

最 高 行 政 法 院 判 決

106年度判字第182號

上 訴 人 日商電化股份有限公司

代 表 人 山本學

訴訟代理人 葉信金 專利師

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1月21日智慧財產法院104年度行專訴字第93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、本件上訴人代表人吉高紳介於案件繫屬本院時變更為山本學，被上訴人原代表人王美花於案件繫屬本院時變更為洪淑敏，均業經其等聲明承受訴訟，經核並無不合，合先敘明。
- 二、緣上訴人前於民國103年9月2日以「光學膜用共聚合體」向被上訴人申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：西元2013年9月3日、案號：特願2013-182606、專利類別：發明），經被上訴人編為第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，被上訴人於103年9月18日以(103)智專一(二)原15179字第10341739470號函請上訴人應於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）。嗣上訴人遲至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被上訴人。案經被上訴人審查，核認已逾法定期間，乃以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。上訴人不服，提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟，經智慧財產法院104年度行專訴字第93號行政判決（下稱原判決）駁回，上訴人不服。遂提起本件上訴，聲明：原判決廢棄，訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人應就系爭申請案為准予優先權之處分。

三、上訴人起訴主張略以：專利法第29條第2項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。又專利法施行細則第26條第3項之規定既無時間限制，自包括「即使於優先權日後16個月後，被上訴人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。另依

「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，求為判決撤銷原處分及訴願決定，被上訴人就系爭申請案應作成准予優先權之處分。

四、被上訴人則略以：依專利法施行細則第26條第3項及系爭作業要點第5點第1款規定，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，提供被上訴人優先權證明文件電子檔。如申請人未提供存取碼，被上訴人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。至系爭備忘錄及系爭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，故上訴人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。另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，故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，資為抗辯，並求為判決駁回上訴人之訴。

五、原判決略以：(一)、參酌專利法第28條第1項、第29條第1項、第2項、第3項、專利法施行細則第26條第1項、第3項、系爭備忘錄及系爭作業要點第3點、第5點規定可知，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，可向被上訴人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，係供被上訴人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，故以提供存取碼（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，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。(二)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1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1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。至系爭備忘錄及系爭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。又專利法施行細則第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款規定放寬專利法施行細則第26條第3項所謂「已為電子交換者」之解釋，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，故專利法施行細則第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。又由於被上訴人並無代替申請人即上訴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，並於專利法第29條第2項規定之期間內將該存取碼檢送至被上訴人，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，自應遵守專利法第29條第2項規定之期限等語，資為其判斷之論據。

六、上訴意旨略以：(一)、參酌專利法第29條第2項立法目的及專利法施行細則第26條第3項可知，若將專利法第29條第2項規定之法定期間適用於專利法施行細則第26條第3項「已為電子交換者」，將創造或加深人民額外負擔，有法規命令抵觸母法，違反法律優位原則；原判決謂「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」，顯係以施行細則及行政規則逕自擴張或限縮專利法第29條第2項法定期間之適用，有違法律優位原則；既「提交存取碼」不適用專利法第29條第2項規定之法定期間，原處分逕自適用已涉人民財產權限制，與憲法保障人民財產權之意旨及法律保留原則有違。(二)、日本特許廳及韓國專利局皆將電子交換所需資料之期間規定於專利法中，反觀我國非於專利法第29條第2項明訂，而係以系爭作業要點以義務轉換方式要求須「於法定期間內提供『存取碼』」，此透過「再委任」之方式，避開立法院備查程序及人民表達意見之機會，係弱化立法功能之行政作為；另觀諸「臺韓專利優先權證明文件電子交換作業

要點」第5點之1規定僅需聲明電子交換即可視為已於法定期間內提出優先權證明文件，反之本件系爭作業要點尚須於法定期間內提交存取碼，有違平等原則等語。

七、本院按：

(一)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。」「(第1項)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。(第2項)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。(第3項)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項至第3項定有明文，復按「(第1項)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3項)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。」「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。(二)智慧局於收受申請人提出特許廳核發之存取碼後，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。」專利法施行細則第26條第1項、第3項、系爭作業要點第3點及第5點分別定有明文。是依上開規定可知，於申請我國專利同時主張國外優先權者，除應聲明第1次申請之申請日、受理該先申請案之國家、申請案號數外，並應於該先申請案之申請日後16個月內向我國提出該國外先申請案受理之證明文件，倘該先申請國家為日本，則前述有關證明文件之提出，得以日本主管機關所核發之存取碼取代，是以，在先申請國為日本之情形，除提出實體之證明文件外，另可以提出存取碼電子檔案，其方式較專利法第29條規定更為多元，不能認為係專利法第29條之限制，換言之，申請人仍得自行決定究係提出實體證明文件抑或存取碼，二者並無排除互斥情形。又不論係以提出實體證明文件抑或存取碼之方式主張優先權，均須遵守提出證明文件之16個月期限，非謂選擇提供存取碼方式者，即得不受法律規定不變期間之限制。倘未依限於期間內提供實體證明文件或存取碼(先申請國係日本者)，依前揭專利法

