

01 智慧財產法院行政判決

02 107年度行專訴字第74號

03 原告 瑞典商阿斯特捷利康公司 (AstraZeneca AB)

04 代表人 Curran, Sally (董事長)

05 原告 The United States of America, as represented

06 by the Secretary, Department

07 of Health and Human Services

08 (美國，由美國衛生與公眾服務

09 部代表)

10 代表人 Rucker, Susan S.

11 共同

12 訴訟代理人 張哲倫 律師

13 戴雅彥 律師

14 被告 經濟部智慧財產局

15 代表人 洪淑敏 (局長)

16 訴訟代理人 陳埜坤

17 上列當事人間因發明專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟

18 部中華民國107年8月3日經訴字第10706307270號訴願決定，

19 提起行政訴訟，本院判決如下：

20 主 文

21 訴願決定及原處分均撤銷。

22 被告就編號第106104799號「包括對西地尼布進行固定的間歇給

23 藥之方法」發明專利主張優先權案，應依本判決之法律見解另為

24 適法之處分。

25 訴訟費用由被告負擔。

26 事實及理由

01 壹、事實概要：緣原告瑞典商阿斯特捷利康公司（AstraZeneca
02 AB）前與美國國家衛生署（National Institutes of
03 Health，簡稱NIH，下稱美國衛生署）共同於民國（下同
04 ）106年2月14日以「包括對西地尼布進行固定的間歇給藥
05 之方法」向被告申請發明專利（下稱系爭申請案），並以西
06 元2016年2月15日申請之美國第62/295,421號專利案主張
07 優先權。經被告編為000000000號審查。嗣原告於106年8
08 月10日申請將第2申請人由美國衛生署更正為原告美國衛生
09 與公眾服務部（THE UNITED STATES OF AMERICA，AS
10 REPRESENTED BY THE SECRETARY，DEPARTMENT OF HEALTH
11 AND HUMAN SERVICES，簡稱HHS，下稱美國衛服部），被告
12 以106年9月1日（106）智專一（二）15179字第106413
13 45780號函通知原告等應於文到次日起1個月內補送美國衛
14 生署非屬美國聯邦政府法人機構證明文件、申請書及委任書
15 各1份。原告雖於106年10月26日及107年1月9日補正相
16 關文件欲證明美國衛生署為美國衛服部轄下之機構，美國衛
17 生署受雇人之發明應歸屬美國衛服部所有，並由美國衛服部
18 提出發明專利申請，惟被告審查後，以107年3月1日（10
19 7）智專一（二）15179字第10740290400號函通知原告，
20 系爭申請案應以106年8月10日申請更正第2申請人之日為
21 申請日，並認為本案自主張國外第1次申請專利之優先權日
22 105年2月15日之次日起算至本案申請日止，已逾專利法第
23 28條第1項所規定12個月之法定期間，本案不得主張優先權
24 。原告等不服，提起訴願，經經濟部107年8月3日經訴字
25 第10706307270號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行
26 政訴訟。

01 貳、原告主張：

02 一、由美國衛服部出具之宣誓書（原證3、原證4號）、美國衛
03 服部與美國衛生署之官方組織介紹（原證5至7號）可知，
04 美國衛生署僅為美國衛服部內之營運部門，對外應以美國衛
05 服部代表部門整體，故美國衛生署實與美國衛服部具有主體
06 同一性，且美國衛生署之權利義務歸屬於美國衛服部，故美
07 國衛生署之於美國衛服部之關係，實更甚於外國分公司之於
08 總公司之關係。依照被告所自承之我國申請實務及類推適用
09 專利審查基準第一篇第三章第2.2節之規定，若申請人自美
10 國衛生署（外國分公司）更正為美國衛服部（外國總公司）
11 ，因美國衛生署（外國分公司）的權利義務歸屬於美國衛服
12 部（外國總公司），基於主體同一性，申請日不應異動。

13 二、美國聯邦法規（Code of Federal Regulations）係規範所
14 有美國聯邦政府機構之規章，其中，第45章第7.3條（a）
15 項規定，美國衛服部下轄機構之員工所為職務上發明應歸屬
16 於美國衛服部（原證16號），此為法規明確之要求。系爭申
17 請案發明人即美國衛生署之員工亦已依照上開規定，將系爭
18 申請案發明之所有權利轉予美國衛服部，並於讓與據中明確
19 表明其職務發明的相關權利依法應轉讓予美國衛服部（原證
20 9號）。故若出現由美國衛生署為申請人之申請案，即有違
21 反上開美國聯邦法規之虞，而應予以更正。惟美國衛服部組
22 織龐大，下轄眾多營運機關，各機關又時常與民間公司或學
23 術機構合作研發案，該等下轄機關、公司、學術機構、甚至
24 個案之發明人就研發案衍生發明申請專利時（非美國衛服部
25 所提出），有未注意到上揭聯邦法規規定而錯誤提出申請人
26 之情事，或有未能即時更正之情事，亦所在多有，此係源於

