

專利行政爭訟案例簡介（四）

宣誓書、申請權證明書、委任狀等書類之檢送與補正

李 鎡 撰

案例七：

申請人所送傳真本與正本不符時，應以正本為準

案號：第八七三〇一三二七號

再訴願決定：行政院八十八年台八八訴字第一二八四三號

再訴願決定要旨：

按「申請新式樣專利，由專利申請權人備具申請書、圖說及宣誓書，向專利專責機關申請之。圖說應載明申請專利範圍申請權人為雇用人、受讓人或繼承人申請時，應敘明創作人姓名，並附具僱用、受讓或繼承證明文件」，「申請新式樣專利以規費繳納及前條所規定之文件齊備之日為申請日，其圖說、宣誓書以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日」為專利法第一百十二條及第一百十三條所規定。本件原處分機關以再訴願人於八十七年五月二十日所補送之宣誓書及申請權證明書正本到局日八十七年五月二十日為準，再訴願人以專利申請文件補正事項管理作業要點（以下簡稱

補正事項管理作業要點）六並未明確規定指定期間之期日及無法依限補正時可延展之期間，自應適用同要點七所定之三個月及六個月期限；又依限補正因誤送致補正之正本與傳真本形式不符時，於能補正情形下，原處分機關自應限期再補正，倘申請人逾期末補正或無法補正時始得不受理或以誤送正本之日作為專利案之申請日云云，訴經經濟部訴願決定以…再訴願人於八十七年二月二十七日提出專利申請時所檢附之宣誓書及申請權證明書為傳真本，其申請專利所需文件並不齊備。原處分機關以△△△函請再訴願人於八十七年五月二十六日前補正所缺文件，嗣再訴願人於八十七年五月二十日補正宣誓書及申請權證明書正本等，惟所補送之宣誓書及申請權證明書正本中第一、二創作人之簽名與申請時所送之傳真本不符，非屬同一文件，且再訴願人於指定期限八十七年五月二十六日屆至前仍未補送與申請時所送傳真本相同簽名之同一文件正本，縱再訴願人於八十七年八月一日

補送與申請時所送傳真本相同簽名之同一文件正本，仍無法溯及以傳真本到局日為申請日之適用。原處分機關以本案申請日應以八十七年五月二十日為準，並無不合。又補正事項管理作業要點六之指定期間係指原處分機關補正通知函所載之補正期限；至同要點七但書所指定申請延展之期間，自該案提出申請之日起，不得逾六個月，係指得申請延展補正之最長期限，與補正通知函所定指定期間係不同事項，尚非指自申請之日起六個月內補正文件均屬指定期間內之補正，況再訴願人既未於原處分機關通知補正函所指定期日前向原處分機關申請延展指定期間，自無前開補正事項管理作業要點七但書之適用，且再訴願人自承其於八十七年五月二十日所補送之文件係誤送所致云云，亦難謂無可歸責於己之事由，遂駁回其訴願。查再訴願人於八十七年二月二十七日提出新式樣專利申請時所檢送之宣誓書及申請權證明書均為傳真本，並非正本，其專利申請所需文件並不齊備，尚難據以認定八十七年五月二十日為申請日。本案宣誓書及申請權證明書正本與原送傳真本確有簽署不一之情形，有上開文件附原處分機關卷可按，即非屬同一文件，則本案之申請日應以宣誓書

及申請權證明書正本齊備之日為準，不得溯及原送傳真本送局之日（參照行政法院八十五年度判字第一七一五號及八十六年度字第一八七六號等判決）。原處分機關以本案文件齊備日八十七年五月二十日為本案之申請日，並無違誤，原決定予以維持，亦無不妥，均應予以維持。

簡析：

- 1.以傳真所傳送之文件必須與正本完全相符，如不相符，應以正本為準。
- 2.補正事項管理作業要點六之指定期間係指原處分機關補正通知函所載之補正期限；至同要點七但書所指定申請延展之期間，自該案提出申請之日起，不得逾六個月，係指得申請延展補正之最長期限，二者係屬不同事項，尚非指自申請之日起六個月內補正文件均屬指定期間內之補正。

相關法條：

專利法第一百十二條、第一百十三條、專利申請文件補正事項管理作業要點第六點、第七點。

案例八：

傳真本不清晰無法與正本比對

案號：第八七一—六三七—號

訴願決定文號：經濟部八八、四、十六 經（八八）四字第八八六三一七二二號

訴願決定要旨：

按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」

「申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱佣、受讓或繼承證明文件」、「申請發明專利以規費繳納及前條所規定之文件齊備之日為申請日，其說明書、圖式、宣誓書以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日」分別為專利法第二十二條第一、二項及第二十三條所明定。本件訴願人於八十七年十月一日提出專利申請時所檢附之宣誓書及讓渡書為傳真本，並非正本…嗣訴願人於八十七年十月六日補正宣誓書及讓渡書正本到局，並由代理人切結其正本與傳真本係屬同一文件，經原處分機關核對後，因該傳真本上顯示多數文字部分無法辨識，雖已由代理人切結其正本與傳真本係屬同一文件，惟該傳真本確屬多數文字部分無法辨識，並由訴願人自承係因傳真過

