最 高 行 政 法 院 裁 定

110年度上字第432號

上 訴 人 日商探測創新有限公司 (PROBE INNOVATION INC)

代 表 人 岩名晃子

訴訟代理人 賴安國 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

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110年3月24日智慧財產法院109年度行專訴字第56號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事

01 實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與
02 上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決
03 之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

04 二、上訴人於民國108年12月9日以「垂直探針及垂直探針用治
05 具」（下稱系爭申請案）向被上訴人申請發明專利，並同時
06 聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2018/12/10、
07 案號：0000-000000），惟未檢附優先權證明文件正本，經
08 被上訴人審查，並以108年12月13日（108）智專一(二)15182
09 字第10841872410號函說明四略以，本案請於109年4月10日
10 前檢送主張國外優先權證明文件正本1份（優先權基礎案為
11 日本者，應於上揭法定期間內聲明電子交換並載明基礎案之
12 案號、專利類別及存取碼）。惟上訴人遲至109年5月21日始
13 以電子送件補正優先權基礎案之專利類別及存取碼，經被上
14 訴人核認上訴人違反專利法第29條第2項規定，爰依同條第3
15 項規定，以109年6月8日（109）智專一(二)15182字第1094084
16 2830號函為本案視為未主張優先權之處分（下稱原處分）。
17 上訴人不服，循序提起行政訴訟，請求判決原處分及訴願決
18 定均撤銷。經原審法院判決駁回。

19 三、上訴人對原判決上訴，主張：臺日優先權證明文件電子交換
20 作業要點（下稱系爭作業要點）第6點第2款，既將可歸責於
21 申請人錯誤情形以例示方式為之，自無將錯誤限於「已提供
22 存取碼而有錯誤」之情形，任何可歸責於申請人因素造成錯
23 誤的情形皆在得補正之列，原判決將其限於申請人已提供存
24 取碼的情形，顯違背文義解釋，並增加法律所無之限制，為
25 受規範者所無法預見，違反法律保留及法律明確性原則。上
26 訴人已於109年2月10日專利補正文書申請書，載明補正優先
27 權存取碼等文字，且將內含優先權存取碼之文件，連同其他
28 附件一併傳至被上訴人設置之電子申請系統，然上訴人漏未
29 於專利補正文書申請書之附送書件欄填寫記載存取碼之發明
30 專利申請書，倘被上訴人認上訴人不符合專利電子申請及電
31 子送達實施辦法（下稱電子送達辦法）第4條所公告「專利

01 附送書件規則」，則依電子送達辦法第8條第1項，上訴人未
02 符合同辦法第6條第1款專利專責機關之規定（即專利附送書
03 件規則）傳送檔案，視為未被電子送達，被上訴人自應依電
04 子送達辦法第8條第2項通知上訴人補正，被上訴人未通知上
05 訴人補正自有違誤，原判決未慮及此，率為不利上訴人之認
06 定，有判決適用法規不當及理由不備之違法等語。雖以原判
07 決違背法令為理由，惟查原判決已論明上訴人於109年2月10
08 日電子傳達【專利補正文書申請書】，該申請書記載「本案
09 於中華民國108年12月9日向鈞局辦理發明專利申請案，尚欠
10 缺優先權存取碼，依法辦理補正，煩請核辦，有勞之處，不
11 勝感激」等語，然綜觀【專利補正文書申請書】通篇記載文
12 字，其上並無優先權存取碼之記載，自不因【專利補正文書
13 申請書】記載上情，即認此份文書已補正存取碼。而依前開
14 【專利補正文書申請書】之【附送書件】欄記載，可知上訴
15 人於109年2月10日併同【專利補正文書申請書】向被上訴人
16 電子傳達之書件，僅有【基本資料表】、【發明摘要】、
17 【發明說明書】、【發明申請專利範圍】、【發明圖式】、
18 【委任書】。上訴人雖主張於109年2月10日係將多份書件置
19 放於同一資料夾而傳送被上訴人，該資料夾中有一書件，名
20 為【發明專利申請書】，其上即有記載存取碼，被上訴人系
21 統疏未擷取此份書件云云。然「專利附送書件規則」之規則
22 1、2，業已清楚載明電子傳達書件之方式，並於規則中舉例
23 明示，上訴人既選擇以電子傳達向被上訴人提出書件，自應
24 遵守相關書件檢送規則，否則依電子送達辦法第8條規定，
25 即視為未被電子傳達。依「專利附送書件規則」所訂，須填
26 寫附件標題名稱並填入相對應的檔案名稱，而上訴人於109
27 年2月10日電子傳達之【專利補正文書申請書】之【附送書
28 件】欄，並未填寫其上記載存取碼之【發明專利申請書】及
29 相對應檔案名稱，則該份【發明專利申請書】並未於109年2
30 月10日併同【專利補正文書申請書】而向被上訴人電子傳
31 達，不因載有存取碼之【發明專利申請書】是否置於資料夾

01 中而異認定。另系爭作業要點第6點所謂「因申請人提供之
02 存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造
03 成」，由同點所訂之「智慧局未能依本作業要點規定，取得
04 正確之優先權證明文件電子檔之補救方式如下」、「限期2
05 個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先
06 權證明文件」，自可知悉係規定申請人業已提供存取碼或基
07 礎案申請案號，然提供之存取碼或基礎案申請案號有誤等情
08 況，倘若申請人並未提供存取碼或基礎案申請案號，自不在
09 被上訴人應限期通知補正之列。又系爭作業要點第6點第1款
10 情事，係規定因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於
11 申請人之因素，造成智慧局未能依作業要點規定，取得正確
12 之優先權證明文件電子檔之補救方式。上訴人未於109年2月
13 10日提出存取碼，自非謂網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不
14 可歸責於申請人之因素。又上訴人本得以電子方式或紙本提
15 供與被上訴人，其既選擇電子傳達方式，自當依據相關規則
16 以行之，始發生書件提出之效果。故上訴人未於109年2月10
17 日提出存取碼，亦未於同年4月10日前檢送本案之優先權證
18 明文件正本或存取碼，原處分認上訴人就系爭申請案未主張
19 優先權，於法並無不合等語。經核上訴意旨無非重述其在原
20 審主張，對原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不
21 當，並執其一己之法律見解，就原判決已論斷者，泛言未論
22 斷或論斷違法，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不
23 當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之事實，難認對原
24 判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說明，
25 應認其上訴為不合法。

26 四、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1
27 條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法
28 第95條、第78條，裁定如主文。

29 中 華 民 國 110 年 9 月 9 日

30 最高行政法院第二庭

31 審判長法官 吳 東 都

01 法官 王 俊 雄
02 法官 林 妙 黛
03 法官 侯 志 融
04 法官 陳 秀 嫻

05 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
06 中 華 民 國 110 年 9 月 9 日
07 書記官 陳 映 羽