

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 01 月 07 日

經訴字第 10306128340 號

訴願人：潘益萬君

代理人：黃志揚君

訴願人因第 103204576 號新型專利主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 6 日（103）智專一（二）14004 字第 10341468370 號所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 103 年 3 月 18 日以「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並以西元 2013 年 3 月 21 日申請之大陸地區第 201320131183.1 號專利案主張優先權。經該局編為第 103204576 號審查，因訴願人於申請當時並未檢送優先權證明文件，原處分機關乃以 103 年 4 月 7 日（103）智專一（二）15182 字第 10340650200 號函通知訴願人於 103 年 7 月 21 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 份至該局。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 120 條準用第 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 8 月 6 日（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。訴願人等不服，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。」、「第 22 條、第 23 條、第 26 條、第 28 條至第 31 條、…於新型專利準用之。」為專利法第 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項及第 120 條所明定。又「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。」為同法施行細則第 26 條第 1 項所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 103 年 3 月 18 日申請新型專利，並於申請專利同時聲明主張優先權(受理國家或地區：大陸地區、申請日：2013/3/21、案號：201320131183.1)，惟其於 103 年 7 月 11 日所檢送者大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明，並非所主張之優先權之證明文件，其未於最早之優先權日後 16 個月內(至 103 年 7 月 11 日止)檢送優先權證明文件，依專利法第 120 條準用第 29 條第 2 項及第 3 項規定，本案視為未主張優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人於 103 年 7 月 11 日向原處分機關檢送本案經大陸地區國家智識產權局核發之獲頒專利證書之證明，其上所載專利號為 201320131183.1，申請日為西元 2013 年 3 月 21 日，與本件專利主張優先權之案號及優先權日期均相同；且經由大陸地區專利局官網可直接查尋申請號 201320131183.1 之公告本、說明書及圖式，即可知其與本件專利之說明書及圖式相同，故本件並無違反專利法第 29 第 3 項之規定云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 本件訴願人於 103 年 3 月 18 日向原處分機關申請「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」新型專利，並以 102 年 3 月 21 日於大陸地區申請之第 201320131183.1 號專利案主張優先權，經原處分機關以 103 年 4 月 7 日

(103)智專一(二)15182 字第 10340650200 號函請訴願人於 103 年 7 月 21 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，依專利法第 120 條準用第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人遂於 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頒發專利證書之證明文件影本（正本存於原處分機關第 103110059 號「蒸氣加熱芯及蒸氣噴槍」發明專利案卷內）。

（二）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」向其他的會員國提出申請時，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，是國際優先權其目的在解決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。

(三) 經查，本件訴願人於 103 年 7 月 11 日檢送予原處分機關之「證明」文件，乃係大陸地區國家知識產權局專利局就已頒發專利證書之專利予以證明之文書，該證明書共 1 頁，其上僅載有專利證書號 (3139781)、發明名稱 (一種蒸汽加熱蕊和蒸汽噴槍)、發明人或設計人 (蔡明男)、專利號 (201320131183.1)、申請類型 (實用新型)、專利申請日 (2013 年 3 月 21 日)、專利權人 (蔡明男) 及授權日 (2013 年 8 月 28 日) 之 8 項資料 (按無申請案號數)，觀此頒發專利證明書之證明內容，並非受理該專利案當時之申請證明文件。又原處分機關答辯書檢送附件 1 之「證明」文件，主張該一證明文件所示者，始為大陸地區專利專責機關所出具之優先權證明文件，查該附件 1 內容為大陸地區國家知識產權局於另案所核發之證明文件，該證明文件共 18 頁，其首頁載有申請號欄位、申請類型欄位、發明創造名稱欄位、申請日欄位、申請人欄位及發明人或設計人欄位之 6 項資料，並首先表示「本證明之附件是向本局提交的下列專利申請文件副本」，而該證明之附件即附有該優先權基礎案之權利要求書、說明書及說明書附圖者。是本件訴願人 103 年 7 月 11 日檢送之「頒發專利證書」之「證明」與答辯附件 1 所附之「證

明」，二者欲證明之事項不同，所證明的文件內容亦不相同，可知訴願人所檢送予原處分機關之「頒發專利證書」之「證明」，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。是以，優先權證明文件既為專利專責機關所核發之證明受理申請案之證明文件，而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，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。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，原處分機關依專利法第 120 條準用同法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，所為本件視為未主張優先權之處分，自無違誤。

- (四) 訴願人固稱頒發專利證書之證明文件與本件專利主張優先權所載之專利號及申請日均相同，且可於網路上查尋該專利號之公告本、說明書及圖式，故無違反專利法第 29 條第 3 項規定等語。惟所稱優先權證明文件，除於該文件上載明申請案之申請日外，亦應檢附申請日所揭露之技術內容，業如前述，自不得僅持與本件專利主張優先權之申請案號及申請日相同之文件，且稱於網路上得查尋該國外專利號

之公告本，即認與優先權證明文件具同等效力。是訴願人所訴，容有誤解。

(五) 綜上所述，原處分機關認訴願人未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，依專利法第 120 條準用第 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，洵無違誤，應予維持。

五、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 楊照彥

委員 王文智

委員 洪文玲

委員 鄭國榮

委員 黃美嬌

委員 曾淑瑜

委員 王孟菊

中 華 民 國 104 年 01 月 07 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。