

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 05 月 27 日

經訴字第 10406308400 號

訴願人：加拿大商・天勢研究無限公司

代表人：貝瑞・李・麥爾斯君

代理人：張哲倫君、湯舒涵君

訴願人因第 103112797 號發明專利申請案主張優先權申請回復原狀事件，不服原處分機關智慧財產局 103 年 12 月 12 日（103）智專一（二）15170 字第 10321741950 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 103 年 4 月 7 日以「用於在可選擇時間增量下產生及顯示臨近預報之方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄主張 2 項國際優先權「1. 美國；西元 2013 年 04 月 04 日；13/856,923」、「2. 美國；西元 2013 年 09 月 22 日；13/947,331」，案經該局編為第 103112797 號審查，並以 103 年 4 月 22 日（103）智專一（二）15182 字第 10340772680 號函通知訴願人應於 103 年 8 月 4 日前補正優先權證明文件。惟訴願人於 103 年 8 月 1 日補送美國專利商標局（以下簡稱「USPTO」）於西元 2014 年 7 月 25

日核發之 2 項優先權證明文件首頁影本，並申請延展提交該等優先權證明文件正本。該局乃以 103 年 8 月 20 日（103）智專一（二）15170 字第 10341565980 號函通知訴願人應於 103 年 10 月 4 日前補送該等優先權證明文件正本。嗣訴願人於 103 年 10 月 6 日檢送第 1 項優先權證明文件影本，並註明正本已於同日檢送為第 103112798 號專利申請案內；及第 2 項優先權證明文件正本；另修正發明名稱為「用於按可選擇時間增量產生及顯示臨近預報之方法」。該局乃於 103 年 10 月 21 日（103）智專一（二）15170 字第 10341959800 號函通知訴願人本案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開。嗣後，該局發現於前述第 103112798 號專利申請案內之第 1 項優先權證明文件正本與原檢送之首頁影本並非同一文件，而第 2 項優先權證明文件與原檢送之首頁影本亦非為同一文件，再以 103 年 11 月 4 日（103）智專一（二）15170 字第 10342052340 號函通知訴願人應於文到次日起 1 個月內補送優先權證明文件正本，同時將該局上開 103 年 10 月 21 日函撤銷。惟訴願人迄未補正，並於 103 年 11 月 21 日向該局申請回復原狀，案經原處分機關審查，以 103 年 12 月 12 日（103）智專一（二）15170 字第 10321741950 號函略以，本案視為未主張優先權，而申請回復原狀歉難照准之處分。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。」為專利法第 28 條第 1 項所明定。惟「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。…」、「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。」及「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。」為同法第 29 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。另「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。」復為同法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項本文所明文。次按「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後 30 日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。」為專利法第 17 條第 2 項本文所明定，而「依本法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀者，應敘明遲誤期間之原因及其消滅日期，並檢附證明文件向專利專責機關為之

。」同法施行細則第 12 條復定有明文。又「優先權證明文件應為外國或 WTO 會員專利受理機關署名核發之正本，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，屆期末補正或補正後仍不齊備者，視為未主張優先權。實務上比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，係以優先權證明文件之首頁為準，故申請人在法定期間內可僅檢送優先權證明文件首頁影本，不須檢送全份優先權證明文件影本。」為 2014 年版本部智慧財產局編印專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理之第七章優先權、優惠期 1.5 國際優先權之證明文件及檢送文件期間第 1-7-4 頁所揭示者。

二、本件原處分機關略以：

訴願人於 103 年 4 月 7 日申請第 103112797 號發明專利案，同時聲明主張優先權（案號：13/856,923 及 13/947,331），惟未於最早之優先權日後 16 個月內（至 103 年 8 月 4 日止）檢送主張優先權之證明文件，依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，視為未主張優先權；且訴願人未補正優先權證明文件正本，實難謂不可歸責於訴願人，所請回復原狀一事，歉難照准。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人於 103 年 7 月 24 日向美國專利商標局 (USPTO) 提出 2 次申請核發本案優先權證明文件，係因必須取得 2 份，1 份檢送原處分機關，另 1 份則遞送加拿大智慧財產局 (以下簡稱「CIPO」)。因此，訴願人於 103 年 7 月 25 日取得 USPTO 核發本案第 1 份優先權證明文件後，先將該文件首頁影本送至原處分機關作為本案申請展延期限補送正本之用，並將該份優先權證明文件正本檢送 CIPO 作為於加拿大相對應申請案之補正資料 (該文件正本嗣後被 CIPO 銷毀)。因 USPTO 漏未核發訴願人同日申請之另次本案優先權證明文件，且遲至訴願人同年 9 月 18 日去函提醒後，始分別於 103 年 9 月 24 日、25 日核發本案優先權證明文件之正本，致訴願人無法向原處分機關補送與前揭本案 103 年 7 月 25 日優先權證明文件首頁影本為同一文件之正本，顯係不可歸責於訴願人之事由。

(二) 綜上，訴願人未能依法於期限前補正與前揭 103 年 7 月 25 日兩項優先權證明文件影本為同一文件之正本，實導因於 USPTO 處理作業之延誤，非可歸責於訴願人，爰請撤銷原處分機關所為不准回復原狀之處分，並准予回復原狀。

