

【裁判字號】102,裁,604

【裁判日期】1020509

【裁判案由】發明專利申請案主張優先權

【裁判全文】

最 高 行 政 法 院 裁 定

102年度裁字第604號

上 訴 人 美商亞克朗聚合物系統公司

代 表 人 法蘭克 W. 哈里

訴訟代理人 張秀瑜 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

上列當事人間發明專利申請案主張優先權事件，上訴人對於中華民國102年1月31日智慧財產法院101年度行專訴字第80號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院解釋或本院之判例，則應揭示該判解之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法，應予駁回。

二、上訴人前於民國100年9月23日以「以含氟聚合物製成之光學補償膜」向被上訴人申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄載主張1項國際優先權：美國、2010年9月24日、12/890,011。經被上訴人以100年10月20日(100)智專一(二)15132字

第10042026400號函通知上訴人應於101年1月23日前補送專利說明書、圖式、申請權證明文件、國外優先權證明文件正本及首頁影本等資料供核。嗣上訴人於101年1月20日補正專利說明書、圖式及申請權證明文件，並請求延後補呈優先權證明文件；復於同年2月14日檢送前揭國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本。案經被上訴人審查，認上訴人未依100年12月21日修正公布、102年1月1日施行前之專利法（下稱修正前專利法）第28條第2項規定之4個月法定期間，檢送主張優先權證明文件供核，依同條第3項規定，以101年3月6日(101)智專一（二）15044字第10140459360號函為本案喪失優先權之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟。經原審法院以101年度行專訴字第80號行政判決（下稱原判決）駁回上訴人之訴。

三、上訴人對原判決提起上訴，主張：（一）修正前專利法第28條第2項及第3項及施行細則第22條並無明定檢送優先權證明文件之期限不得延期，再參照被上訴人發布專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章發明專利1.2.6主張國際優先權1-2-9頁規定，可知關於該「法定期間」之性質，被上訴人雖逕認其為「不變期間」，實務作法卻只要申請人在4個月優先權提出期間內，先行提出附首頁的傳真本跟首頁的中譯本，被上訴人仍會受理申請並再給予二個月指定期間補呈正本，則實務上對於主張國際優先權法定期間應係認為「通常期間」而得伸長或縮短。被上訴人卻以上訴人檢送系爭專利優先權證明文件遲逾「法定不變期間」即為喪失優先權處分，卻未解釋何以被上訴人訂定之行政規則及實務上作法與其處分及決定相左，顯違背公平原則且有適用法規之矛盾及不當。（二）專利法中並無對於展延提出優先權證明文件之規定，故展延之申請當非「依專利法所為之申請」，應類推適用行政程序法第35條及第95條之規定，認定該言詞之申請及處分皆有效，故上訴人於期限內提出展延期間之請求業經被上訴人口頭同意，被上訴人卻執專利法施行細則第2條有謂「依本法所為之申請，應以書面提出」等語，即屬虛委推託之詞，且上訴人於101年1月20日去函請求延後補呈優先權證明文件之做法，復為被上訴人執為推委卸責之主張，其認事用法豈非易陷上訴人於不義。又系爭案於100年9月23日提出申請，故優先權正本提出之法定期限為101年1月23日，期間適逢農曆新年，故期限末日應為101年1月30日，倘非被上訴人錯誤指導上訴人得申請展延優先權證明文件正本提出期間，上訴人尙得於101年1月30日前取得優先權證明文件正本

，故上訴人因信賴被上訴人之錯誤指導，致違反專利法第28條第2項規定，被上訴人卻認上訴人不得主張信賴利益之保護，其認事用法顯有違行政程序法第8條之規範，對上訴人恐有失公允等語。

四、惟查，原判決已敘明：依修正前專利法第28條第2項規定，專利申請人應於申請日起4個月內，檢送優先權證明文件，逾期即喪失優先權，該不變期間為公法上實體權利要件之期間，並非程序上應為一定訴訟行為之期間，自無適用民事訴訟法第162條扣除在途期間規定之適用；及上訴人主張其前以電話查詢優先權證明文件得否延後補呈一節，依其提出之電話譯文內容，被上訴人之承辦人員已有告知應提出公文申請，被上訴人將以正式公文答覆，即係以被上訴人之正式書面准駁結果為準，是系爭承辦人員電話中之口頭表示，尚不足以使上訴人誤信被上訴人業已准許其延展補呈優先權證明文件之期間，是被上訴人並無引起上訴人信賴之行為，自無信賴原則之適用等情甚詳在卷。上訴意旨雖以原判決違背法令為由，惟核其上訴理由，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷及指駁不採之理由，泛言原判決適用法規不當或理由矛盾，而非具體說明其有何不適用法規或適用法規不當之情形、或有合於行政訴訟法第243條第2項所列各款之事實，尚難認對該判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。

五、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 102 年 5 月 9 日

最高行政法院第五庭

審判長法官 林 茂 權

法官 楊 惠 欽

法官 吳 東 都

法官 姜 素 娥

法官 蕭 惠 芳

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 102 年 5 月 9 日

書記官 伍 榮 陞