

# 經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 01 月 27 日

經訴字第 10206110630 號

訴願人：印度商皮拉馬爾企業有限公司

設：印度馬哈拉施特拉邦孟買 400013 洛爾沛勒岡帕  
特拉卡達姆馬格皮拉馬爾大樓

代表人：斯瓦提·維拉君

代理人：蔡清福君、蔡馭理君

事務所：臺北市中山北路 3 段 27 號 13 樓

訴願人因發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 8 月 16 日（102）智專一（二）15132 字第 10241752660 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

## 主 文

訴願駁回。

## 事 實

緣訴願人前於 102 年 5 月 7 日經電子送件方式，以「六酯釐類似物作為抗癌化合物」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以 101 年 5 月 7 日申請之美國第 61/643,814 號專利案主張優先權。經該局編為第 102116144 號案審查。嗣訴願人於 102 年 5 月 27 日再以電子送件方式補正外文本，經該局審認 102 年 5 月 7 日電子送件申請時所附加之外文本 PDF 檔案並未備具內容，乃以 102 年 5 月 30（102）智專一（二）15182 字第

10241158330 號函處分本案申請日以補正外文本之日（102 年 5 月 27 日）為申請日，又本案自所主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日止，顯逾得主張優先權之法定期間 12 個月，依專利法第 28 條第 1 項規定，本案不得主張優先權。訴願人不服，提起訴願，經原處分機關以 102 年 8 月 16 日（102）智專一（二）15132 字第 10221093640 號函自行撤銷前揭 102 年 5 月 30 日函有關本案申請日之認定及不得主張優先權部分，並另以同年月日（102）智專一（二）15132 字第 10241752660 號函為本案申請日為 102 年 5 月 27 日及本案優先權主張應不予受理之處分。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

### 理 由

- 一、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之」、「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」、「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」為專利法第 25 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。次按「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 1 次依法申請專利，並於第 1 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」為專利法第 28 條第 1 項

所規定。又「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。」為專利法第 19 條所規定。而「專利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整者，全份專利電子申請文件視為未被電子傳達。」、「專利電子申請文件含有病毒或其他惡意之程式碼者，視為難以辨識。」、「有第 1 項及第 2 項之情事者，專利專責機關應即通知使用人。」為原處分機關依專利法第 19 條授權訂定之「專利電子申請實施辦法」第 9 條第 1 項、第 2 項及第 5 項所規定。

二、本件原處分機關略以：本案於 102 年 5 月 7 日以電子方式申請時雖附加有 2 個外文本檔案，惟檔案內並無備具內容，是本案應以 102 年 5 月 27 日補正外文本之日為申請日。又本案自主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 27 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 12 個月，本案優先權主張應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）本案於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式申請時，已載明各外文本資訊並檢附電子檔，倘所匯入之外文本檔案頁數不符或有不完整之情形，依專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 5 項規定，原處分機關自應於第一時間通知訴願人，以使其有即時補正之機會。惟原處分機關並未於當日立即通知，遲至 102 年 5 月 24 日（星期五）接近下班時始去電訴

願代理人，使代理人僅能於 102 年 5 月 27 日（星期一）補正外文本。而在原處分機關通知補正前，其既已接受訴願人原所傳送之外文本，且訴願人已以最快速度補正，應認為訴願人於 102 年 5 月 7 日所送之外文本並無瑕疵而發生申請之效力。

- （二）原處分機關本負有通知義務，竟疏於把關，於 102 年 5 月 7 日收受訴願人所傳送之外文本後未立即審查，因此所產生之不利益，不應由訴願人所承擔。訴願人既已於最短時間補正外文本，本可取得 102 年 5 月 7 日為申請日而得主張優先權。又訴願代理人於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式申請本案之流程十分順暢，毫無任何錯誤訊息出現，故依往昔經驗之判斷，該檔案無任何錯誤之可能。
- （三）本案申請時一併主張美國優先權，而說明書內容通常與優先權證明文件內容一致，因此本案申請時確有呈送與該優先權證明文件相同內容之外文說明書，不應以電子系統之瑕疵而認為訴願人錯失主張優先權之權利。
- （四）訴願代理人每年至少以電子系統進行數以百計的申請或補正案件，遲至今日才發生因可歸責於電子系統之瑕疵及原處分機關之疏失所導致之錯誤或缺失，實不應因此而必須承受該等不可挽救之不幸。而原處分機關發生電子系統之瑕疵及自身疏於審查申請人之代理人所傳送之文件，而未履行法定通知義務，並違背訴願代理人對於電子送件制度之信賴云云，

