最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第465號

上　訴　人　輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司(Pfizer Ireland Pharmaceuticals)

（即原審參加人）

代　表　人　Colm Higgins

訴訟代理人　蔣大中　律師

朱淑尹　專利師

上　訴　人　經濟部智慧財產局

（即原審被告）

代　表　人　洪淑敏

被上訴人　南光化學製藥股份有限公司

（即原審原告）

代　表　人　陳立賢

訴訟代理人　翁雅欣　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國105年11月30日智慧財產法院104年度行專訴字第79號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

壹、本件上訴人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（下稱輝瑞公司）之代表人由Peter Duffy變更為Colm Higgins，茲經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

貳、本件上訴人輝瑞公司於智慧財產法院（下稱原審）訴訟程序為上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷智慧局所作成審定處分關於「『103年9月12日之更正事項，准予更正』、產業利用性及新穎性舉發不成立部分」部分，並請求作成舉發成立之處分，訴訟當事人一方應為作成該行政處分之機關即智慧局，是雖輝瑞公司於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人

，並列輝瑞公司為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

參、緣上訴人輝瑞公司前於民國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」向上訴人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，經上訴人智慧局編為第00000000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。嗣被上訴人於100年4月11日以其違反核准時即83年1月21日修正公布之專利法（下稱審定時專利法）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，上訴人輝瑞公司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（下稱系爭更正案），案經上訴人智慧局審查，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。被上訴人針對上訴人智慧局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，經經濟部104年7月15日經訴字第10406306500號為「訴願駁回」之決定。被上訴人不服訴願決定，遂向原審提起行政訴訟。惟經原審認本件判決結果，倘認定原處分及訴願決定應予撤銷，上訴人輝瑞公司之權利或法律上之利益將受損害，爰裁定命上訴人輝瑞公司獨立參加上訴人智慧局之訴訟。嗣經原審判決撤銷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；並駁回被上訴人其餘之訴，上訴人輝瑞公司不服，提起上訴。

肆、被上訴人起訴主張：一、程序部分：上訴人輝瑞公司未合法受讓系爭專利，系爭專利申請更正，即非合法。88年4月21日

，「比利時商．輝瑞研究及開發公司」申請專利權讓與登記予「美商．輝瑞大藥廠」，經上訴人智慧局准予專利讓與登記，88年8月11日公告；94年4月19日，「美商．輝瑞大藥廠」申請專利權讓與登記予「荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠」，經上訴人智慧局准予專利讓與登記，94年6月1日公告；100年11月9日，愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司申請專利權讓與登記，讓與人為「愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠」，受讓人為「愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」，經上訴人智慧局准予專利讓與登記，101年1月11日公告。從而，94年4月19日讓與登記之受讓人，與100年11月9日讓與登記之讓與人，並非同一人，系爭專利讓與並不連續，上訴人輝瑞公司既未經合法受讓專利，無從申請專利更正。㈡實體部分：系爭專利說明書之更正，構成實質變更，違反審定時專利法第67條規定，且系爭專利為未完成發明，不具產業利用性、新穎性等語，求為判決1.撤銷訴願決定、原處分關於「103年9月12日之更正事項，准予更正」、產業利用性及新穎性舉發不成立部分。2.上訴人智慧局應就系爭專利不具產業利用性及新穎性，為舉發成立之處分。

伍、上訴人智慧局則以：㈠本案原專利權人比利時商輝瑞研究及開發公司於88年4月21日將專利權讓與美商輝瑞股份有限公司，美商輝瑞大藥廠（原名稱：美商輝瑞股份有限公司）復於94年4月19日將專利權讓與荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，嗣後於100年11月9日由愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠將專利權讓與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司。本案辦理讓與登記事宜，係依上訴人輝瑞公司所備具文件進行核對及審查，本案申辦專利權讓與登記過程中所附相關證明文件並無不合規定之情事，可認所檢附之文件為真正，上訴人智慧局依法准予專利權讓與登記之處分，並無違誤。㈡上訴人輝瑞公司曾2次向上訴人智慧局提出更正專利權讓與文件資料之申請：1.94年4月19日所送之讓與登記文件之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠國籍應為愛爾蘭誤記為荷蘭；受讓人荷蘭商輝瑞