程機械故障字體略經壓縮所致，從而該傳真本既屬無法清晰可辨，自無得予確認其與正本係屬同一文件之可能，而應以正本文件到局之日為申請日，故原處分機關通知訴願人申請日應以八十七年十月六日為準，並無違誤。訴願理由雖稱傳真本與正本會有差異係因傳真本在發送傳真過程當中，因一方機器故障之原因，字體略經壓縮，印表機軌跡減短，比較傳真本與正本有關打字部分之發明名稱、國別、日期、及發明人姓名、地址等字跡，詳細比對，可明瞭兩者確屬同一文件，並經代理人切結證明；又原處分機關初於收文時就宣誓書及讓渡書不明晰之傳真本並無意見，故未依專利法施行細則第七條第二項規定「申請文件…不明晰者…應於收文後通知申請人限期補正」，函令申請提出正本時，自動發現原呈傳真文件不明晰，乃據實報備並具結證明兩者為同一文件，距原處分機關在自始未認兩者有何不相一致之狀況下，反因申請人據實申報而改以補正宣誓書正本之日（即八十七年十月六日）為文件齊備之申請日，如此處分顯有「懲罰誠實」之嫌云云。查前揭「專利申請文件補正事項管理作業要點」第六點規應，原係為便利申請

人取得申請日而設，惟其前提須正本與傳真本實質上「及」形式上均「同一」。倘傳真本因機械故障致無法辨識，自無法溯及以傳真本提出之日，作為專利案之申請日。本件訴願人之代理人於收到傳真本時，理應先審視傳真本是否清晰足以辨識，就本案言，該傳真本確有嚴重壓縮多數文字部分無法辨識，代理人未先審閱即行送件提出申請，顯有疏失。從而原處分機關以正本提出之日作為本案之申請日，尚無不合，所述核不可採。

簡析：

以傳真所傳送之文件必須清晰足以辨識，俾與事後補送之正本比對事否為同一文件。否則仍應以正本為準。

相關法條：

專利法第二十二條第一項、第二項及第二十三條、專利申請文件補正事項管理作業要點」第六點。

案例九：

主張法人證明正本存於他卷

案號：第八六二一一七五三號

訴願決定文號：經濟部八八、七、九經（八八）訴字第八八六三三一三六號

訴願決定要旨：

按「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理」為專利法第十八條第一項所明定。又「…」「異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之」「異議人或舉發人應檢附身分證明或法人證明文件影本」復分別為專利法第一百零二條第一、二項及同法施行細則第二十八條第二項所明定。查本件原處分認訴願人對系爭第八六二一一七五三號「扣合裝置」新型專利案異議時，未備具訴願人之法人證明文件影本，亦未依限補正，故依專利法第十八條第一項規定而為異議之申請應不受理之處分等語。訴願人不服，主張其於八十七年十一月十日對系爭專利案提起異議，並依限於八十七年十二月九日以前補正異議理由書及所有證據，而有關法人證明文件影本在異議理由書中附呈書件「附件五」中亦說明訴願人曾經向原處分機關申請專利及申請異議案者，有所交代說明，故原處分機關所為異議之申請不受理，實屬違法不當，請撤銷原處分云云。惟查本件訴願人…提起異議時並未備具訴願人之法人證明文件影本，案經原處分機關於八十七年十一月二十日以△△△號函通知訴願

人「……請於八十七年十二月九日以前（不得展期）補送所缺之文件，逾限或未補送者，依專利法第十八條第一項之規定，異議申請應不受理」。嗣訴願人雖於八十七年十二月九日補正異議理由書及證據附件五件，惟就訴願人之法人證明文件影本，係於異議證據附件五中陳述「係本異議人曾經向貴國申請專利及申請異議案（如附件七），其中曾檢送法人證明書，請查明」。然查該附件五所檢附者係其曾提起異議之七件異議審定書公告影本，並非依專利法施行細則第二十八條第二項之規定補正之訴願人之法人證明文件影本，即與上開規定不符。訴願人固強調在於檢呈異議理由書及其所有證據後，亦電詢該局專利處，該局回答為承辦人收到文件後若無電話或函知補呈，承辦人均會依照附呈書件（附件五）所揭之檔案中查閱，然原處分機關在事先未有任何告知補正之作爲下，即逕予本件異議案之申請應不受理，顯有不當。又原處分機關向來採行之程序審查原則，有關「法人證明文件影本」如於原處分機關專利檔卷已有存在時，訴願人只要聲明即可，而不必再補送該法人證明文件影本，且前述訴願人向該局提出不少專利異議案，訴願人之法人證明文件

