最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第69號

上　訴　人　盧建中
訴訟代理人　謝伊婷　律師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被 上訴 人　大立光電股份有限公司
代　表　人　林恩舟
訴訟代理人　郭雨嵐　律師
　　謝祥揚　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107年11月29日智慧財產法院106年度行專訴字第77號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、本件上訴人盧建中係智慧財產法院（下稱原審）依行政訴訟法第42條規定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、緣先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）於101年4月18日以「點膠針頭結構」向上訴人智慧局申請新型專利（申請專利範圍共6項，第1項為獨立項，其餘為附屬項），經上訴人智慧局形式審查後，於101年7月9日核准專利，並於101年10月1日公告及發給第M438320號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人盧建中於103年8月14日以系爭專利違反99年8月25日修正、99年9月12日施行之專利法第94條第4項規定，對之提起舉發，被上訴人遂主張其所有之「附擋塊之多針點膠裝置」營業秘密遭離職員工鄒博丞（原名鄒永烽）、謝炘穎、翁宗震（原名翁偉哲）、朱威丞交給先進光公司使用

並申請系爭專利，系爭專利之申請權、專利權應歸被上訴人所有，並依行政程序法第23條規定聲請參加舉發，惟經上訴人智慧局審查，以106年2月21日(106)智專三(三)05132字第10640268060號函否准被上訴人參加本件舉發案，並以106年3月22日(106)智專三(三)05132字第10620316970號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願（先進光公司未提起訴願），經濟部認為被上訴人為利害關係人得合法提起訴願，並為實體審查後，決定駁回，被上訴人仍未甘服，向原審提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。經原審依職權命上訴人盧建中獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，且依先進光公司之聲請，准其獨立參加被上訴人之訴訟，並判決撤銷訴願決定及原處分後，先進光公司及上訴人盧建中均不服，提起本件上訴（先進光公司提起上訴部分，本院另行裁定）。

三、被上訴人起訴主張及上訴人盧建中、智慧局在原審答辯及聲明，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被上訴人主張其為系爭專利之真正專利權人，並以此向上訴人智慧局提起另件舉發案，且就系爭專利權歸屬亦有另案民事訴訟審理中，可認被上訴人有取得回復為系爭專利權之權利人之期待利益，且原審另案102年度民全字第8號民事裁定亦已禁止先進光公司處分系爭專利，則本件舉發程序之進行，難謂對被上訴人之權利或法律上利益無任何影響，被上訴人自得以利害關係人身分對系爭專利舉發案提起訴願，並得就訴願決定提起本件行政訴訟。㈡被上訴人主張本件訴訟係先進光公司於其仍屬「登記名義上專利權人」之期間，假借他人名義提起舉發申請（即自己舉發）之違法情形，而另案民事二審訴訟主要爭點為確認申請專利權及專利權之歸屬，二者間並無以民事法律關係是否成立為準據，亦無俟「前開民事訴訟終結，否則本件行政訴訟即無從或甚難判斷」之情形，核與行

政訴訟法第177條第1項規定未符，即無停止訴訟程序之必要。㈢99年8月25日修正公布之專利法第67條第2項後段雖規定任何人均得提起舉發，然所謂「任何人」並不包含專利權人自己在內，故專利權人自為舉發申請者，應不予受理。經查，原審107年6月27日於第三人宏景智權專利商標事務所（下稱宏景事務所）保全之證據資料及長宏國際專利商標事務所（下稱長宏事務所）提出之證據資料中，其中檔案1係先進光公司向長宏事務所採購之採購單，經先進光公司總經理高維亞承認簽名，應可信為真正，而長宏事務所儲存該採購單之檔案名稱為「（涉及營業秘密勿公開）AOET-14006-OTH_客戶回傳採購單」；檔案2係上訴人智慧局就本件N01舉發案收取之審查費收據，右上方以手寫方式記載「AOET-14006-OTH」之編號，而長宏事務所儲存該收據之檔案名稱為「AOET-14006-OTH_官方收據」；檔案3係上訴人智慧局就本件N01舉發案所發之函文，右上方以手寫方式記載AOET-14006-OTH之編號，而長宏事務所儲存該函文之檔案名稱為「AOET-14006-OTH_官方舉發答辯通知」；檔案4「CZ0000000000」係長宏事務所向先進光公司請款之請款單及收據，該請款單記載「客戶名稱：先進光電科技股份有限公司」、「本所編號：AOET-14006-OTH、AOET-14009-OTH」、「申請日/號：101/04/18/000000000/000000000N01；1」，該收據記載「客戶名稱：先進光電科技股份有限公司」、「長宏編號：AOET-14006-OTH、AOET-14009-OTH」、「申請號：000000000/000000000N01；000000000/00000000」。參照檔案1內容，可知先進光公司委託長宏事務所辦理專利分析評估，長宏事務所將該採購單之檔案名稱命名為「（涉及營業秘密勿公開）AOET-14006-OTH _客戶回傳採購單」，其中「AOET」即為先進光公司英文名稱「ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD」之縮寫，而檔案2、3之檔案名稱及內容同樣包含有「AOET-14006-OTH」之編號，因此檔案1至3可相互勾稽，可推知「AOET-14006-OTH」係長宏事務所對先進光公司所提供

