、2004年版專利審查基準第2-6-64至65頁「申請專利範圍之減縮」規定、2019年專利審查基準第二篇第九章3.3.1「誤記訂正」規定及行政訴訟法第189條規定。(七)系爭專利申請時所呈送之說明書，並未提供口服實驗的方法及結果，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，且技藝人士也無法得知特定特別好的化合物及所稱某一種化合物究竟為何，申請人雖提出84年5月23日補充之中文資

料、85年7月27日補充之中文藥理數據、85年9月21日補充之中文補充資料，然該等資料已超出原說明書或圖示範圍而屬實質變更，不得視為說明書之一部分，更不得以之證明系爭專利為已完成之發明，是系爭專利屬未完全發明，不具產業利用性，原判決有違83年專利法第44條第1項第3款、89年版專利審查基準第四章規定。(八)證據10已揭示cGMP PDE V抑制劑可使陰莖勃起；證據4已揭示式(I)化合物及其作為cGMP PDE V強效抑制劑的生理功能，包括用於治療勃起功能障礙等周邊血管疾病；證據13已揭露多個吡唑[4,3-d]嘧啶-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，系爭專利請求項1之式(I)化合物亦具相同之生理功能；證據19已揭露Zaprinast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。是證據4、10、13、19可證明系爭專利欠缺新穎性。然原判決逕認系爭專利具有新穎性，有違83年專利法第20條第1項、83年版專利審查基準第一篇第二章「專利要件」之「2. 新穎性判斷之基本原則」規定。(九)證據4已揭示式(I)化合物為cGMP PDE抑制劑並可以口服，即可輕易推論系爭專利請求項1之式(I)化合物可治療勃起障礙不能，且系爭專利請求項1之式(I)化合物是否具有治療勃起不能之功效，與PDE I與V之間的選擇性無關；證據13已揭示平滑肌鬆弛為PDE V抑制劑最具潛力的用途，可能用於陽痿之治療，則技藝人士由證據4之式(I)化合物為cGMP PDE抑制劑時，依證據13之教示即可推知系爭專利請求項1之式(I)化合物具有治療勃起不能之功效；證據10已釐清陰莖勃起機制，以及cGMP PDE與cGMP之關係，可推論出陰莖勃起的機轉，即可進一步實驗確認cGMP PDE抑制劑是否可用來治療勃起不能；證據19已經揭示Zaprinast為選擇性cGMP PDE抑制劑，具有使陰莖平滑肌鬆弛之功效；證據52已經明確建議專一性的cGMP PDE抑制劑之臨床開發治療勃起障礙，則證據52已經給予足夠的教示及建議，使技藝人士能夠結合證據

01 4、13及19，合理預期作為cGMP PDE V抑制劑之系爭專利請
02 求項1之式(I)化合物可治療勃起不能，且有動機嘗試以口服
03 投藥；證據53揭示cGMP PDE V抑制劑Papaverine於人體試驗
04 有效治療勃起障礙。綜上，技藝人士只要結合證據4、13及1
05 9，或證據4、10、13及19，或證據4、13、19及52，即可推
06 知該系爭專利式(I)化合物為PDE V抑制劑作為治療男性勃
07 起不能之新用途，且口服投藥方式亦為已知用途，是系爭專
08 利不具進步性。然原判決漏未審酌上開證據，逕認證據4、1
09 3、19之組合或證據4、10、13、19之組合或證據4、13、1
10 9、52之組合，不足以證明系爭專利更正後請求項1及2不具
11 進步性云云，違反證據法則、經驗法則、論理法則、行政訴
12 訟法第125條第1項、第133條、第243條第2項第6款、第189
13 條第1項及83年專利法第20條第2項規定。(十)依本院108年度
14 上字第521號、106年度判字第177號判決意旨，可知審查基
15 準內容雖有變更或修訂，法院仍應依其確信，為妥當之法律
16 解釋，並不發生適用法規基準時問題。則原判決未以最新版
17 即2019年版專利審查基準判斷本件更正是否合法，適用法規
18 顯有錯誤。□依原審100年度民專上字第21號民事判決及100
19 年4月27日智慧局智法字第10000033050號函，可知藥品只要
20 完成動物試驗即可申請專利，副作用及吸收是否達必要濃度
21 均非專利審查之項目。則原判決以系爭專利口服劑量吸收後
22 血液循環至陰莖可否達到治療濃度，而該劑量又不至於產生
23 副作用，就非屬一般例行性工作可完成為由，認此為系爭專
24 利之重要技術特徵，有違專利審查實務之經驗法則。□專利
25 法及2013年版專利審查基準第九章更正2-9.1頁第2點規定均
26 未明文規定專利權期滿仍得申請更正或續行更正程序，足見
27 立法者並未許可之，原判決恣意認定專利權期滿仍得申請更
28 正，顯屬適用法規不當。況上訴人已於110年5月5日就系爭
29 專利延長不合法提起舉發在案（案號：083104365N03）。

30 五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
31 訴意旨補充論斷如下：

01 (一)關於參加人是否為系爭專利之專利權人（讓與是否不連續）
02 部分：

03 1. 按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承；發明專利權人
04 以其發明專利權讓與他人實施，非經向專利專責機關登
05 記，不得對抗第三人，歷年來之專利法之規定並無不同
06 （現行專利法第62條第1項、92年專利法第59條、90年專
07 利法第59條、83年專利法第59條）。是以專利權之轉讓，
08 於當事人間意思表示合致即生效力，專利權讓與未經登記
09 或登記錯誤，並不影響受讓人取得專利權之效力。專利權
10 登記對抗主義旨在保護交易之相對人（最高法院109年度
11 台上字第11號民事判決同此見解，可資參照）。本院前次
12 發回意旨亦已指明，向專利專責機關登記對專利讓與僅發
13 生對抗之效力，專利讓與是否成立生效，仍應依據客觀事
14 實解釋當事人之真意，不得率以申請登記之文件逕為認
15 定，致有背於當事人真意之虞。其登記之事項或所提申請
16 文件若係錯誤，亦非不得於事後依當事人之意思予以更正
17 （見本院108年度判字第465號判決第14頁第3行至第7
18 行）。

