

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 12 月 23 日

經訴字第 10506313830 號

訴願人：美商 PCT 國際公司

代表人：Young Nguyen

代理人：莊振農君

訴願人因第 104129564 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 105 年 6 月 2 日（105）智專一（二）15079 字第 10540897870 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 9 月 7 日以「免工具之同軸電纜連接器」（外文本）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2014 年 9 月 8 日向美國申請之第 62 / 047,520 號臨時申請案主張優先權。經該局編為第 104129564 號審查，以 104 年 9 月 17 日（104）智專一（二）15182 字第 10441677630 號函通知訴願人於 105 年 1 月 7 日前補送本案發明專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，另應於同年月 8 日前檢送主張國際優先權證明文件正本至該局。嗣訴願人於 105 年 1 月 6 日補正本案發明專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，並檢送美國

第 14 / 847,893 號正式申請案之優先權證明文件，惟該優先權案與申請書所載不一致，原處分機關爰以 105 年 1 月 14 日（105）智專一（二）15079 字第 10540082220 號函通知訴願人申復是否變更申請時所主張之優先權案，訴願人於同年 5 月 13 日申復變更本案優先權主張案號為美國第 14 / 847,893 號申請案。經原處分機關審查，同意優先權主張案之變更，惟該優先權案之美國申請日為西元 2015 年 9 月 8 日，晚於本件專利在我國申請專利日期（104 年 9 月 7 日），不符專利法第 28 條第 1 項規定，原處分機關乃以 105 年 6 月 2 日（105）智專一（二）15079 字第 10540897870 號函為「本案變更優先權案號為 14 / 847,893」及「本案不得主張優先權」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、專利法：

（一）第 28 條第 1 項：「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一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

（二）第 29 條：

1. 第 1 項：「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。」

2.第 2 項：「申請人應於最早之優先權日後十六個月內，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。」

3.第 3 項：「違反第一項第一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權。」

二、原處分機關略以：訴願人於 104 年 9 月 7 日申請本件發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國、申請日：103 年 9 月 8 日、申請案號：第 62 / 047,520 號），嗣訴願人申請變更優先案號為第 14 / 847,893 號，惟本案申請日為 104 年 9 月 7 日，而國外第 1 次專利申請日為西元 2015 年 9 月 8 日，晚於向我國申請專利日期，不符專利法第 28 條規定，乃為本案變更優先權案號為 14 / 847,893 號及本案不得主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：訴願人先於西元 2014 年 9 月 8 日向美國提出第 62 / 047,520 號臨時申請案，嗣於 104 年 9 月 7 日在我國提出本案申請時，因尚未向美國提出正式申請案，只能以臨時申請案的資料主張優先權。訴願人於臨時申請案屆滿一年內（西元 2015 年 9 月 8 日）再向美國提交第 14 / 847,893 號正式申請案。因中、美兩國法律規定不同，誤以為本件應檢送美國正式申請案之優先權證明文件。原處分機關發現該優先權證明文件與本件專利申請書所載優先權案號不同，應通知訴願人補正臨時申請案之優先權證明

文件，而非通知變更優先權案號，致訴願人優先權主張遭駁回。訴願人已於訴願階段檢送第 62 / 047,520 號美國臨時申請案之優先權證明文件，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 卷查，訴願人係於 104 年 9 月 7 日檢具本件「工具之同軸電纜連接器」發明專利申請書、外文說明書及外文圖式向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2014 年 9 月 8 日申請之美國第 62 / 047,520 號臨時申請案主張優先權。案經原處分機關於 104 年 9 月 17 日以 (104) 智專一 (二) 15182 字第 10441677630 號函通知訴願人應依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內 (105 年 1 月 8 日前) 檢送優先權證明文件，屆期未檢送者，依同條第 3 項規定，視為未主張優先權。嗣訴願人於 105 年 1 月 6 日補正美國第 14 / 847,893 號正式申請案之優先權證明文件，核與申請書所載優先權案號不一致。原處分機關為確認訴願人真意，以 105 年 1 月 14 日 (105) 智專一 (二) 15079 字第 10540082220 號函通知訴願人申復是否欲變更優先權主張，訴願人乃於同年 5 月 13 日申復說明變更優先權案號為第 14 / 847,893 號。凡此事實有訴願人申請書、前揭原處分機關函文、美國第 14 / 847,893 號申請案優先權證明文件

