

# 最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第1169號

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

訴訟代理人 陳燿坤

被 上 訴 人 瑞典商阿斯特捷利康公司 (AstraZeneca AB)

代 表 人 Curran, Sally

訴訟代理人 張哲倫 律師

被 上 訴 人 The United States of America, as represented  
by the Secretary, Department of Health and  
Human Services (美國，由美國衛生與公眾服務部  
代表)

代 表 人 Rucker, Susan S.

送達代收人 張哲倫

上列當事人間發明專利申請案主張優先權事件，上訴人對於中華民國108年9月26日智慧財產法院107年度行專訴字第74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、事實概要：

被上訴人瑞典商阿斯特捷利康公司 (AstraZeneca AB) 前與美國國家衛生署 (National Institutes of Health, 簡稱 NIH, 下稱美國衛生署) 共同於民國106年2月14日以「包括對西地尼布進行固定的間歇給藥之方法」向上訴人申請發明專利 (下稱系爭申請案)，並以西元2016年2月15日申請之美國第62/295, 421號專利案主張優先權。經上訴人編為第106104799號審查。嗣被上訴人於106年8月10日申請將第2申請人由美國衛生署更正為被上訴人美國衛生與公眾服務部 (

01 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE  
02 SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,  
03 簡稱HHS, 下稱美國衛服部), 上訴人以106年9月1日(10  
04 6)智專一(二)15179字第10641345780號函通知被上訴人  
05 應於文到次日起1個月內補送美國衛生署非屬美國聯邦政府  
06 法人機構證明文件、申請書及委任書各1份。被上訴人雖於1  
07 06年10月26日及107年1月9日補正相關文件欲證明美國衛生  
08 署為美國衛服部轄下之機構, 美國衛生署受僱人之發明應歸  
09 屬美國衛服部所有, 並由美國衛服部提出發明專利申請, 惟  
10 上訴人審查後, 以107年3月1日(107)智專一(二)15179  
11 字第10740290400號函(下稱原處分)通知被上訴人, 系爭  
12 申請案應以106年8月10日申請更正第2申請人之日為申請  
13 日, 並認為本案自主張國外第1次申請專利之優先權日即105  
14 年2月15日之次日起算至本案申請日止, 已逾專利法第28條  
15 第1項所規定12個月之法定期間, 本案不得主張優先權。被  
16 上訴人不服, 提起訴願, 遭經濟部107年8月3日經訴字第107  
17 06307270號訴願決定(下稱訴願決定)駁回, 被上訴人仍不  
18 服, 循序提起行政訴訟, 並聲明: 1. 訴願決定及原處分均撤  
19 銷。2. 上訴人應為「本案應以更正前原申請日即106年2月14  
20 日為申請日, 准予主張優先權」之審定, 或發回上訴人另為  
21 適法之處分。經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產  
22 及商業法院, 下稱原審)107年度行專訴字第74號行政判決  
23 (下稱原判決)撤銷訴願決定及原處分, 並命上訴人就編號  
24 第106104799號「包括對西地尼布進行固定的間歇給藥之方  
25 法」發明專利主張優先權案, 應依原判決之法律見解另為適  
26 法之處分。上訴人不服, 提起本件上訴。

27 二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯, 均引用原判決之  
28 記載。

29 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果, 為不利於上訴人之  
30 判決, 係略以:

01 (一)依美國衛生署官方網站上之「組織說明」，載明美國衛生署  
02 為美國衛服部內的營運部門，「組織簡介」載明美國衛生署  
03 為美國衛服部之「一部分」；此外，由被上訴人美國衛服部  
04 於106年10月25日出具之宣誓書 (affidavit) 記載：「美國  
05 衛生署 (NIH) 是美國衛服部的一個機構，美國衛生署受僱  
06 人之發明應轉讓予美國衛服部……」另一份美國衛服部於10  
07 7年3月30日出具之宣誓書記載：「美國衛生署 (NIH) 是美  
08 國衛服部之內部單位。與美國衛服部具有同一法人格及主體  
09 性……」因此，被上訴人主張美國衛生署係美國衛服部所轄  
10 之下級機關之事實，堪予採信。

