

【裁判字號】103,行專訴,22

【裁判日期】1031127

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

103年度行專訴字第22號

103年10月30日辯論終結

原 告 印度商皮拉馬爾企業有限公司

代 表 人 斯瓦提·維拉

訴訟代理人 蔡清福律師

蔡律師

蔡馭理專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 白杰立

陳信義

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國103年1月27日經訴字第10206110630號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

原告起訴聲明原為：「(1)訴願決定及原處分均撤銷。(2)被告就申請第102116144號『六酯類似物作為抗癌化合物』發明專利申請案，應作成申請日為民國102年5月7日及優先權主張應予受理之處分。」（見本院卷第7頁），嗣於民國103年10月30日當庭變更為：「(1)先位聲明：訴願決定及原處分均撤銷。被告就申請第102116144號『六酯類似物作為抗癌化合物』發明專利申請案，應作成申請日為民國102年5月7日及優先權主張應予受理之處分。訴訟費用由被告負擔。(2)備位聲明：被告應自行撤銷原處分。被告就申請第102116144號『六酯類似物作為抗癌化合物』發明專利申請案，應作成申請日為民國102年5月7日及優先權主張應予受理之處分。訴訟費用由被告負擔。」經被告無異議，而為本件之言詞辯論（本院卷第89頁），依行政訴訟法第111條第2項規定，自應允許。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告前於102 年5 月7 日經電子送件方式，以「六酯類似物作為抗癌化合物」向被告申請發明專利（下稱系爭專利），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，經被告編為第102116144 號案審查。嗣原告於102 年5 月27日再以電子送件方式補正外文本，經被告審認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日（102 ）智專一（二）15182 字第10241158330 號函處分本件申請日以補正外文本之日（102 年5 月27日）為申請日，又本件自所主張之優先權日101 年5 月7 日之次日起算至本件之申請日止，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，本件不得主張優先權。原告不服，提起訴願，經被告以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日函有關本件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 號函為本件申請日為102 年5 月27日及本件優先權主張應不予受理之處分。原告不服，提起本件訴願，經經濟部於103 年1 月27日以經訴字第10206110630 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

- （一）本件於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，被告自應於第一時間通知原告，以使其有即時補正之機會。惟被告並未於當日立即通知，遲至102 年5 月24日（星期五）始去電原告，使原告代理人僅能於102 年5 月27日（星期一）補正外文本。然以紙本送件臨櫃提出申請時，被告於收件後會立即審查所附文件，如發現內容有誤，即會立即通知申請人或專利代理人，豈有因時代進步改用電腦送件而省略立即檢查通知之步驟？被告未於102 年5 月7 日原告送件當天立即審查並通知外文本有誤，因此所產生之不利益不應由原告承擔，原告既已於102 年5 月27日即時補正外文本，應認為本件申請日為102 年5 月7 日，而得主張優先權。
- （二）被告如無法藉由人工方式立即審查申請人以電子方式所傳送之文件，則其電子送件系統至少應具備初步檢查所傳送文件內容之功能。惟原告代理人於102 年5 月7 日以電子

