

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 5 月 6 日

經訴字第 10506303100 號



訴願人：荷蘭商安提納國際有限公司

設：荷屬安地列斯古拉索卡亞理查德 J.柏中 Z/N 路

代表人：桂格瑞 E.埃里斯君

代理人：趙嘉文君

事務所：臺中市南屯區文心路 1 段 324 號 3 樓

訴願人因第 104102417 號發明專利申請主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 9 月 22 日（104）智專一（二）15193 字第 10441702790 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 104 年 1 月 23 日以「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書上同時主張兩項優先權，載明主張優先權 1，申請日為西元 2014 年 1 月 24 日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號：2012131 號、主張優先權 2，申請日為西元 2014 年 12 月 10 日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號 2013951 號。經該局編為第 104102417 號審查，因申請文件未齊備，原處分機關乃以 104 年 2 月 4

日(104)智專一(二)15182 字第 10440214410 號函通知訴願人補正，並於該函說明載明：「…三、本案請於 104 年 5 月 23 日前補送下列所缺之文件，…：(一)發明專利說明書、申請專利範圍、摘要 1 式 3 份…(二)圖式 1 式 3 份…四、本案請於 104 年 5 月 24 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份…」。

訴願人旋於 104 年 3 月 19 日檢送國外優先權之證明文件，嗣於 104 年 9 月 9 日補正中文摘要、說明書、申請專利範圍及圖式，案經原處分機關審查，以 104 年 9 月 22 日(104)智專一(二)15193 字第 10441702790 號函通知訴願人，本案應以中文本補正之日 104 年 9 月 9 日為申請日，又自本案主張之第 1 項優先權日 103 年 1 月 24 日之次日起算至本案之申請日 104 年 9 月 9 日止，顯逾法定期間 12 個月，本案不得主張第 1 項優先權。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、按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之」、「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」、「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」、「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請

案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出」為專利法第 25 條第 1 項、第 2 項、第 3 項及第 4 項所明定。次按「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 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」為專利法第 28 條第 1 項所規定。又「本法第 28 條第 1 項所定之 12 個月，自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申請日之次日起算至本法第 25 條第 2 項規定之申請日止。」復為同法施行細則第 25 條第 1 項所規定。

二、本件原處分機關略以：

- (一) 本件第 104102417 號「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」發明專利申請案於 104 年 1 月 23 日申請時未檢送中文說明書，經函知應於 104 年 5 月 23 日前補送，惟逾期迄至本件處分前 104 年 9 月 9 日始補送，本案應以 104 年 9 月 9 日為申請日。
- (二) 自本案主張之第 1 項優先權日 103 年 1 月 24 日之次日起算至本案之申請日 104 年 9 月 9 日止，顯逾法定期間 12 個月，本案不得主張第 1 項優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

專利審查基準第 1 篇(1-16-1 頁)雖規定原處分機關通知申請人限期 4 個月補正，然復規定可依申請人展期

延長至 6 個月，是原處分機關應考量個別案件之特殊性而行使裁量權，以妥適的決定其補正文件的期限，倘一味拘泥於形式，而不問當事人相關補正程序所顯示的真意，並無視當事人程序上之權益，則難謂無裁量瑕疵。原處分機關 104 年 2 月 4 日函內容所定應補正本案中文說明書最後期限係 104 年 5 月 23 日，訴願人早於 104 年 3 月 19 日以紙本補送國外優先權證明文件，及以原處分機關 E-SET 電子系統檢送本案中文說明書，有訴願人電子編輯送件資料可稽，惟原處分機關未先查證，怠於行使職權，遲於 104 年 9 月 9 日始通知訴願人未收到本案中文說明書，其後 104 年 9 月 22 日做出不得主張第 1 項優先權之行政處分，導致訴願人認已於 104 年 3 月 19 日完成所有補正，未能於侵害最小之情況下及時補救，產生重大損害，顯有瑕疵，並有違行政程序法第 7 條比例原則、第 8 條誠實信用原則及第 9 條、第 36 條之規定云云，請求將原處分撤銷。

四、本部決定理由：

（一）有關申請日部分：

- 1、按依首揭專利法第 25 條規定，申請發明專利，固以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日，然若申請人以外文本提出申請者，又未於原處分機關指定期間內補正中文本，而係在處分前補正者，則以中文本

補正之日為申請日。查訴願人於 104 年 1 月 23 日向原處分機關提出本件第 104102417 號「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」發明專利申請，同時主張兩項優先權，載明主張優先權 1，申請日為西元 2014 年 1 月 24 日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號：2012131 號、主張優先權 2，申請日為西元 2014 年 12 月 10 日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號 2013951 號。因僅提出外文摘要說明書、申請專利範圍及必要之圖式。經原處分機關以 104 年 2 月 4 日 (104) 智專一 (二) 15182 字第 10440214410 號函指定期間通知訴願人 104 年 5 月 23 日前補正中文本及 104 年 5 月 24 日前補正優先權證明文件等書件，訴願人旋於指定期間內之 104 年 3 月 19 日檢送國外優先權之證明文件，惟逾指定期間晚至本件處分前之 104 年 9 月 9 日方補正中文摘要、說明書、申請專利範圍及圖式，就上述事實，有原處分卷附訴願人補正函、申請書等資料可稽。因此，訴願人雖於 104 年 1 月 23 日即向原處分機關提出外文本發明專利申請書，惟因逾指定期間 104 年 5 月 23 日，遲至本件處分前之 104 年 9 月 9 日始提交中文本，依專利法第 25 條第 4 項規定，原處分機關以訴願人於