11 (二)系爭申請案發明人Jung-Min Lee、Elise Kohn、Percy Ivy  
12 為美國衛生署之員工，並已依美國聯邦法規之相關規定，將  
13 系爭申請案之所有權利移轉予美國衛服部，讓與據並記載美  
14 國衛生署為美國衛服部的「組成部分」 (component)；被  
15 上訴人申請將第2申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，  
16 並未變更申請人之「主體同一性」，美國衛生署係美國衛福  
17 部所轄之下級機關，系爭申請案之發明人為美國衛生署之員  
18 工，依美國聯邦法規第45章第7.3條(a)規定，系爭申請案之  
19 權利義務應由美國衛服部 (代表美國政府) 取得，系爭申請  
20 案原列載申請人為「美國衛生署」，即有錯誤，被上訴人將  
21 申請人名義更正為美國衛生署之上級機關即「美國衛服  
22 部」，乃依照美國聯邦法規上開規定糾正錯誤之行為。

23 (三)查各級行政機關之上、下級隸屬關係，與總公司 (依法設立  
24 以管轄全部組織之總機構) 及分公司 (受本公司管轄之分支  
25 機構) 之間的關係，具有若干相似之處，參見專利審查基準  
26 第1篇第3章第2節「專利申請人」，關於以分公司為申請人  
27 之規定，以及上訴人自承之審查實務，可知申請人由不具獨  
28 立法人格之分公司變更為總公司，因分公司之權利義務歸屬  
29 於總公司，故不會失去「主體同一性」，無須變動申請日。  
30 行政機關乃公法人所設置之獨立組織體，固有代表公法人對  
31 外為各種公、私法行為，或得為專利案之申請人等，惟此係

01 為適應實際需要所採之便宜性措施，並不能因此即謂上、下  
02 級機關彼此之間為獨立而互不相干之權利主體，行政機關行  
03 為之效果，仍歸屬於權利義務主體之公法人，亦即「專利申  
04 請人」地位與「權利義務主體」之概念二者有別。因此，上  
05 訴人准許美國衛生署受讓我國第105101315號專利，及准許  
06 美國疾病管制與預防中心申請我國第95121647號發明專利，  
07 與本案審查變更前、後之申請人是否具有「主體同一性」，  
08 並無衝突。

09 (四)美國衛生署固於105年4月13日申請辦理我國第105101315號  
10 專利申請案之申請權讓與登記，並於受讓申請所附之讓與契  
11 約書中載明「美國國家衛生署，一依美國法律組織設立之法  
12 人」，惟查該讓與據係由第三人美商通用醫院公司所提出，  
13 並非美國衛服部或美國衛生署出具之官方文件。此外，美國  
14 專利申請制度與我國不同，原則以發明人為申請人，且在20  
15 12年9月16日美國專利法修法前，僅發明人可為專利申請  
16 人；又美國專利商標局於審查專利讓與登記案件時，並不會  
17 實質審認受讓人之法律適格性，只要符合形式要件，就會在  
18 申請後幾個小時內被登記在案。準此，美國專利權號第7,92  
19 7,422號專利申請日為2008年12月2日，第9,687,172號專利  
20 申請日為2012年6月20日，其申請日均在2012年9月16日之  
21 前，且係由美國衛服部及美國衛生署以外之技術合作機構發  
22 明人自行提出申請，再依美國拜杜法案(Bayh-Dole Act)  
23 將專利權或專利申請權轉讓予美國政府。因此，被上訴人主  
24 張，關於美國衛服部或美國衛生署員工發明的專利申請案，  
25 美國衛服部均依美國聯邦法規第45章第7.1條及第7.3條(a)  
26 之規定辦理，惟美國衛服部無法控制「非由美國衛服部提出  
27 之專利申請案」，即非無據，自不得以美國衛服部或美國衛  
28 生署未受告知，而係由美國政府機關以外之自然人或民間機  
29 構所提出，不符合美國聯邦法規第45章第7.3條(a)規定之錯  
30 誤申請案，據以否定被上訴人提出之美國衛服部、美國衛生  
31 署官方網頁資料、美國衛服部正式出具之宣誓書之憑信性。