影本已在該局專利處存檔，亦爲不爭之事實，何以本案受此不公平之待遇云云。查本件主要爭點在於訴願人於提起本件異議時並未檢附法人證明文件，而係提供七件異議審定書公告影本來主張前揭異議案件中曾檢送有法人證明書，但並非採行如前異議案件係檢送有法人證明文件影本註明「正本存於第八二二〇七五〇七號案」（按此號案亦非前揭七件異議案之任何一件）之模式者，而此一作法是否符合專利法施行細則第二十八條第二項規定？爲此，本部爰請原處分機關及訴願人出席八十八年五月三十一日本部八十八年第三十八次訴願審議委員會議進行言詞辯論以便釐清上述爭點，經綜合雙方陳述可知，原處分機關對於外國申請案「法人證明文件」之審核可以受理的變通方式，向採取倘該局檔案中已有正本存在，則訴願人僅須檢附文件影本，並同時聲明正本存於何案號卷中，以利查核即可（蓋因外國申請案並未均如國內之法人提出主管機關出具之公司執照或法人組織章程影本以資證明，如美國申請案多由訴願人將自行繕打之文件再交由該州政府公證人公證以爲證明），而此一方式核與本件訴願人並未檢送法人證明文件影本，而僅係檢送訴願人另案異議審

定書公告影本者有所不同，故訴願人所稱該局一向之程序審查方式實與本案實際情形不符。況查，訴願人既稱其曾向該局提出多件異議案之卷存檔案，亦均於各該異議案中檢附法人證明文件之影本，並於其上註明「正本存於八二二〇七五〇七號案」，卻唯獨本案未檢附該文件影本，足見訴願人對原處分機關上述變通處理方式已充分知悉，故所辯本案原處分機關會依照附呈書件所揭之檔案中查閱法人證明文件等情事，實亦事實不符，顯屬事後飾辯之詞，殊無足採；又查，依專利法施行細則第二十八條第二項規定法人證明文件影本係「應」檢送而非「得」檢送，則本案既經通知訴願人補送，而訴願人遲至原處分作成前仍未補送所缺之法人證明文件影本，自難謂無違反首揭法條及其施行細則之規定，是原處分機關所為異議之申請應不受理由之處分，洵無違誤，原處分應予維持。

簡析：

主張法人證明正本業於他案存於專利專責機關而未檢附正本者，仍應檢附該法人證明之影本。

相關法條：專利法第十八條、第一百零二條第一項、第二項及專利法

施行細則第二十八條第二項。

案例十：申請人主張抽換委任書、宣誓書讓渡書

訴願決定文號：經濟部八八、二、一一經（八八）訴字第八八六三〇六八〇號

訴願決定要旨：

按申請專利以規費繳納及專利法第二十二條所規定之申請書、說明書、必要圖式及宣誓書等文件齊備之日為申請日，專利法第二十三條規定甚明。訴願人訴願意旨雖稱：伊於規定之期限日於四月二十四日、四月三十日分別補送……委任書、讓渡書、宣誓書正本，自是所規定附送書件已齊備，嗣後訴願人發現補呈之委任書和宣誓書及讓渡書為訴願人在印度申請用之文件，遂電告印度代理人火速將該附送書件寄還，於八十七年五月八日函請中央標準局准予互換該等書類，並將換回之書類寄還印度代理人。有關誤送書類之行爲，原處分機關並無異議，並於△△△號函告訴願人本案即將進行審查，函補送各件准予併案送審，將本案編為第八七一〇三五七號申請案，並以文件齊備之日八十七年四月三十日為本案申請日、詎原處分機關於八十七年七月二十三日另以 87 標專甲 15110 字第二

九四七三號函將本案之申請日更正為互換宣誓書及申請權證明書之日期八十七年五月八日，同一程序之審查，有截然不同之二種處分結果，顯然違反行政法上信賴原則，尤令身為外國籍之訴願人倍感錯愕。訴願人不主動要求互換，專利專責機關亦無從知悉。又案申請互換上開書件時，原處分機關何以不表示意見云云等語。惟按訴願人雖於八十七年五月八日另行補正宣誓書、申請權證明文件及委任書正本到原處分機關，並稱其四月三十日所送文件係訴願人在印度申請用之文件，請該局退還云云，查該函係於八十七年七月十七日始交該局承辦人辦理，造成該局未察仍通知訴願人申請日為八十七年四月三十日，固有未妥，惟訴願人所送之宣誓書及申請權證明書既經其承認係在印度申請用之文件，且因嗣後退還訴願人，亦使本案喪失該文件已送局之效力，自應以其嗣後補行換送之正確文書到局之日為申請日。況原處分機關於△△△號函說明五所載「本案申請日以宣誓書、申請權證明書正本到局之日為準（即八十七年四月三十日）」部分，業經該局以○○○號函宣示作廢有案，不生所稱違反行政法上信賴利益保護問題，原處分應予維持。

