

最 高 行 政 法 院 判 決

113年度上字第39號

上 訴 人 諾沛半導體有限公司
(即原審參加人)

代 表 人 李家銘
訴訟代理人 李永裕 律師
上 訴 人 經濟部智慧財產局
(即原審被告)

代 表 人 廖承威
被 上 訴 人 同泰電子科技股份有限公司
(即原審原告)

代 表 人 曾子章
訴訟代理人 陳寧樺 律師
楊宛臻 律師

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年9月28日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第70號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、事實概要：上訴人諾沛半導體有限公司（下稱諾沛公司，原名育雄半導體有限公司）於民國107年11月13日以「全讓位發光二極體載板」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）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0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人以諾沛公司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。案經智財局審查，認被上訴人並非同法第119條第2項規定之利害關係人，以111年4月28日（11

01 1) 智專三(二) 04192字第11120418530號專利舉發審定書
02 為「請求項1至4舉發駁回」之處分(下稱原處分)。被上訴
03 人不服,循序提起行政訴訟,訴請撤銷原處分及訴願決定,
04 智財局就系爭專利應作成撤銷之審定。經智慧財產及商業法
05 院(下稱原審)以111年度行專訴字第70號行政判決(下稱
06 原判決)「一、原處分及訴願決定均撤銷。二、原告(即被
07 上訴人,下同)其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告(即智財
08 局)負擔二分之一,餘由原告負擔。」諾沛公司不服,遂提
09 起本件上訴。

10 二、被上訴人起訴主張、上訴人於原審之答辯暨陳述,均引用原
11 判決所載。

12 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:

13 (一)依被上訴人所提聘僱契約書所載,李家銘自107年5月1日起
14 受聘於被上訴人,聘僱契約書第1章第2條第1項約定:「凡
15 乙方(即李家銘)於職務上有關之一切發明,其專利權為甲方
16 (按指被上訴人)所有,乙方於職務無關之發明,其專利權為
17 乙方所有,但該發明係利用甲方資源或經驗時,甲方有權得
18 使用該發明於其事業或其關係企業之事業…」、第2項約定
19 「乙方因職務上所獲致之資料、研究成果、著作等權利,均
20 為甲方所有,乙方非經甲方許可,不得任意對外發表。」;
21 另依李家銘勞保之加、退保日期分別為107年5月1日、108年
22 7月18日,投保薪資新臺幣45,800元,可知李家銘自107年5
23 月1日起確有受僱於被上訴人之事實。而系爭專利係於107年
24 11月13日提出申請,申請人列名為諾沛公司,創作人則列名
25 為李家銘,諾沛公司就前開事實並未否認或提出證據反駁,
26 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
27 李家銘任職被上訴人期間所為之職務上創作,則被上訴人依
28 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
29 銘或諾沛公司之行為而受有影響,被上訴人就系爭專利申請
30 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
31 濟上之利害關係而已。

01 (二)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
02 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
03 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
04 利，亦不得因此遽以認定系爭專利非職務上創作，是智財局
05 及諾沛公司之主張，均非可採。至李家銘向客戶所提出之
06 「同泰電子LED載板創新製程技術說明」簡報內容是否揭露
07 系爭專利技術特徵，系爭專利是否屬於李家銘職務上創作，
08 均有待進行比對等實體判斷，與被上訴人所提證據是否足以
09 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
10 定提起本件舉發無涉。

11 (三)本件被上訴人就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問
12 題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據以為釋明，智
13 財局以被上訴人並非專利法第119條第2項規定之「利害關係
14 人」為由，程序上為「請求項1至4舉發駁回」之處分，尚嫌
15 速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。被上訴人提起本件訴
16 訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判
17 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
18 被上訴人受僱人李家銘任職於被上訴人期間所為之職務上創
19 作，有待智財局依據當事人提出相關創作記錄與系爭專利進
20 行實體比對，而原處分就此部分並未審酌，原審自亦無從進
21 行實體判斷，是被上訴人請求原審判命智財局應為「舉發成
22 立、撤銷專利權」之處分，自非有據，應予駁回等語，為其
23 論據。

