

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 10 月 22 日
經訴字第 10306109980 號

訴願人：美商太陽電子公司

設：美國加利福尼亞州聖荷西市里約羅伯斯 77 號

代表人：克里斯多福·賈普君

代理人：楊長檫君、李國光君、張仲謙君

事務所：新北市中和區中正路 928 號 5 樓

訴願人因第 102145474 號發明專利主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 5 月 23 日（103）智專一（二）15190 字第 10340984980 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 102 年 12 月 10 日以「具氮氧化矽介電層之太陽能電池」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2012 年 12 月 19 日申請之美國第 13/720,417 號專利案主張優先權。經該局編為第 102145474 號審查，因訴願人於申請當時並未檢送專利說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及優先權證明文件，原處分機關乃以 102 年 12 月 25 日(102)智專一(二)15182 字第 10242670090 號函通知訴願人於 103 年 4 月 19 日前，檢送主張國外優先權

證明文件正本及首頁影本 1 份，首頁中譯本 2 份至該局。訴願人固於 103 年 4 月 21 日補送所主張優先權之美國專利申請案收據影本及相關申請文件，惟前揭資料尚非所主張優先權之證明文件，原處分機關認其未依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間，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，乃依同法條第 3 項規定，於 103 年 5 月 23 日以（103）智專一（二）15190 字第 10340984980 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、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 次申請專利之日起 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」及「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 1 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 1 次申請之申請案號數。申請人應於最早之優先權日後 16 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 1 項第 1 款、第 2 款或前項之規定者，視為未主張優先權。」為專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所明定。復按「依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本。申請人於本法第 29 條第 2 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 29 條第 3 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」為同法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 102 年 12 月 10 日申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（美國：申請日：2012/12/19、案號：13/720,417），惟其於 103 年 4 月 21 日所檢送之本案優先權案之專利申請收據影本及相關申請文件，並非所主張優先權之證明文件，其未依法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內（至 103 年 4 月 19 日止，因遇週六順延至 103 年 4 月 21 日）檢送優先權之證明文件，依首揭規定，為本案視為未主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

- （一）專利法第 29 條第 2 項及施行細則第 26 條規定均無關於優先權證明文件種類、內容或形式之限制，惟專利審查基準第 1-7-4 頁「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」之規定，增加法令所無之限制，顯有違法律保留原則。本件訴願人於法定期間內（103 年 4 月 21 日）提出優先權申請之收據影本及相關申請文件，是已滿足專利法施行細則第 26 條第 2 項「檢送之優先權證明文件為影本」之法定要件，原處分

機關即應依同條項規定命訴願人補正該文件之正本。惟原處分機關並未先定期命訴願人補正，逕認訴願人不得主張優先權，顯與上述施行細則第 26 條第 2 項規定相違。

- (二) 訴願人於提交本案專利申請時，即同時向美國 USPTO 申請 優先權證明文件，並多次向其查詢及追蹤受理進度，且克服地域及時差上之困難；另為掌握時效，於期限內先向原處分機關提出優先權申請之相關證明文件及收據影本，是訴願人已窮盡所有方法，縱未依限提出優先權證明文件，應不可歸責於訴願人，故有專利法第 29 條第 4 項規定申請回復優先權之適用云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 依首揭專利法及其施行細則之規定，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，依專利法第 29 條第 2 項規定應檢送之優先權證明文件，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該專利申請之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。此亦無違巴黎公約第 4 條第 D 項第 3 款「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、申請專利範圍及圖式等）謄本一份……同盟國得規定謄本須附有該同一主管機關所出具之說明其申請日期的證明及其譯本」規定之意旨。

（二）本件訴願人於 102 年 12 月 10 日向原處分機關申請發明專利，並主張美國 101 年 12 月 19 日第 13/720,417 號優先權，經原處分機關以 102 年 12 月 25 日(102)智專一(二)15182 字第 10242670090 號函請訴願人於 103 年 4 月 19 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，屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人遂於 103 年 4 月 21 日以專利補正文件申請書補送所主張優先權之美國專利申請案收據影本及相關申請文件至原處分機關。

（三）查上述本案優先權案之專利申請收據影本及相關申請文件，係美國專利商標局告知訴願人該局已受理申請號為 13/720,417 號，及申請日為西元 2012 年 12 月 19 日之專利案；然此並非美國專利商標局所核發本件訴願人所主張優先權之證明文件，此由訴願人於 103 年 4 月 21 日申請書「其它申復事項欄」

所載「…由於本案申請人為國外法人，取得優先權文件正本及送達至本國較為困難，因此先行補呈美國優先權申請案 13/720,417 於民國 101 年 12 月 19 日申請之收據影本及相關申請文件供 鈞局參考，請 鈞審准予延緩補呈本案之優先權文件正本…」等語，可知訴願人亦自承於法定期限內無法檢送所主張優先權之證明文件。是訴願人於法定不變期間所檢送者既非本件專利之優先權證明文件，原處分機關自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，而應依前揭專利法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，為本案視為未主張優先權之處分。

（四）訴願人稱專利審查基準「以優先權證明文件之首頁為準」規定為增加法令所無之限制，顯有違法律保留原則云云。惟按「優先權證明文件應為外國或 WTO 會員專利受理機關署名核發之正本，不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。申請人在最早之優先權日後 16 個月（設計專利申請案為最早優先權日後 10 個月）內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。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」為專利審查基準第 1-7-4 頁第 13 行以下所規定。前揭專利審查基準規定之目的，係基於申請人於法定期間內已合法取得全份優先權證明文件，為使距離不一的各申請人，於檢送優先權證明文件的法定期間為實際相同，故准予申請人先檢送優先權證明文件首頁影本至原處分機關以資證明，再指定期間請其補正與該優先權證明文件影本為同一文件之正本者，得視為已合法主張優先權。是訴願人稱原處分機關以「優先權證明文件之首頁」作為優先權證明文件為增加法令所無之限制，容有誤解，本案應無違反法律保留原則之虞。

- (五) 訴願人復訴稱其未依限提出優先權證明文件，非因其故意，應有專利法第 29 條第 4 項規定之適用乙節。按「申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或依前項規定視為未主張者，得於最早之優先權日後 16 個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第 1 項及第 2 項規定之行為。」為專利法第 29 條第 4 項規定。查本件姑不論訴願所述，其未依限提出優先證明文件係非因其故意是否屬實，訴願人若欲主張回復優先權，必須於最早之優先權 16 個月內申請，並繳納申請費與補行專利法第 29 條第 1 項及第 2 項規定之行為，然由卷附 103 年 4 月 21 日申請書中，並未見訴願人有依專利法第 29 條第 4 項規定提出回復優先權申請，並繳納申請費，且補行上述專利法所規定之行為。

況訴願人於 103 年 5 月 1 日始檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件，明顯已逾該條項「最早之優先權日後 16 個月內」（即 103 年 4 月 21 日前）之要件，是訴願人所訴顯不足採。

（六）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 個月之法定期間內補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 鮑 娟

委員 林誠二

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

中 華 民 國 103 年 10 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。