

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 2 月 12 日
經訴字第 10306100730 號

訴願人：美籍芬可路易斯 J 君

住：美國加州湖木市維都拉大道 5012 號

代理人：廖本柳君

事務所：台中市南屯區黎明路 2 段 302 號 5 樓之 1

訴願人因第 102114137 號發明專利主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 9 月 12 日（102）智專一（二）15044 字第 10241942580 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 4 月 22 日以「具有自動對準永磁性內轉子的混合型感應馬達」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時主張 2 項優先權，第 1 項申請日為：西元 2012 年 4 月 20 日，案號為：13/452,514，受理國家：美國；第 2 項申請日為：西元 2012 年 11 月 29 日，案號為：13/689,400，受理國家：美國。經該局編為第 102114137 號審查。因訴願人於申請當時並未檢送中文專利說明書、申請專利範圍、圖式、規費及優先權證明文件，

原處分機關乃於 102 年 5 月 15 日以 (102) 智專一 (二) 15182 字第 10241031100 號函通知訴願人補正。惟因訴願人未依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內檢送主張優先權之證明文件，原處分機關乃依同法條第 3 項規定，於 102 年 9 月 12 日以 (102) 智專一 (二) 15044 字第 10241942580 號函為本案視為未主張 2 項優先權之處分。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 29 條第 2、3 項所明定。
- 二、原處分機關係以：本件第 102114137 號「具有自動對準永磁性內轉子的混合型感應馬達」發明專利申請案，係於 102 年 4 月 22 日申請，同時聲明主張美國 2 項優先權（第 1 項 2012 年 4 月 20 日；13/452,514 及第 2 項 2012 年 11 月 29 日；13/689,400），惟前開 2 項均未依專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內（至 102 年 8 月 20 日止）檢送優先權證明文件，乃依同法條第 3 項規定為本案視為未主張 2 項優先權之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱：原處分機關 102 年 5 月 15 日 (102)智專一(二)15182 字第 10241031100 號函係指定訴願人於 102 年 8 月 20 日前檢送主張國際優先權證

明文件，應為指定期間，依 2013 年專利審查基準 1-16-2 頁規定，遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。故本案並未違反優先權證明文件補送之規定。又原處分機關前開通知補正函，未將較為緊急事項的補正內容置於前面，反將較不緊急事項條例在先，於公文通知說明內容上之「明示性」，未盡注意義務。

四、本部決定理由：

(一) 經查，訴願人於 102 年 4 月 22 日以「具有自動對準永磁轉子的混合型感應馬達」向原處分機關申請發明專利，同時聲明主張 2 項優先權，(第 1 項申請日為：西元 2012 年 4 月 20 日，案號為：13/452,514，受理國家：美國；第 2 項申請日為：西元 2012 年 11 月 29 日，案號為：13/689,400，受理國家：美國)。因其最早之優先權日為西元 2012 年 4 月 20 日，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(即 102 年 8 月 20 日)之法定期間前補送其所主張之優先權證明文件。惟訴願人逾前揭法定期間遲至 102 年 8 月 22 日始檢送優先權證明文件，依專利法第 29 條第 3 項規定，本案視為未主張 2 項優先權。

(二) 訴願理由固稱原處分機關 102 年 5 月 15 日(102)智專一(二)15182 字第 10241031100 號函係指定訴願人於 102 年 8 月 20 日前檢送主張國際優先權證明文件，應為指定期間，依 2013 年專利審查基準 1-16-2 頁規定，遲誤指定期間在處分前補正者，仍應

受理云云。惟按法律規定應為某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，法律條文中雖未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失為不變期間（最高行政法院 95 年判字第 680 號判決參照）。查專利法第 29 條第 2 項有關主張優先權之申請人應於最早之優先權日後 16 個月內檢送經該國國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件之規定，條文中雖未冠以「不變」二字，惟同法條第 3 項既規定，違反此等規定者，視為未主張優先權，衡其性質，仍不失為不變期間；專利審查基準 1-7-3 頁亦說明，國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，不得申請延展。故逾越補正優先權證明文件之 16 個月期間，依專利法第 29 條第 3 項規定，所生之擬制效果為視為未主張優先權此復為專利審查基準 1-16-2 頁中 3. (3) 擬制效果：未於法定期間內檢送優先權證明文件，視為未主張優先權論明，而非依專利審查基準 1-16-2 頁中 3. (1) 規定之遲誤指定期間在處分前補正者仍應受理。又原處分機關 102 年 5 月 15 日 (102)智專一(二)15182 字第 10241031100 號函係針對訴願人所申請之本案（第 102114137 號）應注意及辦理之事項，分別臚列於說明項下，並分別載明應辦理之期限，尚無訴願人所謂緊急事項或非緊急事項；況訴願人對於公文書之通知內容，本應全部

詳細注意，故訴願人所述，顯不足採。

五、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 個月之法定期間前補送其所主張之優先權證明文件，**依同法條第 3 項規定**，所為本案視為未主張 2 項優先權之處分，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	李欽賢
委員	林榮慶
委員	段重民
委員	楊照彥
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 103 年 2 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。

裝

訂

線