01 行政管理之疏漏或溝通上誤會，並非謂此等申請案為正確之
02 申請案。實不得以此等錯誤之申請案反推美國衛生署與美國
03 衛服部在美國法下之主體性及權利義務關係。更遑論，各國
04 專利審查機關於審理專利讓與登記案件時，不一定會實質審
05 查申請人資格，故縱有將美國衛生署誤列為受讓人之申請案
06 ，被告亦不得以此等未經實審之專利公示資訊，反證美國衛
07 生署具有獨立於美國衛服部之主體性。

08 三、系爭申請案之PCT 對應案原亦以美國衛生署為申請人，後經
09 美國衛服部發現此錯誤，申請更正申請人為美國衛服部，而
10 此更正並未異動該PCT 申請案之申請日（原證18號）。本件
11 美國衛生署僅為美國衛服部所屬機構，系爭申請案之申請人
12 由美國衛生署更正為美國衛服部，自無異動申請日之必要，
13 而應採取與PCT 申請案相同之作法，以原申請日為系爭申請
14 案之申請日，被告之作法實悖離國際申請實務及美國法規對
15 其聯邦政府機構之規範，若予肯認將致我國申請實務與他國
16 脫軌，降低外國機構來台申請專利之意願。

17 四、被告在訴願階段主張美國食品藥品監督管理局（簡稱FDA，
18 下稱美國食藥局）與美國衛生署為同一位階，足認其為適格
19 之專利申請人，並據此推認美國衛生署亦具獨立法律主體性
20 云云。惟美國食藥局處理員工發明之方式與美國衛生署相同
21 ，係由發明人即員工為申請人，再轉讓與美國衛服部（美國
22 於2012年之前，原則上僅能以發明人為申請人）（原證12、
23 13號），原告以美國食藥局為「申請人名稱」或「受讓人名
24 稱」關鍵字搜尋美國專利商標局之核准專利資料檢索系統，
25 查無任何以美國食藥局為受讓人或申請人之核准專利（原證
26 14、15號）；而以「申請人名稱」或「受讓人名稱」搜尋美

01 國專利商標局之專利申請案資料檢索系統，亦僅被告所提US
02 20 17/0000000 號一筆錯誤之申請案而已（原證19號），足
03 證被告在作成原處分時，僅係憑自己印象認為美國著名政府
04 機構均應具獨立法律主體性，並非確實盡職調查美國法下美
05 國衛生署之法律地位後方作成適法之行政判斷。被告又於行
06 政訴訟階段，提呈乙證1-5 至1-7 號資料，主張美國國家癌
07 症研究中心（簡稱NCI，下稱美國癌症中心）為美國衛生署
08 其下所設研究機構，美國癌症中心為美國US2017/0 000000
09 號專利案之申請人，依舉重明輕法理，更證明美國衛生署當
10 然得為美國專利法上權利義務之主體云云。惟查該案早於
11 2018年9月12日將申請權讓予美國衛服部，被告卻仍於2018
12 年10月25日提出乙證1-7 號主張該案之申請人為美國癌症中
13 心。此益證被告所提專利公示資料上之申請人資訊並非全然
14 正確，被告以該等證據反推美國衛生署在美國法下之主體性
15 ，顯有未洽。是被告於調查美國衛服部下轄機構之外國申請
16 案時，對美國食藥局在美國專利商標局僅一筆申請案之事實
17 選擇視而不見，卻刻意於行政訴訟階段方調查並提出其他美
18 國衛服部下轄機構之申請案資料，其事後之行政調查已明顯
19 偏頗，且其就不同下轄機構專利申請案情形是否得推認美國
20 衛生署主體性之判斷亦自相矛盾，實已違反論理法則及有利
21 不利一併注意原則。

22 五、並聲明：1. 訴願決定及原處分均撤銷。2. 被告應為「本案應
23 以更正前原申請日即106年2月14日為申請日，准予主張優
24 先權」之審定，或發回被告另為適法之處分。3. 訴訟費用由
25 被告負擔。

26 參、被告答辯：

01 一、本案以瑞典商阿斯特捷利康公司、美國衛生署之名義共同提
02 出申請，原告並於106年8月10日以美國衛生署不具獨立之
03 法人格之為由，申請更正第2申請人為美國衛服部。惟美國
04 衛生署與美國衛服部分別為下上隸屬關係之獨立美國聯邦政
05 府法人機關，並可為不同之專利申請主體，故二者並不具申
06 請人主體之同一性，原告申請將第2申請人由美國衛生署更
07 正為美國衛服部，已非僅屬更名、誤繕或翻譯錯誤等未變更
08 主體同一性之情形，依專利審查基準第1篇第3章第4.1節
09 規定「變更申請人姓名或名稱，指未變更主體同一性，而以
10 更名、誤繕或翻譯錯誤等原因，申請變更申請人之姓名或名
11 稱…。申請人姓名或名稱誤繕（例如拼字或打字錯誤）時，
12 應檢附相關證明文件，惟如與申請同時檢送之文件比對不能
13 認定主體具同一性時，應以申請人確立之日為申請日…」，
14 及第5章申請日第1.1節第5段「申請書所載之申請人如有
15 錯誤，於申請後更正為正確之申請權人者，以申請人確立之
16 日為申請日」之規定，系爭申請案應以106年8月10日申請
17 更正本案第2申請人為美國衛服部之日為申請日。