送件方式提出申請時，毫無任何錯誤訊息出現，故依往昔經驗判斷，已成功完成電子送件。

- (三) 原告於102 年5 月7 日以電子送件方式，向被告申請發明專利之際，一併主張美國第61/643,814號專利案之優先權，因美國係採用英文之國家，美國專利說明書亦係以英文撰寫，則原告所欲提出外文本之內容必然與該美國專利案之說明書相同，不會再包含其他新事物。因此，原告既已於電子申請書中詳細載明所附加外文本PDF 檔之各項資訊，並表明一併主張美國專利案之優先權，被告實不應僅因所附加外文本之內容不完整，而逕認原告未合法提出外文本。
- (四) 被告所提供之電子送件系統目前並無初步檢查所傳送文件內容之功能，被告即不得以處理人力有限為藉口，脫免其立即審查所附文件及立即通知補正之責任，因此被告所為之處分違反「依法行政原則」及「誠實信用原則」；又原告代理人基於信賴被告電子送件系統之穩度性、可靠性，及被告之審查機制，每年至少以電子系統進行數以百計的申請或補正案件，本件係首次發生錯誤，在欠缺處理與本件類似電子送件失敗經驗之情況下，既已即時補正外文本，基於「信賴保護原則」及「有利及不利一律注意原則」，被告實不應使原告承擔喪失優先權之不利益。
- (五) 專利電子申請實施辦法第9條第1項所規定之「專利電子申請文件之部分或全部難以辨識或不完整」應包含本件電子送件系統使用人傳送電子文件之內容原本即有部分或全部難以辨識或不完整之情形。又為達專利電子申請實施辦法第9條第5項規定之立法目的，宜認為被告未能即時而嗣後始履行其通知義務時，該使用人如能即時補正瑕疵，則應在補正後認為原先所傳送之文件無瑕疵，始符合該條之立法目的。況在歐洲專利實務上，申請人向歐洲專利局提出專利申請時，僅須表明先申請案之申請號及申請日，即可取得歐洲專利之申請日，無須一併提出先申請案之說明書，而本件申請人非但已於電子申請書中表明先申請案之申請號數及申請日，並已較歐洲專利實務更進一步詳細記載所欲提出外文本之各項資訊，如許原告取得申請日為102 年5 月7 日，實無不可。
- (六) 被告未依專利電子申請實施辦法第9條第5項規定，立即通知原告使原告有即時補正之機會，顯因故意或過失怠於執行職務，致原告之權利遭受損害（即喪失優先權），原告即得依國家賠償法第2 條第2 項後段之規定，向國家請求

損害賠償。又被告如履行其法定通知義務，立即通知原告補正外文本，原告即可取得申請日為102 年5 月7 日，並得主張優先權，依國家賠償法第7 條第1 項、第11條第1 項規定，本件損害發生前之原狀為「原告可取得申請日為102 年5 月7 日，並得主張優先權」，為保障原告之權益，本件應以回復原狀為適當，爰依國家賠償法規定追加備位之訴，請求被告應自行撤銷原處分，並就系爭專利申請案作成申請日為102 年5 月7 日及優先權主張應予受理之處分。

(七) 並聲明求為判決：

1、先位聲明：

(1) 訴願決定及原處分均撤銷。

(2) 被告就申請第102116144 號「六酯類似物作為抗癌化合物」發明專利申請案，應作成申請日為102 年5 月7 日及優先權主張應予受理之處分。

(3) 訴訟費用由被告負擔。

2、備位聲明：

(1) 被告應自行撤銷原處分。

(2) 被告就申請第102116144 號「六酯類似物作為抗癌化合物」發明專利申請案，應作成申請日為102 年5 月7 日及優先權主張應予受理之處分。

(3) 訴訟費用由被告負擔。

三、被告抗辯：

(一) 依專利電子申請實施辦法第9 條之立法說明，可知申請人自始上傳錯誤檔案（甚至為空白內容之檔案）或是檔案內容原本即不完整，既非檔案傳輸過程失誤或受病毒感染所致，且為申請人所得防免，自非該辦法第9 條第1 項及第2 項之規範範圍，而無同條第5 項之適用。

(二) 依照被告專利電子申請流程及其檢核機制，原告於102 年5 月7 日以電子申請系統所提出之申請，除於申請案件編輯系統繕打申請書外，並已附加2 個外文本PDF 檔案傳送至被告收件系統，依電子系統判讀後並未發生數位信封無法開啓、案件資料毀損、無法解壓縮還原、檔案內含病毒及惡意程式、電子簽章失敗逾期或無效、檔案格式不符合等收件失敗之情事，是被告已於102 年5 月7 日下午以電子郵件通知原告收件成功，並提供收文文號及申請案號。至於本件發生外文本之內容不完整或錯誤之情事，於被告處理原則係與紙本臨櫃送件之處理原則相同，均屬後端程序審查人員應人工審查之事項，並非電腦即時檢核之範圍

