

裁判字號：智慧財產法院 106 年行專訴字第 68 號判決

裁判日期：民國 107 年 09 月 27 日

裁判案由：發明專利申請案主張優先權

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第68號

原 告 美商恩特葛瑞斯股份有限公司 (ENTEGRIS, INC.)

代 表 人 Arlene Hornilla (VP & Chief Intellectual Pro
per)

訴訟代理人 張哲倫律師

陳初梅律師

吳俐瑩律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏 (局長)

訴訟代理人 洪菁蔓

上列當事人間因發明專利申請案主張優先權事件，原告不服經濟部中華民國106 年7 月12日經訴字第10606307580 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就105 年9 月5 日第105128692 號專利申請案作成「准予主張優先權」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告於105 年9 月5 日以「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」向被告申請發明專利（下稱本件申請案），並以西元2015年9 月4 日申請之美國第62 / 214,464 號（第一優先權基礎案）及西元2015年12月4 日申請之美國第62/2 63,194 號（第二優先權基礎案）專利案主張優先權。經被告編為第105128692 號審查，並以105 年9 月21日（105 ）智專一（二）15071 字第10541500660 號函通知原告於106 年1 月4 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本。原告於106 年1 月4 日檢送美國專利商標局對第一、第二優先權基礎案之Electronic Acknowledgement Receipt（電子通知收據）及Filing Receipt（申請收據），及第一、第二優先權基礎案說明書謄本，主張上開收據已符合專利法第29條規定之證明受理申請之文件，並聲請展期補正一般格式之優先權證明文件。嗣被告以106 年1 月17日（106 ）智專一（二）14016 字第10640088380 號函通知原告，略謂：提出優先權證明文件之期間為法定期間，不生延展之問題，原告106 年1 月4 日所送

優先權基礎案於美國申請之收據及說明書，非屬優先權證明文件影本，亦不符專利法施行細則第26條第2項之規定，所請展期補送國際優先權證明文件，礙難照准，本件申請案應視為未主張優先權等語。原告對於上開行政處分不服，提起訴願，經經濟部106年7月12日經訴字第10606307580號為訴願駁回之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告主張：

- 一、專利法第29條第2項係規定：「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」，由上開法條之文義觀之，專利法僅要求申請人檢送其主張在國外第一次申請專利，由該外國政府證明受理申請之文件，而且專利法對於何謂「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」或「優先權證明文件」之類型或形式要求並無限制或規範。因此，基於法律保留原則，被告實無權加諸申請人專利法所無之要求或限制優先權證明文件之類型或形式，只要該文件確係由該專利案件在國外辦理第一次申請之國家所出具之足以證明「申請人就相同發明所主張之優先權基礎案業經與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員受理」，即應屬專利法第29條第2項所規定之文件。
- 二、被告雖於106年11月28日行政訴訟補充答辯書，強調專利法29條第2項規定之「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」僅限於「業經他國專利專責機關確認與取得申請日之申請文件內容一致」之「用印封裝」之文件。惟查，專利法施行細則第26條第1項規定：「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」，專利審查基準並進一步規定：「優先權證明文件應為外國或WTO會員專利受理機關署名核發之正本，不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之」，惟查，專利法施行細則第26條僅規定優先權證明文件應為正本，並未就文件形式、內容等為進一步之限縮，專利法施行細則第26條第2項甚至有針對於法定期間內僅呈送優先權證明文件「影本」之補正規定：「申請人於本法第二十九條第二項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本」，專利審查基準亦有針對檢送優先權證明文件僅為該文件之首頁、影本之補正相應規定，綜觀專利法、專利法施行細則及專利審查基準，全無任何關於「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」、「優先權證明文件」之文件形式、內容等為限縮之規定，被告豈可自為限縮解釋，此部分根本無法律授權，原處分明顯違反法律保留原則，即便其解釋有定位為「行政規則」之可能，亦僅發生「行政自我拘束」之效果，而不拘束行政法院或人民。
- 三、原告於106年1月4日已檢送美國專利商標局確認受理2件