請求撤銷原處分。

四、本部為釐清原處分機關之專利電子申請流程及其檢核機制，爰請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 103 年 1 月 20 日 103 年第 3 次會議說明。業據原處分機關代表到會說明略以：

- (一) 專利案件的電子送件，與臨櫃人工收件方式，二者實質上並無不同。申請人只要在電子申請書的欄位鍵入資料、附加相對應之檔案（如說明書、申請專利範圍或圖式等），並進行數位簽章後，就可以進行電子送件。而原處分機關收到申請人所傳送之加密封包後，電腦系統會先作拆封及檢驗憑證等動作，接著會進行掃毒，以確定檔案沒有內含病毒或惡意電腦程式碼。接著，系統會將申請書檔案抽出，判讀申請書內容之欄位是否有填寫。而倘申請書中敘明有附送或夾帶電子檔案，系統會再進一步檢核是否有該些電子檔案存在及檔名是否相符。最後，系統會將每一個檔案進行數位摘要，以確定檔案在傳輸過程中是否有毀損。當以上步驟皆檢核無誤後，即會賦予特定之文號及申請案號（若為新申請案），隨後即發送「收件成功」電子郵件給申請人。
- (二) 目前專利電子送件尚無法進行線上審查，因此需待檔案列印為紙本、製作卷宗後，方交由程序審查人員進行審查，其與申請人以臨櫃紙本方式申請的流程相同。櫃檯收件人員或電腦系統在第一時間雖會查核申請書上記載之附送書件（例如說明書）是否

有檢送，然就附件的內容是否正確，或其頁數是否與申請書上所載一致等，因原處分機關目前 1 個月大約收有 7 千件新申請案，其處理人力有限，僅能留待後續程序審查時方能處理。

(三) 現行電子申請編輯系統中，於夾帶檔案的視窗中提供有「預覽」功能，可供申請人檢視其夾帶檔案的內容是否正確。又原處分機關於收件後，會將電子檔案儲存於文件資料庫中。申請人可利用自然人憑證或智慧財產憑證登入原處分機關設立之網站，由「我的案件」選項中檢視其檔案內容是否與當初所傳送者一致。而依目前多數專利代理人的實務慣行，常會於送件後登入該網站，將標有收文文號或申請案號之申請書件下載後加以列印，以作為事務所內部紀錄或據此向客戶回報已經完成送件。是若本案之訴願代理人有登入該網站去檢視，應該可以發現所送的檔案內容有誤。

(四) 若專利電子申請文件中含有病毒或惡意程式碼，是屬於專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項所定專利電子申請文件之全部或部分「難以辨識」。電子檔案不論含有病毒或惡意程式碼，基本上其檔案本身都是完整的，病毒才有可能會生效，但是為確保電子收件系統的安全性，這仍是屬於系統拒絕收件之態樣。又前揭規定中所謂之電子申請文件之全部或部分「不完整」，係指電腦系統或資訊技術上無法判斷其檔案完整性，例如檔案無法被開啟或無法再

被利用，或指同一檔案在申請人端可開啟，但原處分機關收件端卻無法開啟等情形而言，非指檔案經列印後無法為人眼所辨識。實務上常見的電子申請文件不完整，例如數位信封無法開啟、案件資料毀損、無法解壓縮還原、電子簽章逾期、檔案格式不符等情形。