，自無專利電子申請實施辦法第9 條規定之適用。

- (三) 又本件經電子成功收件取得申請案號後，於系統上賦予收文文號及申請案號，經由被告列印申請文件（含附送書件），比照紙本送件作業，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。程序審查人員於承辦本件時，即發現外文本為1 頁空白及1 頁僅有「ERROR:undefined 」等文字，便立即以電話告知原告之代理人，並於同年5 月30日以（102 ）智專一（二）15182 字第10241158330 號函通知原告補正在案，被告程序審查承辦人積極辦事，一切合乎專利申請案程序審查之流程，況且，本件係因原告於102 年5 月7 日以電子方式提出發明專利新申請案時，所送之外文本檔案完全未備具說明書、圖式內容，才導致被告依專利法第25條第3 項規定處分本件以102 年5 月27日補送外文本之日為申請日之結果，並無原告指摘被告承辦人員有怠於執行職務，致其權利遭受損害之情事，更無回復溯及取得申請日為102 年5 月7 日之可能。
- (四) 本件純屬原告上傳含錯誤內容之外文本電子檔案，此為原告送件時稍盡注意義務即可防止，非屬依同條第5 項被告應即時通知之範圍。再者，外文本電子檔案為申請人可任意編輯之PDF 檔案，技術上無法由電腦精確判讀頁數，只能仰賴人工檢視，被告無法在有限資源下以大量人力無時無刻地檢視數量龐大之電子送件內容，防範申請人機率極其微小且應自行防止的失誤。且由於專利申請案數量龐大，專利說明書、圖式、申請專利範圍等文件繁複且頁數眾多，被告受理申請人以紙本提出之申請案，亦無法於收件時立即清點外文本或中文本是否有缺漏頁之狀況，無論紙本或電子申請，被告皆無法於收件時立即檢查文件是否完整無瑕疵，而係於程序審查時進行該項檢查，若專利電子申請實施辦法第9 條解為被告應立即檢視以電子申請之專利申請文件之完整性，則將有紙本申請與電子申請差別對待之不公平情事，顯不合理。
- (五) 依專利審查基準第一篇程序審查暨專利權管理第5 章申請日2.1 外文本(1-5-5頁) 規定，申請人尚不得以優先權證明文件替代外文本，更遑論以確有呈送與該優先權相同內容之原文說明書之意，而主張得嗣後補提原文說明書以取得原申請日之說。況且，專利法第25條規定應以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日，本件若僅因申請人採電子申請方式即可於說明書、圖式未

齊備之狀況下取得申請日，無異造成子法凌駕母法之不當後果，有傷害公眾利益之虞。

- (六) 未按主張信賴保護原則之前提，必須具備信賴基礎，被告收件成功通知僅係確認已收到原告之申請案，並非確認其已取得申請日。又如原告所述，其所選任之代理人，身為電子系統的大宗用戶，每年至少以電子系統進行數百件的申請案件，自應熟稔專利法規、專利電子申請實施辦法、實務作業及流程之相關規定，善盡專業代理人職責於申請時檢送完備申請文件以確保申請人之權益。尤其本件送件時已是主張優先權期限之最後一日，本件原告代理人於傳送前未檢視電子系統之預覽夾帶檔案內容，又未於送件後立即檢視已傳送之檔案內容，不慎將錯誤之申請檔案傳送至被告，造成本件申請日延後及喪失優先權，實屬原告代理人申請前可預先避免之情事，其指責被告電子系統瑕疵實為原告卸責之託詞。
- (七) 至原告援引歐洲專利局申請實務一節，查歐洲專利公約第80條及其實施規則第40條雖有明定，惟歐洲專利公約係由歐洲區域國家共同協定的條約，其體制與我國專利法有別，自無法逕予比附援引。
- (八) 又本件原告先位聲明如有理由，且案件事證明確，法院自會判命被告作成如原告所申請內容之處分，而完全滿足原告之訴求。反之，如原告之訴無理由，法院亦不可能作成相反之判決，是原告備位聲明追加國家賠償法請求，顯非適當。
- (九) 揆諸上開說明，被告依專利法第25條第3項、第28條第1項及同法施行細則第25條第1項規定處分本件申請日及不得主張優先權，於法並無不合。
- (十) 並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、經核本件兩造爭點為：(1)系爭專利應以何日為申請日？(2)本件得否主張優先權？(3)被告是否因故意過失怠於執行職務致原告權利遭受損害？經查：

- (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。」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

