智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第55號
民國111年4月14日辯論終結

原　　告　美商藍薩爾股份有限公司

代　表　人　Alan B Connaughton

訴訟代理人　彭國洋律師
　　徐念懷律師
　　黃立虹律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　邱俊銘

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110年9月14日經訴字第11006307760號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

原告起訴聲明為：「原處分及訴願決定均撤銷」（本院卷第13頁），嗣於民國111年2月18日行政訴訟準備書㈠狀補充第2項聲明，於同年4月14日言詞辯論程序確定聲明為：「□原處分及訴願決定均撤銷。□請命被告就原告於109年12月31日第109147058號發明專利申請案（下稱系爭申請案）作成准予109年1月3日為優先權日之處分」（本院卷第380頁），本件原告請求撤銷被告110年5月13日（110）智專一㈡15179

字第11040705940號函所為本案視為未主張優先權之處分（下稱原處分），目的在於請求被告作成聲明第2項內容之行政處分，核屬課予義務訴訟，原告補充聲明使之完足，應予准許。

貳、爭訟概要：

原告前於109年12月31日以「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」即系爭申請案向被告申請發明專利，並同時聲明主張優先權（受理國家：美國；申請日：西元2020/1/3；案號：62/956,731），惟未檢附優先權證明文件，經被告編為第109147058號審查，並以110年1月13日（110）智專一㈡15043字第11040059380號函，通知原告於同年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本，原告於同年4月30日檢送前揭優先權基礎案之全卷影印證明（True Copy，下稱系爭文件），案經被告審認系爭文件與專利法第29條第2項等規定不符，原告未於最早之優先權日後16個月內檢送所主張優先權之證明文件，依同法條第3項規定，以原處分為本案視為未主張優先權之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以110年9月14日經訴字第11006307760號訴願決定駁回，原告不服，提起本件行政訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、專利法第28條第1項、第29條第1至3項就何謂「證明受理之申請文件」並未規定，依最高行政法院108年度判字第517號判決意旨，申請人只要提出足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號，並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件原件相符之申請文件謄本1份，即為「主張優先權之證明文件」。又依專利法施行細則第26條第2項規定，專利專責機關應盡量給予申請人主張優先權之機會。原告提出之系爭文件包括主張優先權基礎案之所有申請證明文件，足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號，以及與優先權基礎案為相同發明之事實，符合前揭判決意旨所定要件，實質上與「正本」無異，屬專利法第29條第2項之「證明受理之申

請文件」，被告否定系爭文件為優先權證明文件或其「影本」，亦未踐行通知義務，違反專利法第29條第2項及專利法施行細則第26條第2項前段規定，亦有不附正當理由而為差別待遇之情事，違反行政程序法第6條規定。

二、法院依據法律獨立審判，被告所定專利審查基準第1-7-4頁之規定僅屬解釋性行政規則，無拘束法院之理，況其規定悖於前揭判決意旨，恣意將優先權證明文件拘限於單一文件內容，增加前揭專利法所無之限制。專利法與商標法對於優先權證明文件之規定完全相同，然商標案件之優先權證明文件並無任何依美國商標法賦予「申請日」字樣，益證依美國專利法賦予申請日文字絕非必須具備之要件。又文件之效力理應依其內容實質認定，而非依文件之名稱或屬性，系爭文件載有美國優先權基礎案之申請日、申請案號、基礎案說明書本文、申請專利範圍及圖式，顯已具備被告判斷原告之主張是否符合國際優先權之要件。美國專利商標局訂定之專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure）第215條第2項關於證明文件之規定，可知申請人於美國專利商標局主張優先權時，應檢附之優先權證明文件並無特定形式之限制，亦未明文排除全卷影印證明（FILE WRAPPER）文件之適用，被告於西元2000年至2007年期間，基於行政便民原則，曾受理與系爭文件內容相同形式的文件，作為「證明受理之申請文件」，即為TRIPS互惠原則和國民待遇原則之展現，基於平等互惠原則，臺灣應賦予原告相同於美國給予臺灣國民之保護。

三、聲明如壹之程序事項所示。

肆、被告答辯要旨及聲明：

一、原告於法定期間屆滿即110年5月3日前未檢附優先權證明文件，依專利法第29條第2及3項、專利法施行細則第26條第2項、專利審查基準第1-7-4頁規定視為未主張優先權。系爭文件封面記載文字清楚指出此份文件僅為檔案卷內文件的影本，其上所載「FILING DATE」字樣，為該申請案之送件日

