

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第516號

上 訴 人 經 濟 部 智 慧 財 產 局

代 表 人 洪 淑 敏

訴 訟 代 理 人 陳 璿 坤

被 上 訴 人 美 商 恩 特 葛 瑞 斯 股 份 有 限 公 司 (ENTEGRIS, INC.)

代 表 人 Arlene Hornilla

訴 訟 代 理 人 張 哲 倫 律 師

陳 初 梅 律 師

吳 俐 瑩 律 師

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 107 年 9 月 27 日 智 慧 財 產 法 院 106 年 度 行 專 訴 字 第 68 號 行 政 判
決 ， 提 起 上 訴 ， 本 院 判 決 如 下 ：

主 文

原 判 決 廢 棄 。

被 上 訴 人 在 第 一 審 之 訴 駁 回 。

第 一 審 及 上 訴 審 訴 訟 費 用 由 被 上 訴 人 負 擔 。

理 由

一、被上訴人於民國105年9月5日以「具偏移歧管之內部清潔噴
灑器」向上訴人申請發明專利，並以西元2015年9月4日申請
之美國第62/214,464號（下稱第1優先權基礎案）及2015年
12月4日申請之美國第62/263,194號（下稱第2優先權基礎案
）專利案主張優先權。經上訴人編為第105128692號審查（
下稱系爭申請案），並以105年9月21日（105）智專一（二）150
71字第10541500660號函通知被上訴人於106年1月4日前檢送
主張國外優先權之證明文件正本。被上訴人於106年1月4日
檢送第1、2優先權基礎案於美國專利商標局申請之Electron

ic Acknowledgement Receipt (下稱電子通知收據) 及 Filing Receipt (下稱申請收據), 及第1、2優先權基礎案說明書影本, 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。嗣上訴人以106年1月17日(106)智專一(二)14016字第10640088380號函(下稱原處分)通知被上訴人, 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, 被上訴人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, 系爭申請案應視為未主張優先權等語。被上訴人不服, 提起訴願, 經決定駁回, 被上訴人仍不服, 遂向智慧財產法院(下稱原審)提起行政訴訟, 聲明求為判決訴願決定及原處分關於「本案視為未主張優先權」部分均撤銷, 上訴人應就系爭申請案作成准予主張優先權之處分, 經原審判決訴願決定及原處分均撤銷, 上訴人應就系爭申請案作成准予主張優先權之處分, 上訴人不服, 提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人在原審答辯, 均引用原判決所載。

三、原審為不利於上訴人之判決, 係以:

(一)依專利法第29條第1至3項規定, 主張國際優先權者, 應於申請專利時聲明第1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1次申請之申請案號數, 而對於應檢送之文件, 則規定應檢送經上開國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。再觀諸專利法施行細則第26條第1、2項規定, 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。再審酌專利審查基準之規定, 則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, 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用印封裝。據上，依專利法、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，為上訴人所稱之「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。

(二)依巴黎公約第4條第D項第(1)款及第(3)款規定，以及上訴人所公布之「巴黎公約解讀」第39頁第(d)、(g)點記載可知，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，況依本院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」，上訴人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。

(三)系爭申請案之優先權基礎案為美國臨時申請案，被上訴人於106年1月4日提出美國專利商標局受理申請之收據有二，一為電子通知收據，一為申請收據，依美國專利商標局「專利審查程序手冊」（Manual of Patent Examining Procedure），申請收據除寄發予申請人外，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之建議分類及可能審查該申請案之技術單位號碼，該申請收據顯示美國專利商標局針對個別申請案所正式指定之特定申請號與確認號碼。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，是申請收據應可認已符合美國法取得申請日之最低要求。又系爭申請案

01 之2件優先權基礎案均為臨時申請案，依美國專利法第111條
02 (b)項規定：「臨時申請案(4)申請日，臨時申請案之申請
03 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
04 」由此可知，美國專利商標局於收到申請案時，尚需審查說
05 明書及圖式是否齊備，始會給予申請日，而電子通知收據係
06 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
07 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
08 明。