優先權基礎案之收據，包含Electronic Acknowledgement Receipt（電子通知收據）及Filing Receipt（申請收據），及2件優先權基礎案之申請書（含說明書及圖式），原告提出之收據為美國專利商標局正式發出，得證明2件優先權基礎案經美國專利商標局受理之文件，並載有專利法第29條第1項要求之資訊，包括申請國家、申請日及申請案號，Filing Receipt並記載「CONFIRMATION NO.」（確認號碼），顯示該2件專利申請案已由美國專利商標局（USPTO）受理，Filing Receipt係USPTO之專利申請程序處認定該申請案符合取得申請日之最低要求時始為核發，自屬符合專利法第29條第2項要求之由美國專利主管機關核發證明受理之申請文件，原告於本件自應被准予優先權。

四、巴黎公約第4條第D項第(1)款僅要求主張優先權者應以聲明指出該據以主張優先權申請案之「申請日」及「受理國家」，除此之外，並無關於優先權證明文件之形式要求，被告雖主張，依巴黎公約第4條第D項第(3)款規定，同盟國家對主張優先權者，「得」令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）謄本一份，故我國專利法第29條第2項所規定之「證明受理之申請文件」必須為「用印封裝」並載有優先權基礎案申請日所揭露之「技術內容」云云。惟查，巴黎公約第4條第D項第(3)款規定，並非強制規定，故同盟國家亦可不令主張優先權者提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）（此可參見被告所公布之「巴黎公約解讀」第39頁第（d）、（g）點說明）。且我國並未加入巴黎公約，巴黎公約之規定仍須以「立法」方式轉換為我國之內國法，始具拘束人民之效力。綜觀我國專利法、專利法施行細則及專利審查基準此等所有對外公布之法規，不僅未有要求主張優先權者提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）之規定，更無任何限縮「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」或「優先權證明文件」之文件形式、內容等之規定。實則，原告於106年1月4日檢送美國專利商標局確認受理兩件作為優先權申請案之電子收據予被告時，除以二種電子收據（尤其是Filing Receipt）作為兩件先申請案之「申請日期」及「受理國家」之證明外，亦已併送兩件先申請案之申請書（包括說明書及圖式等），且原告已於106年2月23日補送公證本，證明106年1月4日檢送之優先權基礎案說明書及圖式與呈送給美國專利商標局之正本無異（原證10），因此，原告於法定期限內檢送被告之2件先申請案之收據及申請書（包括說明書及圖式等）不僅符合我國專利法第29條第2項之「證明受理之文件」之要件，更已在我國法規未明文要求之情況下，提出先申請案之申請書，原告之優先權主張自應被准許。

五、被告於審查實務上，不乏接受他國主管機關核發之收據作為優先權證明文件之案例，如原告提出之經訴字第0960606701

0 號訴願決定書（原證3，見本院卷第38-40 頁）及經訴字第09606064910 號訴願決定書（原證4，見本院卷第41-42 頁），另被告自行提出之101 年1 月19日經訴字第10106100 510 號訴願決定書（乙證7，見本院卷第670-680 頁），亦可知被告於審查實務上接受他國主管機關核發之收據作為優先權證明文件，被告雖調「原證3 號、原證4 號」該二件個案係因審查上之誤認而例外給予申請人補正之機會，惟終仍因申請人未於展延期間補正致喪失優先權，已無詳究之必要」云云，惟查，原證3、原證4 訴願決定之時間發生於95年間，係我國83年1 月23日導入國際優先權制度之後12年，執掌我國專利申請案件之審查主管機關之被告尚有可能「誤認」，又豈可要求不具智慧財產相關法規與審查專業之原告全盤瞭解？且相關審查優先權證明文件之標準，若未進入爭訟階段，均係由被告單方為審查、解釋並作成處分，原告無法輕易檢索取得被告准駁優先權證明文件之相關資訊，或有可能發生無數准予以「優先權基礎案申請收據」或甚至僅以「申請優先權證明文件之收據」作為優先權證明文件案例之情況，只是原告之資源與相關之情報、知識，相較被告而言極為有限，而無從得知。被告於本案中對於優先權證明文件之類型與形式，採取嚴格解釋，顯有違反公平原則。

六、綜上，被告恣意限縮優先權證明文件之類型與形式，已構成對原告權利之限制與干涉，應有法律之授權始得為之，惟被告無法律授權即斷然認定原告提出之優先權基礎案電子收據非屬優先權證明文件，逕為不准展期補送國際優先權證明文件、視為未主張優先權之處分，實已違反法律保留原則、公平原則等，原處分及訴願決定違法情節重大，原告爰依法提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，以維當事人權益。