18 二、美國衛生署就被告第105101315號專利申請案於105年4月
19 13日申請辦理專利申請權讓與登記，並於受讓申請所附之讓
20 與契約書中載明「美國國家衛生署（NIH），一依美國法律
21 組織設立之法人」（a legal entity organized under the
22 laws of U .S .A . , . . ）（乙證1-1），並經被告讓與
23 登記生效為該案專利申請權人。且美國衛服部轄下與美國衛
24 生署（NIH）為同一位階聯邦行政機關之美國疾病管制與預
25 防中心（簡稱CDC，下稱美國疾病管制中心）亦已為我國第
26 95121647號發明專利申請案之申請人，其申請文件中亦已表

01 明其為係依美國法律設立存續之法人團體（乙證1- 27），
02 並經被告核准為專利權人。被告應本於行政自我拘束原則對
03 於申請人資格予以一致性之認定，是本件並無差別待遇之可
04 能。

05 三、被告依原告所自提之美國衛服部組織架構圖（原證5）調查
06 相關事證所得，均直接證明美國衛生署（NIH）、美國疾病
07 管制中心（CDC）、美國食藥局（FDA）及美國衛生署（NI
08 H）所屬美國癌症中心（NCI）均已為我國及美國專利法上
09 權利義務歸屬之主體，並可為與美國衛服部不同之專利申請
10 主體。美國衛服部與上述該等行政機關間為上、下隸屬關係
11 並分別具當事人能力之外國行政機關。按我國憲法第141條
12 外交所揭櫫之「平等互惠原則」及參照與貿易有關智慧財產
13 權協定（TRIPS）第1條第3項前段規定：會員應將本協定
14 規定之待遇給予其他會員之國民。就國際智慧財產權申請之
15 平等及互惠原則，我國自然人或法人得在美國申請專利，美
16 國衛生署於106年2月14日向我國申請專利時亦當然取得合
17 法申請人地位之權源，並無疑義。

18 四、本案主張之最早優先權日105年2月15日之次日起算至系爭
19 申請案申請日106年8月10日止，已逾專利法第28條第1項
20 所規定12個月之法定期間，系爭申請案自不得主張優先權，
21 原處分並無違誤。

22 五、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

23 參、得心證之理由：

24 一、按行政程序法第9條規定：「行政機關就該管行政程序，應
25 於當事人有利及不利之情形，一律注意」。第36條規定：「
26 行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當

01 事人有利及不利事項一律注意」。第43條規定：「行政機關
02 為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據
03 之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及
04 理由告知當事人」。

05 二、美國衛生署係美國衛服部所轄之下級機關：

06 經查，依美國衛服部官方網站所示之組織架構圖，美國衛生
07 署為美國衛服部下之「營運部門」(operating divisions
08)之一(原證5，見本院卷第49頁)。又依美國衛生署官方
09 網站上之組織說明「Organization Charts/Functional
10 Statement」，載明美國衛生署為美國衛服部內的營運部門
11 (The National Institutes of Health (NIH) is an
12 Operating Division within the Department of Health
13 and Human Services (HHS) (原證6，見本院卷第51頁)
14 ，組織簡介「WHO WE ARE」，載明美國衛生署為美國衛服部
15 之「一部分」(The National Institutes of Health (
16 NIH), a part of the U.S. Department of Health and
17 Human Services, 原證7，見本院卷第53頁)。再者，由原
18 告提出之美國衛服部於106年10月25日出具之宣誓書(affi
19 davit)記載：「美國國家衛生署(NIH)是美國衛生與公
20 眾服務部的一個機構，美國國家衛生署受僱人之發明應轉讓
21 予美國衛生與公眾服務部。因此，美國衛生與公眾服務部為
22 簽署台灣專利申請第000000000號委任書之主體」(原證
23 3，見本院卷第45-46頁)。另一份美國衛服部於107年3
24 月30日出具之宣誓書(affidavit)記載：「美國國家衛生
25 署(NIH)是美國衛生與公眾服務部之內部單位。與美國衛
26 生與公眾服務部具有同一法人格及主體性。因此，將專利案

01 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
02 申請人主體性或法人格之變動」(原證4, 見本院卷第47
03 -48 頁), 上開宣誓書之內容核與原證5 至原證7 美國衛服
04 部、美國衛生署官方網頁所載相符, 且被告對於原證3、原
05 證4 宣誓書之形式上真正亦不爭執, 僅主張「本局於美國專
06 利商標公示系統所查證, 美國衛生署為美國專利法上適格之
07 申請人, 所以原告所附宣誓書及聲明, 不足以被本局所採納
08 」(見本院卷第149 頁)。因此, 原告主張美國衛生署係美
09 國衛服部所轄之下級機關之事實, 堪予採信。

10 三、依美國聯邦法規第45章第7.3 條(a) 項規定, 系爭申請案
11 之權利義務應由美國衛服部(代表政府) 取得:

