# 最　高　行　政　法　院　判　決

111年度上字第492號

上　訴　人　美商藍薩爾股份有限公司

代　表　人　Alan B Connaughton

訴訟代理人　彭國洋　律師
　　徐念懷　律師
　　黃立虹　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

上列當事人間發明專利申請案主張優先權事件，上訴人對於中華民國111年4月28日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第55號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合。

二、上訴人前於民國109年12月31日以「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」即第109147058號發明專利申請案（下稱系爭申請案）向被上訴人申請發明專利，並同時聲明主張優先權（受理國家：美國；申請日：西元2020/1/3；案號：62/956,731），惟未檢附優先權證明文件，經編為第109147058號審查，並以110年1月13日（110）智專一㈡

15043字第11040059380號函（下稱110年1月13日函），通知上訴人於同年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本，上訴人於同年4月30日檢送前揭優先權基礎案之全卷影印證明（True Copy，下稱系爭文件），案經被上訴人審認系爭文件與專利法第29條第2項等規定不符，上訴人未於最早之優先權日後16個月內檢送所主張優先權之證明文件，依同法條第3項規定，以原處分為本案視為未主張優先權之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定均撤銷；命被上訴人就系爭申請案作成准予109年1月3日為優先權日之處分。嗣經智慧財產及商業法院(下稱原審）以110年度行專訴字第55號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，上訴人仍不服，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

㈠上訴人於109年12月31日以系爭申請案向被上訴人申請發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國；申請日：2020/1/3；案號：62/956,731），經被上訴人以110年1月13日函通知上訴人，於同年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本1份，屆期未檢送者，將依專利法第29條第3項規定視為未主張優先權。上訴人於同年4月30日僅檢送系爭文件，並未檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件，堪認上訴人未於專利法第29條第2項所定最早優先權日後16個月內（即110年5月3日前）檢送本案之優先權證明文件，被上訴人依專利法第29條第3項規定為本案視為未主張優先權之處分，核無違誤。

㈡系爭文件封面記載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明所附文件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本），而被上訴人提供美國專利商標局核發之優先權證明文件則會載明「THIS IS TO CERTIFY

THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111……THE COUNTRY CODE AND NUMBER OF YOUR PRIORITY APPLICATION,TO BE USED FOR FILING A BROAD UNDER THE PARIS CONVENTION, IS US」〔茲證明所附文件是美國專利商標局紀錄之真實影本，並已確認下列專利申請案已符合美國專利法第111條（35 USC 111）規定之賦予申請日之要件。……依巴黎公約向其他國家申請主張優先權之國家和編號為US〕，二者相較，前者僅為美國專利商標局承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，亦未記載任何證明優先權之文字。後者除經美國專利商標局確認所附文件為官方卷宗紀錄文件之真實影本外，亦確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，二者功用及效力不同，系爭文件並非優先權證明文件。

㈢系爭文件並非優先權證明文件之「正本」或「影本」，本無專利法施行細則第26條第2項通知補正規定之適用，上訴人主張被上訴人未踐行通知義務，違反行政程序法第6條、專利法第29條第2項及專利法施行細則第26條第2項前段規定云云，自非有理。

㈣專利審查基準第1-7-4頁規定全卷影印證明非屬優先權證明文件，係因該文件未經專利專責機關審核確認具備專利申請日要件，不具備證明優先權基礎案申請日之效力，無法提供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，以達「證明受理之申請文件」目的，核與前揭專利法規定及本院108年度判字第517號判決意旨相符，並未增加專利法所無之限制。上訴人未於法定期間檢送優先權證明文件，被上訴人依專利法第29條第2項及第3項規定為本案視為未主

