經濟部訴願決定書

中華民國110年9月14日

經訴字第11006307760號

訴願人：美商藍薩爾股份有限公司

代表人：康諾頓,艾倫B君

代理人：李世章君、彭國洋君

裝

訴願人因第109147058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110年5月13日（110）智專一（二）15179字第11040705940號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

訂

主　　文

訴願駁回。

事　　實

線

緣訴願人前於109年12月31日以「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並同時聲明主張優先權（受理國家：美國、申請日：2020/01/03、案號：62/956,731），惟未檢附優先權證明文件，經該局編為第109147058號審查，並以110年1月13日（110）智專一（二）15043字第11040059380號函通知訴願人略以，本案請於110年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本1份。嗣訴願人於110年4月30日檢送前開優先權基礎案之全卷影印證明（TRUE COPY）。案經原處分機關審認，訴願人所檢送文件與專利法第29條第2項等

規定不符，應認本案未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110年5月13日（110）智專一（二）15179字第11040705940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、本件所涉相關法令：

（一）專利法：

1、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。」

2、第29條：「（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。（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。（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）專利法施行細則第26條：「（第1項）依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證明文件應為正本。（第2項）申請人於本法第二十九條第二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，依本法第二十九條第三項規定，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。…。」

二、原處分機關略以：訴願人於109年12月31日申請本件第109147058號「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國、申請日：2020/01/03、案號：62/956,731），惟訴願人於110年4月30日檢送之文件為全卷影印證明（TRUE COPY），非屬專利法第29條第2項或同法施行細則第26條第2項所定之優先權證明文件，本案未於最早之優先權日後16個月內（至110年5月3日止）檢送所主張優先權證明文件，依專利法第29條第2項及第3項規定，爰為本案視為未主張優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）依專利法施行細則第26條第2項及第4項之規定，申請人於規定期間內檢送之優先權證明文件為影本時，專利專責機關仍應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本，且優先權證明文件之正本，得以電子檔之方式提出，由此可知，優先權證明文件不僅提出之方式多元，專利專責機關亦無須拘泥於傳統上對於「主張優先權證明文件」之認定內容，應盡量給予申

請人主張優先權之機會。

（二）依最高行政法院108年度判字第517號判決意旨，可知申請人只要提出足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號，並附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件原件相符之申請文件謄本1份，即可謂「主張優先權之證明文件」。而訴願人所提出之「全卷影印證明」，其首頁已載明美國專利及商標局（USPTO）受理本案之美國優先權基礎案的申請日為西元2020年1月3日、申請案號為62/956,731，該美國優先權基礎案係以電子申請為之，亦附有基礎案之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，以及美國專利及商標局（USPTO）受理本案之美國優先權基礎案之電子收據。是該「全卷影印證明」包括主張優先權基礎案之所有申請證明文件，已該當前揭最高行政法院判決意旨所定之要件，應屬優先權證明文件之證明資料，其實質上已與「正本」無異，原處分機關縱認其非屬正本，然其證明力之程度更勝於「影本」，原處分機關仍應依專利法施行細則第26條第2項前段規定，給予訴願人補正之機會。原處分機關未踐行給予訴願人「通知並限期補正」之義務，顯有違誤，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

（一）查訴願人前於109年12月31日以「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」向原處分機關智

慧財產局申請發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：美國、申請日：2020/01/03、案號：62/956,731）。經原處分機關以110年1月13日（110）智專一（二）15043字第11040059380號函請訴願人於110年5月3日前檢送主張國外優先權之證明文件正本1份，並敘明屆期未檢送者，將依專利法第29條第3項規定視為未主張優先權。惟訴願人於110年4月30日僅檢送其向美國專利及商標局（USPTO）申請優先權基礎案之全卷影印證明（TRUE COPY），並未檢送美國專利及商標局（USPTO）核發之優先權證明文件。凡此，有相關申請文件及函文附原處分卷可稽。是以，訴願人未於專利法第29條第2項所定最早優先權日後16個月內（即110年5月3日前）檢送本案之優先權證明文件，洵堪認定。

（二）訴願人訴稱伊檢送之「全卷影印證明」包括主張優先權基礎案之申請日、案號、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式等，其實質上已與優先權證明文件之「正本」無異，縱認其非屬正本，然其證明力之程度更勝於「影本」，原處分機關仍應依專利法施行細則第26條第2項前段規定，給予訴願人補正之機會云云。惟查：

1、按「專利法第29條第2項所稱『前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件』即優先權證明文件應

為外國或世界貿易組織（WTO）會員專利專責機關署名核發之正本。該文件為專利申請人主張優先權必具之法定申請文件，為專利專責機關判斷該一申請案是否為『相同發明或創作』，進而得否享有優先權之依據。各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之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；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁（含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣）於上，並將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或WTO會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。申請人在最早之優先權日後16個月…內如已檢送優先權證明文件影本，將通知限期補正與影本為同一文件之正本，屆期未補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。」為專利審查基準第1篇第7章第1.5節「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」所揭示。

2、查訴願人於110年4月30日係向原處分機關檢送其向美國專利及商標局（USPTO）申請優先權基礎案之全卷影印證明（TRUE COPY），依前揭審查基準規定，自非屬優先權證明文件。又該全卷影印證明雖載有專利申請案號及申請日期，然其封面上係記載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明所附文件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本）；然美國專利及商標局（USPTO）所核發之優先權證明文件則會記載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111....THE COUNTRY CODE AND NUMBER OF YOUR PRIORITY APPLICATION, TO BE USED FOR FILING ABROAD UNDER THE PARIS CONVENTION, IS US...」（茲證明所附文件是美國專利及商標局紀錄之真實影本，並已確認下列專利申請案已符合美國專利法第111條（35 USC 111）規定之賦予申請日之要

件。…依巴黎公約向其他國家申請主張優先權之國家代碼和編號為 US...）。二者相較，前者僅為美國專利及商標局（USPTO）承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件內容之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，亦未記載任何證明優先權之文字；後者除經美國專利及商標局（USPTO）確認所附文件為官方卷宗紀錄文件之真實影本外，亦確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，二者功用及效力截然不同，因此，該全卷影印證明自難用以作為優先權證明之文件。又專利法施行細則第 26 條第 2 項規定係指申請人已於法定期間內提出「優先權證明文件」之「影本」時，專利專責機關始須依前開規定通知申請人於指定期間內補正提出同一「優先權證明文件」之「正本」。本件訴願人檢送之全卷影印證明既非屬優先權證明文件，原處分機關自無從依前開規定通知訴願人限期補正同一優先權證明文件之正本。訴願人所訴，尚無足採。

（三）綜上所述，訴願人未於最早之優先權日後 16 個月內之法定期間檢送優先權證明文件，則原處分機關依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項之規定，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　胡箕文

委員　王文智

委員　王孟菊

委員　王怡蘋

委員　郭茂坤

委員　黃相博

委員　詹鎮榮

委員　蔡宏營

委員　蕭述三

裝

中　華　民　國　　110　　年　　9　　月　　14　　日

訂

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起2個月內向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道2段7號3-5樓)提起行政訴訟。

線