12 (一)按美國聯邦法規(Code of Federal Regulations) 係規範
13 所有美國聯邦政府機構之規章, 其中, 第45章係規範「公共
14 福利事項(Public Welfare)」(原證16號)。依照美國聯
15 邦法規第45章第7.1 條規定: 所有政府部門(Department)
16 員工必須向助理部長(Assistant Secretary) (健康與科
17 學事務) 依照組織程序報告其完成之所有與職務相關的發明
18 (無論是否與他人共同發明)(原文為: Every Department
19 employee is required to report to the Assistant
20 Secretary (Health and Scientific Affairs) in
21 accordance with the procedures established therefor
22 , every invention made by him (whether or not
23 jointly with others) which bears any relation to his
24 official duties or which was made in whole or in any
25 part during working hours , or with any contribution
26 of Government facilities , equipment , material ,

01 funds , or information , or of time or services of
02 other Government employees on official duty .) 。又
03 第7.3 條 (a) 項規定：「 (健康與科學事務) 助理部長所
04 代表的政府應取得以下政府員工發明之所有國內權利、所有
05 權及利益：(1) 在職務期間作成之發明；或(2) 由該政府機關提
06 供設施、設備、材料、資金或資訊，或由該政府機關之其他
07 員工付出公務上時間或服務所作成之發明；或(3) 該發明與發
08 明人之公務職務有直接關係或因該公務職務所產生。」 (原
09 文為：The Government as represented by the Assistant
10 Secretary (Health and Scientific Affairs) shall
11 obtain the entire domestic right , title and
12 interest in and to all inventions made by any Governm
13 ent employee(1) during working hours , or (2) with
14 a contribution by the Government of facilities ,
15 equipment , materials , funds , or information , or
16 of time or services of other Government employees on
17 official duty , or(3) which bear a direct relation to
18 or are made in consequence of the official duties of
19 the inventor . (原證8 號，見本院卷第55-57 頁) 。又依
20 原告提出之原證5 美國衛服部組織架構圖及原證7 美國衛生
21 署組織簡介，在美國衛服部設有助理部長 (Assistant
22 Secretary) 職位，美國衛生署之最高主管則為 Director ，
23 是依照美國聯邦法規之規定，美國衛生署員工之發明應直接
24 向美國衛服部之助理部長 (Assistant Secretary) 報告，
25 並由美國衛服部 (代表美國政府) 取得該發明所有之權利。
26 (二) 系爭申請案之發明人 Jung -Min Lee 、 Elise Kohn 、 Percy

01 Ivy 為美國衛生署之員工，並已依美國聯邦法規之相關規定
02 ，將系爭申請案之所有權利轉予美國衛服部，讓與據並記載
03 美國衛生署為美國衛服部的「組成部分」(component)，
04 有原告提出美國衛生署員工簽署之讓與文件暨中譯文可稽（
05 原證9號，見本院卷第59-64頁）。原告於106年8月10日
06 申請將第2申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，係依照
07 美國聯邦法規第45章第7.3條(a)項之規定所為，並無不
08 合。

09 四、原告申請將第2申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，並
10 未變更「主體同一性」：

11 (一)美國衛生署係美國衛福部所轄之下級機關，系爭申請案之發
12 明人為美國衛生署之員工，依美國聯邦法規第45章第7.3條
13 (a)項規定，系爭申請案之權利義務應由美國衛服部（代
14 表政府）取得，已如前述，系爭申請案原列載申請人為「美
15 國衛生署」，即有錯誤，原告將申請人名義更正為其上級機
16 關之「美國衛服部」，乃依照美國聯邦法規第45章第7.3條
17 (a)項規定糾正錯誤之行為。

18 (二)被告雖主張，依原告提出之美國衛服部組織架構圖（原證5
19 ）及被告所調查我國及美國相關專利案件資料，證明美國衛
20 生署(NIH)、美國疾病管制中心(CDC)、美國食藥局(
21 FDA)及美國衛生署(NIH)所屬美國癌症中心(NCI)均
22 可為我國或美國專利法上權利義務歸屬之主體，並可與美國
23 衛服部為不同之專利申請主體，因此美國衛服部與美國衛生
24 署並不具申請人主體之同一性云云。惟查：