19 2. 跨國企業集團在安排旗下公司所屬之專利權時，常因集團
20 內部改組、任務所需，或因稅務考量、投資獎勵優惠等因
21 素，而將專利權進行轉讓，且轉讓通常涉及不同國家地區
22 之不同法人。而跨國企業集團公司名稱之間通常具有共同
23 元素，名稱上容易發生混淆。又因專利權讓與，讓與人與
24 受讓人間雖可能簽訂完整的讓與契約書（內容包含讓與價
25 金等重要資訊），但實務上向專利專責機關辦理讓與登記
26 時，通常僅會另製簡易版之讓與契約書，敘明雙方讓與特
27 定專利號數之真意，作為專利專責機關辦理登記之依據。
28 是登記實務上偶有申請書或讓與證明文件上將讓與人或受
29 讓人誤植、誤繕或提出名稱錯誤之讓與契約書之情形。

30 3. 事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證據
31 法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實

之認定異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。經查：

(1)系爭專利由比利時商·輝瑞研究及開發公司申請，由經濟部中央標準局於85年12月11日核准公告，並申請3次讓與登記。系爭專利第2次讓與登記之受讓人為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，與第3次讓與登記之讓與人輝瑞愛爾蘭藥廠（依愛爾蘭法律設立之無限責任公司）、輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（依愛爾蘭法律組織設立之合夥事業），並不相同，因而產生系爭專利是否權利讓與不連續（參加人是否為系爭專利之專利權人）之爭執。

(2)參加人已提出美商輝瑞大藥廠於2015年6月2日出具之聲明書暨其中譯文及Pfizer, Inc.、Pfizer Manufacturing Ireland、C.P. Pharmaceuticals International C. V. 及Pfizer Ireland Pharmaceuticals於2015年12月7日共同簽署之確認證明書暨其中譯文，美商輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於2015年12月7日出具之聲明書暨其中譯文等，均載明系爭專利第2次讓與登記之受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠，確為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，而非依據「荷蘭法」成立之「公司」，讓與登記申請書係屬誤載，並無悖於常理而不可採信之處，堪信為真實。參加人又提出其於2015年5月29日所出具之聲明書、PMI公司於2015年12月2日所出具之聲明書及參加人於2015年12月2日再出具之聲明書，說明當時參加人為本件系爭專利辦理讓與登記時，錯誤將另一與本件專利無關之文件一併為登記。經查，系爭專利於第3次申請轉讓時共檢附2份讓與契約，惟讓與契約A所記載之讓與生效日2003年12月1日，且讓與契約A所記載之讓與人並非當時的專利權人，堪認參加人主張第3次申請專利權讓與登記時提出之讓與契約A，應屬誤提，應予刪除。系爭專利第2次讓與登記之受讓人與第3次讓與登記之讓與人相同，並無讓與不連續之情形，參加人係合法

01 受讓系爭專利權之人，自得申請更正等情，為原審依法
02 確定之事實，核與卷內證據資料並無不符。原判決並論
03 明荷蘭商會出具之宣誓書明確記載並無依據荷蘭法成立
04 名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在；
05 原審法院另案函請我國駐荷蘭代表處詢問荷蘭是否
06 有名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之「公
07 司」存在，經覆稱荷蘭並無「Pfizer Ireland Pharmac
08 euticals」公司。系爭專利之權利人雖經數度變更，但
09 每一次變更均為輝瑞集團內部之企業，並未轉讓予集團
10 以外的私人企業或組織（且轉讓之價格為象徵性之美金
11 1元），系爭專利為輝瑞集團所有具有極高經濟價值之
12 智慧財產權，輝瑞集團對系爭專利有其全球佈局之安
13 排，惟應無可能將系爭專利權讓與一根本不存在之法人
14 或組織，致其權利喪失歸屬之主體；輝瑞集團為跨國企
15 業集團轄下企業眾多，名稱相近，在製作專利權讓與相
16 關契約書或申請登記文件時，確有可能發生誤載、誤送
17 之情形。又上訴人並非第2、3次讓與登記之當事人，亦
18 非信賴讓與登記之善意第三人，其空言否認參加人提出
19 諸多文件之實質內容之真正，尚非可採（見原判決第36
20 頁至第40頁）。核與經驗法則、論理法則無違。

21 (3)上訴人雖爭執參加人提出之聲明書係輝瑞集團人員臨訟
22 製作，立聲明書人從未在原審具結作證，聲明書欠缺證
23 明能力云云。惟行政訴訟法關於證據，除行政訴訟法明
24 文規定者外，應準用民事訴訟法相關之規定，此觀之行
25 政訴訟法第2編第1章第4節及同法第176條之規定自明，
26 又特別法有「證據禁止使用」規定，如納稅者權利保護
27 法第11條第3項規定，則為稅務事件證據法則之特別規
28 定。至於刑事訴訟上之傳聞證據法則，並非訴訟法有關
29 證據能力之普遍法理，於行政訴訟法亦無準用規定，於
30 行政訴訟中並無適用。又證據資料如何判斷，為證據之
31 評價問題，在自由心證主義之下，其證據價值如何，是

否足以證明待證之事實，乃應由事實審法院斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依據論理法則及經驗法則而為判斷（本院108年度判字第480號判決同此見解，可資參照）。原判決前開事實認定符合證據法則，且無悖於經驗法則、論理法則，已如前述。是上訴人指摘原判決此部分認定違背法令，尚非可採。

(4)又，原判決係認為系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之專利法，即83年專利法為斷（見原判決第22頁），原判決並未表示系爭專利權之讓與應依83年專利法之規定；且系爭專利第2次讓與登記、第3次讓與登記之讓與人、受讓人均非我國公司，讓與契約之準據法未必為中華民國法律。上訴人援引83年專利法第63條專利權讓與應由當事人署名，附具契約之規定，指摘原判決漏未適用民法第153條、第157條規定，判決不適用法規云云，要非可採。

