最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第242號

上　訴　人　南光化學製藥股份有限公司
代　表　人　陳立賢
訴訟代理人　翁雅欣　律師
　　蘇怡佳　律師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被上訴人　輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司
代　表　人　Colm Higgins
訴訟代理人　蔣大中　律師
　　朱淑尹　專利師

上列當事人間發明專利申請更正專利權讓與登記事件，上訴人對於中華民國108年1月24日智慧財產法院106年度行專訴字第13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

一、本件上訴人南光化學製藥股份有限公司（下稱南光公司）係智慧財產法院（下稱原審）依行政訴訟法第42條規定裁定准予參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。

二、訴外人輝瑞研究及開發公司前於83年5月14日以「用於治療陽萎之吡唑並嘧啶酮類」（嗣更名為「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」）向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧局）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿發給發明第83372號專利證書（下稱系爭專利），旋輝瑞研究及開發公司於88年7月12日申准讓與專利權予美商輝瑞股份有限公司（嗣更名為美商輝瑞大藥廠），嗣美商輝瑞大藥廠

於94年4月19日申請、94年5月2日准予登記讓與專利權予輝瑞愛爾蘭藥廠（下稱第2次讓與登記），再經輝瑞愛爾蘭藥廠於100年11月9日申請、100年12月13日准予登記讓與專利權予被上訴人（下稱第3次讓與登記）。嗣被上訴人於105年3月10日及6月13日檢具相關證明文件向智慧局申請更正第2次讓與登記及第3次讓與登記文件內容，主張將第2次讓與登記所檢附契約（下稱94年讓與契約）之受讓人「輝瑞愛爾蘭藥廠」更正為「依愛爾蘭法成立之輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」及100年讓與登記所附讓與生效日為西元2003年12月1日之讓與契約（下稱92年讓與契約）刪除，而由輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業直接讓與專利權予被上訴人。經智慧局審查，認被上訴人所檢附之文件無從證明原核准登記之「輝瑞愛爾蘭藥廠」即為「依愛爾蘭法成立之輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」，以105年6月21日（105）智專一(一)13017字第10520754220號函為「礙難照辦」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，循序向原審提起行政訴訟，聲明求為判決：撤銷原處分及訴願決定、智慧局對被上訴人就系爭專利，於94年4月19日申請讓與登記時所檢附之94年讓與契約，有關受讓人部分，應作成准予更正為「依據愛爾蘭法成立之合夥事業」，另就於100年11月9日申請讓與登記時，所檢附之92年讓與契約准予刪除之處分。經原審依南光公司之聲請裁定准予其獨立參加智慧局之訴訟後，判決准許被上訴人聲明之請求，南光公司不服，提起上訴。

三、被上訴人起訴主張、智慧局暨南光公司在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件被上訴人雖非94年讓與契約之當事人，但因系爭專利94年讓與契約之錯誤，可能影響被上訴人對系爭專利權之權利，因此，被上訴人自可依行政程序法第46條第4項規定請求更正第2次讓與契約之錯誤。至於被上訴人請求更正第3次讓與登記申請文件之錯誤，即刪除92年讓與契約，因為被上訴人本來就是

第3次讓與登記之契約當事人，自得依行政程序法第46條第4項規定請求更正。㈡公法上請求權消滅時效之適用範圍，僅限於公法上財產請求權，且被上訴人係100年才受讓取得系爭專利權，之前被上訴人並非利害關係人而無行使本件公法上請求權之餘地，且行政程序法第46條第4項請求更正之時效起算日，須以請求人知悉內容有錯誤時，才有起算時效之可能，然並無證據證明被上訴人早在向智慧局提起更正申請前10年，就已經知悉該項錯誤，因此被上訴人提起本件請求，當無罹於消滅時效可言。㈢被上訴人主張系爭專利94年讓與契約之受讓人應為「依據愛爾蘭法成立之合夥事業」為有理由：1.依系爭專利轉讓過程所示，系爭專利共有3次轉讓，其中94年讓與契約記載係於2005年1月20日，由Pfizer Inc.轉讓予「Pfizer Ireland Pharmaceuticals，a corporation organized under the laws of the Netherlands」（即輝瑞愛爾蘭藥廠，依荷蘭法律所成立之公司）。惟依被上訴人所提由荷蘭商會於2015年12月21日出具之聲明書及原審發函請我國駐荷蘭代表處詢問荷蘭是否有名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在，經我國駐荷蘭代表處於106年8月6日以荷蘭字第10630402220號函復「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」，由上可知，荷蘭並無「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在。2.依被上訴人所提之合夥契約書、合夥登記資料、合夥登記證明書可知，愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業是於2003年11月5日，由CP Pharmaceuticals International C.V.及Pfizer Ireland Pharmaceuticals依據愛爾蘭法律成立，並於愛爾蘭辦理登記，登記號碼為245575。此外，由被上訴人所提系爭專利於加拿大、比利時、希臘、荷蘭、愛爾蘭及澳洲對應案之官方登記資料，顯示系爭專利之對應案於上開國家登記之所有權人為Pfizer Ireland Pharmaceuticals（愛爾蘭），比利時之登記資料更顯示出所有權人之地址為

