

102 年至 105 年程序審查及專利權
管理行政爭訟案例彙編

經濟部智慧財產局編印

中華民國 106 年 11 月

序言

專利法自 102 年 1 月 1 日起大幅修正施行迄今已逾 4 年，期間不符合專利法及其相關法規有關申請程序之規定，經本局處分而提起行政救濟之案例，約有 121 件，其中涉及申請程序爭訟之案件計有 115 件、專利權爭訟之案件計有 6 件。

鑑於「先程序後實體」之專利審查原則，合於程序要件者，始可進行實體審查；不合程序要件者，將不予受理。準此，申請文件是否符合程序要件，攸關專利申請人之權益，爰就前述案件中，選定 25 件涉具代表性及原則性之專利申請案，依申請日、國際優先權、國內優先權、外文本、申請實體審查、再審查、改請、撤回申請案、申請案不受理、專利權授權登記、申請回復原狀等事項，予以分析整理成「102 年至 105 年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編」，以供各界參考。

目錄

一、申請日

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.11.12	經訴字第10206108390號	101129324	訴願駁回	修正前專施 § 5、中央法規標準法§18
2	104.07.16	經訴字第10406310770號	104200885	訴願駁回	專§106II

二、國際優先權

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.01.31	101 年度行專訴第 80 號	100134267	訴訟駁回	修正前專§ 28I、II、III 及專施§6
2	103.02.12	經訴字第10306100730號	102114137	訴願駁回	專§29II、III
3	103.10.22	經訴字第10306109980號	102145474	訴願駁回	專§28I、29I、II、III 及專施 26I
4	104.01.07	經訴字第10306128340號	103204576	訴願駁回	專§120 準用 28I、29I、II、III 及專施 26I
5	104.01.27	經訴字第10406300440號	103300189	訴願駁回	專§142I 準用§ 28I 及 29I、II、III 及 142II&III 暨專施§61I 準
6	106.04.13	106 年度判字第 182 號	103130189	上訴駁回	專§28I、29I、II、III 及專施 26 及臺日優先權證明文件電子交換作業

					要點第 3 及第 5 點
7	105.03.10	經訴字第 10506302420 號	104107471	訴願駁回	專§29I 及 II、專施§26 I 及 II
8	105.12.23	經訴字第 10506313830 號	104129564	訴願駁回	專§28I、29I、II、III

三、國內優先權

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	104.09.30	經訴字第 10406315040 號	104301569	訴願駁回	專§30I 及 120 準用§30I 及§ 131

四、外文本

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	103.11.27	103 年度專訴字第 22 號	102116144	訴訟駁回	專§19、25I、II、III 及§ 28I；專利電子申請實施辦法§ 9I、II、V
2	104.04.16	104 年度判字第 183 號	102303242 (相關案號：102303243-102303251)	上訴駁回	專§125I、II、III 及專施§ 50、外文本實施辦法§4III；專§ 142II 暨專施§ 50、52 及 56

五、申請實體審查

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決案由	處分依據
1	102.10.24	經訴字第 10206105360 號	98140621	訴願駁回	專 38I 及 VI

六、再審查

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決案由	處分依據
1	102.01.29	經訴字第10206092430號	96115246	訴願駁回	修正前專§17I、20及46I
2	102.10.09	經訴字第102061069502號	97122984	訴願駁回	專§17、20、48I及行政程序法§68I、68V、73I及84及司法院及行政院民事訴法施行法§3
3	104.08.27	經訴字第10406314360號	96151245	撤銷原處分	修正前專利法§17I、§46I

七、改請

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.11.11	經訴字第10206108470號	101304158	訴願駁回	修正前專利法§114條、現行專利法§132II及中央法規標準法§18

八、撤回申請案

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.06.17	經訴字第10206103000號	99128224	訴願駁回	民法§88、95 I、105

九、申請案不受理

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.07.25	102年度行專訴字第36號	100147947	訴訟駁回	專§25I、II及§17I；行政訴訟法§136及民事訴訟

					法§277
--	--	--	--	--	-------

十、專利權異動

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決案由	處分依據
1	102.12.18	經訴字第10206109260號	97222538	訴願駁回	修正前專§108 準用§59、專施§42及行政程序法§117、§119

十一、申請回復原狀

序號	決定/判決日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決結果	處分依據
1	102.02.06	經訴字第10106116060號	97144972	訴願駁回	修正前專§17、§20、§46I
2	103.11.11	經訴字第10306111210號	102121429	訴願駁回	專§28I 及 29I、II、III 及 17II 及專施§26I、II
3	104.03.23	經訴字第10406301570號	103109962	訴願駁回	專§17II、§28I、§29I、II、III 及專施§12、§26I
4	104.05.27	經訴字第10406308400號	103112797	訴願駁回	專§17II、§28I、§29I、II、III 及專施§12、§26I

一、申請日

案例一

有關第 101129324 號「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」新型專利申請案申請日認定事件（經濟部 102 年 11 月 12 日經訴字第 10206108390 號決定）

爭議標的：專利申請日之認定，遇有新舊法規變動時，應適用行為時之法規，亦或有從新從優原則之適用

相關法條：修正前及現行專利法施行細則第 5 條；中央法規標準

【決定摘要】

發明專利申請案係以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備日為申請日。申請日攸關專利申請之先後及實體審查與先前技術相較是否具新穎性及進步性判斷之時點，即關係審查要件及准駁結果，並非僅是單純的作業或程序事項，尚涉及實體要件判斷之時點，性質上應屬中央法規標準法第 18 條所定「依其性質應適用行為時之法規」之案件，自應適用舊法之規定。

【案情說明】

訴願人於 101 年 8 月 9 日以郵寄方式向原處分機關(智慧局)提出「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利申請書及外文說明書與圖式申請發明專利，經編為第 101129324 號發明專利申請案審查。案

經原處分機關於 101 年 9 月 11 日及 12 月 25 日兩度函請訴願人補正「中華郵政掛號函件執據 1 份」，而訴願人未能補正。故原處分機關依系爭案申請時之專利法施行細則第 5 條等規定，因訴願人非以掛號郵寄方式提出本件發明專利申請書，以 102 年 3 月 12 日(102)智專一(二)15173 字第 10240497290 號函核認系爭案申請日為專利申請書件到達原處分機關之 101 年 8 月 14 日為準。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

一、按「各機關受理人民聲請許可案件，適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」為中央法規標準法第 18 條之規定。發明專利申請，係以申請書、說明書、申請專利範圍及必要圖式齊備之日為申請日；而關於申請日之認定，舊法「原則送達，例外掛號」方式，於新法施行(102 年 1 月 1 日)後，修正為「原則送達，例外郵寄」作為認定之標準。是以，申請專利之文件，申請人若非以掛號郵寄方式提出者，依舊法之規定，以送達專利專責機關之日為申請日；依新法之規定，則以郵寄（不限於掛號郵寄）日為申請日，故申請日之認定會因適用新舊法有

所不同。

二、本案專利申請文件之提出，無論其郵寄日期或送達原處分機關日期，均在舊法時期。而申請日攸關專利申請日之先後及實體審查與先前技術相較是否具新穎性及進步性判斷之時點，即關係審查要件及准駁結果，並非僅是單純的作業或程序事項。又若二人以上在舊法時期於同日分別以普通郵寄及掛號郵寄方式提出同一專利之申請時，如適用新法該等申請案之申請日均為同一日，申請人間必須協議，若協議不成，將產生均不予專利之法律效果（參見新法第 31 條），則信賴舊法以掛號郵寄方式提出申請者之利益亦將無從獲得保障。故關於專利申請日之認定，其性質並非單純之程序事項，尚涉及實體要件判斷之時點，性質上應屬中央法規標準法第 18 條所定「依其性質應適用行為時之法規」之案件。

三、依上述法理，原處分機關(智慧局)101 年 12 月 19 日於該局網站公告之「新專利法過渡適用問題彙整表」第 20 點已明白指出「平信信封郵戳日期為 101 年 12 月 31 日（含當日）以前者，以實際到局日認定申請日。」而本案係以平信郵寄，並於 101 年 8 月 14 日送達該局，依 102 年 1 月 1 日修正施行前之專利法施行細則第 5 條規定，應以送達該局之日（101 年 8 月 14 日）為外文本提出之日，即本案之申請日。

案例二

有關第 104200885 號「大小通吃重力吸盤水塔清水器」新型專利申請案申請日認定事件（經濟部 104 年 7 月 16 日經訴字第 10406310770 號決定）

爭議標的：新型專利申請案之圖式為取得專利申請日之要件

相關法條：專利法第 106 條第 2 項

【決定摘要】

新型專利申請案之申請書、說明書、申請專利範圍及圖式均屬取得申請日之必要文件，且必須文件齊備後，始取得申請日，若新型專利申請案未備具圖式，則應以補正之日為申請日。

【案情說明】

訴願人於 104 年 1 月 19 日以郵寄方式檢附新型專利申請書、摘要、說明書及申請專利範圍，向原處分機關（智慧局）提出「大小通吃重力吸盤水塔清水器」新型專利，經編為第 104200885 號新型專利申請案審查。訴願人嗣於 104 年 1 月 22 日以郵寄方式補正本案圖式。原處分機關乃依專利法第 106 條第 2 項之規定，於 104 年 3 月 25 日以 (104)智專一(二)15044 字第 10440519990 號函，處分本案應以 104 年 1 月 22 日為申請日。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

一、按「申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日」為專利法第 106 條第 2 項所明定。又「圖式為新型專利申請案取得申請日之必要文件之一。若未備具圖式，無法取得申請日，經申請人自行補正或經通知而於指定期間內補正者，以補正之日為申請日；屆期未補正者，申請案不予受理。」復為專利審查基準第一篇第五章 1.4.2「新型專利」所規定，可知專利申請書、說明書、申請專利範圍及圖式均屬取得申請日之必要文件，且必須文件齊備後，始取得申請日，若新型專利申請案未備具圖式，則應以補正之日為申請日。

二、本案訴願人於 104 年 1 月 19 日以郵寄方式提出新型專利申請時，僅檢附專利申請書、摘要、說明書及申請專利範圍，嗣於 104 年 1 月 22 日始以郵寄方式補正專利圖式，依前揭法規規定，本案申請日應以其補正圖式之日為申請日，是原處分機關認定本案申請日為 104 年 1 月 22 日，洵無違誤，應予維持。

二、國際優先權

案例一

有關第100134267號「以含氟聚合物製成之光學補償膜」發明專利申請案主張優先權事件（智慧財產法院102年1月31日101年度行專訴第80號判決）

爭議標的：檢送優先權證明文件法定期間之性質

相關法條：102年1月1日修正前之專利法第28條第1、2、3項；

專利法施行細則第6條

【決定摘要】

專利申請人應於申請日起4個月內，檢送優先權證明文件，逾期即喪失優先權，該不變期間為公法上實體權利要件之期間，並非程序上應為一定訴訟行為之期間，自無適用民事訴訟法第162條扣除在途期間規定之適用。

【案情說明】

原告於100年9月23日向原處分機關(智慧局)以「以含氟聚合物製成之光學補償膜」申請發明專利案，並主張西元2010年9月24日申請之美國第12/890,011號優先權。經編為第100134267號發明專利申請案審查，經原處分機關通知應於101年1月23日前補送中文說明書、圖式、申請權證明文件及優先權證明文件，嗣經原告補正。經

原處分機關核認原告未於法定期間內(101 年 1 月 23 日前)檢送優先權證明文件，爰依修正前專利法第 28 條第 3 項定處分本案喪失優先權。原告不服，提起訴願，經訴願駁回，原告不服，提起行政訴訟，遭智慧財產法院判決，駁回原告之訴，原告仍不服，再提起上訴，經最高行政法院裁定駁回上訴。

【決定要旨】

- 一、按申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。申請人應於申請日起4 個月內，檢送經前項國家政府證明受理之申請文件。違反前2 項之規定者，喪失優先權。修正前專利法第27條第1 項、第28條分別定有明文。準此，專利申請人檢送優先權證明文件之期間，應自申請日起4 個月檢送至專利業務專責機關，倘未於期限內檢送，依法發生喪失優先權之效果，該期間性質係有關申請優先權之實體要件規定，其為行使專利申請權之公法上實體權利期間，並非程序上應為一定訴訟行為之期間，其與訴訟法上之法定期間無涉，是檢送優先權證明文件期間為不變期

