

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 18 日
經訴字第 10206109260 號

訴願人：台灣綠牆開發股份有限公司

設：桃園縣大園鄉溪海村 16 鄰聖德北路 639 號

代表人：鄧效仁君

代理人：黃信嘉君、謝煒勇君

事務所：臺北市中正區衡陽路 36 號 4 樓

訴願人因專利權授權實施登記事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 25 日（102）智專一（一）15142 字第 10241349020 號處函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人馬克旦君前於 97 年 12 月 16 日以「花牆裝置」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，經該局編為第 97222538 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M367678 號專利證書。嗣訴願人以其為系爭專利被授權人，於 101 年 2 月 24 日檢附專利權授權實施登記申請書及相關文件影本，向原處分機關申請專利權授權實施登記（授

權期間自 98 年 11 月 1 日起至 107 年 12 月 5 日止)。案經原處分機關審查，以 101 年 3 月 22 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10140606610 號函及 101 年 6 月 7 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10141176960 號函通知訴願人補正相關文件之記載及正本等事項。嗣訴願人於 101 年 5 月 22 日及 8 月 10 日補正後，原處分機關爰以 101 年 8 月 23 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10120869280 號函為准予登記之處分。其後，關係人 (即系爭專利權人) 以該准予登記有不符修正前專利法施行細則第 42 條規定之情事，於 102 年 3 月 26 日請求原處分機關重新審查，撤銷原准予授權登記之處分。旋原處分機關以 102 年 5 月 2 日 (102) 智專一 (一) 15142 字第 10220557990 號函請訴願人限期補正雙方授權地域意思合致之契約書或證明文件，而訴願人雖函復說明，但未檢附上開證明文件。原處分機關爰以 102 年 6 月 25 日 (102) 智專一 (一) 15142 字第 10241349020 號函為「原准予專利權授權登記之處分，應予撤銷」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「新型專利權人以其新型專利權讓與、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」為修正前 (即原處分機關 101 年 8 月 23 日准予系爭專利權授權實施登記時) 專利法第 108 條準用第 59 條 (相當於現行專利法第 120 條準用第 62 條) 所明定，又「申請專利權授權他人實施登記

者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。前項之授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間；其授權他人實施期間，以專利權期間為限」為修正前專利法施行細則第 42 條所明文（現行專利法施行細則第 65 條修正為「申請專利權授權登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附下列文件：一、申請授權登記者，其授權契約或證明文件。…前項第一款之授權契約或證明文件，應載明下列事項：一、發明、新型或設計名稱或其專利證書號數。二、授權種類、內容、地域及期間。…第二項第二款之授權期間，以專利權期間為限」）。是以，專利權授權實施登記係採「登記對抗要件主義」，而非採「登記生效要件主義」，亦即，一經雙方合意授權實施後，即生專利權授權實施之效果，惟經登記後始得對抗善意第三人。又專利權授權實施登記係採形式書面審查，專利權人或被授權人申請專利權授權實施登記時，如已備具申請書及相關文件，符合法令規定與法定程式，主管機關應為核准授權登記之處分。次按「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無第一百十九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」為行政程序法第 117 條所明定。準此，

核准專利權授權實施登記之處分如有違反專利法或其施行細則等相關規定時，原處分機關據本條規定，得依職權將該違法處分為全部或一部之撤銷。

二、本件第 97222538 號新型專利權授權實施登記事件，，原處分機關略以，本案授權地域由訴願人補充說明，惟關係人主張授權登記有瑕疵，案經原處分機關發文限期補正雙方授權地域意思合致之契約書或證明文件，雖訴願人函復說明，但仍未檢附其文件。爰將 101 年 8 月 23 日（101）智專一（一）15142 字第 10120869280 號函原准予專利授權實施登記之處分撤銷。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）專利法施行細則第 65 條第 1 項第 3 款明確規定申請授權塗銷登記應檢附法院判決及判決確定證明書，原處分說明二所憑之 101 年度民專訴字第 38 號判決雖認本案「協議書」及「專利授權書」契約未成立在案，惟該判決因訴願人已對之提起上訴，尚未確定，原處分機關據以為撤銷授權登記之理由，明顯違法。

