智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第70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（兼送達代收人）
　　黃宣瑀律師
　　楊宛臻律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　許哲睿
　　陳穎慧
參　加　人　諾沛半導體有限公司
代　表　人　李家銘
訴訟代理人　李永裕律師（兼送達代收人）
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9月20日經訴字第11106307370號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原處分及訴願決定均撤銷。
二、原告其餘之訴駁回。
三、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、程序事項：

一、本件被告代表人原為洪淑敏，於民國112年3月20日變更為廖承威並於同年9月13日具狀聲明承受訴訟（本院卷第365至371），核無不合，應予准許。

二、行政訴訟法第177條第1項規定：「行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。」所稱行政訴訟

之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，係指行政訴訟之裁判應依民事訴訟確定之法律關係為先決問題。經查，原告雖向本院提起民事訴訟，主張參加人應將系爭專利移轉登記為原告所有，經本院一審以109年度民專訴字第91號判決駁回後，原告於111年3月28日提起上訴，經本院111年度民專上字第20號駁回上訴，現由最高法院審理中，惟本件所應審究者為參加人是否非系爭專利之專利申請權人，且原告是否為利害關係人而得提起本件舉發，亦應由本院於本件行政訴訟就原告所提證據自為判斷，並不以上開民事訴訟確認原告為系爭專利之專利申請權人為先決問題，是本院爰不依行政訴訟法第177條第1項規定裁定停止訴訟程序，附此敘明。

貳、實體事項：

一、事實概要：

參加人（原名育雄半導體有限公司）於107年11月13日以「全讓位發光二極體載板」向被告申請新型專利，經編為第107215416號進行形式審查，准予專利（申請專利範圍共4項），並發給新型第M578019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，該專利有核准時專利法第119條第1項第3款規定情形，對之提起舉發。案經被告審查，認原告並非同法第119條第2項規定之利害關係人，以111年4月28日（111）智專三（二）04192字第11120418530號專利舉發審定書為「請求項1至4舉發駁回」之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決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損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷、被告就系爭專利應作成撤銷之審定，並主張：

原告係於109年間發現前員工李家銘於任職原告公司期間，以李家銘、其配偶李蕙如分別開設之參加人公司、培英半導

體有限公司等相關人士之名義私下申請多件專利，其中包含系爭專利在內，有違反雙方聘僱契約書約定及專利法第7條之情形，原告遂於109年7月16日向本院提起請求專利權移轉之民事訴訟（本院109年度民專字第91號，下稱另案民事案件），另案民事案件於111年2月25日判決，原告不服，提起上訴。原告為了遵守系爭專利公告後二年內，必須提起舉發之期限，原告乃於109年8月3日向被告提起本件舉發。由於本件系爭專利舉發之裁判，涉及「諾沛半導體有限公司是否為系爭專利之合法申請權人」之「專利權歸屬」私權爭議，被告本應先待民事法院作出確定裁判結果，始得依據民事法院之判斷為進一步之舉發審定，被告及訴願機關卻僅以舉發初期所提之事證，作出處分及決定，可能與最終之民事確定判決相違，原處分及訴願決定顯有違法不當。亦即，本件裁判須以民事法律關係是否成立為準據，於已繫屬之民事訴訟尚未終結前，應裁定停止訴訟程序。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

按以新型專利權人為非新型專利申請權人提起舉發者，限於利害關係人始得為之，專利法第119條第2項定有明文。而依舉發人(原告)所提證據2至9皆無法認定系爭專利為舉發人前員工李家銘職務上創作，無法認定舉發人為利害關係人，依法應審定舉發駁回。又原處分及訴願答辯亦已詳述舉發證據2至9不足以證明系爭專利請求項1至4違反專利法第119條第1項第3款(新型專利權人為非新型專利申請權人者)規定之理由。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

原告提起本件訴訟，應積極舉證原告為系爭專利之利害關係人，不能因為原告自身無法舉證，就要求本院停止訴訟等待另案民事案件裁判結果，苟原告確實為系爭專利之利害關係人，必定能夠在本件訴訟加以舉證，原告規避舉證責任，要求裁定停止訴訟，明顯延滯訴訟。復由臺灣新北地方檢察署111年度偵字第6874號不起訴處分書，該處分書同樣認定李

家銘與原告並無僱傭關係存在，且李家銘申請系爭專利並無使用原告任何資源。且本件亦無行政訴訟法第177條規定之適用，因此原告於本件行政訴訟須提出證據供本院作為判斷是否為利害關係人，而非以另案民事案件為先決問題等語。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

㈡本件爭點：

證據2至9是否足以證明系爭專利請求項1至4違反專利法第119條第1項第3款（新型專利權人為非新型專利申請權人者）之規定？

六、得心證之理由：

㈠按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日為107年11月13日，經智慧局於108年1月2日形式審查核准專利，並於108年5月11日公告。嗣被上訴人於109年8月3日提出舉發，經智慧局審查，於111年4月28日為「請求項1至4舉發駁回」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處分時所適用之106年1月18日修正公布、106年5月1日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次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項定有明文。又按是否具備利害關係人資格，若相對人並無爭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查，而逕行實質審查，並於審定書上記載相關之事由。例如，異議人或舉發人主張其為雇用人，系爭專利屬職務上所完成之發明，依本法第五條、第七條對專利申請權人加以爭執，而受雇人也不爭執利害關係時，即可進行實質要件之審查。反之，若相對人對利害關係與否有所爭執時，原則上應進行合理程度之調

