

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第57號

民國112年9月7日辯論終結

原告 同泰電子科技股份有限公司

代表人 曾子章

訴訟代理人 陳寧樺律師

黃宣瑀律師

楊宛臻律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 許哲睿

陳穎慧

參加人 培英半導體有限公司

代表人 李蕙如

訴訟代理人 李永裕律師

複代理人 王怡茹律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國111年8月3日經訴字第11106306310號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

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

一、事實概要：緣參加人前於民國107年11月28日以「窄槽發光二極體載板」向被告機關申請新型專利，經被告編為第107216159號為形式審查後，准予專利，並發給新型第M578022號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告以參加人非系爭專利之申請權人，系爭專利有違核准時專利法第119條第1項第3款規定為由，對之提起舉發，經被告審查後，認原告並非同法第119條第2項規定之「利害關係人」，以111年3月31日(111)

01 智專三(二)04192字第00000000000號專利舉發審定書為「請求
02 項1至3舉發駁回」之處分；原告對前開處分不服，提起訴
03 願，復經經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法
04 提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決
05 定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有
06 損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

07 二、原告主張略以：系爭專利舉發事件之裁判涉及參加人是否並
08 非系爭專利申請權人及伊是否為利害關係人等爭議，而有關
09 系爭專利所有權歸屬，伊已另案提起民事訴訟，該案將對系
10 爭專利實際發明人李家銘與伊之間聘僱契約書約定，系爭專
11 利應否歸屬於伊所有，以及依專利法第7條規定，系爭專利
12 是否應歸屬伊等爭點進行審理。前開爭點均為判斷參加人是
13 否為系爭專利申請權人之先決問題，此申請權歸屬之私權問
14 題，應俟民事法院作出判斷，目前該私權爭議已繫屬於最高
15 法院。詎被告及訴願機關僅以舉發初期事證為判斷，顯有違
16 反行政程序法第9條、第36條及第43條規定。證人李遠智與
17 參加人之代表人李家銘具有相同利害關係，其所為證詞自有
18 偏頗之虞。而伊所提出之簽核單、勞工保險投保紀錄、扣繳
19 憑單、人事任命單、聘僱契約及管理顧問契約等，及伊公司
20 員工證詞，均可證明李家銘為伊之受僱人，系爭專利為李家
21 銘受雇期間所為職務上發明，伊自屬系爭專利之申請權人等
22 語。聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告就證書號第
23 M578022號「窄槽發光二極體載板」新型專利案應作成全部
24 專利權撤銷之審定。

25 三、被告則略以：以新型專利權人為非新型專利申請權人提起舉
26 發者，限於利害關係人始得為之。原告所提證據2至9皆無法
27 認定系爭專利為原告前員工李家銘職務上創作，亦無法認定
28 有利用他人名義申請系爭專利。又本院109年度民專訴字第9
29 1號判決無法證明原告與李家銘有僱傭關係，更與系爭專利
30 之當前專利權人(即參加人)與創作人李蕙如無關，故無法認
31 為原告係利害關係人，自應駁回其舉發。又縱使後續民事判

01 決認定原告與李家銘具有僱傭關係，亦未必與系爭專利之當
02 前專利權人與創作人有關，故原告主張應俟民事判決確定云
03 云，亦非可採等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

04 四、參加人略以：原告雖有另提民事訴訟，惟民事判決就權利之
05 判斷並無拘束行政法院或第三人之效力，原告於本案既主張
06 參加人非系爭專利之申請權人，自應先審究原告是否為利害
07 關係人而得否提起本件舉發，不以另案民事訴訟是否認定原
08 告為專利申請權人為先決問題。原告所提聘僱契約書中並無
09 薪資、職稱、職務內容、工時等約定，無法證明其與李家銘
10 間具有僱傭關係。又原告雖提出曾於107年1月5日至108年7
11 月18日為李家銘投保資料，惟伊在107年1月1日至同年10月4
12 日亦有為李家銘投保，是原告前開勞保資料仍不足以證明其
13 與李家銘間有僱傭關係。至原告所提證據3專利權清單、證
14 據5同意書及附件、證據9補充資料影本均無系爭專利，證據
15 6及證據7係參加人與訴外人諾沛半導體有限公司(下稱諾沛
16 公司)之公司登記資料，證據8未顯示來源出處，均無法證明
17 原告為利害關係人。另新北地方檢察署111年度偵字第6874
18 號不起訴處分書、本院109年度民專訴字第91號、111年度民
19 專上字第20號判決均認為李家銘與原告間無僱傭關係，系爭
20 專利為李家銘個人發明，非職務上發明，且李家銘向客戶所
21 提出之「同泰電子LED載板創新製程技術說明」簡報未揭露
22 系爭專利技術特徵，系爭專利非李家銘職務上創作，不歸原
23 告所有，原告所為主張自無理由等語置辯。聲明：駁回原告
24 之訴。