25 1. 審查基準第1篇第3章第4.1節規定：「變更申請人姓名
26 或名稱，指未變更主體同一性，而以更名、誤繕或翻譯錯

01 誤等原因，申請變更申請人之姓名或名稱。…申請人姓名
02 或名稱誤繕（例如拼字或打字錯誤）時，應檢附相關證明
03 文件，惟如與申請同時檢送之文件比對不能認定主體具同
04 一性時，應以申請人確立之日為申請日（第五章第1.1 節
05 ）或讓與登記（第十一章第1 節）方式處理」（第1-3-4
06 頁）。審查基準第1 篇第5 章申請日第1.1 節第5 段規定
07 ：「申請書所載之申請人如有錯誤，於申請後更正為正確
08 之申請權人者，以申請人確立之日為申請日。例如：申請
09 時記載之申請人為A ，嗣後主張正確之申請人為B ，申請
10 日以確立B 為申請人之日為準」（第1-5-1 頁）。由審查
11 基準第1 篇第3 章第4.1 節規定內容可知，變更申請人姓
12 名或名稱，係指「未變更主體同一性」，而以更名、誤繕
13 或翻譯錯誤「等」原因，申請變更申請人之姓名或名稱而
14 言，至於申請變更申請人之原因，雖例示有「更名」、「
15 誤繕」或「翻譯錯誤」等原因，惟由條文規範意旨觀之，
16 應非以上開例示之情形為限，上開規定之重點，在於變更
17 前、後之申請人是否具有「主體同一性」，申請人應提出
18 相關證明文件，以證明變更前、後之申請人具有「主體同
19 一性」，如被告審查後，認為二者具有「主體同一性」，
20 則無須異動其申請日，反之，如被告無法認定二者具有「
21 主體同一性」時，應以申請人確立之日為申請日，或以讓
22 與登記之方式處理。審查基準第5 章申請日第1.1 節第5
23 段所述「申請書原先記載申請人A 有錯誤，嗣更正為正確
24 之申請人B ，申請日以確立B 為申請人之日為準」，對照
25 審查基準第1 篇第3 章第4.1 節之規定，應係指A 、B 二
26 者分屬不同之權利主體，不具有「主體同一性」之情況而

01 言，合先敘明。

02 2.關於專利案之申請人為行政機關時，將申請人名義由下級
03 機關變更為上級機關，是否會喪失「主體同一性」？審查
04 實務上甚少遇到類似案例，被告訴訟代理人於107年12月
05 26日準備期日稱：「（有無類似前案？）案例很少，若本
06 局有受理外國分公司擔任申請人時，申請人如果可以出具
07 其在設立國的具有獨立法人的證明文件，即使是外國分公
08 司，也可以當作是本國專利法的適格申請人。（若分公司
09 來擔任申請人，事後更正成總公司為申請人，申請日是否
10 會異動？）基於主體同一性，依照我國規定，分公司的權
11 利義務歸屬於總公司，所以此部分並不會異動申請日」（
12 見本院卷第153頁）。查各級行政機關之上、下級隸屬關
13 係，與總公司（依法設立以管轄全部組織之總機構）及分
14 公司（受本公司管轄之分支機構）之間的關係，具有若干
15 相似之處，參見審查基準第1篇第3章第2節「專利申請
16 人」，關於以分公司為申請人之規定：「2.1 本國人：以
17 分公司名義提出申請者，因分公司為受本公司（即總公司
18 ）管轄之分支機構，總公司與分公司之法人人格為單一不
19 可分割，不能為權利義務主體，故非適格之申請人，應通
20 知以總公司作為申請人」。「2.2 外國人：…外國公司在
21 台分公司不具有獨立之法人格，仍應以該外國總公司名義
22 為申請人。至於『外國公司』在總公司設立地以外之其他
23 國家設立之分公司（簡稱外國分公司），倘依其據以設立
24 地之國內法規定，該外國分公司具有獨立之法人格者，則
25 得作為專利申請人。因此，以外國分公司作為專利申請人
26 者，將通知限期補正，申請人得改以其外國總公司名義為

01 申請人，或檢附該外國分公司在設立地具有獨立法人格之
02 證明文件，屆期未補正或補正之文件仍無法證明者，仍應
03 以該外國總公司名義為申請人」（第1-3-2 頁），依照上
04 開規定及被告自承之審查實務，將申請人由不具獨立法人
05 格之分公司變更為總公司，因分公司之權利義務歸屬於總
06 公司，故不會失去「主體同一性」，無須變動申請日。

07 3.被告主張，由我國及美國專利公示資料顯示，美國衛服部
08 與美國衛生署均得為我國及美國專利法適格之申請人，據
09 以認定二者為不同之權利主體，故不具有「主體同一性」
10 ，此項論述是否可採，涉及行政機關是否為行政法上之權
11 利義務歸屬主體之問題。按行政法上之行政主體，包含廣
12 、狹二義，狹義的行政主體指行政法上享有權利、負擔義
13 務，具有公法人地位之組織體，例如國家、地方自治團體
14 （縣、鄉鎮、市）、農田水利會、行政法人。廣義的行政
15 主體不以具有公法人地位為條件，凡公法上之獨立組織體
16 ，具有特定職權得設立機關或置備人員，以達成其任務者
17 均屬之，不具公法人地位之機關、學校或其他營造物等，
18 亦可視為行政主體之一種，採用廣義之行政主體，與我國
19 司法實務上廣泛的承認訴訟程序之當事人能力，亦可相互
20 呼應。又按，行政機關係國家或地方自治團體（狹義的行
21 政主體）所設置之獨立組織體，依行政權範圍內之管轄分
22 工，有行使公權力並代表國家或地方自治團體為各種行為
23 的權限，其效果則歸屬於國家或地方自治團體。故行政機
24 關係行為主體而非權利（義務）主體，其在權限內所為之
25 行為，無論屬於公法行為或私法行為，其結果最後均歸屬
26 於權利（義務）主體之國家或地方自治團體（參見吳庚，