愛爾蘭藥廠為一依據愛爾蘭法律成立之合夥事業卻誤繕為一依據荷蘭法律所成立之公司。2.100年11月9日所送之讓與登記文件讓與契約書A與本件專利無關係誤送。㈢被上訴人雖主張上訴人輝瑞公司並非系爭專利之專利權人，惟本案讓與業已登記在案，且事涉雙方讓與契約之私權爭議，已建請循司法程序或其他訴訟外解決民事爭議機制確認後，另檢送判決、調解、仲裁或相關證明文件，辦理後續事宜等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

陸、上訴人輝瑞公司則以：㈠系爭專利之專利權人確為上訴人輝瑞公司，與上訴人智慧局目前之登記相符，故當初於辦理讓與登記時所出現之錯誤，在探求當事人間之真意後應屬可補正之程序瑕疵，應不影響上訴人輝瑞公司為專利權人之事實。又依據上訴人智慧局之登記資料，上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人，上訴人智慧局既然認定上訴人輝瑞公司為系爭專利的真正專利權人，則其於審查本件更正申請時，自應受到該項認定之拘束，不得另依職權為其他與本件更正申請無關之調查，或對於系爭專利的真正專利權人另為不同的認定。㈡縱使上訴人輝瑞公司於專利讓與之過程中有所錯誤，上訴人輝瑞公司確為系爭專利之專利權人，因讓與過程中之各個主體皆為輝瑞集團之關係企業，並無任何人就此事提出相左之意見，不影響上訴人輝瑞公司為專利權人之各項權能等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

柒、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭專利是否應准予更正之程序事項判斷：被上訴人對於系爭專利是否應准予更正之程序部分主張上訴人輝瑞公司非真正專利權人，不得申請更正。㈠系爭專利由讓與人比利時商．輝瑞研究及開發公司申請，經經濟部中央標準局於85年12月11日核准系爭專利。88年4月21日將系爭專利讓與受讓人美商．輝瑞股份有限公司，經上訴人智慧局准予專利讓與登記。嗣美商．輝瑞大藥廠及荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠申請將讓與人美商．輝瑞股份有限公司變更中譯名為美商．輝瑞大藥廠，將系

爭專利讓與登記予受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠（依荷蘭法律組織設立之公司），經上訴人智慧局准予登記（下稱系爭專利第2次讓與登記）。100年11月9日，愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司申請專利權讓與登記，由讓與人愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠將系爭專利讓與愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司，並提出讓與契約書A（簽約日期：西元2003年12月1日）及讓與契約書B（簽約日期：2011年1月31日）為附件，經上訴人智慧局准予登記（下稱系爭專利第3次讓與登記）。㈡由系爭專利之申請及系爭專利第1、2次讓與過程以觀，系爭專利於85年12月11日核准後，先由讓與人即當時之專利權人比利時商．輝瑞研究及開發公司於88年4月21日將系爭專利讓與受讓人美商．輝瑞股份有限公司，嗣由讓與人美商．輝瑞股份有限公司辦理變更中譯名為美商．輝瑞大藥廠，並將系爭專利讓與受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠（依荷蘭法律組織設立之公司），均有互核相符之前開系爭專利申請、讓與等資料可稽，則系爭專利於第1、2次讓與並無不連續之情事，堪認荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠於94年1月20日已自美商．輝瑞大藥廠受讓取得系爭專利。惟依系爭專利第2、3次讓與資料所示，均無荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠將系爭專利讓與愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠之讓與契約書或證明文件，則系爭專利第3次讓與登記，讓與人為愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠（依愛爾蘭法律設立之無限責任公司），此與系爭專利第2次讓與之受讓人即專利權人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠（依荷蘭法律組織設立之公司），二者設立之法律依據並不相同，基此，系爭專利第2次讓與登記之受讓人與系爭專利第3次讓與登記之讓與人，並非法律上之同一權利義務主體，已然有系爭專利之權利讓與不連續之情事。準此，上訴人智慧局雖於系爭專利第3次讓與登記申請時，誤為准予受讓人即上訴人輝瑞公司之登記，然此處之系爭專利讓與過程既有不連續之情事，讓與人愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠並未取得系爭專利權，受讓人即上訴人