第29條第3項規定，即視為未主張優先權。

(二)本件上訴人前於103年9月2日以「光學膜用共聚合體」向被上訴人申請發明專利，並以其在2013年9月3日於日本申請之專利主張優先權，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，被上訴人函請上訴人於104年1月3日前補送優先權證明文件正本或存取碼，惟上訴人遲至104年1月9日始將存取碼寄送被上訴人，被上訴人乃以上訴人逾法定期間將系爭申請案視為未主張優先權，上訴人不服，提起訴願遭決定駁回，提起行政訴訟，復經原判決駁回，遂提起本件上訴，主張：1.原判決將專利法第29條第2項規定之法定期間適用於專利法施行細則第26條第3項「已為電子交換者」，乃增加人民額外負擔，有法規命令牴觸母法，違反法律優位原則；2.日本特許廳及韓國專利局皆將電子交換所需資料之期間規定於專利法中，我國卻係以作業要點規範，乃係弱化立法功能之行政作為；3.「臺韓專利優先權證明文件電子交換作業要點」第5點之1規定僅須聲明電子交換即可視為已於法定期間內提出優先權證明文件，本件依系爭作業要點卻須於法定期間內提交存取碼，有違平等原則云云。經查：

- 1.專利法第29條第2項規定明定主張優先權之申請人應於最早之優先權日後之16個月內檢送該優先申請國受理之證明文件，而專利法施行細則第26條第3項則規定前開證明文件倘經智慧局與該優先申請國為電子交換者，視為申請人已提出證明文件，此等規定係提供申請人額外之替代方案，並未排除專利法第29條第2項規定

之適用而增加人民額外之負擔，換言之，申請人仍得選擇適用專利法第29條第2項規定而提出實體證明文件，專利法施行細則第26條第3項性質上係增加人民選擇之便利性，且與專利法優先權制度目的並無扞格之處，亦無牴觸母法或違反法律優位原則疑義。倘上訴人認為其於本件專利申請仍以提出實體證明文件為宜，自得斟酌提出，被上訴人既未禁止，則上訴人指稱專利法施行細則第26條第3項規定係增加人民額外之負擔，有牴觸母法及法律優位原則云云，自非有據。況本件不論係由上訴人提出實體證明文件抑或存取碼，上訴人均未能在被上訴人所要求之期限內提出，其嗣後以郵寄方式寄送存取碼予被上訴人，業已超過專利法第29條第2項規定之16個月內期限，被上訴人將本件系爭申請案視為未主張優先權，並未違反上開規定，是上訴人此部分之指摘，洵非可採。

- 2.按有關優先權制度乃國際貿易組織(WTO)會員國依據與智慧財產權相關協定(TRIPS)對於會員國間人民有關智慧財產權相關創作所提供之特別保護制度，會員國間就具體之作業方式，得基於平等互惠原則另行議定相關措施，並具體落實於內國法令，至於究竟係以法律、法規命令或行政規則型態呈現，並無限制。上訴人指稱日本特許廳及韓國專利局皆將電子交換所需資料之期間規定於專利法中，我國卻係以作業要點規範，乃係弱化立法功能之行政作為云云，惟其對於各國保護之強度並未提供任何量化或實證研究比較資料，所為指摘僅係其歧異之見解，並非有據。況上訴人此部分指摘，與其在本件申請案逾越提出證明文件之期限亦無

關聯，自不得據以為有利之主張。至上訴人指稱「臺韓專利優先權證明文件電子交換作業要點」第5點之1規定僅須聲明電子交換即可視為已於法定期間內提出優先權證明文件，本件依系爭作業要點卻須於法定期間內提交存取碼，有違平等原則一節，涉及國際貿易組織會員國間於議定具體化措施時之互惠條件，各國基於自身利益考量，本難期其彼此間考量因素及利益權衡占比一致，縱使具體落實之相關作業方式繁簡有別，亦難據以主張此種差異有違平等原則。上訴人以臺韓作業要點類比臺日相關規定，捨其間條件因素差異不論，自非的論，是上訴人此部分指摘，亦不可採。

八、綜上所述，原判決基於前揭意旨，認為上訴人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項規定，被上訴人所為系爭申請案視為未主張優先權之處分，即無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因而駁回上訴人於原審之請求。核其所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

九、據上論結，本件上訴為無理由。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 106 年 4 月 13 日

最高行政法院第一庭

審判長法官 劉 鑫 楨

法官 胡 方 新

法官 程 怡 怡

法官 張 國 勳

法官 汪 漢 卿

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 106 年 4 月 13 日

書記官 莊 子 誼