09 (四)被上訴人於法定期間內之106年1月4日，已提出第1、2優先
10 權基礎案之申請收據，而已符合美國取得申請日之最低要求
11 ，且係由美國專利商標局所署名核發，並載明受理被上訴人
12 主張優先權基礎案之國家為美國，第1優先權基礎案之申請
13 日為2015年9月4日，申請案號為62/214,464，第2優先權基
14 礎案之申請日為2015年12月4日，申請案號為62/263,194，
15 此與上訴人所要求由美國專利商標局核發之第1、2優先權基
16 礎案之證書首頁資訊完全一致，足認被上訴人所提上開申請
17 收據在形式上已符合上訴人要求之優先權證明文件首頁所載
18 之資訊。此外，依被上訴人及上訴人各自所提之證據，可知
19 在審查實務上，上訴人亦不乏接受申請人所提他國核發之專
20 利申請案收據，而通知申請人補正相關文件者，顯見被上訴
21 人主張上訴人曾允許申請人以申請收據作為優先權證明文件
22 而給予補正機會等語，並非無據。又上訴人於原審自承通常
23 指定的補正期間是2個月，則被上訴人已於法定期間內出具
24 美國專利商標局所核發載有該國署名、申請日、申請案號之
25 申請收據，在該申請收據已與上訴人所要求之優先權證明文
26 件首頁資訊相同之情形下，上訴人於前案既給予他案申請人
27 補正之機會，則本件基於保障人民權益、貫徹行政行為合法
28 性之審查等目的，自應給予被上訴人合理期間補正之機會，
29 惟上訴人卻未給被上訴人補正機會而逕予駁回其優先權主張
30 ，顯違反行政程序法第6條之規定等語，為其判斷之論據。

31 四、本院按：

01 (一)按民事訴訟法第388條規定：「除別有規定外，法院不得就
02 當事人未聲明之事項為判決。」依行政訴訟法第218條規定
03 ，於行政訴訟準用之。查我國行政訴訟制度採行處分權主義
04 ，就具體事件是否請求法律救濟以及請求之範圍如何，取決
05 於當事人之主觀意願。基此，行政法院須受當事人聲明之拘
06 束，而為訴訟標的之決定，以及程序之開始或終了，不得依
07 職權為之，逾當事人聲明所為之裁判，即有違法。本件被上
08 訴人於原審起訴之聲明第1項為：「訴願決定與原處分關於
09 『本案視為未主張優先權』部分均撤銷」則原判決主文第1
10 項諭知：「訴願決定及原處分均撤銷。」，關於撤銷原處分
11 除「本案視為未主張優先權」以外部分，係屬超過被上訴人
12 聲明請求判決事項之範圍，而構成訴外裁判，自屬違背法令
13 。

14 (二)對憲法所保障人民基本權利之限制，須以法律或法律具體明
15 確授權之命令定之，始無違憲法第23條之法律保留原則；若
16 僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關
17 發布命令為必要之規範（司法院釋字第443號解釋理由書參
18 照）。又法律授權行政機關發布命令為補充規定者，該命令
19 須符合立法意旨且未逾越母法授權之範圍，始為憲法所許（
20 司法院釋字第568號解釋參照）；法律概括授權行政機關訂
21 定之施行細則是否逾越母法授權之範圍，應視其規定是否為
22 母法規定之文義所及而定（司法院釋字第710號解釋參照）
23 。專利法第3條規定：「（第1項）本法主管機關為經濟部。
24 （第2項）專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。」第28
25 條第1、4項規定：「（第1項）申請人就相同發明在與中華
26 民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第1次依法
27 申請專利，並於第1次申請專利之日後12個月內，向中華民
28 國申請專利者，得主張優先權。……（第4項）主張優先權
29 者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」第29條第1至3
30 項規定：「（第1項）依前條規定主張優先權者，應於申請
31 專利同時聲明下列事項：一、第1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1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。（第3項）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。……」第158條規定：「本法施行細則，由主管機關定之。」專利法第158條雖僅概括授權經濟部訂定施行細則，惟自專利法整體觀之，應認已授權經濟部為有效執行法律，並鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，得以施行細則規定申請人主張國際優先權所應提出之文件及格式。經濟部依上開規定授權訂定專利法施行細則，其中第25條第1項規定：「本法第28條第1項所定之12個月，自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1次申請日之次日起算至本法第25條第2項規定之申請日止。」第26條規定：「（第1項）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。（第2項）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。（第3項）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。（第4項）第1項規定之正本，得以專利專責機關規定之電子檔代之，並應釋明其與正本相符。」經核上開專利法施行細則之內容，僅係執行專利法之細節性、技術性次要事項，且未逾越專利法第28條、第29條之文義，而未逾越母法授權之範圍，核與法律保留原則尚屬無違。