24 四、本院查：

25 (一)本件諾沛公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨
26 立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其
27 利害關係與原審被告即智財局一致，本件應併列智財局為上
28 訴人。

29 (二)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定
30 。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日
31 為107年11月13日，經智財局於108年1月2日形式審查核准專

01 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
02 出舉發，經智財局審查，於111年4月28日為「請求項1至4舉
03 發駁回」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處
04 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
05 專利法（即核准時專利法）規定為斷。

06 (三)次按核准時專利法第5條規定：「（第1項）專利申請權，指
07 得依本法申請專利之權利。（第2項）專利申請權人，除本
08 法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設
09 計人或其受讓人或繼承人。」第7條第1項及第2項規定：
10 「（第1項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，
11 其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適
12 當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第2項）前項
13 所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之
14 工作所完成之發明、新型或設計。」第119條第1項及第2項
15 規定：「（第1項）新型專利權有下列情事之一，任何人得
16 向專利專責機關提起舉發：……三、……新型專利權人為非
17 新型專利申請權人者。（第2項）以前項第3款情事提起舉發
18 者，限於利害關係人始得為之。」準此，如以新型專利權人
19 為非新型專利申請權人而提起舉發者，限於利害關係人始得
20 為之。所稱「利害關係人」係指依法具有專利申請權之人，
21 包括實際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘
22 研發關係之當事人。而「發明人」係指實際進行研究發明之
23 人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或
24 創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢
25 獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產
26 生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

27 (四)依行政訴訟法第189條規定，行政法院為裁判時，除別有規
28 定外，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理法則及
29 經驗法則判斷事實之真偽；依此判斷而得心證之理由，應記
30 明於判決。準此，構成行政法院判斷事實真偽之證據評價基
31 礎，乃全辯論意旨及調查證據之結果。再依行政訴訟法第12

5條第1項及第133條規定之意旨，行政訴訟係採職權調查原則，行政法院必須充分調查為裁判基礎之事證以形成心證，在對全辯論意旨及調查證據之結果為評價時，應符合「訴訟資料之完整性」與「訴訟資料之正確掌握」之要求。對於所有與待證事實有關之訴訟資料，無論對任何一造當事人有利與否，都必須用於心證之形成，而不能有所選擇，且負有審酌與待證事實有關之訴訟資料之義務，如未審酌亦未說明理由，即有不適用行政訴訟法第125條第1項及第133條之規定，及判決不備理由之違背法令情形。上開規定，依修正前智慧財產案件審理法第1條規定，於智慧財產行政事件亦適用之。

(五)經查，原審依證據2聘僱契約書第1章第2條第1項、第2項約定及投保資料，認定李家銘自107年5月1日起確有受僱於被上訴人之事實等情，固非無見。惟民法第482條規定：「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」勞務及報酬係僱傭契約之重要內容。經查，證據2聘僱契約書第1章第2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(按指被上訴人)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。」等語，並未約定李家銘之職務為何。被上訴人於107年5月1日至108年7月18日為李家銘投保，亦無從得知李家銘之職務為何。而觀諸諾沛公司於舉發階段提出之答辯理由書之內容，其記載略以：「發明人（按指李家銘）與舉發人（按指被上訴人）之間的合作關係仍依原有管理顧問服務模式配合，亦即，雙方雖有聘僱關係之名，但無聘僱關係之實，故而，舉發附件2的聘僱契約書無效，舉發人主張發明人所完成之發明為職務上發明一事，亦非真實」等語，已否