01 行政法之理論與實用，2013年8月版，第152-154頁）。
02 實務上關於行政機關具有訴訟當事人之適格是否即為權利
03 主體之見解，可參見最高法院72年度台上字第3019號民事
04 裁判：「隸屬公法人之機關，就其有關職權事項，以該機
05 關名義與第三人訂立私法上契約者，乃代表該公法人而為
06 權利主體，其有關權利義務，應歸該公法人享受及負擔；
07 尚非公法人之外，就該隸屬公法人之機關，成立另一獨立
08 有權利能力之主體」；最高法院51年台上字第2680號民事
09 判例：「國有財產撥給各地國家機關使用者，名義上雖仍
10 為國有，實際上即為使用機關行使所有人之權利，故本院
11 對於是類財產，向准由管領機關起訴，代國家主張所有權
12 人之權利，被上訴人持有所有權狀及駐用房屋保管卡，原
13 審認其得為起訴行使所有人之權利尚非無據」。此外，由
14 我國專利審查基準第1篇第3章第2節第2.1規定：「申
15 請人為法人者，包括依公法成立之公法人及依民法或其他
16 法律規定而設立之私法人，亦得為申請人。所謂公法人，
17 例如：中華民國、各級地方自治團體（直轄市、縣市、鄉
18 鎮市）、農田水利會、各類行政法人（如國立中正文化中
19 心）；…政府機關或公營造物等具有獨立預算之公法組織
20 ，實務上承認得作為申請人，若對申請人適格性有疑義時
21 ，得通知其檢附組織規程進行審查」，可知政府機關雖非
22 公法人，惟在審查實務上，如其設有代表人並有獨立預算
23 、組織編制等，亦允許政府機關得為專利案件之申請人。
24 惟此處須辨明者，行政機關乃公法人所設置之獨立組織體
25 ，在行政權管轄分工之範圍內，固有代表公法人為各種公
26 、私法行為之權限，惟其行為之效果，仍歸屬於權利義務

01 主體之公法人。換言之，不論是基於行政權之管轄分工、
02 或維護交易之安全、或訴訟經濟等實務上之考量，承認行
03 政機關在訴訟上具有當事人能力（見民事訴訟法第40條第
04 4項、行政訴訟法第22條規定），得對外為公法或私法之
05 行為，或得為專利案之申請人等，乃為了適應實際上的需
06 要所採之便宜性措施，並不能因此即謂上、下級機關彼此
07 之間為獨立而互不相干之權利主體。準此，被告以美國衛
08 服部及美國衛生署均可作為我國及美國專利法上適格之專
09 利申請人之事實，據以認定二者為不同之權利義務歸屬主
10 體，係將「專利申請人」地位與「權利義務主體」之概念
11 混為一談，尚非可採。

12 4.被告雖主張，美國衛生署曾於105年4月13日申請辦理我
13 國第105101315號專利申請案之申請權讓與登記，並於受
14 讓申請所附之讓與契約書中載明「美國國家衛生署，一依
15 美國法律組織設立之法人」（a legal entity organized
16 under the laws of U.S.A., . . .）（乙證1-1），
17 另經被告查詢美國專利公示資料，美國專利權號7,927,42
18 2及9,687,172專利顯示美國衛生署與美國衛服部併列為
19 專利權共有人（Patent Assignees）（乙證1-2、1-3）
20 ，足證美國衛生署與美國衛服部兩者分別為具有當事人能
21 力之行政機關云云。惟查，得作為專利案適格之申請人與
22 是否具有獨立法人格，乃屬二事，已如前述。再查，美國
23 專利申請制度與我國不同，原則以發明人為申請人，且在
24 2012年9月16日美國專利法修法前，僅發明人可為專利申
25 請人（原證10，美國專利商標局公布之專利審查程序手冊
26 ，見本院卷第65-68頁），又美國專利商標局於審查專利

01 讓與登記案件時，並不會實質審認受讓人之法律適格性，
02 只要符合形式要件，就會在申請後幾個小時內被登記在案
03 ，亦有美國專利商標局關於讓與登記之網頁說明可稽（原
04 證11，見本院卷第69-72頁）。查乙證1-1之讓與據係由
05 第三人美商通用醫院公司所提出，並非美國衛服部或美國
06 衛生署出具之官方文件；又美國專利權號第7,927,422號
07 專利申請日為2008年12月2日，第9,687,172號專利申請
08 日為2012年6月20日，其申請日均在2012年9月16日之前
09 ，係由美國衛服部及美國衛生署以外之技術合作機構發明
10 人自行提出申請，再依美國杜拜法案將專利權或專利申請
11 權轉讓予美國政府，因此，原告主張，關於美國衛服部或
12 美國衛生署員工發明的專利申請案，美國衛服部均依聯邦
13 法規第7.1條及第7.3（a）條之規定辦理，惟美國衛服
14 部無法控制「非由美國衛服部提出之專利申請案」，亦即
15 ，由部門外之發明人或技術合作機構自行提出、再依美國
16 拜杜法案（Bayh-Dole Act）將專利權或專利申請權轉讓
17 予美國政府之申請案等語，即非無據，自不得以美國衛服
18 部或美國衛生署未受告知，而係由美國政府機關以外之自
19 然人或民間機構所提出，不符合美國聯邦法規第45章第7.
20 3條（a）項規定之錯誤申請案，據以否定原告提出之美
21 國衛服部、美國衛生署官方網頁資料（原證5至7）、美
22 國衛服部正式出具之宣誓書（原證3、4）之憑信性。故
23 被告以上開兩案專利之公開資訊，主張美國衛生署及美國
24 衛服部為不具有「主體同一性」之行政機關，尚有未洽。
25 5.被告又主張，美國衛服部轄下之另一機構美國食藥局，與
26 美國衛生署為同一位階，經查詢美國專利檢索資料，美國

