

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 08 月 28 日

經訴字第 10406312590 號

訴願人：日商電氣化學工業股份有限公司

代表人：吉高紳介君

代理人：葉信金君

訴願人因第 103130189 號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 2 月 2 日（104）智專一（二）15190 字第 10440192320 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 103 年 9 月 2 日以「光學膜用共聚合體」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明），經該局編為第 103130189 號審查。惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載優先權證明文件電子交換存取碼，該局以 103 年 9 月 18 日以（103）智專一（二）原 15179 字第 10341739470 號函請訴願人應於 104 年 1 月 3 日前補送優先權證明文件正本（如優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優先權證明文件電子交換，應於期限內補送優先權

基礎案之存取碼)。嗣訴願人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權基礎案之存取碼以郵寄方式補送至該局。案經該局審查，核認已逾法定期間，以 104 年 2 月 2 日 (104) 智專一 (二) 15190 字第 10440192320 號函為本案視為未主張優先權之處分。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、1.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一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」及「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第一次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第一次申請之申請案號數。」、「申請人應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。」、「違反第 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」為專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所明定。又「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」及「第 1 項優先權證明文件，經專利專責機關與該國家或世界貿易組織會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出。」為同法施行細則第 26 條第 1 項及第 3 項所

明定。次按「…三、本作業要點用詞，定義如下：

（一）第一局：係指申請人第一次提出專利申請，為主張優先權基礎案之申請局。（二）第二局：係指申請人已在第一局提出專利申請後，又就相同創作提出專利申請並主張第一局之專利申請案為優先權基礎案之受理局。（三）存取碼（Access-Code）：

係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。」、「五、智慧局作為第二局之作業流程：（一）申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後 16 個月內，向智慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權證明文件。（二）智慧局於收受申請人提出特許廳核發之存取碼者，將該基礎案之申請日、申請案號、專利類別及存取碼等列入主張優先權清單，以網路傳輸方式交換予特許廳。

（三）特許廳於接收智慧局所傳送之主張優先權清單後，將依其作業程序辦理。…」為同法施行細則第 26 條第 3 項授權訂定臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點所規定。

2. 準此，專利申請人主張國際優先權者，應於最早之優先權日後 16 個月內檢送受理該申請國家或世界貿易組織會員之優先權證明文件正本。如該受理國家為日本，因我國自 102 年 12 月 2 日開始與日本

可為優先權證明文件之電子交換，復訂定臺日優先權證明文件電子交換作業要點，則專利申請人於我國申請案主張日本優先權時，可向主管機關智慧局提出日本特許廳核發之優先權存取碼，用以取代紙本優先權證明文件。而提供存取碼主要目的，係供我國第二局得以取得該優先權基礎案之電子檔，始能確認專利申請人確於法定期間內已向日本提出申請，故已提供存取碼（Access-Code）視為已提出優先權證明文件正本；逾期檢送或未檢送者，視為未主張優先權。

二、原處分機關略以，訴願人於 103 年 9 月 2 日向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明），惟未記載存取碼。嗣經該局於 103 年 9 月 18 日以（103）智專一（二）原 15179 字第 10341739470 號函請訴願人應於 104 年 1 月 3 日前補送優先權證明文件正本或優先權基礎案之存取碼。訴願人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權之存取碼以郵寄方式補送至該局，顯已逾上開法定期間，依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項及其施行細則第 26 條第 3 項規定，乃為本案視為未主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱我國專利法沒有明定「提交存取碼的期間」，專利法施行細則亦未明定，因此提交「存

取碼」的期間，僅是程序上履行作為義務之期間，並非公法實體權利所定之期間，故非屬法定期間。再者，依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間應適用於優先權基礎案之申請案號數，而非存取碼，原處分機關若欲將提交存取碼的期間，從「程序上為履行作為義務所定之期間」變更為「符合公法實體權利所定之期間」，至少應以專利法明定，而不應以行政規則取代授權命令，例如西元 2015 年日本特許法第 43 條第 5 項修訂增加「經濟產業省令所制定的其它交換事項所必要的事項」。故原處分違反層級化法律保留原則，亦違反比例原則，爰請求撤銷。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件訴願人於 103 年 9 月 2 日向原處分機關申請「光學膜用共聚合體」發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願 2013-182606、專利類別：發明），經原處分機關以 103 年 9 月 18 日（103）智專一（二）15179 字第 10341739470 號函請訴願人於 104 年 1 月 3 日前檢送主張國際優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，並敘明屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權；亦告知訴願人如本案優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優先權證明文件電子交換者，請於期限內補送優先權基礎案號、國外申請

