

【裁判字號】104,行專訴,93

【裁判日期】1050121

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

104年度行專訴字第93號

原 告 日商電氣化學工業股份有限公司

代 表 人 吉高 紳介

訴訟代理人 葉信金專利師

輔 佐 人 陳志仁

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 洪菁蔓

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國104年8月28日經訴字第10406312590號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國103年9月2日以「光學膜用共聚合體」向被告申請發明專利，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），經被告編為第103130189號審查（下稱系爭申請案），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，被告於103年9月18日以（103）智專一（二）原15179字第10341739470號函（下稱系爭補正函）請原告應於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）。嗣原告遲至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被告。案經被告審查，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。原告不服，提起訴願，經經濟部於104年8月28日以經訴字第10406312590號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

- (一)「受委任者不得再委任」，是禁止一切沒有法律直接委任依據，而從事再委任之行爲，故由法律委任發布之命令，自不得再委任訂定其他命令。而依被告訂定之「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」（下稱系爭作業要點），係專利法施行細則第26條第3 項規定之「再委任」，而非專利法第29條第2 項規定之直接委任，不符合授權明確性原則，自不能作為裁罰性行政處分之依據。
- (二)專利法第29條第2 項係規定原告應於最早之優先權日後16個月內，檢送受理該申請之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，並未規定應於一定期限內提交存取碼，而專利法施行細則第26條第3 項亦無期限之規定。又亞東關係協會與公益財團法人交流協會既已簽署「臺日優先權證明文件電子交換合作瞭解備忘錄」（下稱系爭備忘錄），故只要是進行電子交換，即無需再依專利法第29條第2 項規定，於最早之優先權日後16個月內，檢送受理該申請之國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。準此，專利法及其施行細則既未明定提交存取碼之期間，則提交存取碼之期間應僅係程序上為履行作為義務所定之期間，並非法定期間，更不具備法定不變期間之性質，自得因申請人即原告提出延展而改變。何況，被告於系爭補正函中，亦未明確告知原告，補送存取碼之期間具有法定不變期間之性質，不得申請展期，致原告無法預期後果。
- (三)至於專利法施行細則第26條第3 項所謂之「已為電子交換者」，其文義並不明確，被告及訴願機關均依系爭作業要點之規定解釋為提出存取碼即為「已為電子交換者」，而不需於法定期間內提交申請號，如此解釋將致申請號地位遠高於存取碼。而且，目前在其他國家，均要求需提出申請號，而非存取碼，若被告與日本特許廳未來會廢除提交存取碼之制度，僅以申請號作為存取優先權電子文件之依據時，則上開條文所謂「已為電子交換者」之解釋方式，即必須隨著與相異外國間電子交換制度之不同而改變，是被告捨棄「提交申請號」採用「提交存取碼」作為「已為電子交換者」的解釋，不符法律安定性及明確性之要求。又專利法並無授權被告訂定「申請人應提供智慧局足夠、必要資料，以使智慧局進行優先權文件的電子交換」的法定期間，因此被告將提交存取碼的期限訂定為法定期間，違反層級化法律保留原則。據此，專利法施行細則第26條第3 項所謂「已為電子交換者，視為申請人已提出」之規定既無時間之限制，自包括「即使於優先權日後16個月後

，被告與日本特許廳已為電子交換者」之情形，且既有系爭備忘錄，故只要進行電子交換，申請人即無需再提交優先權證明文件，專利法第29條第2 項規定之法律關係，亦因系爭備忘錄而被消滅、設定或變更（行政程序法第135 條）。何況，被告現行所採用之實務，關於電子交換，亦無時間限制，例如當申請人於優先權日後16個月內最後一天下午，將載有存取碼之文件送至被告，被告亦是先收文再於日後處理電子交換，則實際上電子交換之時間亦是在優先權日後16個月後，但被告仍視為申請人於優先權日後16個月內已提出。況且，系爭作業要點第6 點第1 、2 款亦有將可歸責於申請人或不可歸責於申請人之情形，給予補救或展期之規定。而揆諸系爭作業要點第6 點第2 款規定，因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期2 個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號。而不論提供存取碼有錯誤或未提供存取碼，兩者實質上相同，都是未提供正確的存取碼，均會造成被告無法於最早之優先權日後16個月內進行電子交換，但被告卻對相同之事件為不同的決定，顯然違反平等原則。

