

經濟部訴願決定書

中華民國 107 年 08 月 03 日

經訴字第 10706307270 號

訴願人：瑞典商阿斯特捷利康公司

代表人：莎莉 庫蘭君

訴願人：美國衛生與公眾服務部

代表人：蘇珊 S 魯克君

共同代理人：張哲倫君、戴雅玟君

訴願人等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 107 年 3 月 1 日（107）智專一（二）15179 字第 10740290400 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

緣訴願人瑞典商阿斯特捷利康公司前與美國國家衛生署（下稱美國國衛署）共同於 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」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，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。經該局編為 106104799 號審查，旋以 106 年 3 月 13 日（106）智專一（二）15071 字第 10640374880 號函通知訴願人等補送優先權證明文件及補正中文專利說明書、圖式、申請書及委

任書等文件。嗣訴願人等陸續於 106 年 6 月 7 日、同年 8 月 10 日及同年 8 月 14 日補送優先權證明文件及補正申請書等相關文件，另並於 106 年 8 月 10 日以美國國衛署不具獨立法人格為由，申請將第 2 申請人由美國國衛署更正為訴願人美國衛生與公眾服務部（下稱美國衛服部）。其後，原處分機關發現美國國衛署雖隸屬於訴願人美國衛服部，惟其係美國聯邦政府之生物醫學研究機構，與訴願人等所陳美國國衛署不具獨立之法人格有未合之處，再以 106 年 9 月 1 日（106）智專一（二）15179 字第 10641345780 號函通知訴願人等應於文到次日起 1 個月內補送美國國衛署非屬美國聯邦政府法人機構證明文件、申請書及委任書各 1 份。而訴願人等雖於 106 年 10 月 26 日及 107 年 1 月 9 日補正相關文件欲證明美國國衛署為訴願人美國衛服部之內部單位，本案應由美國衛服部提出發明專利申請，惟原處分機關審查後仍認該等文件尚難證明美國國衛署不具當事人能力，乃依專利法第 25 條第 2 項及第 28 條第 1 項等規定，以 107 年 3 月 1 日（107）智專一（二）15179 字第 10740290400 號函為同意更正第 2 申請人為美國衛服部，本案申請日以 106 年 8 月 10 日第 2 申請人確立之日為申請日，併為本案不得主張優先權之處分。訴願人等不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範

圍及必要之圖式齊備之日為申請日。」及「申請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者，以申請人確立之日為申請日。」為專利法第25條第2項及專利審查基準第一篇第五章第1.1節所明定。復按「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。」為同法第28條第1項所明定。

二、原處分機關略以：

本案申請時申請書所載第2申請人為美國國衛署，並於106年8月10日申請更正第2申請人為美國衛服部，是以，依前揭專利法第25條第2項及專利審查基準規定，本案應以106年8月10日第2申請人確立之日為申請日。又本案於106年8月10日申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權，惟自國外第1次申請專利之申請日105年2月15日之次日起算至向我國申請專利之申請日為止，顯逾專利法第28條第1項之法定期間12個月，故本案不得主張優先權。

三、訴願人等不服，訴稱：

- (一) 由訴願人美國衛服部出具之宣誓書、美國衛服部與美國國衛署之官方組織介紹可知，美國國衛署僅為美國衛服部內之營運部門，其與美國衛服部具有主

體同一性，對外應以美國衛服部代表部門整體，是以，本案申請人自美國國衛署改為美國衛服部之變更不會造成申請人主體之變動，故本案應以原申請日即 106 年 2 月 14 日為申請日，原處分機關自應准許本案優先權之主張。

(二) 又美國第 7927422 號及第 9687172 號專利之申請日均在西元 2012 年 9 月 16 日之前，該等專利係由美國衛服部及國衛署以外之技術合作機構發明人自行提出申請，再依美國拜杜法案將專利權或專利申請權轉讓予美國政府，而該等專利讓與登記之受讓人之法律地位及受讓文件均不會經美國專利商標局實質審查，原處分機關自不得執此證明美國國衛署及美國衛服部分別為具有當事人能力之行政機關。

(三) 再者，美國第 9243036 號發明專利，其第一發明人為美國食藥局之研究員，而專利權人則為美國衛服部，且以「Food and Drug Administration」(美國食藥局)為關鍵字搜尋美國專利商標局之專利檢索系統，查無任何以美國食藥局為專利權人或專利申請人之專利，是以美國國衛署與美國食藥局同為美國衛服部轄下具同一法人格之單位，故原處分顯有違誤等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 有關本案申請日部分：