四、本部決定理由：

(一) 經查，訴願人係於 103 年 4 月 7 日以「用於在可選擇時間增量下產生及顯示臨近預報之方法」(嗣於 103

年 10 月 6 日修正發明名稱為「用於按可選擇時間增量產生及顯示臨近預報之方法」) 向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並於申請書中聲明事項欄主張 2 項國際優先權「1.美國；西元 2013 年 04 月 04 日；13/856,923」、「2.美國；西元 2013 年 09 月 22 日；13/947,331」。依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於最早之優先權日後 16 個月內，即 103 年 8 月 4 日前補正所主張優先權證明文件，訴願人雖於 103 年 8 月 1 日申請補正，惟係檢附 USPTO 於 103 年 7 月 25 日核發之 2 項優先權證明文件首頁影本，並申請延展提交該等優先權證明文件正本。經原處分機關依首揭專利審查基準規定，認訴願人已在法定期間內檢送優先權證明文件首頁影本及申請延展提交該優先權證明文件正本，乃以 103 年 8 月 20 日函通知訴願人應於 103 年 10 月 4 日前補送主張優先權之證明文件正本，訴願人雖於同年 10 月 6 日檢送 2 項優先權證明文件正本，惟訴願人所檢送者係分別於 103 年 9 月 25 日及 24 日核發之優先權證明文件正本，與前所檢具 103 年 7 月 25 日核發之 2 項優先權證明文件首頁影本之核發日期不同，並非同一文件。原處分機關因未發現上情，誤於 103 年 10 月 21 日 (103) 智專一 (二) 15170 字第 10341959800 號函通知訴願人本案將於最早優先權日之次日起 18 個月後公開；旋再以 103 年 11 月 4 日 (103) 智專一 (二) 15170

字第 10342052340 號函將上開 103 年 10 月 21 日函撤銷，並通知訴願人限期補送與原檢具首頁影本同一之優先權證明文件正本 2 份，該函業於 103 年 11 月 6 日送達，有原處分卷附送達證書可證，惟訴願人迄未補送該優先權證明文件正本，自與首揭專利法第 29 條第 2 項及其施行細則第 26 條、專利審查基準等規定不合，徵諸同法第 29 條第 3 項之規定，本案應視為未主張優先權。

(二)訴願人固檢附電子郵件（訴證 1 至 3 同）主張其未能依法於期限前補正與其所檢送 USPTO 於 103 年 7 月 25 日核發之本案優先權證明文件首頁影本為同一文件之正本，係因 USPTO 於處理作業之延誤所致，而有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀。惟查：

1. 按延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂不可歸責於己之事由之證明文件，除外國專利受理機關出具之證明文件外，是否確屬不可歸責於申請人之事由，應依具體個案認定。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀（參照專利審查基準第 1-7-

4 至 1-7-5 頁及第 1-16-3 頁意旨)，先予敘明。

2. 次按美國專利商標局（USPTO）申請優先權證明文件之正常申請流程，一般自申請至核發需時約 7 天（參訴願答辯附件 2）；倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，USPTO 則會出具正式延遲核發證明文件（參訴願答辯附件 4），此為 USPTO 對處理該類案件之作業流程。查由訴願人所檢送之兩封電子郵件（訴證 1、2）觀之，雖提及其曾於 103 年 7 月 24 日兩次向 USPTO 提出包括本案在內之優先權證明文件之申請，惟訴證 1 電子郵件記載計 6 件（13/856,923、13/922,800、13/947,331、61/835,626、61/839,675、61/836,713）；及訴證 2 電子郵件記載計 3 件（13/856,923、13/922,800、13/947,331）之優先權基礎案，其中訴證 1 所載 3 件基礎案（61/835,626、61/839,675 及 61/836,713），USPTO 業於 103 年 7 月 30 日核發優先權證明文件正本，並經訴願人檢送至原處分機關（見訴願答辯附件 3），與 USPTO 前揭申請優先權證明文件作業流程相符；惟訴證 1、2 皆有記載包含本案基礎案（13/856,923、13/947,331）在內之另 3 件優先權基礎案（13/856,923、13/922,800 及 13/947,331），並未見訴願人於法定期間內檢送 USPTO 於同日（103 年 7 月 30 日）核發之優先權證明文件正本至原處分機關。又由訴證 2 電子郵件可知，訴願人向 USPTO 提出上列 3 件優先權基礎案（

13/856,923、13/922,800 及 13/947,331) 證明文件申請時，所傳送予 USPTO 之電子郵件附加檔案因無法開啟而重新傳送，故該批之申請案是否因程序瑕疵待補正或文件未備齊情形，並不得而知。況於實務上，倘美國專利商標局遲誤核發優先權證明文件，會出具形式如原處分機關訴願答辯書附件 4 之正式文件以供證明。而本件訴願人並未提出 USPTO 所出具之證明文件，前開其向 USPTO 申請優先權證明文件之申請文件（訴證 1 及 2），充其量僅能證明其於 103 年 7 月 24 日有向 USPTO 提出本案優先權證明文件申請，並無法證明訴願人未於法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致。是訴願人所訴本案應歸責於 USPTO 處理作業延誤所致一節，委無足採。

3. 次查，訴願人係將 USPTO 於 103 年 7 月 25 日所核發之本案優先權證明文件首頁影本先送交原處分機關作為於我國申請本案主張優先權之用，至於正本則送交加拿大專利局作為於加拿大申請專利案主張優先權之用，此為訴願人所自承，是訴願人將上開正本送交 CIPO 移作他用係一己主觀之決定，自亦無法據以主張未能於法定期間補正優先權證明文件正本係不可歸責於己之事由所致者。

(三)綜上所述，原處分機關就本案主張優先權回復原狀之申請，核認訴願人未依專利法第 29 條第 2 項等規定，於最早之優先權日後 16 個月之法定期間內補送其

所主張之優先權證明文件，難謂為不可歸責於己之事由所致，爰依專利法第 17 條第 2 項規定，所為歉難准許之處分，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	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

中 華 民 國 104 年 05 月 27 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