七、並聲明：(一)訴願決定與原處分均撤銷。(二)被告應就105 年9 月5 日第105128692 號專利申請案作成「准予主張優先權」之處分。(三)訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、依專利法第28條第1項、第29條第1項、第2項、第3項、同法施行細則第26條第1 項及專利審查基準第一篇第7 章第1.5 節(1-7-4 頁) 明定，申請人主張優先權時，應檢送「優先權證明文件」，優先權證明文件應為互惠國或世界貿易組織會員專利受理機關署名核發之正本，且解釋上須載明受理國家或世界貿易組織會員、該專利申請案之申請日及申請案號數，始足以證明申請人已於該互惠國或世界貿易組織會員第1 次依法申請專利，進而可主張該申請案之申請日為優先權日。

二、復依巴黎公約第4 條第D 項第(3)款規定，同盟國家對主張優先權者，得令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）謄本一份。該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相

符者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提出後三個月內提出。同盟國得規定謄本須有該同一主管機關出具之說明其申請日期的證明及其譯本。故各國所核發之優先權證明文件，均確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，由專利受理機關署名後再予用印封裝，使申請人得憑以向外國政府或組織證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容（詳參107年2月13日行政訴訟補充答辯檢附乙證10，係各國核發之優先權證明文件首頁封面影本）。故專利法第29條第2項所定申請人應檢送互惠國或世界貿易組織會員「證明受理之申請文件」，即指前調載有申請案之申請日及申請日揭露之技術內容之「優先權證明文件」；此為法令文義之當然解釋，並非如原告所稱加入法令所無之限制。

三、查本案係原告於檢送優先權證明文件之法定屆止日，檢送其向美國專利商標局申請優先權基礎案之電子申請收據影本及相關申請文件，而非美國專利商標局核發或證明之優先權證明文件。按專利法第29條第2項所稱互惠國或世界貿易組織會員證明受理之文件，即為俗稱之專利專責機關所出具之優先權證明文件，尚不致將申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本視為優先權證明文件，依此兩份文件之性質而言，一為專利專責機關核發申請案之收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本；一為專利專責機關核發確認申請日所揭露技術內容之證明文件，兩者實質意義與內容截然不同，應無此混淆誤之說。是以國際優先權之證明文件僅限於經優先權基礎案申請國家或世界貿易組織會員證明受理之文件，則優先權基礎案申請國家受理申請文件之執據，並非係申請文件（智慧財產法院101年5月31日101年度行專訴字第6號判決可資參照）。

四、是以，本件原告所檢送之「申請收據(Filing Receipt) 」自非充分之優先權證明文件。原告所訴，核無足採，原處分並無違法，請駁回原告之訴。

五、並聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔

肆、得心證之理由：

一、原告於105年9月5日向被告申請系爭發明專利，並以美國第62/214,464及62/263,194號專利案主張優先權，嗣原告於106年1月4日提出上開二件優先權基礎案之電子通知收據（Electronic Acknowledgement Receipt）、申請收據（Filing Receipt）各1份，及2件優先權基礎案之申請書（說明書及圖式等）謄本，並聲請展期提出被告所要求之美國專利商標局出具之優先權證書正本（見申請卷第80-28頁），惟被告認為原告未於法定期間即最早之優先權日後16個月內（至106年1月4日止）檢送主張優先權之證明文件，以106

年1月17日（106）智專一（二）14016 字第10640088380 號函作成本件申請案「視為未主張優先權」之處分。是本件爭點即為：系爭申請案主張優先權應否准許？