Pottery Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin，與94年讓與契約上所載受讓人地址相符，惟卷內並無任何由「荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠公司」登記為系爭專利專利權人之證據。3.94年讓與契約之讓與人美商輝瑞大藥廠代表人Grover F. Fuller Jr.已出具聲明書表示當時代表美商輝瑞大藥廠簽訂94年讓與契約時，真意是要將系爭專利讓與給依「愛爾蘭法律成立之合夥事業」，而非「依荷蘭法律成立之公司」。另外，美商輝瑞大藥廠本身亦於2015年6月2日、12月7日由其資深副總裁兼助理法律總顧問Roy Waldron代表出具聲明書，表示94年讓與契約是要將系爭專利讓與給「依愛爾蘭法律成立之合夥事業」，因此可認定94年讓與契約之讓與人確實是要將系爭專利轉讓給「愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」。4.94年讓與契約代表受讓人簽署契約者為Terence Lambe，而依Pfizer Ireland Pharmaceuticals於2003年11月5日之董事會議事錄所示，當時該董事會通過合夥事業之成立契約，議事錄第6條記載Terry Lambe（即Terence Lambe）經指定為新成立之合夥事業之管理委員會之委員，而Terence Lambe已出具聲明書表示其被指定為Pfizer Ireland Pharmaceuticals合夥事業之管理委員，於94年讓與契約中是代表「依愛爾蘭法律成立之合夥事業」所簽署，而非代表「依荷蘭法律成立之公司」。5.由相關證據相互勾稽，已經可以證明，被上訴人主張94年讓與契約有關「a corporation organized under the laws of the Netherlands」之記載有誤，事實上該受讓人應該是「依據愛爾蘭法律成立之合夥事業」，因此被上訴人請求為上開更正，自屬有據。㈣被上訴人主張系爭專利申請第3次讓與登記時所檢附之92年讓與契約應予刪除為有理由：系爭專利於100年申請轉讓時共檢附2份讓與契約，其中92年讓與契約記載系爭專利於2003年12月1日由「Pfizer Ireland Pharmaceuticals，an unlimited liability company incorporated under the laws of Ireland」（依愛爾蘭法律成立之無限責任公司）讓與給「Pfizer

Ireland Pharmaceuticals，a partnership formed under the laws of Ireland」（依愛爾蘭法律設立之合夥事業），而100年讓與契約則記載系爭專利於2011年1月11日由「Pfizer Ireland Pharmaceuticals，a partnership formed under the laws of Ireland」（依愛爾蘭法律成立之合夥事業）讓與給「Pfizer Ireland Pharmaceuticals，a private unlimited liability company incorporated in Ireland」（依愛爾蘭法律成立之無限責任公司），惟92年讓與契約所記載之讓與生效日2003年12月1日，當時在智慧局登記簿中，其專利權人為Pfizer Inc.（即美商輝瑞大藥廠），而不是Pfizer Ireland Pharmaceuticals，因此92年讓與契約書所記載之讓與人明顯不是當時的專利權人，顯見100年申請專利讓與登記時所提92年讓與契約，實為誤提，因此被上訴人請求刪除92年讓與契約，為有理由，應予准許。㈤綜上，系爭專利申請讓與登記文件確實有上開兩項錯誤存在，被上訴人訴請撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局就被上訴人系爭專利權讓與登記文件更正案，作成如原審訴之聲明所示處分為有理由，應予准許等語。

五、本院按：

㈠行政程序法第46條第1項、第4項規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」、「當事人就第1項資料或卷宗內容關於自身之記載有錯誤者，得檢具事實證明，請求相關機關更正。」上開規定係規範特定行政程序進行中，該程序之當事人，或因程序之進行致其權利或法律上之利益將受影響之第三人（即利害關係人），得申請閱覽抄錄卷宗資料，且當事人亦得就卷宗資料關於其自身之記載錯誤，請求更正，故上開權利係屬程序權利，如行政程序尚未開始或業已終結，而係為訴訟或辦理其他事項之需要，即無上開規定之適用。倘當事人或利害關係人對行政機關依上開規定否准閱覽卷宗或更正之請求不服者，僅得依