期，並無依法賦予申請日之文字，全卷影印證明與申請日認定相關之文件（說明書、申請專利範圍及圖式）其含括範圍不同，專利審查人員無法據以判斷基礎案之技術內容與後案是否為相同發明，其目的僅為卷內資料真實影本之證明，並非作為認定優先權之用，其內容、功用及效力與優先權證明文件皆不同，為不同申請項目。系爭文件所載送件日期尚非屬經美國專利商標局依專利法認可之專利申請日，不符合「證明優先權基礎案之申請日」之必要條件，非屬優先權證明文件，不屬於專利法施行細則第26條第2項所指「影本」，被告已於110年1月13日通知原告於最早優先權日後16個月之法定不變期間內檢送優先權證明文件，此期間不因被告通知與否而不同。優先權證明文件係指各國專利專責機關對申請案及申請日的認證文件，如認全卷影印證明可替代，對其他恪守法規之申請人反生行政程序法第6條之差別待遇。

二、系爭文件不符合最高行政法院108年度判字第517號判決意旨所示「證明優先權基礎案之申請日」之要件，其文件上並未有「依美國專利法第111條授予申請日」字樣，美國專利商標局並未對其是否具備符合專利法意義之專利申請日進行認證，僅表示送件日，系爭文件為卷內資料影本，縱有影響專利申請日之技術文件缺漏，亦不影響其申請與取得，其效力無法等同經審核申請文件後，確認具備專利申請日要件之優先權證明文件。美國專利商標局核發之商標優先權證明文件並無「依法授予商標申請日」字樣，與專利案件優先權證明文件格式本有差異，我國商標及專利案件均不接受以全卷影印證明取代優先權證明文件。原告所指美國專利商標局審查手冊規定僅供參考，不能拘束我國行政行為。又行政行為之平等原則應基於合法行為之平等，原告所指被告於西元2000年至2007年間受理全卷影印證明為專利法第29條之申請文件，或係個案失察誤認，並非便民措施，不應比附援引。我國專利法已明文承認國際優先權制度，平等保護美國國民於

我國申請專利、主張優先權之權利，系爭文件無法作為優先權證明文件，已如前述，原告認被告應接受其文件，不應給予法律所未規定之限制云云，並無理由。

三、聲明：駁回原告之訴。

伍、本件爭點（本院卷第285頁）：

原處分是否有違反專利法第29條第2項及同法施行細則第26條第2項規定之情形？

陸、本院判斷：

一、應適用之法令：

㈠專利法第28條第1項：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。

㈡專利法第29條第1至3項：（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：□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。（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。

㈢專利法施行細則第26條第1、2項：（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。

二、原告於109年12月31日以系爭申請案向被告申請發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國；申請日：西元2020/1/3；案號：62/956,731），經被告以110年1月13日（110）智專一㈡15043字第11040059380號函通知原告，於同年5

月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本1份，屆期未檢送者，將依專利法第29條第3項規定視為未主張優先權（原處分卷第67頁及其反面）。原告於同年4月30日僅檢送系爭文件，並未檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件（原處分卷第68至145頁，本院卷第37至186頁），堪認原告未於專利法第29條第2項所定最早優先權日後16個月內（即110年5月3日前）檢送本案之優先權證明文件，被告依專利法第29條第3項規定為本案視為未主張優先權之處分，核無違誤。

三、原告主張不可採之理由：

㈠原告主張系爭文件內容包括主張優先權基礎案之所有證明文件，足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號以及與優先權基礎案為相同發明之事實，完全該當最高行政法院108年度判字第517號判決意旨所定要件，被告否定系爭文件為優先權證明文件或其「影本」，亦未踐行通知義務，違反專利法第29條第2項及專利法施行細則第26條第2項前段規定，亦有不附正當理由而為差別待遇之情事，違反行政程序法第6條規定云云。經查：

1.系爭文件封面記載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明所附文件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本，本院卷第37頁），而被告提供美國專利商標局核發之優先權證明文件則會載明「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FORM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADE-MARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111……THE COUN-TRY CODE AND NUMBER OF YOUR PRIORITY APPLICATION,TO BE USED FOR FILING ABROAD UNDER THE PARIS CONVENTION, IS US」〔茲證明所附文件是美國專利商標局紀錄之真實影本，並已確認下列專利申請案已符合美國專利法第111條

