

經濟部訴願決定書

中華民國 109 年 10 月 13 日

經訴字第 10906309790 號

訴願人：日商探測創新有限公司

代表人：岩名 晃子君

代理人：賴安國君、王立成君、余宗學君

訴願人因第 108144996 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 109 年 6 月 8 日（109）智專一（二）15182 字第 10940842830 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 12 月 9 日以「垂直探針及垂直探針用治具」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2018/12/10、案號：2018-246111），惟未檢附優先權證明文件正本，經該局編為第 108144996 號審查，並以 108 年 12 月 13 日（108）智專一（二）15182 字第 10841872410 號函說明四略以，本案請於 109 年 4 月 9 日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案號、專利類別及存取碼）。惟訴願人遲至 109 年 5 月 21 日始以電

子送件補正優先權基礎案之專利類別及存取碼，經原處分機關核認訴願人違反專利法第 29 條第 2 項規定，爰依同條第 3 項規定，以 109 年 6 月 8 日（109）智專一（二）15182 字第 10940842830 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，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、本件所涉相關法令：

（一）專利法：

1、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。」

2、第 29 條：「（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。（第 2 項）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。（第 3 項）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）專利法施行細則第 26 條：「（第 1 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。…（第 3 項）第一項優先權證明文件，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。…」

- (三) 臺日優先權證明文件電子交換作業要點：「(第 1 點) 為強化臺日合作關係、便利申請人主張優先權及提高審查效率，並執行專利法施行細則第二十六條第三項規定，特訂定本作業要點。… (第 3 點) 本作業要點用詞，定義如下：(一) 第一局：係指申請人第一次提出專利申請，為主張優先權基礎案之申請局。(二) 第二局：係指申請人已在第一局提出專利申請後，又就相同創作提出專利申請並主張第一局之專利申請案為優先權基礎案之受理局。(三) 存取碼 (Access-Code)：係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。… (第 5 點) 智慧局作為第二局之作業流程：(一) 申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後 16 個月內，向智慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權證明文件。(二) 智慧局於收受申請人提出特許廳核發之存取碼者，將該基礎案之申請日、申請案號、專利類別及存取碼等列入主張優先權清單，以網路傳輸方式交換予特許廳。(三) 特許廳於接收智慧局所傳送之主張優先權清單後，將依其作業程序辦理。…」

二、原處分機關略以：

訴願人於 108 年 12 月 9 日向該局申請「垂直探針及垂直探針用治具」發明專利，並同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2018/12/10、案號：2018-246111），惟未檢附優先權證明文件正本。經該局以 108 年 12 月 13 日（108）智專一（二）15182 字第 10841872410 號函請訴願人應於 109 年 4 月 10 日前補送優先權證明文件正本 1 份（優先權基礎案為日本者，應於上揭法定期間內聲明電子交換並載明基礎案之案號、專利類別及存取碼）。惟訴願人遲至 109 年 5 月 21 日補正主張優先權存取碼，顯已逾上開法定期間，依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，爰為本案視為未主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- （一）訴願人於電子申請系統提交 109 年 2 月 10 日【專利補正文件申請書】，將記載優先權存取碼之【發明專利申請書 9390-1-1.pdf】，連同其他 7 個附件，存放於同一資料夾中，一併上傳至原處分機關線上電子申請系統，原處分機關線上電子申請系統漏未擷取該附件，卻以訴願人逾專利法第 29 條第 2 項所定 16 個月期限未補正為由，否准訴願人優先權之主張，訴願人實難甘服。
- （二）按「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」第六點第 1、2 款明定，若因網路傳輸系統之失誤，其

裝
訂
線

不利益不該由訴願人承擔。縱係因可歸責於訴願人因素造成，原處分機關仍應通知訴願人限期 2 個月補正優先權存取碼，惟原處分機關未依上開要點給予補正機會，即有違誤。

(三) 綜上，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，訴願人於 108 年 12 月 9 日向原處分機關申請「垂直探針及垂直探針用治具」發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：日本、申請日：2018/12/10、案號：2018-246111），經原處分機關以 108 年 12 月 13 日（108）智專一（二）15182 字第 10841872410 號函請訴願人於 109 年 4 月 10 日前檢送主張國際優先權證明文件正本 1 份，並敘明屆期未檢送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權；亦告知本案優先權基礎案為日本者，應於上揭法定期限內聲明電子交換並載明基礎案之案號、專利類別及存取碼。惟訴願人於期限內未檢送主張國際優先權證明文件正本，且遲至 109 年 5 月 21 日始以電子送件補正優先權基礎案之專利類別及存取碼。是以，訴願人未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內（即 109 年 4 月 10 日前）檢送本案之優先權證明文件正本或存取碼，洵堪認定。

(二) 訴願人訴稱於 109 年 2 月 10 日已將記載優先權基

礎案專利類別及存取碼之「發明專利申請書 9390-1-1.pdf」，連同其他 7 個附件，上傳至原處分機關線上電子申請系統云云。惟查，訴願人雖於 109 年 2 月 10 日以電子送件補正「專利補正文件申請書」，且於【其他申復事項】欄載有「本案…尚欠缺優先權存取碼」，惟【附送書件】欄僅列有「【基本資料表】基本資料表 9390-1.pdf」、「【發明摘要】P09390-I001-0000_ABSTRACT.pdf」、「【發明說明書】P09390-I001-0000_DESCRIPTION.pdf」、「【發明申請專利範圍】P09390-I001-0000_CLAIMS.pdf」、「【發明圖式】P09390-I001-0000D.pdf」及「【委任書】9390 委任書.pdf」共 6 個附件，且該「專利補正文件申請書」及 6 個附件內容，均未見有載明優先權基礎案之專利類別及存取碼（見申請卷第 19 頁至第 39 頁），故訴願人所訴，與卷內事證並不相符，自非可採。

（三）至於訴願人另訴稱「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」第 6 點第 1、2 款明定，如因網路傳輸系統之失誤，其不利益不該由訴願人承擔。縱係因可歸責於訴願人因素造成，原處分機關仍應通知訴願人限期 2 個月補正優先權存取碼，給予補正機會云云。按臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 6 點第 1、2 款雖規定：「智慧局未能依本作業要點規定，取得正確之優先權證明文件電子檔之補救方

式如下：(一) 因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素造成者，由智慧局或特許廳以排除故障、補寄等方式補救之。經補救後，視為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。

(二) 因申請人提供之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成者，應通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明文件；屆期未補正或未補送者，視為未提出優先權證明文件。」然其中第 1 款所謂「傳輸錯誤」係指原處分機關與日本特許廳之間因網路延遲或其他問題導致電子交換失敗等不可歸責於申請人之情況，故由原處分機關與日本特許廳以排除故障、相互補寄文件方式補救；第 2 款適用前提為申請人已提供「存取碼」但有「錯誤」致使案件資訊無法核對時始通知申請人於 2 個月內補正。而本件係訴願人未於法定期限內提供存取碼之情形，與前揭規定之 2 種情形截然不同，故訴願人主張原處分機關未依上開要點給予補正機會云云，顯係對上開法規有所誤解。

(四) 綜上所述，訴願人未於最早之優先權日後 16 個月內之法定期間檢送優先權證明文件正本或存取碼，則原處分機關依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項之規定，所為本案視為未主張優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

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	王孟菊
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 10 月 13 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。