輝瑞公司自無從自愛爾蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠受讓取得系爭專利權，則上訴人輝瑞公司於系爭專利舉發程序中提起系爭更正案，即非適法。㈡關於上訴人輝瑞公司主張辦理系爭專利第2次讓與登記申請時，將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠誤載為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則輝瑞愛爾蘭藥廠係依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」部分：1.依系爭專利第2次申請專利權讓與登記申請書之記載，可知，讓與契約已明確表示讓與人美商・輝瑞大藥廠為中華民國專利第083372號專利之所有人，而受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠為依據「荷蘭法」成立之「公司」組織型態，且該讓與契約，亦經讓與人之代表人、受讓人之代表人親筆簽名確認，而由受讓人荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠取得系爭專利。此與上訴人輝瑞公司主張實為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，二者間不論設立國準據法或組織型態迥不相同，顯然不具同一性，況且，如有誤繕受讓人之事，讓與人之代表人、受讓人之代表人於簽署讓與契約時，豈有無視於此明顯錯誤仍親筆簽署之理。佐以系爭專利於第3次申請辦理讓與登記時所檢附之讓與契約書A所示，簽署日期為2003年12月1日，可知，美商・輝瑞大藥廠與荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約時，早已存在依「愛爾蘭法」成立「合夥事業」之愛爾蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法律設立之合夥事業，下稱「PIP合夥事業」），如美商・輝瑞大藥廠於2005年1月20日欲將系爭專利讓與PIP合夥事業，豈有由不具同一性之相對人荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠簽訂系爭專利讓與契約，上訴人輝瑞公司所辯，顯與事實不符。2.荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠於系爭專利第2次讓與登記後，向被上訴人主張其為系爭專利之專利權人，可見荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約後，亦係以系爭專利之專利權人地位自居並行使權利，益徵，讓與人美商・輝瑞股份有限公司與荷蘭商・輝瑞愛爾蘭藥廠於94年1月20日

簽署讓與契約，符合當事人讓與系爭專利權之締約真意，並無受讓人應為PIP合夥事業之誤繕情事。3.依上訴人輝瑞公司所提參證2、4、5號聲明書，此等出具聲明書者均非2005年1月20日系爭專利讓與契約簽訂之代表人或當事人，除同屬輝瑞藥廠所屬集團成員，事後各自單方面自行出具如參證2、4、5號之聲明書外，別無其他相關資料可資佐憑，上開聲明書之真實性，豈非無疑。至於上訴人輝瑞公司提出荷蘭商會出具之聲明書內容，僅敘明該商會所保管之貿易記錄簿中不存在「PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS B.V.」之「公司」在荷蘭辦理商業登記。縱認上開聲明書內容無訛，充其量僅能證明並無荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠在荷蘭辦理商業登記之事實，亦無法據以推論系爭專利第2次讓與登記之受讓人即為PIP合夥事業。是以，依上訴人輝瑞公司所舉聲明書，尚無從採認系爭專利第2次讓與登記申請書，受讓人「荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠」之記載，有何錯誤之情事。㈣關於上訴人輝瑞公司辯稱辦理系爭專利第3次讓與登記申請時，誤將無關之讓與契約書A一併提出辦理登記部分：1.Peter Duffy現為上訴人輝瑞公司之代表人，系爭專利讓與連續與否之爭議，事涉上訴人輝瑞公司提起系爭更正案之合法性。姑不論Peter Duffy上開主動出具之聲明書均屬攸關上訴人輝瑞公司於訴訟上利害關係事項自為聲明之證據資料，又無其他相關證據可資佐憑，已難憑信。縱依上訴人輝瑞公司所辯讓與契約書B內容，始符系爭專利第3次讓與之事實，然依現有事證資料，尚無從認定系爭專利第2次讓與之受讓人應為「PIP合夥事業」。又系爭專利第3次讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠，此與讓與契約書B所載之讓與人「PIP合夥事業」，核屬不同主體，不具同一性。2.依參證4號所載，美商．輝瑞大藥廠於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約時，係將系爭專利讓與合夥人為「輝瑞愛爾蘭製造公司（Pfizer Manufacturing Ireland，依愛爾蘭法律設立之私人無限責任公司【登記第79355號】，下