等附卷可稽。訴願人既已表示變更主張優先權之基礎案為美國第 14 / 847,893 號正式申請案，原處分機關依其所請准予變更，並無不當。而該優先權基礎案之申請日期（104 年 9 月 8 日）確實晚於本案申請日（104 年 9 月 7 日），不符前揭專利法第 28 條第 1 項規定，是原處分機關為本案不得主張優先權之處分，亦無違誤。

（二）訴願人訴稱其誤以為應檢送美國正式申請案之優先權證明文件，原處分機關發現該證明文件與申請書所載優先權案號不同，應通知訴願人補正臨時申請案之優先權證明文件，而非通知變更優先權案號，致訴願人優先權主張遭駁回一節：

1. 按「美國或澳洲臨時申請案，雖非正式專利申請案，仍得被後申請案據以主張優先權。」、「美國或澳洲臨時申請案係申請人為搶先取得申請日而先提出之申請案，無論其是否記載申請專利範圍，嗣後必須於特定期間內，再據以提出載有申請專利範圍之正式申請案，或將該臨時申請案轉換為正式申請案，而正式申請案得增加新的發明。」、「臨時申請案所揭露之發明為『第一次申請』。正式申請案所揭露之發明中已揭露於臨時申請案之部分並非『第一次申請』；但新增而未揭露於臨時申請案之部分，則為『第一次申請』。後申請案申請專利範圍中所載之發明已揭露於臨時申請案者，必須以該臨

時申請案為基礎案；而其他部分中已揭露於該正式申請案者，則必須以該正式申請案為基礎案。」、「判斷後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於臨時申請案，必須以臨時申請案之說明書、申請專利範圍或圖式為依據。」為現行專利審查基準第 1-7-2 頁及第 2-5-4 頁所明定。換言之，美國或澳洲之臨時申請案、正式申請案均得作為主張國際優先權之基礎案，而專利申請人應依在我國提出之後申請案所載發明自行決定主張何者為妥。如聲明以臨時申請案為優先權基礎案，即應依限檢送相應之優先權證明文件，且後續亦以臨時申請案專利說明書、申請專利範圍或圖式來判斷後申請案所載發明是否已被揭露。

2. 查訴願人於 104 年 9 月 7 日專利申請書係聲明以西元 2014 年 9 月 8 日在美國申請之第 62 / 047,520 號臨時申請案主張國際優先權，依專利法第 29 條第 2 項規定，應於 105 年 1 月 8 日前檢送該臨時申請案之優先權證明文件，不得以美國第 14 / 847,893 號正式申請案之優先權證明文件取代之，縱使訴願人未變更優先權主張為正式申請案，原處分機關仍不得逕據訴願人所檢附正式申請案之優先權證明文件，認可本件專利申請書所聲明臨時申請案之優先權主張。又檢送臨時申請案優先權證明文件之法定不變期間，非原處分機關得任意延長之指

定期間，且訴願人之代理人為律師，對於專利法相關規定應具有較一般人為高之注意義務，尚難將遲誤法定不變期間一事諉責於原處分機關審查人員未盡檢核文件或告知義務。所訴並不可採。

(三) 訴願人雖於訴願階段補呈美國第 62 / 047,520 號臨時申請案之優先權證明文件，惟已逾專利法第 29 條第 2 項所定不變期間，未依同法第 17 條第 2 項規定申准回復原狀前，自不能採為本件受理優先權之主張。

(四) 綜上所述，原處分機關依訴願人變更主張優先權案號之申請，認變更後之優先權基礎案申請日晚於本件專利申請日，依前揭專利法第 28 條第 1 項規定，所為「本案變更優先權案號為 14 / 847,893」及「本案不得主張優先權」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 王孟菊
委員 詹鎮榮
委員 蕭述三
委員 胡筭文

中 華 民 國 105 年 12 月 23 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。