25 五、本件之爭點：

26 系爭專利請求項1至3有無違反專利法第119條第1項第3款(新
27 型專利權人為非新型專利申請權人)之規定？

28 六、得心證之理由：

29 (一)按以新型專利權人為非新型專利申請權人提起舉發者，限於
30 利害關係人始得為之，系爭專利核准時專利法第119條第2項
31 定有明文。次按是否具備利害關係人資格，若相對人並無爭

01 執且審查委員認為不致發生問題時，可不對利害關係進行調
02 查，而逕行實質審查，並於審定書上記載相關之事由。例
03 如，異議人或舉發人主張其為雇用人，系爭專利屬職務上所
04 完成之發明，依本法第五條、第七條對專利申請權人加以爭
05 執，而受雇人也不爭執利害關係時，即可進行實質要件之審
06 查。反之，若相對人對利害關係與否有所爭執時，原則上應
07 進行合理程度之調查並為形式上之判斷，若認定其並未具有
08 利害關係時，將以當事人不適格之理由審定駁回，此有被告
09 機關101年2月6日版專利審查基準第一篇第九章第二節□(三)
10 「關於利害關係之審理」段內容可參。另被告機關112年7月
11 1日施行之專利審查基準第五篇第1章第5-1-2頁亦明載：舉
12 發人主張其為利害關係人，應於舉發申請書敘明並提出佐
13 證。舉發人敘明其為利害關係人，但未附具證明文件或佐證
14 形式不明顯者，應通知限期補正，逾限未補正或未申復者，
15 應為「舉發不受理」之處分。例如舉發人主張其為專利權人
16 之雇用人，且系爭專利為受雇人於職務上所完成之創作，專
17 利申請權應歸屬雇用人者，應於申請書中敘明其為利害關係
18 人，並提出系爭專利完成時僱傭關係存在之證明文件，其未
19 附具證明文件者，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發
20 不受理」之處分。若舉發人已提出其具有利害關係之證明文
21 件，僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係
22 之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應
23 為「舉發駁回」之審定，可資參照。再按所謂利害關係人，
24 乃指法律上利害關係人，即某人行為的結果，導致其他人的
25 權利或法律上利益受影響，則該其他人即為該行為之法律上
26 利害關係人。是綜觀前述規範意旨，有關是否為利害關係人
27 之審查，係採合理程度之調查及形式上之判斷，而所謂證據
28 力是否充足，原則上係以前述標準為形式上判斷即足，不以
29 高密度之審查為必要。

30 (二)本件原告依專利法第119條第1項第3款規定提起本件舉發，
31 係主張系爭專利係其前員工李家銘利用自己名義作為專利申

01 請人提出申請，依核准時專利法第7條第1項規定，系爭專利
02 之申請權及專利權自應歸屬原告等語，並提出附件1系爭專
03 利說明書影本、附件2聘僱契約書(立契約書人為原告與李家
04 銘)、附件3新型專利權清單、附件4勞工保險之「e化服務系
05 統：投保單位網路申報及查詢作業」網頁查詢結果資料、附
06 件5李家銘簽署之同意書、附件6諾沛公司基本資料網頁影
07 本、附件7參加人公司基本資料網頁影本、附件8李家銘提供
08 之附表一、二影本及附件9李家銘提供之補充資料說明影本
09 等為證(N01卷第23頁至第21頁背面)。茲依原告所提附件2聘
10 僱契約書所載，李家銘自107年5月1日起受聘於原告，聘僱
11 契約書第一章第二條第1項約定：「凡乙方(即李家銘)於職
12 務上有關之一切發明，其專利權為甲方(即原告)所有，乙方
13 於職務無關之發明，其專利權為乙方所有，但該發明係利用
14 甲方資源或經驗時，甲方有權得使用該發明於其事業或其關
15 係企業之事業…」、第2項約定「乙方因職務上所獲致之資
16 料、研究成果、著作等權利，均為甲方所有，乙方非經甲方
17 許可，不得任意對外發表。」(N01卷第13頁及背面)；另依
18 附件4勞工保險之「e化服務系統：投保單位網路申報及查詢
19 作業」網頁查詢結果資料所示，李家銘於107年5月1日由原
20 告申報加保，至108年7月18日始辦理退保(N01卷第9頁)。是
21 綜觀前述資料，可知李家銘自107年5月1日起確有受僱於原
22 告之事實。而系爭專利係於107年11月28日提出申請，申請
23 人列名為參加人，創作人則列名為李蕙如(N01卷第18頁)。
24 原告主張李蕙如乃李家銘之配偶，而由李蕙如擔任負責人之
25 培英公司(即參加人)於系爭專利申請之前，未曾有申請專利
26 之紀錄，參加人就前開事實並未否認或提出證據反駁，是由
27 前述證據所顯示之外部法律關係而言，倘系爭專利確為李家
28 銘任職原告期間所為之職務上創作，則原告依據契約關係所
29 得主張之專利申請權及專利權即有可能因李家銘或參加人之
30 行為而受有影響，原告就系爭專利申請權及專利權之歸屬自
31 具有法律上利害關係，非僅事實上或經濟上之利害關係而

