

【裁判字號】102,行專訴,129

【裁判日期】1030529

【裁判案由】設計專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

102年度行專訴字第129號
民國103年5月8日辯論終結

原 告 德國商ABC設計公司 (ABC Design GmbH)

代 表 人 麥克卡察賀佛

訴訟代理人 祁明輝 專利師

訴訟代理人 涂綺玲 專利師

複 代理人 邱琦瑛 律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 陳信義

上列當事人間因設計專利申請事件，原告不服經濟部中華民國102年12月10日經訴字第10206109090號、同年12月11日經訴字第10206109300號、同年12月17日經訴字第10206110060號、同年12月11日經訴字第10206109070號、同年10月24日經訴字第10206107480號、同年12月10日經訴字第10206109290號、同年12月11日經訴字第10206109680號、同年12月4日經訴字第10206109270號、同年12月11日經訴字第10206109830號等訴願決定，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

壹、事實概要：

一、申請附接嬰幼兒運輸裝置至嬰兒車之栓鎖裝置之設計專利：原告前於民國102年5月8日雖檢具申請書及外文本圖式，然欠缺外文說明書，向被告申請「附接嬰幼兒運輸裝置至嬰兒車之栓鎖裝置」設計專利，並以2012年11月9日申請之歐盟第002133637號專利案主張優先權，經被告編為第102303242號、第102303244號、第102303245號、第102303246號、第102303247號審查，如附表編號1至5所示。因外文本欠缺設計名稱與說明書，被告認定申請日如後（見本院卷第65至74頁）：

(一)編號第102303242號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日函請原告補正編號第102303242號，原

告復於102年5月30日補正載有設計名稱之外文本，且於被告指定期間內補正中文說明書及圖式，因102年5月8日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，被告嗣於102年8月14日以(102)智專一(二)14004字第10241730540號處分，認本案申請日以補正之外文本提出之日102年5月30日為申請日，如附表編號1所示。

(二)編號第102303244號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日函請原告補正編號第102303244號，原告復於102年5月30日補正載有設計名稱之外文本，且於被告指定期間內補正中文說明書及圖式，因102年5月8日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，被告嗣於102年9月5日以(102)智專一(二)15158字第10241886500號函處分，認本案申請日以補正之外文本提出之日102年5月30日為申請日，如附表編號2所示。

(三)編號第102303245號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日以(102)智專一(二)15170字第10241107310號函，請原告補正編號第102303245號之設計專利說明書、圖式及優先權證明文件，並於該函說明五指出本案係以外文本提出申請，因外文本未載明設計名稱，依專利以外文本申請實施辦法第4條第3項(下稱外文本申請辦法)、專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理等規定，本案將以補正之日為申請日。嗣原告於102年5月30日補正載有設計名稱「LOCKING DEVICE FOR ATTACHMENT OF A CHILD OR BABY TRANSPORT DEVICE TO A BABY CARRIAGE」圖式，並提出申復說明；其嗣後陸續補正中文說明書、圖式及優先權證明文件。案經被告審查，認本案應以外文本補正設計名稱之102年5月30日為申請日，而以102年9月5日(102)智專一(二)15158字第10241886510號函為本案之處分，如附表編號3所示。

(四)編號第102303246號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月27日函請原告補正編號第102303246號，原告復於102年5月30日補正載有設計名稱之外文本，且於被告指定期間內補正中文說明書及圖式，因102年5月8日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，被告嗣於102年8月20日以(102)智專一(二)13029字第10241778000號函處分，認本案申請日以補正之外文本提出之日102年5月30日為申請日，如附表編號4所示。

(五)編號第102303247號申請日為102年5月22日：

被告於102年5月22日命原告補正編號第102303247號，其

載有設計名稱「LOCKING DEVICE FOR ATTACHMENT OF A CHILD OR BABY TRANSPORT DEVICE TO A BABY CARRIAGE」圖式。因申請文件未齊備，被告於102年5月27日以(102)智專一(二)15179字第10240467970號函請原告補正設計專利說明書、圖式及優先權證明文件，並於該函說明五指出本案係以外文本提出申請，因外文本未載明設計名稱，依外文本申請辦法第4條第3項、專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理等規定，本案將以補正之日為申請日。嗣原告於102年6月20日補正中文說明書、圖式及優先權證明文件，並提出申復說明。案經被告審查，仍認本案應以外文本補正設計名稱之日102年5月22日為申請日，嗣於102年7月4日以(102)智專一(二)13029字第10241418970號函為本案之處分，如附表編號5所示。

二、申請車輪之設計專利：

原告以「車輪」向被告申請設計專利，並以2012年11月9日申請之歐盟第002133587號專利案主張優先權。經被告編為第102303248、102303249、102303250、102303251號審查，如附表編號6至9所示。因外文本欠缺設計名稱與說明書，被告認定申請日如後（見本院卷第75至82頁）：

(一)編號第102303248號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日函請原告補正編號第102303248號，原告復於102年5月30日補正載有設計名稱之外文本，且於被告指定期間內補正中文本說明書及圖式，因102年5月8日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，被告嗣於102年8月20日(102)智專一(二)13029字第10241778080號函處分，認本案申請日以補正之外文本提出之日102年5月30日為申請日，如附表編號6所示。