01 (五)上訴人主張，美國衛服部轄下之另一機構美國食品藥物管理  
02 局（下稱美國食藥局），與美國衛生署為同一位階，經查詢  
03 美國專利檢索資料，美國US2017/0252520號專利申請案，顯  
04 示美國食藥局為適格之專利申請人，據此可推認美國衛生署  
05 亦具獨立法律主體性云云。被上訴人則主張，該案亦屬誤植  
06 申請人，美國食藥局處理員工發明之方式與美國衛生署相  
07 同，係由美國衛服部為申請人或受讓人，並提出美國第9,24  
08 3,036號發明專利為證。另被上訴人以「Food and Drug Ad-  
09 ministration」（美國食藥局）為「申請人名稱」或「受讓  
10 人名稱」關鍵字，搜尋美國專利商標局之核准專利資料檢索  
11 系統，查無任何以美國食藥局為受讓人或申請人之核准專利  
12 案；以相同條件搜尋美國專利商標局之專利申請案資料檢索  
13 系統，僅有上訴人所提US2017/0252520號一筆錯誤之申請案  
14 而已，故上訴人僅憑上開1件美國專利案，主張美國食藥局  
15 得為其研究成果之專利權人，尚難採信。

16 (六)被上訴人就系爭申請案之發明，除於我國申請專利外，亦於  
17 106年2月14日透過美國專利商標局為國際專利申請（即經由  
18 Patent Cooperation Treaty(專利合作條約)制度申請，下  
19 稱「PCT」），案號為PCT/US2017/17804，並於該案主張相  
20 同於系爭申請案之優先權案（即美國申請號62/295,421臨時  
21 申請案）。上開PCT對應案原亦以「美國衛生署」為申請  
22 人，後經美國衛服部發現此錯誤，於107年8月8日申請更正  
23 申請人為「美國衛服部」，而該PCT對應案於更正申請人之  
24 後並未異動其申請日，仍為原始申請日即106年2月14日。該  
25 案經更正後，第1申請人及第2申請人即與系爭申請案相同，  
26 即被上訴人瑞典商阿斯特捷利康公司及美國衛服部。由上開  
27 PCT審查資料及我國審查實務宜與國際專利審查實務接軌之  
28 角度而言，亦應認為系爭申請案之申請人由美國衛生署變正  
29 為美國衛服部，並未失去「主體同一性」，不應異動其申請  
30 日等由為據。

31 四、上訴意旨略以：

- 01 (一)美國衛生署已為我國專利法上適格之申請主體，且經證實美  
02 國衛生署並為美國、歐盟及專利合作條約所屬檢索系統記載  
03 為合法申請（權）人，又被上訴人美國衛服部轄下與美國衛  
04 生署為同一位階聯邦行政機關之美國疾病管制與預防中心  
05 (CDC)除已為我國第95121647號發明案之申請人，其申請  
06 文件中亦已表明其為「係依美國法律設立存續之法人團  
07 體」，並經上訴人核准為專利權人在案，上訴人自應本於行  
08 政自我拘束原則對於「申請人資格」予以一致性之認定，是  
09 原判決採認美國衛生署與美國衛服部具主體同一性為事實，  
10 即有判決適用法規不當。
- 11 (二)專利審查基準第1篇第3章第2.1節第4段及第2.2節所為申請  
12 人資格認定之「例外規定」，其適用對象為「本國及外國公  
13 司組織（即私法人）」，與本件所涉主體為「外國行政機關  
14 （即公法人）」，係依不同性質之法源及目的所設立，並無  
15 援用之餘地。況原判決如此套用已與行政程序法第2條第2項  
16 規定行政機關之定義，亦即各行政機關皆具有當事人能力，  
17 而為可各自獨立申請取得專利之專利申請權主體，兩者法理  
18 上已相互扞格。美國衛生署就本國第105101315號專利申請  
19 案於105年4月13日申請辦理專利申請權讓與登記，並於受讓  
20 申請所附之讓與契約書中載明：「美國衛生署，一依美國法  
21 律組織設立之法人……(a legal entity organized under  
22 the laws of U. S. A., ……)，並業經上訴人依法讓與登記生  
23 效為該案專利申請權人。
- 24 (三)被上訴人所執2份宣誓書均僅由資深技術特許專員蘇珊S魯克  
25 (SUSAN S. RUCKER)所簽署，無任何表彰該機關名義之官  
26 方印信或標記，其公文書形式證據力之法定要件是否完備，  
27 尚非無疑。況該等宣誓書內容僅係被上訴人之美國衛服部  
28 (技術特許部門)代表人對於上訴人調查行政程序待證事項  
29 所為之意思表示，並非絕對具有法律上必然之確信力。另查  
30 2份宣誓書之內容除對美國衛生署之法律地位說詞已前後不  
31 一外（由機構【agency】改稱為內部單位【is within the

body of】），宣誓書1另稱美國衛服部為簽署台灣專利申請第106104799號委任書之主體，對照上訴人卷存我國第105101315號專利申請案中，美國衛生署以代表人舒亞納拉亞 維帕（VEPA, SURYANARAYANA）所簽署之委任書辦理申請權讓與登記之事實，前後更已矛盾。

