

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 12 月 10 日
經訴字第 10206109090 號

訴願人：德國商 ABC 設計公司

設：德國

代表人：麥克卡察賀佛君

代理人：祁明輝君、林素華君、涂綺玲君

事務所：臺北市信義區忠孝東路 5 段 510 號 22 樓之 2

訴願人因第 102303242 號設計專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 8 月 14 日（102）智專一（二）14004 字第 10241730540 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 5 月 8 日檢具申請書及外文本圖式（欠缺外文說明書），以「附接嬰幼兒運輸裝置至嬰兒車之栓鎖裝置」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，並以西元 2012 年 11 月 9 日申請之歐盟第 002133637 號專利案主張優先權，經該局編為第 102303242 號審查，因外文本欠缺設計名稱，該局於 102 年 5 月 24 日函請訴願人補正，訴願人復於 102 年 5 月 30 日補正載有設計名稱之

外文本，且於該局指定期間內補正中文說明書及圖式，因 102 年 5 月 8 日提出申請書時所送外文本欠缺設計名稱，該局爰於 102 年 8 月 14 日以（102）智專一（二）14004 字第 10241730540 號處分本案申請日以補正之外文本提出之日 102 年 5 月 30 日為申請日，又本案自所主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 30 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 6 個月，依專利法第 142 條第 1 項準用第 28 條規定，本案不得主張優先權。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「申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。」、「申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。」、「說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」為專利法第 125 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。而「申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：一、設計名稱。二、物品用途。三、設計說明。」、「說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第二款或第三款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。」復為同法施行細則第 50 條所明定，準此，設計專利之說明書至少應記載設計名稱。又依專利法第 145 條規定授權訂定之專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3

項規定「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。」另專利審查基準第 1-5-5 頁(即第一篇程序審查及專利權管理 2.1 外文本)規定「設計專利之外文本，應載明其設計名稱及圖式，如欠缺應備文件之一者，以補正之日為外文本提出日」。次按「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」為專利法第 28 條第 1 項所規定，而「第 28 條第 1 項所定期間，於設計專利申請案為 6 個月」同法第 142 條第 2 項亦有明文。又「本法第 142 條第 2 項所定之 6 個月，自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 次申請日之次日起算至本法第 125 條第 2 項規定之申請日止」復為同法施行細則第 56 條所明定。

二、本件原處分機關略以，本案於 102 年 5 月 8 日以外文本提出申請，惟外文本未載明設計名稱，依專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項及專利審查基準第一篇第 5 章 2.1 (1-5-5 頁) 及專利法第 125 條第 3 項規定，本案申請日以外文本提出之日 102 年 5 月 30 日為申請日。復查本案自主張之優先權日 (101 年 11 月 9 日) 之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 30 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 6 個月，依專利法第 142 條準用第 28 條規定，本案優先權主張應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 依專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定可知，外文說明書並非設計專利以外文本申請之必要文件，只要備具外文圖式並載明外文設計名稱，即符合以外文本取得申請日之要求。又專利法施行細則第 55 條規定，設計之說明書完全欠缺之情形，仍應適用該條但書以原提出之日為申請日。訴願人已於 102 年 5 月 8 日備具外文圖式，並載明中英文設計名稱於專利申請書上，合於上述規定，當可據此取得申請日。
- (二) 依專利審查基準第一篇第 5 章第 2.1 節所述，外文本之目的在確認取得申請日之技術揭露範圍，並非確認其格式是否與我國規定者一致，且外文本提出後不得修正，因此外文本未依專利法施行細則規定之標題、順序撰寫時，僅須補正之中文本依規定撰寫，並說明其內容不超出申請時外文本所揭露之範圍即可。原處分機關未依訴願人補正之中文本進行實質認定，逕因本案外文本格式上欠缺載明設計名稱之說明書而認定本案不得主張優先權，有違前述以外文本申請之用意與目的。另依巴黎公約之立法精神及意旨，在提出申請案時，對主張優先權之聲明不得要求其他程序，或剝奪任何類型申請得主張先申請案申請日之利益。原處分機關制定「專利以外文本申請實施辦法」對於申請人取得申請日之要件增訂額外限制並賦予相對嚴格之解釋，有悖於國

際公約之優先權制度云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

（一）有關本案專利申請日部分：

- 1、經查，依專利法第 125 條第 1 項及第 2 項規定，申請書、說明書及圖式為申請設計專利必須具備之文件，且文件全部齊備之日為申請日。而有關設計專利說明書之揭露方式，依專利法施行細則第 50 條規定「申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：一、設計名稱；二、物品用途；三、設計說明。…。但前項第二款或第三款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。」準此，設計專利之說明書至少應記載設計名稱。且此一揭露方式於以外文本申請時亦同樣適用，故專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱」即基於同一規範意旨，此乃專利專責機關考量減輕申請人準備申請文件之負擔，在合於法律規定之限度內，將外文本之揭露方式簡化至最低限度。倘設計專利申請人未於申請時檢附外文本圖式，或雖有外文本圖式，但未另（於圖式或說明書上）載明其設計名稱，自不符合取得申請日之規定，專利審查基準第 1-5-5 頁爰亦規定應以其補正之日為外文本提出日。
- 2、查本案「附接嬰幼兒運輸裝置至嬰兒車之栓鎖裝置」設計專利申請案，訴願人於 102 年 5 月 8 日向原處分機關提出申請時，僅檢具申請書、外文本圖式及