稱PMI公司）及依據荷蘭法律組織與成立之有限責任合夥組織（C.P.PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V.，下稱CPPI/CP合夥事業）」之PIP合夥事業，然讓與契約書B所載讓與人PIP合夥事業之合夥人為「PF巴瑞斯公司『PF PRISM C.V.，依荷蘭法律設立之有限合夥事業（有限責任合夥公司），鹿特丹商會商業登記第00000000號』及PMI公司」，可見，讓與契約書B所載之讓與人PIP合夥事業，亦非美商．輝瑞大藥廠聲明所稱系爭專利第2次讓與契約之受讓人，PIP合夥事業即無取得系爭專利權，上訴人輝瑞公司自無從自PIP合夥事業受讓取得系爭專利權，其提起系爭更正案，自非合法。㈤關於上訴人輝瑞公司辯稱由「PMI公司」之董事Peter Duffy於2016年10月18日所簽署之聲明書，可證明Terance Lambe於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約時，係代表「PIP合夥事業」，而非代表不存在之荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠部分：依上訴人輝瑞公司所不爭執真正之讓與契約書A，與卷附讓與契約書B所示，「PIP合夥事業」先後於2003年12月1日（讓與契約書A）、2011年1月31日（讓與契約書B）之合夥人顯不相同，縱依上訴人輝瑞公司所辯系爭專利第2次讓與之受讓人應為「PIP合夥事業」，然2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約之「PIP合夥事業」之合夥人究屬為何，卷內並無相關資料可佐。又依上訴人輝瑞公司提出參證7號所示，「PMI公司」為2010年11月26日更改後之公司名稱，系爭專利第2次讓與登記申請時（2005年4月19日），並無「PMI公司」名稱存在。系爭專利歷經多次專利權讓與或授權等過程，而Peter Duffy於2016年10月18日簽署聲明書時，距系爭專利於2005年1月20日第2次簽訂讓與契約時，已逾11年之久，則Peter Duffy單方出具之聲明書，欲證明他人即Terance Lambe於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約時，係代表「PIP合夥事業」簽訂，不僅與相關各事證相悖且又為其所屬代表公司即上訴人輝瑞公司之訴訟上利害關係事項。是上訴人輝瑞公司事後執「PMI公司」董事Pet