（二）關係人於訴願人公司擔任經理人職務期間帳目不清且涉犯背信，遭訴願人提出刑事告訴在案，兩造現有多項訴訟進行中，原處分機關要求訴願人現時提出「雙方授權地域意思合致之契約書」不啻是緣木求魚。且若關係人所稱當初授權範圍並無約定授權

地域而有瑕疵致授權無效，則 99 年間系爭專利權人擔任董事長兼總經理職務時，豈有可能不知訴願人於中華民國區域內使用該專利產品之行為，而當時並未加以制止，顯見系爭專利權人當初明白所授權之區域即是該系爭專利權於中華民國境內之範圍。

- (三) 又訴願人曾因本案較為複雜，向原處分機關申請面詢，原處分機關未於處分書說明無必要面詢之理由，原處分亦明顯不當云云，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，訴願人於 101 年 2 月 24 日檢具「專利權授權實施登記申請書」正本、「專利授權書」影本及「協議書」影本等文件，向原處分機關申請關係人之第 97222538 號「花牆裝置」新型專利權授權實施登記。案經原處分機關以 101 年 3 月 22 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10140606610 號函通知訴願人於文到次日起 1 個月內補正「專利權授權實施登記申請書之申請人為本國法人，應加蓋公司章及代表人印章，且未填寫授權實施期間」、「專利授權書未載明授權地域，授權部分與申請書不一致…授權書為影本，應釋明與原本或正本相同」、「本授權案之代表人同時代表公司與自己為授權行為，契約書 (按即協議書或授權書) 應由公司之監察人簽署」等事項，嗣訴願人於 101 年 5 月 22 日補正「專利授權地域說明書」正本 (僅蓋有訴願人公司印章及

代表人印章)及附加監察人吳婉伶君之簽名及蓋章之「專利授權書」影本等。原處分機關復以 101 年 6 月 7 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10141176960 號函通知補正「專利權授權實施登記申請書之申請人公司及代表人印章;另申請書之授權實施期間、授權地域及授權部分應與契約書一致」、「本案被授權人代表人,其申請書及契約書所示與經濟部登載資料不一致」及「授權地域未見雙方意思合致之表示」等事項。經訴願人於 101 年 8 月 10 日函附專利授權實施登記申請書(蓋有訴願人公司及代表人印章)及補記「本影本與正本相符」之專利授權書影本(有訴願人公司及代表人印章、見證股東簽名),並說明訴願人公司代表人、監察人近年異動登記情形後,原處分機關爰以 101 年 8 月 23 日 (101) 智專一 (一) 15142 字第 10120869280 號函為准予登記之處分。其後,關係人認該准予登記授權契約書未約定授權地域等瑕疵,不符修正前專利法施行細則第 42 條規定之情事,於 102 年 3 月 26 日請求原處分機關重新審查,撤銷前揭 101 年 8 月 23 日准予登記之處分。旋原處分機關以 102 年 5 月 2 日 (102) 智專一 (一) 15142 字第 10220557990 號函請訴願人於文到次日起 1 個月內檢附雙方授權地域意思合致之契約書等證明文件,屆期未補送,則撤銷前揭 101 年 8 月

23 日准予登記之處分。而訴願人雖以 102 年 6 月 11 日函復說明雙方授權無瑕疵等內容，但未檢附上開文件。原處分機關爰以 102 年 6 月 25 日（102）智專一（一）15142 字第 10241349020 號函為「原准予專利權授權登記之處分，應予撤銷」之處分。