(四)上訴人於準備期日已提出反證，其中美國US 2017/0252520專利案，該案第2發明人（Oleg Vesnovsky）經查為美國食藥局所屬硬體設備實驗室員工，可證實被上訴人所辯稱美國食藥局員工所為職務上之發明，均應以美國衛服部為專利權人，並非真實。另外美國US 2015/0080705專利案之公示資訊顯示，已直接證明美國衛生署為美國專利法上適格之申請人，且該案第3發明人（Pavel Sergeyevich Yarmolenko），經搜尋美國衛生署員工目錄，確實為該署所屬員工，上訴人所提上述反證均主張被上訴人依相關證據所置辯之詞並不具可信性，然原判決均全未採納，亦未說明其理由。

(五)徵以美國讓與登記實務規定真正所隱含之法律涵義應該解釋為美國專利商標局對於專利受讓人之資格，係採取最寬鬆密度之審查，亦即專利（申請）權經讓與人簽署同意讓與後，美國專利商標局即「推定」受讓人具有民事法律或其他實體法規定得為受讓專利之主體。倘依被上訴人所稱美國專利商標局在毫無法理基礎下，又不實質審認受讓人的法律適格性之解釋為真，則專利（申請）權於主體間移轉後之所有法律關係均仍處於尚有未明之狀態。另上訴人亦提出證明美國專利法於2012年9月16日修法後，仍有以美國衛生署為專利人之案件，如申請日2013年3月14日之美國衛生署第8,877,183號美國專利權，益證美國衛生署得為美國專利法受讓為專利權之主體。

(六)上訴人復已論明依美國聯邦法規第45章第7.3條(a)相關規定之文義規範解釋，僅能謂美國聯邦政府為其所屬員工「職務上發明」權利義務歸屬之主體，與美國衛生署是否得為美國專利法上適格申請之主體，兩者並無必然關係。而系爭申請

01 案之專利申請權雖於2017年1月27日已由美國衛生署員工簽  
02 署轉讓予被上訴人美國衛服部，惟被上訴人未以當時之法律  
03 關係即美國衛服部之自身名義為申請人向我國提出專利申  
04 請，嗣於106年8月10日申請變更系爭專利案第2申請人為被  
05 上訴人美國衛服部，即有構成違反專利法第25條第2項規定  
06 及現行專利審查基準第5章申請日第1.1節所定客觀要件之事  
07 實，系爭申請案自應以106年8月10日為申請日。

#### 08 五、本院查：

09 (一)按「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必  
10 要之圖式齊備之日為申請日。」專利法第25條第2項定有明  
11 文。審查基準第1篇第5章申請日第1.1節第5段規定：「申請  
12 書所載之申請人如有錯誤，於申請後更正為正確之申請權人  
13 者，以申請人確立之日為申請日。例如：申請時記載之申請  
14 人為A，嗣後主張正確之申請人為B，申請日以確立B為申請  
15 人之日為準」（第1-5-1頁參見）；審查基準第1篇第3章第  
16 4.1節規定：「變更申請人姓名或名稱，指未變更主體同一  
17 性，而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因，申請變更申請人之  
18 姓名或名稱。…申請人姓名或名稱誤繕（例如拼字或打字錯  
19 誤）時，應檢附相關證明文件，惟如與申請同時檢送之文件  
20 比對不能認定主體具同一性時，應以申請人確立之日為申請  
21 日（第5章第1.1節）或讓與登記（第11章第1節）方式處  
22 理」（第1-3-4頁參見）。上述變更申請人姓名或名稱並不  
23 以更名、誤繕或翻譯錯誤為限，且其所指與申請同時檢送之  
24 文件主體應具同一性，目的亦在於未改變專利權利主體同一  
25 性即不生專利創作權利主體歸屬變動之情形，而得以更名、  
26 誤繕或翻譯錯誤等原因變更申請人姓名或名稱，以維護專利  
27 創作申請權人之權益。因此，如未改變專利創作權利主體同  
28 一性，而申請變更申請人姓名或名稱，為保障專利創作申請  
29 權人，其原申請日即不應異動。