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。」專利法第28條第1項亦有規定。

(二)再按「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。」專利法第19條定有明文。依該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項分別規定「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。」其立法理由在於，目前在網際網路上傳遞資料，由甲機器傳送到乙機器，技術上是將甲機器上之電子文件切分為數個小封包，然後透過網際網路上的通訊協定，經由中間無數之電腦不斷傳遞到乙機器，再於乙機器上重新組合數個小封包成為原來完整之電子文件，因電腦之設計乃是0與1之組合，在上述傳遞過程中，如發生未依程序組合之情形，即會發生電子文件部分或全部之亂碼情形，難以辨識或不完整，此時無從判斷文件之內容，全份專利電子申請文件視為未被電子傳達。又如專利專責機關所收受之電子文件經其資訊系統檢驗含有病毒或其他惡意之程式碼時，考量若進行解毒程序，可能會對專利專責機關之資訊系統產生不可知之損害，因而適當之處理方式為予以隔離，不對申請案進行解毒相關程序，而因無法檢視該文件，全份文件即應視同難以辨識。復考量檔案傳輸過程發生重組錯誤或受病毒感染，往往非申請人所得預知並事先控制，故同條第5項規定被告應即通知申請人，俾其為適當之因應措施（專利電子申請實施辦法第9條立法說明參照）。由此可知，專利電子申請實施辦法第9條第5項之所謂應即通知使用人之情形，僅限於該條第1、2項之情事，其乃因該情形係電子檔案傳遞過程之錯誤或病毒等非可責於申請人之事由所致，因此課予專利專責機關有立即通知使用人之義務，以利使用人可即時因應以掌握時效。準此，申請人自始上傳錯誤檔案、空白文件或不完整檔案，既非檔案傳輸過程失誤或受病毒感染所致，且為申請人所得防免，自不在上開辦法第9條第1項及第2項之規範範圍，而無同條第5項之適用。

(三)原告於102年5月7日以電子送件方式提出本件系爭專利

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）。嗣經被告電腦系統編為第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）予原告代理人，該電子郵件內容載明被告於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等情，有原告102 年5 月7 日電子送件申請書、訊息編號為102050710617之電子郵件附卷可稽（見訴願卷第27頁）。再者，原告上開申請書所附加之3 個檔案經開啓並加以列印後，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，嗣經被告製作卷宗、分文等流程，於102 年5 月24日交由程序審查人員辦理時，發現本件並無外文本，即以電話告知原告代理人，原告代理人乃於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），而前揭檔案經開啓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），原告並於102 年5 月28日補正委任書及優先權證明文件等書件，於102 年7 月22日補正中文本。準此，原告雖於102 年5 月7 日即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 項規定及前開說明，本件自應以外文本提出之日即102 年5 月27日為申請日。

（四）本件既應以外文本之提出日102 年5 月27日為申請日，已如前述，故自本件主張之優先權日101 年5 月7 日之次日起算至本件之申請日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，是本件自不得主張該優先權。

（五）原告雖主張：依專利電子申請實施辦法第9 條第5 項規定，被告應於102 年5 月7 日立即檢查並通知原告該外文本有誤，竟於遲至同年月24日始通知原告，被告顯有怠於通知之情形，此不利益不應由原告承擔云云，惟查：

- 1、有關被告專利電子申請流程為：申請人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，即可以進行電子送件。如申請人僅以外文本使用電子申請系統提出申請專利者，除須於「申請案件編輯系統」繕打申請書外，尚須於「附送書件」欄輸入外文本檔案名稱，並於「外文本資訊」欄內附加檔案即可傳送至被告收件系統。被告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不被竄改。電腦系統即依以上步驟進行檢核，約30分鐘內完成，經過收件系統「電腦檢核」格式正確後，系統會以電子郵件方式發送「收件成功通知」通知申請人。惟如申請人所傳送之電子檔案發生數位信封無法開啓、案件資料毀損、無法解壓縮還原、檔案內含病毒及惡意程式、電子簽章失敗逾期或無效、檔案格式不符合、有輸入檔案名稱但無相對應之附帶檔案等因素將產生收件失敗效果，此時申請案件簽章人不會收到「收件成功通知」，被告電子收件系統即依專利電子申請實施辦法第9 條第5 項規定所設定之程式反應，不經人工檢核自動以電子郵件通知使用人其所傳送之專利申請資料未通過電子收件程序，依法視為未被電子傳達，請申請人儘速另行電子傳達，以免損及權益等情，有電子郵件等附卷可參（見訴願卷第24至27頁），並經被告派員於訴願審議委員會103 年1 月20日103 年第3 次會議中說明甚詳（見訴願卷外置資料）。