01 已。原告因此認為系爭專利為李家銘任職原告期間之職務上
02 創作，依前揭聘僱契約書約定主張其為系爭專利之專利申請
03 權人及專利權人，並援引專利法第119條第1項第3款規定提
04 起本件舉發，堪認其就何人為系爭專利申請權人及專利權歸
05 屬爭議問題間存在利害關係、確為本件舉發申請之利害關係
06 人一節提出可即時調查之證據以為釋明，其所提交之證明文
07 件或佐證形式上亦無不明顯或證據力不足情形。

08 (三)參加人辯稱原告雖提出於107年1月5日至108年7月18日為李
09 家銘投保之資料，惟伊在107年1月1日至同年10月4日亦有為
10 李家銘投保，是原告前開勞保資料仍不足以證明其與李家銘
11 間有僱傭關係云云。惟參加人前開主張縱認屬實，亦僅能證
12 明原告及參加人為李家銘投保期間存在重疊之事實，尚難因
13 此否認原告與李家銘間之聘僱契約書及勞保期間之形式上真
14 正。另被告及參加人雖主張原告所提附件3專利權清單、附
15 件5同意書及附件、附件9補充資料影本均無系爭專利之記
16 載，故無法認為原告係系爭專利之利害關係人云云。惟查，
17 有關職務上之發明認定，並不以是否列載於書面文件為判斷
18 依據，而係以創作之期間以及創作之內容是否與任職期間之
19 職務性質具備關聯性為斷，縱使專利權清單上未記載系爭專
20 利，亦不得因此遽以認定系爭專利非職務上創作，是被告及
21 參加人前開主張，均非可採。至李家銘向客戶所提出之「同
22 泰電子LED載板創新製程技術說明」簡報內容是否揭露系爭
23 專利技術特徵，系爭專利是否屬於李家銘職務上創作，均有
24 待進行比對等實體判斷，與原告所提證據是否足以釋明其為
25 利害關係人，得否依專利法第119條第1項第3款規定提起本
26 件舉發無涉。

27 七、綜上所述，本件原告就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬
28 爭議問題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據以為釋
29 明，被告機關以原告並非專利法第119條第2項規定之「利害
30 關係人」為由，程序上為「請求項1至3舉發駁回」之處分，
31 尚嫌速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴

01 訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判
02 決撤銷訴願決定及原處分。又系爭專利之全部或部分是否為
03 原告受僱人李家銘任職於原告期間所為之職務上創作，有待
04 被告機關依據當事人提出相關創作記錄與系爭專利進行實體
05 比對，而原處分就此部分並未審酌，本院自亦無從進行實體
06 判斷，是原告請求本院判命被告應為「舉發成立、撤銷專利
07 權」之處分，自非有據，應予駁回。

08 八、兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決
09 結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

10 據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依修正
11 前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
12 第79條，判決如主文。

13 中 華 民 國 112 年 9 月 28 日

14 智慧財產第二庭

15 審判長法 官 彭洪英

16 法 官 曾啓謀

17 法 官 汪漢卿

18 以上正本係照原本作成。

19 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
20 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
21 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
22 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
23 他造人數附繕本）。

24 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
25 逕以裁定駁回。

26 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
27 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
28 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
29

得不委任律師 為訴訟代理人	所需要件
------------------	------

之情形	
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(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	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。
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。	

02 中 華 民 國 112 年 10 月 11 日
 03 書記官 邱于婷