

【裁判字號】107,判,394

【裁判日期】1070712

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

最 高 行 政 法 院 判 決

107年度判字第394號

上 訴 人 聯亞益生生物科技股份有限公司

代 表 人 蔡恩加

訴訟代理人 陳昭誠 專利師

陳孚竹 專利代理人

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國105年11月25日智慧財產法院105年度行專訴字第34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、緣上訴人於民國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（下稱系爭專利），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。案經被上訴人編為第104104986號審查，並審認上訴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日去函請上訴人補送其於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，惟上訴人僅提供書面申復意見，迄未補正該等證明文件，被上訴人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（即原處分）。上訴人不服，提起訴願，經經濟部以105年3月10日經訴

字第10506301900號決定駁回。上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審判決駁回後，提起上訴。

- 二、上訴人起訴主張：（一）上訴人就相同發明在世界貿易組織會員之美國第1次依法申請專利，並於第1次申請專利之日（即西元2014年2月21日）後12個月內（即西元2015年2月13日），向我國申請系爭專利，故本案確實符合專利法第28條第1項之規定，依法得主張優先權。（二）專利法第28條第3項並未規定，非世界貿易組織會員之國民且所屬國家與中華民國無相互承認優先權之外國申請人，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內未設有住所或營業所者，不得主張優先權。（三）本案在中國大陸的對應申請案，於提出優先權主張時，並未因申請人所屬國籍而受有任何限制。我國與中國大陸專利法對於國際優先權之規定皆係源自於巴黎公約，理應遵照巴黎公約而有相同之適用情形。又不論申請人之國籍為何，只要申請人就相同發明在其他互惠國家第一次申請專利，即得向美國提出專利申請，並主張在先申請案之優先權。另依歐洲專利申請實務，於提出優先權之主張時亦無對申請人之國籍有所限制。被上訴人在明知其處分明顯與歐洲、美國和中國大陸現行專利實務相左下，仍為不利於申請人之解釋，顯有不當之處。（四）本案實無違專利法第28條第1項及第3項規定之情事，且就WTO會員應遵守巴黎公約之規定而言，上訴人確已符合專利法第28條第1項之規定，並得提出優先權之主張，即上訴人確可就其在美国第一次依法申請專利之相同發明，於期限內向本國提出本案之專利申請，同時一併提出優先權之主張，當無疑義等語，求為判決1.撤銷訴願決定及原處分。2.被上訴人就上訴人104年2月13日第104104986號發明專利申請案，作成准予主張優先權日為103年2月21日之處分。
- 三、被上訴人則以：（一）依專利法第28條第1項、第3項及專利審查基準第一篇第7章1.5國際優先權之證明文件及檢送文件期間規定，申請人主張國際優先權者，所有申請人應為我國國民，或為WTO會員、WTO之延伸會員、互惠國之國民，且應於優先權基礎案第1次申請之日起12個月內向被上訴人申請專利，並於最早之優先權日後16個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，始得主張國際優先權。申請人若以準國民身分主張優先權時，應於申請書載明在該WTO會員、WTO之延伸會員或互惠國領域內之住所或營業所，並檢附相關證明文件，以資證明。又我國對於主張優先權之申請人資格規定，採屬人屬地原則，符合83年專利法及歷年

專利法修正意旨，並無上訴人所稱矛盾之處。(二)上訴人係為塞席爾共和國之法人，塞席爾共和國係於104年4月26日始成為WTO會員，核上訴人於104年2月13日申請時尚未具得主張優先權之資格，考量上訴人是否有專利法第28條第3項之適用，爰函請其補送其在WTO會員、WTO之延伸會員、互惠國境內有住所或營業（分公司）之證明文件，惟其逾期仍未補送，是處分本案優先權主張應不受理，於法應無不合。再者，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，至上訴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，執為本案有利之論據等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)上訴人國籍為塞席爾共和國，於104年2月13日委由專利代理人向被上訴人提出系爭專利申請案，同時主張美國優先權，提出系爭專利申請案當時塞席爾共和國並非WTO之會員（104年4月26日始正式成為WTO會員國），亦非WTO之延伸會員或互惠國，且上訴人公司並未於WTO會員國或互惠國設有住所或營業所，又我國非巴黎公約會員國，被上訴人為考量上訴人是否有專利法第28條第3項之主張優先權適用情事，而以104年7月24日(104)智專一（二）13029字第10441318200號函請上訴人於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，惟上訴人逾期迄未補送，即上訴人並不符合專利法第28條第1項及第3項得主張優先權之規定，被上訴人乃為本案優先權主張應不予受理之處分，揆諸專利法第28條第1項、第3項、「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「申請人」規定及說明，原處分並無違誤。(二)我國導入國際優先權確實源於巴黎公約。國際優先權是因應專利有屬地主義原則的限制而發展的權利，此權利使發明人的專利不會因為在一個國家提出專利申請案後，而被其他發明人在其他國家搶得先申請的機會。依巴黎公約第2條、第3條、第4條第A項第(1)款、我國專利法第28條第1項、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。顯然我國就主張優先權之申請人資格規定，仍依上開規定仍採屬人屬地