(二)關於專利更正部分：

1. 按專利之更正，係就已經核准之專利說明書、申請專利範圍或圖式之內容加以變更。因申請專利之發明一經公告後，即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告後，將溯自申請日生效，倘若允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，違背專利制度公平、公正之意旨，故核准更正時即100年12月21日修正公布之專利法第67條規定：「（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

01 圍。（第4項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請
02 專利範圍。」亦即，為平衡專利權人及社會公眾之利益，
03 並兼顧權利之安定性，核准更正時專利法規定，專利更正
04 必須同時符合三要件：(1)更正事項限於請求項之刪除、申
05 請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋
06 明。(2)不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭
07 露之範圍。如為誤譯之訂正者，不得超出申請時外文本所
08 揭露之範圍。(3)不得實質擴大或變更公告時之申請專利範
09 圍。

- 10 2. 行政程序法第110條第3項規定：「行政處分未經撤銷、廢
11 止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。」是
12 以，行政處分於生效後，即產生規制作用，形成一定之法
13 律關係，或創設權利或課予義務。系爭專利之專利期間自
14 85年12月11日至103年5月13日，並經被上訴人智慧局核准
15 延長至105年7月2日止，為兩造不爭之事實。因核准延長
16 專利權期間至105年7月2日之行政處分未經撤銷、廢止或
17 因其他事由而失效，其效力繼續存在。是參加人於舉發案
18 審查期間，多次提出申請專利範圍更正本，最後一次係於
19 103年9月12日，均係在專利權期間內，不生專利權期滿能
20 否申請更正之問題。又於智慧財產民事訴訟之審理，法院
21 所以得審認專利權延長是否合法，乃係因智慧財產案件審
22 理法第二章民事訴訟，其中第16條第1項規定：「當事人
23 主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應
24 就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、
25 行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他
26 法律有關停止訴訟程序之規定。」該條立法目的在於防止
27 侵權人利用行政爭訟程序故意延宕侵權訴訟，損及權利人
28 權益，故而規定民事侵權訴訟之法院得直接於訴訟中，針
29 對權利有效性進行判斷。惟本件並非智慧財產民事訴訟，
30 且依智慧財產案件審理法第34條第1項規定智慧財產行政
31 訴訟之審理並未準用該條規定，故於智慧財產行政訴訟自

01 無適用智慧財產案件審理法第16條第1項規定之餘地。上
02 訴人援引智慧財產案件審理法第16條規定，主張原判決未
03 依職權調查系爭專利延長是否合法，亦未審酌另案102年
04 度民專訴字第42號民事判決認定系爭專利延長不合法之事
05 實，而指摘原判決違反行政訴訟法第125條第1項、第133
06 條、第189條規定及經驗法則、論理法則云云，容有誤
07 會。

08 3. 原判決已詳細論明：

09 (1)關於系爭專利說明書第9頁第3行之「無素酸」訂正為
10 「無毒酸」，對應申請時外文本說明書第5頁第9行記載
11 為「non-toxic acid」，應屬「無毒酸」之誤譯，更正
12 符合核准時專利法第67條第1項第3款及第3、4項之規
13 定。

14 (2)關於系爭專利說明書第15頁第1行「cGMP PDE II」誤譯
15 訂正為「cAMP PDE II」，對應申請時外文本說明書第9
16 頁第26行記載為「cAMP PDE II」，更正符合核准時專
17 利法第67條第1項第3款及第3、4項之規定。

18 (3)關於系爭專利說明書第4頁第1行化合物名稱「吡啶並嘧
19 啶酮類」更正為「吡啶并嘧啶酮類」，查系爭專利說明
20 書第2、6頁及請求項1之式(I)結構式化合物，可理解
21 該式(I)化合物係為吡啶與嘧啶以相鄰之二或多個原
22 子并合而成，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可
23 獲致原「吡啶並嘧啶酮類」之記載確為「吡啶并嘧啶酮
24 類」之誤記，更正符合核准時專利法第67條第1項第3款
25 及第2、4項之規定。

26 (4)關於系爭專利說明書第10頁第18行之式(I)化合物中
27 取代基R5和R6及氮原子結合形成一雜環基名稱「4-N(R
28 11)六氫吡啶基」更正為「4-N(R11)六氫吡嗪基」，
29 查系爭專利說明書第7頁第11行、第9頁第20、21行及第
30 11頁第2-3行已揭露就同一式(I)化合物之相同取代基
31 已明確記載係為「4-N(R11)六氫吡嗪基」，該發明所

屬技術領域中具有通常知識者可獲致原「4-N (R11) 六氫吡啶基」之記載確為「4-N (R11) 六氫吡啶基」之誤記，更正符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定。

(5)關於系爭專利說明書第10頁第20行之式 (I) 化合物中取代基R9和R10及氮原子結合形成一雜環基名稱「4-N (R12) 六氫吡啶基」更正為「4-N (R12) 六氫吡啶基」，查系爭專利說明書第7頁第18-19行、第9頁第23-24行及第11頁第4、5行已揭露就同一式 (I) 化合物之相同取代基已明確記載係為「4-N (R12) 六氫吡啶基」，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可獲致原「4-N (R12) 六氫吡啶基」之記載確為「4-N (R12) 六氫吡啶基」之誤記，更正符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定。

(6)關於系爭專利說明書第11頁第14-16行之式 (I) 化合物中特別好的個別化合物，其「4-甲基-六氫吡啶磺醯基」更正為「4-甲基-1-六氫吡啶磺醯基」，經參酌式 (I) 化合物中R4是SO₂NR₉R₁₀；R₉和R₁₀與連接彼之氮原子一同形成4-N (R12) - 六氫吡啶基，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知悉，SO₂與六氫吡啶基之氮原子相接，而該六氫吡啶環具有兩個氮原子於其環上，由於甲基連接到六氫吡啶環的第4位置之氮上，則該磺醯基必定連接到六氫吡啶環的第1位置之氮上，故可理解「4-甲基-六氫吡啶磺醯基」與「4-甲基-1-六氫吡啶磺醯基」兩者皆為同樣結構，故前開更正屬不明瞭記載之釋明，更正符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定。

