

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 09 月 30 日

經訴字第 10406315040 號

訴願人：電獺股份有限公司

代表人：謝綸君

訴願人因設計專利申請案主張國內優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 4 月 14 日（104）智專一（二）15032 字第 10440653250 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 102 年 2 月 7 日以「一種訊息互動式系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以我國 101 年 2 月 13 日申請案號第 101104597 號專利案主張優先權，經該局編為第 102104877 號發明專利申請案審查，核其文件齊備，以 102 年 3 月 13 日（102）智專一（二）15177 字第 10240510910 號函，通知訴願人該案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣訴願人於 104 年 3 月 25 日向原處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，並以我國 102 年 2 月 7 日申請案號第 102104877 號專利案主張優先權。經原處分機關審查，以 104 年 4 月 14 日（104）智專一（二）15032 字第 10440653250 號函為

「本案所主張之國內優先權，應不予受理」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「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權」為專利法第 30 條第 1 項前段，並於新型專利章為同法第 120 條所準用，惟該項規定於設計專利章並無準用規定。其原因係國內優先權制度之主要目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再加改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益；然設計專利則著重於視覺效果之增進強化，較未涉及技術之改良，而無需國內優先權之保護，是國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，即設計專利申請案不得主張國內優先權，設計專利申請案亦不得作為先申請案，而被據以主張國內優先權（參見專利法逐條釋義 103 年 9 月版第 99、101 頁，及專利審查基準第 1-7-6 頁）。

二、次按「申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日」為專利法第 131 條所明定。改請程序主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定

之期間內，經由改請制度而改為合法及合於申請人權益之其他類型之專利申請案，如果符合一定條件，依法可以承認其改請前申請案之申請日，作為改請後新案之申請日，以避免影響到專利要件實體審查之判斷。而申請案一經改請後，原申請案已不復存在，申請人不得撤回改請申請，回復為原申請案之專利種類（參見專利法逐條釋義 103 年 9 月版第 331 頁，及專利審查基準第 1-13-4 頁）。

三、原處分機關略以，本件第 104301569 號「一種訊息互動式系統」設計專利申請案，原係由受理案號第 102104877 號發明專利申請案改請，僅係改變專利種類，並無先、後兩個獨立申請案，故改請案不得據原申請案為基礎案，而主張國內優先權。又本件係由發明改請設計專利，依專利審查基準第 1-7-6 頁之說明，不得主張國內優先權，故本件所主張之國內優先權，應不予受理。

四、訴願人不服，訴稱原處分誤解國內優先權和改請的規定，訴願人主張國內優先權之前案（申請第 1011104597 號專利）及後案（申請第 102104877 號專利）均為發明，已為原處分機關不爭執之事實，而改請亦依專利審查基準規定主張，同時主張援用原申請案之優先權，應已符合審查基準之旨意等語，請求撤銷原處分。

五、本部決定理由：

經查，本件訴願人於 102 年 2 月 7 日以「一種訊息互動式系統」向原處分機關申請發明專利，並主張受理國家為我國、申請日為西元 2012 年 2 月 13 日、申請案號為第 101104597 號之優先權。經原處分機關編為第 102104877 號發明專利申請案審查（下稱原申請案），核其文件齊備，以 102 年 3 月 13 日（102）智專一（二）15177 字第 10240510910 號函，通知訴願人該案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣訴願人於 104 年 3 月 25 日向原處分機關提出發明專利改請設計專利申請書，並主張受理國家為我國、申請日為西元 2013 年 2 月 7 日、申請案號為第 102104877 號之優先權（即原申請案），經該局編為第 104301569 號設計專利申請案（下稱改請案）。因此，本件訴願人係將原申請之發明專利案改請為設計專利案，並於改請案據原申請案主張國內優先權，然國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，改請案既係一設計專利申請案，自不得主張國內優先權；且因申請案一經改請後，原申請之發明專利案即已不復存在，而轉變為一設計專利申請案，並非同時存在原申請案及改請案二獨立申請案，是改請案無法以原申請案為標的主張國內優先權。從而，原處分機關認本案係由發明改請設計專利，不得主張國內優先權，所為「本案所主張之國內優先權，應不予受理」之處分，揆諸前揭說明，洵無違誤，應予維持。

六、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	林榮慶
委員	段重民
委員	王文智
委員	洪文玲
委員	鄭國榮
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜
委員	王孟菊

中 華 民 國 104 年 09 月 30 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。