

經濟部訴願決定書

中華民國 109 年 02 月 19 日

經訴字第 10806316840 號

訴願人：美商橫杆股份有限公司

代表人：米納史恩喬治君

代理人：洪武雄君、陳昭誠君

訴願人因第 108107243 號發明專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 108 年 8 月 14 日（108）智專一（二）15200 字第 10841144510 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 108 年 3 月 5 日以「電阻性隨機存取記憶體程式化及抹除技術及設備」（原申請名稱為「電阻式隨機存取記憶體之編程及抹除技術及裝置」）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2018 年 3 月 5 日申請之美國第 62 / 638,526 號及西元 2019 年 3 月 4 日申請之美國第 16 / 291,467 號專利案主張優先權，經該局編為第 108107243 號審查，並以 108 年 3 月 12 日（108）智專一（二）15200 字第 10840347350 號函通知訴願人於 108 年 7 月 5 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本 1 份。嗣訴願人於 108 年 7 月 5 日檢送前開優先權基礎案於

美國申請之收據（含電子收據）及說明書影本，復於同年月 8 日檢送國外優先權證明文件，及於同年月 30 日依處分時專利法第 17 條規定申請回復原狀。案經原處分機關審認，訴願人未依處分時專利法第 29 條第 2 項規定，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，應視為未主張優先權，且其申請回復原狀不符同法第 17 條第 2 項規定，以 108 年 8 月 14 日（108）智專一（二）15200 字第 10841144510 號函為本案「視為未主張優先權」及所請回復原狀「應不予受理」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、本件相關法令規定：

（一）處分時（下同）專利法：

- 1、第 17 條第 2 項本文：「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀」。
- 2、第 28 條第 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一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」。
- 3、第 29 條第 1 項至第 3 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、第一次

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、第一次申請之申請案號數」、「申請人應於最早之優先權日後十六個月內，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。」、「違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權」。

(二) 處分時(下同)專利法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項：「依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證明文件應為正本。」、「申請人於本法第二十九條第二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，依本法第二十九條第三項規定，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」。

二、原處分機關略以：訴願人於 108 年 3 月 5 日申請本件發明專利，同時聲明主張 2 項優先權，惟未依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內(至 108 年 7 月 5 日止)檢送優先權證明文件，依同法條第 3 項規定，應視為未主張優先權，且其申請回復原狀之理由及所檢附之文件尚無法證明本案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，不符同法第 17 條第 2 項規定，爰為本案「視為未主張優先權」，及申請回復原狀「應不予受理」

之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 專利法第 29 條第 2 項、同法施行細則第 26 條第 1 項規定對「證明受理之申請文件」之要求，僅需為證明國家或世界貿易組織會員已受理專利申請之文件之正本即為已足，現行專利審查基準中卻額外加入優先權證明文件應附具關於技術內容之記載，無疑增加專利法及其施行細則所無之限制，有違法律保留原則。

(二) 依「美國專利審查程序指南」之規定，美國專利商標局 (USPTO) 於確認申請案符合取得申請日之最低要求時才會發給申請收據，且該申請收據係由 USPTO 所署名核發，並載明申請日、申請案號及受理主張優先權之申請案者為美國，足以證明申請人已取得申請日與申請案號，而屬專利法第 29 條第 2 項所稱之「前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」(參照智慧財產法院第 107 年度行專訴第 15 號判決)。且原處分機關對於第 95108433 號發明專利申請案 (本部 96 年 5 月 3 日經訴字第 09606067010 號訴願決定書) 及第 95114581 號發明專利申請案 (本部 96 年 3 月 30 日經訴字第 09606064910 號訴願決定書) 均肯認，「申請優先權證明文件之收據影本」可作為優先權證明文件；原處分機關對於同樣係呈送他國專利主

管機關核發證明受理申請收據影本的本案之處理，顯有違行政程序法第 6 條平等原則之規定。

(三) 又訴願人於美國時間西元 2019 年 6 月 27 日向 USPTO 申請優先權證明書，惟該局延遲於美國時間同年 7 月 5 日（台北時間 7 月 6 日）才發證，此一遲延非訴願人所能預見，應屬專利法第 17 條第 2 項所規定「不可歸責於己之事由，遲誤法定期間」之情形，應准予回復原狀。

(四) 綜上，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決理由：

(一) 查訴願人前於 108 年 3 月 5 日以「電阻性隨機存取記憶體程式化及抹除技術及設備」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並主張 2 項優先權：1. 西元 2018 年 3 月 5 日在美國申請之第 62 / 638,526 專利案；2. 西元 2019 年 3 月 4 日在美國申請之第 16 / 291,467 號專利案。經原處分機關以 108 年 3 月 12 日（108）智專一（二）15200 字第 10840347350 號函請訴願人於 108 年 7 月 5 日前（最早之優先權日後 16 個月內）檢送所主張前開優先權之證明文件正本，並告知屆期未檢送，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。惟訴願人於 108 年 7 月 5 日僅檢送其向 USPTO 申請前開 2 項優先權基礎案之電子收據及相關申請文件影本，並未檢送 USPTO 核發之優先權證明文件。

