最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第466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

（即原審被告）

代　表　人　沈榮津

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106年8月16日智慧財產法院105年度行專訴字第9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）於智慧財產法院（下稱原審）訴訟程序為上訴人經濟部之參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷經濟部所作成訴願決定「『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」部分，訴訟當事人一方應為行政機關即經濟部，是雖輝瑞公司於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為經濟部提起本件上訴，本院爰逕列經濟部為上訴人，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。

貳、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」向原處

分機關經濟部智慧財產局（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有3項，經智慧局編為第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（下稱前案），上訴人輝瑞公司則針對舉發成立部分之處分不服，提起訴願（下稱本案）。嗣前案經上訴人經濟部以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，並經原審於105年11月30日以104年度行專訴字第79號行政判決在案。另本案經上訴人經濟部以104年12月1日經訴字第10406307010號為「『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，被上訴人不服訴願決定，遂向原審提起行政訴訟。惟原審認本件判決結果，倘認定訴願決定應予撤銷，上訴人輝瑞公司之權利或法律上之利益將受侵害，爰裁定命上訴人輝瑞公司獨立參加上訴人經濟部之訴訟，並判決將訴願決定撤銷。

參、被上訴人起訴主張：[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。況系爭專利已於103年5月13日到期，亦無從申請更正。　上訴人輝瑞公司申請更正系爭專利讓與登記內容，因均未能證明荷蘭商「輝瑞愛爾蘭藥廠」公司不存在或與愛爾蘭商「輝瑞愛爾蘭藥廠」合夥事業主體同一，業經智慧局及上訴人經濟部不允許更正，上訴人輝瑞公司並非系爭專利之專利權人。　上訴人輝瑞公司於106年7月12日言詞辯論終結期日庭呈之陳報狀及參證16至20，依法不應列入原審審理範圍，且參證16至20「形式上」與「實質上」均無可採。）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，上訴人輝瑞公司並非專利權人，系爭更正案之申請已非合法，上訴人經濟部不得據以系爭更正案之專利說明書及申請專利範圍更正本作為訴願決定之審酌依據等語，求為判決撤銷訴願決定。

肆、上訴人經濟部則以：系爭專利申請專利範圍有關請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等，均未超出誤譯訂正後之申請本所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之專利範圍，符合專利法第67條第1項第1至4款及第2、4項之規定，是以原處分機關准予更正，於法尚無不合等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

伍、上訴人輝瑞公司則以：[被上訴人於本件專利舉發程序中既未提出系爭專利權讓與不連續之主張，則智慧局於該舉發案件之審查程序中，對於專利權人之認定，自應以智慧局當時登記之內容為準，而不得任意為不同認定。且智慧局未變更系爭專利目前的登記資料，系爭專利之專利權人目前仍然登記為上訴人輝瑞公司，上訴人輝瑞公司確實仍為系爭專利之專利權人。又被上訴人主張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，更正不合法，此為被上訴人於本件訴訟程序中始提出之新主張，未經智慧局為第1次判斷。）原審104年度民專上字第41號、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。而上訴人輝瑞公司之系爭專利讓與過程有2項錯誤之內容： 於辦理西元2005年4月之轉讓登記時，誤將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠記載為一依據「荷蘭法」成立之「公司」，實則該受讓人應為依據「愛爾蘭法」成立之「合夥事業」。 於辦理2011年1月之轉讓登記時，誤將與系爭專利無關之讓與契約（即讓與契約A）一併提出辦理登記等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

陸、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：[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。 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：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，經智慧局准予登記（下稱系爭專利第3次讓與登記）。　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，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。　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： 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，豈有於受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠之成立準據國法，特別於標示底線處，以手寫方式記載「the laws of『the Netherlands』」等語，再行親筆簽署之理。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。

