

經濟部訴願決定書

中華民國 108 年 02 月 21 日

經訴字第 10806300120 號

訴願人：美商高通公司

代表人：洋奇二世詹姆士 H 君

代理人：李世章君、彭國洋君

訴願人因第 107115519 號發明專利申請案主張優先權事件，不服原處分機關智慧財產局 107 年 9 月 14 日（107）智專一（二）15132 字第 10741377930 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 107 年 5 月 8 日以「PBCH 訊號設計及高效連續監控及極化編碼」（嗣更正為「PBCH 訊號設計和高效、連續的監控和極性解碼」）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並同時聲明主張 3 項優先權（1、西元 2017 年 5 月 8 日向美國申請之第 62/503,253 號專利案，2、西元 2017 年 6 月 12 日向美國申請之第 62/518,589 號專利案，3、西元 2018 年 5 月 4 日向美國申請之第 15/971,967 號專利案），經該局編為第 107115519 號審查，以 107 年 5 月 11 日（107）智專一（二）15195 字第 10740679760 號函請訴願人於 107 年 9 月 8 日前檢送

所主張國外優先權之證明文件。嗣訴願人於 107 年 9 月 10 日（107 年 9 月 8 日適逢星期六順延 2 日）檢送本案所主張之第 2 項及第 3 項優先權證明文件，該局乃以 107 年 9 月 14 日（107）智專一（二）15132 字第 10741377930 號函以訴願人逾期未檢送第 1 項優先權證明文件，而為本案視為未主張第 1 項優先權之處分。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後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」、「申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。」、「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 2 項、第 29 第 1 項、第 2 項及第 3 項所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 107 年 5 月 8 日申請本件發明專利，並同時

主張 3 項國外優先權，惟經該局函請訴願人於 107 年 9 月 8 日前補送所主張優先權之證明文件，訴願人逾期未補送第 1 項優先權證明文件，爰依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定，為本案視為未主張第 1 項優先權之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人為全球知名無線電通訊技術研發公司，其每日於全球各國專利申請案及與各國專利代理人通信數量甚鉅，不可能透過人力逐一檢視回應，必須仰賴「電腦自動化案件期控系統」方能妥適管制個別專利申請案之法定期間，而因其電腦系統進行更新，發生不匹配之情形，以及本案之負責員工家庭突遭變故，於法定期間屆期前之關鍵期間暫時告假等原因，導致訴願人遲誤法定期間。故本案應有專利法第 17 條第 2 項規定之不可歸責於訴願人之事由，訴願人自得申請回復原狀，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，訴願人係於 107 年 5 月 8 日向原處分機關申請「PBCH 信號設計和高效、連續的監控和極性解碼」發明專利，並同時聲明主張 3 項優先權（1、西元 2017 年 5 月 8 日向美國申請之第 62/503,253 號專利案，2、西元 2017 年 6 月 12 日向美國申請之第 62/518,589 號專利案，3、西元 2018 年 5 月 4 日向美國申請之第 15/971,967 號專利案）。案經原

處分機關以 107 年 5 月 11 日 (107) 智專一 (二) 15195 字第 10740679760 號函請訴願人於 107 年 9 月 8 日前檢送前揭 3 項優先權之證明文件，並敘明屆期未補送者，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。訴願人雖於最早之優先權日 16 個月內檢送第 2 項及第 3 項優先權證明文件之電子檔，惟遲至 107 年 10 月 12 日始補送第 1 項優先權證明文件之光碟檔。凡此，業經原處分機關訴願答辯論明，且有訴願人 107 年 5 月 8 日申請書、美國第 62/518,589 號及第 15/971,967 號優先權證明文件附卷可稽。是訴願人未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內檢送第 1 項優先權證明文件，洵堪認定。

(二) 訴願人雖訴稱其係仰賴「電腦自動化案件期控系統」管制個別專利申請案之法定期間，因電腦系統進行更新，發生更新不匹配之情形，以及本案之負責員工告假等原因，導致訴願人遲誤法定期間。本案應有專利法第 17 條第 2 項規定之不可歸責於訴願人之事由云云。惟查：

- 1、按專利法第 17 條第 2 項規定：「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。」所謂天災者，係指風災、水

災、地震或海嘯等天然災害而言，天災以外其他不應歸責於己之事由，應依客觀標準判斷之，凡以通常人之注意而不能預見或不可避免之事由皆在其列，但若僅是主觀上有所謂不應歸責於己之事由，則不得據之申請回復原狀（參照最高行政法院 95 年判字第 965 號判決意旨）。

- 2、查因電磁干擾、作業系統瑕疵、雷擊突波…等原因，將會導致電腦資料庫出現異常狀況，為眾所周知之事，使用者對此自應有因應措施，亦即除電腦警示方法外，得再採取其他警示方法，以補其不足，尚無不能採取多項警示方法之情事；從而，若因選擇電腦警示方法，致遲誤法定期間，尚難謂「因不可歸責於己之事由遲誤法定期間」，自不得依專利法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀（參照最高行政法院 97 年判字第 860 號判決意旨）。是訴願人所稱「電腦自動化案件期控系統更新不匹配」瑕疵問題，應屬其公司內部資訊系統管控之問題，客觀上並非難以預見，且毫無控制之可能，尚難謂屬「不可歸責於己」之事由。又企業內部人員之流動或輪替甚為常見，各企業因應員工緊急事故之不時之需與正常休假時之人力調度，均會採行相關因應措施，如建立職務代理人制度等，以使其業務能順利運作，是訴願人所稱本案負責員工告假一節，亦難認屬「不可歸責於己」之事由，所訴自不

足採。

(三) 綜上所述，訴願人確有未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內檢送本案第 1 項之優先權證明文件之情事。從而，原處分機關依同條第 3 項規定，所為本案視為未主張第 1 項優先權之處分，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	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	蔡宏營
委員	蕭述三

中 華 民 國 108 年 02 月 21 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