30 (二)本件被上訴人瑞典商阿斯特捷利康公司前與美國衛生署共同  
31 於106年2月14日提出系爭申請案，並以2016年2月15日申請

01 之美國第62/295, 421號專利案主張優先權。被上訴人嗣於10  
02 6年8月10日以系爭申請案之發明人Jung-Min Lee、Elise K  
03 ohn、Percy Ivy 為美國衛生署之員工，並已依美國聯邦法  
04 規之相關規定，將系爭申請案之所有權利轉予被上訴人美國  
05 衛服部，而申請將第2申請人由美國衛生署更正為被上訴人  
06 美國衛服部，為原審確定之事實。復按美國聯邦法規（Code  
07 of Federal Regulations）係規範所有美國聯邦政府機構  
08 之規定，其中，第45章係規定「公共福利事項（Public Wel  
09 fare）」。依照美國聯邦法規第45章第7.1條規定：所有政  
10 府部門（Department）員工必須向助理部長（Assistant Se  
11 cretary）（健康與科學事務）依照組織程序報告其完成之  
12 所有（無論是否與他人共同發明）與職務相關的發明，或由  
13 該政府機關提供設施、設備、材料、資金或資訊，或由該政  
14 府機關之其他員工付出公務上全部、部分時間或服務所作成  
15 之發明（原文為：Every Department employee is require  
16 d to report to the Assistant Secretary（Health and  
17 Scientific Affairs）inaccordance with the procedures  
18 established therefor, every invention made by him（  
19 whether or not jointly with others）which bears any  
20 relation to his official duties or which was made in  
21 whole or in any part during working hours, or with  
22 any contribution of Government facilities, equipmen  
23 t, material, funds, or information, or of time or  
24 services of other Government employees on official d  
25 uty.）又同法規第7.3條（a）規定：「（健康與科學事  
26 務）助理部長所代表的政府應取得以下政府員工發明之所有  
27 國內權利、所有權及利益：(1)在職務期間作成之發明；或(2)  
28 由該政府機關提供設施、設備、材料、資金或資訊，或由該  
29 政府機關之其他員工付出公務上時間或服務所作成之發明；  
30 或(3)該發明與發明人之公務職務有直接關係或因該公務職務  
31 所產生。」（原文為：The Government as represented by

01 the Assistant Secretary (Health and Scientific Affairs) shall obtain the entire domestic right, title  
02 and interest in and to all inventions made by any Government employee(1)during working hours, or (2)with  
03 a contribution by the Government of facilities, equipment, materials, funds, or information, or of time  
04 or services of other Government employees on official duty, or(3)which bear a direct relation to or are  
05 made in consequence of the official duties of the inventor.)依原證5美國衛服部組織架構圖及原證7美國衛生  
06 署組織簡介，在美國衛服部設有助理部長 (Assistant Secretary) 職位，美國衛生署之最高主管則為Director。因此，依照前述美國聯邦法規之規定，美國衛生署員工之發明  
07 應直接向美國衛服部之助理部長 (Assistant Secretary) 報告，並由美國衛服部 (代表美國政府) 取得該發明所有之  
08 權利。亦即依美國聯邦法規第45章第7.3條 (a) 規定，系爭申請案所取得之權利應歸由美國衛服部 (代表美國政府) 所  
09 有。

10 (三)復查，依前揭美國衛服部官方網站所示之組織架構圖，美國  
11 衛生署為美國衛服部下之「營運部門」(operating divisions) 之一。又依原證6之美國衛生署官方網站上之組織說明  
12 「Organization Charts/Functional Statement」，載明美國衛生署為美國衛服部內的營運部門 (The National Institutes of Health (NIH) is an Operating Division within the Department of Health and Human Services (HHS)  
13 )，原證7之組織簡介「WHO WE ARE」，載明美國衛生署為美國衛服部之「一部分」(The National Institutes of Health (NIH), a part of the U.S. Department of Health and Human Services.) 另由被上訴人提出之美國衛服部於106年10月25日出具之宣誓書 (affidavit) 記載：「美國  
14 國家衛生署 (NIH) 是美國衛生與公眾服務部的一個機構，