(7)關於系爭專利說明書第11頁第9、10、13、16、19及23行之式 (I) 化合物中特別好的個別化合物之部分結構「吡啶[4, 3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡啶[4, 3-d]嘧啶-7-酮」，第12頁第2、6、10及13行之式 (I) 化

01 物中特別好的個別化合物之部分結構「吡唑酚[4, 3-d]
02 嘧啶-7-酮基」更正為「吡唑[4, 3-d]嘧啶-7-酮」，參
03 酌系爭專利說明書第2、6頁及請求項1所揭露之式(I)
04 化合物結構式及系爭專利說明書第4頁第1段文字記載系
05 爭發明關於「pyrazolo[4, 3-d] pyrimidin-7-ones」
06 化合物之應用，該類化合物依有機化學規定之化合物命
07 名方式，亦為「吡唑[4, 3-d]嘧啶-7-酮」，該發明所
08 屬技術領域中具有通常知識者可知，該式(I)化合物
09 特別好的個別化合物之「吡唑[4, 3-d]嘧啶-7-酮
10 基」、「吡唑酚[4, 3-d]嘧啶-7-酮基」結構確屬「吡
11 唑[4, 3-d]嘧啶-7-酮」之誤記，更正符合核准時專利
12 法第67條第1項第3款及第2、4項之規定。

13 (8)關於刪除原請求項3，並未超出誤譯訂正後之申請本所
14 揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公
15 告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項
16 第1款及第2、4項之規定。

17 (9)關於將請求項1之藥學組成物限縮為口服藥學組成物；
18 刪除所請R1為乙基；刪除R2為C1-C2烷基，即限縮R2為C
19 3烷基；刪除R3為C3烷基，即限縮R3為C2烷基；刪除R4
20 為經NR5R6取代之乙醯基、經NR5R6取代之羥乙基、R5和
21 R6與連接之氮原子一同形成嗎啉基，即R4限縮為SO2NR9
22 R10基；刪除R12為氫、C2-C3烷基、(羥基) C2-C3烷
23 基，即R12限縮為C1烷基；所請更正屬申請專利範圍之
24 減縮，並未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦
25 未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利
26 範圍，符合核准時專利法第67條第1項第2款及第2、4項
27 之規定。

28 (10)關於請求項1中式(I)化合物對R9與R10所形成之取代
29 基的記載，由原記載之「4-N(R12)-吡咩基」，更正
30 為「4-N(R12)-六氫吡咩基」，查系爭專利說明書第2
31 -1頁、第7頁第18至19行、第9頁倒數第1行、第11頁第4

至5行，對應於式（I）化合物對R9與R10所形成之取代基均記載為「4-N（R12）-六氫吡嗪基」，且系爭專利說明書第11至12頁所例示之6個相關化合物，對應於式（I）化合物對R9與R10所形成之取代基之位置均記載為「六氫吡嗪」類取代基。又系爭專利申請人於85年7月27日補充之附件1（a）第2-1、2-2、3、4及5頁所例示之相關化合物，對應於式（I）化合物對R9與R10所形成之取代基之位置均為「六氫吡嗪」類取代基之化合物，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視系爭專利說明書及申請專利範圍所揭露的內容，可輕易察覺原請求項1記載之「4-N（R12）-吡嗪基」應為「4-N（R12）-六氫吡嗪基」之誤記。又原請求項1之式（I）化合物中當R4為SO₂NR₉R₁₀時，由於R₉R₁₀與連接彼之氮原子係一同形成「4-N（R12）-吡嗪基」，其該「4-N（R12）-吡嗪基」取代基是否存在有所爭議，惟「吡嗪」環具有三個雙鍵，而有機化合物中氮原子可以三鍵形式穩定存在，故該「吡嗪」環上之氮原子因已符合三鍵結狀態，無法與SO₂鍵結。系爭專利說明書記載內容，系爭專利權人之真意即欲保護式（I）化合物中R4為SO₂NR₉R₁₀時，由於R₉R₁₀與連接彼之氮原子係一同形成「4-N（R12）-六氫吡嗪基」之化合物範圍，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據說明書、申請專利範圍或圖式的整體內容亦可察覺公告時系爭專利請求項1之式（I）化合物結構有明顯錯誤，故審究系爭專利權人原意該「4-N（R12）-吡嗪基」應為「4-N（R12）-六氫吡嗪基」。因此，原請求項1記載「4-N（R12）-吡嗪基」確屬「4-N（R12）-六氫吡嗪基」之誤記，符合核准時專利法第67條第1項第3款及第2、4項之規定。

- (11)關於將公告時請求項2由附屬項更正為獨立項，公告時請求項2係為公告時請求項1之附屬項，故就該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解，公告時請求項2自

包含公告時請求項1之全部技術特徵【如式(I)化合物】，而公告時請求項2又具體限定式(I)化合物下位概念之具體化合物，惟為避免公告時請求項2範圍解讀上之困難，故將公告時請求項2由附屬項更正為獨立項，屬不明瞭記載之釋明，且更正後未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定。

(12)關於就公告時請求項2所請範圍之限縮，查公告時請求項2為公告時請求項1之附屬項，所請範圍為式(I)化合物之具體例示化合物，限制其中之藥學組成物為口服藥學組成物，另保留原請求項2所請第3個化合物「5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-六氫吡嘧啶磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-吡啶酚[4,3-d]嘧啶-7-酮基」，並刪除其他所請化合物。該更正內容係就公告時請求項2所請範圍之限縮，確屬申請專利範圍之減縮，未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項第2款及第2、4項之規定。