查並為形式上之判斷，若認定其並未具有利害關係時，將以當事人不適格之理由審定駁回，此有被告機關101年2月6日版專利審查基準第一篇第九章第二節一(三)「關於利害關係之審理」段內容可參。另被告機關112年7月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：舉發人主張其為利害關係人，應於舉發申請書敘明並提出佐證。舉發人敘明其為利害關係人，但未附具證明文件或佐證形式不明顯者，應通知限期補正，逾限未補正或未申復者，應為「舉發不受理」之處分。例如舉發人主張其為專利權人之雇用人，且系爭專利為受雇人於職務上所完成之創作，專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人，並提出系爭專利完成時僱傭關係存在之證明文件，其未附具證明文件者，經通知補正而逾限未補正者，應為「舉發不受理」之處分。若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，僅係該證明文件之證據力不足，或專利權人對利害關係之認定有所爭執經調查後，無法認定其具利害關係者，則應為「舉發駁回」之審定，可資參照。再按所謂利害關係人，乃指法律上利害關係人，即某人行為的結果，導致其他人的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利害關係人。是綜觀前述規範意旨，有關是否為利害關係人之審查，係採合理程度之調查及形式上之判斷，而所謂證據力是否充足，原則上係以前述標準為形式上判斷即足，不以高密度之審查為必要。

㈡經查，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，係主張系爭專利是原告之前員工李家銘利用自己名義作為專利申請人提出申請，依核准時專利法第7條第1項規定，系爭專利之申請權及專利權自應歸屬原告等語，並提出證據1系爭專利之專利公報影本、證據2聘僱契約書(立契約書人為原告與李家銘）、證據3新型專利權清單、證據4李家銘勞保加、退保之網頁查詢結果資料、附件5李家銘簽署之同意書、證據6諾沛公司基本資料網頁、證據7參加人公司基

本資料網頁影本、證據8李家銘提供之附表一、二及證據9李家銘提供之補充資料說明影本等為證(N01卷第64頁至第46頁背面）。依原告所提證據2聘僱契約書所載，李家銘自107年5月1日起受聘於原告，聘僱契約書第一章第二條第1項約定：「凡乙方(即李家銘)於職務上有關之一切發明，其專利權為甲方(即原告)所有，乙方於職務無關之發明，其專利權為乙方所有，但該發明係利用甲方資源或經驗時，甲方有權得使用該發明於其事業或其關係企業之事業…」、第2項約定「乙方因職務上所獲致之資料、研究成果、著作等權利，均為甲方所有，乙方非經甲方許可，不得任意對外發表。」（N01卷第58頁及背面）；另依證據4之加、退保日期分別為107年5月1日、108年7月18日，投保薪資45,800元(N01卷第54頁)。是以，由前述資料綜合審酌，可知李家銘自107年5月1日起確有受僱於原告之事實。而系爭專利係於107年11月13日提出申請，申請人列名為參加人，創作人則列名為李家銘，參加人就前開事實並未否認或提出證據反駁，是由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具有法律上利害關係，非僅事實上或經濟上之利害關係而已。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，其所提交之證明文件或佐證形式上亦無不明顯或證據力不足情形。

㈢參加人辯稱原告雖提出於107年5月1日至108年7月18日為李家銘投保之資料，惟訴外人培英半導體有限公司(下稱培英公司)在107年1月1日至同年10月4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與李家銘間有僱傭關係云云。惟參加人前開主張縱認屬實，亦僅能證明原告及培英公司為李家銘投保期間存在重疊之事實，尚難因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正。另被告及參加人雖主張原告所提證據3專利權清單、證據5同意書及附件、證據9補充資料影本均無系爭專利之記載，故無法認為原告係系爭專利之利害關係人云云。惟查，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利，亦不得因此遽以認定系爭專利非職務上創作，是被告及參加人前開主張，均非可採。至李家銘向客戶所提出之「同泰電子LED載板創新製程技術說明」簡報內容是否揭露系爭專利技術特徵，系爭專利是否屬於李家銘職務上創作，均有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款規定提起本件舉發無涉。

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明，被告機關以原告並非專利法第119條第2項規定之「利害關係人」為由，程序上為「請求項1至4舉發駁回」之處分，尚嫌速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判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比對，而原處分就此部分並未審酌，本院自亦無從進行實體判斷，是原告請求本院判命被告應為「舉發成立、撤銷專利權」之處分，自非有據，應予駁回。

八、兩造及參加人其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

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，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　28　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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；如於本判決宣示或公告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）。

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，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　6　　日

書記官　丘若瑤