張優先權之處分，並無違誤等語，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

五、本院按：

㈠專利法第3條規定：「（第1項）本法主管機關為經濟部。（第2項）專利業務，由經濟部指定專責機關辦理。」第28條第1、4項規定：「（第1項）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。……（第4項）主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」第29條第1至3項規定：「（第1項）依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列事項：一、第1次申請之申請日。二、受理該申請之國家或世界貿易組織會員。三、第1次申請之申請案號數。（第2項）申請人應於最早之優先權日後16個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。（第3項）違反第1項第1款、第2款或前項之規定者，視為未主張優先權。……」第158條規定：「本法施行細則，由主管機關定之。」專利法第158條雖僅概括授權經濟部訂定施行細則，惟自專利法整體觀之，應認已授權經濟部為有效執行法律，並鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，得以施行細則規定申請人主張國際優先權所應提出之文件及格式。經濟部依上開規定授權訂定專利法施行細則，其中第25條第1項規定：「本法第28條第1項所定之12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25條第2項規定之申請日止。」第26條規定：「（第1項）依本法第29條第2項規定檢送之優先權證明文件應為正本。（第2項）申請人於本法第29條第2項規定期間內檢送之優先權證明文件為影本者，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第29條第3項規定，視為未主張優先權。但其正本已向專利專

責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之。（第3項）第1項優先權證明文件，經專利專責機關與該國家或世界貿易組織會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出。（第4項）第1項規定之正本，得以專利專責機關規定之電子檔代之，並應釋明其與正本相符。」經核上開專利法施行細則之內容，僅係執行專利法之細節性、技術性次要事項，且未逾越專利法第28條、第29條之文義，而未逾越母法授權之範圍，核與法律保留原則尚屬無違。

㈡專利法第28條係有關主張國際優先權之規定，所謂國際優先權係指申請人在向與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出專利申請後，於法定期間（發明及新型為12個月）內就相同發明向我國申請專利者，申請人得主張以該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該我國申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日，用以鼓勵發明或創作之人在我國申請專利保護。而所謂「相同發明」之判斷係以我國申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為準。依專利法第29條第1、2項規定，申請人主張國際優先權時，除應於申請專利同時聲明第1次申請專利之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及第1次申請之申請案號數外，並應於最早之優先權日後16個月內，檢送經上開國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。雖上開規定未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然申請人提出「證明受理之申請文件」之目的，係供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，亦即：1.優先權基礎案是否係在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出申請；2.我國後申請案之申請日是否係在第1次申請專利之日後12個月內；3.主張優先權之基礎案與在我國申請案是否為相同發明，則上開規定所稱「證明受理之申請文件」應係指由上開國家或世界貿易組織會員所出具之證明文件，其內容須證明優先權基礎案之申請

日（用以佐證申請人係於第1次申請專利之日後12個月內向我國申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第1次申請之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之申請文件謄本1份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明）。況我國為世界貿易組織會員國，依TRIPS第2條規定負有遵守巴黎公約之義務，巴黎公約第4條第D項係規定：「申請人主張優先權應聲明該先申請案之申請日及受理國家。同盟國得令提出先申請案（說明書及圖式）之謄本1份，該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相符者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提出後3個月內提出。同盟國得規定謄本須附有該同一主管機關所出具之說明其申請日期的證明及其譯本。」我國專利法第28、29條既係參照上開巴黎公約之規定而訂定，則所稱「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，而非單純之全卷影印證明所得取代。如申請人未檢送由受理優先權基礎案之國家或世界貿易組織會員所出具證明受理之申請文件者，依法應視為未主張優先權。

㈢專利審查基準第一篇第七章第1.5節「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」規定：專利法第29條第2項所稱「前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」即優先權證明文件應為外國或世界貿易組織（WTO）會員專利專責機關署名核發之正本。該文件為專利申請人主張優先權必具之法定申請文件，為專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明或創作」，進而得否享有優先權之依據。各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁（含官方署名、章戳、標記或

其他識別圖樣）於上，並將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或WTO會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之等規定。合於專利法上開規定之立法意旨，未增加法律所無之限制，亦無違反法律保留原則。故上訴意旨主張：專利審查基準第一篇第七章上開規定增加法律所無之限制，原判決據此限制上訴人主張優先權，有不適用法規之違背法令云云，即非可採。