行政程序法第174條規定，於對實體決定聲明不服時一併聲明之；不得單獨就該否准閱覽卷宗或更正之決定聲明不服。政府資訊公開法第5條規定：「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。」第14條第1項規定：「政府資訊內容關於個人、法人或團體之資料有錯誤或不完整者，該個人、法人或團體得申請政府機關依法更正或補充之。」因政府資訊公開法係資訊公開法制之基本法規，是人民依該法申請行政機關提供、更正或補充政府資訊之權利係屬實體權利，如不服行政機關所為決定，得依同法第20條規定提起行政救濟。因此，人民申請閱覽或更正卷宗資料，應視其是否為行政程序進行中，而適用不同之規定及救濟程序。

㈡專利法第62條第1項規定：「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。」是我國係採專利權登記對抗主義，亦即專利權讓與登記係發生對抗第三人之效力，以保護交易之相對人，惟專利權之轉讓，於當事人間意思表示合致即生效力，專利權讓與未經登記或登記錯誤，並不影響受讓人取得專利權之效力。專利法施行細則第63條第1項規定：「申請專利權讓與登記者，應由原專利權人或受讓人備具申請書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。」第82條第9款規定：「專利權簿應載明下列事項：……九、受讓人、繼承人之姓名或名稱及專利權讓與或繼承登記之年、月、日。」是發明專利權人或受讓人申請專利權讓與登記，專利專責機關應審查該專利是否為其所核准之專利權、專利權期限是否屆滿，以及其申請登記事項與讓與人及受讓人之契約或讓與證明文件所約定內容形式上是否相符，據為准否讓與登記之決定，並將受讓人之資料記載於專利權簿，俾產生公示對抗第三人之效力，惟不問讓與登記之內容正確與否，亦不影響受讓人取得專利權之效力。又專利法雖未明文規定當事人於行政程序進行中之卷宗資料更正請求權，惟行政程序法第3條第1項規定：「行政機關為行政行為時，除法律另有規定外

，應依本法規定為之。」是行政程序進行中，行政程序法第20條規定之當事人自得依同法第46條第4項規定申請更正，至當事人得依上開規定申請更正者，雖限於關於其自身記載之錯誤，然就專利權讓與登記之卷宗資料，如其錯誤係關於專利權之讓與人或先前受讓人之記載時，因專利權人已繼受前手之權利，自亦得檢具事實證明請求相關機關更正，以保障專利權人之權益，並維持專利專責機關所保有資料或卷宗內容之正確性。至專利權人依政府資訊公開法第14條規定申請更正資料者，亦應同此認定。

㈢依行政訴訟法第133條規定，行政法院於撤銷訴訟，或於其他訴訟，為維護公益之必要者，應依職權調查證據。且依同法第125條及第189條規定，行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束，並應行使闡明權，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述；為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將得心證之理由，記明於判決。又依同法第209條第3項規定，判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。故行政法院對有利於當事人之事實或證據，如果有應調查而未予調查之情形，或不予調查或採納，卻未說明其理由，或認定事實未憑證據者，即構成判決不備理由之違法。原判決認定94年讓與契約關於受讓人之記載有誤，應為依據愛爾蘭法律成立之合夥事業，至100年申請專利讓與登記時所提92年讓與契約內容，亦顯有錯誤，被上訴人為系爭專利權第3次讓與登記之受讓人，因此被上訴人依行政程序法第46條第4項請求更正94年讓與契約之受讓人為「依愛爾蘭法成立之輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」及第3次讓與登記所附92年讓與契約刪除，而由輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業直接讓與專利權予被上訴人，應予准許云云，固非無見。惟查，被上訴人於105年3月10日及6月13日檢具相關證明文件向智慧局申請更正第2次讓與登記及第3次讓與登記文件內容

，並未說明其請求權依據，嗣於原審具狀陳明其請求權依據為行政程序法第46條第4項規定（見原審卷㈢第88頁反面），然行政程序法第46條第4項更正請求權係行政程序進行中之權利，如行政程序尚未開始或業已終結，即無上開規定之適用，業如前述，則本件被上訴人究係於何行政程序中行使上開權利，原審未予究明，即有未依職權調查事實關係之疏漏。又本件如無行政程序進行中，則被上訴人是否得基於其他公法上請求權申請更正卷宗資料，亦未據原審行使闡明權，依上開規定與說明，核有不適用行政訴訟法第125條、第133條規定之違法。

㈣綜上所述，原判決有不適用法規之違背法令，上訴論旨求予廢棄，為有理由。惟被上訴人之請求是否有理由，尚須由原審調查事實始能判斷，自應由本院將原判決廢棄，發回原審更為審理。

六、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　109　年　4　月　30　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　高　愈　杰

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　109　年　4　月　30　日

書記官　劉　柏　君