(二)編號第102303249號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日函請原告補正編號第102303249號，原告於102年5月30日補正載有設計名稱之外文本，且於被告指定期間內補正中文本說明書及圖式。因原告於102年5月8日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，被告嗣於102年8月20日(102)智專一(二)13029字第10241778030號函處分，認本案申請日以補正之外文本提出之日102年5月30日為申請日，如附表編號7所示。

(三)編號第102303250號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日以(102)智專一(二)15182字第1024111900號函，請原告補正編號第102303250號設計專利說明書、圖式及優先權證明文件，並於該函說明五指出本案係以

外文本提出申請，因外文本未載明設計名稱，依外文本申請辦法第4條第3項、專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理等規定，本案將以補正之日為申請日。原告並於102年5月30日補正載有設計名稱「WHEEL」圖式，並提出申復說明；嗣後陸續補正中文說明書、圖式及優先權證明文件。案經被告審查，認本案應以外文本補正設計名稱之102年5月30日為申請日，乃以102年8月20日(102)智專一(二)13029字第10241778150號函為本案之處分，如附表編號8所示。

(四)編號第102303251號申請日為102年5月30日：

被告於102年5月24日以(102)智專一(二)15170字第10241107480號函請原告補正編號第102303251號設計專利說明書、圖式及優先權證明文件，並於該函說明五指出本案係以外文本提出申請，因外文本未載明設計名稱，依外文本申請辦法第4條第3項、專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理等規定，本案將以補正之日為申請日。原告並於102年5月30日補正載有設計名稱「WHEEL」圖式，並提出申復說明；嗣後陸續補正中文說明書、圖式及優先權證明文件。案經被告審查，認本案應以外文本補正設計名稱之102年5月30日為申請日，乃以102年8月20日(102)智專一(二)13029字第10241778110號函為本案之處分，如附表編號9所示。

三、原處分與原決定均認申請設計專利不得主張優先權：

如附表編號1至4、6至9所示設計專利申請事件，自所主張之優先權日以101年11月9日之次日起算至本案之申請日102年5月30日止，譬如附表所示5號設計專利申請事件為102年5月22日止（下合稱系爭設計專利申請），顯逾得主張優先權之法定期間6個月，依專利法第142條第1項準用第28條規定，被告為本案不得主張優先權之處分。原告不服，提起訴願，經濟部訴願委員會（下稱經濟部）以102年12月10日經訴字第10206109090號、同年12月11日經訴字第10206109300號、同年12月17日經訴字第10206110060號、同年12月11日經訴字第10206109070號、同年10月24日經訴字第10206107480號、同年12月10日經訴字第10206109290號、同年12月11日經訴字第10206109680號、同年12月4日經訴字第10206109270號、同年12月11日經訴字第10206109830號訴願決定書，駁回原告之訴願，原告遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨就系爭設計專利申

請案作成准予以原外文本提出申請之日為申請日，且得以主張優先權之處分。並主張略以：

一、申請符合專利法第125條與外文本申請辦法第4條第3項：

(一)說明書非系爭設計專利申請之應備文件：

系爭設計專利申請符合專利法第125條、專利以外文本申請請實施辦法第4條第3項等規定，應以外文本提出申請之日為申請日，並得主張歐盟優先權。因申請人以外文本申請設計專利時，圖式為應備文件，而說明書並非應備文件。申言之：

1. 按申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書圖式，向專利專責機關申請之。申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。說明書及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125條定有明文。專利法第125條授權訂定專利以外文本申請實施辦法第4條規定，可知發明專利以外文本申請者，應備具說明書、至少1項之請求項及必要圖式。新型專利以外文本申請者，應備具說明書、至少1項之請求項及圖式。設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。易言之，申請人以外文本申請設計專利時，僅需提出圖式，並於申請文件載明設計名稱即可取得申請日，其與發明及新型專利案相較，說明書並非設計專利以外文本申請之應備文件。職是，被告執原告申請時欠缺外文說明書為由，且無視原告已將設計名稱載明於申請書之事實，逕為延後申請日及不得主張歐盟優先權之處分，明顯違反前揭專利法規定，故應撤銷原處分。
2. 申請設計專利者，其說明書應載明設計名稱、物品用途及設計說明。說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第2款或第3款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載，專利法施行細則第50條定有明文。是設計專利之說明書得僅記載設計名稱。外文本申請辦法第4條第3項亦規定，簡化外文本說明書之揭露方式至最低限度，僅需記載設計名稱即可。故未排除說明書為以外文本提出申請時應備文件。職是，說明書非設計專利以外文本申請之應備文件，被告執此認定原告於申請時欠缺外文說明書，逕為延後申請日及不得主張歐盟優先權之處分，顯有處分違法，應予撤銷。

(二)原處分有違依法行政原則：

關於人民之權利、義務者應以法律定之。而原處分機關經由

立法機關之法律授權而訂定外文本申請辦法，外文本申請辦法第4 條第3 項未明文指定設計名稱應記載於圖式之明文，故未規定設計名稱應記載於說明書或圖式中。被告逾越條文規定，逕認定設計名稱僅得記載於外文說明書或外文圖式，不得記載於申請書，有違依法行政原則。詳言之：