（三）專利法第28條係有關主張國際優先權之規定，所謂國際優先權係指申請人在向與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出專利申請後，於法定期間（發明及新型為12個月）內就相同發明向我國申請專利者，申請人得主張以該外

01 國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該我國申請案
02 是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等
03 專利要件之基準日，用以鼓勵發明或創作之人在我國申請專
04 利保護。而所謂「相同發明」之判斷係以我國申請案申請專
05 利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請
06 專利範圍或圖式為準。依專利法第29條第1、2項規定，申請
07 人主張國際優先權時，除應於申請專利同時聲明第1次申請
08 專利之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及第
09 1次申請之申請案號數外，並應於最早之優先權日後16個月
10 內，檢送經上開國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文
11 件。雖上開規定未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容
12 ，然申請人提出「證明受理之申請文件」之目的，係供專利
13 專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，亦
14 即：1.優先權基礎案是否係在與我國相互承認優先權之國家
15 或世界貿易組織會員提出申請；2.我國後申請案之申請日是
16 否係在第1次申請專利之日後12個月內；3.主張優先權之基
17 礎案與在我國申請案是否為相同發明，則上開規定所稱「證
18 明受理之申請文件」應係指由上開國家或世界貿易組織會員
19 所出具之證明文件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（
20 用以佐證申請人係於第1次申請專利之日後12個月內向我國
21 申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第1次申請
22 之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案
23 申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之
24 申請文件謄本1份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申
25 請案為相同發明）。況我國為世界貿易組織會員國，依TRIP
26 s第2條規定負有遵守巴黎公約之義務，巴黎公約第4條第D項
27 係規定：「申請人主張優先權應聲明該先申請案之申請日及
28 受理國家。同盟國得令提出先申請案（說明書及圖式）之謄
29 本1份，該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相符
30 者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提
31 出後3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。」我國專利法第28、29條既係參照上開巴黎公約之規定而訂定，則所稱「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，而非單純之收據或通知所得取代。如申請人未聲明第1次申請專利之申請日或受理該申請之國家或世界貿易組織會員，或未檢送由受理優先權基礎案之國家或世界貿易組織會員所出具證明受理之申請文件者，依法均應視為未主張優先權。被上訴人主張專利法第29條第2項並未就文件之形式為限制，亦未授權上訴人為規範，依法律保留原則自無從得出專利法第29條「證明受理之申請文件」應解釋為國外先申請案之說明書與圖式及/或官方認證及其譯本等形式要件云云，即非可採。

(四)專利法第29條第2項規定之「證明受理之申請文件」所應記載內容及形式，已如前述。另依專利法施行細則第26條第1、4項規定，上開優先權證明文件應為正本，如以專利專責機關規定之電子檔代之，申請人應釋明其與正本相符。此外，考量申請人如於法定期間已向各國專利專責機關取得優先權證明文件，惟因各國距離遠近不一，致遞送正本至我國時間不同，而影響申請人是否於法定期間內提出正本之判斷，實非公平，為此專利法施行細則第26條第2項乃明定，申請人於最早之優先權日後16個月內所檢送之證明文件如係影本，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，始依專利法第29條第3項規定，視為未主張優先權。易言之，上開情形係指申請人已於法定期間內取得符合上開應記載內容之優先權證明文件，始得先行提出其影本，並於指定期間內補正提出同一優先權證明文件之正本。

