

經濟部訴願決定書

中華民國 101 年 7 月 4 日
經訴字第 10106108520 號

訴願人：美商亞克朗聚合物系統公司

設：美國俄亥俄州亞克朗市北桑美特街 62 號

代表人：法蘭克 W. 哈里君

代理人：張秀瑜君

事務所：臺中市南屯區文心路 1 段 324 號 3 樓

訴願人因第 100134267 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 101 年 3 月 6 日（101）智專一（二）15044 字第 10140459360 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 100 年 9 月 23 日以「以含氟聚合物製成之光學補償膜」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄載以主張 1 項國際優先權「1.美國、2010 年 9 月 24 日、12/890,011」。經該局以 100 年 10 月 20 日（100）智專一（二）15132 字第 10042026400 號函通知訴願人應於 101 年 1 月 23 日前補送專利說明書、圖式、申請權證明文件、國外優先權證明文件正本及首頁

影本等資料供核。嗣訴願人於 101 年 1 月 20 日補正專利說明書、圖式及申請權證明文件，並請求延後補呈優先權證明文件。嗣其遲於同年 2 月 14 日始檢送前揭國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本到原處分機關。案經原處分機關審查，核認訴願人未依專利法第 28 條第 2 項規定之法定期間，於申請日起 4 個月內（至 101 年 1 月 23 日止）檢送本案主張優先權證明文件到局供核，爰依同條第 3 項之規定，（以 101 年 3 月 6 日（101）智專一（二）15044 字第 10140459360 號函為本案喪失優先權之處分。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、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 1 次依法申請專利，並於第 1 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。」為專利法第 27 條第 1 項所明定。惟「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。」復為同法第 28 條第 1 至 3 項所明定。另專利法施行細則第 6 條規定：「依本法及本細則指定之期間，申請人得於指定期間屆滿前，載明理由向專利專責機關申請延展。」是揆諸前揭法條規定意旨可知，發明專利申請人未

於申請時提出優先權主張之聲明者喪失優先權，而對於申請時雖已提出聲明，然於申請日起 4 個月內未檢送他國政府證明受理優先權基礎案之申請文件者，亦生喪失優先權之效果，而該 4 個月補正優先權證明文件期間，係屬法定不變期間，逾期未補正即生失權效果（參見台北高等行政法院於 93 年 6 月 23 日 92 年度訴字第 1793 號判決及最高行政法院於 95 年 5 月 12 日 95 年度判字第 680 號判決意旨），亦即前揭 4 個月補正期間難以程序上補提證明文件之「通常法定期間」等同視之，自非專利法施行細則第 6 條所謂依本法及本細則「指定之期間」而得申請延展者，而應屬違誤「法定不變期間」，除有同法第 17 條第 2 項「因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間」之情事得申請回復原狀外，尚不得以其他理由申請延期補正。

二、本件原處分機關係認，訴願人於 100 年 9 月 23 日以「以含氟聚合物製成之光學補償膜」向原處分機關申請發明專利，並同時主張 1 項國際優先權（美國、申請日西元 2010 年 9 月 24 日、案號：12/890,011），惟其未依專利法第 28 條第 2 項規定之法定期間，於申請日起 4 個月內（至 101 年 1 月 23 日止）檢送主張優先權之證明文件，爰依同條第 3 項規定，乃為本案喪失優先權之處分。又本案訴願人雖於 101 年 2 月 14 日檢送優先權證明文件到局，惟已逾 4 個月法定期間，亦未連同檢附不可歸責於己之相關證明文件，

自無同法第 17 條第 2 項及第 3 項規定之適用。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人係於民國 100 年 9 月 23 日向原處分機關提出申請本件發明專利案，並以西元 2010 年 9 月 24

日申請之美國第 12/890,011 號專利案主張本件專利申請案享有優先權，因提出之申請文件尚有欠缺，

原處分機關於 100 年 10 月 20 日以 (100) 智專一

(二) 15132 字第 10042026400 號函通知訴願人補

送相關文件，惟訴願人之代理人於官方指定期限 101 年 1 月 23 日屆前尚未收受前揭美國優先權證明文件，遂於同年 1 月 17 日、3 月 1 日及 3 月 2

日分別致電原處分機關請求延後補呈優先權證明文件 (詳見訴願附件二至五)。經向原處分機關聯絡人電詢所獲之答覆內容，皆係本案優先權證明文件得以再行延後補呈，原處分機關亦會函覆該延後補呈文件申請等語。而訴願人信賴原處分機關聯絡人之前揭口頭答覆，且該口頭答覆內容依行政程序法第 95 條規定，為口頭處分，該聯絡人既以口頭處分同意訴願人得再延期補呈文件，該處分始當生效，原處分機關自應受該口頭處分之效力所拘束。嗣後訴願人確信本案優先權證明文件得暫緩提出，另於 101 年 1 月 20 日及 2 月 14 日補呈本案優先權證明文件，故依同法第 8 條信賴保護原則之規定，原處分機關應予受理，卻為本案喪失優先權之處分，顯有違誤。