㈣專利法第29條第2項規定之「證明受理之申請文件」所應記載內容及形式，已如前述。另依專利法施行細則第26條第1、4項規定，上開優先權證明文件應為正本，如以專利專責機關規定之電子檔代之，申請人應釋明其與正本相符。此外，考量申請人如於法定期間已向各國專利專責機關取得優先權證明文件，惟因各國距離遠近不一，致遞送正本至我國時間不同，而影響申請人是否於法定期間內提出正本之判斷，實非公平，為此專利法施行細則第26條第2項乃明定，申請人於最早之優先權日後16個月內所檢送之證明文件如係影本，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，始依專利法第29條第3項規定，視為未主張優先權。易言之，上開情形係指申請人已於法定期間內取得符合上開應記載內容之優先權證明文件及提出其影本，始得依上開規定於指定期間內補正提出同一優先權證明文件之正本。

㈤依原判決確定之事實，上訴人於109年12月31日以系爭申請案向被上訴人申請發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國；申請日：西元2020/1/3；案號：62/956,731），經被上訴人以110年1月13日函通知上訴人，於同年5月3日前

檢送主張國外優先權之證明文件正本1份，屆期未檢送者，將依專利法第29條第3項規定視為未主張優先權。上訴人於同年4月30日僅檢送系爭文件，並未檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件等情。經查，系爭文件封面記載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明所附文件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本）僅為美國專利商標局承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，且未記載任何證明優先權之文字。顯見上開文件內容並非用以作為證明文件，自難謂係美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件，則上訴人縱於109年12月31日提出全卷影印證明，經核與專利法施行細則第26條第2項規定之情形並不相符，被上訴人本毋須依上開規定通知上訴人限期補正與該影本為同一文件之正本。惟被上訴人仍以110年1月13日函，通知上訴人於同年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本。上訴意旨主張：系爭文件內容包括主張美國優先權基礎案之所有申請證明文件，足以證明美國優先權基礎案之申請日、申請案號以及系爭申請案與美國優先權基礎案為相同發明之事實，完全符合本院108年度判字第517號判決所定之要件，確係專利法第29條規定之「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」無誤。被上訴人否定系爭文件為優先權證明文件或其影本，卻未踐行通知義務，違反專利法第29條第2項及專利法施行細則第26條第2項前段「通知申請人限期補正」之規定，原判決認無上開規定之適用，不符正當法律程序云云，無非以其一己主觀之見解，對於業經原判決詳為論駁之事項再予爭執，委無可採。再者，系爭文件既難認係美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件，則原判決論明：上訴人所提系爭文件為官方卷宗紀錄文件內容的真實影本，其上所載「FILING DATE」字樣，僅為該申請案之送件日期，與專利

申請日並非相同概念等情，並無不合。上訴意旨主張系爭文件為美國專利商標局核發關於系爭申請案之證明文件，其上所載明者僅有一個「FILING DATE」，必然為申請專利文件齊備之申請日，原判決遽認為送件日期，悖於經驗法則云云，亦無可採。

㈥又有關優先權制度乃國際貿易組織（WTO）會員國依據TRIPS對於會員國間人民有關智慧財產相關創作所提供之特別保護制度，會員國間就具體之作業方式，得基於平等互惠原則另行議定相關措施。原判決論明：我國為WTO會員，專利法第28、29條參考巴黎公約及TRIPS規定而為國際優先權相關規定，自係平等保護美國國民於我國申請專利、主張優先權之權利。系爭文件屬未經美國專利商標局認證已具備專利申請日之文件，無法協助專利審查人員認定其優先權日是否合於規定，亦不能確認其專利文件是否缺漏，無法作為優先權證明文件，就此前揭專利法第29條第1至3項、專利法施行細則第26條第1、2項及專利審查基準既有相關規定，自應依各該規定辦理等情，並無不合，尚無上訴人所指不適用法規之違法情事。上訴意旨主張：美國專利商標局受理我國國民提出專利或商標申請案並主張外國專利或商標基礎案之優先權時，並無排除全卷影印證明文件之適用，此有美國專利商標局專利審查程序手冊第215條第2項規定可稽。原判決未依「效力等同國內法」之TRIPS規定，並參酌美國專利商標局審查手冊第215條第2項之規定，以平等互惠原則認定上訴人已提出合法之優先權證明文件，有判決不適用法規之違背法令云云，委無足採。

㈦綜上所述，上訴人主張均無可採。原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，尚無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如

主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　25　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　胡　方　新

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　梁　哲　瑋

法官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　25　　日

書記官　林　郁　芳