間，逾不變期間有失權之效力。遲誤該不變期間者，除依修正前專利法第17條第2 項規定，申請回復原狀外，自不得以其他理由申請延期補正。

二、 行政行為應保護人民正當合理之信賴，行政程序法第8條後段定有明文。所謂信賴保護原則，係指人民因相信既存之法秩序，而安排其生活或處置其財產，嗣後法規或行政處分發生變動，不得使其遭受不能預見之損害。倘無法規或行政處分之變動，自不生主張信賴保護原則之問題。參諸行政程序法第119 條之規定可知，信賴保護原則有三要件：1. 信賴基礎，即人民主張其合理信賴應受保護者，須行政機關有表示國家意思於外之外觀，或事實行為存在，以為信賴之基礎。2. 信賴表現，人民因信賴而展開具體之信賴行為，倘運用財產或為其他處理，而產生法律上之變動。3. 信賴值得保護，受益人誠實與未虛偽陳述，行政機關嗣後欲去除此項信賴基礎，人民之權利或利益將因之受有損害（參照最高行政法院92年度判字第494 號、93年度判字第1677號判決），職是，行政機關並無引起當事人信賴之行為，或當事人之信賴不值得保護之情形，均無信賴保護原則之適用。

三、 依本法所為之申請，應以書面提出，並由申請人簽名或蓋章，

委任有專利代理人者，得僅由代理人簽名或蓋章，修正前專利法施行細則第2條定有明文。故依專利法所為之申請，均應以書面為之，當事人不得以口頭提出申請，原告委任張00律師為代理人，基於專業之本職學能，代理人對於上開規定自應知悉。本案係依修正前專利法第28條第3項，倘申請人未於申請日起4個月內，檢送經國家政府證明受理之申請文件，即喪失優先權。是原告遲延補送優先權證明文件，致喪失優先權，係違反專利法第28條第2項規定之法律效果，原處分機關並無引起原告信賴之行為，本件主張優先權不適用信賴保護原則。

四、依修正前專利法第28條第2項規定，專利申請人應於申請日起4個月內，檢送優先權證明文件，逾期即喪失優先權，該不變期間為公法上實體權利要件之期間，並非程序上應為一定訴訟行為之期間。法律條文已明定該4個月期間之起算日及屆滿時，當然發生失權效果，自無從任意延展，使已消滅之權利再行回復，自無適用民事訴訟法第162條扣除在途期間規定之適用。

五、按巴黎公約第4條第4項(1)及(4)規定：任何人欲援引先申請案主張優先權者，應備具聲明，指出該案申請日及其受理國家。檢具該聲明之期限由各國自行訂定。同盟國家應決定未履行本條所定程序而產生之後果，其法效不得劣於本公約之規定。

因此，巴黎公約允許各締約國自行訂定專利申請人檢具優先權證明文件之期限，及未履行所定程序產生之失權效果，倘該失權效果未較巴黎公約之規範不利者，各締約國在上開範圍內所制定之法規，即無違反條約之意旨。審諸我國修正前專利法第28條第2項、第3項規定，檢送優先權證明文件之期限為4個月，及未於期限內檢送即喪失優先權，業已給予專利申請人相當之期限。而申請人提出優先權證明文件，倘未遵守期限之法律效果，其成立要件與法律效果未低於巴黎公約之保護水準，故我國對優先權之保護符合國際公約。

六、綜上所述，修正前專利法第28條第2項明定申請人應於申請日起4個月內檢送優先權證明文件，該不變期間係取得優先權之合法條件，不得任意延長或縮短，亦無在途期間之適用，而上開保護優先權之要件與法效，均未違反國際公約之本旨，原告逾期檢送優先權證明文件，依修正前專利法第28條第3項規定，已發生喪失優先權之效果，自無從回復，且無適用信賴保護原則之餘地。職是，被告作成原告喪失優先權之行政處分，其於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

案例二

有關第 102114137 號「具有自動對準永磁性內轉子的混合型感應馬達」發明專利申請案主張優先權事件（經濟部 103 年 2 月 12 日經訴字第 10306100730 號決定）

爭議標的：國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間

相關法條：專利法第 29 條第 1、2、3 項

【決定摘要】

按法律規定應為某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，法律條文中雖未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間。準此，專利法第 29 條第 2 項有關國際優先權證明文件之檢送期限規定，條文中雖未冠以「不變」二字，惟同法條第 3 項既規定，違反此等規定者，視為未主張優先權，衡其性質，仍不失為不變期間，是國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，不得申請延展。

【案情說明】

訴願人於 102 年 4 月 22 日向原處分機關(智慧局)以「具有自動對準永磁性內轉子的混合型感應馬達」申請發明專利案，並主張 2 項優先權，第 1 項申請日為西元 2012 年 4 月 20 日申請之美國第 13/452,514 號優先權、第 2 項申請日為西元 2012 年 11 月 29 日申請之美國第

13/689,400 號優先權。經編為第 102114137 號發明專利申請案審查。因訴願人於申請當時並未檢送中文專利說明書、申請專利範圍、圖式、規費及優先權證明文件，原處分機關乃於 102 年 5 月 15 日通知訴願人至遲應於最早優先權日後 16 個月內(至 102 年 8 月 20 日止)檢送優先權證明文件，惟訴願人逾前揭法定期間遲至 102 年 8 月 22 日始補送優先權證明文件，原處分機關乃依專利法第 29 條第 3 項規定，於 102 年 9 月 12 日以 (102) 智專一 (二) 15044 字第 10241942580 號函為本案視為未主張 2 項優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【決定要旨】

- 一、按「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」、「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」為專利法第 29 條第 2、3 項所明定。
 - 二、按法律規定應為某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，法律條文中雖未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間(最高行政法院 95 年判字第 680 號判決參照)。
- 查專利法第 29 條第 2 項有關主張優先權之申請人應於最早之優

先權日後 16 個月內檢送經該國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件之規定，條文中雖未冠以「不變」二字，惟同法條第 3 項既規定，違反此等規定者，視為未主張優先權，衡其性質，仍不失為不變期間；專利審查基準 1-7-3 頁亦說明，國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，不得申請延展。

三、本案原處分機關認訴願人未依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月之法定期間前補送其所主張之優先權證明文件，依同法條第 3 項規定，所為本案視為未主張 2 項優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

案例三

有關第 102145474 號「具氮氧化矽介電層之太陽能電池」發明專利申請案主張優先權事件(經濟部 103 年 10 月 22 日經訴字第 10306109980 號決定)

爭議標的：優先權證明文件之認定

相關法條：專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1、2、3 項；專利法施行細則第 26 條第 1 項

【決定摘要】

申請人申請之發明專利主張優先權時，應於最早優先權日後 16 個月內檢送之優先權證明文件，應為互惠國或世界貿易組織（WTO）會員專利受理機關署名核發之正本，且須載明受理該專利申請之國家或世界貿易組織（WTO）會員、該專利申請案之申請日及申請案號數，始為適法。優先權基礎案之收據影本及相關申請文件，僅可證明申請人已向專利專責機關繳納申請規費，非為優先權證明文件。

【案情說明】

訴願人於 102 年 12 月 10 日向原處分機關(智慧局)以「具氮氧化矽介電層之太陽能電池」申請發明專利案，並以西元 2012 年 12 月 19 日申請之美國第 13/720,417 號專利案主張優先權。經編為第 102145474 號審查，因申請文件尚未齊備，原處分機關乃於 102 年 12 月 25 日通

知訴願人應於最早優先權日後 16 個月內(至 103 年 4 月 19 日止)檢送優先權證明文件。訴願人固於 103 年 4 月 21 日補送所主張優先權之美國專利申請案收據影本及相關申請文件，惟非為美國專利商標局所核發之優先權證明文件，原處分機關認其未依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間檢送優先權證明文件，乃依同法條第 3 項規定，於 103 年 5 月 23 日以 (103) 智專一 (二) 15190 字第 10340984980 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【決定要旨】

一、申請人主張優先權時，依專利法第 29 條第 2 項規定應檢送之優先權證明文件，應為互惠國或世界貿易組織 (WTO) 會員專利受理機關署名核發之正本，且解釋上須載明受理該專利申請之國家或世界貿易組織 (WTO) 會員、該專利申請案之申請日及申請案號數 (即同條第 1 項所規定申請人應聲明之事項)，始足以證明申請人已於該互惠國或世界貿易組織 (WTO) 會員第 1 次依法申請專利，進而可主張該申請案之申請日為優先權日。此亦無違巴黎公約第 4 條第 D 項第 3 款「同盟國家對主張優先權者，得令其提出先申請案之申請書 (說明書、申請專利範圍及圖式等) 謄本一份……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」規定之意旨。

二、訴願人於法定期間內檢送優先權基礎案之申請收據影本及相關申請文件，並於申請書聲明「…由於本案申請人為國外法人，取得優先權文件正本及送達至本國較為困難，因此先行補呈美國優先權申請案 13/720,417 於民國 101 年 12 月 19 日申請之收據影本及相關申請文件供 鈞局參考，請 鈞審准予延緩補呈本案之優先權文件正本…」等語，可知訴願人亦自承於法定期限內無法檢送所主張優先權之證明文件。是訴願人於法定不變期間所檢送者既非本件專利之優先權證明文件，原處分機關自毋庸依專利法施行細則第 26 條第 2 項規定，通知訴願人限期補正優先權證明文件正本，而應依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，為本案視為未主張優先權之處分，應無違誤。

案例四

有關第 103204576 號「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」新型專利申請案主張優先權事件（經濟部 104 年 1 月 7 日經訴字第 10306128340 號決定）

爭議標的：專利證書之證明文件得否作為國際優先權證明文件

相關法條：專利法第 120 條準用第 28 條第 1 項、第 29 條第 1、2、3 項、專利法施行細則第 26 條第 1 項

【決定摘要】

各國所發優先權證明文件，均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數，並將申請日提出之申請文件等併入，再予用印封裝，使申請人得據此向他國檢送優先權證明文件並享有優先權主張。頒發專利證書之證明文件則為專利專責機關所核發授予專利權之證明文件，與優先權證明文件之性質及表示之意義不同，自不得互為轉換。

【案情說明】

訴願人於 103 年 3 月 18 日向原處分機關(智慧局)提出「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」新型專利申請案，並以西元 2013 年 3 月 21 日申請大陸地區第 201320131183.1 號案主張優先權，編為第 103204576 號新型專利申請案審查。因訴願人於申請時並未檢送優先權證明文件，原處

機關乃於 103 年 4 月 7 日通知訴願人至遲應於最早優先權日後 16 個月內(至 103 年 7 月 21 日止)檢送優先權證明文件。訴願人固於 103 年 7 月 11 日補送所主張優先權之大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明文件影本，惟遲至 103 年 8 月 22 日始補送其所主張之優先權證明文件，原處分機關乃依專利法第 29 條第 3 項規定，於 103 年 8 月 6 日以(103)智專一(二)14004 字第 10341468370 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

一、按各國所核發優先權證明文件，均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數，並將申請日提出之申請文件，包括申請案基本資料、說明書、申請專利範圍與圖式等併入，再予用印封裝，使申請人得憑以向本國證明優先權基礎之申請日及申請日所揭露之技術內容，並供專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明」、得否享有優先權。

二、經比對訴願人所檢送予原處分機關之「頒發專利證書」之「證明」，乃係大陸地區知識產權局就已頒發專利證書之專利予以證明之文書，並非受理該專利案當時之申請證明文件，明顯非屬大陸地

區國家知識產權局所正式核發本件訴願人所主張優先權之證明文件。二者性質及所表示之意義不同，自不得互為轉換。況一專利申請案於審查進行中，申請人可能就說明書與申請專利範圍進行補正或修正，則申請日所揭露之技術內容及請求保護範圍，與最後核准公告之專利權範圍未必相同。