二、我國有關優先權證明文件之規定：

- (一)被告主張專利法第29條第2項之優先權證明文件「應為確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，由專利受理機關署名後再予用印封裝」者，原告則主張我國相關法令對優先權證明文件之形式、內容並無被告上開所稱之規範，被告上開解釋逾越法令規定等語，是我國就優先權證明文件之相關規範為何，自有先予探討之必要。
- (二)優先權之概念，可分為國際優先權及國內優先權二種，以在外國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在本國提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，則稱為國內優先權。國際優先權首先揭櫫於巴黎公約，因各國專利法多採用先申請原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授予專利權，倘申請人想要在各個國家內均獲得專利保護，均應儘早在這些國家提出申請，但要求申請人同時在本國和其他國家提出專利申請有其困難，因此，巴黎公約第4條第A項第(1)款明定，巴黎公約同盟國國民或準國民在會員國第一次申請專利後，於一定期間內，就相同內容之專利再向另一會員國申請時，享有優先之權利。我國雖非巴黎公約締約國，然我國於91年起成為WTO會員國，依TRIPS第2條規定，我國即有遵守巴黎公約之義務。
- (三)我國於83年修正專利法時，早已明文承認國際優先權制度，嗣配合TRIPS規定，並迭經文字修正，現行專利法第28條第1項規定：「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。」同法第29條第1至3項規定：「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。」是專利法僅規定主張國際優先權者，應於申請專利時聲明第一次申請之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員、第一次申請之申請案號數，而對於應檢送之文件，則規定應檢送「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，但何謂「證明受理之申請文件」，專利法並未規定。再觀諸專利法施行細則第26條第1、2項規定「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。」、「申請人於本法第29

條第2 項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第29條第3 項規定，視為未主張優先權。但其正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之。」係就專利法第29條第2 項所應檢送之「證明受理之申請文件」稱為「優先權證明文件」，且進一步規定該文件「應為正本」，若在法定期間內檢送影本，可在期限內補正之，然對於何謂專利法第29條第2 項「證明受理之申請文件」，或專利法施行細則所稱之「優先權證明文件」，在施行細則中亦未有所規範。再審酌專利審查基準第一篇第7 章第1.5 節（1-7-4 頁）規定：「優先權證明文件應為外國或WTO 會員專利受理機關署名核發之正本，不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。申請人在最早之優先權日後16個月內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」亦僅表明「優先權證明文件」需為「外國署名核發」之「正本」，若檢送影本，將通知限期補正正本，又申請人可僅先檢送優先權證明文件「首頁影本」，不須「全份」檢送，是上開專利審查基準雖規定優先權證明文件需為外國或會員國專利受理機關「署名核發」之文件，並規定可以僅檢送該文件之「首頁」不須檢送「全份」文件，然對於優先權證明文件之「首頁」或「全份」文件之格式、內容為何，亦未記載，更未規定該「外國或會員國專利受理機關『署名核發』之正本」需要「用印封裝」。據上，本院認由我國專利法、專利法施行細則、專利審查基準之規定，實難認專利法第29條第2 項之「證明受理之申請文件」，或專利法施行細則、專利審查基準之「優先權證明文件」，為被告所稱之「確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，由專利受理機關署名後再予用印封裝」之文件。

- (四)被告雖主張：被告之審查人員僅能依優先權證明文件判斷先申請案與本案是否為相同發明，故先申請案所揭露技術內容之真實性極為重要，被告依循巴黎公約第4 條第D 項第(3)款規定精神，認優先權證明文件應符合一定程式，於法有據云云。惟查：巴黎公約第4 條第D 項第(1)款規定：「任何人欲援引一先申請案主張優先權者，應備具聲明，指出該案之申請日及其受理之國家。檢具該聲明之期限由各國自行訂定」。同條第D 項第(3)款規定：「同盟國家對主張優先者，『得』令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）謄本一份