er Duffy簽署之聲明書，辯稱Terance Lambe於2005年1月20日與Pfizer Inc.間簽署讓與契約時，乃係代表「PIP合夥事業」，亦難採信。㈥依審定時專利法第67條規定，關於得否准許更正之爭點，即應包括申請人是否為專利權人之審查，當事人縱未主張，此一涉及更正適法性之前提要件，上訴人智慧局於審查更正案時本應依職權調查，縱上訴人智慧局未依職權調查，法院於行政訴訟程序，亦應職權調查審究，且被上訴人於本件行政訴訟程序就此已有爭執，此與非職權調查事項之新爭點尚未經上訴人智慧局、經濟部訴願委員會審查，法院不得審究之情形，尚有不同。況且依上訴人智慧局自陳可知，上訴人智慧局於審查系爭更正案時，已依職權參照系爭專利申請卷內最後登記之專利權人為上訴人輝瑞公司，因而認定上訴人輝瑞公司即為系爭專利之專利權人，是上訴人智慧局為系爭更正案准予更正處分之審查時，已然包含上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人而得於舉發中為更正申請之判斷甚明，是原審於行政訴訟程序自得就上訴人智慧局此部分處分之適法性為司法審查，上訴人輝瑞公司辯稱其是否為系爭專利之專利權人部分，既然未經上訴人智慧局為處分，原審自不得於本件訴訟中逕為判斷之主張，尚無可採。至上訴人輝瑞公司提出由荷蘭商會所出具之聲明書，尚無從證明荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠為不存在之權利義務主體，況且，縱無荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠在荷蘭辦理登記之事實，亦無法據以採認系爭專利第2次讓與登記之受讓人即為「PIP合夥事業」，此均無礙於上訴人輝瑞公司非系爭專利權人，其提起系爭更正案並非合法之事實認定，是上訴人輝瑞公司聲請調查證據，即無必要。㈦綜上，系爭專利第3次讓與登記時，原讓與人應為專利權人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠，上訴人輝瑞公司無從證明荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠即為「PIP合夥事業」誤載之事實，是系爭專利第3次讓與既有不連續之情形，被上訴人主張上訴人輝瑞公司未取得系爭專利權等語，即非無稽，應值採認。㈡系爭專利讓與既有不連續之情

形，上訴人輝瑞公司未取得系爭專利權，其於103年9月12日所申請之更正即非合法，系爭專利是否具產業利用性及新穎性，自應依更正前之公告申請專利範圍審查，然原處分卻依更正後之系爭專利申請專利範圍為審查，認更正後系爭專利請求項1、2具產業利用性及新穎性，即有違誤。至於，更正前之公告系爭專利申請專利範圍，是否具產業利用性及新穎性一節，因原處分及訴願決定俱未判斷，原審無從加以審查。㈢綜上所述，上訴人輝瑞公司所提之證據資料均無法證明其為受讓系爭專利之真正專利權人，其於103年9月12日之更正申請，尚非合法。原處分關於「103年9月12日之更正事項，准予更正」部分之審定，即有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適等語，爰判決撤銷此部分之處分及訴願決定。至系爭專利不具產業利用性及新穎性部分，是否有理由，尚須由上訴人智慧局依更正前即公告系爭專利之申請專利範圍重行審查始能判斷，爰將原處分及訴願決定此部分併予撤銷，發回上訴人智慧局更為審定，而判決駁回被上訴人其餘之訴。

捌、上訴意旨略以：

一、關於被上訴人提出「上訴人輝瑞公司並非系爭專利之專利權人，並無提起本件更正之權限」之主張，此為被上訴人於行政訴訟程序中始提出之新主張，並未於舉發程序中提出之（此亦為被上訴人所自承），依據專利法第71條第2項規定，該主張實乃另一舉發事由，且限於利害關係人始得主張。被上訴人於當初提起本件舉發案時，既未提出此項主張，則於行政訴訟程序中，自不得任意夾帶此項主張，以致略過上訴人智慧局審查此項主張的機會，亦直接導致上訴人輝瑞公司喪失一個審級的答辯機會，對於上訴人輝瑞公司亦非公平。既然上開主張未經上訴人智慧局為第一次判斷，依據本院104年度判字第454號判決、100年度判字第425號判決、原審98年度行專訴字第86號行政判決意旨，原判決逕自就系爭專利之權利人一事進行判斷，侵奪上訴人智慧局之處分權，違反

行政機關第一次判斷原則。

二、原審104年度民專上字第43號民事判決，業已認定上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人；原審104年度民專上字第41號民事判決，基於上訴人輝瑞公司提出之相關聲明書（與原審所提出之聲明書相同），更是採取原判決完全相異之認定，認定上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人無疑。原判決認定上訴人輝瑞公司非系爭專利之專利權人一事，與上開原審第二審民事判決之認定相左，顯有違法之處。

