

經濟部訴願決定書

中華民國111年8月16日

經訴字第11106306260號

訴願人：美商威智計量股份有限公司

代表人：普拉巴爾 杜塔君

代理人：林志青君

訴願人因第 110145179 號發明專利優先權申請回復原狀事件，不服原處分機關智慧財產局 111 年 5 月 16 日（111）智專一（二）15173 字第 11140710540 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 110 年 12 月 3 日以「非接觸式電壓感測方法及裝置」（原名稱「非接觸式電壓檢測方法和裝置」）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時聲明主張 2 項優先權：1、西元 2020 年 12 月 4 日向美國申請之第 17/112,692 號專利案（下稱第 1 項優先權）；2、西元 2021 年 5 月 7 日向美國申請之第 17/315,149 號專利案（下稱第 2 項優先權）。經該局編為第 110145179 號審查，並以 110 年 12 月 9 日（110）智專一（二）15189 字第 11041837990 號函（下稱 110 年 12 月 9 日函）通知訴願人於 111 年 4 月 4 日前檢送主張國外優先權之證明文件正本 2 份。嗣訴願人於 110 年 3 月

28日檢送第2項優先權證明文件；另於同年4月11日、12日及13日檢送第1項優先權案經核准後之專利證明、訂購明細及收據等文件，並依專利法第17條規定申請回復原狀。經原處分機關審認，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個月內（至111年4月4日止）檢送所主張第1項優先權之證明文件，依同法條第3項規定，應視為未主張優先權，且其申請回復原狀不符同法第17條第3項規定，以111年4月27日（111）智專一（二）15173字第11140615290號函（下稱111年4月27日函）為本案「視為未主張第1項優先權」及所請回復原狀「應不予受理」之處分（因未提起訴願而已確定）。其後，訴願人於111年4月29日檢附第1項優先權證明文件，依專利法第17條第2項規定再次向原處分機關申請回復原狀。案經原處分機關審查，認本案遲誤檢送第1項優先權證明文件法定期間係因訴願人之美方代理人申請文件錯誤所致，以111年5月16日（111）智專一（二）15173字第11140710540號函為所請回復原狀應不予受理之處分。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、本件所涉相關法令如下：

（一）專利法：

- 1、第17條第2項：「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但

遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀」。

2、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」。

3、第 29 條第 1 項至第 3 項：「（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 12 條：「依本法第十七條第二項規定，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」。

二、原處分機關略以：

本案遲誤檢送第 1 項優先權證明文件法定期間，其事由為訴願人之美方代理人申請文件錯誤所致，代理人為訴願人意思表示及申請行為之延伸，其法律效果歸屬於本人，代理人之錯誤實難謂不可歸責於訴願人，依專利法第 17 條第 2 項規定，爰為申請回復原狀應不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人 2 項優先權文件皆因 COVID-19 疫情影響，收件時間受到嚴重延遲，致使代理人發現第 1 項優先權文件有誤時已錯過可即時提交優先權之法定期間。是以，倘若沒有疫情造成之延遲，訴願代理人將有機會注意到第 1 項優先權證明文件之錯誤，且訴願代理人在發現錯誤後，亦立即採取行動糾正錯誤，並向原處分機關提交符合我國專利法規定之第 1 項優先權證明文件，故此錯誤應可歸咎於無法控制之疫情影響所造成之重大寄件交付遲延，導致在截止日期前無法發現及糾正錯誤。爰請求撤銷不予受理回復原狀申請之原處分等語。

四、本部決定理由：

- （一）經查，訴願人係於 110 年 12 月 3 日向原處分機關申請本件發明專利，同時聲明主張第 1 項及第 2 項優先權。案經原處分機關以 110 年 12 月 9 日函通知訴願人於 111 年 4 月 4 日前（最早之優先權日後 16 個月內）檢送該 2 項優先權之證明文件，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。訴願人僅於法定期間內之 110 年 3 月 28 日檢送第 2 項優先權證明文件；其雖復於同年 4 月 11 日、12 日及 13 日檢送第 1 項優先權案經核准後之專利證明、訂購明細及收據等文件，並依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，惟所附前開文件並非優先權證明文件，原處分機關爰以 111 年 4 月 27 日函為本案「視為未主張第 1 項優先權」及所請回復原狀

「應不予受理」之處分。

(二) 111 年 4 月 29 日訴願人檢送第 1 項優先權證明文件，並依專利法第 17 條第 2 項規定再次向原處分機關申請回復原狀，經原處分機關作成應不予受理之處分。而查：

- 1、按申請人遲誤法定期間如係因天災或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，以書面敘明理由並提出該事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂「不可歸責於己之事由」，則係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上之事由，則不得據以申請回復原狀（西元 2013 年版專利審查基準第一篇第十六章第 4 節「遲誤法定期間之回復原狀」參照）。
- 2、訴願人雖主張其係因不可歸責於己之疫情影響造成寄件交付遲延，致無法在法定期限前發現及糾正第 1 項優先權證明文件之錯誤云云。然查，訴願人 111 年 4 月 29 日專利補正文件申請書記載「……申請人的第一優先權申請案……被授與美國專利……USPTO 認證副本中心提供額外的認證文件選項，包括“專利”和“專利申請公佈”……美國代理人之助理在請求認證副本時選擇了『專利』而不是『提交的專利申請』……由於持續的 COVID-19 大流行，認證副本的交付延遲了數週。申請人的台灣和美國代理人在文件最終到達

時發現了錯誤，這比通常和預期的交付時間晚了很多。以致申請人無法在截止日期前提供第一優先權申請的正確認證副本。……」，可知訴願人代理人在美國專利商標局（USPTO）網站上係申請第1項優先權案經核准後之專利證明，而非「提交的專利申請」（即優先權證明文件），致未能於111年4月4日前（最早之優先權日後16個月內）檢送第1項優先權證明文件，此應屬訴願代理人在申請流程作業操作上之問題，客觀上並非難以預見，而屬以通常之注意即可預見及避免之情形，且訴願人國內、國外代理人均係辦理專利業務之從業人員，得透過各種便捷之通訊方式，如電話或電子郵件等方式聯絡溝通以避免申請文件錯誤之發生。故本件遲誤主張第1項優先權之法定期間實係因可歸責於訴願人方人員之問題所致，而非單純因疫情影響造成寄件交付遲延所致，難謂無不可歸責於己之事由，訴願人申請回復原狀自應不予受理。

（三）綜上所述，本件訴願人申請回復原狀，不符合專利法第17條第2項之規定。從而，原處分機關所為本案申請回復原狀應不予受理之處分，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	沈宗倫
委員	郭茂坤
委員	詹鎮榮
委員	蔡宏營
委員	蕭述三

中 華 民 國 1 1 1 年 8 月 1 6 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。