- (五) 原處分機關程序審查人員於 102 年 5 月 24 日發現本案外文本為空白檔案後，即刻以電話通知訴願人。因電子收件系統之收件時間可至晚間 9 時，是訴願人倘原本即持有正確的外文本檔案，應足以於該日重新提出，惟訴願人遲至 102 年 5 月 27 日晚間 7 時始再次以電子送件方式提出正確的外文本檔案，實非原處分機關所能理解。又原處分機關之電腦系統於收件後，會將每一個附加檔案開啟並以特定的演算法（Hash Algorithm）加以計算並產生數位摘要，確保檔案在傳輸過程中未經人為或電腦系統所竄改。而恐本案可能為原處分機關電腦系統錯誤所致，原處分機關日前請訴願代理人重新傳送正確外文本檔案，惟經比對數位摘要，仍與原所送檔案並不一致，可見訴願人於 102 年 5 月 7 日所送外文本檔案並非正確等語。

## 五、本部決定理由：

### (一) 有關本案申請日部分：

- 1、經查，訴願人於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式提出本件「六酯釷類似物作為抗癌化合物」發明

專利申請案之申請書，其【主張優先權】欄位載明以 101 年 5 月 7 日申請之美國第 61/643,814 號專利案主張優先權，【附送書件】欄則登載該申請書附加有 3 個檔案（【基本資料表】contact.pdf、【外文本】PI5221-Figures.pdf、【外文本】PI5221-Specification.pdf）。嗣經原處分機關電腦系統編為第 102116144 號申請案，並於檢核通過後，於當日即發送主旨為「收件成功通知」之電子郵件（發送時間為 102 年 5 月 7 日 13 時 40 分）給訴願代理人，該電子郵件內容載明該局於 102 年 5 月 7 日 13 時 39 分 42 秒所接收之電子申請文件，經初步檢核後，確認已收件成功等語，並提供有收文文號、申請案號等相關資訊。此有原處分機關卷附之 102 年 5 月 7 日電子送件申請書、訊息編號為 102050710617 之電子郵件（訴願答辯書附件 2）可稽。

- 2、而查，前揭申請書所附加之 3 個檔案經開啟並加以列印後，除基本資料表外，2 個外文本檔案均僅有錯誤訊息而無其他內容。嗣經原處分機關製作卷宗、分文等流程，於 102 年 5 月 24 日交由程序審查人員辦理時，發現本案並無外文本，即以電話告知訴願代理人，訴願代理人乃於 102 年 5 月 27 日再次以電子送件方式提出專利補正文件申請書，該申請書除基本資料表外，另附加有 2 個外文本檔案（檔名為：PI5221-Figures.pdf、PI5221-

Specification.pdf)，而前揭檔案經開啟列印後則為完整之外文說明書及圖式（外文 49 頁及圖式 5 頁，合計 54 頁）。而後，訴願人復於 102 年 5 月 28 日補正委任書及優先權證明文件等書件，並於 102 年 7 月 22 日補正中文本。因此，訴願人雖於 102 年 5 月 7 日向原處分機關提出發明專利申請書，惟遲至同年月 27 日始提交外文本，嗣後並補正中文本，依專利法第 25 條第 3 項規定，本案自應以外文本提出之日 102 年 5 月 27 日為申請日。

- 3、訴願人雖訴稱依專利電子申請實施辦法第 9 條規定，倘訴願人於 102 年 5 月 7 日所匯入之外文本檔案頁數不符或有不完整之情形，原處分機關應於當日通知訴願人，以使其有即時補正之機會云云。經查，依專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定，對於專利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整者，或含有病毒或其他惡意之程式碼，因其法律效果為全份專利電子申請文件視為未被電子傳達，依同條第 5 項規定，原處分機關負有即時通知申請人之義務。是以，原處分機關實務上對於申請文件中檔案毀損、無法解壓縮還原、電子簽章逾期、檔案格式不符或檔案數量不符等難以辨識或不完整之情形，經電腦系統自動檢核發現後，會即以主旨為「收件失敗通知」之電子郵件通知申請人未通過電子收件程序，依法視為未經電子傳達，並請申請人儘速

