

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 01 月 27 日

經訴字第 10406300440 號

訴願人：日商本田技研工業股份有限公司

代表人：伊東孝紳君

代理人：蔡坤財君、李世章君

訴願人因第 103300189 號設計專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 8 月 8 日（103）智專一（二）14004 字第 10341485570 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 103 年 1 月 10 日以「汽車用前保險桿」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，並以西元 2013 年 7 月 11 日申請之日本第 2013-015872 號專利案主張優先權。案經該局編為第 103300189 號審查，以 103 年 2 月 11 日(103)智專一(二)15182 字第 10340241020 號函通知訴願人應於 103 年 5 月 11 日前補正優先權證明文件正本及首頁影本 1 份、首頁中譯本 2 份，訴願人於 103 年 5 月 9 日補送日本特許廳西元 2014 年 1 月 9 日核發之本案優先權證明文件首頁影本，原處分機關乃再以 103 年 5 月

27 日（103）智專一（二）14016 字第 1034100467 號函通知訴願人於同年 7 月 11 日前補送本案所主張國外優先權之證明文件正本及首頁中譯本 2 份，並告知屆期未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理。嗣訴願人於 103 年 7 月 11 日補正日本特許廳西元 2014 年 5 月 15 日核發之本案優先權證明文件正本，惟該正本與其前所送影本非為同一文件，原處分機關認其未依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 2 項之法定期間，於最早之優先權日後 10 個月內檢送所主張優先權之證明文件，乃依同法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，於 103 年 8 月 8 日以（103）智專一（二）14004 字第 10341485570 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 次申請專利之日後 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。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 142 條第 1 項準用第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所規定。次按「第 28 條第 1 項所定期間，於設計專利申請案為 6 個月。第 29 條第 2 項及第 4 項所定期間，於設計專利申請案為 10 個月」復為同法第 142 條第 2、3 項定有明文。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。」、「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 61 條第 1 項準用第 26 條第 1 項及第 2 項規定所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 103 年 1 月 10 日申請設計專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（日本：申請日期：2013 年 7 月 11 日、申請案號：2013-015872），惟其於 103 年 5 月 9 日所檢送之本案優先權證明文件首頁影本與其嗣後於同年 7 月 11 日補正日本特許廳 2014 年 5 月 15 日核發之本案優先權證明文件正本非為同一文件，其未依法定期間，於最早優先權日後 10 個月內（即 103 年 5 月 11 日）檢送優先權證明文件，依前揭規定，乃為「本案視為未主張優先權」之處

分。

三、訴願人不服，訴稱：

專利法第 29 條第 1、2 項及施行細則第 26 條規定之規範重點在於申請人應提出「外國政府何時受理本案申請」之證明，至於訴願人提出之日本特許廳核發之西元 2014 年 1 月 9 日證明文件影本與西元 2014 年 5 月 15 日正本是否同一，不影響訴願人已於法定期間主張本案優先權並依法遵期檢送相關證明文件之事實。原處分機關以優先權證明文件首頁之影本及正本應為同一之認定為增加法令所無之限制，且其拒絕受理本案優先權之主張有侵害訴願人信賴利益之虞，顯屬違法、不當，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 本件訴願人於 103 年 1 月 10 日向原處分機關提出第 103300189 號「汽車用前保險桿」設計專利申請案，並同時聲明主張國際優先權（受理國家：日本；申請日：西元 2013 年 7 月 11 日；申請案號：2013-015872），經原處分機關以 103 年 2 月 11 日 (103)智專一(二)15182 字第 10340241020 號函通知訴願人應於 103 年 5 月 11 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，並告知屆期未補送者，依專利法 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人遂於 103 年 5 月 9 日補送日本特許廳西元 2014

年 1 月 9 日核發之本案優先權證明文件首頁影本，原處分機關乃再以 103 年 5 月 27 日（103）智專一（二）14016 字第 1034100467 號函通知訴願人於同年 7 月 11 日前補送本案所主張國外優先權之證明文件正本及首頁中譯本 2 份，並告知屆期未補送者，將依專利法第 17 條第 1 項規定不受理。嗣訴願人於 103 年 7 月 11 日補正日本特許廳西元 2014 年 5 月 15 日核發之本案證明文件正本到原處分機關。

（二）經查，訴願人於 103 年 5 月 9 日檢送本案優先權證明文件首頁影本，係日本特許廳於西元 2014 年 1 月 9 日所核發發證字號為 2013-3013670 號本案優先權證明文件，而其於 103 年 7 月 11 日所檢送本案優先權證明文件正本，則是日本特許廳在 2014 年 5 月 15 日所核發發證字號第 2014-3004366 號優先權證明文件，二者在核發日期與發證字號均不相同，並非屬同一文件。故訴願人雖已於法定期限內之 103 年 5 月 9 日檢送所主張本案優先權證明文件首頁影本，經原處分機關依專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 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，惟訴願人逾期並未補正該第 2013-3013670 號優先權證明文件之正本，應認其有未於最早之優先權日後 10 個月內，檢送其所主張優先權證明文件之情事，原處分機關自得

依首揭專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 3 項規定，將本案視為未主張優先權。

- (三) 訴願人雖訴稱其已於法定期間主張本案優先權並依法遵期檢送相關證明文件，原處分機關所為前後檢送之影本、正本需為同一之認定為增加法無明文之限制等語。惟按首揭專利法施行細則第 61 條第 1 項準用第 26 條第 1、2 項已明定依本法第 29 條第 2 項規定檢送之優先權證明文件應為正本；且申請人於本法第 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。另「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。」復為專利審查基準第 1-7-4 頁第 18-20 行所明定。是申請人申請設計專利，主張優先權者，依法應於其主張之最早優先權日後 10 個月內取得優先權證明文件正本並檢送至原處分機關，始能享有優先權之利益。又為確認申請人確實已於法定期間內取得優先權證明文件正本，所謂「同一文件」當以優先權證明文件之核發日期、發證字號等內容相同為判斷基準。本件訴願人於原處分機關通知

其補正前已檢送之優先權證明文件影本之正本後，所補送者既非該優先權證明文件之「同一文件」，已如前述，則依前揭規定，即視為未主張優先權。是訴願人指稱原處分機關要求前後優先權證明文件影本與正本需同一係增加法規所無之限制一節，顯有誤解。況審諸原處分卷附之該正本之核發日期係西元 2014 年 5 月 15 日，亦已逾訴願人主張之最早優先權日後 10 個月內（即 103 年 5 月 11 日）之法定期限。

（四）綜上所述，原處分機關認訴願人未依專利法第 142 條第 1 項準用第 29 條第 2 項及第 142 條第 2 項規定，於最早優先權日後 10 個月之法定期間補送其所主張優先權證明文件，依同法第 142 條第 1 項準用 29 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	楊照彥
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 104 年 1 月 27 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。