1. 依外文本申請辦法第4 條之條文說明三，可知就設計專利而言，申請時所提出之外文本已備具圖式，仍應載明其設計名稱，始得取得申請日。設計名稱雖應於以外文本提出申請時載明，始得取得申請日。惟條文未指定應記載於何文件。原告於以外文本提出申請時，除已備具外文圖式外，同時將中、英文設計名稱記載於設計專利申請書，並依期限補正之中文說明書及中文圖式，已符設計專利以外文本申請之相關規定，依專利法第125 條規定，系爭設計專利申請案應以外文本提出之日為申請日甚明。
2. 專利法第125 條第1 項規定，申請書、說明書及圖式同為取得申請日之應備文件。既然依外文本申請辦法第4 條第3項已排除說明書為以外文本申請之應備文件，且未明文指定設計名稱應記載於圖式或申請書，則何以將設計名稱記載於圖式，可取得申請日，反而記載於申請書不得取得申請日？況申請書為申請人請求授予專利權之書面意思表示，為申請專利及取得申請日之必要文件，則原告業於申請書完整記載設計專利名稱，並無系爭設計專利申請案以外文本提出申請時，未記載設計名稱之情事，足證確已符合應載明其設計名稱之規定。參諸各主要國家之設計申請案，從未有國家規定要求將設計名稱載明於圖式者，此有損我國專利制度之國際形象。

二、申請符合專利法施行細則第55條之規定：

系爭設計專利申請符合專利法施行細則第55條第1項第1款：按設計專利申請案之說明書或圖式有部分缺漏之情事，雖經申請人補正者，以補正之日為申請日。然補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案，仍以原提出申請之日為申請日。專利法施行細則第55條定有明文。參諸細則第55 條之修法說明，可知鑑於設計之圖式為揭露設計內容及認定其專利權範圍之核心文件，其圖式缺漏之處理方式，應與發明與新型專利申請案有所區別，爰就設計之說明書與圖式缺漏之處理方式增訂本條。而有關於設計之說明書或圖式有部分缺漏之處理，其雖與發明或新型之說明書或圖式有部分缺漏之處理相同，然在設計之圖式完全欠缺之情形，則無但書規定以原提出申請之日為申請日之適用，此為設計與發明或新型

之差異所在。職是，相較發明及新型專利案，就上揭但書規定之適用僅就設計之圖式完全欠缺之情形，予以排除，而設計之說明書完全欠缺之情形，則非屬排除適用之對象。故被告認定原告申請時完全欠缺外文說明書之情形，不得適用上述但書規定，實於法無據，顯與上揭修法說明相悖。

三、以外文本提出申請日為申請日與主張歐盟優先權：

(一)以外文本提出申請日為申請日：

1. 被告基於考量減輕申請人之負擔，將外文本申請辦法第4條第3項之條文內容予以鬆綁，而排除說明書為設計專利以外文申請之應備文件，故不應反而苛責原告因完全欠缺外文說明書，逕予剝奪原告可依細則第55條但書規定，以原提出申請之日為申請日之權益。退步言，完全欠缺外文說明書就不得依細則第55條但書規定，以原提出申請之日為申請日，而被告允准申請人在不檢附外文說明書之情況，外文圖式有載明其設計名稱者，得以外文本提出申請之日為申請日，其認定標準有互相矛盾衝突，顯見被告之認事用法有違誤處。
2. 參諸審查基準第一篇第五章第2.1節所述，可知外文本之目的，在確認取得申請日之技術揭露範圍，並非確認其格式是否與我國規定者一致，且外文本提出後不得修正，因此外文本未依專利法施行細則規定之標題、順序撰寫時，僅須補正之中文本依規定撰寫，並說明其內容不超出申請時外文本所揭露之範圍即可。簡言之，有關說明書或圖式有部分缺漏之處理，其重點在於其內容是否不超出申請時外文本所揭露之範圍。況被告在完全未依原告補正中文本，進行實質認定之情形，逕自因本案外文本之格式，有欠缺記載設計名稱之說明書，據以認定本案不得主張優先權，有違外文本申請之目的。甚者，被告指稱本案所缺漏之外文說明書，僅係用以記載設計名稱，並不影響申請專利實質技術內容之揭露。準此，原告所提出之外文本僅為格式之欠缺，就專利實質技術內容之揭露並無缺漏，符合外文本係用以確認取得申請日之技術揭露範圍之目的。況中、英文設計名稱已於申請之日詳細載明於申請書，既然申請書上所載明之設計專利名稱，並無致被告在申請日時，無法清楚得知申請之設計名稱之疑慮，已滿足以外文本申請者應備具圖式，並載明其設計名稱之要求，且補正之中文本已依規定撰寫，其內容未逾申請時外文本所揭露之範圍，且外文本格式之欠缺亦適用細則第55條但書第1款規定，已見於主張優先權之先申請案，自可依據專利法第125條第3項之規定，以外文本提出之日為申請日。

(二)主張歐盟優先權：

原告依法如期檢送補正中文專利說明書、中文圖式及優先權證明文件正本等資料，供被告審核，並主張系爭設計專利之優先權日期為101年11月9日，如附表編號1至9所示。職是，參諸專利法施行細則第55條之立法意旨，本案補正之中文說明書已見於主張優先權之先申請案，得依同法施行細則第55條但書規定以原提出申請之日，即102年5月8日為申請日。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、設計專利之申請日為全部文件齊備日：