三、本案訴願人於法定不變期間內所檢送者既非本件專利之優先權證明文件，原處分機關依專利法第 120 條準用同法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，所為本案視為未主張優先權之處分，自無違誤。

案例五

有關第 103300189 號「汽車用前保險桿」設計專利申請案之優先權證明文件事件(經濟部 104 年 1 月 27 日經訴字第 10406300440 號決定)
爭議標的：補正同一優先權證明文件正本之認定標準

相關法條：專利法第 142 條第 1 項準用第 28 條第 1 項及第 29 條第 1、
2、3 項；專利法第 142 條第 2 項及第 3 項；專利法施行
細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1 項及第 2 項

【決定摘要】

專利法施行細則已明定申請人先行檢送優先權證明文件影本者，應於專利專責機關限期補正期間內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，依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。所謂「同一文件」，當以優先權證明文件之核發日期、發證字號等內容相同為判斷基準。

【案情說明】

訴願人於 103 年 1 月 10 日向原處分機關(智慧局)提出「汽車用前保險桿」設計專利申請案，並主張西元 2013 年 7 月 11 日第 2013-015872 號日本優先權，編為第 103300189 號設計專利申請案審查，經程序審查後通知訴願人應於 103 年 5 月 11 日前補正優先權證明文件正本，訴願人於同年 5 月 9 日補送日本特許廳西元 2014 年 1 月 9 日核發之

本案優先權證明文件首頁影本，原處分機關乃再函請訴願人補送同一文件之正本。惟訴願人於同年 7 月 11 日所補正日本特許廳西元 2014 年 5 月 15 日核發之優先權證明文件正本顯與其前所送影本非為同一文件，原處分機關認其未於最早之優先權日後 10 個月內檢送所主張優先權之證明文件，乃依同法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，於 103 年 8 月 8 日以(103)智專一(二)14004 字第 10341485570 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願人不服提起訴願，遭訴願駁回，訴願人仍不服，提起行政訴訟，因起訴程序不合法，遭智慧財產法院於 104 年 7 月 30 日以 104 年度行專訴字第 38 號行政裁定駁回。

【決定要旨】

- 一、設計專利申請案主張優先權者，申請人應依專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定，於最早優先權日後 10 月內檢送優先權證明文件正本。如於法定期間內檢送優先權證明文件影本者，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，依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。
- 二、復依專利審查基準第一篇程序審查暨專利權管理第 7 章優先權、優惠期第 1.5 節優先權之證明文件及檢送文件期間(1-7-4 頁)規

定：「實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」又為確認申請人確實已於法定期間內取得優先權證明文件正本，所謂「同一文件」當以優先權證明文件之核發日期、發證字號等內容相同為判斷基準。

三、本案訴願人於 103 年 5 月 9 日檢送優先權證明文件首頁影本，係日本特許廳於西元 2014 年 1 月 9 日所核發發證字第 2013-3013670 號，而其於 103 年 7 月 11 日所檢送之正本，則是日本特許廳於西元 2014 年 5 月 15 日所核發發證字第 2014-3004366 號優先權證明文件，二者在核發日期與發證字號均不相同，並非屬同一文件。故訴願人雖已於法定期間內之 103 年 5 月 9 日檢送所主張本案優先權證明文件首頁影本，經原處分機關依專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 2 項規定，通知訴願人限期補正優先權證明文件正本，惟訴願人逾期並未補正該第 2013-3013670 號優先權證明文件正本，應認其有未於最早之優先權日後 10 個月內，檢送其所主張優先權證明文件之情事，原處分機關自得依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，將本案視為未主張優先權。

案例六

有關第 103130189 號「光學膜用共聚合體」發明專利申請案（最高行政法院 106 年 4 月 13 日 106 年度判字第 182 號判決）

爭議標的：以電子交換方式提供優先權證明文件，如以存取碼為

必要者，提供存取碼之時間，仍有法定期間之限制

相關法條：專利法 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項至第 3 項、專利

法施行細則第 26 條第 1 項、第 3 項及臺日專利優先

權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點

【判決摘要】

申請人主張日本優先權者，應於專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間內，選擇檢送實體優先權證明文件或提供存取碼視同已檢送優先權證明文件。是專利法施行細則第 26 條第 3 項規定，優先權證明文件已為電子交換者，視為申請人已提出，其性質上係增加人民選擇之便利性，且與專利法優先權制度目的並無扞格之處，亦無牴觸母法或違反法律優位原則疑義。

【案情說明】

上訴人於 103 年 9 月 2 日以「光學膜用共聚合體」提出發明專利申請，並以 2013 年 9 月 3 日申請之日本特願 2013-182606（專利類別：發明）主張優先權，經被上訴人編為第 103130189 號專利

申請案審查，惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載優先權證明文件電子交換存取碼，被上訴人於 103 年 9 月 18 日函請上訴人應於 104 年 1 月 3 日前檢送優先權證明文件。嗣上訴人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權基礎案之存取碼以郵寄方式補送至被上訴人。案經被上訴人審查，核認已逾檢送優先權證明文件之法定期間，遂以 104 年 2 月 2 日(104)智專一(二)15190 字第 10440192320 號函為本案視為未主張優先權之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回，上訴人仍不服，提起上訴，亦經最高行政法院判決，上訴駁回。

【判決要旨】

一、依專利法 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項至第 3 項、專利法施行細則第 26 條第 1 項、第 3 項及臺日專利優先權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點規定，申請人於申請我國專利同時主張國外優先權者，除應聲明第 1 次申請之申請日、受理該先申請案之國家、申請案號數外，並應於該先申請案之申請日後 16 個月內向我國提出該國外先申請案受理之證明文件，倘該先申請國家為日本，則得以日本專利主管機關所核發之存取碼取代，是以在先申請國為日本之情形，除提

出實體之證明文件外，另可以提出存取碼電子檔案，其方式較專利法第 29 條規定更為多元，不能認為係專利法第 29 條之限制，換言之，申請人仍得自行決定究係提出實體證明文件抑或存取碼，二者並無排除互斥之情形。又不論係以提出實體證明文件或存取碼之方式主張優先權，均須遵守提出優先權證明文件之法定期間，非謂選擇提供存取碼方式者，即得不受法律規定不變期間之限制。倘未依限於法定期間內提供者，依專利法第 29 條第 3 項規定，即視為未主張優先權。

二、按有關優先權制度乃國際貿易組織(WTO)會員國依據與智慧財產權相關協定(TRIPS)對於會員國間人民有關智慧財產權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，並具體落實於內國法令，至於究竟係以法律、法規命令或行政規則型態呈現，並無限制。上訴人指稱日本特許廳及韓國專利局皆將電子交換所需資料之期間規定於專利法中，我國卻係以作業要點規範，乃係弱化立法功能之行政作為云云，惟其對於各國保護之強度並未提供任何量化或實證研究比較資料，所為指摘僅係其歧異之見解，並非有據。況上訴人此部分指摘，與其在本件申請案逾越提出證明文件之期限亦無關非聯，自不

得據以為有利之主張。

三、原判決認上訴人既未於最早之優先權日後 16 個月內之法定期間補送優先權證明文件正本或存取碼，依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項及同法施行細則第 26 條第 3 項規定，被上訴人所為系爭申請案視為未主張優先權之處分，即無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因而駁回上訴人於原審之請求。核其所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與解釋判例，並無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，難認有理由，應予駁回。

案例七

有關第 104107471 號「充電站系統與相關電動車充電方法」發明專利申請案主張優先權事件（經濟部 105 年 3 月 10 日經訴字第 10506302420 號決定）

爭議標的：優先權證明文件之認定

相關法條：專利法第 29 條第 2、3 項；專利法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項

【決定摘要】

依專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」第 1-7-4 頁規定「優先權證明文件如係自外國或 WTO 會員之專利受理機關網站下載，須為經該專利受理機關『認證』之電子資料（其上應附有官方認證頁），並釋明確自該專利受理機關網站下載，經專利專責機關認可者，始視為優先權證明文件正本，並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。」及美國專利商標局所公告「專利申請案之相關證明文件將以電子及紙本格式提供」有關「Certified Copies with Paper Certification」或「Certified Copies with Electronic Certification」（按即紙本或電子優先權證明文件）之內容及精神可知，凡專利專責機關所核發之優先權證明文件，無論係以紙本或電子形式所呈現者，均應附有認證聲明（如包含浮雕之印信

及簽署或數位認證之簽章等)。

【案情說明】

訴願人於 104 年 3 月 10 日向原處分機關(智慧局)提出「充電站系統與相關電動車充電方法」發明專利申請案，並主張西元 2014 年 3 月 10 日美國第 61/950,223 號優先權，編為第 104107471 號發明專利申請案審查。依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於 104 年 7 月 10 日前檢送優先權證明文件到局，惟訴願人於 104 年 7 月 9 日補送其自美國專利商標局網站下載之優先權基礎案之收據影本及相關申請文件。原處分機關認其未依專利法第 29 條第 2 項之法定期間，於最早優先權日後 16 個月內檢送所主張優先權之證明文件，乃依同條第 3 項規定，處分本案視為未主張優先權。訴願人不服原處分機關所為之處分，提起訴願，經訴願決定駁回。

【決定要旨】

一、按優先權是指申請人在向相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出申請專利後，並於法定期間內就「相同發明」向其他會員國提出申請時，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該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，是國際優先權制度存在之目的係在解決或避免本國申請案因較晚申請而可能喪失新穎

性的問題。因此各國所發優先權證明文件，均在確認申請案已符合在該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明申請案之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號數，並將申請日提出之申請文件，包括申請案基本資料、發明說明書、申請專利範圍與圖式等併入，再予用印封裝，使申請人得憑以向本國證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容，並供專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明」、得否享有優先權。

二、依專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」第 1-7-4 頁規定「優先權證明文件如係自外國或 WTO 會員之專利受理機關網站下載，須為經該專利受理機關『認證』之電子資料（其上應附有官方認證頁），並釋明確自該專利受理機關網站下載，經專利專責機關認可者，始視為優先權證明文件正本，並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。」及美國專利商標局所公告「專利申請案之相關證明文件將以電子及紙本格式提供」有關「Certified Copies with Paper Certification」或「Certified Copies with Electronic Certification」（按即紙本或電子優先權證明文件）之內容及精神可知，凡專利專責機關所核發之優先權證明文件，無論係以紙本或電子形式所呈現

者，均應附有認證聲明（如包含浮雕之印信及簽署或數位認證之簽章等）。

三、本案訴願人於 104 年 7 月 9 日所檢送受理申請文件之執據及相關申請書件，均未見有上述之認證聲明，即未經專利專責機關審核確認，當無法證明為美國專利商標局所核發或證明受理之優先權證明文件，原處分機關亦毋庸依前揭專利法施行細則第 26 條第 2 項規定，通知訴願人限期補正優先權證明文件正本；縱訴願人於訴願階段所提之優先權案認證版本（Certified Copy）相關文件與前開申請文件內容完全吻合，仍無解於本件專利申請案因逾法定期間（至 104 年 7 月 10 日止）未檢送合於規定之優先權證明文件之事實。是原處分機關依前揭專利法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，認本件專利視為未主張優先權，自無不合。

案例八

有關第 104129564 號「免工具之同軸電纜連接器」發明專利申請案主張優先權事件(經濟部 105 年 12 月 23 日經訴字第 10506313830 號決定)

爭議標的：主張優先權之認定

相關法條：專利法第 28 條第 1 項、第 29 條第 1、2、3 項

【決定摘要】

美國或澳洲之臨時申請案、正式申請案均得作為主張國際優先權之基礎案，而專利申請人應依在我國提出之後申請案所載發明自行決定主張何者為妥。申請人聲明以臨時申請案為優先權基礎案，即應依限檢送相應之優先權證明文件，不得以正式申請案之優先權證明文件代之。檢送臨時申請案優先權證明文件為法定不變期間，非原處分機關得任意延長之指定期間。

