



論國際優先權證明文件檢送期間之法律性質

洪菁蔓*

壹、前言

為順應世界潮流，增進我國工業科技發展及經濟貿易國際化之推進，我國自 83 年 1 月 23 日導入國際優先權，乃參照巴黎公約第 4 條相關規定，於專利法增訂有關優先權主張之法定要件、手續及應備文件。

專利審查，依先程序後實體之原則，凡主張國際優先權之專利申請案，即應依專利法規定，本於平等互惠原則，申請人須為世界貿易組織會員或與我國相互承認優先權之國民，基於相同發明之外國第一次專利申請於法定期間內向我國提出申請，且應於申請時聲明；並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家，及應於申請日起 4 個月內檢送優先權證明文件，始可享有優先權主張。

自我國導入國際優先權制度施行迄今，期間有關優先權證明文件檢送期間，迭有爭議，遂因專利申請個案就該優先權證明文件檢送期間引發不少行政爭訟，隨著行政救濟所為之判決見解亦有所不同，也牽動智慧局實務作法更異。緣於新近臺北高等行政法院於 93 年 10 月 15 日所為 92 年度訴字第 2091 號判決，係對優先權證明文件檢送期間之法律性質變更以往判決見解，是以此專篇彙整行政法院歷年就上開議題所為之判決見解與智慧局實務處理原則研析之。

貳、優先權證明文件檢送期間之法律性質

一、巴黎公約及他國立法例之規定

依巴黎公約第 4 條 D 項規定，任何人主張優先權者，應備具聲明，

* 本文作者現任職於專利一組，負責專利程序行政爭訟業務。



指出該基礎案（先申請案）之申請日及其受理之國家，且須於後申請案提出後 3 個月內提送經受理之主管機關出具之先申請案之說明書及圖式一份，且同盟國家應決定未履行本條所定程序者之後果，但無論如何，其後果不得甚於優先權之喪失。揆諸上開規定，有關主張優先權者，其優先權證明文件檢送之期間及其逾限未檢送之法效，乃得由各同盟國另定之。是審視各國專利法所規定檢送優先權證明文件之期間及其逾限未檢送之法效亦各有差異，如美國專利法規定，可於獲准專利之前送至專利商標局即可；日本發明專利法規定，應於該先申請案最先之日起 1 年 4 個月以內提出申請並檢具記載有申請日之書面文件、發明之說明書及圖式之副本，或該同盟國政府所發行與此有同樣內容之公報或證明書；又德國專利法規定，依據國家所簽署的條約，對於相同的發明先前在外國的申請享有優先權者，在優先權日後 16 個月期限屆滿前，得陳述先前申請國家與卷宗卷號，並交付先前申請的副本；另世界智慧財產權組織（WIPO）於 2000 年 6 月 1 日國際外交會議通過之專利法條約（PATENT LAW TREATY）施行細則第 4 條規定，檢送優先權文件之期間，為自各該在先申請中最早的申請日起不少於 16 個月的期限內。

二、專利法規定與智慧局往例實務作法

由於上述各國立法例對優先權證明文件檢送之期間未有一致，或有從寬、或有從嚴之規定。除可印證巴黎公約對優先權證明文件檢送期間之規定，僅提供各國一套基礎的遵循標準，而非強制規定。然從 WIPO 之專利法條約制定宗旨，即希望國際間各國對專利申請的形式要求達成一致性，俾利申請人之申請。

觀我國自 83 年 1 月 23 日導入國際優先權時，於專利法第 25 條明定，申請人應於申請之日起 3 個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件，即自優先權日起 15 個月內檢送前揭文件。逾期末檢送，將喪失優先權。惟參照前述 WIPO 於 2000 年 6 月 1 日國際外交會議通過之專利法條約施行細則第 4 條規定，檢送優先權文件之期間，為自各該在先申請中最早的申請日起不少於 16 個月的期限內。準此，遂將我國原條文



論述

規定，限申請人必須於申請之日起 3 個月內檢送文件之規定，較該條約規定期間為短，為與國際專利制度相調和，始將「3」個月修正放寬為「4」個月。

故依我國現行專利法第 28 條第 2 項規定，申請人應於申請日起 4 個月內，檢送經該國政府證明受理文件；並於同條第 3 項明定逾時未檢送者，喪失優先權。揆諸上開立法意旨及明確法效，智慧局自導入優先權以來，往例實務運作，有關優先權證明文件檢送期間，皆認屬法定不變期間，不得申請展延，凡未於法定期間內檢送優先權證明文件者，即喪失優先權。

