

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 03 月 10 日

經訴字第 10506302420 號

訴願人：蓋亞汽車股份有限公司

代表人：韋逸斌君

代理人：林宜禎君

訴願人因第 104107471 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 104 年 7 月 30 日（104）智專一（二）15079 字第 10441356040 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 3 月 10 日以「充電站系統與相關電動車充電方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2014 年 3 月 10 日申請之美國第 61/950,223 號專利案主張優先權。經該局編為第 104107471 號審查。因本案申請書所載英文發明名稱與發明摘要及說明書並不一致，且訴願人於申請當時亦未檢送國外優先權證明文件，原處分機關乃以 104 年 3 月 23 日（104）智專一（二）15179 字第 10440505450 號函通知訴願人於 104 年

7 月 10 日前補正並檢送主張國外優先權之證明文件正本 1 份到局。訴願人固於 104 年 7 月 9 日補送其由美國專利商標局網站下載之優先權基礎案之收據影本及相關申請文件，惟前揭資料尚非專利專責機關所核發之優先權證明文件，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，以 104 年 7 月 30 日（104）智專一（二）15079 字第 10441356040 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

裝
訂
線

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 104 年 3 月 10 日申請本件發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理國家：美國、申請日：103 年 3 月 10 日、申請案號：61/950,223），惟其於 104 年 7 月 9 日所檢送之由美國專利局網站下載之優先權基礎案收據影本及相關申請文件，並非專利專責機關所核發之優先權證明文件影本，即未依法定期間於最早之優先權日後 16 個月內（至 104 年 7 月 10 日止）檢送主張優先權之證明文件，依首揭規定視為未主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）訴願人於 104 年 7 月 9 日所檢送之優先權基礎案證明文件，係美國專利商標局（USPTO）提供申請人及其代理人從該局之 Private PAIR 系統所下載得到者，實質等同經專利專責機關（即美國專利商標局）所認可核發之正本受理文件，已滿足專利法第 29 條第 2 項有關申請文件之規定；即便認其僅為具同等效力之影本，原處分機關仍可依專利法施行

細則第 26 條第 2 項規定，命訴願人限期補正優先權證明文件之認證版本（Certified Copy），以滿足前揭專利法第 29 條之規定。

（二）參閱訴願補充理由書附件二即訴願人所主張優先權案（美國臨時案 US61/950,223 號）之 Certified Copy 全文影本可發現，除了首頁未具有圓形浮水印及簽名頁外，其餘文件均與前開訴願人 104 年 7 月 9 日所遞交之文件完全吻合；而該圓形之美國專利商標局印信圖記及該局代表之簽名，僅供申請人存證之用，並未具何任聯邦法律所規定之確認效力，故訴願人於 104 年 7 月 9 日所遞送之證明文件，實質為證明美國專利商標局已受理本優先權基礎案之優先權證明文件。

（三）美國專利商標局所提供之存取碼（Access Code），可作為各國專利商標局瀏覽美國專利商標局與該專利申請/臨時案申請之相關文件，以達成確認優先權效力之證明手段；該局所核發之光碟片或紙本格式之存證文件，反而不具法律效力上的對外普世性，並非適格之優先權證明等語。

四、本部決定理由：

（一）本件訴願人於 104 年 3 月 10 日向原處分機關申請「充電站系統與相關電動車充電方法」發明專利，並以 103 年 3 月 10 日於美國申請之第 61/950,223 號專利案主張優先權，經原處分機關以 104 年 3 月

23 日 (104) 智 專 一 (二) 15179 字 第 10440505450 號函請訴願人於 104 年 7 月 10 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本 1 份，屆期未檢送者，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 104 年 7 月 9 日檢送其由美國專利商標局網站所下載之優先權基礎案申請收據影本及相關申請文件。

(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，是國際優先權制度存在之目的係在解決或避免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) 又依專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」第 1-7-4 頁所載「...優先權證明文件如係自外國或 WTO 會員之專利受理機關網站下載，須為經該專利受理機關『認證』之電子資料（其上應附有官方認證頁），並釋明確自該專利受理機關網站下載，經專利專責機關認可者，始視為優先權證明文件正本，並須檢送依其電子資料印製之全份紙本文件。...」，及美國專利商標局所公告「專利申請案之相關證明文件將以電子及紙本格式提供」有關「Certified Copies with Paper Certification」或「Certified Copies with Electronic Certification」（按即紙本或電子優先權證明文件）之內容及精神可知，凡專利專責機關所核發之優先權證明文件，無論係以紙本或電子形式所呈現者，均應附有認證聲明（如包含浮雕之印信及簽署或數位認證之簽章等）。是以，訴願人 104 年 7 月 9 日所檢送受理申請文件之執據及相關申請書件，均未見有上述之認證聲明，即未經專利專責機關審核確認，當無法證明為美國專利商標局所核發或證明受理之優先權證明文件，原處分機關亦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；縱訴願人於訴願階段所提之優先權案認證版本（Certified Copy）相關文件與前開申請文件內容完全吻合，仍

無解於本件專利申請案因逾法定期間（至 104 年 7 月 10 日止）未檢送合於規定之優先權證明文件之事實。是原處分機關依前揭專利法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，認本件專利視為未主張優先權，自無不合。

（四）至訴願人訴稱，美國專利商標局所核發之紙本或光碟片格式之存證文件，不具法律效力上的對外普世性，非適格之優先權證明云云。惟該等存證文件，無論係美國專利商標局所核發之紙本優先權證明文件（其首頁載有核發日期、認證聲明、申請案號、申請日、國家碼及優先權申請案號、浮雕鋸齒狀的美國專利商標局印信標籤及該局代表授權人之簽名）；或係以光碟片或網站下載者（其首頁載有核發日期、認證聲明、申請案號、申請日、國家碼及優先權申請案號、圓形的美國專利商標局印信圖記及該局代表簽名），實務上均為國際間各國所接受之美國優先權證明文件，訴願人僅空言主張該等光碟片或紙本文件不具法律效力，非適格之優先權證明文件，然未舉出相關事證以實其說，所訴自無足採。

（五）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 個月之法定期間內檢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	詹鎮榮
委員	蕭述三

中 華 民 國 105 年 03 月 10 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。

裝

訂

線