【案情說明】

訴願人於 104 年 9 月 7 日向原處分機關(智慧局)提出「免工具之同軸電纜連接器」發明專利申請案，並主張美國優先權，申請日為西元 2014 年 9 月 8 日，案號為 62/047,520，編為第 104129564 號發明專利申請案審查，因申請文件尚未齊備，原處分機關乃於 104 年 9 月 17 日通知訴願人應於最早優先權日後 16 個月內(至 105 年 1 月

8 日止)檢送優先權證明文件。嗣訴願人於 105 年 1 月 6 日補送本案中文本並檢送美國第 14/847,893 號正式申請案之優先權證明文件，惟該優先權案號與申請書所載不一致，原處分機關爰再函通知訴願人申復是否變更申請時所主張之優先權案號，訴願人於 105 年 5 月 13 日申復變更本案優先權案號為美國第 14/847,893 號申請案。經原處分機關准予變更，惟查該優先權案之申請日為西元 2015 年 9 月 8 日，晚於本件專利在我國申請專利日期(104 年 9 月 7 日)，不符專利法第 28 條第 1 項規定，原處分機關乃以 105 年 6 月 2 日以(105)智專一(二)15079 字第 10540897870 號函為「本案變更優先權案號為 14/847,893 號」及「本案不得主張優先權」之處分。訴願人不服，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

一、訴願人於申請時於申請書聲明以西元 2014 年 9 月 8 日申請之美國第 62/047,520 號臨時申請案主張優先權，嗣其於 105 年 1 月 6 日法定期間(105 年 1 月 8 日)屆期前檢送美國第 14/847,893 號優先權證明文件，核與申請書所載優先權案號不一致，為確認訴願人真意，經原處分機關函請訴願人申復是否欲變更優先權主張，訴願人乃申復說明變更優先權案號為 14/847,893 號。訴願人既已表示變更主張優先權之基礎案為美國第 14/847,893 號正式申

請案，原處分機關依其所請准予變更，並無不當。而該優先權基礎案之申請日(104年9月8日)確實晚於本案申請日(104年9月7日)，不符專利法第28條第1項規定，是原處分機關為本案不得主張優先權之處分，亦無違誤。

二、訴願人訴稱其誤以為應檢送美國正式申請案之優先權證明文件，原處分機關發現該證明文件與申請書所載優先權案號不同，應通知訴願人補正臨時案之優先權證明文件，而非通知變更優先權案號，致訴願人優先權不得主張一節，依現行專利審查基準第1-7-2頁及第2-5-4頁明定，美國或澳洲之臨時申請案、正式申請案均得作為主張國際優先權之基礎案，而專利申請人應依在我國提出之後申請案所載發明自行決定主張何者為妥。如聲明以臨時申請案為優先權基礎案，即應依限檢送相應之優先權證明文件，不得以美國第14/847,893號正式申請案之優先權證明文件代之，縱使訴願人未變更優先權主張為正式申請案，原處分機關仍不得逕據訴願人所檢附正式申請案之優先權證明文件，認可本件專利申請書所聲明臨時申請案之優先權主張。又檢送臨時申請案優先權證明文件之法定不變期間，非原處分機關得任意延長之指定期間，且訴願人之代理人為律師，對於專利法相關規定應具有較一般人為高之注意義務，尚難將遲誤法定不變期間一事諉責於原處分機

關審查人員未盡檢核文件或告知義務。

三、訴願人雖於訴願階段補呈美國第 62/047,520 號臨時申請案之優先權證明文件，惟已逾專利法第 29 條第 2 項所定不變期間，未依同法第 17 條第 2 項規定申准回復原狀前，自不能採為本件受理優先權主張。是原處分機關依訴願人變更主張優先權案號之申請，認變更後之優先權基礎案申請日晚於本件專利申請日，處分本案變更優先權案號為 14/847,893 號及不得主張優先權，洵無違誤，應予維持。

三、國內優先權

案例一

有關第 104301569 號「一種訊息互動式系統」設計專利申請案主張國內優先權事件（經濟部 104 年 9 月 30 日經訴字第 10406315040 號決定）

爭議標的：改請案無法以原申請案為標的主張國內優先權

相關法條：專利法第 30 條第 1 項；專利法第 102 條準用第 30 條第 1 項、專利法第 131 條

【決定摘要】

改請案既係一設計專利申請案，自不得主張國內優先權；且因申請案一經改請後，原申請之發明專利案即已不復存在，而轉變為一設計專利申請案，並非同時存在原申請案及改請案二獨立申請案，是改請案無法以原申請案為標的主張國內優先權。

【案情說明】

訴願人於 102 年 2 月 7 日向原處分機關(智慧局)提出「一種訊息互動式系統」發明專利申請案，並以我國 101 年 2 月 13 日申請案號第 101104597 號主張優先權，編為第 102104877 號發明專利申請案審查，核其文件齊備，於 102 年 3 月 13 日通知訴願人該案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣訴願人於 104 年 3 月 25 日向原

處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，並以我國 102 年 2 月 7 日申請案號第 102104877 號專利申請案主張優先權。經原處分機關審查，以 104 年 4 月 14 日(104)智專一(二)15032 字第 10440653250 號函為「本案所主張之國內優先權，應不予受理」之處分。訴願人不服，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

- 一、國內優先權僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，其原因係國內優先權制度之主要目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益；然設計專利著重於視覺效果之增進強化，較未涉及技術之改良，是國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用於設計專利，即設計專利不得主張國內優先權，亦不得作為先申請案，而被據以主張國內優先權。
- 二、改請程序主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定期間內，經由改請制度而改為合法及合於申請人權益之其他類型之專利申請案，如果符合一定條件，依法可以承認其改請前申請案之申請日，作為改請後新案之申請日，以避免影響到專利要件實體審查之判斷。而申請案一經改請後，原申請案已不復存在，申請人不

得撤回改請申請，回復為原申請之專利種類。

三、本件訴願人係將原申請之第 102104877 號發明專利申請案改請為第 104301569 號設計專利案，並於設計專利改請案據原申請案主張國內優先權，然一經改請後，第 102104877 號發明專利原申請案即已不復存在，而轉變為第 104301569 號設計專利申請案，是該設計專利申請案無法以發明專利原申請案據以主張國內優先權，且國內優先權也不適用於設計專利。從而，原處分機關認本案係由發明改請設計專利，不得主張國內優先權，所為「本案所主張之國內優先權，應不予受理」之處分，洵無違誤，應予維持。

四、外文本

案例一

有關第 102116144 號「六酯肽類似物作為抗癌化合物」發明專利申請案(智慧財產法院 103 年 11 月 27 日 103 年度行專訴字第 22 號判決)

爭議標的：專利電子申請文件辨識之責任歸屬認定

相關法條：專利法第 19 條、第 25 條第 1、2、3 項及第 28 條第 1 項；

專利電子申請實施辦法第 9 條第 1 項、第 2 項及第 5 項

【判決摘要】

原告自始誤傳空白文件之檔案，既非檔案傳輸過程失誤或受病毒感染所致，且為申請人所得防免，自無專利電子申請實施辦法第 9 條第 5 項之適用。本案僅以形式上提出外文本檔案，而該外文本檔案之內容為空白文件，事實上並未揭示本發明之技術內容，是無法以其事後補提而逕認其於 102 年 5 月 7 日取得申請日。

【案情說明】

原告於 102 年 5 月 7 日以電子申請系統檢送「六酯肽類似物作為抗癌化合物」之外文本提出發明專利申請，並以 101 年 5 月 7 日申請之美國第 61/643,814 號專利案主張優先權，經被告編為第 102116144 號專利申請案審查。惟查原告於 102 年 5 月 7 日電子申請時所附加傳送之外文本 PDF 檔並未備具內容，嗣經原告於 102 年 5 月 27 日再以電

子送件方式補正外文本，被告乃以 102 年 8 月 16 日(102)智專一(二) 15132 字第 10241752660 號函處分本案申請日以補正外文本之日 (102 年 5 月 27 日)為申請日，又本案自所主張之優先權日 101 年 5 月 7 日之次日起算至本案之申請日止，顯逾得主張優先權之法定期間 12 個月，依專利法第 28 條第 1 項規定，本案不得主張優先權。原告不服提起訴願，經經濟部於 103 年 1 月 27 日以經訴字第 102061160630 號訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回。

【判決要旨】

一、專利電子申請實施辦法第 9 條第 5 項之所謂應即通知使用人之情
形，僅限於該條第 1、2 項規定之情事，其乃因該情形係電子檔案傳遞過程之錯誤或病毒等非可歸責於申請人之事由所致，因此課予專利專責機關有立即通知使用人之義務，以利使用人可即時因應以掌握時效。準此，申請人自始上傳錯誤檔案、空白文件或不完整檔案，既非檔案傳輸過程失誤或受病毒感染所致，且為申請人所得防免，自不在上開辦法第 9 條第 1 項及第 2 項之規範範圍，且被告電子申請系統之設置並無缺失，本案被告並無違反專利電子申請實施辦法第 9 條第 5 項通知義務可言，自無同條第 5 項之適用。

二、至於外文本檔案之內容及頁數，係申請人編輯之 PDF 檔，實無法透過電腦系統檢核內容實質上是否錯誤，若謂被告尚須派人一一檢視數量龐大之電子送件內容是否有因申請人之人為疏失導致實際內容錯誤之情形，不僅課予專利專利機關不合理之負擔，亦與專利電子申請實施辦法第 9 條僅在處理不可歸責於申請人所生文件無法辨識或不完整之情形之立法意旨有悖，反觀被告電子申請系統設有送件前預覽功能及送件後檢視內容之功能，原告均可於送件前、送件後確認其檔案之正確性，原告送件時僅稍加注意，即可避免本件情形發生，惟原告於送件前、後均未踐行該等確認程序，原告自難以其自身傳遞檔案錯誤之可歸責事由，而指摘被告電子系統功能有瑕疵。

三、原告雖按國家賠償法第 2 條第 2 項、第 7 條第 1 項規定：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」、「國家負損害賠償責任者，應以金錢為之。但以回復原狀為適當者，得依請求，回復損害發生前原狀。」於備位聲明請求被告應自行撤銷原處分等，然本案係因可歸責於原告事由所致，被告並無怠於執行職務之情形，原告之主張無理由，應予駁回。

四、綜上所述，本案專利申請日應為 105 年 5 月 27 日，且不得主張優先權。

案例二

有關第 102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、第 102303247 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案申請日事件（最高行政法院 106 年 4 月 16 日 104 年度判字第 183 號判決）

爭議標的：設計專利申請案應備文件及申請日之認定

相關法條：專利法第 125 條第 1 項、2 項及第 3 項、第 142 條第 1 項

準用第 28 條第 1 項及第 142 條第 2 項；專利法施行細則

第 50 條、第 55 條、第 56 條；專利以外文本申請實施辦

法第 4 條第 3 項

【決定摘要】

設計專利申請案不論以中文本或外文本提出申請，均應提出申請書、說明書及圖式，說明書至少應記載設計名稱，有欠缺者即應以補正之日為申請日。將設計名稱記載於申請書，並不同於將設計名稱記載於說明書，縱申請書有設計名稱之記載，申請人仍應於（說明書之）中文本或外文本記載設計名稱。

【案情說明】

上訴人於 102 年 5 月 8 日以外文本向被告機關申請設計專利第

102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、

第 102303247 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案，並同時主張 101 年 11 月 9 日之歐盟優先權。經被上訴機關審核因外文本欠缺設計名稱與說明書，嗣經上訴人補正載有設計名稱之外文本之後，處分申請日及不得主張優先權如下：

- (一) 第 102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案之申請日為 102 年 5 月 30 日；且自其等所主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至申請日 102 年 5 月 30 日止，顯逾得主張優先權日之法定期間 6 個月，亦處分不得主張優先權。
- (二) 第 102303247 號設計專利申請案之申請日為 102 年 5 月 22 日；且自其等所主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至申請日 102 年 5 月 22 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 6 個月，亦處分不得主張優先權。

上訴願人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回，上訴人仍不服，提起上訴，亦經最高行政法院判決，上訴駁回。