案專利類別及存取碼。惟訴願人於期限內未檢送主張國際優先權之證明文件正本，且遲至 104 年 1 月 9 日始將補送優先權證明文件存取碼之文件交寄於桃園市平鎮金陵郵局，該文件於 104 年 1 月 12 日送達至原處分機關，此有郵件詳細處理過程清單附原處分卷可稽。是訴願人未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內（即 104 年 1 月 3 日前）檢送本件專利之優先權證明文件，洵堪認定。

（二）訴願人訴稱我國專利相關法規沒有明定提交『存取碼』，且提交『存取碼』之期間非屬法定期間等語。按：

- 1、依專利法第 29 條第 1 項及第 2 項規定，專利申請人主張國際優先權，除應於申請專利同時聲明第一次申請之申請日、受理申請之國家或世界貿易組織會員，以及第一次申請之申請號數外，另應於最早優先權日後 16 個月內，檢送優先權證明文件（正本），方屬適法。復參照最高行政法院 95 年判字第 680 號判決，檢送國際優先權證明文件之期間為法定不變期間。換言之，申請人主張國際優先權即負有依限檢送優先權證明文件正本之義務，且未於期限內檢送者，即生專利法第 29 條第 3 項所定「視為未主張優先權」之法律效果。
- 2、又順應專利申請資訊電子化之國際潮流，申請人檢

送優先權證明文件正本之形式，已不限於紙本，我國 101 年 11 月 9 日修正發布之專利法施行細則即增訂第 26 條第 3 項規定，倘優先權證明文件（電子資料）經我國專利專責機關與優先權基礎案受理國專利機關已為電子交換時，可視為申請人已提出。亦即，專利申請人可提供原處分機關足夠、必要資料，使原處分機關得與該優先權基礎案受理國進行優先權證明文件之電子交換，取代原本應依限檢送優先權證明文件正本（紙本）的義務。此係降低申請人申請及檢送優先權證明文件正本（紙本）之負擔，並未對申請人產生新的作為義務。而無論申請人選擇以何種方式提出何種形式的文件，檢附優先權證明文件的義務人仍為專利申請人，而非原處分機關，且均應遵守法定不變期間。

- 3、至於國際間如何進行專利文件之電子交換，礙於各國電子系統之差異，並無全球統一的規範，故專利法第 26 條第 3 項所謂「已為電子交換」之意涵，無法做單一解釋，需透過我國與他國簽署協議內容加以充實。以我國與日本之電子交換作業而言，臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 5 點規定，原處分機關作為第二局時，需將優先權基礎案之申請日、申請案號、專利類別及日本特許廳核發之存取碼（Access-Code）列入主張優先權清單，再以網路傳輸方式交換予特許廳，始由特許廳依其作業

程序辦理優先權證明文件之電子交換作業。由於原處分機關並無代替申請人向日本特許廳申請核發存取碼之義務，故以日本專利申請案為基礎案主張優先權，且欲透過電子交換方式檢送優先權證明文件者，自應先行向日本特許廳申請核發存取碼，並於法定不變期間內將該存取碼檢送至原處分機關，始能認為依限「已為電子交換」，進而發生視為已提出優先權證明文件正本之法律效果。檢送存取碼（Access-Code）是為了藉由電子交換方式取代原本提出優先權證明文件正本（紙本）之義務，自應遵守法定不變期間。訴願人訴稱提交存取碼之期限僅為程序上履行義務之期間云云，顯有誤解。

（三）綜上所述，原處分機關認訴願人未於最早之優先權日後 16 個月之法定期間內補送優先權證明文件之存取碼，依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項及同法施行細則第 26 條第 3 項之規定，所為本案視為未主張優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

（四）至訴願人申請到部進行言詞辯論乙節，因本件案情已臻明確，詳如前述，所請核無必要，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。

訴願審議委員會代理主任委員 鮑 娟

委員 林誠二

委員 李欽賢

委員 段重民
委員 王文智
委員 洪文玲
委員 鄭國榮
委員 黃美嬌
委員 曾淑瑜
委員 王孟菊

中 華 民 國 104 年 08 月 28 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。