（35 USC 111）規定之賦予申請日之要件。……依巴黎公約向其他國家申請主張優先權之國家和編號為US，本院卷第229頁〕，二者相較，前者僅為美國專利商標局承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，亦未記載任何證明優先權之文字。後者除經美國專利商標局確認所附文件為官方卷宗紀錄文件之真實影本外，亦確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，二者功用及效力不同，系爭文件並非優先權證明文件。

2.專利審查基準第一篇第七章第1.5節「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」規定：專利法第29條第2項所稱「前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」即優先權證明文件應為外國或世界貿易組織（WTO）會員專利專責機關署名核發之正本。該文件為專利申請人主張優先權必具之法定申請文件，為專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明或創作」，進而得否享有優先權之依據。各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之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；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁（含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣）於上，並將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或WTO會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦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（參專利審查基準第1-7-4頁，本院卷第318頁）。系爭文件並未經美國專利商標局確認系爭申請案已符

合該國取得申請日之要件，前揭專利審查基準已明文規定此類全卷影印證明非屬優先權證明文件。

3.按「申請人提出『證明受理之申請文件』之目的，係供專利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.主張優先權之基礎案與在我國申請案是否為相同發明，則上開規定所稱『證明受理之申請文件』應係指由上開國家或世界貿易組織會員所出具之證明文件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（用以佐證申請人係於第1次申請專利之日後12個月內向我國申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第1次申請之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之申請文件謄本1份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明）」最高行政法院108年度判字第517號判決意旨可資參照。原告所提系爭文件為官方卷宗紀錄文件內容的真實影本，其上所載「FILING DATE」字樣，僅為該申請案之送件日期，與專利申請日並非相同概念，此觀專利法第25條第2項規定「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」即明，是以系爭文件上所載送件日既非美國專利商標局依其專利法規賦予之申請日，我國專利專責機關即無法據以判斷系爭申請案是否符合國際優先權之要件，系爭文件自非前揭判決意旨所稱優先權基礎案申請日之證明，原告主張系爭文件符合前揭判決所定要件云云，並不可採。

4.系爭文件並非優先權證明文件之「正本」或「影本」，本無前揭專利法施行細則第26條第2項通知補正規定之適用，原告主張被告未踐行通知義務，違反行政程序法第6條、專利法第29條第2項及專利法施行細則第26條第2項前段規定云云，自非有理。

㈡原告主張前揭專利審查基準第1-7-4頁之規定悖於前揭判決意旨，增加專利法所無之限制，申請人於美國專利商標局主張專利或商標優先權時，應檢附之優先權證明文件並無特定形式之限制，亦未明文排除全卷影印證明文件之適用，被告於西元2000年至2007年期間曾受理與系爭文件內容相同形式的文件，基於平等互惠原則，臺灣應賦予原告相同於美國給予臺灣國民之保護云云。經查：

1.前揭專利審查基準第1-7-4頁規定全卷影印證明非屬優先權證明文件，係因該文件未經專利專責機關審核確認具備專利申請日要件，不具備證明優先權基礎案申請日之效力，無法提供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，以達「證明受理之申請文件」目的，核與前揭專利法規定及最高行政法院判決意旨相符，並未增加專利法所無之限制，原告主張不可採。

2.我國為WTO會員，專利法第28、29條參考巴黎公約及TRIPS規定而為國際優先權相關規定，自係平等保護美國國民於我國申請專利、主張優先權之權利。系爭文件屬未經美國專利商標局認證已具備專利申請日之文件，無法協助專利審查人員認定其優先權日是否合於規定，亦不能確認其專利文件是否缺漏，無法作為優先權證明文件，就此前揭專利法第29條第1至3項、專利法施行細則第26條第1、2項及專利審查基準既有相關規定，自應依各該規定辦理，原告稱於美國專利商標局主張專利或商標優先權時，並無排除全卷影印證明文件之適用，提出美國專利商標局審查手冊第215條第2項規定參佐（本院卷第357頁），並指被告於西元2000年至2007年間曾受理全卷影印證明文件等情，核與前揭規定尚有未合，均難據為本件判斷之依據，原告主張實難採憑。

柒、結論：

原告未於法定期間檢送優先權證明文件，被告依專利法第29條第2項及第3項規定為本案視為未主張優先權之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，並命

被告就原告系爭申請案作成准予109年1月3日為優先權日之處分，為無理由，應予駁回。爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　4　　月　　28　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　陳端宜

上為正本係照原本作成。

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
㈠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。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當	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。

者，亦得為上訴審訴訟代理人	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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　111　　年　　4　　月　　28　　日

書記官　吳祉瑩