原則，並未開放對優先權申請人國籍之限制，與前述專利法修正說明，並無矛盾之處。上訴人稱我國專利法第28條有關優先權主張之規定應符合巴黎公約之相關要求，即第28條第1項所載之「申請人」理應涵蓋巴黎公約之會員國，並不足採。(三)參照我國專利法之修正歷程及前揭專利審查基準，可知我國優先權主張係採屬人屬地原則，即主張國際優先權之申請人，須為我國、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，依專利法第28條第3項，亦得依第1項主張優先權，顯與巴黎公約規定並無違背。上訴人為塞席爾共和國之法人，雖嗣後成為巴黎公約之會員，惟申請時未符合上述主張優先權身分條件，又不適用準國民待遇（於互惠國領域內，設有住所或營業所者）之規定，依我國專利法規定自無法提出優先權主張。又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；至上訴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，執為本案有利之論據。(四)綜上所述，系爭專利申請案已違反專利法第28條第1項、第3項之規定，而不得主張優先權，被上訴人為「本案優先權主張應不予受理」之處分依法並無不合等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：

- (一)「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（即WTO）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項所規定。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。我國就主張優先權之申請人資格規定，依上開規定仍採屬人屬地原則，並未開放對優先權申請人國籍之限制，業經原判決就前揭專利法之修正歷程、專利法修正說明，並對照專利法第28條第1項及第3項規定，以及參酌專利審查基準第一篇第7章1.1「

申請人爲我國國民，或爲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。申請人爲複數者，每一申請人均應符合前述之身分條件」規定，詳細論述在案，原判決並非專以專利審查基準爲據，經核並無不合。上訴意旨以：無論巴黎公約第3條或我國專利法第28條第3項規定，皆係基於保障國民應享有同等待遇之精神，而非以屬人屬地主義加以限制申請人之國籍。原判決所稱「我國主張優先權之申請人資格規定，仍採屬人屬地原則」，逕以專利審查基準爲裁判依據，顯有法規適用不當之違誤云云，再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事，並非可採。

(二)又我國專利法關於國際優先權制度固然源於巴黎公約，但我國並非巴黎公約之會員國，此爲眾所周知之事實，所以巴黎公約條文未經國內立法採行者，自無法拘束力，僅得爲解釋法律之參考。況且，有關主張優先權之申請人資格，巴黎公約所指得主張優先權之「任何人」，係爲符合公約規定得享有權利之人，亦即符合公約第2條或第3條規定，爲同盟國國民或雖非同盟國國民但於同盟國境內有住所或營業所者，我國優先權主張係採屬人屬地原則，即主張國際優先權之申請人，須爲我國、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爲限，「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，依專利法第28條第3項規定，亦得依第1項主張優先權，當然與巴黎公約規定並無違背。則原判決認定：上訴人爲塞席爾共和國之法人，雖嗣後（指申請本件專利前）成爲巴黎公約之會員，惟申請時未符合上述主張優先權身分條件，又不適用準國民待遇（於互惠國領域內，設有住所或營業所者）之規定，依我國專利法規定自無法提出優先權主張，自無違誤。上訴意旨以：依90年10月24日專利法修正理由，我國現行專利法第28條乃係遵照WTO/TRIPs及巴黎公約之規定修訂而成，因而專利法第28條第1項規定得主張國際優先權之「申請人」，理應至少涵蓋巴黎公約之會員國。原判決誤認上訴人「雖嗣後成爲巴黎公約之會員，惟申請時未符合上述主張優先權身分條件」，據以爲不利上訴人之認定，顯有判決理由不備之違背法令云云，係就原審所爲論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，亦非可採。

六、據上論結，本件上訴爲無理由。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，判決如

主文。

中 華 民 國 107 年 7 月 12 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 林 樹 埔

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 107 年 7 月 12 日

書記官 劉 柏 君