【判決要旨】

一、依專利法第 125 條第 1 項至 3 項、專利法施行細則第 50 條、第 55 條、專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項及專利審查基準第 1 篇第 5 章 2.1 之外文本規定，申請設計專利當以申請書、說明書及圖式齊備日或補正日為申請日，且不論係以中文本或外文本提出申請者，均應提出「申請書」、「說明書」及「圖式」，說明書中並應記載設計名、物品用途及設計說明，若設計名稱已對物品用途及設計說明一併闡述者，則物品用途及設計說明始可省略記載。上開規定，不論係以中文本或外文本提出申請均有適用。而在以外文本提出申請之情形，倘其應備文件（即申請書、說明書及圖式，說明書上且必須記載設計名稱、物品用途及設計說明）有欠缺者，即應以補正之日為申請日。又主張設計專利優先權者，應於優先權日次日起 6 個月內提出申請，此部分亦有專利法第 142 條第 2 項及專利法施行細則第 56 條規定在案。

二、經查，本件上訴人並不否認其在 102 年 5 月 8 日提出專利申請時，僅檢具申請書及外文本圖式（未載明設計名稱），並未同時提出中文說明書、圖式及優先權證明文件，此為上訴人起訴時所自承。惟按，申請設計專利，申請權人應備具申請書、說明書及圖式，而說明書與圖式得以外文本提出後再補正中文本，並以齊備日為取得申請日，此為現行專利法第 125 條第 1 項、第 2 項、第

3 項所明定，並為專利法施行細則第 50 條、第 55 條所規定。而現行專利法係將修正前之圖說細分為說明書及圖式，可知所謂申請書與原為圖說一部分之說明書或圖式乃不同之文件，專利申請書與原為圖說一部分之說明書或圖式乃不同之文件，專利申請書係申請人向專利專責機關請求授予專利權之意思表示，並非專利技術內容之說明書或圖式，兩者性質不同、目的有異，不可混為一談。是以，將設計名稱記載於申請書，並不等同於將設計名稱記載於說明書，縱申請書有設計名稱之記載，申請人仍應於中文本或外文本記載設計名稱。而本件上訴人於提出本件設計專利申請時，僅提出申請書及外文圖式，並未提出「說明書」，自無可能於「說明書」上記載「設計名稱、物品用途及設計說明」，遑論有所謂中文本或外文本說明書可言。上訴人嗣後補正載有設計名稱之說明書，即以補正之日為申請日，因其提出期間已逾越其所主張之優先權日次日起算 6 個月，業已違反專利法第 142 條第 2 項及專利法施行細則第 56 條之規定，其所主張之優先權應不得主張。

三、上訴人指稱專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明設計名稱。」惟該規定並未限制設計名稱須同時載於外文圖式上，被上訴人認定設計

名稱須同時載明於圖式，顯係逾越立法目的而增加法令不必要之限制。惟依專利法施行細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 50 條第 1 項規定，足知不僅申請書上應記載設計名稱，說明書亦應一併記載設計名稱。本件上訴人於提出設計專利申請時，僅提出申請書及外文圖式，並未提出外文說明書，外文圖式亦欠缺設計名稱，換言之，上訴人本件設計專利申請，依專利法第 125 條第 1 至 3 項規定明顯有申請文件欠缺(無說明書)，而其已提出之申請文件(外文圖式)內容亦有缺漏(無設計名稱)，是其主張以申請書及外文圖式提出日為申請日，自屬無稽。又依專利法施行細則第 50 條規定設計專利說明書須記載設計名稱，此一規定於中文說明書或外文說明書均適用，本件上訴人於提出申請時既無說明書，自無可能於說明書上記載設計名稱，此與專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定是否增加法令所無之限制無關。

四、本件專利法及其施行細則就有關申請程序以及申請文件之記載等，業已設有規範，被上訴人就專利之申請法定必備文件並無裁量權，倘不備法定必備文件即應核駁其申請而無裁量餘地，上訴人與原審就此部分之論斷究屬見解認定之歧異，尚難據此主張原審判決見解齟齬。從而，本件原審以上訴人前於 102 年 5 月 8 日所檢具之外文本欠缺設計名稱與說明書，經上訴人於 102 年 5 月 22 日

或 102 年 5 月 30 日始補正載有設計名稱之說明書，距上訴人主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算已逾 6 個月，被上訴人因而認本件系爭專利申請等案應以補正日 102 年 5 月 22 日或 102 年 5 月 30 日為申請日，且不得主張優先權之處分，洵屬合法正當，訴願決定予以維持，亦無違誤為由，駁回上訴人於原審之訴，依上揭說明，應無不合。本件上訴論旨，難認有理由，應予駁回。

五、申請實體審查

案例一

有關第 98140621 號「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」發明專利申請案申請實體審查事件（經濟部 102 年 10 月 24 日經訴字第 10206105360 號決定）

爭議標的：發明專利申請案申請實體審查期限之認定

相關法條：專利法第 38 條第 1 項及第 4 項

【決定摘要】

專利法第 38 條第 1 項及第 4 項訂有任何人得於發明專利申請日起 3 年內向專利專責機關申請實體審查，逾該法定期間始提出申請者，即生擬制撤回該發明專利申請案之法律效果，亦即超過法定期限即生撤回之效力。訴願人逾發明專利申請日後 3 年之法定期間始申請實體審查者，因該發明專利申請案依法已視為撤回，是該申請實體審查應不予受理。

【案情說明】

訴願人於 98 年 11 月 27 日向原處分機關(智慧局)提出「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」發明專利申請案並主張優先權，經編為第 98140621 號發明專利申請案審查，並於 98 年 12 月 15 日以(98)智專一(二)15182 字第 9842206480 號函知訴願人，本案自申請日起 3

年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。訴願人遲於102年5月6日及9日始向原處分機關申請實體審查，經審認訴願人提出實體審查之申請已逾3年法定期間，乃依專利法第38第1項及第4項規定，處分本案申請實體審查不予受理。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

一、按「發明專利申請日後3年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。」、「未於第1項或第2項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。」分別為專利法第38條第1項及第4項所明定。查本案訴願人係於98年11月27日向原處分機關申請發明專利，經該局審核文件齊備，並以98年12月15日（98）智專一（二）15182字第9842206480號函知訴願人本案申請日為98年11月27日，且自申請日期3年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。是訴願人就本案如欲申請實體審查，最遲應於101年11月27日前提出申請，然訴願人遲至102年5月6日及9日始向原處分機關申請實體審查，已逾專利法第38條第1項所規定3年期限，依同法條第4項規定，該申請案已視為撤回。

二、專利法第38條第1項及第4項訂有任何人得於發明專利申請日

起3年內向專利專責機關申請實體審查，逾該法定期間始提出申請者，即生擬制撤回該發明專利申請案之法律效果，亦即超過法定期限即生撤回之效力，並無違專利法第1條之立法精神。

三、本件發明申請案於101年11月27日既已視為撤回之法效，原處分機關就訴願人於102年5月6日及9日申請實體審查所為不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

六、再審查

案例一

有關第 96115246 號「紫外光激發產生白光之螢光粉成分及其製備方法」發明專利申請案申請再審查事件（經濟部 102 年 1 月 29 日經訴字第 10206092430 號決定）

爭議標的：遲誤申請再審查之法定期限申請回復原狀之事由

相關法條：修正前之專利法第 17 條、第 20 條及第 46 條第 1 項

【決定摘要】

申請人委任代理人申請專利及辦理有關專利事項，於代理權授與範圍內，代理人之過失應視同本人之過失。訴願人之代理人係從事專利業務之專業人員，就本案申請再審查之期限及其電腦系統資料之正確性及可信性等，本應善盡管理及注意之責，據此主張係不可歸責於訴願人之事由申請回復原狀，核無足採。

【案情說明】

緣訴願人前於 96 年 4 月 30 日向原處分機關(智慧局)提出「紫外光激發產生白光之螢光粉成分及其製備方法」申請發明專利，經該局編為第 96115246 號審查，於 101 年 7 月 24 日以(101)智專二(六)01144 字第 10120733320 號專利核駁審定書為本案應不予專利之處分。該核駁審定書業於 101 年 7 月 26 日依本件專利申請書所列訴願人之代理

人賴○○君之事務所地址送達。訴願人不服該處分，於 101 年 9 月 25 日以專利再審查理由書向原處分機關申請再審查。原處分機關審認訴願人提出再審查申請已逾本件處分時專利法第 46 條第 1 項規定申請再審查之法定期間，乃依同法第 17 條第 1 項規定，處分本案再審查不予受理。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

- 一、按「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起 60 日內備具理由書，申請再審查。…。」為本件處分時專利法第 46 條第 1 項所明定。「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，應不予受理。…。」、「本法有關期間之計算，其始日不計算在內。」同法第 17 條第 1 項及第 20 條第 1 項復有明文。
- 二、本案訴願人若對原處分機關於 101 年 7 月 24 日所為之專利核駁審定不服者，依處分時專利法規定應自該核駁審定書於 101 年 7 月 26 日合法送達代理人之次日起 60 日之法定不變期間內，即至遲應於 101 年 9 月 24 日（該日為星期一，非星期日、紀念日或其他休假日）申請再審查。惟訴願人遲至 101 年 9 月 25 日向原處分機關提出再審查之申請，顯已逾前揭申請再審查之法定期限，且訴願人對其遲誤法定期間提出再審查申請並未否認。

三、訴願人主張其代理人事務所所在地，因捷運施工破壞電力輸送管線，導致其大樓電力錯誤，造成電腦主機運作不穩且使電腦日期設定錯誤，致使本案延誤 1 日提出再審查申請云云。惟查，訴願人並未舉證以實其說，而縱確有其事，然訴願人之代理人係從事專利業務之專業人員，就本案申請再審查之期限及其電腦系統資料之正確性及可信性等，本應善盡管理及注意之責，要難謂非出於代理人之過失，故本件亦難謂遲誤申請再審查之法定期間係出於不可歸責於訴願人之事由。

案例二

有關第 97122984 號「影像物件中的取代方法」發明專利申請案申請再審查事件(經濟部 102 年 10 月 9 日經訴字第 102061069502 號決定)爭議標的：有關專利審定書合法送達之認定

相關法條：專利法第 17 條、第 20 條及第 48 條第 1 項；行政程序法第 68 條第 1 項及第 5 項、第 73 條第 1 項及第 84；司法
院及行政院依民事訴訟法施行法第 3 條

【決定摘要】

一般公寓大廈為謀全體住戶之方便，多設有管理處、管理服務中心或管理委員會等，以統一處理大廈內各種事務，並僱用管理員或委由專業保全公司負責大廈之安全事宜及代收文件等工作，該管理員或保全人員之性質，即與行政程序法第 73 條第 1 項所規定之受雇人相當；故應送達大廈內住戶之行政機關文書，如經大廈內管理員簽收，應認已發生合法送達於本人之效力，至應受送達之本人實際上於何時收到文書，並非所問。

【案情說明】

訴願人於 97 年 6 月 20 日向原處分機關(智慧局)提出「影像物件中的取代方法」申請發明專利，經該局編為第 97122984 號審查，於 102

年 2 月 21 日以 (102) 智專二 (二) 04193 字第 10220193790 號專利核駁審定書為本案應不予專利之處分。該核駁審定書於 102 年 2 月 23 日送達，訴願人應於 102 年 4 月 23 日前申請再審查，惟其於 102 年 4 月 25 日始向原處分機關申請再審查。原處分機關審認訴願人提出再審查申請已逾專利法第 48 條第 1 項規定申請再審查之法定期間，乃依同法第 17 條第 1 項規定，處分本案再審查不予受理。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

- 一、按「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」、「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。」為專利法第 48 條及第 17 條第 1 項本文所規定。
- 二、復按行政程序法第 84 條規定，送達不得於星期日或其他休息日或日出前、日沒後為之。然送達如係交付郵務機關為之，則不受前開限制，同條定有例外，且若應受送達人不拒絕收領者，亦發生送達之效力。次按一般公寓大廈為謀全體住戶之方便，多設有管理處、管理服務中心或管理委員會等，以統一處理大廈內各種