(五)依原判決確定之事實，被上訴人係於105年9月5日向上訴人提出系爭申請案，並聲明以其先後於2015年9月4日、2015年12月4日向美國申請之第1、2優先權基礎案主張優先權，因最早優先權日為2015年9月4日，則自2015年9月4日起16個月

內（即106年1月4日前），被上訴人應檢送美國證明受理之申請文件。嗣經上訴人通知被上訴人於106年1月4日前檢送第1、2優先權基礎案於美國專利商標局申請之電子通知收據、申請收據，以及未經美國專利商標局證明與原件相符之第1、2優先權基礎案說明書影本，嗣於106年2月23日補正提出美國專利商標局就第1、2優先權基礎案所核發之優先權證明文件電子檔等情。經查，申請收據雖記載專利申請案號及申請日期，惟依申請收據之內容所示，該收據係向申請人初步確認發明人、申請人、專利代理人、申請案號、申請日及申請費之通知書，並要求申請人於其後所提出之相關文件均須記載該申請案號、申請日、申請人及發明名稱，且申請收據所載內容如有錯誤，得以書面申請更正，如准予更正，美國專利商標局將另行核發申請收據，且未記載任何證明優先權之文字（見原處分卷第41頁反面、第75頁反面），顯見上開文件內容並非用以作為證明文件，自難謂係美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件，則被上訴人縱於106年1月4日提出申請收據影本，經核與專利法施行細則第26條第2項規定之情形並不相符，上訴人自毋須依上開規定通知被上訴人限期補正與該影本為同一文件之正本。抑有進者，被上訴人雖於106年2月23日係補正提出美國專利商標局就第1、2優先權基礎案所核發之優先權證明文件電子檔，並於訴願程序中提出上開優先權證明文件正本，惟由上開證明文件觀之，美國專利商標局係於2017年2月9日始核發該證明文件，而晚於最早之優先權日（即2015年9月4日）後之16個月，顯見被上訴人並未於法定期間內取得優先權證明文件，依上開說明，亦不符合專利法施行細則第26條第2項之規定。又按憲法之平等原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件作相同處理，乃形成行政自我拘束，惟憲法之平等原則係指合法之平等，不包含違法之平等。故行政先例需屬合法者，乃行政自我拘束之前提要件，憲法之平等原則，並非賦予人民有要求行政機關重複錯誤之請求權（本院93年度判字第1392號

判決參照)是上訴人縱曾誤認外國專利專責機關核發之申請收據為優先權證明文件影本，而通知補正，亦不能期待其為重複錯誤之行為，而應於本件通知補正，並作成准予主張優先權之處分。原判決認被上訴人提出之申請收據為優先權證明文件之影本，復援引經濟部經訴字第09606067010號、第09606064910號、第10106100510號、第10106101580號訴願決定書，而認專利審查實務上，上訴人曾允許申請人以申請收據作為優先權證明文件影本，而給予補正機會，基於保障人民權益、貫徹行政行為合法性之審查等目的，上訴人自應給予被上訴人合理期間補正之機會，惟上訴人卻未給被上訴人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條規定，被上訴人復已於106年1月4日提出載有受理國署名、申請日、申請案號之申請收據及說明書影本，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上訴人，另於106年3月16日提交公證書證明被上訴人於同年1月4日所提之文件與正本無異，上開文件已符合上訴人所要求之優先權證明文件形式，故被上訴人求為判決撤銷訴願決定及原處分關於「本案視為未主張優先權」部分，並命上訴人就系爭申請案作成准予主張優先權之處分，應予准許等語，其適用法規即有不當，且與判決結論有影響，是上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。因本件事實已臻明確，故由本院依行政訴訟法第259條第1款規定，廢棄原判決，並駁回被上訴人在第一審之訴。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 11 月 13 日

最高行政法院第三庭

審判長法官 吳 明 鴻

法官 蕭 惠 芳

01 法官 曹 瑞 卿
02 法官 高 愈 杰
03 法官 林 欣 蓉

04

05 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
06 中 華 民 國 108 年 11 月 13 日
07 書記官 劉 柏 君