，該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相符者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提出後三個月內提出。同盟國『得』規定謄本須附有該同一主管機關所出具之說明其申請日期的證明及其譯本」。被告所公布之「巴黎公約解讀」第39頁第(d)、(g)點記載：「主張優先權的法定形式要件為：說明一、據以主張優先權的先申請案的申請日；二、先申請案的受理國。西元一九五八年里斯本會議增訂需說明先申請案案件數（按此處應為先申請案「申請案號數」之誤譯），不過，其效力與前揭要件未必相同。有些國家申請案或優先權的主張不需實體審查，僅前揭形式要件符合即可…。另有國家則希望就形式要件多所規範（例如第(3)款），俾就其實體進行審查，例如，據以主張優先權的先申請案，是否確為首次申請案，先後申請案是否符合同一性等」，「如(d)所指出，各同盟國得另增訂公告的內容。可能增列的內容如第(3)款所定，如先申請案的複本、先申請案受理國的官方認證或先申請案申請日的證明及譯本等。各同盟國得進一步規範其細節」（見本院卷第614-616 頁），由此可知，巴黎公約規定主張優先權必須的形式要件僅有「據以主張優先權的先申請案的申請日」及「先申請案的受理國」，至於是否命申請人提出先申請案之申請書謄本（含說明書及圖式等）及譯本，則由各同盟國自行決定是否另為規定。參諸美國專利法第119 條，明文授權USPTO 得要求優先權證明文件之形式（「The Director may require a certified copy of the original foreign application , specification ,and drawings upon which it is based , a translation if not in the English language , and such other information as the Director considers necessary . 」）（見被告乙證3 ，本院卷第527 頁）。另依被告智慧財產局網站公告之日本、韓國專利法中譯文，日本專利法（2015年4 月1 日施行）第43條，規定申請人主張優先權，須提出先申請案之說明書、圖式文件副本，韓國專利法（2013年版）第55條規定，有意獲得專利之人，就其提出專利申請案之發明，得基於先前提出之專利申請案或新型登記申請，初始說明書或圖式中記載，且申請人有獲得或新型之發明，主張優先權。有意依據第一項主張優先權者，應於提出專利申請時，於其上指明此意旨及在先申請案。申請人主張優先權時，其發明須先申請案之初始說明書或圖式中記載之發明相同（見本院卷第767-773 頁），堪認已將巴黎公約第4 條第D 項第(3)款規定，納入內國法之規範。我國專利法第29條第2 項、及依專利法授權訂定之專利法施行細則，均未明定「證明受理之申請文件」或「優先權證明文件」須包含先申請案之申請書謄本（含說明書及圖式等），依最高行政法院107 年度判字第394 號判決意旨謂「巴黎公約條文未經國內立法採行者，自無法之拘束力」，被告即不得直接

援引巴黎公約第4 條第D 項第(3)款規定，以拘束我國之申請人。

- (五)被告又主張：美國專利商標局公告之乙證1 「Order Certified Copies」(訂購經認證文件副本)、乙證2 「Certified Copies With Paper Certification /Certified Copies With Electronic Certification 」(紙本與電子形式之經認證副本)文件(見本院卷第524-526 頁)揭示該局所核發之優先權證明文件之形式、內容，實非原告所稱得以該局核發之申請收據代之，申請收據非屬我國專利法施行細則第26 條第2 項規定之優先權證明文件云云。惟查，乙證1 文件在說明向美國專利商標局申請經認證之副本會具有那些內容，乙證2 文件在說明上開文件可包含紙本及電子之形式呈現。惟我國之申請人提出之優先權證明文件的形式、內容如何，應依我國專利法相關規定認定之，我國對於主張優先權之先申請案為美國申請案者，並未規定「其優先權證明文件須符合美國專利商標局所核發之經認證副本之格式」，自難以美國上開核發經認證副本之規定，反面推論我國專利法之「優先權證明文件」之形式、內容須符合美國上開規定。

三、原告提出之Filing Receipt可證明申請案符合美國取得申請日之最低要求：

- (一)主張國際優先權，可使同一申請人在外國之第一次申請案的申請日作為國內申請案之優先權日，巴黎公約對主張優先權的形式要件僅要求「先申請案的申請日」及「先申請案的受理國」，我國專利法第29條第1 項規定：「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3 項規定：「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。」另專利審查基準第七章第一篇第1.2 亦規定，優先權基礎案只要於受理國家或國際組織合法取得申請日，即可據以主張優先權。縱該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁，亦不影響申請案之優先權主張；美國或澳洲臨時申請案，雖非正式專利申請案，仍得被後申請案據以主張優先權。
- (二)本件系爭申請案之優先權基礎案為美國臨時申請案，原告於106 年1 月4 日提出美國專利商標局(USPTO)受理申請之收據有二，一為Electronic Acknowledgement Receipt電子通知收據，一為Filing Receipt申請收據。就其中的申請收據(Filing Receipt)(原證14、15，見本院卷第387-392 頁)，依據美國專利商標局(USPTO)之「專利審查程序手冊」(Manual of Patent Examining Procedure，下稱MPEP)之規定：(1)「除寄發予申請人外，專利申請程序處將於每一申請案符合取得申請日之最低要求時，按記錄中的通信地址寄發一申請收據予專利師或代理人。該申請收據包括申請號、申請日、一組確認號碼、一組在美國專利分類系統