（二）次查，專利權授權他人實施登記之申請所檢附授權契約或證明文件，應載明授權部分（例如製造、使用或販賣等）、地域及期間，其目的係為使專利權之授權範圍具體明確，以避免當事人間產生糾紛。而本案訴願人申請時所檢附之專利授權書上，未見有授權地域之記載，雖訴願人於 101 年 8 月 10 日補正專利授權地域說明書，但僅為訴願人單方製作之文書，無法證明其與關係人間有授權地域之合意。故原處分機關於 101 年 8 月 23 日准予授權實施登記，有違修正前專利法施行細則第 42 條之規定，屬於違法行政處分，是原處分機關依行政程序法第 117 條本文之規定，職權撤銷前揭 101 年 8 月 23 日准予授權實施登記，於法並無不合。又專利權授權實施之登記，除可產生對抗第三人之效力，亦具有公示之作用，是違法之授權實施登記之處分，將對契約雙方當事人及公示之公益均有所影響，則撤銷該違法處分自難謂對公益有重大危害。且原處分機關撤銷訴願人授權實施登記前，曾函請訴願人於指定期限內補正所缺漏之文件，已給予訴願人改善

之機會，惟訴願人未依限提出，則有行政程序法第 119 條第 3 款所定信賴不值得保護之情事。是以，本件並無行政程序法第 117 條但書規定不得撤銷之事由存在，且原處分機關所為撤銷訴願人授權實施登記之處分，符合行政程序法第 117 條之規定。

- (三) 訴願人固訴稱原處分機關未待其與關係人間之 101 年度民專訴字第 38 號判決確定，即撤銷 101 年 8 月 23 日授權登記之依據，明顯違反專利法施行細則第 65 條第 1 項第 3 款規定；並主張關係人擔任訴願人公司董事長兼總經理職務時，已知其授權之區域為中華民國境內云云。惟查，專利法施行細則第 65 條第 1 項第 3 款係規定「申請專利權授權登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附下列文件：…三、申請授權塗銷登記者，被授權人出具之塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書或依法與法院確定判決有同一效力之證明文件」，是此規定係指專利權人與被授權人間合意或因實體爭執取得法院確定判決或相關證明文件向專利專責機關申請塗銷授權實施之登記，與本案係因准予授權實施登記之處分違反專利法施行細則等規定，乃依行政程序法第 117 條之規定職權撤銷之情形有所不同，訴願人容有誤解。又關係人於擔任訴願人公司職務時是否明知授權區域為中華民國境內，屬私權契約爭議問題，並非原處分機關受理專利權

授權實施登記採形式書面審查所得審究之範圍。故訴願人所訴，核不足採。

(四) 另訴願人訴稱曾向原處分機關申請面詢，原處分機關未於處分書說明無必要面詢之理由云云。查依原處分卷附訴願人於 102 年 6 月 18 日向原處分機關檢附之「申復說明書」第 6 頁所載「倘鈞局認有面詢之必要，被授權人擬聲請面詢…」等內容觀之，尚難認定有面詢之申請。何況，面詢之目的係為釐清專利權實體技術內容上之爭議，因審查人員之審查原則以書面為之，但具體個案上，如能透過與申請人親自面談、或進行必要之實驗、或輔以模型或樣品，將使審查人員對於實體技術有進一步之瞭解，有助於案件之審查（參見專利法第 42 條、第 76 條、第 120 條、第 142 條及原處分機關專利案面詢作業要點修正規定）。惟本件係涉及授權實施登記之審查，由原處分機關審查申請書及相關文件是否符合法令規定及法定程式，經核並無不合，且案情復已臻明確，已如前述。又原處分機關已盡其通知補正之職責，是雖訴願人置詞指摘原處分機關未於原處分書中敘明無面詢之必要及其理由，自不足採。

(五) 綜上所述，本件原處分機關所為「原准予專利權授權登記之處分，應予撤銷」之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條

第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	鮑 娟
委員	林誠二
委員	李欽賢
委員	楊照彥
委員	王文智
委員	洪文玲
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜
委員	王孟菊

中 華 民 國 102 年 12 月 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。