事務，並僱用管理員或委由專業保全公司負責大廈之安全事宜及代收文件等工作，該管理員或保全人員之性質，即與行政程序法第 73 條第 1 項所規定之受雇人相當；故應送達大廈內住戶之行政機關文書，如經大廈內管理員簽收，應認已發生合法送達於本人之效力，至應受送達之本人實際上於何時收到文書，並非所問（最高行政法院 98 年度裁字第 1239 號及 101 年度裁字第 1952 號裁定意旨參照）。

三、本案專利核駁審定書係於 102 年 2 月 23 日送達，該日依行政院人事行政總處公告為政府公務機關之補行上班日，公務機關並未休假仍然照常辦公，且本件為交由郵政機關送達，依行政程序法第 84 條規定，自不受「不得於星期日或其他休息日或日出前、日沒後為之。」之限制，而該審定書依原處分卷附送達證書所載，業經訴願人代理人所在地之管理委員會管理員簽收，即自 102 年 2 月 23 日已發生合法送達之效力。是原處分機關核認訴願人申請再審查已逾專利法第 48 條所定期間，爰依同法第 17 條第 1 項規定，所為本件再審查申請案應不予受理之處分，應予維持。

案例三

有關第 96151245 號「軌跡風帆動力產生裝置」發明專利申請案申請再審查事件(經濟部 104 年 8 月 27 日經訴字第 10406314360 號決定)爭議標的：申請再審查之認定

相關法條：102 年 1 月 1 日修正前之專利法第 17 條、第 46 條第 1 項

【決定摘要】

訴願人於申請再審查之法定期間內雖未提出再審查申請，而以延緩補呈申復理由方式提出申請，且該申復函說明已列有本案初審核駁審定書字號，並對於原處分機關所為之核駁審定書，申復有不服之意，實有提起再審查之意，原處分機關應行使闡明權，探求訴願人真意，而非逕為申請再審查不受理之處分。

【案情說明】

訴願人於 96 年 12 月 31 日向原處分機關(智慧局)提出「軌跡風帆動力產生裝置」發明專利申請案，經編為第 96151245 號發明專利申請案審查，並於 100 年 9 月 30 日以(100)智專一(五)05151 字第 10020886920 號專利核駁審定書為本案應不予專利之處分。訴願人於 100 年 12 月 5 日函請准予延緩補呈申復理由書，並於 101 年 3 月 21 日函送專利申復說明書至原處分機關。訴願人復於 103 年 9 月 4 日檢送本件發明專利之專利再審查申請書及再審查規費，申請再審查。原

處分機關認本件發明專利申請案既於100年9月30日專利核駁審定，該審定書並於100年10月4日送達在案，訴願人未於法定期間內(100年12月3日，適逢周六假日，順延至同月5日)申請再審查，依修正前專利法第17條第1項及第46條規定，處分本案再審查不予受理。訴願人不服，提起訴願，經訴願決定原處分撤銷。

【訴願決定要旨】

一、按「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起60日內備具理由書，申請再審查。…。」為本案處分時專利法第46條第1項所明定。「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定期間或不依限納費者，應不予受理。…。」同法第17條第1項復有明文。又「專利申請人對於不予專利之審定，於申請再審查期間內，非以再審查程序表示不服者，應探求當事人真意，若實為提起再審查之意思，應依再審查程序辦理。」復為2013年版專利審查基準1-12-1第12章「再審查」所明定。

二、訴願人於申請再審查期限內於100年12月5日來函請求准予延後補呈申復理由書，觀該函內容，訴願人固於主旨記載「為第096151245號專利案，懇請准予延緩補呈申復理由書，俾維申請人之權益。」等語，然其於說明一已載明「依 貴局(100)智專一

(五)05151 字第 10020886920 號函指示辦理。」，而該說明一所載之函號即為本案初審核駁審定書；復觀訴願人前述 101 年 3 月 21 日函內容，其主旨記載「為第 096151245 號專利申請案，補送，重提或補繳說明欄所列之文件或規費，請惠予併案審查。」，而說明一亦載有「依據 貴局 100 年 9 月 30 日(100)智專一

(五)05151 字第 10020886920 號函指示，以及申請人 100 年 12 月 5 日(100)亞專字第 100120501 號函請求事項辦理。」等字樣，另於其檢附專利申復說明書第 4 頁及第 7 行至第 9 行復載有「經申請人於 100 年 9 月 19 日申復到局後，貴局仍以 100 年 9 月 30 日(100)專一(五)05151 字第 10020886920 號函維持原核駁理由。」等語，及第 6 頁第 19 行至第 21 行載有「貴局上述核駁理由即有未洽，爰提出申復說明如上，懇請 貴局核准本件發明專利申請案，以勵創作，至感德便。」字樣，是由上述訴願人所提出 100 年 12 月 5 日及 101 年 3 月 21 日函內容可知，訴願人於本案初審被核駁後，雖是以申復理由方式提出申復，然其實質真意應為對於前述核駁審定書有不服之意，而提出再審查申請。

三、參酌 2013 年版專利審查基準 1-12-1 規定，原處分機關於收受訴願人 100 年 12 月 5 日函時，應探求其真意，況訴願人 101 年 3 月 21 日函及所檢附專利申復書內容，已針對本案核駁理由予以

辯駁，而有不服之意，惟原處分機關並未行使闡明權，探求當事人真意，逕認訴願人所提出前述 2 函並非申請再審查，其認定顯有疏漏，爰將原處分撤銷。

七、改請

案例一

有關第 101304158 號「具顯示日期功能之印章裝置」發明專利申請案
改請新式樣專利申請案事件（經濟部 102 年 11 月 11 日經訴字第
10206108470 號決定）

爭議標的：申請改請之期間如於新專利法施行前已屆滿並已生不得改
請之效果後，遇有新舊法規變動時，法規之適用

相關法條：修正前之專利法第 114 條、現行第 132 條第 2 項；中
央法規標準法第 18 條

【決定摘要】

中央法規標準法第 18 條規定之適用原則，應在無其他法律特別規定，及適用新法規並不會影響他人權利義務之得喪變動，基於程序經濟的精神，始得直接適用新法規。如申請改請之期間已於新專利法施行前即已屆滿，依申請改請當時專利法規定，申請人早已超過該改請期間，已生不得改請之效果，自無選擇用新法之可能，即不得主張依新法重新計算改請期間。倘准予改請後依法得溯及以原申請案之申請日作為改請案之申請日，將使專利申請日先後產生變動，而影響他人之申請順序，或訴願人將有可能取得原法律上不應該取得之權利（專利權），妨礙他人之利用。是本件無論由案件性質或程序經濟而

論，均無中央法規標準法第 18 條規定之適用。

【案情說明】

訴願人於 97 年 6 月 5 日向原處分機關(智慧局)提出「具顯示日期功能之印章裝置」發明專利申請案，經編為第 97120867 號審查，並於 101 年 5 月 16 日審定不予專利。嗣訴願人於 101 年 7 月 18 日始向原處分機關申請將原發明專利案改請為新式樣專利，經該局重編為第 101304158 號審查，並認其申請已逾修正前專利法第 102 條所規定 60 日之法定期間，於 101 年 9 月 6 日處分改請之申請應不予受理。訴願人不服，訴經本部審認原處分適用法律有誤，爰以 102 年 4 月 17 日經訴字第 10106128520 號訴願決定書將原處分撤銷，並命原處分機關另為適法之處分。案經原處分機關重新審查後，認其申請改請已逾修正前專利法第 114 條所規定 60 日之法定期間，以 102 年 5 月 27 日(102)智專一(二)13029 字第 10220680560 號函仍為「應不予受理」之處分。訴願人不服，提起訴願，經訴願決定駁回。

【訴願決定要旨】

一、中央法規標準法第 18 條規定「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以核准之法規有變更者，適用新法規」，此一條文之適用原則，應在無其他法律特別規定，及適用新法規並不會影響他

人權利義務之得喪變動，基於程序經濟的精神，始得直接適用新法規。

二、依修正前專利法第 114 條規定，申請發明專利後改請新式樣專利者，應於原申請案不予專利之審定書送達之日起 60 日內提出申請。因該改請期間係屬法定不變期間，逾期即生「不得改請」之法律效果，除另依法申請回復原狀外，不因嗣後法令修正而改變逾期之事實或法效果。且法定不變期間之計算，本應依申請改請當時之法令而定，尤其得申請改請之期間如於新專利法施行前即已屆滿，依當時專利法規定，申請人逾該改請期間已生不得改請之效果，自無選擇適用新法之可能，即不得主張依新法重新計算改請期間。從而，新法施行前遲誤法定不變期間始提出改請申請者，因依法已「不得改請」，原處分機關自應為不予受理之處分。

三、依上述法理，原處分機關於 101 年 12 月 19 日網站公告之「新專利法過渡適用問題彙整表」中第 16 點亦指出「新法施行前 (101/12/31 含當日) 提出之改請申請，應於不予專利之審定書送達之次日起 60 日內為之，即以日為計算單位」之規則。

四、中央法規標準法從新從優原則之立法精神，其一是因為程序從新並不會影響權利人權利義務之得喪變動，純為規定處理作業程序，為期迅速妥適，所以適用新法。其二是考慮到程序經濟性，亦即

在舊法時期核駁，但在新法施行後提出申請仍會准許之情況下，得直接適用新法核准。但本案完全不符合以上二種情況，因本案已超過改請之 60 日，是不予專利之審定已經確定，根本不可能再改請為其他案件，重新回復取得原先之申請日，倘適用從新從優原則，依修正後專利法第 132 條第 2 項規定重新計算改請期間，進而認為應受理原發明案改請後之新式樣專利案，因我國專利制度採先申請原則，並僅就最先申請者准予專利，且准予改請後依法得溯及以原案之申請日作為改請案之申請日，致此一認定將使專利申請日之先後產生變動，而影響其他申請人之申請順序，或訴願人將有可能取得原法律上不應該取得之權利（專利權），妨礙他人之利用。本件無論由案件性質或程序經濟而論，均無中央法規標準法第 18 條規定之適用。

八、撤回申請案

案例一

有關第 99128224 號「電解質組合物」發明專利申請案撤回申請事件
(經濟部 102 年 6 月 17 日經訴字第 10206103000 號決定)

爭議標的：專利申請案之撤回及請求撤回之意思表示的法律效果

相關法條：民法第 88 條、第 95 條第 1 項及第 105 條

【決定摘要】

申請人申請撤回，自其書面意思表示到達原處分機關即生撤回效力。

另代理人代理訴願人為專利之申請、撤回、捨棄、變更等相關之一切行為，意思表示是否係因陷於錯誤所致，其事實之有無應以代理人於代理訴願人申請撤回時之意思表示決之。

【案情說明】

訴願人於 99 年 8 月 24 日向原處分機關（智慧局）提出「電解質組合物」發明專利申請案，經該局編為第 99128224 號審查。嗣訴願人先於 102 年 1 月 3 日向該局提出「專利申請案撤回申請書」，復於同年 1 月 11 日去函撤銷上開撤回申請書。原處分機關則以 102 年 1 月 30 日（102）智專一（二）14004 字第 10220129980 號函復訴願人准予撤回，並於說明段說明訴願人撤回申請之書面意思表示到達專利專責機關即生撤回效力，無由受理嗣後之意思變更，是所請歉難照辦。訴願

人不服，提起訴願，經訴願決定駁回。

【訴願決定要旨】

一、按對於專利申請案之撤回及請求撤銷撤回之意思表示的法律效果，

專利法並無特別規定，行政程序法亦無相關規定，惟公法與私法，雖各具特殊性質，但二者亦有其共通之法理，私法規定之表現一般法理者，應亦可適用於公法關係，行政法院 52 年判字第 345 號可資參照。

二、申請人申請撤回，自其書面意思表示到達專利專責機關即生撤回

效力。是本件發明專利申請案自訴願人前揭「專利申請案撤回申請書」於 102 年 1 月 3 日到達原處分機關時，即生撤回之效力。

三、本案代理人既代理訴願人為本案之申請、撤回、捨棄、變更、…

等相關之一切行為，其代理權自非屬首揭民法第 105 條但書規定所稱其意思表示係完全依照本人所指示之意思而為之情形，則訴願人申請本案之撤回，是否有意思欠缺、被詐欺、被脅迫，或明知其事情，或可得而知其事情，致其效力受影響時，其事實之有無，自應以代理人於代理訴願人申請撤回時之意思表示決之，非如訴願人所稱其事實之有無，應就訴願人本人決之。