三、行政法院歷次判決摘錄

- (一) 最高行政法院 89 年 5 月 4 日 89 年度判字第 1358 號判決，略以：凡程序上為履行作為義務所定之期間，性質上不能認係不變期間。專利法第 25 條（新法第 28 條）規定，專利申請人主張優先權者，應於申請之日起 3 個月（新法為 4 個月）內檢送經該國政府證明受理之申請文件。此為程序上補提證明文件之期間，參照本院一向之見解，性質上非屬法定不變期間，被告指該期間為法定不變期間，自有未當云云。
- (二) 臺北高等行政法院 92 年 7 月 22 日 91 年度判字第 2589 號判決，略以：凡程序上為履行作為義務所定之期間，性質上不能認係不變期間。專利法規定，專利申請人主張優先權者，應於申請之日起 3 個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件。此為程序上補提證明文件之期間，性質上非屬法定不變期間云云。
- (三) 臺北高等行政法院 93 年 6 月 23 日 92 年度判字第 1793 號判決，略以：主張優先權應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件，逾期未檢送者，自法定期限屆滿之次日當然喪失優先權；此為法定效果的當然發生，並不因申請人是否於期限屆至前申請延展或專利專責機關有否發函通知其喪失優先權而異其效力；倘當事人欲阻卻此一法定效果的發生，僅得依同法第



18 條（新法為第 17 條）第 2 項規定申請回復原狀，非可任意申請延展法定期間云云。

（四）臺北高等行政法院 93 年 10 月 15 日 92 年度判字第 2091 號判決，略以：專利法第 25 條（新法為第 28 條）補正優先權證明文件之 3 個月（新法為四個月）期間，應係申請優先權之實體要件之規定，即優先權申請之日起 3 個月內未檢送經該國政府證明受理之申請文件者，喪失優先權之效果，不符合申請優先權之要件，顯係申請優先權之權利解消要件，該喪失優先權效果之規定，應為公法實體權利要件之期間，並非程序上申請之期間，亦非與訴訟法上之法定期間無涉，自無再適用法定期間之不變期間之餘地。專利法第 25 條既係申請優先權實體之期間，自亦非專利法第 18 條（新法第 17 條）第 1 項所謂有關專利之申請或其他程序之法定期間或指定期間云云。

四、智慧局實務處理原則之更異

我國自 83 年 1 月 23 日導入國際優先權以來，即依專利法立法意旨，認該優先權證明文件補正期間係屬法定不變期間，不得申請展延，凡未於法定期間內檢送優先權證明文件者，即喪失優先權。

嗣經臺北高等行政法院 92 年 7 月 22 日 91 年度判字第 2589 號判決，撤銷智慧局處分後，該局依行政訴訟法第 216 條規定，撤銷變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。復依司法院釋字 368 號解釋，若行政院所為撤銷原決定及原處分之判決，係指摘其適用法律之見解有違誤時，該管機關即應受行政法院判決之拘束。故智慧局自該判決撤銷該局處分後，即變更往例處理原則，受理申請人於優先權證明文件之法定補正期間屆滿前申請展延者，得視個案酌予展延。

惟嗣後臺北高等行政法院 93 年 6 月 23 日 92 年度判字第 1793 號判決持有不同見解，認為該優先權證明文件檢送期間，應解為法定不變期間。智慧局為解決實務處理之困擾，經探究前開巴黎公約有關優先權證明文件檢送之期間及其逾限未檢送之法效，乃得由各同盟國另定之之規



論述



定。再審究我國專利法明定優先權證明文件檢送之期間及其逾限未檢送之法效意旨。智慧局遂於 93 年 8 月 2 日發布智法字第 0931860056 號解釋函以昭公信，即有關專利法第 28 條第 2 項優先權證明文件補正期間之適用，依臺北高等行政法院 93 年 6 月 23 日 92 年度判字第 1793 號判決，該優先權證明文件補正期間，應解為法定不變期間，不生申請延展之問題，自 93 年 7 月 1 日起提出之專利申請案，依此辦理。

參、結論

新近臺北高等行政法院 93 年 10 月 15 日 92 年度判字第 2091 號判決，認係優先權證明文件補正期間，基於專利法明定法效，認屬該優先權證明文件檢送之期間，係為申請優先權之實體要件規定，凡不符合申請優先權之要件者，顯係申請優先權之權利解消要件，是喪失優先權效果之規定，應為公法實體權利要件之期間，並非程序上申請之期間，亦與訴訟法上之法定期間無涉，自無再適用法定期間之不變期間之餘地云云。審視上開判決，對於優先權證明文件檢送期間規定之法律性質作出完全不同於行政法院前所判決之認定，乃揭櫫專利法第 25 條（新法為第 28 條）所為該判決之核心依據，認屬該優先權證明文件檢送之期間，應為公法實體權利要件之期間，並非程序上申請之期間。惟其判決仍並不影響不得申請延展之結果，準此，智慧局前揭於 93 年 8 月 2 日發布之智法字第 0931860056 號解釋函，既未違巴黎公約相關規定，亦不違行政法院邇近判決結果，且吻合專利法立法意旨，故應予繼續援用。