

經濟部訴願決定書

中華民國 103 年 11 月 11 日
經訴字第 10306111210 號

訴願人：土耳其商桑雷戈能源系統工業貿易股份有限公司

設：土耳其安卡拉市比爾肯區瑟伯街 2 號 A 座

代表人：M.巴哈汀達羅固君、默每 I.歐札丁君

代理人：張哲倫君、湯舒涵君

事務所：臺北市敦化北路 201 號 7 樓

訴願人因第 102121429 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 103 年 5 月 23 日（103）智專一（二）15044 字第 10340988830 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 6 月 17 日檢具申請書及外文說明書，以「交流電太陽能面板系統」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明主張兩項優先權：1.西元 2012 年 7 月 3 日向土耳其申請之第 2012/07747 號專利案，2.西元 2012 年 7 月 26 日向世界智慧財產權組織（以下簡稱 WIPO）申請之第 PCT/IB2012/053823 號專利案。經局編為第 102121429 號發明專利案審查，以 102 年 7 月 3 日（102）智專一（二）15182 字第 10241413130 號函請訴願

人補正申請文件，並限期於 102 年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件。惟訴願人於 102 年 11 月 4 日（週一）僅檢送由土耳其專利局於西元 2012 年 8 月 6 日核發之第 1 項優先權證明文件首頁影本。該局乃以 102 年 11 月 12 日（102）智專一（二）15179 字第 10242376000 號函，除請訴願人於 103 年 1 月 3 日前補送第 1 項優先權證明文件正本外；並以訴願人未於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權之處分。訴願人於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本；復於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本；另於 102 年 12 月 31 日函稱，其無法取得前於 102 年 11 月 4 日所檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本，同時補送於 102 年 12 月 4 日（已逾法定期限）檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本。經原處分機關審查，認訴願人未於法定期限內檢送第 1 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權；且訴願人就第 1 項及第 2 項優先權申請回復原狀所主張之事證，均無法證明其延誤法定期間檢送優先權證明文件有不可歸責於己之事由，乃以 103 年 5 月 23 日（103）智專一（二）15044 字第 10340988830 號函為本案視為未主張第 1 項優先權，及第 1 項與第 2 項優先權申請回復原狀，亦歉難准許之處分。訴願人不服，針對原處分不准第 1 項與第 2 項優先權回復原狀部分提起訴願，並據原處分

機關檢卷答辯到部。

理 由

一、本案相關法條如下：

(一)按「申請人就相同發明在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。」、「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。三、第 1 次申請之申請案號數。」、「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。」為專利法第 28 條第 1 項、第 29 第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。又「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。」復為專利法施行細則第 26 條第 1 項及第 2 項本文所規定。

(二)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。」、「申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為」為專利法第

17 條第 2 項本文、第 3 項所規定。「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。」復為同法施行細則第 12 條所明定。

二、原處分機關略以：

- (一)本件第 102121429 號「交流電太陽能面板系統」發明專利申請案係於 102 年 6 月 17 日申請發明專利，並於申請專利同時提出聲明主張兩項優先權，惟其中第 1 項優先權（案號：2012/17747），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 11 月 3 日止）檢送主張優先權之證明文件，依專利法第 29 條第 3 項之規定視為未主張優先權。
- (二)按各國專利局依其人力物力之實際狀況，核發優先權證明文件之期間本有長短，申請人自應因地制宜，將優先權證明文件之核發時間及郵寄時間預估在內，即早申請優先權證明文件。查本案於 102 年 6 月 17 日提出申請，依法應於同年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件，惟訴願人延至同年 10 月 22 日始向土耳其專利局申請優先權證明文件，復以他國專利局核發優先權證明文件之案例，佐證土耳其專利局核發本案優先權證明文件已逾該局通常合理作業期間，實非有理，故本案第 1 項優先權申請回復原狀，歉難准許。
- (三)另申請回復第 2 項優先權主張部分，因僅有國外代理人自陳之收件日期，未能提出郵務機構送達優先權證明文件日期之證明文件，實難認未依限提出第 2 項優