01 US2017/0000000號專利申請案，顯示美國食藥局為適格之
02 專利申請人（乙證1-4），據此可推認美國衛生署亦具獨
03 立法律主體性云云。原告則主張，該案亦屬誤植申請人，
04 美國食藥局處理員工發明之方式與美國衛生署相同，係由
05 美國衛服部為申請人或受讓人，並提出美國第9,243,036
06 號發明專利為證（原證12），而該案之第一發明人Chinta
07 mani Atreya 為美國食藥局之員工（原證13），專利權人
08 （受讓人）則為「美國，由美國衛生與公眾服務部代表（
09 THE UNITED STATES OF AMERICA , as represented by
10 the Secretary , Department of Health and Human
11 Services）」。業已提出上開專利案公示資料為憑。再查
12 ，原告以「Food and Drug Administration」（美國食藥
13 局）為「申請人名稱」或「受讓人名稱」關鍵字搜尋美國
14 專利商標局之核准專利資料檢索系統，查無任何以美國食
15 藥局為受讓人或申請人之核准專利案（原證14、15號）；
16 而以「申請人名稱」或「受讓人名稱」搜尋美國專利商標
17 局之專利申請案資料檢索系統，僅有被告所提US2017/000
18 0000號一筆錯誤之申請案而已（原證19號），本院審酌上
19 情，認為被告僅憑上開1件美國專利案，主張美國食藥局
20 為國際間廣知之業務機構，執全世界人類關於食品、藥物
21 、醫療設備、疾病預防及臨床研究等領域之牛耳，故當然
22 具獨立法人格，而得為其研究成果之專利權人，尚難採信
23 。

24 6.再查，原告就系爭申請案之發明，除於我國申請專利外，
25 亦於106年2月14日透過美國專利商標局申請國際專利（
26 Patent Cooperation Treaty；下稱「PCT」），案號為

01 PCT/US2017 /17804 (原證17系爭案PCT 對應案之公示資
02 料，見本院卷第247 頁)，並於該案主張相同於系爭案之
03 優先權案(即美國申請號62/295,421臨時申請案)。上開
04 PCT 對應案原亦以「美國衛生署(NATIONAL INSTITUTES
05 OF HEALTH)」為申請人，後經美國衛服部發現此錯誤，
06 於107 年8 月8 日申請更正申請人為「美國衛服部(THE
07 UNITED STATE S OF AMERICA , as represented by THE
08 SECRETARY , DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICE
09 S)」，而該PCT 對應案於更正申請人之後並未異動其申
10 請日，仍為原始申請日即106 年2 月14日(原證18系爭案
11 PCT 對應案之申請人名稱更正通知，見本院卷第249 頁)
12 。該案經更正後，第一申請人及第二申請人即與系爭申請
13 案相同，即原告瑞典商阿斯特捷利康公司及美國衛服部。
14 由上開PCT 審查資料及我國審查實務宜與國際專利審查實
15 務接軌之角度而言，亦應認為系爭申請案之申請人由美國
16 衛生署變正為美國衛服部，並未失去「主體同一性」，不
17 應異動其申請日。

18 7.被告又主張，美國衛生署就被告第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
20 受讓申請所附之讓與契約書中載明「美國國家衛生署為一
21 依美國法律組織設立之法人」(a legal entity organiz
22 ed under the laws of U .S .A . , . .) (乙證1-1 ，
23 (見原處分卷第212 頁)，並經被告讓與登記生效為該案
24 專利申請權人。另美國衛服部轄下與美國衛生署(NIH)
25 為同一位階之美國疾病管制中心(CDC)亦為我國第9512
26 1647號發明專利申請案之申請人，該申請文件中亦已表明