三、上訴人輝瑞公司前已於原審提出荷蘭商會出具之宣誓書，證實從無名稱為「PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS B.V.」之「公司」在荷蘭辦理商業登記，既然該公司不存在，則該公司則無可能於2005年受讓系爭專利。原判決一方面既認為上訴人輝瑞公司提出之荷蘭商會出具之宣誓書不可採，卻又一方面認為縱無荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠在荷蘭辦理登記，亦無法據認第2次讓與登記之受讓人即為「PIP合夥事業」，而不准許上訴人輝瑞公司所聲請之證據調查，實有未調查證據之違法，顯然違反行政訴訟法第125條第1項、第133條前段及第176條，該當行政訴訟法第243條第1項判決違背法令等語。

玖、本院查：

關於系爭專利得否准許更正之爭點，自應包括申請人是否為專利權人之審查，當事人縱未主張，此一涉及更正適法性之前提要件，法院於行政訴訟程序，亦應職權調查審究，原審予以審究，雖無不可。但原判決認定：系爭專利第2次讓與登記之受讓人與系爭專利第3次讓與登記之讓與人，並非法律上之同一權利義務主體，有系爭專利之權利讓與不連續之情事，系爭專利讓與既有不連續之情形，上訴人輝瑞公司未取得系爭專利權，其於103年9月12日所申請之更正即非合法，則系爭專利是否具產業利用性及新穎性，自應依更正前之公告申請專利範圍審查云云，固非無見，但本院則有不同見解，認原判決認定有違經驗法則及應予調查未調查之違誤如

下：

一、按發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人；發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，86年5月7日修正公布專利法第59條；92年2月6日、99年8月25日修正公布專利法第59條分別定有明文。是以向專利專責機關登記對專利讓與僅發生對抗之效力，專利讓與是否成立生效，仍應依據客觀事實解釋當事人之真意，不得率以申請登記之文件逕為認定，致有背於當事人真意之虞。其登記之事項或所提申請文件若係錯誤，亦非不得於事後依當事人之意思予以更正。

二、原判決雖認定：系爭專利第2次讓與登記，即該2005年讓與契約所記載之受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠云云，惟上訴人輝瑞公司則主張上開讓與登記其申請文件有誤，係辦理系爭專利第2次讓與登記申請時，將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠誤載為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則輝瑞愛爾蘭藥廠係依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」，並提出⑴美商．輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於2015年6月2日出具之聲明書，⑵荷蘭商會出具之宣誓書，⑶美商．輝瑞大藥廠、依據愛爾蘭法律成立之私人無限責任公司（PFIZER MANUFACTURING IRELAND，即PMI公司）、依據荷蘭法律組織與成立之有限責任合夥組織（C.P.PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V.，即CPPI/CP合夥事業）、愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS，即PIP公司，上訴人輝瑞公司）於2015年6月2日共同出具之聲明書，⑷美商．輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於2015年12月7日出具之聲明書，當時讓與契約之讓與人美商輝瑞股份有限公司亦提出相關聲明書為憑，以說明其真意及本事件之源由。經查：

㈠系爭專利之權利人雖經數度變更，但每一次變更均為輝瑞集團之分支機構，並未轉讓予集團以外的私人企業或組織，輝

瑞集團對系爭專利有其全球佈局，殊難想像單單在臺灣提出相異之申請轉讓資料及登記，致使系爭專利陷於系爭專利第3次讓與有不連續之情形，則上訴人輝瑞公司所主張是否不可採，即有再予查明之必要。另依據系爭專利第2次讓與登記所附契約，其內容有專利代理人事務所之標示，則該文件是否專利代理人在辦理專利權讓與時疏忽所發生之錯誤，亦有依據上訴人輝瑞公司於原審提出之證據再予斟酌之必要。

