

104 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 111 年 7 月修訂

目錄

一、申請日

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
一	申請人提出新型專利申請時未檢附新型圖式，嗣後以郵寄方式補正新型圖式，經處分以補正圖式之日為申請日。	經濟部 104 年 7 月 16 日經訴字第 10406310770 號決定	申請日、延後申請日、圖式缺漏	1

二、國際優先權

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
二	申請人於檢送優先權證明文件法定期間內，檢送國外專利專責機關核發之專利證書影本，未於法定期間檢送優先權證明文件，依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。	經濟部 104 年 1 月 7 日經訴字第 10306128340 號決定	優先權證明文件、專利證書	3
三	申請人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，於法定期間內檢送優先權證明文件影本者，應於指定期間補正與該影本為同一文件之正本，本案申請人於法定期間檢送優先權證明文件首頁影本，於指定期間內卻檢送同優先權申請案，另 1 份核發日期不同之優先權證明文件正本，逾期未補送同 1 文件優先權證明文件正本，視為未主張優先權。	經濟部 104 年 1 月 27 日經訴字第 10406300440 號決定	優先權證明文件、優先權證明文件影本	6
四	申請人於檢送優先權證明文件法定期間內，檢送國外專利專責機網站下載之優先權基礎案之收據影本及相關申請文件，未於法定期間檢送優先權證明文件，依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。	經濟部 105 年 3 月 10 日經訴字第 10506302420 號決定	優先權證明文件、收據影本	9
	申請人於申請發明專利時主張美國臨時案為優先權案，於檢	經濟部 105 年 12 月 23 日經訴字第	主張優先權、優先權	

五	送優先權證明文件時，卻檢送已轉成正式申請案之優先權證明文件，經函詢申請人後，變更主張之優先權案為美國正式案，然美國正式案申請日晚於我國發明案之申請日，本案不得主張優先權。	10506313830 號 決定	證明文件、美國優先權臨時案、美國優先權正式案	13
---	---	---------------------	------------------------	----

三、國內優先權

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
六	申請人申請發明改請設計專利，並以原發明案為國內優先權先申請案，主張國內優先權，原發明案經改請已不復存在，無法以原申請案為標的主張國內優先權，且國內優先權僅適用於發明案及新型案，不適用於設計案，本案主張之國內優先權，不予受理。	經濟部 104 年 9 月 30 日經訴字第 10406315040 號 決定	主張國內優先權、改請	17

四、再審查

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
七	申請人雖未於法定期間內提出再審查申請書，但已於法定期間內申復不服該案核駁審定之結果，原處分機關應探求申請人真意，而非逕行處分申請再審查不予受理，原處分撤銷。	經濟部 104 年 8 月 27 日經訴字第 10406314360 號 決定	申請再審查、原處分撤銷	20

五、申請回復原狀

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
八	申請人遲誤檢送優先權證明文件法定期間，雖聲明因美國專利商標局延遲核發所致，申請回復原狀，但檢附之不可歸責於己證明文件為我國代理人與美方代理人之電子郵件及申請優先權證明文件收據，無法證明美國專利商標局延遲核發證明文件，申請回復原狀不予受理。	經濟部 104 年 3 月 23 日經訴字第 10406301570 號 決定	優先權證明文件、遲誤法定期間、回復原狀	24

九	<p>申請人於檢送優先權證明文件法定期間內，檢送優先權證明文件影本，依規定應於指定期間內補正同一文件之優先權證明文件正本，本案申請人補送為同優先權案號另外核發之優先權證明文件，雖申請回復原狀，然其事由為該證明文件已送交其他國家專利專責機關，事由難謂不可歸責於己，申請回復原狀不予受理。</p>	<p>經濟部 104 年 5 月 27 日經訴字第 10406308400 號決定</p>	<p>優先權證明文件、遲誤法定期間、回復原狀</p>	<p>28</p>
---	--	---	----------------------------	-----------

申請日

案例一

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】

【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。

國際優先權

案例二

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。

案例三

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。

案例四

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。

案例五

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。

國內優先權

案例六

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。

再審查

案例七

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。

申請回復原狀

案例八

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 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 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。

案例九

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。