104 年 9 月 9 日補正中文本之日為本案之申請日，並無不合。

2、訴願人稱其確係於 104 年 3 月 19 日以原處分機關電子申請軟體 E-SET 檢送本案專利中文說明書，原處分機關未予查證，有違行政程序法第 7、8、9 及 36 條規定云云。惟：

(1) 訴願人使用原處分機關電子申請軟體 E-SET，匯入資料，登錄電子憑證進行簽章，傳送案件送件成功後，該電子申請系統會即時回覆原處分機關收件編號、收文文號及申請案號，訴願人可立即取得，並確認已成功送件，且訴願人有確認之義務。查訴願人主張 104 年 3 月 19 日有檢送本案中文說明書，然僅檢送附件一發明說明書、發明圖式，並無同時檢附原處分機關該電子申請系統即時回覆之收件編號、收文文號及申請案號等資料供佐證，難認訴願人 104 年 3 月 19 日有檢送本案中文說明書。

(2) 況查訴願人代理人於 104 年 3 月 19 日在原處分機關檢送之申請文件，除前揭本案優先權證明文件外，另以原處分機關電子申請軟體 E-SET 送件成功之申請文件亦僅①8 點 50 分 4 秒傳送「組合式層架」新型技術報告申請書（原處分機關收件編號 104P00009482、收文文號 1043087706-0、申請案號 103219159）及②8 點 50 分 20 秒傳送「工具機底座之強化結構」新型專利申請書（原處分機關收件編

號 104P00009483、收文文號 1042014419-0、申請案號 104204077)，然均非本案中文說明書，亦有原處分機關 104 年 12 月 15 日 (104) 智專一 (二) 13029 字第 10421690590 號訴願答辯書附件 2、3 可稽。因此訴願人所稱已於 104 年 3 月 19 日補送本案專利中文說明書，尚不足採。

(3) 又訴願人縱有以原處分機關電子申請軟體 E-SET 補送本案中文說明書，因原處分機關系統出錯而送件不成功，然訴願人對於原處分機關會回覆收件編號、收文文號及申請案號，已成功送件之訊息，本有確認之義務，竟疏於注意，未因送件失敗即時再補正或通知原處分機關，而任令指定期間 104 年 5 月 23 日屆滿，雖無故意亦有過失，其因而指責係因原處分機關未查證，延誤通知，有違行政程序法第 7 條比例原則、第 8 條誠實信用原則及第 9 條、第 36 條等規定即不足採。

3、至訴願人所稱本案依專利審查基準規定可展期至 6 個月，原處分機關難謂無裁量瑕疵云云。惟：

(1) 按「專利申請案有須補正事項者，其指定之補正期間及期間之延展，依下列原則辦理，所有補正期間以不超過 6 個月為原則：(1)發明、設計專利申請案或再審查申請案，應先通知申請人限期 4 個月內補正，申請人若無法於指定期間內補正，得於指定期間屆滿前，敘明理由申請延展，原則上准予展期



2 個月；…」為原處分機關專利審查基準第 1 篇「程序審查及專利權管理」第 16 章「期間」2.「期間之延展」第 1-16-1 頁所規定，而所稱「所有補正期間以不超過 6 個月為原則」，揆其規定意旨係指「包括原處分機關指定之補正期間及申請人申請延展之期間」而言。因此發明專利申請案，經程序審查核認有應補正事項者，原處分機關會通知申請人自申請日起算 4 個月內補正，如申請人無法於指定期限內補正，必須於屆期前申請延展，原處分機關將准予延展 2 個月，所有補正期間原則上不超過 6 個月，為目前實務處理原則。

- (2) 本案之申請，經原處分機關審認申請文件未齊備經通知應於 104 年 1 月 23 日申請日起 4 個月之 104 年 5 月 23 日前補正中文說明書及 104 年 5 月 24 日補正優先權證明文件，訴願人僅於 104 年 3 月 19 日補正優先權證明文件，並未補送中文說明書，已如前述。且訴願人如無法於指定期限內補正中文說明書，尚必須於指定期限屆期前，載明理由向原處分機關申請延展，經原處分機關准予展延（2 個月）並補正者，方得以外文本提出之日為申請日，然查訴願人並未向原處分機關申請展延，而如前所述係於指定期間屆期後，本件處分前，才於 104 年 9 月 9 日補正中文說明書到原處分機關，依專利法第 25 條第 4 項規定，本案自應以該補正中文說明

書之日為申請日，此乃訴願人未申請展延所致，尚難據此指責原處分機關未即時告知且有未妥適裁量其補正文件期限之瑕疵，訴願人所述尚不足採。

(二) 有關本案主張第 1 項優先權部分：

查本案應以補正中文本之日 104 年 9 月 9 日為申請日，已如前述。故自本案主張第 1 項優先權日 103 年 1 月 24 日之次日起算至本案之申請日 104 年 9 月 9 日止，已逾專利法第 28 條第 1 項所規定之 12 個月期間，本案自不得主張該第 1 項優先權。

(三) 綜上所述，原處分機關所為本案以補正中文本之日 104 年 9 月 9 日為申請日及本案不得主張第 1 項優先權之處分，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。

訴願審議委員會主任委員	鄭國榮
委員	李欽賢
委員	林榮慶
委員	段重民
委員	王文智
委員	洪文玲
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜
委員	王孟菊
委員	詹鎮榮

委員 李 鎡
委員 胡 箕 文

5 月 6 日

中 華 民 國 105 年

部 長 鄧 振 中

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。