(一)專利法與其子法之規定：

專利法第125條第1項、第2項規定，申請書、說明書及圖式為申請設計專利必須具備之文件，且以全部齊備之日，始取得申請日。而有關設計專利說明書之揭露方式，依專利法施行細則第50條規定，其說明書雖應載明設計名稱、物品用途、設計說明。然物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。準此，設計專利之說明書至少應記載設計名稱。此揭露方式於以外文本申請時，亦有適用。準此，外文本申請辦法第4條第3項規定，設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。即基於同一規範意旨，此乃考量減輕申請人準備申請文件之負擔，並兼顧法律相關規定，而將外文本之揭露方式簡化至最低限度。

(二)外文本與申請書為獨立與功用相異之文件：

外文本之目的在確認取得申請日之該專利技藝內容及揭露範圍，而申請書僅為申請專利之意思表示，故外文本與申請書為各自獨立與功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，即使外文本之內容，如設計名稱揭露於申請書，申請人仍須分別提出。原告雖主張得以申請書記載之內容取代外文本之內容云云，然專利法第125條第1項、第2項規定專利申請權人應備具申請書、說明書及圖式，而說明書與圖式得以外文本提出，再補正中文本，並以其齊備日，始取得申請日。故原告之主張，將致前揭專利法之規範，變為具文，顯不可為憑。

(三)以補正日為外文本提出日為申請日：

按申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。說明書及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。而申請設計專利者，其說明書應載明設計名稱、物品用途及設計說明。說

明書雖應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。然前項第2款或第3款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。專利法第125條第1項至第3項及專利法施行細則第50條分別定有明文。再者，專利法第145條規定授權訂定外文本申請辦法第4條第3項規定，設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。而專利審查基準第1-5-5頁即第一篇程序審查及專利權管理2.1外文本規定，設計專利之外文本，應載明其設計名稱及圖式，倘欠缺應備文件之一者，以補正日為外文本提出日之申請日。

二、被告不得以原提出申請日作為系爭設計專利申請日：

(一)原告申請時完全欠缺外文說明書：

設計專利申請案之說明書或圖式有部分缺漏之情事，而經申請人補正者，以補正之日為申請日。而補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案，仍以原提出申請之日為申請日。前項之說明書或圖式以外文本提出者，亦同。專利法施行細則第55條第1項第1款及第2項定有明文。明定僅適用於申請人已提出說明書或圖式，且其提出之說明書或圖式有部分缺漏之情況。參諸專利法施行細則第55條修法說明，亦可知設計之說明書或圖式有部分缺漏時，其雖與發明或新型之說明書或圖式有部分缺漏之處理相同，然設計專利之圖式完全欠缺時，其與發明或新型之圖式完全欠缺之處理則有差異，說明書全部缺漏時不適用但書規定。原告於102年5月8日申請系爭專利時僅提出外文本圖式，並未提出外文本說明書，原告於起訴理由狀第2頁第1段自承，其於提出專利申請時僅檢送申請書與外文圖式。可見原告於申請時僅檢送外文圖式，完全欠缺外文說明書，而非外文本說明書有部分缺漏之情況，不符合上揭法條之規定，自不得主張以提出圖式之日即102年5月8日為申請日。

(二)優先權證明文件無法替代申請設計專利文件：

外文本申請辦法第4條第3項規定，外文圖式及設計名稱均為設計專利外文本之必備要件，雖不禁止申請人將設計名稱和圖式並列於同一頁面，然非謂設計名稱屬於圖式之一部。倘設計名稱有欠缺，不得謂圖式有部分缺漏，自無法適用專利法施行細則第55條第1項第1款，所稱說明書或圖式有部分缺漏，且其設計名稱缺漏已見於優先權之先申請案，而得補正並以原提出申請之日為申請日。再者，參諸專利審查基準第一篇第5章2.1外文本規定，可知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，雖有可能完全或部分揭露於優先權證明文件之中，惟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。故申請人不得直接以優先權證明文件替代外文本。職是，原告雖主張系爭設計專利申請之外文本，得依據優先權證明文件補正設計名稱，並以原提出申請之日為申請日云云，然核無可採。

三、系爭設計專利不得主張優先權：

(一)設計專利申請之國際優先權：

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。而第28條第1項所定期間，在設計專利申請案為6個月。專利法第28條第1項、第142條第2項分別定有明文。再者，專利法施行細則第56條規定，本法第142條第2項所定之6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125條第2項規定之申請日止。

(二)系爭設計專利申請日已逾法定期間：

原告前於102年5月8日以外文本提出系爭專利申請，僅備具圖式，因該外文本未載明設計名稱，依前揭專利法規之規定，被告以其102年5月22日或102年5月30日補送，載有設計名稱完備之外文本為系爭專利之申請日。職是，自系爭專利所主張之優先權日即101年11月9日之次日起算，至系爭專利之申請日即102年5月22日或102年5月30日止，已逾專利法第142條準用第28條規定得主張優先權之法定期限6個月，故不得主張優先權。