先權證明文件確係因郵遞延誤導致，故本案第 2 項優先權申請回復原狀，亦歉難准許。

三、訴願人不服，訴稱：

(一)訴願人係於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請核發第 1 項優先權（案號：2012/07747）證明文件，惟因該局遲至同年 11 月 4 日始核發該優先權證明文件，其核發之作業時間長達 15 日，參酌訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件僅需 1 週，土耳其專利局之審核顯逾合理之作業時間，導致訴願人無法於本案之法定期限（102 年 11 月 4 日）前檢送第 1 項優先權證明文件，此項延誤顯非可歸責於訴願人。

(二)訴願人係於 102 年 10 月 10 日向 WIPO 申請核發第 2 項優先權（案號：PCT/IB2012/053823）證明文件，WIPO 於 102 年 10 月 14 日核發並於同年月 16 日寄送該優先權證明文件，惟訴願人遲至同年 11 月 5 日始收到該優先權證明文件，參酌 FedEx 網站及瑞士郵政網站下載之包裹送達時間僅需 3 至 7 日及 7 至 12 日，而前開文件之郵遞時間長達 21 日，顯逾合理之運送時間，導致訴願人無法於本案之法定期限（102 年 11 月 4 日）前檢送第 2 項優先權證明文件，此項延誤亦顯非可歸責於訴願人云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一)緣訴願人前於 102 年 6 月 17 日以「交流電太陽能面板系統」向原處分機關智慧財產局申請本件第 102121429 號發明專利案，同時聲明主張兩項優先權：

1. 西元 2012 年 7 月 3 日向土耳其申請之第 2012/07747 號專利案，2. 西元 2012 年 7 月 26 日向世界智慧財產權組織申請之第 PCT/IB2012/053823 號專利案。依首揭專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人應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。經該局於 102 年 7 月 3 日以 (102) 智專一 (二) 15182 字第 10241413130 號函，通知訴願人應於 102 年 11 月 3 日前檢送優先權證明文件，並說明屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。惟訴願人於 102 年 11 月 4 日（按：前開法定期限之末日 102 年 11 月 3 日為星期日，順延至其次日上班日）僅檢送由土耳其專利局於西元 2012 年 8 月 6 日核發之第 1 項優先權證明文件首頁影本。該局乃以 102 年 11 月 12 日 (102) 智專一 (二) 15179 字第 10242376000 號函，除請訴願人於 103 年 1 月 3 日前補送第 1 項優先權證明文件正本外；並以訴願人未於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，視為未主張該項優先權之處分。嗣訴願人於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本；復於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本；另於 102 年 12 月 31 日函稱，其無法取得前於 102 年 11 月 4 日所檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同

一文件正本，同時補送於 102 年 12 月 4 日（已逾法定期限）檢送之第 1 項優先權證明文件影本之同一文件正本。故訴願人未於法定期限內（即 102 年 11 月 3 日前）向原處分機關檢送其所主張兩項優先權證明文件之事實，洵堪認定，依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權，此為訴願人所不爭執，訴願人僅對原處分機關不准其第 1 項與第 2 項優先權回復原狀部分提出訴願，本部亦僅就訴願人所爭執之部分審查，合先敘明。

(二)有關第 1 項優先權申請回復原狀部分：

- 1、訴願人係於 102 年 12 月 4 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 1 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送由土耳其專利局於西元 2013 年 11 月 4 日核發之第 1 項優先權證明文件影本，復於 103 年 2 月 26 日及 4 月 30 日向原處分機關提出不可歸責於己事由之理由及相關證明文件。訴願人固主張本案係因土耳其專利局遲發第 1 項優先權證明文件，導致訴願人延誤法定期限，此項延誤顯非可歸責於訴願人云云。
- 2、按首揭專利法第 17 條第 2 項規定得申請回復原狀者，須因「天災」或「不可歸責於己之事由」致延誤法定期間者，始得為之。倘如訴願人所稱本案延誤檢送優先權證明文件，確實可歸責於土耳其專利局延遲核發作業所致，其亦應檢送由該局所出具延遲核發之證明文件以資證明。惟查，訴願人並未檢送由土耳其專利局出具延遲核發之證明文件，僅檢送其

於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請優先權證明文件之申請書影本（訴證 1 號），及該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件（訴證 2 號），並以此計算稱該局核發優先權證明文件之作業時間長達 13 日（訴願人誤算為 15 日），主張有延遲核發之情形。然因各國對於申請優先權證明文件並無次數上之限制，訴願人就同一專利案可多次向土耳其專利局申請優先權證明文件。經查，該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件上並無記載申請核發日期，無法與 102 年 10 月 22 日申請書日期相互勾稽，實無從確認該局於 102 年 11 月 4 日所核發之優先權證明文件，即為該局因應訴願人於 102 年 10 月 22 日之申請所核發之優先權證明文件，尚難以此計算該局核發前揭優先權證明文件之作業時間為 13 日，而謂土耳其專利局有遲延核發之情事。