服務之編號，並確認檔案1之採購內容係檔案2、3之官方收據及函文中所載之N01舉發案。又檔案4請款單及收據內容亦載有相同「AOET-14006-OTH」之編號，是檔案4亦可與檔案1至3相互勾稽，並確認N01舉發案之相關費用係由先進光公司所支付。此外，本件舉發案上訴人盧建中所載住址為臺北市○○區○○路○○○巷○○號3樓，惟依原審查詢上訴人盧建中之所得及入出境資料顯示，上訴人盧建中於102至104年在臺灣並無所得，其頻繁出入境地點均為高雄，而非上述臺北之住所，顯見上訴人盧建中應係提供自己之名義，供他人用以提起專利舉發。況原審於102年10月11日裁定禁止先進光公司處分系爭專利後，上訴人盧建中即於103年8月14日（原判決誤載為「4」日）提起本件舉發案，故本件舉發案應係長宏事務所依先進光公司之委託而辦理，且向其收取費用，本件有先進光公司自為舉發之情事，上訴人智慧局就本件舉發申請應為不受理之審定。原處分未詳究先進光公司有自為舉發之情事，即為專利舉發成立之處分，容有違誤等語，而判決撤銷訴願決定及原處分。

五、本院經核原判決撤銷訴願決定及原處分，並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：

㈠專利法第71條第1、2項規定：「（第1項）發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：……三、違反第12條第1項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。（第2項）以前項第3款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。」第119條第1、2項規定：「（第1項）新型專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：……三、違反第12條第1項規定或新型專利權人為非新型專利申請權人者。（第2項）以前項第3款情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。」第141條第1、2項規定：「（第1項）設計專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起舉發：……三、違反第12條第1項規定或設計專利權人為非設計專利申請權人者。（第2項）以前項第3款情事提

起舉發者，限於利害關係人始得為之。」又同法第73條第1、3及4項規定：「（第1項）舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。……（第3項）舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮。（第4項）舉發人補提理由或證據，應於舉發後3個月內為之，逾期提出者，不予審酌。」第74條第1、2及4項規定：「（第1項）專利專責機關接到前條申請書後，應將其副本送達專利權人。（第2項）專利權人應於副本送達後1個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。……（第4項）專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後1個月內為之。……」依同法第120條、第142條第1項規定，上開規定於新型專利及設計專利準用之。專利申請案經核准後，自公告之日即給予專利權，並專有排除他人未經其同意而實施該專利之權，為調和專利權人與公眾之利益，專利法乃設立舉發之公眾審查制度，就專利專責機關公告之專利再予審查，使專利權之授予更臻正確。是於專利權存續期間內，原則上任何人均得附具證據向專利專責機關請求撤銷專利權，惟例外於主張專利違反專利法第12條第1項規定（專利申請權為共有，而未由全體共有人申請專利）或發明（新型、設計）專利權人為非發明（新型、設計）專利申請權人之舉發事由時，始限於利害關係人方得提起舉發。承前述，因我國專利舉發制度之目的為公眾審查，是舉發審查前應踐行交付專利權人答辯程序，足見舉發程序係由專利權人及舉發人進行攻擊防禦，而具有訟爭對立性，準此，上開規定所稱「任何人」應指第三人，而不包括專利權人在內，故專利權人自為舉發申請者，專利專責機關應不予受理。

㈡經查，依原審於107年6月27日在第三人宏景事務所保全之證據資料及長宏事務所提出之證據資料（包括先進光公司採購單、上訴人智慧局就系爭專利舉發案開立之收據及通知先進光公司進行舉發答辯函文、長宏事務所請款單及收據），本

件舉發案實係長宏事務所依先進光公司之委託而辦理，並由先進光公司支付相關費用等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，且無違背論理法則或經驗法則，原判決據此而認本件舉發案為系爭專利之專利權人即先進光公司自為舉發，上訴人智慧局依法應不予受理，惟原處分未詳究上開情事，即予以專利舉發成立之處分，訴願決定亦予以維持，並非適法，因而撤銷訴願決定及原處分，其認事用法並無違誤，並無判決不適用法規或適用不當等違背法令之情形。況專利權人如認其專利權之授予並非正確，除得透過更正申請，以減縮其申請專利範圍外，亦得不繳納專利年費，而使專利權於繳費期限屆滿後消滅，自難謂有賦予其提出舉發之權利，以維護專利權授予正確性之必要。上訴意旨主張：長宏事務所僅代為處理技術檢索，上訴人盧建中係請朋友依照檢索資料寫成舉發理由，由長宏事務所代為送件，故上訴人盧建中確為系爭專利之舉發人，並無先進光公司自為舉發之情事，專利法第119條第1項明定任何人就新型專利權得向專利專責機關提起舉發，且本件舉發目的在於使不具進步性之系爭專利撤銷，以維護專利權授予之正確性，即與公眾審查制度之目的相符，原判決有適用專利法第119條及專利審查基準違誤之違法云云，並無可採。

㈢所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言。經查，原判決理由雖記載「於專利權人以侵害他人營業秘密方式取得專利權之情形下，專利權人為避免遭訴追侵害營業秘密之責任，而自為舉發撤銷專利權時，係以利用專利舉發制度而脫免其刑事及民事責任，可認實質上已對公眾審查制度所欲達成之功能與目的造成損害」等語，惟此部分文字僅係論述得提起舉發之人並不包含專利權人之概論，原判決並未認定先進光公司應負侵害營業秘密之責任，而係以上開㈡所載理由，判決撤銷訴願決定及原處分，原判決主文與理由即無不符，依上開說明，自無判決理由矛盾之違背法令，上訴意旨主張：原判決誤將專利舉發制

度及違反營業秘密之刑事與民事責任，混為一談，並認先進光公司以侵害他人營業秘密方式取得專利權，為避免遭訴追侵害營業秘密之責任，而自為舉發，顯有判決理由矛盾之違法云云，亦非有據。

㈣綜上，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　109　年　2　月　13　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　2　月　13　日

書記官　劉　柏　君