四、設計專利申請案之審查原則為先程序後實體：

原告雖主張外文本欠缺設計名稱與申請專利實質技術內容之揭露完全無涉，僅為外文本格式之欠缺，被告應先審查其補正之中文本有無逾申請時外文本所揭露之範圍，繼而認定其申請日云云。然先程序後實體之原則，所有設計專利申請案，合於程序要件者，始得進入實體審查。換言之，合於程序審查乃設計專利申請案進入實體審查之前提。專利程序審查有別於專利實體要件之審查，專利程序審查檢視各種申請文件，是否合於專利法及專利法施行細則之規定，就新申請案以觀，經程序審查，認定文件齊備，始取得申請日。實體審查程序，始依據程序審查時所確認之申請日，審查其專利要件，繼而認定後續之補正或修正，有無逾其取得申請日之說

明書或圖式所揭露之範圍。不論是以中文本或外文本提出申請之設計專利申請案，說明書及圖式均為法定取得申請日之要件，說明書至少有設計名稱，在程序審查時，自當以申請人補正至少有設計名稱之說明書之日，作為申請日，始得進行實體審查。

肆、本院判斷：

一、原處分與訴願決定：

原告前於102年5月8日檢具申請書及外文本圖式，向被告為系爭設計專利申請，如附表編號1至9所示：（一）「附接嬰幼兒運輸裝置至嬰兒車之栓鎖裝置」設計專利申請，係以2012年11月9日申請之歐盟第002133637號專利案主張優先權，經被告編為第102303242、102303244、102303245、102303246、102303247號審查，原處分、訴願決定書及原處分核定之申請日，如附表編號1至5所示，除第102303247號之核定申請日為102年5月22日外，其餘核定申請日均為102年5月30日。（二）「車輪」設計專利申請，係以2012年11月9日申請之歐盟第002133587號專利案主張優先權。經被告編為第102303248、102303249、102303250、102303251號審查，原處分、訴願決定書及原處分核定之申請日，如附表編號6至9所示，被告核定申請日均為102年5月30日。原告雖主張應以原外文提出申請日為系爭設計專利之申請日，並有優先權。然因被告認系爭設計專利申請自所主張之優先權日以101年11月9日之次日起算，至本案之申請日102年5月22日或102年5月30日止，均逾得主張優先權之法定期間6個月，依專利法第142條第1項準用第28條規定，被告作成系爭設計專利申請不得主張優先權之行政處分。原告不服原處分，先提起訴願，經濟部以相同理由，駁回原告之訴願。經本院調閱系爭設計專利申請之原處分與訴願決定卷宗，查明屬實，並為當事人所不爭執（見本院卷第19至82頁；本院卷第145至146頁之整理當事人不爭執事項1至2）。原告不服訴願決定，繼而向本院提起行政訴訟。

二、本件系爭設計專利申請爭點：

(一)本件設計專利申請之準據法：

原告於102年5月8日檢具申請書及外文本圖式，向被告為系爭設計專利申請，經被告審查結果，分別於102年7月4日、8月14日、8月20日、9月5日作成原處分，認定系爭設計專利申請日各為102年5月22日、102年5月30日，系爭設計專利申請已逾6個月之法定期間，均不得主張優先權

，如附表編號1 至9 所示（見本院卷第65至82頁）。職是，系爭設計專利之申請及審查程序，應依100 年12月21日修正公布，102 年1 月1 日施行現行專利法，暨101 年11月9 日修正公布，102 年1 月1 日施行之專利法施行細則與相關法規為斷。

(二)系爭設計專利之申請日與主張優先權之適法性：

當事人就本件設計專利申請事件之爭點，厥為原告於102 年5 月8 日申請系爭設計專利時，完全欠缺外文本說明書或部分缺漏而其補正之說明書已見於主張優先權之先申請案，致系爭專利申請日究為原提出申請日或補正日，關乎系爭設計專利得否主張優先權（見本院卷第146 至149 頁之整理當事人爭執事項）。職是，本院依序判定系爭設計專利之申請日及原告主張優先權之適法性，涉及設計專利申請日之認定、設計專利說明書之法定記載方式、專利以外文本申請實施辦法與專利審查基準之性質、設計專利申請之審查程序。

三、系爭設計專利申請以補正外文本說明書日為申請日：

(一)設計專利申請日之認定基準：

1.設計專利申請之應備法定文件：

按申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。說明書及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。而設計專利申請案之說明書或圖式有部分缺漏之情事，而經申請人補正者，以補正之日為申請日。但有下列情事之一者，仍以原提出申請之日為申請日：(1)補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案。(2)補正之說明書或圖式，申請人於專利專責機關確認申請日之處分書送達後30日內撤回。前項之說明書或圖式以外文本提出者，亦同。專利法第125 條第1 項至第3 項與專利法施行細則第55條分別定有明文。職是，申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備日或補正日，作為申請日。

2.原告未提出系爭設計專利申請之說明書：

原告雖主張系爭設計專利申請應以外文本提出申請之日為申請日，僅圖式為應備文件，說明書非應備文件，而設計之圖式為揭露設計內容及認定其專利權範圍之核心文件，其與發明或新型不同，設計之說明書完全欠缺之情形，亦應適用專利法施行細則第55條第1 項第1 款之規定云云。被告抗辯稱原告申請時，完全欠缺外文說明書，不適用專利法施行細則

第55條第1 項第1 款不得以外文本提出申請日為申請日等語。職是，本院自應解釋專利法施行細則第55條第1 項第1 款之適用範圍，以判斷原告提出外文本之日，是否可為系爭設計專利之申請日。經查：