01 美國國家衛生署受僱人之發明應轉讓予美國衛生與公眾服務  
02 部。因此，美國衛生與公眾服務部為簽署台灣專利申請第10  
03 6104799 號委任書的主體」。另一份美國衛服部於107年3  
04 月30日出具之宣誓書（affidavit）記載：「美國國家衛生  
05 署（NIH）是美國衛生與公眾服務部之內部單位。與美國衛  
06 生與公眾服務部具有同一法人格及主體性。因此，將專利案  
07 申請人由美國衛生署更正為美國衛生與公眾服務部不會造成  
08 申請人主體性或法人格之變動」，原判決依上開證據認美國  
09 衛生署係美國衛服部所轄之下級機關之事實，經核與卷內資  
10 料相符，於法尚無不合。

11 （四）上訴人雖主張美國衛生署已為我國專利法上適格之申請主  
12 體，原判決採認美國衛生署與美國衛服部具主體同一性為事  
13 實，有判決適用法規不當等等。經查，原判決已說明行政機  
14 關係國家所設置之獨立組織體，依行政權範圍內之管轄分  
15 工，有行使公權力並代表國家為各種行為的權限，其效果則  
16 歸屬於國家。故行政機關係行為主體而非權利（義務）主  
17 體，其在權限內所為之行為，無論屬於公法行為或私法行  
18 為，其結果最後均歸屬於權利（義務）主體之國家。政府機  
19 關雖非公法人，惟在審查實務上，如其設有代表人並有獨立  
20 預算、組織編制等，亦允許政府機關得為專利案件之申請  
21 人。惟此須辨明行政機關乃公法人所設置之獨立組織體，在  
22 行政權管轄分工之範圍內，固有代表公法人為各種公、私法  
23 行為之權限，惟其行為之效果，仍歸屬於權利義務主體之公  
24 法人等情，經核並無違誤。關於上訴人所指美國衛生署已為  
25 我國專利法上適格之申請主體一節，依前所述，美國衛生署  
26 申請取得專利之權利，固係由美國衛生署為申請人，但其申  
27 請取得專利之權利依美國聯邦法規第45章第7.3 條（a）規  
28 定，應由美國衛服部（代表美國政府）取得，則系爭申請案  
29 之申請人由美國衛生署變更為美國衛服部，並未改變權利主  
30 體同一性，尚不能以美國衛生署與美國衛服部為不同之行為  
31 機關，即指原判決採認美國衛生署與美國衛服部具主體同一

01 性，有判決適用法規不當。關於被上訴人美國衛服部轄下與  
02 美國衛生署為同一位階聯邦行政機關之美國疾病管制與預防  
03 中心（CDC）即使於其申請文件中表明其為「係依美國法律  
04 設立存續之法人團體」，並經上訴人核准為專利權人在案部  
05 分。經查，行政機關基於行政權之管轄分工、或訴訟程序便  
06 利等因素，固有代表國家行使公權力並有列名為專利案件之  
07 申請人之適格，惟與行政機關本身依法是否應為該專利取得  
08 後權利義務之主體，尚有不同。本件系爭申請案即使由美國  
09 衛生署申請取得專利之權利，但其申請取得專利之權利依美  
10 國聯邦法規第45章第7.3條（a）規定，仍應歸由美國衛服部  
11 （代表美國政府）取得所有，業如前述。故上訴人准許美國  
12 衛生署受讓我國第105101315號專利，及准許美國疾病管制  
13 與預防中心申請我國第95121647號發明專利，與本案審查系  
14 爭專利申請變更前、後之申請人是否具有「主體同一性」，  
15 並無衝突。上訴人主張美國疾病管制與預防中心（CDC）除  
16 已為我國第95121647號發明案之申請人，其申請文件中亦已  
17 表明其為「係依美國法律設立存續之法人團體」，並經上訴  
18 人核准為專利權人在案，上訴人自應本於行政自我拘束原則  
19 對於「申請人資格」予以一致性之認定部分，尚非可採。