1、查本件「包括對西地尼布進行固定的間歇給藥之方

法」發明專利申請案，其 106 年 2 月 14 日申請書所載之第 1 申請人為訴願人瑞典商阿斯特捷利康公司，第 2 申請人為美國國衛署。訴願人等嗣於 106 年 8 月 10 日申請將第 2 申請人由「美國國家衛生署」更正為訴願人「美國衛生與公眾服務部」，並主張美國國衛署為美國衛服部轄下之單位，不具獨立法人格，對外應以美國衛服部代表部門整體，故為此更正，且此更正不影響原本申請日云云。惟查，依訴願人美國衛服部官方網站「HHS」對其轄下 11 個機構之介紹及其組織架構圖（訴願附件 6）可知，美國衛服部轄下之機構包括美國國衛署及美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱 FDA，下稱美國食藥局）等機構，其各自負責其職掌之衛生或公眾服務等業務，其中美國國衛署之職掌業務係在美國及國外致力於生物醫學及行為科學之研究，亦於所屬實驗室實行研究，培養研究員並促進醫學知識之彙整與共享，由此可知，美國國衛署實與美國食藥局同屬美國衛服部轄下同一位階之行政機關。又由原處分機關訴願答辯書附件 1 可見，美商通用醫院公司前曾向原處分機關申請將另案第 105101315 號專利申請案之申請權讓與予美國國衛署，而依其檢附之讓與契約書中即記載「美國國家衛生署（NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH），一依美國法律組織設

立之法人」(NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, a legal entity organized under the laws of USA)；另由訴願答辯書附件 2、3 觀之，美國第 7927422 號及第 9687172 號專利案之公示資訊亦顯示，美國國衛署 (National Institutes of Health (NIH)) 與訴願人美國衛服部 (The United States of America as represented by the Dept. of Health and human Services (DHHS)) 共同併列為該專利之專利權共有人；且原處分機關補充答辯書附件 1 之美國第 8877183 號專利案公示資料亦顯示，美國國衛署 (National Institutes of Health (NIH)) 及訴願人美國衛服部 (US Dept. of Health and human Services (DHHS)) 共同為該專利之專利權共有人。由該等專利案資料更可推斷美國國衛署與美國衛服部為各自具有當事人能力之行政機關，而為可各自獨立申請取得專利之專利申請權主體。是由前揭資料可知，美國國衛署雖係隸屬於訴願人美國衛服部之下級機構，惟其與美國衛服部為不同之行政機關，而均得各自獨立作為專利申請人，故其與美國衛服部並不具專利申請主體同一性。準此，訴願人等於 106 年 8 月 10 日申請將本案第 2 申請人由「美國國家衛生署」更正為「美國衛生與公眾服務部」，已變更申請人主體之同一性，依首揭專利法第 25 條第 2 項及專利審查基準第一篇第五章第 1.1

節規定，本件發明專利申請案應以第 2 申請人確立之日 106 年 8 月 10 日為申請日。

- 2、訴願人雖訴稱由訴願人美國衛服部出具之宣誓書及其官方組織介紹可知，美國國衛署與訴願人美國衛服部具有主體同一性，本案申請人自美國國衛署改為美國衛服部不會造成申請人主體之變動，故本案應以原申請日即 106 年 2 月 14 日為申請日云云。惟按專利審查基準第一篇第三章第 4.1 節規定「變更申請人姓名或名稱，指未變更主體同一性，而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因，申請變更申請人之姓名或名稱…。申請人姓名或名稱誤繕（例如拼字或打字錯誤）時，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認定主體具同一性時，應以申請人確立之日為申請日…。」查美國國衛署與訴願人美國衛服部並不具申請人主體之同一性，已如前述，是以訴願人等申請將第 2 申請人由美國國衛署更正為美國衛服部，已非僅屬更名、誤繕或翻譯錯誤等未變更主體同一性之情形。況如前述，訴願人所檢附之官方組織介紹（訴願附件 6 至 8），已難認定美國國衛署與美國衛服部具主體同一性；至所檢附之宣誓書（訴願附件 5、9）雖有授權代表人簽名，惟其並未有美國衛服部印信圖記及該部部長簽名，亦難證明是否確為美國官方正式出具之公文書，尚難遽予採憑；而所檢附之本案專利

於美國申請案之讓與契約（訴願附件 13），亦僅能證明美國國衛署員工將該專利申請案之所有權利讓與美國衛服部之事實，惟仍無法據此即證明美國國衛署係隸屬於美國衛服部轄下之內部單位，而與美國衛服部係屬同一專利申請主體（同一行政機關），是依訴願人所送相關證明文件，仍不足以認定美國國衛署與美國衛服部具主體同一性，依前揭審查基準規定，本案自應以申請人確立之日 106 年 8 月 10 日為申請日。

（二）有關本案優先權主張部分：

查自本案主張之優先權日 105 年 2 月 15 日之次日起算至本案之申請日 106 年 8 月 10 日止，顯已逾專利法第 28 條第 1 項所規定 12 個月之法定期間，本案自不得主張優先權。

（三）綜上所述，原處分機關所為本案以第 2 申請人確立之日 106 年 8 月 10 日為申請日及本案不得主張優先權之處分，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。

訴願審議委員會主任委員 鄭國榮(請假)

委員 胡筭文(代理主席)

委員 王文智

委員 王孟菊

委員 王怡蘋

委員 沈宗倫
委員 郭茂坤
委員 黃相博
委員 詹鎮榮
委員 蔡宏營
委員 蕭述三

中 華 民 國 107 年 08 月 03 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。