(13)關於公告時請求項2記載之「4-甲基-六氫吡嘧啶磺醯基」更正為「4-甲基-1-六氫吡嘧啶磺醯基」，查「4-甲基-1-六氫吡嘧啶磺醯基」之相關記載，可見於申請時說明書第11頁第17至19行，且系爭專利申請人於85年7月27日補充之附件1(a)第2-1頁實例12及第4頁實例33所例示之化合物，亦均揭露「4-甲基-1-六氫吡嘧啶磺醯基」之取代基結構的化合物，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書所揭露的內容，可理解將公告時請求項2記載之「4-甲基-六氫吡嘧啶磺醯基」之取代基命名標註磺醯基於六氫吡嘧啶之取代位置後更正為「4-甲基-1-六氫吡嘧啶磺醯基」，確為不明瞭記載之釋明。又公告時請求項2為請求項1之附屬項，所請範圍除

包括公告時請求項1的全部技術特徵外，另具體限定式（I）化合物的種類，而由公告時請求項1之記載可知，式（I）化合物中當R4為SO₂NR₉R₁₀時，由於R₉R₁₀與連接彼之氮原子係一同形成「4-N（R₁₂）-吡嗪基」，然因誤記而可經更正為「4-N（R₁₂）-六氫吡嗪基」，如前所述，則SO₂應連接在「六氫吡嗪」環的氮上；惟六氫吡嗪基只有兩個氮原子在其環上，且由於甲基連接到六氫吡嗪環的第4位置的氮上，可得磺醯基應係連接至六氫吡嗪環之第1位置的氮上，故該發明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，應可輕易瞭解「4-甲基-1-六氫吡嗪磺醯基」為「4-甲基-六氫吡嗪磺醯基」之不明瞭記載之釋明，該更正內容並未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法第67條第1項第4款及第2、4項之規定。

- (14)關於公告時請求項2記載之「吡唑酚[4，3-d]嘧啶-7-酮基」更正為「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」，查公告時請求項2為請求項1之附屬項，所請範圍除包括公告時請求項1的全部技術特徵外，另具體限定式（I）化合物的種類，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由公告時請求項1之式（I）化合物的結構式可知其為「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」類化合物，是以，公告時請求項2之具體化合物係為式（I）化合物之下位概念，理應包括其「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」結構，且參酌系爭專利說明書第4頁第1段之記載為系爭發明係為「pyrazolo[4，3-d] pyrimidin-7-ones」化合物之應用，且依有機化學規定之化合物命名方式，該「pyrazolo[4，3-d] pyrimidin-7-ones」亦命名為「吡唑[4，3-d]嘧啶-7-酮」。因此，公告時請求項2具體化合物所記載的「吡唑酚[4，3-d]嘧啶-7-酮基」官能基確屬「吡唑[4，3-

01 d]「嘧啶-7-酮」之誤記，該更正內容並未超出誤譯訂正
02 後之申請本所揭露之範圍，亦未導致實質擴大與變更誤
03 譯訂正後之公告本之申請專利範圍，符合核准時專利法
04 第67條第1項第3款及第2、4項之規定等情，將判斷而得
05 心證之理由記明於判決，並敘明上訴人主張如何不足以
06 採取（見原判決第42頁至第54頁），經核與卷內事證並
07 無不符，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等
08 違背法令情事。而原判決就系爭專利請求項2變更為獨
09 立項，究屬不明瞭記載之釋明或申請專利範圍減縮，認
10 定縱與原處分機關有異，因二者均屬得更正申請專利範
11 圍之態樣，准許更正之結論並無不同，上訴意旨指摘原
12 判決就此認為屬不明瞭記載之釋明，與被上訴人智慧局
13 認定屬申請專利範圍減縮而准予更正不同，違反證據法
14 則云云，並非可採。

- 15 4. 又說明書已將發明界定於某技術特徵，但申請專利範圍並未
16 配合界定，可將申請專利範圍予以減縮，使與說明書一
17 致，屬申請專利範圍有過廣而予減縮之情形，符合申請專
18 利範圍之減縮之事項。查系爭專利之說明書討論習知有關
19 勃起不能之治療，已指出「對男性具有很好控制的臨床試
20 驗報告很少，而且口服藥物的效果也很低」，也指出習知
21 的標準治療是直接將藥物注射入陰莖，然而會有陰莖的疼
22 痛、持續勃起症及纖維症等副作用；如今這些已被發現的
23 化合物在用來治療勃起不能時竟有效，而且這些化合物可
24 口服給藥，因此可避免因在海綿體內給藥的缺點（見原判
25 決第23頁、第24頁）。因「藥學組成物」之投藥方式有多
26 種，而口服投藥僅為其中一種，故更正後將「藥學組成
27 物」限定於「口服藥學組成物」，確屬申請專利範圍之減
28 縮，且所增加之「口服」技術特徵，顯係對原所請範圍之
29 限縮，但仍可達成以式（I）化合物治療陽痿之目的，並
30 無上訴人所稱更正後請求項之發明無法達成或減損更正前
31 請求項之發明目的之情形。原判決認定參加人更正藥學組

成物限定於口服藥學組成物，屬於專利範圍減縮，並未導致實質擴大或變更申請專利範圍，自無不合。而專利權人就請求項減縮之更正，於舉發審查時提出，通常即係為避免專利被舉發成立。申請專利範圍之更正，係專利權人於面臨舉發證據時，得用以防免其專利權被撤銷之有效防禦方法。上訴人主張系爭專利之更正將口服給藥加入請求項中係增加技術特徵而屬實質變更，若認口服之更正未增加技術特徵，則系爭專利不因口服投藥而具進步性云云，尚非的論。