下的建議分類（見MPEP§902.01）及可能審查該申請案之技術單位號碼。」（OPAP（即Office of Patent Application Processing） mails a filing receipt to the attorney or agent, if any, otherwise to the applicant, at the correspondence address of record for each application filed which meets the minimum requirements to receive a filing date. The filing receipt includes the application number, filing date, a confirmation number, a suggested class in the U.S. Patent Classification System (see MPEP § 902.01), and the number of an art unit where the application is likely to be examined.)、「該申請收據顯示USPTO 針對個別申請案所正式指定之特定申請號與確認號碼。」（The filing receipt represents the official assignment by the USPTO of a specific application number and confirmation number to a particular application.，見本院卷第106 頁），由此可知，美國專利商標局在確認申請案符合取得申請日之最低要求時，才會發給申請收據（Filing Receipt），是申請收據（Filing Receipt）應可認已符合美國法取得申請日之最低要求。

(三)至於原告提出之電子通知收據（Electronic Acknowledgement Receipt，原證12、13，見本院卷第381-386 頁），僅是美國專利商標局在收到電子遞狀時電腦系統回傳的通知，並非已取得「申請日」（Filing Date）之證明。本件二件優先權基礎案均為臨時申請案，依美國專利法35 U.S.C. 111 (b) 規定：「臨時申請案（4）申請日，臨時申請案之申請日應以說明書及所需圖式均齊備送至專利商標局之日期而言」（The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.）。由此可知，美國專利商標局於收到申請案時，尚需審查說明書及圖式是否齊備，始會給予一申請日，而電子通知收據（Electronic Acknowledgement Receipt）係電腦系統直接回傳之通知，尚未經美國專利商標局確認其說明書及圖式是否齊備，自難認該文件可作為取得申請日之證明，此由原證12、13電子通知收據「Receipt Date」欄記載收件日期，然「Filing Date」欄位為空白，且收據末教示「新申請案若符合取得申請日之要件，屆時將會發給申請收據（Filing Receipt），此電子收據之日期方成為申請日Filing Date」（見本院卷第383、386 頁），益證該電子通知收據上所載「Receipt Date」為收件日，僅為美國專利商標局程序上收受申請文件之日期，並不當然符合美國專利法規要求之申請日，是原告主張電子通知收據（

Electronic Acknowledgement Receipt) 符合美國最低申請日之要求云云，並不足採。

四、被告就本件申請案所為「視為未主張優先權」之處分，違反平等原則：

- (一)按行政程序法第6 條規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」。按合法行政處分之作成，除應遵守法律之明文規定外，尚應慮及公法上一般法律原則之適用，且在遵循法律授權目的及範圍之內，充分考量應考量之因素，以實踐具體個案正義，並顧及法律適用的一致性，符合平等對待原則。行政機關作成行政處分時，對於相同或具同一性之事件，為保障人民之正當信賴，並維持法秩序之安定，應受合法行政先例或行政慣例之拘束，如無實質正當理由，即應為相同之處理，此即所謂行政自我拘束原則，故行政機關於法律效果之選擇裁量即應依循此原則，方為適法之行政處分。準此，依事件之性質，如無作成不同處理之明顯根據，即不得為差別待遇，此為行政程序法第6 條規定之精義所在（最高行政法院100 年度判字第2044號判決參照）。
- (二)經查，原告於法定期間內之106 年1 月4 日，已提出第一優先權基礎案美國專利62/214,464號，及第二優先權基礎案美國專利62/2 63,194 號之申請收據Filing Receipt（見申請卷第80-7 9頁、43頁反面至42頁反面、75頁反面至74頁反面），該申請收據符合美國取得申請日之最低要求，已如前述，再觀諸該申請收據，係由美國專利商標局所署名核發，且載明受理原告主張優先權基礎案之國家為美國，第一優先權基礎案之申請日為2015年9 月4 日，申請案號為62/214,464，第二優先權基礎案之申請日為2015年12月4 日，申請案號為62/263,194，此與被告所要求由美國專利商標局核發之第一優先權基礎案及第二優先權基礎案之證書（見訴願卷附件5、6）的「首頁」相比對，二者之資訊完全一致（見本院卷第786 頁），足認原告所提上開申請收據在形式上已符合被告要求之優先權證明文件首頁所載之資訊。雖然，被告基於內部審查作業之便利性及避免日後實審時發生爭議之考量，將優先權證明文件限縮解釋為「應為確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，由專利受理機關署名後再予用印封裝」之文件，然此部分未有法明文規定，已如前述，被告雖以此認定原告所提前開申請收據不符合我國優先權證明文件之要求，而為不利原告之處分，然而，依原告及被告各自所提之證據，可知在審查實務上，被告亦不乏接受申請人所提他國核發之專利申請案收據而通知申請人補正相關文件者，如經濟部經訴字第09606067010 號訴願決定書記載「訴願人於95年7 月13日檢附專利合作條約主管機關所核發、載有第2 項優先權基礎案案號及申請日期之申請收據影本等文件，