(1)本院參諸前揭專利法第125 條與專利法施行細則第55條之規定，認為專利法第125 條第1 項明定，申請設計專利應具備申請書、說明書及圖式等法定必備文件，三者缺一不可，設計專利申請人未提出說明書，屬法定文件不備，係全部缺漏者，非屬部分缺漏，則不適用專利法施行細則第55條第1項第1 款之規定。反之，設計專利申請人雖有提出說明書或圖式，然其提出之說明書或圖式有部分缺漏，為保護申請人之權益，倘補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案，得以原提出申請之日為申請日，適用專利法施行細則第55條第1項第1款之規定。

(2)原告前於102 年5 月8 日向被告提出系爭設計專利申請，並主張優先權，固提出申請書及外文本圖式，惟未提出外文本說明書，外文本亦欠缺設計名稱，經被告命原告補正等事實。經本院審視原處分卷宗屬實，原告亦自承其於提出系爭設計專利申請時，僅檢送申請書與外文圖式（見本院卷第102 頁）。準此，原告向被告提出系爭設計專利申請時，僅檢送申請書與外文圖式，完全欠缺外文說明書，並非外文本說明書有部分缺漏之情事，無法適用專利法施行細則第55條第1 項第1 款。是原告雖於102 年5 月8 日提出系爭設計專利之圖式，然不得主張以提出圖式之日，作為系爭設計專利之申請日。原告上揭主張，不足為憑。

(二)設計專利說明書之法定記載方式：

按申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：1.設計名稱；2.物品用途；3 設計說明。說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第2 款或第3 款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。而設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。設計專利之外文本，應載明其設計名稱及圖式，倘欠缺應備文件之一者，以補正之日為外文本提出日。專利法施行細則第50條、專利以外文本申請實施辦法第4 條第3 項、專利審查基準彙編第一篇第5 章2.1 之外文本分別定有明文。原告雖主張申請書有記載設計名稱，外文本申請辦法第4 條第3 項未明文指定設計名稱應記載於圖式，被告逕認定設計名稱僅得記載於外文說明書或外文圖式，顯有違誤云云。然被告抗辯稱依專利法施行細則第50條規定，設計專利之說明書至少應記載設計名稱

。此揭露方式於以外文本申請時，亦適用之等語。職是，本院自應審究設計專利以外文本申請時，是否應記載設計名稱。經查：

1. 外文本申請辦法與專利審查基準之性質：

外文本申請辦法依專利法第145條規定訂定之，前於101年7月3日發布，並於102年1月1日施行，係專利主管機關基於法律授權所訂定，為行政程序法第150條之法規命令，對外有抽象與一般性拘束力之法律效果。而專利審查基準為專利主管機關經濟部，為協助下級機關智慧財產局或屬機關辦理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定事實等事項，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，其性質為行政程序法第159條之行政規則。對此解釋性規定及裁量基準，其係基於行政自我拘束原則而間接對外發生效力。故專利審查基準彙編為關於專利要件審查之細節性、技術性事項，由專利主管機關本於職權而發布之命令，提供有權解釋之資料及實務之見解，作為所屬專利人員執行職務之依據，自屬法之所許（參照最高行政法院98年度判字第157號、100年度判字第1490號判決）。職是，本件當事人均應受外文本申請辦法與專利審查基準等規定之拘束。

2. 以外文本申請者應記載設計名稱：

參諸前揭專利法施行細則、外文本申請辦法及專利審查基準彙編等規範。可知設計專利說明書之法定記載方式，應載明設計名稱、物品用途及設計說明等項目。倘物品用途或設計說明已記載於設計名稱或圖式，說明書得不記載，故設計專利之說明書至少應記載設計名稱，而專利申請書與說明書之內容、功能及目的，均有不同，將設計名稱記載於申請書，不得視為說明書已記載。此撰寫方式於以外文本申請時，亦有適用。故設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並記載設計名稱。是外文本申請辦法與專利審查基準彙編之規定，已考量減輕申請人準備申請文件之負擔，而將外文本之揭露方式簡化至最低限度，並可兼顧專利法及專利法施行細則等相關規定。準此，專利以外文本提出申請者，倘在圖式已載有設計名稱者，得認定申請人已提出說明書及圖式，倘申請人僅提出圖式，而未載有設計名稱，自無從認定申請人已提出說明書或以外文本申請者應記載事項。

3. 原告以外文本申請時未記載設計名稱：

原告於102年5月8日檢具申請書及外文本圖式，除欠缺外文說明書，其外文本欠缺設計名稱，並經被告通知補正等事實（見本院卷65至82頁）。經本院審視原處分卷宗屬實。原

告固於102年5月8日提出系爭設計專利之圖式，然其提出外文本欠缺設計名稱，未符設計專利說明書之法定記載方式。準此，原告雖於102年5月8日檢具申請書及外文本圖式，然原告應於外文本補正說明書與設計名稱，始符合設計專利申請應具備說明書之法定文件，而圖式或說明書應記載設計名稱之法定揭露方式，故102年5月8日無法以作為系爭設計專利之申請日。