5. 至於上訴人於原審所為禁反言之主張，係稱「系爭專利固然曾將『口服用藥』列入申請專利範圍，但之後已自行刪除，依禁反言原則，系爭專利不得再主張該申請專利範圍（參102年3月4日舉發補充理由第35-36頁第1點）」（見原審108年度行專更一字第6號卷一第274頁），其102年3月4日舉發補充理由第35-36頁第1點僅進一步說明「……原告既不就『口服用藥』申請專利保護，甚至其係曾將『口服用藥』一度列為申請專利範圍，之後再予以刪除，按禁反言原則之適用，原告不得再主張專利（請參見系爭專利申請案於民國84年5月23日補充資料之附件三之申請專利範圍第6項）」。惟禁反言原則，本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。專利法上禁反言，係就專利權保護範圍解釋之調和限縮，以保護第三人對專利公示外觀等既有法秩序信賴之權益，避免專利權人對於專利權範圍之主張反覆，例如為防止專利權藉「均等論」重為主張專利申請至維護過程任何階段或文件已被限定或排除之事項。本件原核准公告之系爭專利並未限定投藥方式，「藥學組成物」之投藥方式有多種，而口服投藥僅為其中一種，故更正後將「藥學組成物」限定於「口服藥學組成物」，屬申請專利範圍之減縮，且所增加之「口服」技術特徵，顯係對原所請範圍之限縮，並未導致實質擴大

或變更申請專利範圍，合於專利更正之要件，已如前述。而專利專責機關於核准更正後，應公告其事由（專利法第68條第2項規定參照），對於第三人對專利公示外觀等既有法秩序信賴之權益並無影響。原判決認定本件並無禁反言原則之適用，自無不合。

6. 專利專責機關智慧局對專利有效性案件，為求審查迅速，公平正確，依職權訂定專利審查基準供其指定之審查人員有明確之遵循標準。依我國現行行政程序法對行政命令僅分為法規命令及行政規則的二分法，專利審查基準既為主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。雖然審查基準之內容並非只有單一內容，有解釋性之行政規則，也有作為判斷基準之行政規則，甚至有裁量性的基準。不過既為行政規則，依憲法第80條規定，行政法院法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，當然不受行政機關所訂定之行政規則之拘束；易言之，客觀法律解釋權限，應歸屬法院而非行政機關。法院對於法律解釋應有最終具有拘束性的解釋權，法院作成的裁判也應基於其自身對法律的確信，不應受行政機關訂定行政規則之拘束，行政規則也不應成為審判時法律基準（但若係裁量基準，則因基於平等原則所衍生之行政自我拘束原則應予除外）。縱使法院引用審查基準內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示合法適當之法律見解而為法院作成之法律解釋內容，並非受行政機關訂定行政規則之拘束。從而，上訴意旨指摘原判決未以最新版即2019年版專利審查基準判斷本件更正是否合法，適用法規顯有錯誤云云，自非可採。

7. 其餘上訴意旨就原判決認定更正合於法律規定部分，雖指稱原判決違背法令，惟經核僅係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，並非可採。

01 (三)關於專利有效性部分：

02 1. 按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
03 定。」專利法第71條第3項定有明文。查系爭專利係於83
04 年5月14日申請，核准審定日為85年11月13日，故系爭專
05 利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21
06 日修正公布之專利法為斷。次按利用自然法則之技術思想
07 之高度創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明
08 專利，為核准審定時專利法第19條、第20條第1項所明
09 定。又發明如於申請前已見於刊物或已公開使用，或有相
10 同之發明或新型申請在前並經核准專利，或申請前已陳列
11 於展覽會者，或如係「運用申請前既有之技術或知識，而
12 為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取
13 得發明專利，復為同法第20條第1項第1款至第3款及第2項
14 所明定。而發明專利權違反上開專利法之規定者，任何人
15 得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利
16 有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法
17 應由舉發人附具證據證明之。

18 2. 關於上訴人主張系爭專利不具產業上利用性一節，原判決
19 已敘明，系爭專利之發明係指用於治療陽痿之一系列式
20 (I) 化合物，屬於醫藥產業之應用，觀諸系爭專利說明
21 書已清楚揭露該式I化合物之馬庫西化合物通式，並界定
22 該通式之官能基範圍，而式I化合物本身即為cGMP PDE
23 (磷酸二酯酶)之強力抑制劑，對於式I化合物之製備方
24 法及抑制cGMP PDE及cAMP PDE之體外試驗方法，且有關它
25 們藥學上的成分和人體使用時的給藥途徑，亦記載於所引
26 述EP-A-0463756及EP-A-0526004內容〔參系爭專利說明書
27 第12頁第14-19行〕，另外，系爭專利說明書第14、15頁
28 記載一個初步的研究正在進行，期望能分離及確定與人類
29 海綿體鬆弛有關之cGMP PDE，其中包括揭露詳細之試驗步
30 驟且認定本發明中特別好的化合物之一對cGMP專一性高之
31 PDE V具有良好之抑制性，推測海綿體組織及陰莖勃起與c

GMP提高有關〔系爭專利說明書第15頁第4-11行〕，亦記載相關老鼠及狗之相關毒理試驗結果並未顯示毒性作用〔系爭專利說明書第15頁第12-18行〕及在男人中，已將特定特別好的化合物對自願者作研究以口服單一劑量及多劑量兩者試驗。並且，更從病人的研究確定這些特定特別好的化合物中有一種對陽痿病人可誘使陰莖勃起〔系爭專利說明書第15頁第19-22行〕，系爭專利說明書第16頁第3-6行揭露口服為最佳途徑，對典型男性而言，每天給予此化合物5到75毫克是較佳劑量，此外，基於核准當時適用之83年專利法第44條第1項第3款及第4項規定，對於補充或修正規定，係不得變更申請案之實質，故於審查過程中，申請檢附之84年5月23日補充資料（附件1）、85年7月27日檢附附件1（a）及2（a）之中文藥理數據及85年9月21日檢附附件1A中文補充資料，由於僅是於審查過程中進一步提出特定式（I）化合物對於PDE V之選擇性及人體臨床數據，補充證明原來的效果，不會導致變更申請案實質之情形符合83年專利法第44條第1項第3款及第4項關於補充或修正之規定，故上開所提呈之補充資料可視為說明書之補充修正，而前開附件1揭露以UK-92480所進行之雙盲、不規化，以安慰劑作對照組之臨床試驗，證實UK-92480以口服方式給藥後具有對於治療男性勃起障礙之功效，附件1A則說明該UK-92480之結構對應式I化合物而論，其結構為式（I）化合物中R1為甲基，R2為正丙基，R3為乙基及R4為S02-六氫吡啶-CH3之代表化合物，綜上，系爭專利說明書已揭露系爭專利之發明之全部技術特徵，並可支持式（I）化合物具有預期達成治療陽痿病人之功效，尚難認系爭專利說明書之記載屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或有技術手段但顯然不能達成目的之構想者，是以系爭專利非屬未完成之發明，自具產業上利用性。原判決並就上訴人主張系爭專利申請時所呈送之說明書，並未提供口服實驗的方法及結果，足以佐證式（I）化合物可