請求延展補正該第2 項優先權證明文件之期間至95年9 月13 日。經原處分機關以95年7 月31日…號函，同意訴願人延展至95年9 月13日前補正本案所主張國外第2 項優先權之證明文件等相關文件…」(見本院卷第38-40 頁)。第09606064 910 號訴願決定書記載「訴願人依限於95年8 月22日補正中文說明書、圖式…並檢附美國專利商標局及專利合作條約主管機關所核發載有優先權基礎案案號及申請日期之申請收據影本3 件，請求展延補正本案優先權證明文件到95年10月24 日；原處分機關認美國專利商標局及專利合作條約主管機關所開具之申請優先權證明文件之申請收據影本其性質係屬可形式判斷其為優先權證明文件，乃依訴願人申請，於95年9 月5 日以…函請訴願人於95年10月24日前補正…」(見本院卷第41-43 頁)。第10106100510 號訴願決定書記載「訴願人於100 年1 月24日僅補送其美國專利代理人向美國專利商標局申請上開本件優先權基礎案之申請收據影本乙紙…向原處分機關申請展延補送所缺上開諸文件期限至同年3 月24日…經原處分機關…函請訴願人於原申請展延日(即100 年3 月24日)前補送申請專利所缺文件…」(見本院卷第670-68 0 頁)。第10106101580 號訴願決定書記載：「至於原處分機關處理類似案件是否曾誤將外國專利案申請收據影本視為優先權證明文件傳真本，另行給予申請人補送正本而受理優先權主張者(如訴願附件3 、4 之第99106671號及第981246 43號發明專利申請案)…」(見本院卷第681-689 頁)等情，有上開訴願決定書附卷可參，此亦為被告所不爭執，顯見原告主張被告曾允許申請人以申請收據作為優先權證明文件而給予補正機會等語，並非無據，且由上開訴願決定書所載案例可知補正期限約為二個月，被告於本院107 年5 月9 日準備程序期日亦自承，「通常指定的補正期間是兩個月」(見本院卷第623 頁)。本件原告已於法定期間內出具美國專利商標局所核發載有該國署名、申請日、申請案號之申請收據，在該申請收據已與被告所要求之優先權證明文件首頁資訊相同之情形下，被告於前案既給予他案申請人補正之機會，則本件基於保障人民權益、貫徹行政行為合法性之審查等目的，自應教示原告應補正何種文件，並給予原告合理期間補正之機會，惟被告卻未給原告補正機會而逕予駁回其優先權主張，顯違反行政程序法第6 條之規定。

(三)被告雖辯稱：上開少數個案係誤予准許展延之行政行為，本案並無違反平等原則云云(見本院卷第764 頁)。然而，我國相關法規對於何謂「證明受理之申請文件」或「優先權證明文件」既無明確規範，則被告之審查人員於前開案件審查時，本於對我國相關法規之理解，同意申請人提出他國專利主管機關核發之申請收據並准予展期補正相關文件，難認有何誤認及違法可言。再者，被告審查優先權證明文件之處理情形，若未進入行政爭訟階段，原告實無法由公開資訊之管