01 美國疾病控制與預防中心為依美國法律設立存續之法人團
02 體 (is a corporation duly organized and existing
03 under the laws of USA) (乙證1- 27 , 見本院卷第20
04 7 頁) , 並經被告核准為專利權人。被告本於行政自我拘
05 束原則, 對於申請人資格予以一致性之認定, 故本件並無
06 差別待遇之可能云云。惟按, 行政機關基於行政權之管轄
07 分工、或訴訟程序便利等因素, 固有代表國家行使公權力
08 並有列名為專利案件之申請人之適格, 惟與行政機關本身
09 是否為權利義務之主體, 及上、下隸屬之行政機關之間是
10 否間具有「主體同一性」, 乃屬二事, 美國衛服部屬於美
11 國聯邦政府中行政部門之機關, 而美國衛生署係美國衛服
12 部所轄之下級機關, 原告將系爭案申請人由美國衛生署變
13 更為美國衛服部, 並未變更其「主體同一性」, 換言之,
14 政府機關得作為專利案件適格之「申請人」, 不代表該政
15 府機關為具有獨立公法人格之權利義務主體, 已如前述,
16 因此, 被告准許美國衛生署受讓我國第105101315 號專利
17 , 及准許美國疾病管制中心申請我國第95121647號發明專
18 利, 與本案審查變更前、後之申請人是否具有「主體同一
19 性」, 並無衝突, 被告主張其本於行政自我拘束原則, 在
20 本件並無差別待遇之可能云云, 尚有誤會, 而不足採。

21 8.被告又援引最高行政法院101 年度裁字第1020號裁定所示
22 見解, 主張「專利權之賦與本質上是國家(社會)與發明
23 者間之交易, 發明者以技術構思公開為代價, 取得一定年
24 限之排他性技術實施權, 而社會則因技術構思之公開而可
25 提升整體技術水準, 但全體社會大眾則付出『自由實施該
26 技術被限制』之成本, 專利申請即應嚴格遵守法規範規定

01 之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是違
02 反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導致失權效果
03 」。云云。惟查，上開最高行政法院101 年度裁字第1020號
04 案件之專利申請案，係有關特定LP乳酸菌或利用該LP乳酸
05 菌之專利，該案因LP乳酸菌視為未寄存，致該申請案之發
06 明未明確且充分揭露並可據以實施，故被告就該申請案為
07 應不予專利之處分，與本件案例事實係將申請人之名義，
08 由下級機關之美國衛生署變更為上級機關之美國衛服部，
09 並未變更「主體同一性」，並非違反專利法有關權利取得
10 之程序規定之情形，顯有不同，被告尚難比附援引上開最
11 高行政法院裁判之見解，作為本案就申請人名義變更應採
12 取如原處分之嚴格標準的正當依據。

13 五、綜上所述，美國衛服部與美國衛生署為上、下級機關，具同
14 一主體性，且依美國聯邦法規之規定，系爭專利為美國衛生
15 署員工職務發明，其權利義務應由美國衛服部（代表美國政
16 府）取得，二者間之關係實較外國分公司之於總公司之關係
17 ，更為緊密，依照被告所自承之我國申請實務及類推適用我
18 國專利審查基準第1 篇第3 章第2.2 節之規定，申請人由美
19 國衛生署更正為美國衛服部，仍具有「主體同一性」，原申
20 請日106 年2 月14日不應異動。被告對於有利及不利於原告
21 之證據應一併注意，並應斟酌全案證據及調查之結果，依論
22 理法則及經驗法則妥為認定，惟原處分對於原告提出之有利
23 證據，一律不予採信，僅以美國衛生署可為我國及美國專利
24 法之申請人之事實，認定系爭申請案申請人由美國衛生署變
25 更美國衛服部已喪失「主體同一性」，系爭申請案應以106
26 年8 月10日第2 申請人確立之日為申請日，並據此認為系爭

01 申請案已逾專利法第28條第1項所規定12個月之法定期間，
02 不得主張優先權，與行政程序法第9、第36、第43規定，及
03 專利法第28條第1項規定，尚有未合，訴願決定予以維持，
04 亦非合法，原告聲明不服，請求撤銷訴願決定及原處分，為
05 有理由。惟本院審酌本件兩造所爭執者為變更前、後之申請
06 人是否具有「主體同一性」，及申請日是否須變動之問題，
07 至於其他主張優先權之要件是否已完備，並未予以審究，故
08 不宜直接命被告作成「系爭申請案准予主張優先權」之處分
09 ，被告應於本件發回後，依本判決之法律見解另為適法之處
10 分。

11 肆、本件事證已明，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法暨提出之證
12 據，核與本判決結果不生影響，爰毋庸逐一論述，併此敘明
13 。

14 據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
15 條、行政訴訟法第200條第4款、第98條第1項，判決如主文。

16 中 華 民 國 108 年 9 月 26 日

17 智慧財產法院第二庭

18 審判長法官 汪漢卿

19 法官 熊誦梅

20 法官 彭洪英

21 以上正本證明與原本無異。

22 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
23 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
24 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
25 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

26 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第

01 241 條之1 第1 項前段) ，但符合下列情形者，得例外不委任律
02 師為訴訟代理人 (同條第1 項但書、第2 項) 。

03 04 得不委任律師為訴訟 05 代理人之情形	所 需 要 件
07 (一)符合右列情形之 08 一者，得不委任律 09 師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
16 (二)非律師具有右列 17 情形之一，經最高 18 行政法院認為適當 19 者，亦得為上訴審 20 訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

01
02
03
04
05
06

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，
上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係
之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 108 年 9 月 26 日
書記官 郭宇修