凡此事實，有相關申請文件及函文附原處分卷可稽，堪予認定。依專利法第 29 條第 3 項之規定，本案自應視為未主張優先權。

(二) 訴願人固訴稱前開 2 項優先權基礎案之收據影本符合專利法第 29 條第 2 項規定之優先權證明文件，專利審查基準要求優先權證明文件應附具技術內容之規定違反法律保留原則等語。惟查：

- 1、依巴黎公約第 4 條第 D 項第 (3) 款規定，同盟國家對主張優先權者，得令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）謄本一份。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三個月內提出。同盟國得規定謄本須附有該同一主管機關出具之說明其申請日期的證明及其譯本。準此，申請人向一國家或組織提出專利申請後，於法定期間內就相同技術內容向其他國家提出申請時，得主張先申請案之申請日為優先權日，作為判斷是否符合新穎性、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。故各國所核發之優先權證明文件，均確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於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，由專利受理機關署名後再予用印封裝，使申請人得憑以向外國政府或組織

證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。

- 2、又依我國專利法第 28 條第 1 項規定，申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織（WTO）會員第 1 次依法申請專利，以該申請專利之發明為基礎，於法定期間內在我國就相同發明申請專利者，得主張該國家專利申請案之申請日為優先權日。申請人主張優先權時，依同法第 29 條第 2 項規定應檢送優先權證明文件，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。
- 3、由上述規定及說明可知，專利法第 29 條第 2 項所稱「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，應為專利專責機關所出具之優先權證明文件，至於申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本則不得視為優先權證明文件。蓋依此兩份文件之性質而言，一為專利專責機關核發確認申請日所揭露技術內容之證明文件；一為專利專責機

關核發申請案之收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本，兩者實質意義與內容截然不同。是以國際優先權之證明文件僅限於經優先權基礎案申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，優先權基礎案申請國受理申請文件之執據，並非係申請文件（參照智慧財產法院 101 年度行專訴字第 6 號判決）。

- 4、專利法第 29 條第 1、2 項雖未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然我國既為世界貿易組織會員國，負有遵守前開巴黎公約之義務；且我國專利法第 28、29 條亦係參照上開巴黎公約之規定而訂定，揆諸上開說明，專利法第 29 條第 2 項所稱「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，而非單純之收據或通知所得取代（參照最高行政法院 108 年判字第 517 號行政判決）。故訴願人訴稱現行專利審查基準中有關優先權證明文件應附具關於技術內容之記載，違反法律保留原則云云，即非可採。

（三）有關訴願人主張其未能依法檢送優先權證明文件正本係因 USPTO 處理作業延誤所致，其有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀乙節：

- 1、按延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明

理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂「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，若僅為主觀上之事由，則不得據以申請回復原狀（參照專利審查基準第一篇第十六章第4節「遲誤法定期間之回復原狀」）。

- 2、次按 USPTO 申請優先權證明文件之正常申請流程，一般自申請至核發需時約 7 個工作日（7 business days）而非日曆日，倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，USPTO 會出具正式延遲核發證明文件，此為 USPTO 對處理此類案件之作業流程。查由訴願附件 1 之 USPTO 申請確認函可知，訴願人係於 108 年 6 月 27 日向 USPTO 申請優先權證明文件，且其上「Items in your order」之「Processing goal」載明「7 days」，亦與上述原則相符；而 USPTO 於美國時間同年 7 月 5 日核發前開文件，扣除週六、週日與 7 月 4 日美國國定假日後僅耗時 5 個工作日，並無延誤之情形。是訴願人所訴本案係因 USPTO 處理作業延誤致無法依限提出優先權證明文件正本一節，委無足採。
- 3、綜上，訴願人訴稱其未能依法檢送優先權證明文件正本係因 USPTO 處理作業延誤所致云云，並非可採，故其申請回復原狀核與專利法第 17 條第 2 項

「不可歸責於己之事由」之要件不符。

(四) 綜上所述，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 個月內之法定期間內檢送其所主張之優先權證明文件，依同條第 3 項規定，所為本案視為未主張優先權，並就訴願人申請回復原狀一事，所為「應不予受理」之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人舉另案專利申請案，主張原處分有違平等原則一節。按憲法之平等原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件作相同處理，乃形成行政自我拘束，惟憲法之平等原則係指合法之平等，不包含違法之平等。故行政先例需屬合法，為行政自我拘束之前提要件，憲法之平等原則，並非賦予人民有要求行政機關重複錯誤之請求權。是以，縱原處分機關曾誤認外國專利專責機關核發之申請收據為優先權證明文件影本，而通知補正，亦不能期待其為重複錯誤之行為，並作成准予主張優先權之處分，併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	胡箕文
委員	王文智
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫

委員 李 鎡
委員 郭茂坤
委員 黃相博
委員 蔡宏營

中 華 民 國 109 年 02 月 19 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。