01 用於治療或預防雄性動物之勃起不能，且技藝人士也無法
02 得知特定特別好的化合物及所稱某一種化合物究竟為何，
03 申請人雖提出84年5月23日補充之中文資料、85年7月27日
04 補充之中文藥理數據、85年9月21日補充之中文補充資
05 料，然該等資料已超出原說明書或圖示範圍而屬實質變
06 更，不得視為說明書之一部分，更不得以之證明系爭專利
07 為已完成之發明，是系爭專利屬未完全發明，不具產業利
08 用性云云，如何不足採，詳予論駁（見原判決第55頁至第
09 62頁），核無違誤。上訴意旨仍執原審不採之陳詞，指摘
10 原判決有違83年專利法第44條第1項第3款、89年版專利審
11 查基準第四章規定云云，自非可採。

- 12 3. 原判決關於上訴人提出之舉發證據，是否足認系爭專利不
13 具新穎性一節，已於判決中詳加說明：(1)證據4未揭示系
14 爭專利請求項1式(I)化合物可以口服治療或預防雄性動
15 物（包括男人）之勃起不能，故證據4不足以證明系爭專
16 利更正後請求項1不具新穎性；證據4未揭示系爭專利請求
17 項2之化合物可以口服治療或預防雄性動物（包括男人）
18 之勃起不能，是以，證據4不足以證明系爭專利更正後請
19 求項2不具新穎性。(2)證據13並未揭露請求項1之式(I)
20 化合物及上開式(I)化合物可以口服治療或預防雄性動
21 物（包括男人）之勃起不能，故證據13不足以證明系爭專
22 利更正後請求項1不具新穎性；證據13並未揭露系爭專利
23 請求項2之化合物及該化合物可以口服治療或預防雄性動
24 物（包括男人）之勃起不能，是以，證據13不足以證明系
25 爭專利更正後請求項2不具新穎性。(3)證據19並未揭露請
26 求項1之式(I)化合物及上開式(I)化合物可以口服治
27 療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，故證據19不
28 足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性；證據19並
29 未揭露系爭專利請求項2之化合物及上開化合物可以口服
30 治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，是以，證
31 據19不足以證明系爭專利更正後請求項2不具新穎性（見

01 原判決第63頁至第65頁），經核並無不合。又本院為法律
02 審，依行政訴訟法第254條第1項規定，原則上應以高等行
03 政法院判決確定之事實為判決基礎，故於高等行政法院判
04 決後，不得主張新事實或提出新證據方法而資為向本院提
05 起上訴之理由。觀諸上訴意旨除援引於原審已主張而為原
06 判決不採之陳詞，主張證據4、13、19可以證明系爭專利
07 不具新穎性外，另主張舉發證據10足以證明系爭專利更正
08 後請求項不具新穎性云云（見上訴理由(三)狀，見本院卷一
09 第345頁），惟上訴人於原審僅主張證據4、13、19可以證
10 明系爭專利不具新穎性，並未主張證據10可以證明系爭專
11 利不具新穎性，此有上訴人於原審準備程序期日、言詞辯
12 論期日提出之簡報資料可證（見原審108年度行專更(一)字
13 第6號卷三第110頁至第117頁、第498頁至第502頁）；則
14 此部分主張核屬於法律審提出新事實，尚非本院所能加以
15 審酌。上訴人主張原判決關於系爭專利具新穎性之認定違
16 法，要非可採。

- 17 4. 審定時專利法第20條第2項雖規定，發明係「運用申請前
18 既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成
19 時」，不得申請取得發明專利。但判斷進步性時，應依發
20 明所屬技術領域，以熟習該項技術者之觀點，依據申請當
21 時之技術水準，作客觀之判斷，避免因瞭解技術內容後，
22 以「後見之明」對發明之進步性作成偏低之評斷，率以能
23 輕易完成而認定發明不具進步性。經查：

24 (1)關於證據4、13及19之組合，是否足以證明系爭專利更
25 正後請求項1及2不具進步性？

- 26 ①原判決已說明證據4未揭露可口服投藥用以治療勃起
27 不能，且證據13及證據19均無法彌補證據4之不足，
28 則發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據
29 4、13、19之組合，無法以一般例行性試驗而輕易完
30 成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、13、19
31 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步

01 性；該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證
02 據4、13、19之組合，無合理動機選擇證據4之式
03 (I) 化合物嘗試口服投藥用於治療或預防勃起不
04 能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之
05 醫療功效，是證據4、13、19之組合不足以證明系爭
06 專利更正後請求項2不具進步性。

07 ②原判決並針對上訴人主張證據4已教示系爭專利化合
08 物可以口服，系爭專利沒有證實系爭專利化合物口服
09 投藥治療勃起不能，不會產生副作用，副作用為醫藥
10 品上市許可的考量，而非專利申請須探究之問題，系
11 爭專利申請所欲解決之問題並非探討系爭專利化合物
12 是否可以口服，而是系爭專利化合物可以治療勃起不
13 能，是否能口服作為進步性的特徵，實為誤解一節，
14 敘明證據4雖揭露其式(I)化合物可藉由口服方式治
15 療心絞痛、高血壓或充血性心衰竭，但未揭露可以口
16 服治療男性勃起障礙不能，故證據4並未揭露可口服
17 投予系爭專利之式(I)化合物用以治療男性勃起不
18 能，又副作用並非僅為藥物查驗登記才得考量，於專
19 利發明之有效性判斷上，若口服cGMP PDE VA抑制劑
20 會導致產生副作用之可能性，自然該項技術者不會有
21 合理動機採取口服投藥之方式，故副作用當然可為專
22 利申請時所須探討之技術問題。