㈡再者，若該2005年讓與契約所記載之受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠公司客觀上根本不存在，應即可認定該2005年讓與契約所記載之受讓人確實有誤。因為相關當事人顯不可能故意將系爭專利轉讓給一個客觀上不存在的法人。本件上訴人輝瑞公司業於原審提出由荷蘭商會出具之聲明書，是否足以證明並無所謂依據荷蘭法成立，名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在？若該公司並不存在，自不可能取得系爭專利之權利，讓與人美商輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）所出具之聲明書，似可證明於2005年讓與契約中被記載為被授權人之「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」，即為PIP合夥事業。故原審自應究明該荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠公司究竟是否存在，以為認定第2次讓與登記是否存在錯誤之基礎。

㈢另上訴人輝瑞公司於原審106年度行專訴字第13號案向承審法官提出相同之調查證據聲請，並獲准函查，而我國駐荷蘭代表處則於106年8月8日以荷蘭字第10630402220號函文回復原審，表示「本案經向荷蘭辦理公司登記之法定機關商業總會（KvK）查詢，得知荷蘭並無『Pfizer Ireland Pharmaceuticals』公司」等情，原審亦應調卷予以查明。至於理律法律事務所於100年6月23日寄發警告函時，可能疏於知悉系爭專利先前辦理第2次轉讓登記時有前述錯誤存在，而依當時上訴人智慧局所登記之專利權人辦理，自不能以理律法律事務所於100年6月23日警告函中之記載，即推論該「荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠」存在。原判決據以為上訴人不利之認定

，亦有違經驗法則。

㈣此外，專利權讓與登記申請書乃係由代理人製作，並非由當事人自行製作，而代理人乃係依據當事人所提供之讓與契約製作該專利權讓與登記申請書，因此專利權讓與登記申請書之內容與讓與契約之內容必定相同，所以當讓與契約的內容有誤時，其專利權讓與登記申請書的內容必然會出現相同的錯誤。原審以專利權讓與登記申請書之內容，佐證上訴人輝瑞公司所主張讓與契約內容有誤並不存在云云，似違經驗法則，亦有斟酌之餘地。

三、原判決另以：系爭專利於第3次申請辦理讓與登記時所檢附之讓與契約書A所示，簽署日期為2003年12月1日，載明受讓人為PIP合夥事業，因而認定：美商．輝瑞大藥廠與荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠於2005年1月20日簽訂系爭專利第2次讓與契約時，早已存在依「愛爾蘭法」成立「合夥事業」之PIP合夥事業。惟上訴人輝瑞公司則於原審已主張：讓與契約A實與系爭專利無關，而不應被一併提出辦理登記，並提出⑴愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（即上訴人輝瑞公司）於2015年5月29日出具之聲明書，⑵「PMI公司」於2015年12月2日出具之聲明書，⑶愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（上訴人即原審參加人）於2015年12月2日出具聲明書為憑。經查，依據上開本判決論述，輝瑞集團既已由其總公司美商輝瑞大藥廠（Pfizer, Inc.）出具聲明書說明其已將系爭專利移轉與PIP合夥事業，再提出由荷蘭商會所出具之聲明，並無一依據荷蘭法成立，名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在，則該名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之荷蘭公司若不存在，自不可能成為系爭專利之權利人。於臺灣所提出系爭專利權利人之相關文書，若有錯誤存在，則上述上訴人輝瑞公司於原審所提資料是否不可採，亦應重新查明。

四、末查，原審104年度民專上字第43號民事判決，已認定上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人（該案經兩造上訴，最高

法院以107年度台上字第2358號民事判決對本件上訴人有利之結果，就上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人部分，並無不同結果）；原審104年度民專上字第41號民事判決，亦認定上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人（最高法院以107年度台上字第2359號民事判決駁回上訴，但就上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人之認定，亦無不同結果）。關於認定上訴人輝瑞公司是否為系爭專利之專利權人一事，亦應參照關於私權判定之民事法院確定判決或調卷查明。

五、綜上所述，原判決既有如上所述違反經驗法則之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。

拾、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　9　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　鄭　小　康

法官　陳　秀　媖

法官　林　文　舟

法官　帥　嘉　寶

法官　劉　介　中

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　9　　日

書記官　劉　柏　君