4. 外文本與申請書之性質不同：

(1) 參照專利法第125條、第113條之立法說明，可知依修正前專利法第116條第1項規定，申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書及圖說，向專利專責機關申請之，申請人無庸提出說明書。為符合國際立法例，故專利法第125條第1項、第2項規定，專利申請權人應備具申請書、說明書及圖式，而說明書與圖式得以外文本提出，再補正中文本，並以其齊備日，始取得申請日。將修正前之圖說，分為說明書及圖式二份文件。專利法施行細則、專利審查基準、專利以外文本申請實施辦法等子法並分別配合修正及發布。職是，申請書與說明書為不同性質之文件，設計專利申請自應依修正後之規定辦理，不適用修正前之專利法或專利審查基準。

(2) 外文本之目的，在於確認取得申請日之設計專利技藝內容及揭露範圍，而申請書僅為申請專利之意思表示，故外文本與申請書為各自獨立與功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，即使申請書有記載設計名稱，申請人亦應提出記載設計名稱之外文本。原告雖主張其於申請書有記載設計名稱，得以申請書記載之內容取代外文本之內容云云。然揆諸前揭說明，外文本或說明書與申請書之性質不同。故原告之主張，不可為憑。

5. 優先權證明文件無法替代設計專利申請文件：

(1) 優先權證明文件，為證明申請人曾在外國申請，並經受理之內容，外文說明書、申請專利範圍及圖式之內容，雖有可能完全或部分揭露於優先權證明文件，然兩者分屬各自獨立，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（參照最高行政法院98年度判字第157號判決、專利審查基準彙編第一篇第5章2.1之外文本）。申言之，專利申請書為申請人向專利權責機關請求授予專利權之意思表示，無論說明書及圖式為中文本或外文本，設計專利申請人均應提出申請書，並載明專利法施行細則第49條明定之應記載事項。以外文本申請專利者，係以外文說明書及圖式為申請我國設計專利之內容。而申請人主張專利法第28條、

第120條、第142條第1項之優先權，其所提出優先權證明文件，為證明申請人曾在外國第1次申請專利，並經外國政府受理之內容。職是，優先權證明文件與設計專利申請文件為不同國家、法制及申請程序之必要文件，在性質及功用均有所差異。

(2)原告雖主張系爭設計專利申請之外文本，得依據優先權證明文件補正設計名稱，並以原提出申請之日為申請日云云。然揆諸前揭說明，原告主張國際優先權基礎案所揭之申請書、說明書及圖式之申請案內容，其與原告向被告所提出之外文申請書、說明書及圖式所揭露之內容，未必全然一致，故兩者並不能相混，亦無法將其內容相互轉用或替代。縱使申請書載有設計名稱，或是外文說明書或圖式之內容完全或部分揭露於優先權證明文件，原告仍應分別提出申請書、外文說明書、圖式及優先權證明文件，無法由被告逕自以申請書或優先權證明等文件，替代說明書及圖式之提出，故原告不得直接以優先權證明文件替代外文本。

(3)外文本申請辦法第4條第3項規定，外文圖式及設計名稱均為設計專利外文本之必備要件，雖不禁止申請人將設計名稱和圖式並列於同一頁面，然非謂設計名稱屬於圖式之一部。倘設計名稱有欠缺，不得謂圖式有部分缺漏，自無法適用專利法施行細則第55條第1項第1款，所稱說明書或圖式有部分缺漏，且其設計名稱缺漏已見於優先權之先申請案，而得補正並以原提出申請之日為申請日。準此，益徵原告主張依據優先權證明文件補正設計名稱，並以原提出申請之日為申請日云云。不足可採。

6. 原處分依法行政：

按行政行為，應依下列原則為之：(1)採取之方法應有助於目的之達成。(2)有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。(3)採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡，行政程序法第7條定有明文。因專利申請日之認定，關乎先申請主義之適用、專利要件之取得、界定專利期間及發明專利申請案之早期公開制之適用，影響申請人與第三人之權利甚鉅。而我國專利制度為保障發明人、創作人或設計人之權益，賦予發明、新型或設計專利申請主張優先權，使專利申請人得在我國享有較早之申請日。原告雖迭經主張被告認定原告於申請時完全欠缺外文說明書，逕為延後申請日及不得主張歐盟優先權之處分，顯有違法應予撤銷之情事云云。然查：

(1)參諸專利法與其施行細則等規範，明文設計專利申請時應提

出申請書、說明書及圖式等文件，此為法定必備文件，以全部文件齊備日或補正日，作為設計專利申請日，而主張優先權者，符合法定期間要件，始得以優先權日為申請日。準此，足認被告就設計專利之申請法定必備文件，並無裁量權，自無有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者之可言，故法定必備文件不備時，自應核駁其申請，並無數種有可能之法律效果之選項，基於專利審查之行政目的，另為其他行政行為。

(2)現行專利法自100年12月21日修正公布至102年1月1日正式生效前，有逾1年之過渡期間，被告於修法過程及新法正式生效前，亦舉辦多場公聽會與說明會，廣為宣導現行法（見本院卷第161頁）。職是，原告提出專利申請時係委任專業代理人辦理，自應隨時注意法規修正動態，並依新修正之法規辦理。原告未注意專利法就設計專利之修正規定，未提出應備文件，反而主張被告以原告之補正日為系爭專利申請日，影響原告權利甚鉅，其認事用法顯有違誤，有違依法行政原則云云，即不足為憑。

