

經濟部訴願決定書

中華民國 106 年 07 月 12 日

經訴字第 10606307580 號

訴願人：美商恩特葛瑞斯股份有限公司

代表人：艾琳 荷妮拉君

代理人：張哲倫君、陳初梅君、吳俐瑩君

訴願人因第 105128692 號發明專利申請案主張優先權優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 106 年 1 月 17 日（106）智專一（二）14016 字第 10640088380 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 105 年 9 月 5 日以「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以西元 2015 年 9 月 4 日申請之美國第 62 / 214,464 號及西元 2015 年 12 月 4 日申請之美國第 62/263,194 號專利案主張優先權。經該局編為第 105128692 號審查，並以 105 年 9 月 21 日（105）智專一（二）15071 字第 10541500660 號函通知訴願人於 106 年 1 月 4 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本 1 份至局。惟訴願人僅於 106 年 1 月 4 日檢送前開優先權基礎案於美國申請之收據（含電子收據）及說明書影本。原處分機關遂認訴願人未

依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內檢送所主張優先權之證明文件，爰依同法條第 3 項規定，以 106 年 1 月 17 日（106）智專一（二）14016 字第 10640088380 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 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105年9月5日申請本件發明專利，並於申請專利同時聲明主張2項優先權（受理國家：美國；申請日：104年9月4日、104年12月4日；申請案號：62/214,464、62/263,194），惟未依專利法第29條第2項規定，於最早之優先權日後16個月內（至106年1月4日止）檢送主張優先權之證明文件，爰依同條第3項規定，視為未主張優先權。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）按專利法第 29 條及專利法施行細則第 26 條關於優先權證明文件之規定，對於何謂「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」及「優先權證明文件」之類型或形式要求並無限制或規範，因此，只要該文件確係由該專利案件在國外辦理第一次申請之國家所出具之足以證明「申請人就相同發明所主張之優先權基礎案業經與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員受理」，即應屬專利法第 29 條及專利法施行細則第 26 條所稱之優先權證明文件。是原處分機關認本案電子收據非屬優先權證明文件影本係增加法律所無之限制且侵害訴願人主張優先權之權利，違反憲法第 23 條保障人民權利意旨。

- (二) 次按本部 96 年 5 月 3 日經訴字第 09606067010 號訴願決定書（參見訴願附件 3）及 96 年 3 月 30 日經訴字第 09606064910 號訴願決定書（參見訴願附件 4）已肯認，「申請優先權證明文件之收據影本」可作為優先權證明文件，舉重以明輕，本案之「電子收據」更可直接證明優先權基礎案與本案為相同發明且該等優先權基礎案已經美國專利商標局受理，原處分機關自應准予訴願人展期補送優先權證明文件正本。
- (三) 況且，實務上原處分機關僅要求申請人於「最早之優先權日後 16 個月內」檢送優先權證明文件「首頁」影本（專利審查基準第 1 篇第 7 章第 1-7-4 頁參照），即核予指定期限予申請人補正正本。經比對本案電子收據與各國核發並有「用印封裝」之優先權證明文件即可知，二者之首頁均載有該優先權案之申請國家、申請日及申請案號，且於本案中，二者之資訊完全一致。據此，自可認本案之電子收據亦屬專利法第 29 條之「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」。
- (四) 訴願人業於西元 2017 年 2 月 23 日檢送由美國專利商標局核發，載有優先權基礎案案號及申請日期之證書正本電子檔案（參見訴願附件 5、6）至原處分機關，用以證明其所提出之電子收據確係美國專利商標局於受理優先權申請案後所發出，及其於西