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。

依上訴人輝瑞公司所提參證8、9、10號聲明書、參證12號

確認證明書，均非2005年1月20日系爭專利第2次讓與契約簽訂之代表人或當事人。又依上訴人輝瑞公司所不爭執真正之讓與契約書A、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，已難信上訴人輝瑞公司此部分所執之辯解為可採。另依上訴人輝瑞公司所陳並提出參證14號所示，輝瑞愛爾蘭製造公司（下稱PMI公司）為2010年11月26日更改後之公司名稱，顯然系爭專利第2次讓與登記申請時，並無「PMI公司」名稱存在。是上訴人輝瑞公司事後執「PMI公司」董事Peter Duffy簽署之聲明書，辯稱Terance Lambe於2005年1月20日與美商．輝瑞大藥廠間簽署讓與契約時，乃係代表「PIP合夥事業」云云，亦難採信。　依參證12號確認證明書（D）記載，縱認PMI公司及CPPI/CV合夥事業在簽訂2005年讓與契約時為PIP合夥事業之合夥人，然PIP合夥事業既然已經解散，則PMI公司及CPPI/CV合夥事業出具參證12確認證明書時，是否與簽訂2005年讓與契約時之PMI公司及CPPI/CV合夥事業具有同一性，又各該具名簽署人是否即為簽訂2005年讓與契約之代表人，均非無疑，甚者，PIP公司並非系爭專利2005年讓與契約之當事人，其如何得知系爭專利2005年讓與契約簽署之細節，其出具參證12號確認證明書為憑，更屬無稽。是以，上訴人輝瑞公司上開同屬輝瑞藥廠所屬集團成員逾10年後各自出具之聲明書及確認證明書之真實性，自難憑採。　依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，縱認該聲明書內容無訛，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。

被上訴人爭執上訴人輝瑞公司於原審106年7月12日言詞論程序始當庭提出相關外文聲明書、董事會議事錄，惟未經我國駐外單位認證程序，且迄未據上訴人輝瑞公司補正相關認證文件。縱認該等外文聲明書、董事會議事錄之形式真正為可採，然系爭專利於2005年1月20日之第2次讓與契約，係由讓與人美商．輝瑞大藥廠之代表人、受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠之代表人親筆簽名確認，倘如上訴人輝瑞公司所指系爭專利第2次讓與登記實際受讓人為PIP合夥事業，則上開代表人豈有無視荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠與PIP合夥事業之國籍與法人組織之重大差異，而仍為簽署讓與契約書之理。在無任何PIP合夥事業有於2005年1月20日自美商輝瑞大藥廠受讓系爭專利之相關資料佐證下，逾10餘年後，仍可單憑記憶片面出具聲明書表示系爭專利第2次讓與契約之受讓人為PIP合夥事業，其真實性，自難採憑。又參證19號充其量可證明PIP合夥事業之登記事實；參證20號中比利時之登記資料顯示所有權人之地址為Pottery Road, Dun Laoghaire,Co.Dublin，然Pfizer Ireland Pharmaceuticals（愛爾蘭）與上訴人輝瑞公司所指PIP合夥事業是否具有同一性，並無相關證據佐憑；至於比利時之登記資料與參證19號所示依PIP合夥事業官方登記證書之記載，登記地址均係位於Pottery Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin，亦無從排除系爭專利第2次讓與契約受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠亦有於同址登記之事實。是以，依上訴人輝瑞公司所舉上揭相關文件，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。ŋ關於辦理登記系爭專利第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：　Peter Duffy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。　依參證12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「PMI公司及CPPI/CP合夥事業為合夥人」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」，顯見上訴人輝瑞公司所稱依參證12號所確認之系爭專利第2次讓與契約受讓人PIP合夥事業（以PMI公司及CPPI/CP合夥事業為合夥人），核與讓與契約書B所載之讓與人PIP合夥事業，並不具同一性，此意謂讓與契約書B所載系爭專利第3次讓與之讓與人PIP合夥事業亦無受讓取得系爭專利權，上訴人輝瑞公司自無從於系爭專利第3次讓與時，再自讓與契約書B所載讓與人PIP合夥事業處受讓取得系爭專利權，則上訴人輝瑞公司既非系爭專利之專利權人，其提起系爭更正案，自非合法。ē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，上訴人經濟部於審查更正案時本應依職權調查，縱上訴人經濟部未依職權調查，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。況依上訴人經濟部訴願決定書內容，顯見上訴人經濟部係認系爭更正案之程序部分為合法，亦即肯認上訴人輝瑞公司為系爭專利之專利權人，自難認上訴人經濟部就上訴人輝瑞公司是否為系爭專利之專利權人，未進行判斷，是上訴人經濟部為本件決定時，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經濟部

