

## 專利行政爭訟案例簡介（三）

李 鎡 撰

宣誓書、申請權證明書、委任狀等書類之檢送與補正

### 一、前言

專利法第二十二條第一項與第二項分別規定：「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，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件」；同法第二十三條復規定：「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之期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日」。前開規定於新型準用之（專利法第一百十五條），另新式樣於專利法第一百十二條及第一百十三條亦有類似規定。因此，申請專利之文件是否齊備，牽涉到申請日之認定，而申請日之早與晚，復攸關專利要件之判斷，實務上常見申請人因宣誓書、申請權證明書、委任狀等文件不齊備致全案遭受不受理或延後申請日之處分，實令人惋惜，爰舉相

關案例，供各界參考。

二、**案例五**：可否由專利申請人出具聲明書代替發明人之宣誓書

訴願決定：經濟部八十八年三月三十日經（八八）訴字第八八六三一五〇二號

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，並附具僱傭、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之期間內補正中文本；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八月二十五日以「改良之履帶車車體結構」申請第八七一—三九五九號發明

專利申請案，申請時未檢附發明人簽署之宣誓書及申請權證明書，欲以申請書附件十一之聲明書傳真本替代前述宣誓，訴願理由復指稱本案為職務上之發明，雇用人所提出之文件足以證明該發明為發明人所發明者，應已具與「宣誓書」同等之法律效力，原處分所稱「發明人拒簽」與本件「無法及時取得」之情形有何不同，原處分意味前者之情形可以接受，卻不接受後者之情形，於法於理均無依據云云。經查，本案縱屬專利法第七條所定受雇人職務上所完成之發明，其申請權屬於雇用人者，惟依首揭第二十二條第一、二項之規定，宣誓書及僱傭證明文件等仍為必備文件之一，未備齊者無法及時取得申請日。依前述事實可知，本件八十七年八月二十五日申請時並未提出發明人之宣誓書，至其申請書附送書件十一之「聲明書傳真本」，內容核係訴願人（申請人）聲明本案確係由發明人等九人任職於訴願人公司期間所為職務上之發明，因無法及時取得發明人親自簽署之宣誓書及讓渡書，以此聲明書「替代」云云，惟此並非前揭規定所稱之宣誓書明矣，訴願人替代之說尚於法無據。再者，原處分機關「專利申請文件補正事項管理作業要點」第六點及八十五年版專利作業手冊第

三十八頁第二點第（二）項就關於宣誓書等申請文件之備齊，已訂有較首揭專利法規定更為寬鬆之便宜措施，原處分機關八十八年一月十四日訴願答辯理由書即述及該等便宜措施。然查本件並未於申請時備具發明人之宣誓書正本，並不符合前開管理作業要點第六點規定之：「…其宣誓書及申請權證明書得以傳真本先行提出，並於指定期間內補正與傳真本為同一文件之正本…」又上述專利作業手冊第二點第（二）項亦定有：「如無法取得原發明人或創作人簽署時，得參照民法規定，由具備合法代表發明人或創作人簽署，如為外國人或華僑，可以其在外國申請專利案，曾繳交有發明人或創作人簽署之宣誓書及申請權證明書者，可以其影本，經有關單位簽證證明代之」，再參照行政法院八十三年度判字第十一號判決意旨，認無法取得原發明人或創作人之簽署解釋上須原發明人或創作人因死亡或因失蹤而陷於生死不明之客觀狀態，經踐行法定程序予以證明，事實上確已無法得其簽署之情形，始足當之。若僅因原發明人或創作人散居各地，申請權人於提出申請時無法即時取得其簽署之情形，即無適用此項便宜措施之餘地。是本件訴願人僅無法即時取得創作

人親自簽署之宣誓書，亦明顯與該規定之情形不合。至訴願理由指摘原處分所稱「發明人拒簽」與本件「無法及時取得」之情形有何不同云云，經核原處分機關或認前揭八十五年版專利作業手冊第三十八頁第二點第（二）項所定「如無法取得原發明人或創作人簽署時」，可包括「發明人拒簽」之情形，惟此與前揭行政院八十三年度判字第十一號判決意旨之認定，已更為寬鬆，本件尚且不符，原處分並無不利於訴願人之處，所述自難採認。從而原處分機關揆諸首揭法條之規定及說明所為之處分，尚無違誤，原處分應予維持。

### 三、案例五簡析

- （一）宣誓書及申請權證明書得以傳真本先行提出，並於指定期間內補正與傳真本為同一文件之正本。
- （二）如無法取得原發明人或創作人簽署時，得參照民法規定，由具備合法代表發明人或創作人簽署，如為外國人或華僑，可以其在外國申請專利案，曾繳交有發明人或創作人簽署之宣誓書及申請權證明書者，可以其影本，經有關單位簽證證明代之。

（三）參照行政院八十三年度判字第十一號判決意旨，所謂無法取得原發明人或創作人之簽署，解釋上須原發明人或創作人因死亡或因失蹤而陷於生死不明之客觀狀態，經踐行法定程序予以證明，事實上確已無法得其簽署之情形，始足當之。惟實務上專利專責機關更從寬認定「發明人拒簽」之情形亦屬無法取得原發明人或創作人簽署之情形。

（四）本例申請人所述發明人人數眾多，散居各地，無法於申請時及時取得各該發明人之簽署，尚與前述無法取得原發明人或創作人簽署之情形有別。況申請人所檢附之「說明書」亦與前述關於宣誓書之規定有別。

### 四、案例六

申請人發現誤送委任書、宣誓書及讓渡書，可否申請抽換並以原書類送局之日為申請日

訴願決定：經濟部八十八年二月十一日經（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優先權證明文件、中文說明書及圖式、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，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。又本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。

## 五、案例六簡析

（一）、申請人申請抽換文件如經原處分機退還後，該退回之文件已失送局之效力。即應以嗣後補行換送之正確書類到局之日為文件齊備之日。

(二)原處分機關初未察覺文件不齊一事，誤以為文件已齊備而通知申請人即將進行審

查，雖有不妥，然申請文件之不齊既為不爭之事實，即無礙應以文件齊備日為申請日。

七、相關條文

專利法第二十二條、第二十三條。

(本文作者現為本局專三組專門委員)