九、申請案不受理

案例一

有關第 100147947 號「觸控面板之天線改良及其製造方法」發明專利申請案申請事件（智慧財產法院 102 年 7 月 25 日 102 年度行專訴字第 36 號判決）

爭議標的：申請文件補正與否之認定及舉證責任

相關法條：專利法 25 條第 1 項、第 2 項及第 17 條第 1 項；行政訴訟法第 136 條及民事訴訟法第 277 條

【判決摘要】

專利申請程序訴訟之舉證責任分配理論與一般行政訴訟相同，即主張申請程序合乎專利法規定之人負舉證責任，則本件依前述舉證責任分配之法則，應由原告就系爭申請專利之申請程序符合專利法之規定亦即已補正相關文件負舉證責任。經查原告就其主張於系爭掛號函件中已補正相關申請文件，但未提出積極證據以證明掛號函件中確有相關補正文件。而被告機關確實已依行政程序法第 36 條之規定主動依職權調查，經查證應可認定原告並未將系爭申請案之補正文件一併置於系爭掛號函件內寄予被告，此等因延誤指定之期間而遭不予受理之不利利益，應由原告承擔。

【案情說明】

原告於 100 年 12 月 22 日以「觸控面板之天線改良及其製造方法」之中文說明書及圖式提出發明專利申請，經編為第 100147947 號發明專利申請案審查，經被告機關審認前揭申請書欠缺申請人及代表人簽章，未檢送申請權證明文件及未附代理人委任書，並於 101 年 1 月 13 日通知原告應於 101 年 4 月 22 日前補送所缺文件，逾限或未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理。而原告逾限未補送上揭文件，被告機關遂以 101 年 6 月 22 日(101)智專一(二)52401 字第 10141270040 號函為本件發明專利申請案不予受理之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回。

【判決要旨】

一、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、及必要圖式，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，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件」及「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 25 條第 1、2 項及第 17 條第 1 項前段所明定。次按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不存此限。」行政訴訟法第 136 條復明文準用

民事訴訟法第 277 條之規定。關於專利申請程序訴訟之舉證責任分配理論應與一般行政訴訟相同，即主張申請程序合乎專利法之規定者負舉證責任，則本件依前述舉證責任分配之法則，應由原告就系爭申請專利之申請程序符合專利法之規定亦即已補正相關文件負舉證責任。

二、經查原告雖主張於系爭掛號函件中已補正系爭案之相關申請文件，

但並未提出積極證據以證明該掛號函件中確有相關補正文件。而被告機關確實已依行政程序法第 36 條規定主動依職權調查原告所述是否屬實，亦即查詢其所有可能之收文紀錄，並就系爭掛號函件中之新型專利申請案之申請文件，包含申請書 1 份、說明書 2 份及必要圖式 2 份與信封一併秤重，所秤得之總重量為 142 克。

另就原告於訴願理由所述，其就系爭專利補正之申請文件，包含申請書正本 1 份；申請權證明書正本 1 份；委託書正本 1 份，共計 6 頁，以一般 A4 紙張大約 4 至 5 克計算，則系爭申請專利補正文件之總重量約為 24 至 30 克，如原告所述為真，兩件專利申請文件同置於系爭掛號函件內，其總重量應介於 166 至 172 克間，遠重於系爭掛號函件之執據影本所載之重量 138 克，顯見郵局就系爭掛號函件所稱得之總重量，乃不包含系爭申請專利補正文件之總重量，否則差距豈可如此之大，且以此等測量郵件或書狀所

使用磅秤之精細度，其誤差應不致達如此之差距。

三、況被告機關以另一新型專利申請案之申請文件與信封所測得之總重量(142 克)，尚應扣除被告機關所張貼之文號與案號條碼及郵局之執據核對條碼，則扣除前條碼後，被告機關還原測量之總重量應更貼近於系爭掛號函件之執據影本所載之總重量(138 克)，亦可推論作為二者秤重之客體應屬相同，應可認定原告並未將系爭申請案之補正文件一併置於系爭掛號函件內而寄予被告，此等因延誤指定期間而遭不予受理之處分，難認有據。

四、綜上所述，被告機關所為系爭案不予受理之處分，並無違誤。訴願決定亦應予以維持。原告所請撤銷訴願決定及原處分，應予駁回。

十、專利權異動

案例一

有關第 97222538 號「花牆裝置」新型專利案授權實施登記事件（經濟部 102 年 12 月 18 日經訴字第 10206109260 號決定）

爭議標的：專利權授權實施登記應備文件及應載明事項

相關法條：修正前之專利法第 108 條準用第 59 條、修正前之專利法施行細則第 42 條、行政程序法第 117 條、第 119 條

【決定摘要】

專利權授權實施登記係採「登記對抗要件主義」，而非採「登記生效要件主義」。又專利權授權實施登記係採形式書面審查，專利權人或被授權人申請專利權授權實施登記時，如已備具申請書及相關文件，符合法令規定與法定程式，主管機關應為核准授權登記之處分。核准專利權授權實施登記之處分如有違反專利法或其施行細則等相關規定時，原處分機關亦得依行政程序法第 117 條規定，得依職權將該違法處分為全部或一部之撤銷。

【案情說明】

本案關係人於 97 年 12 月 16 日向原處分機關(智慧局)提出「花牆裝置」新型專利申請案，經編為第 97222538 號進行形式審查准予專利後，核發新型第 M367678 號專利證書。嗣訴願人以其為系爭專利被授

權人，於 101 年 2 月 24 日向原處分機關申請專利授權實施登記。案經審查，原處分機關於 101 年 3 月 22 日及 101 年 6 月 7 日函知訴願人補正相關文件及其他事項，待訴願人補正後，原處分機關為准予授權登記之處分。其後，關係人(即系爭專利權人)以該准予登記有不符規定之情事，請求撤銷原准予授權登記之處分。原處分機關復於 102 年 5 月 2 日函請訴願人限期補正雙方授權地域意思合致之契約書或證明文件，而訴願人雖函復說明，卻未提供上開證明文件，原處分機關遂於 102 年 6 月 25 日撤銷授權登記處分。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

一、專利權授權實施登記係採「登記對抗要件主義」，而非採「登記生效要件主義」，亦即，一經雙方合意授權實施後，即生專利權授權實施之效果，惟經登記後始得對抗善意第三人。又專利權授權實施登記係採形式書面審查，專利權人或被授權人申請專利權授權實施登記時，如已備具申請書及相關文件，符合法令規定與法定程式，主管機關應為核准授權登記之處分。次按「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無第一百十

九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」為行政程序法第117條所明定。準此，核准專利權授權實施登記之處分如有違反專利法或其施行細則等相關規定時，原處分機關據本條規定，得依職權將該違法處分為全部或一部之撤銷。

二、專利權授權他人實施登記之申請所檢附授權契約或證明文件，應載明授權部分(例如製造、使用或販賣等)、地域及期間，其目的係為使專利權之授權範圍具體明確，以避免當事人間產生糾紛。而本案訴願人申請時所檢附之專利授權書上，未見有授權地域之記載，雖訴願人於101年8月10日補正專利授權地域說明書，但僅為訴願人單方製作之文書，無法證明其與關係人間有授權地域之合意。故原處分機關於101年8月23日准予授權實施登記，有違修正前專利法施行細則第42條之規定，屬於違法行政處分，是原處分機關依行政程序法第117條本文之規定，職權撤銷前揭101年8月23日准予授權實施登記，於法並無不合。

三、專利權授權他人實施登記，除產生對抗第三人之效力，亦具有公示之作用，是違法之授權實施登記之處分，將對契約雙方當事人及公示之公益均有所影響，則撤銷該違法處分自難謂對公益有重大危害。且原處分機關撤銷訴願人授權實施登記前，曾函請訴願

人於指定期限內補正所缺漏之文件，已給予訴願人改善之機會，惟訴願人未依限提出，則有行政程序法第 119 條第 3 款信賴不值得保護之情事。是以，本件並無行政程序法第 117 條但書規定不得撤銷之事由存在，且原處分機關所為撤銷訴願人授權實施登記之處分，符合行政程序法第 117 條之規定。

十一、申請回復原狀

案例一

有關第 97144972 號「自行車用花轂發電機結構」發明專利申請案申請再審查事件(經濟部 102 年 2 月 6 日經訴字第 10106116060 號決定)

爭議標的：遲誤申請再審查之法定期限申請回復原狀之事由

相關法條：修正前之專利法第 17 條、第 20 條及第 46 條第 1 項

【決定摘要】

按所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之。倘係申請人主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據之申請回復原狀。本案得提起再審查申請期間之末日，全國各地區均無因風災而停止上班上課之情形，訴願人遲誤再審查申請，實因其忙於進出口作業所致，非屬不可歸責於己之事由，應不符合專利法第 17 第 2 項規定。

【案情說明】

訴願人於 97 年 11 月 20 日向原處分機關(智慧局)提出「自行車用花轂發電機結構」申請發明專利，經該局編為第 97144972 號審查，於 101 年 5 月 29 日以 (101) 智專一 (五) 05182 字第 10120529870 號專利核駁審定書為本案應不予專利之處分。該核駁審定書於 101 年 5 月 31 日送達，訴願人應於 101 年 7 月 30 日前申請再審查，惟其於

101 年 7 月 31 日始向原處分機關申請再審查。原處分機關審認訴願人提出再審查申請已逾本件處分時專利法第 46 條第 1 項規定申請再審查之法定期間，乃依同法第 17 條第 1 項規定，處分本案再審查不予受理。訴願人不服，提起訴願，經訴願駁回。

【訴願決定要旨】

- 一、本案訴願人之再審查申請已逾處分時專利法第 46 條第 1 項規定 60 日之法定期間，原處分機關依同法第 17 條第 1 項規定所為本件專利再審查不予受理之處分，自無違誤。
- 二、訴願人訴稱其係因風災之事由致延誤再審查申請之法定期間，故應有首揭專利法第 17 條第 2 項規定可回復原狀之情事。然按所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之。倘係申請人主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據之申請回復原狀。
- 三、查本件專利案得提起再審查申請期間之末日(101 年 7 月 30 日)，全國各地區均無因風災而停止上班上課之情形，此有本部至行政院人事行政總處全球資訊網「歷次天然災害停止辦公上課訊息」查詢之網頁資料可稽。況訴願人遲誤再審查申請，實因其忙於進出口作業所致，此實為訴願人自己之疏忽所致，非屬不可歸責於己之事由，應不符合專利法第 17 條第 2 項規定。再者，縱認訴

願人確有不可歸訴責於己之事由，惟訴願人並未於其所訴不可歸責於己之事由消滅後（即蘇拉颱風警報解除後）30 日內向原處分機關申請回復原狀，其程序亦不合法，自無專利法第 17 條第 2 項規定之適用。

案例二

有關第 102121429 號「交流電太陽能面板系統」發明專利申請案申請回復優先權主張事件(經濟部 103 年 11 月 11 日經訴字第 10306111210 號決定)

爭議標的：申請回復優先權主張之事由認定

相關法條：專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1、2、3 項；專利法第 17 條第 2 項；專利法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項

【決定摘要】

按各國專利局之人員配置、案件數量及審核程序等情形均有不同，其核發優先權證明文件之作業時間本有長短之別，訴願人自應因各國家或地區之情形，從寬預估優先權證明文件之核發時間及郵寄時間，及早申請優先權證明文件，以免延誤法定期限。申請人申請回復原狀所舉證之證明文件應足資證明其所主張之事由，以符合申請回復原狀之規定。本件經審認訴願人所提具之證明文件與其陳述之事實關係均無法勾稽確認本案延誤法定期間檢送 2 件優先權證明文件尚難謂不可歸責於訴願人，故駁回其訴願。