01 認被上訴人與李家銘間有聘僱關係。諾沛公司另於原審提出
02 言詞辯論意旨狀辯稱聘僱契約書中，並無薪資、職稱、職務
03 內容、工時等約定，實無僱傭契約之要件，無法證明被上訴
04 人與李家銘間有僱傭關係，被上訴人並非系爭專利之利害關
05 係人等語（原審卷第301頁至第302頁）。可知，被上訴人雖
06 主張其與李家銘有僱傭關係，係利害關係人，惟為諾沛公司
07 所否認，並答辯聘僱契約書實無僱傭契約之要件，被上訴人
08 與李家銘間聘僱關係不存在。再查，智財局經調查並參採原
09 審109年度民專訴字第91號民事判決理由後，認定證據2聘僱
10 契約書及證據4李家銘勞保加、退保之網頁查詢結果資料不
11 足以證明被上訴人與李家銘之僱傭關係，依專利法第7條第2
12 項規定，系爭專利即非為職務上發明，無法據此認定被上訴
13 人為利害關係人等情，有原處分及言詞辯論筆錄在卷可稽。
14 則李家銘之職務內容及薪資究竟為何，攸關被上訴人與李家
15 銘間是否確有僱傭關係存在？系爭專利是否屬於李家銘職務
16 上之發明或創作？被上訴人是否為利害關係人而得提起本件
17 舉發？原審自應予以查明，如認為上訴人之答辯不可採，亦
18 應說明不採之理由。惟原審就此重要的攻擊防禦方法，未依
19 職權調查，亦未說明上訴人所辯不可採之理由，僅依聘僱契
20 約書第1章第2條第1項及第2項之約定及上開投保資料，即認
21 定李家銘自107年5月1日起確有受僱於被上訴人之事實，尚
22 嫌速斷。又被上訴人是否為利害關係人而得提起本件舉發，
23 應由原審於本件行政訴訟就被上訴人所提證據自為判斷，尚
24 難以被上訴人就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問
25 題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據（即證據2及
26 證據4）釋明為已足。是原判決據以撤銷訴願決定及原處
27 分，即有判決理由矛盾、理由不備及不適用行政訴訟法第12
28 5條第1項定之違法。

29 (六)末按上訴審法院審查上訴範圍固以上訴之聲明為準，惟原審
30 判決若具有裁判上不可分之性質者，而上訴有理由時，上訴
31 審法院裁判當不受此限制。人民對於其依法申請之案件遭行

01 政機關駁回，而依法提起課予義務訴訟，訴之聲明並請求將
02 駁回處分及訴願決定均撤銷者，當課予義務訴訟有理由時，
03 行政法院應將與其結果相反之駁回處分及訴願決定一併予以
04 撤銷，乃有稱之為附屬聲明，以免單一申請案件有彼此矛盾
05 之行政處分並存，故此部分聲明與課予義務訴訟間具有裁判
06 上一致性而不可分，以免單一課予義務訴訟事件裁判歧異而
07 矛盾。關於課予義務訴訟之裁判方式，當原告之訴有理由時
08 ，仍有不同情形，行政訴訟法第200條第3款、第4款乃分別
09 規定，裁判上必須正確認定事實而適用其中之一裁判方式，
10 該兩種裁判方式在單一課予義務訴訟事件裁判中相斥而不可
11 並存；而行政法院以第4款方式裁判時，雖於主文併諭知原
12 告其餘之訴駁回，但其係單一課予義務訴訟事件之裁判，在
13 事物本質上仍屬單一裁判權之行使，而具有裁判上不可分之
14 性質，故當事人對此裁判方式之其中一部分上訴有理由時，
15 上訴審法院基於上述單一課予義務訴訟事件具有裁判上一致
16 性及單一裁判權之行使，而具有裁判上不可分之性質，當將
17 原審判決全部廢棄，另為適法裁判。從而，本件上訴人對此
18 裁判方式之其中一部分上訴有理由時，本院基於上述單一課
19 予義務訴訟事件具有裁判上一致性及單一裁判權之行使，而
20 具有裁判上不可分之性質，當將原判決全部廢棄，另為適法
21 裁判。

22 (七)綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並與判決結論有影
23 響，上訴意旨求予廢棄，即有理由。惟因被上訴人與李家銘
24 之僱傭關係是否存在，攸關被上訴人是否為利害關係人而得
25 提起本件舉發，事證未明，本件尚有由原審調查審認之必
26 要，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審另為適
27 法之裁判。

28 五、據上論結，本件上訴為有理由。依修正前智慧財產案件審理
29 法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決
30 如主文。

31 中 華 民 國 114 年 3 月 27 日

01
02
03
04
05
06

最高行政法院第三庭
審判長法官 蕭 惠 芳
法官 梁 哲 瑋
法官 李 君 豪
法官 林 淑 婷
法官 林 惠 瑜

07
08
09

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 114 年 3 月 27 日
書記官 林 郁 芳