委任書等文件，並未檢附中文本說明書及圖式或優先權證明文件，故本案設計專利係以外文本方式提出申請。但訴願人 102 年 5 月 8 日所檢附之外文本僅有外文本圖式 14 頁（一式 2 份），並無外文說明書，復未於圖式上載明其設計名稱，不符合前揭專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項之規定。訴願人迄至同年月 30 日始補正載明設計名稱「LOCKING DEVICE FOR ATTACHMENT OF A CHILD OR BABY TRANSPORT DEVICE TO A BABY CARRIAGE」於圖式第 1 頁，是本案符合前揭實施辦法第 4 條第 3 項所定之「外文本」提出之日為 102 年 5 月 30 日，並非 102 年 5 月 8 日。

- 3、訴願人雖訴稱本案設計名稱已見於 102 年 5 月 8 日之申請書，且依專利法施行細則第 55 條規定，說明書完全欠缺之情形，仍應適用該條但書以原提出之日為申請日之規定，故本案應以 102 年 5 月 8 日為申請日云云。惟查，專利申請時應檢附說明書及圖式之目的在確認取得申請日之該專利技術內容及揭露範圍，而申請書僅為申請專利之意思表示，故說明書及圖式與申請書係分屬各自獨立且功用相異之文件，不能將其內容相互轉用或替代，即使外文說明書及圖式之內容（例如：設計名稱）有可能完全或部分揭露於申請書，申請人仍須分別提出。如依訴願人之主張得以申請書上記載之內容取代外文本說明書，則前揭專利法第 125 條第 1 項及第 2 項有

關專利申請權人應備具申請書、說明書及圖式，並以其齊備之日方取得申請日之規定，豈非具文。又專利法施行細則第 55 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，係適用於申請人申請時已有提出說明書及圖式，僅其提出之說明書或圖式有「部分缺漏」之情形，此由該條文文義與專利法第 125 條規定相互對照自明，而本案訴願人於 102 年 5 月 8 日申請專利時只有提出外文本圖式，並未提出外文本說明書，核屬完全沒有提出外文本說明書，而非外文本說明書有部分缺漏之情事，不符合上開法條之規定，自不得主張應以 102 年 5 月 8 日為申請日，故所訴核無可採。

- 4、綜上，本案之外文本提出之日應為 102 年 5 月 30 日，已如前述。訴願人嗣於原處分機關指定期限內補正中文本說明書及圖式，是原處分機關依專利法第 125 條第 3 項規定「說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日」，以 102 年 5 月 30 日提出載有設計名稱之外文本圖式之日為本案之申請日，經核並無不合。

（二）有關本案優先權部分：

- 1、查本案應以補正載明設計名稱之外文本提出日 102 年 5 月 30 日為申請日，已如前述，故自本案主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至本案之申請日 102 年 5 月 30 日止，已逾專利法第 142 條第 2 項所規定 6 個月之法定期

間，依同條第 1 項準用第 28 條第 1 項之規定，本案自不得主張優先權，亦無需如訴願人所稱進一步審究訴願人所提之中文本說明書、圖式是否超出外文本或優先權證明文件所揭露之範圍。

- 2、又巴黎公約第 4 條第 D 項第 4 款規定：「在提出申請案時，對主張優先權之聲明不得要求其他程序。同盟國家應決定未履行本條所定程序而產生之後果，但無論如何，此項後果不得甚於優先權之喪失。」該條規定係指同盟國家對於「主張優先權之聲明」不得要求其他程序，且未符合程序的效果，充其量應為優先權之喪失，其並非謂會員國對於「提出申請案」之法定程序不得自為規定。有關取得「專利申請日」之要件，巴黎公約係尊重各會員國之國內法規定。此觀諸同公約第 2 條第 3 款規定：「關於司法及行政手續、管轄權，以及送達地址之指定或代理人之委任，本同盟每一國家之法律規定，其可能為工業財產法律所必要者，悉予特別保留。」第 4 條第 A 項第 2 款規定：「倘依任一同盟國之國內法，或依同盟國家間所締結之雙邊或多邊條約提出之申請案，係符合『合法國內申請程序』者，應承認其有優先權。」第 4 條第 A 項第 3 款規定：「『合法的國內申請程序』，係指足以確定在有關國家內所為申請之日期者，而不論該項申請嗣後之結果。」自明。而本案不得主張優先權是因訴願人依法取得之申請日超過主張優先權之法定期間所致之當然結果，並非外文本申請實施辦法對於申請人主張優先權設有額外之限制。是訴願人稱原處分機關悖於國際公約精神云云，亦有誤解。

五、綜上所述，原處分機關依首揭法條規定所為本案以外
文本提出日 102 年 5 月 30 日為申請日及本案不得主
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。

訴願審議委員會代理主任委員	鮑 娟
委員	林誠二
委員	楊照彥
委員	王文智
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜
委員	王孟菊

中 華 民 國 102 年 12 月 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。