【案情說明】

一、訴願人於 102 年 6 月 17 日向原處分機關(智慧局)提出「交流電太陽能面板系統」發明專利申請案，並主張西元 2012 年 7 月 3

日向土耳其申請之第 2012/07747 號及西元 2012 年 7 月 26 日向世界智慧財產權組織申請之第 PCT/IB2012/053823 號優先權，編為第 102121429 號發明專利申請案審查。依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於 102 年 11 月 4 日(按法定期限之末日 102 年 11 月 3 日為星期日，順延至其次日上班日)檢送 2 項優先權證明文件正本。訴願人於 102 年 11 月 4 日僅檢送由土耳其專利局於西元 2012 年 8 月 6 日核發之第 1 項優先權證明文件首頁影本。原處分機關乃再函請訴願人於 103 年 1 月 3 日前補送第 1 項優先權證明文件正本外；並以訴願人未於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，視為未主張第 2 項優先權之處分。

二、嗣訴願人相繼於 102 年年 11 月 13 日、12 月 4 日，依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復第 2 項優先權主張，並重新檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本。另訴願人於 102 年 12 月 31 日函稱，其無法取得前於 102 年 11 月 4 日所檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本，同時補送於 102 年 12 月 4 日(已逾法定期限)檢送第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本。經原處分機關審查，認訴願人未於法定期限內檢送第 1 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權；且訴願人就第 1 項及第 2 項優先權申請回

復原狀所主張之事證，均無法證明其延誤法定期間檢送優先權證明文件有不可歸責於己之事由，原處分機關乃依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，處分本案視為未主張第 1 項優先權，及第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀，亦歉難准許之處分。訴願人不服原處分機關所為之處分，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

一、依專利法第 17 條第 2 項規定得申請回復原狀者，須因「天災」或「不可歸責於己之事由」致延誤法定期間者，始得為之。本案訴願人主張土耳其專利局延遲核發優先權作業，致其延誤法定期間檢送第 1 項優先權證明文件。訴願人並未檢送該局出具延遲核發之證明文件，僅檢送其於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請優先權證明文件之申請書影本，惟查訴願人所檢送第 1 項優先權證明文件正本僅載明核發日期(102 年 11 月 4 日)，並無記載申請核發優先權證明文件之日期，無法與 102 年 10 月 22 日申請優先權證明文件申請書之日期相互勾稽，實無從確認該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件，即為該局因應訴願人於 102 年 10 月 22 日之申請所核發之優先權證明文件，尚難以此計算該局核發優先權證明文件之作業時間，而謂土耳其專利局有遲延核發之情事。

二、縱土耳其專利局核發優先權證明文件作業時間，確實較訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件之作業時間（約 1 週）為長。因各國專利局之人員配置、案件數量及審核程序等情形均有不同，其核發優先權證明文件之作業時間本有長短之別，訴願人自應因各國家或地區之情形，從寬預估優先權證明文件之核發時間及郵寄時間，及早申請優先權證明文件，實難以其他國家專利局核發優先權證明文件部分案例之作業時間，作為土耳其專利局核發第 1 項優先權證明文件已逾通常合理作業時間之論據。

三、按關於重要文件之送達，寄件人或郵務機構必定有收件人簽收並載明送達日期之回執以證明其已合法送達。訴願人稱本案延誤檢送第 2 項優先權證明文件，實可歸責於 WIPO 之郵遞送達延誤，訴願人僅檢送由 WIPO 出具之優先權證明文件寄出通知本，但未檢送該局或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件，尚難證明確實有延誤送達之情事。另國外代理人與我國代理人間的電子郵件載明接獲優先權證明文件之日期，惟電子郵件並非客觀具公信力之機構所出具之證明文件，尚難逕予採憑。

四、原處分機關就本案第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀，所為歉難准許之處分，揆諸專利法第 17 條第 2 項規定，應予維持。

案例三

有關第 103109962 號「多用途天線」發明專利申請案優先權主張事件
(經濟部 104 年 3 月 23 日經訴字第 10406301570 號決定)

爭議標的：申請回復優先權主張之事由認定

相關法條：專利法第 17 條第 2 項、第 28 條第 1 項、第 29 條第 1、2、
3 項；專利法施行細則第 12 條及第 26 條第 1 項

【決定摘要】

訴願人主張其遲誤法定期間係因美國專利商標局之作業疏失所致，而有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀。惟訴願人未提出該局所出具之證明文件，無法證明其遲誤法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致，故其申請回復原狀，自不符專利法第 17 條第 2 項規定。

【案情說明】

訴願人於 103 年 3 月 17 日向原處分機關(智慧局)提出「多用途天線」發明專利申請案，並以西元 2013 年 3 月 15 日申請之美國第 13/831,714 號專利案主張優先權。經該局編為第 103109962 號發明專利申請案審，並於 103 年 4 月 7 日通知訴願人於 103 年 7 月 17 日前補正說明書、申請專利範圍、摘要、圖式，另於 103 年 7 月 15 日前檢送國際優先權證明文件，嗣訴願人於 103 年 7 月 16 日補正本案

說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，並檢送國際優先權證明文件首頁影本，復於同年月 24 日檢送優先權證明文件正本及首頁中譯本，並依專利法第 17 條第 2 項規定，申請回復本案之優先權主張。經原處分機關通知訴願人檢送美國專利商標局出具之不可歸責於己之證明文件至局憑辦。惟訴願人並未提出前揭證明文件。原處分機關乃依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，於 103 年 10 月 13 日以(103)智專一(二)14016 字第 10341900780 號函，以訴願人未於最早之優先權日後 16 個月內檢送主張優先權之證明文件，且無法證明其延誤前揭期限係有不可歸責之事由，為本案視為未主張優先權及所請回復原狀歉難准許之處分。訴願人不服，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

一、訴願人係於 103 年 3 月 17 日檢具本件「多用途天線」發明專利申請書、外文說明書及外文圖式向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2013 年 3 月 15 日於美國申請之第 13/831,714 號專利案主張優先權。案經原處分機關於 103 年 4 月 7 日以 (103) 智專一 (二) 15182 字第 10340655050 號函通知訴願人應依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內 (同年 7 月 15 日前) 檢送優先權證明文件，屆期未檢送者，依同條第 3 項規定，視為未主張優先權。惟訴願人遲至同

年 7 月 16 日始檢送優先權證明文件首頁影本，且於同年月 24 日方提出優先權證明文件正本，顯已逾前揭專利法第 29 條第 2 項規定之期間，依同條第 3 項規定，本案應視為未主張優先權。

二、訴願人固檢附其美國代理人之相關電子郵件、收據等資料，主張其遲誤法定期間係因美國專利商標局之作業疏失所致，而有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀。惟所檢送之其美國代理人與我國代理人間之電子郵件紀錄等資料僅係訴願人之美國代理人之片面陳述，於乏其他資料佐證下，無法遽予採信。

三、訴願人亦以收據影本證明此延誤係因美國專利商標局作業疏失所致，惟所提出之收據影本僅能證明有向該局申請優先權證明文件之事實，無法證明其延誤提出優先權證明文件係因該局作業疏失所致。而本件訴願人未提出該局所出具之證明文件，無法證明其遲誤法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致，故其申請回復原狀，自不符專利法第 17 條第 2 項規定。

四、原處分機關認訴願人未於最早優先權日後 16 個月之法定期間內檢送其所主張之優先權證明文件，且無法提出遲誤前揭期間有不可歸責於己之事由之證明文件，依專利法第 29 條第 3 項及第 17 條第 2 項規定，所為本案視為未主張優先權及申請回復原狀歉難准許之處分，洵無違誤，應予維持。

案例四

有關第 103112797 號「用於在可選擇時間增量下產生顯示臨近預報之方法」發明專利申請案申請回復優先權事件（經濟部 104 年 5 月 27 日經訴字第 10406308400 號決定）

爭議標的：申請回復優先權主張之事由認定

相關法條：專利法第 17 條第 2 項、專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1、2、3 項；專利法施行細則第 12 條、第 26 條第 1 項及第 2 項

【決定摘要】

申請人依專利法施行細則第 26 條第 2 項規定，檢送優先權證明文件影本者，應於專利專責機關通知限期補正與該影本為同一文件之正本，逾期未補送該優先權證明文件正本者應視為未主張優先權。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀。本件訴願人未提出美國專利商標局所出具遲誤核發優先權證明文件之證明，僅舉證其向該局申請優先權證明文件之申請文件，並無法證明訴願人未於法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致。另訴願人將原檢送優先權證明文件影本之正本送交加拿大專利局移作他用係一己主觀之決

定，亦無法據以主張不可歸責於己之事由所致。

【案情說明】

一、訴願人於 103 年 4 月 7 日向原處分機關(智慧局)提出「用於在可選擇時間增量下產生顯示臨近預報之方法」發明專利申請案，並主張西元 2013 年 4 月 4 日美國第 13/856,923 號及西元 2013 年 9 月 22 日美國第 13/947,331 號申請案為優先權，編為第 103112797 號發明專利申請案審查。依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於 103 年 8 月 4 日前檢送 2 項優先權證明文件正本。惟訴願人於 103 年 8 月 1 日檢送由美國專利商標局於西元 2014 年 7 月 25 日核發之 2 項優先權證明文件首頁影本。原處分機關乃再函請訴願人於 103 年 10 月 4 日前補送 2 項優先權證明文件正本。嗣訴願人於 103 年 10 月 6 日(10 月 4 日為星期六，順延至 10 月 6 日)檢送 2 項優先權證明文件正本。原處分機關乃於 103 年 10 月 21 日函知訴願人本案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。

二、嗣後，原處分機關發現訴願人雖於 103 年 10 月 6 日檢送 2 項優先權證明文件正本，惟訴願人所檢送者係分別於 103 年 9 月 25 日及 24 日核發之優先權證明文件正本，與前所檢具 103 年 7 月 25 日核發之 2 項優先權證明文件首頁影本之核發日期不同，並

非同一文件，再函請訴願人限期補正，惟訴願人逾限未補正，並於 103 年 11 月 21 日向原處分機關申請回復原狀，原處分機關乃依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，處分本案視為未主張 2 項優先權，及第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀，歉難照准。訴願人不服原處分機關所為之處分，提起訴願，遭訴願駁回。

【決定要旨】

- 一、訴願人依專利法施行細則第 26 條第 2 項規定，先行檢送優先權證明文件影本者，應於原處分機關通知限期補正與該影本為同一文件之正本。惟查訴願人於 103 年 10 月 6 日檢送 2 項優先權證明文件正本，經核與前所檢具之優先權證明文件首頁影本之核發日期均不同，並非同一文件，經原處分機關再次通知限期訴願人補正，訴願人逾限未補正同一優先權證明文件之正本，本案依專利法第 29 條第 3 項規定，應視為未主張優先權。
- 二、訴願人主張本件延誤法定期間檢送優先權證明文件，係因美國專利商標局於核發優先權證明文件之處理作業延誤，而有不可歸責於己之事由，並據此申請回復原狀。惟所謂不可歸責於己之事由之證明文件，除外國專利受理機關出具之證明文件外，是否確屬不可歸責於申請人之事由，應依具體個案認定。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能

預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀。

三、本件訴願人延誤法定期間檢送優先權證明文件，倘如訴願人所訴，係因美國專利商標局遲誤核發其所申請之優先權證明文件者，該局會出具正式文件以供證明，惟訴願人並未舉證該局所出具延遲核發證明文件。次查訴願人所舉證其向該局申請優先權證明文件之申請文件，充其量僅能證明其有向美國專利商標局提出本案優先權證明文件申請，並無法證明訴願人未於法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致。

四、至訴願人稱其係將美國專利商標局於 103 年 7 月 25 日所核發之本案優先權證明文件首頁影本先送交原處分機關作為於我國申請本案之用，至於正本則送交加拿大專利局作為於加拿大申請專利案主張優先權之用，此為訴願人所自承，是訴願人將上開正本送交加拿大專利局移作他用係一己主觀之決定，自無法據以主張未於法定期間內補正優先權證明文件係不可歸責於己之事由所致者。

五、原處分機關就本案第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀，所為歉難准許之處分，符合專利法第 17 條第 2 項之規定，應予維持。