23 ③原判決就被上訴人智慧局認為可從證據10、13、19內
24 容得知cGMP PDE V抑制劑可用於治療陰莖勃起，而證
25 據4也是揭示cGMP PDE V抑制劑，該證據4說明書揭示
26 7個特別佳化合物，實施例12化合物就是西地那非，
27 試驗數值則是使用證據32所提供數值證明，故該項技
28 術者從這7個化合物去挑選，所以是從一小範圍中挑
29 一個比較有活性之化合物，這是例行工作就可以進
30 行，不具困難度等一節，原判決已論明：該發明所屬
31 技術領域中具有通常知識者可理解證據4之化合物具

有抑制分離自兔子血小板及大鼠腎臟之cGMP PDE V功效，並無法合理預期對於其他動物，甚至是人類之陰莖海綿體部位之cGMP PDE V同樣具有抑制作用，且證據4之化合物是否可以抑制人類陰莖海綿體組織中之cGMP PDE V未知，需經過度試驗方能確認，故被上訴人智慧局之主張並不足採。

④就被上訴人智慧局認為，證據4已經揭示系爭專利化合物可以口服，且也沒有口服上的困難度，就製藥界或所屬技術領域通常知識者來講，發現可能用在治療陽痿上時，第一個想法就是用來做口服用藥，故系爭專利不具有進步性等一節，原判決已說明：證據4說明書僅揭露化合物可口服用以治療心絞痛、高血壓或充血性心衰竭，並非用以口服治療男性勃起不能，且就該項技術者而言，使用證據4化合物用以口服治療男性勃起不能，而不會導致病人產生其他副作用，是相當困難的（以上見原判決第65頁至第77頁）。

(2)關於證據4、10、13及19之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項1及2不具進步性？

原判決已敘明，證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前述，又證據10未揭露口服投予cGMP PDE V抑制劑用以治療勃起不能之技術內容，且由於不同結構之cGMP PDE V抑制劑對於不同物種體內各組織之cGMP PDE V抑制能力有別，自無合理動機使用證據4之式（I）化合物用以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，證據10並無法彌補證據4之不足，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據4、10、13、19之組合並無法以一般例行性試驗而輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、10、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、10、13、19之組合，無合理動機選

擇證據4之式（I）化合物嘗試以口服投藥用於治療或預防勃起不能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之醫療功效，是證據4、10、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項2不具進步性（見原判決第77頁至第80頁）。

(3)關於證據4、52、13及19之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項1及2不具進步性？

原判決已說明，證據4、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如上述，又證據52未揭露可以口服投藥形式藉以治療勃起不能，證據52並無法彌補證據4之不足，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、52、13、19之組合，並無法以一般例行性試驗而輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明，故證據4、52、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據4、52、13、19之組合，無合理動機選擇證據4之式（I）化合物嘗試口服投藥用於治療或預防勃起不能，亦無法合理預期產生口服治療或預防勃起不能之醫療功效，綜上，證據4、52、13、19之組合不足以證明系爭專利更正後請求項2不具進步性（見原判決第80頁至第83頁）。

(4)上訴意旨與原判決就系爭專利是否具進步性認定相關部分：

①上訴人雖主張原判決理由先稱證據4未揭露系爭專利可以上開式（I）化合物口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之技術特徵云云，卻又於第72頁認定證據4有揭露口服之服用方式，判決理由前後矛盾云云。惟原判決第64頁之說明為「證據4所揭露之化合物可呈現對cGMP PDE之選擇抑制作用，而對於cAMP PDE不具抑制作用，藉由cGMP PDE之選擇抑制作用可以治療各種心血管失調症（參證據4第4頁第1-

5行），惟並未揭示該上開式（I）化合物可以口服治療治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能。」、原判決第72頁則係說明「證據4式（I）化合物雖相似於系爭專利之式（I）化合物，惟證據4之說明書第14頁倒數第1-5行揭露『於心絞痛、高血壓或充血性心衰竭之治療性或預防性治療時投予人類，化合物之『口服』劑量通常在每天4-800毫克範圍。』，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解式（I）化合物係可能以口服投藥方式治療心絞痛、高血壓或充血性心衰竭，並非如系爭專利之發明可口服治療男性勃起障礙不能。」原判決此二段文字重點均不在說明證據4是否揭露口服之方式，而係說明證據4所揭露為選擇性PDE抑制劑，其選擇性是針對cGMP PDE抑制與cAMP間之選擇性，而非PDE同功能酶（PDE I、PDE III、PDE V等）的活性。證據4並沒有提供關於系爭專利化合物特徵在PDE I與PDE V間選擇性信息，也沒有揭露其可治療或預防勃起障礙。上訴意旨就原判決之論述，斷章取義指摘判決理由矛盾，並非可採。

②上訴意旨指摘原判決漏未斟酌證據53作為前述3組證據之補強證據一節，經查舉發證據53係關於海綿體內直接注射Papaverine的局部投藥，而Papaverine是舉發證據13第154頁表IV所列化合物之一，適足以證明系爭專利申請前，勃起功能障礙之標準治療為以注射之方式局部投藥，並無法補強前述證據教示之不足。

③至於其餘關於系爭專利不具進步性之主張，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，仍無可採。

(四)綜上，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴人猶執陳詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

01 六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
02 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
03 主文。

04 中 華 民 國 111 年 7 月 14 日

05 最高行政法院第二庭

06 審判長法官 帥 嘉 寶

07 法官 鄭 小 康

08 法官 林 玫 君

09 法官 李 玉 卿

10 法官 洪 慕 芳

11 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

12 中 華 民 國 111 年 7 月 14 日

13 書記官 張 玉 純