(二) 原處分機關作成本件原處分前，未給予訴願人就本案申請優先權爭議有陳述意見之機會，自不符合行政程序法第 102 條之規定。

(三) 復由原處分機關另一聯絡人電話答覆之語意可知，原處分機關現行之作法，只要申請人在 4 個月優先權提出期間，先行提出附首頁的傳真本及中譯本，…受理之申請文件應為正本，不得以影本代之」規定，原處分機關對於主張優先權與否之諸多前案，已符合新修正的專利法趨勢，只要申請人於 4 個月期限內申請延後補呈優先權證明文件，嗣後原處分機關仍可接受該優先權證明文件，則本案既經原處分機關同意訴願人得以延後補呈優先權證明文件，原處分機關即應受理該優先權文件，不予訴願人不平等之差別待遇。

(四) 又訴願人因信賴原處分機關之聯絡人係基於專業之陳述及所為之口頭處分，造成其補送優先權文件之遲誤，顯係不可歸責於己，應符合專利法第 17 條「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內得以書面敘明理由…申請回復原狀。…」之規定，本案主張之優先權應得以回復原狀云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

(一) 經查，本件訴願人係於 100 年 9 月 23 日向原處分機關提出第 100134267 號「以含氟聚合物製成之光學補償膜」發明專利申請案，並同時聲明主張 1 項國際優先權（受

理國家：美國；申請日：西元 2010 年 9 月 24 日；申請案號：12/890,011）。是依首揭專利法第 28 條第 2 項規定，其至遲應於 101 年 1 月 23 日前補送前揭國際優先權證明文件至原處分機關，惟訴願人遲至同年 2 月 14 日始補送該優先權證明文件至原處分機關，凡此有原處分卷附訴願人 100 年 9 月 23 日發明專利申請書及 101 年 2 月 14 日補送第 100134267 號發明專利申請案之相關文件函附卷可稽。是訴願人顯有逾越專利法第 28 條第 2 項規定法定不變期間之事實洵堪認定，原處分機關依同條第 3 項規定所為本案喪失優先權之處分，於法並無不合。

- (二) 訴願人雖訴稱其代理人於本件原處分作成前曾以電話詢問原處分機關所屬人員，據告知本案得申請延展補送優先權證明文件，且訴願人已以函向該局申請延展，檢送證明文件，且其因信賴原處分機關所屬人員於電話答覆之口頭處分（詳見訴願附件二至五之電話錄音譯文），應有行政程序法第 8 條信賴保護原則規定之適用；又原處分機關作出本件原處分前未給予其陳述意見之機會，原處分亦不符平等原則等節。惟查，訴願人雖於 101 年 1 月 23 日補正期限屆滿前，在同年 1 月 20 日向原處分機關申請延展補正優先權證明文件，並於同年 2 月 14 日補正。然補正優先權證明文件期間之性質為法定不變期間，並非專利法施行細則第 6 條所謂「得申請延_展期間」，不生申請延展之問題已如前述。又本件訴願人之優先權主張因逾 4 個月未補正優先權證明文件，自法定期間屆滿之次日起即產生喪失優先權之效力，為專利法第 28 條

第 3 項之法定效力之必然結果，尚不因訴願人於期限屆至前是否申請延展而有異。是本件姑不論原處分機關相關人員是否有口頭承諾其得申請延展及原處分機關就申請延展優先權證明文件補正期間是否為口頭准駁之表示，均無礙於訴願人已喪失優先權之法定效果，本案並無信賴保護原則及平等原則之適用。又本案事實客觀上既已明白足以確認，已如前述，原處分機關自得依行政程序法第 103 條第 5 款之規定，不給予訴願人陳述意見之機會，而為本件專利申請案喪失優先權之處分，本件原處分並未違反行政程序法第 102 條規定，所訴均不足採。

(三) 又本件訴願人遲誤專利法第 28 條第 2 項規定之法定不變期間，喪失優先權，已如前述。而依原處分卷附資料所示，訴願人僅於 101 年 1 月 20 日函中主張因美國專利商標局作業不及，尚無法取得優先權證明文件等語，請求准予延展補呈優先權證明文件正本，迄未於原處分作成前，依同法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，於訴願階段始主張其遲誤不可歸責於己之事由，請求回復原狀，尚非本部所應審究者。

(四) 綜上所述，原處分機關以訴願人未於 4 個月之法定不變期間內檢送本案所主張之優先權證明文件，所為本案喪失優先權之處分，揆諸前揭法條規定及說明，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	游瑞德
委員	王文智
委員	朱義旭
委員	李欽賢
委員	林誠二
委員	段重民
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜
委員	楊照彥
委員	鄭國榮
委員	鮑 娟

 中 華 民 國 101 年 7 月 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。