道，輕易檢索取得被告准駁優先權證明文件之相關資料，故除了原告查得之上開訴願決定書之外，被告在其他主張優先權之申請案件，是否亦有准許申請人以「優先權基礎案申請收據」或「申請優先權證明文件之收據」申請展期補正之情形，實不得而知，被告既否認上開訴願決定書所示之案例確有准許申請人以專利案申請收據補正優先權證明文件之情形，自難以「少數個案」而忽略該等行政行為之存在。此外，平等原則係要求行政機關對於事物本質上相同之事件作相同處理，此禁止差別待遇原則遂形成行政自我拘束原則，故行政機關關於法律效果之選擇裁量即應依循此原則，方為適法之行政處分，而我國自83年起即導入國際優先權制度，依上開訴願決定書所示各處分作成時間為95、100 年間，距我國83年導入國際優先權制度，已達12年及17年之久，我國專利法有關申請人主張優先權，應法定期間內提出「證明受理之申請文件」之規定，均無變更，則被告機關之審查人員卻仍會發生審查標準寬嚴不一之情形，實與行政自我拘束原則有違，況且，若被告認為本件與前開訴願決定書所載案件有本質上之不同，而不應為相同處理，應提出說明，惟被告並未說明本件依事件之性質，有何實質正當理由，應作成不同處理之明顯根據，其所為之差別待遇，自不能僅憑「前案誤予准許」一詞帶過，而排除平等原則之適用，因此，被告所辯，並不足採。

(四)被告雖主張，本院101 年度行專訴字第6 號判決亦認定申請文件之收據非優先權證明文件云云，然觀諸本院101 年度行專訴字第6 號判決內容（見訴願卷第120-124 頁），該案所指優先權基礎案申請國受理申請文件之「執據」並非係「證明受理之申請文件」，究竟是否為本案之Filing Receipt或Electronic Acknowledgement Receipt？尚有不明，且該案並未探討該案之處分是否有違反平等原則之問題，因此該案所涉之事實及法律上爭點與本案尚有差異，是該單一判決之見解，並無拘束本院之效力。

(五)被告又主張：被告審查優先權基礎案之申請收據影本並無取代作為優先權證明文件之餘地，向為被告受理優先權證明文件審查之基準云云，然被告審查實務不乏以申請收據准許申請人補正者，業如前述，被告所稱之向來審查原則云云，顯不可採，被告並未說明本件有何實質正當理由應作成不同處理之明顯根據，其主張自不足採。

五、綜上所述，原處分就系爭申請案第一、第二優先權基礎（美國第62 / 214,464 號及第62/263,194號）之主張，未給予原告補正之機會即處分「視為未主張優先權」，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，又本件原告於106 年1 月4 日法定期間內（即第一優先權基礎案申請日後16個月內）提出載有受理國署名、申請日、申請案號之申請收據（Filing Receipt）及說

明書影本（見申請卷第80-28 頁），並於合理補正期間內之106 年2 月23日，檢送由美國專利商標局核發載有優先權基礎案案號及申請日期之證書正本之電子檔案予被告（見申請卷第130-83頁，被告之收件成功通知，見訴願卷附件7，原告並提出被告之系統查詢〔並經反向下載檔案〕，確認已於該日成功將證書正本之電子檔案呈送予被告，見本院卷第112 頁），另於同年3 月16日提交公證書證明原告於同年1 月4 日所提之文件與正本無異（見申請卷第222-131 頁），並於訴願階段提出上開證書正本紙本（見106 年3 月17日訴願理由書附件5 及附件6，訴願卷第28-107頁），上開文件已符合被告所要求之優先權證明文件形式，是本件事證明確，並無再發回判命被告另為適法處分之必要，依行政訴訟法第200 條第3 項規定，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分，故原告請求被告就系爭申請案作成准予優先權之處分，應予准許。又我國專利法或專利法施行細則對「證明受理之申請文件」、「優先權證明文件」之內容、形式規範並不明確，主管機關宜修法以杜絕爭議，附此敘明。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，於本判決結果不生影響，爰不一一論列。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第104 條、第200 條第3 款、行政訴訟法第98條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 9 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 彭洪英

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 107 年 9 月 27 日
書記官 郭宇修

資料來源：司法院法學資料檢索系統