（四）聲明：

- 1、訴願決定及原處分均撤銷。
- 2、被告就原告103 年9 月2 日「光學膜用共聚合體」申請案應作成准予優先權之處分。

三、被告抗辯如下：

- （一）依專利法第28條第1 項、第29條第1 至3 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，方屬適法。又依專利法第26 條第3 項及系爭作業要點第5 點第1 款之規定，申請人雖可以存取碼取代優先權證明文件正本，惟仍應於專利法第29條第2 項規定之期限內提出，否則即視為未主張優先權。蓋專利法施行細則第26條第3 項規定係指優先權證明文件已為專利專責機關經電子交換取得，方可視為申請人已提出。而依系爭作業要點規定，日本特許廳於取得基礎案之申請日、申請案號、專利類別及存取碼之清單後，方依其作業程序，提供被告優先權證明文件電子檔。如申請人未提供存取碼，被告自無法憑之向日本特許廳以電子交換方式取得優先權證明文件電子檔，故存取碼為取得日本核

發之優先權證明文件電子檔之要件。至系爭備忘錄及作業要點是將申請人於法定期間內負有檢送「優先權證明文件」之義務，轉換成申請人應於法定期間內提供「存取碼」之最低負擔，故原告仍應於法定期限內提出「優先權證明文件」或存取碼，且不得延展。是以，原告主張被告與日本特取廳已採優先權證明文件電子交換，故只要提供申請日及申請號，即可視為申請人已於法定期間內提交優先權證明文件等語即非可採，專利法第29條第2項之規定及效力，亦無原告所稱因系爭備忘錄而被消滅、設定或變更之情事。

(二)我國參照日本特許法第43條第5項及日本特許法施行規則第27條之3規定，導入優先權證明文件電子交換作業，惟實務上電子交換作業必須配合簽署協議國之電子系統軟、硬體設備，其電子交換作業之要件規定無法為統一規範，此從美國與其他國家間進行電子交換作業，沒有存取碼之設計，而是要求申請人提供存取許可授權書；中國大陸與美國間的電子交換作業，除沒有存取碼之設計外，也沒有存取許可宣誓書，可證各國相互間為順利進行優先權證明文件電子交換作業，有依其相互的資訊作業系統各別制定所需規範之必要，不涉法律解釋或違反法律安定性之說。又有關臺、日優先權證明文件電子交換之規定，係遵循專利法、專利法施行細則、系爭備忘錄及系爭作業要點，該等規定對於所有申請人均一體適用，被告依法審核，並無原告所稱違反層級化法律保留原則之適用，是原告主張，均不足採。

(三)聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

(一)經查，原告於103年9月2日向被告申請「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），經被告於103年9月18日以系爭補正函請原告於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；亦告知原告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（參原處分卷第94頁）。惟原告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日送達至被告，此有郵件詳細處理過程清單附原處分卷可稽（參原處分卷第97頁）。是以，原告未於專利法第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）檢送系爭申請案之優先權證明文件正本或存取碼，洵堪認定。

（二）原告雖稱：專利法第29條第2 項及其施行細則第26條第3 項並無期限之規定，且亞東關係協會與公益財團法人交流協會既已簽署系爭備忘錄，故只要是進行電子交換，即無需再依專利法第29條第2 項規定，於最早之優先權日後16 個月內，檢送優先權證明文件正本。又專利法及其施行細則既未明定提交存取碼之期間，則提交存取碼之期間應僅係程序上為履行作為義務所定之期間，並非法定期間，更不具備法定不變期間之性質，自得因申請人即原告提出延展而改變，且專利法第29條第2 項規定之法律關係業因系爭備忘錄而被消滅、設定或變更云云。惟按「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十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」、「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十六個月內，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。違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權」，專利法第28條第1 項、第29條第1 項、第2 項、第3 項定有明文。又「依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證明文件應為正本」、「第一項優先權證明文件，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」，亦為同法施行細則第26條第1 項、第3 項所明定。另依亞東關係協會與公益財團法人交流協會於102 年11月5 日簽署之系爭備忘錄（參訴願卷第36至37頁），可知被告與日本特許廳自102 年12月2 日開始進行優先權證明文件之電子交換，且被告為執行專利法施行細則第26條第3 項規定，乃訂定系爭作業要點（參訴願卷第38頁），而系爭作業要點第3 點、第5 點分別規定：「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十六個月內，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。……」準此，專利申請人主張國際優先權者，原本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，惟倘受理國家為日本，因有系爭備忘錄及系爭作業要點之規定，則專利申請人於我國申請案主張日本優先權時，可向被告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正本。而提供存取碼主要目的，係供被告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，則視為未主張優先權。又檢送優先權證明文件正本之期間為法定不變期間（最高行政法院95年度判字第680號判決意旨可資參照），亦即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。而日本特許廳核發之優先權存取碼既係取代優先權證明文件正本之檢送義務，自仍應於專利法第29條第2項規定之期限內檢送，方符前開規定。原告前開主張，顯然係對上開法規有所誤解，核無足採。