另行電子傳達。至於外文本檔案經列印後之實際頁數與申請書上外文本資訊欄位所載不一致，或外文本內容有部分欠缺或缺漏頁等情形，僅能留待原處分機關人員於程序審查中以人工方式加以判斷。而查，本案 102 年 5 月 7 日申請書已就必填寫之欄位加以填寫，所附加之檔案名稱、數量亦一致，並無部分或全部難以辨識或不完整，亦未含有病毒或其他惡意之程式碼，非屬前揭電子申請實施辦法第 9 條第 1 項及第 2 項規定之情形，是原處分機關於其電腦系統檢核通過後，依同辦法第 7 條規定，即時以電子郵件通知訴願代理人收件成功，經核並無不合，訴願人所訴並不足採。

- 4、訴願人另訴稱其代理人於 102 年 5 月 7 日以電子送件方式申請本案之流程十分順暢，毫無任何錯誤訊息出現，該檔案並無錯誤之可能，且原處分機關電子收件系統之瑕疵不應由訴願人承擔云云。惟觀諸電子送件流程可知，其係由申請人填寫基本資料並附加相關檔案後，即可以憑證簽章後進行電子送件，然並不表示申請人於申請過程中毫無附加錯誤檔案或所附加之檔案具空白內容之可能性，是當申請人選擇特定之外文本檔案後，現行申請案件之電子編輯器尚提供有「預覽」功能，供申請人點選以資確認所附加之檔案內容，或申請人於送件後亦得再次檢視申請案件內容是否有誤。又原處分機關之電子收件系統係採取數位摘

要（或稱訊息摘要（message digest））驗證機制，其係將各個檔案，經由一定的邏輯演算法後可計算得出一特定的字串（即訊息摘要），是倘不同的檔案則會有其各自特定、不同的數位摘要。而原處分機關為釐清訴願人於 102 年 5 月 7 日所送之外文本列印後僅有錯誤訊息而無其他內容，是否可能為該局電子申請系統轉檔失誤所致，乃於 102 年 8 月 9 日以電子郵件請訴願代理人再次以電子郵件寄送附加有正確外文本檔案進行核對，經該局以數位摘要驗證機制加以判讀，顯示訴願人於 102 年 5 月 7 日所送 2 個外文本檔案之數位摘要係分別為「C7FE…」、「18DA…」，而訴願代理人嗣後所補送之 2 個外文本檔案之數位摘要則分別為「1AD9…」、「1BC5…」，其數位摘要均不相同，可知二者並非相同之檔案，此經原處分機關答辯論明，況訴願人並未提出任何證據證明其於 102 年 5 月 7 日所提交者為正確無誤之外文本檔案，自難謂該外文本檔案並無內容純係原處分機關電子系統錯誤或瑕疵所致。

- 5、訴願人另訴稱本案申請時一併主張美國優先權，而說明書內容通常與優先權證明文件內容一致，因此本案申請時確有呈送與該優先權證明文件相同內容之外文本說明書云云。惟按優先權證明文件，係在證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，與用來取得我國專利申請日之外文本說明書

係屬各自獨立且功用相異之文件，此觀諸專利法第 25 條、第 28 條及第 29 條規定自明，是縱使優先權證明文件內容與外文本內容有可能完全相同或部分相同，仍不得以優先權證明文件來代替外文本，或以嗣後補正（102 年 5 月 28 日）之優先權證明文件逕認訴願人於 102 年 5 月 7 日即已提出相同內容之外文本檔案，所訴洵非可採。

（二）有關本案優先權部分：查本案應以外文本之提出日 102 年 5 月 27 日為申請日，已如前述，故自本案主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 27 日止，已逾專利法第 28 條第 1 項所規定之 12 個月期間，本案自不得主張該優先權。

（三）綜上所述，原處分機關所為本案以外文本提出日 102 年 5 月 27 日為申請日及本案優先權主張不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員 鮑 娟

委員 林誠二

委員 李欽賢

委員 林榮慶

委員 段重民

委員 楊照彥

委員 王文智

委員 洪文玲  
委員 黃美嬌  
委員 曾淑瑜  
委員 王孟菊

中 華 民 國      103      年      1      月      日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月  
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5  
樓)提起行政訴訟。