- 2、原告於102 年5 月7 日以電子送件方式所提之申請書附加之外文本檔案係空白檔案等情，為原告所是認（見本院卷第90頁），足見本件外文本檔案經被告開啓後僅有錯誤訊息而無其他內容，係原告自始傳送檔案錯誤所致，而非檔案傳輸過程所生重組錯誤、受病毒感染或其他惡意程式碼之情形，自不該當於專利電子申請實施辦法第9 條第1 、2 項所稱文件難以辨識或不完整之規定，而無同條第5 項應立即通知使用人規定之適用，原告執該規定主張被告有怠於通知之情形云云，並不足採。
- 3、況本件被告經電子方式收件後，即本件情形符合該辦法第9 條第1 項規定列印申請文件（含附送書件），比照紙本送件作業，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，程序審查人員審查時發現外文本為1頁空白及1頁僅有「ERROR:unde fined」等文字，便立即以電話告知原告之代理人，並於同年5月30日以（102）智專一（二）15182 字第10241158330 號函通知原告補正在案，其流程均合乎專利申請案程序審查之流程，是被告並無怠於通知之情事，原告所指委無足取。

（六）原告又主張：以紙本送件臨櫃申請時，被告收件後如發現錯誤會立即通知申請人，不能因改採電子送件方式反較臨櫃申請落後，因此被告所提供之電子送件系統若未能具備初步檢查所傳送文件內容之功能，該不利益不能由原告承擔云云。然查：

- 1、專利電子申請實施辦法第9條第5項課予專利專責機關立即通知使用人之目的，在於不可歸責使用人之事由所生不利益不應由使用人承擔，業如前述，而被告為因應此問題，亦設計電腦檢核系統過濾檔案傳輸過程失誤或病毒感染致文件無法辨識或不完整之情形，觀之被告前開電子申請流程，應認被告已善盡其檢核、通知之責，而與專利電子申請實施辦法第9條之立法目的相符，至外文本檔案之內容及頁數，係申請人任意編輯之PDF檔，實無法透過電腦系統檢核內容實質上是否錯誤，若謂被告尚須派人一一檢視數量龐大之電子送件內容是否有因申請人之人為疏失導致實際內容錯誤之情形，不僅課予專利專責機關不合理之負擔，亦與專利電子申請實施辦法第9條僅在處理不可歸責於申請人所生文件無法辨識或不完整之情形之立法意旨有悖，反觀被告電子申請系統設有送件前預覽功能及送件後檢視內容之功能，原告均可於送件前、送件後確認其檔案之正確性，原告於送件時僅稍加注意，即可避免本件情形發生，惟原告自承於本件送件前、後均未踐行該等確認程序（見本院卷第91至92頁），原告自難以其自身傳遞檔案錯誤之可歸責事由，而指摘被告電子系統功能有瑕疵。
- 2、再者，專利法或其相關法令並未規定專利專責機關於收受申請文件後須「立即」檢視文件內容是否有誤並「立即」通知申請人，而於電子申請之情形係因可能發生無法防範之電腦傳遞過程所生問題，故有專利電子申請實施辦法第9條第5項「應即通知使用人」之規定，實則申請人以紙本提出申請時，被告亦無法於收件時當場立即清點外文本與中文本是否有缺漏頁情形，而需經由製作卷宗、分文、分案程序後，由收案之審查人員審核申請文件是否齊備，此時距離送件提出申請之日已有一段時日，是以原告主張

以紙本臨櫃申請時被告會立即檢查錯誤云云，顯有誤會。又本件非因電腦系統傳遞問題所致，因此無法透過電腦檢核系統檢核，已如前述，本件情形，需由專人列印申請文件後，比照紙本送件作業，於分案予審查人員審查後始能發現，並無原告所稱「改採電子送件反較臨櫃申請落後」之情形。此外，若將專利電子申請實施辦法第9 條第5 項規定解為在該條第1、2 項之情形外，專利專責機關須全盤立即檢視電子申請文件實質內容之完整性，不僅與專利電子申請實施辦法第9 條第5 項條文規定不符，亦產生紙本申請與電子申請差別對待之不公平情事，反有違行政程序法第6 條所定「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」之原則，原告上開主張實無足採。

