

經濟部訴願決定書

中華民國 106 年 10 月 13 日

經訴字第 10606311220 號

訴願人：美商頂尖製造公司

代表人：克里斯汀 佈依君

代理人：簡秀如君、吳詩儀君

訴願人因 105130905 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 106 年 6 月 5 日（106）智專一（二）14016 字第 10640855100 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 105 年 9 月 23 日以「用於半導體測試之介面裝置及其製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2015 年 9 月 24 日申請之美國第 14/864,823 號專利案主張優先權，經該局編為第 105130905 號審查，並以 105 年 10 月 5 日（105）智專一（二）15079 字第 10541562720 號函通知訴願人於 106 年 1 月 24 日前檢送所主張之國際優先權證明文件，惟訴願人屆期未提出優先權證明文件，原處分機關遂以 106 年 2 月 14 日（106）智專一（二）14016 字第 10640219860 號函為本案視為未主張優先權之處分。嗣訴願人於 106 年 2

月 23 日就遲誤檢送優先權證明文件法定期間乙事，依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，同時檢送優先權證明文件，並於同年 5 月 19 日補提相關文件主張其遲誤有不可歸責於己之事由。案經原處分機關審查，認所附文件無法證明訴願人延誤法定期限係有不可歸責之事由，以 106 年 6 月 5 日（106）智專一（二）14016 字第 10640855100 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、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一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，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。」、「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。」及「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。」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。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。」及「申請回復原狀，應同時補行期

間內應為之行為。」為同法第 17 條第 2 項本文及第 3 項所規定。而「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。」復為同法施行細則第 12 條所明定。

二、原處分機關係認，訴願人所提出美國代理人於 106 年 1 月 19 日申請優先權證明文件傳真申請書與美國專利商標局於 106 年 1 月 24 日回復電子郵件，僅可證明訴願人之美國代理人有向美國專利商標局申請核發相關證明文件，而訴願人於申請前應將核發時間及郵寄時間預估在內，是訴願人檢附證明文件尚無法證明本案遲誤法定期間確係因不可歸責於己之事由，所申請回復原狀應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱本件訴願人之美國代理人於 106 年 1 月 19 日以傳真方式向美國專利商標局申請本案優先權之證明文件，並清楚表明此份文件須於同年月 24 日提交原處分機關，故請求美國專利商標局於同年月 23 日核發相關證明文件。惟美國專利商標局之承辦人員忽略美國與我國之時差，遲至 106 年 1 月 25 日(太平洋時區 1 月 24 日)始將相關證明文件以電子郵件方式寄送。依據訴願人就類此文件之經驗，美國專利商標局均會配合申請人所要求之期限提供資料，本件並未收到該局表明無法配合或拒絕之通知，由前述該局承辦人所提供相關證明文件之時點，可知該承辦人確實有意配合，故訴願人係合理信賴該局業

已依慣例同意訴願人之請求致遲誤檢送優先權證明文件之法定期間，屬不可歸責於訴願人之事由。請求撤銷原處分機關拒絕受理本案優先權回復原狀申請之處分。

四、本部決定理由：

- (一) 查訴願人係於 105 年 9 月 23 日檢具本件「用於半導體測試之介面裝置及其製造方法」向原處分機關申請發明專利，並聲明以西元 2015 年 9 月 24 日申請之美國第 14/864,823 號專利案主張優先權。案經原處分機關於 105 年 10 月 5 日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（106 年 1 月 24 日止）檢送優先權證明文件，而訴願人屆期未提出，原處分機關遂以 106 年 2 月 14 日函為本案視為未主張優先權之處分。嗣訴願人於 106 年 2 月 23 日就遲誤優先權法定期間乙事，依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，並於同年 5 月 19 日補提其美國代理人之傳真及電子郵件等相關資料，主張其遲誤前揭期間係因美國專利商標局之承辦人員忽略美國與我國之時差所致，而屬不可歸責訴願人之事由。
- (二) 次查，美國專利商標局關於處理優先權證明文件申請案之正常作業流程，一般自申請至核發需時約 7 天（參原處分機關 106 年 8 月 15 日訴願答辯書附件 1）；倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，該局則會出具正式的延遲核發證明文件（參訴願答辯書附件

2)。惟查，依訴願人所檢送其美國代理人之傳真與美國專利商標局回復之電子郵件，僅可知訴願人之美國代理人向美國專利商標局申請於 106 年 1 月 23 日前核發相關證明文件之事實，並未見該局回復准予依限核發之相關證明文件；另該局於同年月 25 日回復該美國代理人之電子郵件，亦僅告知可於翌日收到相關證明文件，顯見該局係依其網站所公告之優先權證明文件核發處理時程辦理。在訴願人未能提供其他證據資料佐證前，尚無法僅憑該傳真及電子郵件，遽認美國專利商標局有意配合訴願人依限核發相關證明文件。況如前述，實務上倘美國專利商標局遲延核發相關證明文件，均會出具正式文件以供證明，而本件訴願人迄未能提出美國專利商標局所出具正式的延遲核發證明文件，自無法證明其遲誤檢送優先權證明文件之法定期間係因不可歸責於己之事由所致，故其申請回復原狀不符專利法第 17 條第 2 項規定，洵堪認定。

（三）綜上所述，原處分機關認訴願人檢附其美國代理人傳真及電子郵件相關資料，尚不足以證明其遲誤法定期間係不可歸責於己之事由所致，所為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。

訴願審議委員會主任委員 鄭國榮
委員 王文智

委員 王孟菊
委員 王怡蘋
委員 沈宗倫
委員 李 鎡
委員 胡箕文
委員 郭茂坤
委員 黃相博
委員 詹鎮榮
委員 蕭述三

中 華 民 國 106 年 10 月 13 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。