元 2017 年 1 月 4 日提出之說明書及圖式影本確與在美國申請時所提出之內容相同，為同一文件，益證訴願人提出之電子收據可作為優先權之證明文件。

（五）綜上，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決定理由：

（一）查訴願人前於 105 年 9 月 5 日以「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並主張 2 項優先權：1. 西元 2015 年 9 月 4 日在美國申請之第 62 / 214,464 號專利案；2. 西元 2015 年 12 月 4 日在美國申請之第 62/263,194 號專利案。案經原處分機關審查，以 105 年 9 月 21 日（105）智專一（二）15071 字第 10541500660 號函請訴願人於 106 年 1 月 4 日前（最早之優先權日後 16 個月內）檢送所主張前開優先權之證明文件正本，並告知屆期未檢送，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。惟訴願人於 106 年 1 月 4 日僅檢送其向美國專利商標局申請前開 2 優先權基礎案之電子收據及相關申請文件影本，並未檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件。凡此事實，有相關申請文件及函文附原處分可稽，堪予認定。依專利法 29 條第 3 項之規定，本案自應視為未主張優先權。

（二）訴願人固主張前開 2 優先權基礎案之電子收據影本

與各國核發並有「用印封裝」之優先權證明文件相較，二者之首頁均載有該優先權案之申請國家、申請日及申請案號，符合專利法第 29 條第 2 項規定之優先權證明文件等語。惟查：

1. 依巴黎公約第 4 條第 D 項第 (3) 規定，同盟國家對主張優先權者，得令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式等）謄本一份。該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相符者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提出後三個月內提出。同盟國得規定謄本須附有該同一主管機關出具之說明其申請日期的證明及其譯本。準此，申請人向一國家或組織提出專利申請後，於法定期間內就相同技術內容向其他國家提出申請時，得主張先申請案之申請日為優先權日，作為判斷是否符合新穎性、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。故各國所核發之優先權證明文件，均確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入，由專利受理機關署名後再予用印封裝，使申請人得憑以向外國政府或組織證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。
2. 又依我國專利法第 28 條第 1 項規定，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，依同法第 29 條第 2 項規定應檢送優先權證明文件，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。

3. 由上述規定及說明可知，專利法第 29 條第 2 項所稱「依前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，應為專利專責機關所出具之優先權證明文件，至於申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本則不得視為優先權證明文件。蓋依此兩份文件之性質而言，一為專利專責機關核發確認申請日所揭露技術內容之證明文件；一為專利專責機關核發申請案之收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本，兩者實質意義與內容截然不同。是以國際優先權之證明文件僅限於經優先權基礎案申請國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件，優

先權基礎案申請國受理申請文件之執據，並非係申請文件(智慧財產法院 101 年度行專訴字第 6 號判決參照)。

4. 況查，訴願人所檢送之二電子收據 (Electronic Acknowledgement Receipt) 之第 3 頁均已表明該等電子收據係證明美國專利商標局於所載日期收到所載文件，若新申請包含賦予申請日之必要要素 (參見 37 CFR 1.53(b)-(d) 及 MPEP 506)，將依適當程序核發「申請收據 (Filing Receipt)」，電子收據之日期方成為申請日等語。復觀諸美國專利商標局核發之優先權證明文件首頁，通常敘明該優先權案「符合 35 USC 111 所規定之賦予申請日之要件」。由前述可知，美國專利申請案之電子收據所載「收件日 (Receipt Date)」，僅為美國專利商標局程序上收受申請文件之期日，並不當然等同符合專利法規要求之「申請日 (Receipt Date)」。是以，本件電子收據僅足以證明美國專利商標局之收件日，尚無法由此得知是否已符合美國專利法規要求而成為申請日，且復無美國專利商標局之簽章，本案電子收據自非充分之優先權證明文件。訴願人所訴，核無足採。

- (三) 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 個月內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。

(四) 至訴願人所舉本部96年5月3日經訴字第09606067010號訴願決定書(訴願附件3)、96年3月30日經訴字第09606064910號訴願決定書(訴願附件4)及104年8月28日經訴字第10406312590號訴願決定書等，核其案情與本件仍屬有別，尚難比附援引，執為本件有利之論據，併予指明。

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	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	黃美嬌
委員	蔡宏營
委員	蕭述三

中 華 民 國 106 年 07 月 12 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