四、系爭設計專利不得主張優先權：

(一)國際優先權之要件：

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。而第28條第1項所定期間，在設計專利申請案為6個月。本法第142條第2項所定之6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125條第2項規定之申請日止。專利法第28條第1項、第142條第2項及專利法施行細則第56條規定分別定有明文。職是，設計專利申請主張優先權之次日起算，至設計專利之申請日，不得逾法定期限6個月，否則不得主張優先權。

(二)原告主張系爭設計專利優先權逾法定期間：

原告前於102年5月8日以外文本提出系爭設計專利申請，如附表編號1至9所示，其僅提出申請書及外文本圖式，並未提出外文本說明書，外文本圖式亦未載明設計名稱，法定應備齊之文件顯有欠缺，原告經被告通知補正後，始於102年5月22日補正如附表編號5所示，編號000000000號審查案件載有設計名稱之圖示，嗣於同年5月30日補正其餘8件設計專利申請案，如附表編號1至4、6至9所示，編號第102303242、102303244、102303245、102303246、1023

03248、102303249、102303250、102303251 號等載有設計名稱之圖示（見本院卷第65至82頁）。揆諸前揭說明，自應以外文本說明書備齊日作為申請日。職是，自系爭設計專利所主張之優先權日即101年11月9日之次日起算，至系爭設計專利之申請日即102年5月22日或102年5月30日止，均逾專利法第142條準用第28條規定得主張優先權之法定期限6個月，故系爭設計專利不得主張優先權。

五、設計專利申請案之審查程序：

（一）先程序後實體原則：

原告雖主張外文本欠缺設計名稱與申請專利實質技術內容之揭露完全無涉，僅為外文本格式之欠缺，被告應先審查其補正之中文本有無逾申請時外文本所揭露之範圍，繼而認定其申請日云云。然專利專責機關收受申請案後，審查人員應先進行程序審查，倘有欠缺者，應先命補正，不補正者，則駁回其申請。程序審查後，繼而就申請案進行實體審查。此稱先程序後實體之原則，所有設計專利申請案，合於程序要件者，始得進入實體審查，是合於程序審查乃設計專利申請案進入實體審查之前提。

（二）原處分未審定系爭設計專利之實體要件：

1. 專利實體審查之要件：

專利程序審查有別於專利實體要件之審查，專利程序審查檢視各種申請文件，是否合於專利法及專利法施行細則之規定，就新申請案以觀，經程序審查，認定文件齊備，始取得申請日。實體審查程序，依據程序審查時所確認之申請日，繼而審查其專利要件，並認定後續之補正或修正，有無逾其取得申請日之說明書或圖式所揭露之範圍。不論是中文本或外文本提出申請之設計專利申請案，說明書及圖式均為法定取得申請日之要件，而說明書至少有設計名稱，在程序審查時，自以申請人補正載有設計名稱之說明書之日，作為申請日，始得進行實體審查。職是，被告認定申請日與優先權為專利程序審查事項。

2. 原告僅爭執申請日與優先權之專利程序審查：

自系爭設計專利所主張之優先權日即101年11月9日之次日起算，至系爭設計專利之申請日即102年5月22日或102年5月30日止，均逾主張優先權之法定期限6個月。原告無法以其主張以原外文本提出申請之日即102年5月8日作為申請日，亦不得主張優先權，原處分與訴願決定，均同此認定，既如前述。職是，原告僅就原處分與訴願決定所認定之申請日與優先權不服，並未請求被告審查系爭設計專利要件或

其他實質要件，故本院僅需審理原告不服原處分與原決定之範圍，無庸審究系爭設計專利是否應進入實體審查程序。

伍、本判決結論：

綜上所論，原告前於102年5月8日檢具申請書、外文本圖式及優先權證明文件，向被告提出如附表編號1至9所示之系爭設計專利申請，並以2012年11月9日申請之歐盟第002133637號、000000000號專利案主張優先權，因外文本欠缺設計名稱與說明書，被告通知補正，原告於102年5月22日或102年5月30日始補正設計名稱與說明書。且距原告主張之優先權日101年11月9日之次日起算已逾6個月，被告為系爭專利申請案應以補正日102年5月22日或102年5月30日為申請日，暨本案不得主張優先權之處分，洵屬合法正當。訴願決定予以維持，即無違誤。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，暨就系爭設計專利申請案作成准予以原外文本提出申請之日102年5月8日為申請日，並得以主張優先權之處分，為無理由。

陸、無庸審究事項說明：

原告雖主張世界主要國家設計專利申請案，均未規定將設計名稱記載於圖式，此有損我國專利制度之國際形象云云。然專利制度採屬地主義與獨立原則，審查我國設計專利申請案，自應以我國專利法規為審查基準甚明。而本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 5 月 29 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 林洲富

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 | 所 需 要 件 |

代理人之情形 | |

(一)符合右列情形之一 | 1.上訴人或其法定代理人具備律師資 |
者，得不委任律師 | 格或為教育部審定合格之大學或獨 |
為訴訟代理人 | 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 | 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、 |
形之一，經最高行 | 二親等內之姻親具備律師資格者。 |

政法院認為適當者 | 2.稅務行政事件，具備會計師資格者 |
，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(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 5 月 29 日

書記官 王英傑