（三）原告另稱：系爭作業要點係專利法施行細則第26條第3項規定之「再委任」，而非專利法第29條第2項規定之直接委任，不符合授權明確性原則，自不能作為裁罰性行政處分之依據。又被告關於專利法施行細則第26條第3項所謂「已為電子交換者」之解釋方式，不符法律安定性及明確性之要求，且被告將提交存取碼的期限訂定為法定期間，違反層級化法律保留原則等語。然查，如前所述，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。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，僅在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，即視為申請人已提出。至系爭備忘錄及作業要點僅是將申請人於法定期間內負有檢送「優先權證明文件」之義務，轉換成申請人應於法定期間內提供「存取碼」之最低負擔，倘未於期限內檢送者，仍係依專利法第29條第3 項規定產生「視為未主張優先權」之法律效果，被告並非依系爭作業要點之規定作為裁罰性行政處分之依據。又專利法第26條第3 項所謂「已為電子交換者」，原係指優先權證明文件已為專利專責機關業經電子交換取得，方可視為申請人已提出。惟因系爭作業要點第5 點第1 款規定：「申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，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」，放寬專利法第26條第3 項所謂「已為電子交換者」之解釋，此乃就專利申請人申請受理國家為日本之國際優先權時，規定得以存取碼之提出，等同「已為電子交換者」，並視為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。由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「已為電子交換者」之意涵，需透過我國與他國簽署協議內容加以充實，若無其他協議，自僅能解釋為優先權證明文件已為專利專責機關業經電子交換取得。是則，上開規定並無不明確或有法律不安定之情形。又由於被告並無代替申請人即原告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，並於專利法第29條第2 項規定之期間內將該存取碼檢送至被告，始能認為依限「已為電子交換者」，進而發生視為已提出優先權證明文件正本之法律效果。又檢送存取碼（Access-Code）是為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，自應遵守專利法第29條第2 項規定之期限，該期限並非被告所訂定，自亦無原告所稱違反層級化法律保留原則之情事。是以，原告上開主張，要非可採。

（四）系爭作業要點第5 點第1 款既已規定：「申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，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。」則被告實際上進行電子交換之時間縱在最早之優先權日後16個月後，亦不影響申請人已於最早之優先權日後16個月內，向被告提出優先權證明文件之法律效果。至於系爭作業要點第6 點第1、2 款雖規定：

「智慧局未能依本作業要點規定，取得正確之優先權證明文件電子檔之補救方式如下：（一）因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素造成者，由智慧局或特許廳以排除故障、補寄等方式補救之。經補救後，視為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。（二）因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明文件；屆期末補正或未補送者，視為未提出優先權證明文件。」亦即針對可歸責於申請人或不可歸責於申請人之情形，給予補救或展期之規定，此與申請人未於期限內提出存取碼之情形仍然有別，原告主張被告現行採用之實務，亦有可能在最早之優先權日後16個月後，方進行電子交換，且依系爭作業要點第6 點第2 款規定，申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成者，得於2 個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，此與未提供存取碼，均會造成被告無法於最早之優先權日後16個月內進行電子交換，但被告卻對相同之事件為不同的決定，違反平等原則等語，亦非可取。至於被告雖未於系爭補正函明確告知原告關於存取碼部分不得展期，但揆諸上開規定，已就申請人主張優先權應具備之文件為相當明確之規定，自不因被告未於系爭補正函教示而異其效果。

五、綜上所述，原告既未於最早之優先權日後16個月內之法定期間補送優先權證明文件正本或存取碼，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，被告所為系爭申請案視為未主張優先權之處分，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告就此部分訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告就系爭申請案應作成准予優先權之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係	

| 之釋明文書影本及委任書。 |

中 華 民 國 105 年 1 月 21 日
書記官 張君豪