- 3、縱然依訴願人之主張其係於 102 年 10 月 22 日向土耳其專利局申請優先權證明文件，該局確實遲於 102 年 11 月 4 日始核發該優先權證明文件，其作業時間為 13 日，較訴願人向 WIPO、美國及我國等國家或地區申請核發優先權證明文件案例之作業時間（約 1 週）為長。惟查，因各國專利局之人員配置、案件數量及審核程序等情形均有不同，其核發優先權證明文件之作業時間本有長短之別，訴願人自應因各國家或地區之情形，從寬預估優先權證明文件之核發時間及郵寄時間，及早申請優先權證明文件，實難以其他國家專利局核發優先權證明文件部分案

例之作業時間，作為土耳其專利局核發第 1 項優先權證明文件已逾通常合理作業時間之論據。況訴願人所提訴證 14 號土耳其專利局之函復及訴證 15 號 WIPO 之函復均表示，申請優先權證明文件，並無規定之作業時間。由此可知，無論前案受理之國家（地區）為土耳其或 WIPO，訴願人均應及早申請優先權證明文件，以免延誤法定期限。查本案自專利申請日 102 年 6 月 17 日至應檢送優先權證明文件法定期限之 102 年 11 月 3 日，有長達 4 個半月之補件期間，訴願人顯然有極為充裕的時間可向土耳其專利局申請核發優先權證明文件，其未及早為之，卻拖延至本案申請日之後 4 個多月，遲於 102 年 10 月 22 日始向土耳其專利局申請優先權證明文件，故其未能於本案法定期限內向原處分機關檢送優先權證明文件，顯為訴願人（或其代理人）自己之疏失延誤所致。訴願人主張有「不可歸責於己之事由」，核無可採。

(三)有關第 2 項優先權申請回復原狀部分：

- 1、訴願人係於 102 年 11 月 13 日依專利法第 17 條第 2 項規定，就第 2 項優先權向原處分機關申請回復原狀，同時檢送第 2 項優先權證明文件正本，復於 103 年 2 月 11 日及 4 月 30 日向原處分機關提出不可歸責於己事由之理由及相關證明文件。訴願人固主張本案係因 WIPO 郵遞寄送第 2 項優先權證明文件之時間長達 21 日，導致訴願人延誤法定期限，此項延誤顯非可歸責於訴願人云云。

2、按關於重要文件之送達，寄件人或郵務機構必定有收件人簽收並載明送達日期之回執以證明其已合法送達。倘如訴願人所稱本案延誤檢送優先權證明文件，確實可歸責於 WIPO 之郵遞送達延誤，其應提出由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件以資證明。惟查，訴願人僅檢送由 WIPO 出具之優先權證明文件寄送通知影本（訴證 9 號），記載寄發日期為 102 年 10 月 16 日，但並未檢送由 WIPO 或郵務機構所出具載有送達日期之證明文件，尚難證明確實有延誤送達之情事。雖然訴願人提出其國外代理人於 102 年 11 月 5 日寄送予我國代理人的電子郵件（訴證 10 號）上稱：今天終於接獲優先權證明文件。然該電子郵件並非客觀具公信力之機構所出具之證明文件，尚難逕予採憑。另訴願人自 FedEx 網站及瑞士郵政網站下載之送達時間查詢表（訴證 11、12 號），僅係該郵務機構送達各式郵件之預估時間查詢表，訴願人並未提供由郵務機構出具之本件郵件確切送達日期之證明文件，無法證明其國外代理人所稱優先權證明文件之送達日期確實係 102 年 11 月 5 日。因此，依訴願人所提各項證據，尚難證明其未能於法定期限內檢送第 2 項優先權證明文件，確實係因 WIPO 郵遞送達延誤所致，所訴核無可採。

(四)綜上所述，原處分機關就本案第 1 項與第 2 項優先權申請回復原狀，所為歉難准許之處分，揆諸專利法第 17 條第 2 項之規定及前揭說明，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	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 1 0 3 年 1 1 月 1 1 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