20 （五）雖然專利審查基準第1篇第3章第2.1節第4段及第2.2節所為  
21 申請人資格認定之「例外規定」，其適用對象為「本國及外  
22 國公司組織（即私法人）」，與本件所涉主體為「外國行政  
23 機關（即公法人）」，二者規範性質之法源及目的有所不同。  
24 但原判決係以各級行政機關之上、下級隸屬關係，與總  
25 公司（依法設立以管轄全部組織之總機構）及分公司（受本  
26 公司管轄之分支機構）之間的關係，具有若干相似之處，及  
27 參照審查基準規定與上訴人之審查實務，將申請人由不具獨  
28 立法人格之分公司變更為總公司，因分公司之權利義務歸屬  
29 於總公司，不會失去「主體同一性」，無須變動申請日之情  
30 形，以作為本件得否參照援用之說理。因本件關於主體同一  
31 性部分，均涉及專利申請取得權利之歸屬問題，無論公法人

01 或私法人並非均無共通而有得參酌之處，原審據此作為援引  
02 之說明，尚不能謂於法不符。而本件爭點在於申請書所載之  
03 申請人是否有誤，而影響專利權利主體歸屬同一性，依前所  
04 述，系爭申請案之發明人Jung-Min Lee、Elise Kohn、Percy  
05 Ivy為美國衛生署之員工，該申請取得專利之權利依美國  
06 聯邦法規第45章第7.3條（a）規定，應歸由美國衛服部（代  
07 表美國政府）所有，則系爭申請案之第2申請人由美國衛生  
08 署更正為美國衛服部，並不影響該申請取得專利之權利，均  
09 應歸由美國衛服部所有之主體同一性。尚不能因美國衛生署  
10 就我國第105101315號專利申請案於105年4月13日申請辦理  
11 專利申請權讓與登記，並於受讓申請所附之讓與契約書中記  
12 載：「美國衛生署，一依美國法律組織設立之法人……(a  
13 legal entity organized under the laws of U.S.A.,  
14 ……)」，並業經上訴人依法讓與登記生效為該案專利申請權  
15 人之情形，即認原判決認系爭申請案之申請人由美國衛生署  
16 更正為美國衛服部，並未失去主體同一性，於法有違。

17 (六)被上訴人所提2份宣誓書雖係由資深技術特許專員蘇珊S魯克  
18 (SUSAN S. RUCKER)所簽署，該等宣誓書內容固然僅係被  
19 上訴人之美國衛服部（技術特許部門）代表人對於上訴人調  
20 查行政程序待證事項所為之意思表示，但其意見並非不能加  
21 以審酌。縱該2份宣誓書聲明之內容對美國衛生署之法律地  
22 位有以機構【agency】、內部單位【is within the body o  
23 f】），或稱美國衛服部為簽署臺灣專利申請第106104799號  
24 委任書之主體之不同。但本件依美國聯邦法規第45章第7.3  
25 條（a）規定，系爭專利申請均應歸由美國衛服部取得所有  
26 之權利主體同一性並無不同，業如前述，自不因該2份宣誓  
27 書前後表示有所不同而受影響。

28 (七)上訴人主張美國US 2017/0252520專利案，該案第2發明人  
29 (Oleg Vesnovsky)為美國食藥局所屬硬體設備實驗室員  
30 工，可證實被上訴人所辯稱美國食藥局員工所為職務上之發  
31 明，均應以美國衛服部為專利權人，並非真實一節。經查，

01 依照美國聯邦法規第45章第7.3條(a)規定，美國衛生署員  
02 工之發明應直接向美國衛服部之助理部長(Assistant Sec  
03 etary)報告，並由美國衛服部(代表美國政府)取得該發  
04 明所有之權利，均如前述。則上訴人所指美國US 2017/0252  
05 520專利案，該案第2發明人(Oleg Vesnovsky)為美國食藥  
06 局所屬硬體設備實驗室員工，即使實務處理有此事實，但此  
07 並不足以否定依照美國聯邦法規規定，美國衛生署員工與職  
08 務相關的發明，仍應由美國衛服部(代表美國政府)取得該  
09 發明所有之權利之情形。另關於美國US 2015/0080705專利  
10 案顯示，美國衛生署為美國專利法上適格之申請人，且該案  
11 第3發明人(Pavel Sergeyevich Yarmolenko)為美國衛生  
12 署員工部分，亦不足作為否定本件系爭申請案變更前、後之  
13 權利主體歸屬仍具同一性之認定。