此部分處分之適法性為司法審查。　依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，縱認系爭專利第2次讓與登記之受讓人，係誤將受讓人PIP合夥事業記載為「荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠」，然上訴人輝瑞公司所執讓與契約書B所載系爭專利第3次讓與之讓與人PIP合夥事業既與系爭專利第2次讓與之受讓人PIP合夥事業，其國籍與合夥人均不相同而不具同一性，上訴人輝瑞公司亦無從於系爭專利第3次讓與時，合法受讓取得系爭專利權，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，是上訴人輝瑞公司此部分聲請調查證據，即無必要。又原審104年度民專上字第41、43號民事判決尚未確定，而本件為行政訴訟事件，不受民事判決之拘束，且原審參酌之證據資料亦核與上開2件民事判決不一，當無從比附援引，此外，縱然系爭專利第2次讓與登記之受讓人荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠於客觀上不存在，亦無礙於系爭專利之專利權人為其讓與人即美商．輝瑞大藥廠之事實，自無致系爭專利成為無主財產權之可能。ě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，仍無從證明荷蘭商．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，即非無稽，應值採認。) 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，系爭專利是否具進步性，自應依更正前之公告申請專利範圍審查，惟訴願決定之認定，其審查系爭專利之權利基礎即有違誤，至於，更正前之專利範圍是否具進步性一節，因訴願決定俱未判斷，原審無從加以審查，附此敘明。(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。從而，上訴人經濟部逕依更正後之系爭專利申請專利範圍為

審查，認舉發證據之組合不足以證明更正後系爭專利請求項1、2不具進步性，即有違誤等語，乃撤銷訴願決定，由上訴人經濟部另為適法之決定。

柒、上訴意旨略以：

[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號判決意旨，原判決逕自就系爭專利之權利人一事進行判斷，侵奪智慧局之處分權，違反行政機關第一次判斷原則。

) 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。

(上訴人輝瑞公司於原審業已提出由Grover F. Fuller Jr.所簽署之聲明書及由Terence Lambe所簽署之聲明書，證明簽訂2005年讓與契約時，Pfizer Inc.真正之意圖係將系爭專利讓與Pfizer Ireland Pharmaceuticals。是2005年讓與契約之受讓人確實為「PIP合夥事業」無疑。然原判決一方面認為2005年讓與契約因上開2人皆有簽名，故讓與成立，系爭專利已讓與荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠；但卻忽視該2人於

今年親自簽署之聲明書，逕執意認定該聲明書不可採信，其認定顯然與證據事實不相符，不僅與論理及經驗法則相悖，且有判決理由矛盾之違法。

依我國駐荷蘭代表處回函，原判決一方面已認定系爭專利係讓與予荷蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠，卻又表示縱使該公司客觀上不存在，亦無礙系爭專利之權利人為美商輝瑞大藥廠之事實，顯有判決矛盾之違法。

原判決對於「PIP合夥事業」之合夥人為何於2003年12月1日及於2011年1月31日不相同有疑義，依據行政訴訟法第125條及第133條規定，原審應主動依職權調查證據，或命上訴人輝瑞公司敘明或補充之，而不應在不清楚的情況下，草率判斷，逕以該歧異為由，作成不利於上訴人輝瑞公司之判斷，原判決之率斷與上開規定相悖等語。

捌、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：

[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。

)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－美商．輝瑞大藥廠（PFIZER INC.）於2015年6月2日出具之聲明書，—荷蘭商會出具之宣誓書，．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，j 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：

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。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。

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。

ŋ 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。

（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－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，—「PMI公司」於2015年12月2日出具之聲明書，．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。

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。

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。另原判決係以上訴人輝瑞公司即原審參加人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，是原審判決並未就更正後之系爭專利申請專利範圍為審判（原判決係認更正前所公告系爭專利申請專利範圍，是否具進步性一節，因訴願決定並未判斷，而無從加以審查）。本件發回後重新認定系爭專利權人後，自應就本件程序標的之訴願決定所載實體事項，再作認定，附此敘明。

玖、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　蕙

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