分析：

主張抽換文件後，被抽換之文件即失送局之效力。

相關條文：

專利法第二十二條、第二十三條

案例：訴願撤回、訴願回復原狀、代理人之特別委任

案號：第八三二一七六〇七 P01 案
訴願決定文號：經濟部八十八年一月五日經（八八）訴字第八八六三〇四二八號

訴願決定要旨：

本件…原處分機關中央標準局審查後以△△△號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。訴願人不服，前於八十七年八月二十一日委任蔡坤財（以下簡稱蔡君）向本部提起訴願（以下簡稱原訴願案），且於同年月三十一日檢送訴願書及委任狀送達本部，並呈請延展補呈理由。嗣蔡君於同年九月二日函文表示放棄訴願，本部○○○號函通知訴願人「據請撤回前因第…之處分提起之訴願案，自該文到達本部之日生效」在案（以下簡稱函文一）。訴願人另於八十七年十月十二日由代理人林裕發君函文本部，其內容略以蔡君在未經得到訴願人之特別委任情

形之下，竟違反了訴願人之意向，將原訴願逕自撤回，而有嚴重違背代理之情形之下，爰依訴願法第九條第三項規定，請求回復原訴願案之訴願審理等語。本部則以※※※號函（以下簡稱函文二）通知訴願人，並敘明蔡君為經特別授權之專利代理人，有提起訴願暨收受送達及撤回之權（有卷附八十七年八月二十一日委任狀可稽），所訴原代理人未受特別委任，核與事實不符，至訴願人援引訴願法第九條第三項之規定，以因不可抗力逾法定期限為前提，與本件情形有別，自無適用之餘地。訴願人則於八十七年十月三十日及十一月十九日由代理人謝穎青君、邱琦瑛君針對本部前揭函文一、二提起訴願，並訴稱揭函文一、二主旨業明載「據請撤回…之處分提起之訴願案，自該文到達本部之日生效」及「所請回復本案訴願審理之請求，礙難照辦」，顯已涉有決定訴願人原訴願程序是否存續之法律效果，致影響訴願人之訴願權益，洵屬「行政處分」，而得依法提起訴願救濟云云。惟查本部前揭函文一、二之內容，僅係將訴願人之原代理人蔡君所為撤回訴願之表示已到達本部而生效之事實暨蔡君為特別授權之專利代理人，並有提起訴願暨收受送達及撤回之權，所訴原代理

人未受特別委任，核與事實不符，以及訴願人援引訴願法第九條第三項規定請求回復原訴願案之訴願審理一節，因訴願法第九條第三項之規定，以因不可抗力逾法定期限為前提，與本件情形有別，純屬觀念通知性質，不能謂其為行政處分，訴願人逕對之提起訴願…自非法之所許。再者，訴願之撤回，乃訴願人表示不請求受理訴願機關就已提起之訴願為決定之意思。故訴願之撤回，於訴願人向受理訴願機關表示撤回之意思即行成立，並不生須經受理訴願機關准駁之問題。又，訴願人一經為此撤回表示後，即不得更將該撤回撤銷，其結果非僅不得續行或回復已撤回之訴願，且不得復提起同一訴願…是本件訴願應不受理。…又訴願人於本部…訴願審議會議中另表示已於八十七年九月十七日即撤銷原委任（蔡君），並於同年十二月十八日檢送訴願人公司職員楊佩文君蓋印之陳述書供查一節，查該陳述書係事後製作之私文書，且據其所述訴願人公司決議終止連邦事務所之代理權限後，並未以書面方式發函終止，而係由其以電話通知，惟未提出如國內通話紀錄之有關證據加以佐證，自不能執為有利主張之憑據。是本件訴願應不受理…

分析：

有特別代理權之代理人有撤回
訴願之權，一經撤回送達於受理訴願
機關即生效力，不須受理訴願機關為
准駁之函復。撤回後亦不可針對該撤
回之行爲再爲撤回。

相關條文：

訴願法第九條第三項

(本文作者現爲本局專三組專門委員)

月刊贈閱

爲答謝讀者，本月刊第 2~6 期(88/2-88/6)提供贈閱，請於
信封上註明資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元