

經濟部訴願決定書

中華民國 106 年 10 月 24 日

經訴字第 10606311280 號

訴願人：加拿大商德瑪製藥公司

代表人：巴察傑夫君

代理人：洪武雄君、陳昭誠君

訴願人因第 105134733 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 7 月 11 日(106)智專一(二)15044 字第 10641056450 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 10 月 27 日以「二去水半乳糖醇或其衍生物或類似物於治療小兒中樞神經系統惡性病之用途」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時聲明以西元 2015 年 10 月 28 日申請之美國第 62/247,350 號專利案主張優先權。案經該局編為第 105134733 號審查，以 105 年 11 月 9 日（105）智專一（二）15132 字第 10541766720 號函請訴願人於 106 年 2 月 28 日前補送本案優先權證明文件，惟訴願人屆期未補送，原處分機關乃以 106 年 3 月 22 日（106）智專一（二）14016 字第 10640439240 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願

人旋於 106 年 4 月 17 日依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，同時檢附本案優先權證明文件，並於同年 6 月 15 日再補送美國代理人之聲明書及中譯本。案經原處分機關審認本案遲誤檢送優先權證明文件之法定期間，尚難謂係屬不可歸責於訴願人之事由，以 106 年 7 月 11 日（106）智專一（二）15044 字第 10641056450 號函為所請回復優先權主張應不受理之處分。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。」、「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。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。」、「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。」、「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。」分別為專利法第 28 條第 1 項、第 29 第 1 項、第 2 項及第 3 項、第 17 條第 2 項及同法施行細則第 12 條所明定。

二、原處分機關略以：

代理人於代理授權範圍內之過失應視同本人之過失，再者專利代理人係從事專利業務之專業人員，就提交相關申請文件之期限、文件傳遞及資料之正確信及可信性等，本應善盡管理及注意之責，本案延誤檢送優先權證明文件之期間，實因代理人資訊系統列管作業疏忽所致，要難謂非出於代理人之過失。故本案遲誤檢送優先權證明文件，尚難謂係屬不可歸責於訴願人之事由，爰為所請回復原狀應不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 訴願人於 106 年 6 月 15 日及 8 月 28 日檢送本案美國代理人所簽署之聲明書已聲明「不可歸責於己之事由」，亦即，因通訊傳輸系統失效使訴願人未能於期限內遞交優先權證明文件，係符合凡以通常之注意而不能預見或可避免事由之客觀標準，非僅主觀上所謂不可歸責於己之事由。

(二) 再者，依現代的商業制度與習慣，以電子系統管控作業日程期限為正常之作法，而且本案美國代理人已盡正常而應盡之管理之責，無奈仍發生系統失效，已超

出該代理人之責任範圍，有專利法第 17 條第 2 項規定之適用。抑有進者，該代理人於通訊傳輸系統及管理系統故障排除後，立即於 106 年 4 月 5 日補呈優先權證明文件，並完成執行遞交程序，業已善盡善良管理人之注意義務，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

(一) 經查，本件訴願人係於 105 年 10 月 27 日以「二去水半乳糖醇或其衍生物或類似物於治療小兒中樞神經系統惡性病之用途」向原處分機關申請發明專利，並同時聲明以 104 年 10 月 28 日申請之美國第 62/247,350 號專利案主張優先權(見申請卷(一)第 175 頁及第 173 頁)，是依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於最早之優先權日後 16 個月內(即 106 年 2 月 28 日前)補正其所聲明前開優先權之證明文件，惟訴願人屆期未補送，徵諸同法第 29 條第 3 項規定，本案應視為未主張優先權。

(二) 訴願人雖以其美國代理人於 106 年 6 月 13 日、8 月 28 日出具之聲明書及中譯本，作為不可歸責於己之證明文件，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。惟查：

- 1、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」為專利法第 17 條第 2 項明定。惟所謂「不可歸責於己之事由」，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（見西元 2013 年版專利審查基準第 1-16-3 頁）。

2、如前所述，訴願人係於 105 年 10 月 27 日向原處分機關申請本案專利並同時聲明主張優先權，當知依我國專利法規定，應於最早之優先權日（即 104 年 10 月 28 日）起 16 個月內（即 106 年 2 月 28 日前）向原處分機關檢送本案優先權證明文件。而查，觀諸訴願人向美國專利商標局申請優先權證明文件之申請書以及本案優先權證明文件（見申請卷（二）第 356 頁及第 355 頁）可知，訴願人係於 106 年 4 月 5 日始向美國專利商標局提出申請，而美國專利商標局於翌日（106 年 4 月 6 日）即核發本案優先權證明文件，訴願人再於 106 年 4 月 17 日檢送本案優先權證明文件至原處分機關，致遲誤前揭法定期間已逾 48 日之久，堪認訴願人顯有未盡通常之注意，未予儘早申請等情，自難謂無過失。

3、至於訴願人檢送其美國代理人前揭兩份聲明書及中譯本，觀其內容先是謂「…由於通訊系統的失效，遞交優先權證明文件的期限『未適宜地輸入』於檔案系統中…」；復稱「…懷疑有一個或多個項目自檔案系統中『非刻意地被刪除』，包括遞交優先權證明文件的提醒…」（見申請卷（二）第 362 至 363 頁及訴願附件

3)，核其前、後說詞已見齟齬不一，且無論是「未輸入」或「被刪除」，均屬該代理人在設備維護及管理上之疏失，且該代理人之過失即應視同訴願人本人之過失，二者尚無從割裂，自難認係屬不可歸責於訴願人之事由。故訴願人主張因系統失效，已超出該代理人之責任範圍，應係符合凡以通常之注意而不能預見或可避免事由之客觀標準，自有專利法第 17 條第 2 項規定之適用云云，自非可採。

(三) 綜上所述，原處分機關核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本案優先權證明文件，難謂為不可歸責於己之事由所致，爰為所請回復優先權主張，應不受理之處分，尚無違誤，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	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	詹鎮榮
委員	蔡宏營

委員 蕭述三

中 華 民 國 106 年 10 月 24 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。