(七) 原告復主張：原告以電子送件方式提出申請時，既已於電子申請書中詳細載明所附加外文本PDF 檔之各項資訊，並表明一併主張美國專利案之優先權，被告實不應僅因所附加外文本之內容不完整，而逕認原告未合法提出外文本云云。惟按「申請專利以外文本先行提出者，該外文說明書、申請專利範圍及圖式，係申請人向我國申請專利之內容，而優先權證明文件，係證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，即使外文說明書、申請專利範圍及圖式之內容有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟兩件係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，申請人仍須分別提出。……申請人不得直接以優先權證明文件或外文專利公報替代外文本。」專利審查基準第一篇程序審查暨專利權管理第5 章申請日2.1 外文本1-5-5 頁規定甚詳。依上揭規定，原告尚不得以優先權證明文件替代外文本，遑論本件僅有形式上提出外文本而未實際提出，卻可因其事後補提而可逕認其於102 年5 月7 日取得申請日之理，原告上開主張洵屬無據。

(八) 原告復謂：被告既未即時履行其通知義務，而原告於被告事後通知時已補正瑕疵，應在原告補正後認為其原先所傳送之文件無瑕疵，始符合專利電子申請實施辦法第9 條第5 項規定之立法意旨云云。然查，本件情形並無專利電子申請實施辦法第9 條第5 項規定之適用，是被告無違反該項通知義務可言，已如前述，況有關申請日之取得，專利法第25條已規定甚詳，並無得回溯取得申請日之情形，若僅因原告以電子申請方式即可於文件未齊備之情形下取得申請日，不僅於法無據，亦與母法之規定不符，是原告上開主張實無理由。

- (九) 至原告援引歐洲專利申請實務，主張本件應得以102 年5 月7 日為申請日等語。惟查，歐洲專利公約第80條及其實施規則第40條雖明定提出專利申請時僅須敘明先申請案之申請日及申請案號（見本院卷第58至59頁），然其規定與我國規定不同，自難逕予比附援引執為有利原告之依據。
- (十) 此外，原告主張被告違反依法行政原則、誠實信用原則，無非係以被告電子送件系統缺乏初步檢查文件內容之功能、被告違反專利電子申請實施辦法第9 條第5 項之法定通知義務等語為據；其主張被告違反信賴保護原則、有利及不利一律注意原則，無非係以原告信賴電子送件系統之穩定度、可靠性及被告審查機制，在欠缺類似送件失敗之情況下，原告經被告電話通知後既已即時補正外文本，即不應由原告承擔喪失優先權之不利益等語為據。然查，被告所寄之「收件成功」通知，僅係確認已收到原告之申請案，並非確認其已取得申請日，自無信賴保護可言。又被告電子送件系統之設置並無缺失，本件被告並無違反專利電子申請實施辦法第9 條第5 項通知義務可言，本件係因原告自身傳遞檔案錯誤所致，且原告可透過被告所設置之事前預覽、事後檢視功能確保其權益，卻怠於為之，已如前述，本件係可歸責於原告事由所致，難認被告有何違反原告所指之依法行政等原則，原告上開主張，實無足採。
- (十一) 未按「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」、「國家負損害賠償責任者，應以金錢為之。但以回復原狀為適當者，得依請求，回復損害發生前原狀。」國家賠償法第2 條第2 項、第7 條第1 項定有明文。原告雖依上開規定於備位聲明請求被告應自行撤銷原處分等，然本件係因可歸責於原告事由所致，業如前述，被告並無怠於執行職務之情形，原告之主張並無理由，應予駁回。

五、綜上所述，本件系爭專利申請日應為102 年5 月27日，且本件不得主張優先權，又被告並無怠於執行職務之情形，是被告所為本件以外文本提出日102 年5 月27日為系爭專利申請日及本件優先權主張不予受理之處分，依法核無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告主張前詞，先位聲明訴請撤銷原處分及訴願決定，備位聲明訴請被告自行撤銷原處分，並於先、備位聲明均請求被告就系爭專利申請案，應作成申請日為102 年5 月7 日及優先權主張應予受理之處分，均無

理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 11 月 27 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 曾啓謀

法 官 熊誦梅

法 官 蔡如琪

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 103 年 12 月 4 日
書記官 邱于婷