

# 經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 03 月 10 日

經訴字第 10506301900 號

訴願人：塞席爾商聯亞益生生物科技股份有限公司

代表人：蔡恩加君

代理人：陳昭誠君

訴願人因發明專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 10 月 1 日（104）智專一（二）13029 字第 10441748540 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

訴願駁回。

## 事 實

緣訴願人前於 104 年 2 月 13 日以「具有免疫調節及抗過敏功效之乳酸菌及包含該乳酸菌之醫藥組成物」申請發明專利，並以西元 2014 年 2 月 21 日申請之美國第 14/186069 號專利案主張優先權。案經該局編為第 104104986 號審查，並審認訴願人所屬國籍為塞席爾共和國，其非世界貿易組織（WTO）會員，亦未與我國相互承認優先權，分別於 104 年 3 月 20 日及 7 月 24 日去函請訴願人補送其於 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內設有營業所之證明文件，惟訴願人僅提供書面申復意見，迄未補正該等證明文件，該局乃認本案不符合專利法

第 28 條第 1 項及第 3 項之規定，以 104 年 10 月 1 日（104）智專一（二）13029 字第 10441748540 號函為「本案優先權主張應不予受理」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「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」、「外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第 1 項規定主張優先權。」分別為專利法第 28 條第 1 項及第 3 項之規定。又「申請人為我國國民，或為 WTO 會員、WTO 之延伸會員（例如英屬曼群島、荷屬安地列斯群島）、互惠國之國民；或在 WTO 會員、WTO 之延伸會員、互惠國境內有住所或營業所者（準國民），得主張國際優先權。」、「有關前述主張優先權身分條件之認定，係以向我國提出專利申請時，其申請書上記載之申請人為判斷標準，其於申請時如已符合主張優先權之身分條件，不因嗣後變更國籍、住所、營業所，或變更申請權人名義，而影響其優先權主張之適法性。」復為「專利審查基準」第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」1.1「申請

裝  
訂  
線

人」所揭示。

- 二、本件訴願人於 104 年 2 月 13 日提出本案申請，同時主張美國優先權，經查訴願人國籍為塞席爾共和國，該國並非 WTO 之會員，且非 WTO 之延伸會員或互惠國，經函請訴願人於 104 年 8 月 13 日前補送 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內設有營業所（分公司）之證明文件，惟訴願人迄未補送，不符合專利法第 28 條第 1 項及第 3 項之規定，乃為本案優先權主張應不予受理之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱專利法第 28 條第 1 項係源自巴黎公約第 4 條第 A 項第 1 款之規定，原處分機關雖稱我國專利法係採「屬人屬地原則」，惟 90 年專利法修法理由已說明「…因本項規定申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國優先權者為限，兼採屬人屬地原則，與巴黎公約第 2 條國民待遇原則及第 3 條準國民待遇原則未盡相符…」，爰刪除當時專利法第 24 條有關「申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限」之規定，顯見原處分機關對於專利法之國際優先權採屬人屬地原則，與前述專利法修正之說明有矛盾之處。此外，美國、歐洲等專利申請實務於主張優先權時，均未對申請人之國籍有所限制，本案於大陸地區提出之對應申請案，其優先權主張亦未因訴願人之國籍而有限制，我國規定明顯與美國、歐洲及大陸地區等專利實務相左，難謂

妥適等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 按有關專利法國際優先權之規定，係為促進工業科技之引進及發展，並配合國際發展趨勢，參照巴黎公約第 4 條之相關規定，於民國 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法中首次納入，並規定於當時專利法第 24 條。復依當時修法理由所載，為避免不承認我國國民優先權國家之國民，透過在我國相互承認優先權之國家，提出申請案後在我國主張優先權，以取得不當利益，故採取屬人屬地併合主義，並於當時專利法第 24 條第 4 項規定「申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限。」嗣專利法於 90 年 10 月 24 日修正時，基於我國加入 WTO 後，對於無國籍人及非我國互惠國之國民，若於互惠國中有住所、居所者，依巴黎公約第 3 條準國民待遇原則仍應享有同等待遇，爰將該項規定修正為「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第 1 項規定主張優先權。」其後，為配合我國加入 WTO，始於前揭規定增加「世界貿易組織會員」等文字，並修正為現行專利法第 28 條第 3 項之規定。是以，依前揭專利法之修正歷程及首揭專利審查基準，並對照專利法第 28 條第 1 項及第 3 項規定，可知該條文第 1 項所

規定得主張國際優先權之「申請人」，係以向我國申請時為我國、世界貿易組織會員或與我國互相承認優先權之國家之國民為限；若「外國申請人」非前揭會員或國家之國民，但於該會員或國家領域內設有住所或營業所者，依同條第 3 項，亦得依第 1 項主張優先權。

(二) 查本件訴願人於 104 年 2 月 13 日以本案向原處分機關申請發明專利，並以西元 2014 年 2 月 21 日申請之美國第 14/186069 號專利案主張優先權。惟查，訴願人設立於塞席爾共和國，該國於本案申請後 104 年 4 月 26 日始成為 WTO 會員，經原處分機關審查，該國亦非與我國相互承認優先權之國家，揆諸前揭說明，訴願人不符專利法第 28 條第 1 項主張優先權之申請人資格。又據原處分機關分別於 104 年 3 月 20 日及 7 月 24 日去函請訴願人補送其於 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內設有營業所之證明文件，訴願人迄未提出，亦無同法第 3 項規定之適用。

(三) 訴願人固訴稱原處分機關對於專利法之國際優先權採屬人屬地原則，與 90 年專利法修法理由之說明有矛盾之處等語。惟查，訴願人所援引之 90 年專利法修法理由，係指當時規定申請人為外國人時，僅以其所屬國家承認中華民國優先權者為限，而與巴黎公約準國民待遇原則未盡相符；故 90 年專利

法修法後增加「外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權者，若於互惠國領域內，設有住所或營業所者，亦得依第 1 項規定主張優先權。」之規定，開放外國申請人其所屬國家與我國無相互承認優先權，但於互惠國領域內設有住所或營業所者之情形，亦得主張國際優先權，以符合巴黎公約之要求，已詳如前述。是原處分稱專利法第 28 條第 1 項所規定之申請人，以申請時為我國、世界貿易組織會員或與我國互相承認優先權國家之國民為限，於法尚非無據，所訴洵非可採。

(四) 綜上所述，原處分機關認本案不符合專利法第 28 條第 1 項及第 3 項之規定，所為「本案優先權主張應不予受理」之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人稱我國規定明顯與美國、歐洲及大陸地區等專利實務相左，難謂妥適乙節。按於我國申請之專利得否主張國際優先權，原則上仍應就我國專利法之規定予以審查；至訴願人於大陸地區提出之對應申請案得否於該地區主張優先權，因各國或地區專利法制及審查基準仍有差異，尚難比附援引，執為本件有利之論據，併予指明。

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。

訴願審議委員會主任委員 鄭國榮(公出)

委員 李欽賢(代理主席)

委員 林榮慶  
委員 段重民  
委員 王文智  
委員 洪文玲  
委員 黃美嬌  
委員 曾淑瑜  
委員 詹鎮榮  
委員 蕭述三

中 華 民 國 105 年 03 月 10 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。