

# 經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 03 月 23 日

經訴字第 10406301570 號

訴願人：美商高通公司

代表人：奧康羅伯特君

代理人：彭國洋君、李世章君

訴願人因第 103109962 號發明專利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）智專一（二）14016 字第 10341900780 號所為之處分，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 3 月 17 日以「多用途天線」（外文本）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2013 年 3 月 15 日申請之美國第 13/831,714 號專利案主張優先權。經該局編為第 103109962 號審查，以 103 年 4 月 7 日（103）智專一（二）15182 字第 10340655050 號函通知訴願人於 103 年 7 月 17 日前補送本案發明專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，另於同年月 15 日前檢送主張國際優先權證明文件正本、首頁影本 1 份及首頁中譯本 2 份至該局。嗣訴願人於 103 年 7 月 16 日補正本案發明專利說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，並檢送

國際優先權證明文件首頁影本，復於同年月 24 日檢送優先權證明文件正本及首頁中譯本，並依專利法第 17 條第 2 項規定，申請回復本案之優先權主張。案經原處分機關以 103 年 8 月 14 日（103）智專一（二）15043 字第 10341524640 號函通知訴願人於同年 9 月 24 日前，檢送美國專利商標局出具之不可歸責於己之證明文件 1 份到局憑辦。惟訴願人並未提出前揭證明文件。原處分機關乃於 103 年 10 月 13 日以（103）智專一（二）14016 字第 10341900780 號函以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 個月內檢送主張優先權之證明文件，且無法證明其延誤前揭期限係有不可歸責之事由，爰依同法條第 3 項規定，為本案視為未主張優先權及所請回復原狀歉難准許之處分。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 次申請專利之日起 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 條第 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。」為同法施行細則第 26 條第 1 項所明定。復按「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。」及「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 項本文及第 3 項所規定。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。」復為同法施行細則第 12 條所明定。

二、本件原處分機關略以：訴願人於 103 年 3 月 17 日申請本案發明專利，並同時聲明主張優先權，惟未於最早之優先權日後 16 個月內（至 103 年 7 月 15 日止）檢送主張優先權之證明文件，依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。另訴願人於同年 7 月 24 日申請回復優先權主張，經該局通知補送美國專利商標局出具之不可歸責於己之證明文件，惟訴願人並未提出，無法證明該延誤係因美國專利商標局作業疏失所導致。且訴願人自西元 2014 年 5 月 11 日向美國專利商標局提出優先權證明文件之申請後，迄同年 7 月 2 日期間欠缺任何積極作為，是其所申請回復原狀歉

難准許。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人已於 103 年 9 月 24 日聲明美國專利商標局無法出具延遲證明，且已於同年 7 月 24 日提出於同年 5 月 11 日及 7 月 4 日向美國專利商標局申請優先權證明文件之收據影本及其中譯本。前揭收據影本已足證明訴願人延誤係因該局作業疏失（系統故障訂單錯置）所導致。
- (二) 原處分稱訴願人自西元 2014 年 5 月 11 日向美國專利商標局提出優先權證明文件之申請後，迄同年 7 月 2 日期間欠缺任何積極作為。惟訴願人實因信賴該局之作業流程，且於此段期間亦持續向該局詢問並關注後續事宜，已盡力督促，對於該局因系統故障訂單錯置致延誤核覆優先權證明文件一事，已盡相當注意義務，自不可歸責於訴願人。原處分機關拒絕受理本案之優先權主張，顯屬違法不當等語。

四、本部決定理由：

- (一) 卷查訴願人係於 103 年 3 月 17 日檢具本件「多用途天線」發明專利申請書、外文說明書及外文圖式向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2013 年 3 月 15 日於美國申請之第 13/831,714 號專利案主張優先權。案經原處分機關於 103 年 4 月 7 日以 (103) 智專一(二) 15182 字第 10340655050 號函通知訴願人應依專利法第 29 條

第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內（同年 7 月 15 日前）檢送優先權證明文件，屆期未檢送者，依同條第 3 項規定，視為未主張優先權。惟訴願人遲至同年 7 月 16 日始檢送優先權證明文件首頁影本，且於同年 7 月 24 日方提出優先權證明文件正本，顯已逾前揭專利法第 29 條第 2 項規定之期間，依同條第 3 項規定，本案應視為未主張優先權。

- （二）訴願人固檢附其美國代理人之相關電子郵件、收據等資料，主張其遲誤前揭期間係因美國專利商標局之作業疏失所致，而有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀。惟所檢送之其美國代理人與我國代理人間之電子郵件，其內容雖提及因美國專利商標局系統故障訂單錯置，致申請之優先權證明文件案號與原始提出申請之案號不同，又因訂單系統顯示該訂單已作業完成，無法重新提供正確之優先權證明文件，故須重新提出申請。惟前揭電子郵件紀錄等資料僅係訴願人之美國代理人之片面陳述，於乏其他資料佐證下，無法遽予採信。另所提出之收據影本亦僅能證明有向美國專利商標局申請優先權證明文件之事實，惟無法證明其延誤提出優先權證明文件係因美國專利商標局作業疏失所致。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智慧財產局訴願答辯書附

件 1 之正式文件以供證明。而本件訴願人迄未提出美國專利商標局所出具之證明文件，無法證明其遲誤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，故其申請回復原狀，自不符首揭專利法第 17 條第 2 項規定。

(三) 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 個月之法定期間內補送其所主張之優先權證明文件，且無法提出遲誤前揭期間有不可歸責於己之事由之證明文件，依專利法第 29 條第 3 項及第 17 條第 2 項規定，所為本案視為未主張優先權及申請回復原狀歉難准許之處分，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	鄭國榮
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜

中 華 民 國 104 年 03 月 23 日

裝

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。

訂

線