14 (八)至於美國讓與登記實務對於專利受讓人之資格，是否採取寬  
15 鬆密度之審查，或美國專利法於2012年9月16日修法後，是  
16 否仍有以美國衛生署為專利人之案件部分，僅能說明美國實  
17 務處理是否允許美國衛生署得受讓成為美國專利法之專利權  
18 人。而本件美國聯邦法規第45章第7.3條(a)相關規定之解  
19 釋，美國聯邦政府之衛生署員工「職務上發明」權利既應由  
20 美國衛服部(代表美國政府)取得，關於系爭申請案變更  
21 前、後，依美國聯邦法規第45章第7.3條(a)規定，系爭申  
22 請案均應歸由美國衛服部所有之權利主體同一性並無不同。  
23 因此，系爭申請案之專利申請權於2017年1月27日由美國衛  
24 生署員工簽署轉讓予被上訴人美國衛服部，雖被上訴人未以  
25 當時之法律關係即美國衛服部之自身名義為申請人向我國提  
26 出專利申請，但嗣於106年8月10日申請更正系爭專利案第2  
27 申請人為被上訴人美國衛服部，依上說明，系爭申請案應由  
28 美國衛服部所有之權利主體同一性並無不同。上訴人以該變  
29 更構成違反專利法第25條第2項規定及現行專利審查基準第5  
30 章申請日第1.1節所定客觀要件，而認系爭申請案自應以106  
31 年8月10日為申請日即有未洽。

01 (九)又被上訴人就系爭申請案之發明，除於我國申請專利外，亦  
02 於106年2月14日透過美國專利商標局為PCT國際專利申請，  
03 案號為PCT/US2017/17804，並於該案主張相同於系爭申請案  
04 之優先權案（即美國申請號62/295,421臨時申請案）。上開  
05 PCT申請對應案原亦以「美國衛生署（NATIONAL INSTITUTES  
06 OF HEALTH）」為申請人，後經美國衛服部發現此錯誤，於  
07 107年8月8日申請更正申請人為「美國衛服部（THE UNITED  
08 STATES OF AMERICA，as represented by THE SECRETARY  
09，DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES）」，而該  
10 PCT申請對應案於更正申請人之後並未異動其申請日，仍為  
11 原始申請日即106年2月14日。該案經更正後，第1申請人及  
12 第2申請人即與系爭申請案相同，即被上訴人瑞典商阿斯特  
13 捷利康公司及美國衛服部等情，亦據原判決論明。PCT申請  
14 為國際合作之重要專利申請制度，原審基於上開PCT申請審  
15 查資料及我國專利申請審查實務宜與國際專利審查實務接軌  
16 為由，認系爭申請案之申請人由美國衛生署變更為美國衛服  
17 部，並未失去「主體同一性」，不應異動其申請日，參照前  
18 揭說明，經核亦無違誤。

19 (十)從而原審以依美國聯邦法規之規定，系爭專利為美國衛生署  
20 員工職務發明，其權利義務應由美國衛服部（代表美國政  
21 府）取得，申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，仍具有  
22 「主體同一性」，原申請日106年2月14日不應異動。原處分  
23 以美國衛生署可為我國及美國專利法之申請人之事實，認定  
24 系爭申請案申請人由美國衛生署變更為美國衛服部已喪失  
25 「主體同一性」，系爭申請案應以106年8月10日第2申請人  
26 確立之日為申請日，並據此認為系爭申請案已逾專利法第28  
27 條第1項所規定12個月之法定期間，不得主張優先權，於法  
28 尚有未合，訴願決定予以維持，亦非合法，而將訴願決定及  
29 原處分撤銷，並以其他主張優先權之要件是否已完備，上訴  
30 人並未予以審究，而判決上訴人應於本件發回後，依該判決  
31 之法律見解另為適法之處分，依上說明，應屬合法。上訴論

01 旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予  
02 駁回。

03 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  
04 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如  
05 主文。

06 中 華 民 國 110 年 11 月 11 日

07 最高行政法院第四庭

08 審判長法官 胡 方 新

09 法官 蕭 惠 芳

10 法官 曹 瑞 卿

11 法官 林 惠 瑜

12 法官 陳 國 成

13 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

14 中 華 民 國 110 年 11 月 11 日

15 書記官 廖 仲 一