

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第25號

民國110年10月21日辯論終結

原告 南韓商三星顯示器有限公司 (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.)

代表人 李東浩 LEE, DONGHO

訴訟代理人 鄒純忻律師

複代理人 郭驊漪律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 邱俊銘

上列當事人間因發明專利申請分割事件，原告不服經濟部中華民國110年3月23日經訴字第11006301890號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告於民國109年4月15日檢附發明專利分割申請書、回復原狀申請函、中文發明摘要、說明書、申請專利範圍、圖式及其他文件向被告提出發明專利分割申請，經被告編為第109112718號發明專利分割案（下稱系爭申請案）。案經被告審查，認本案之原申請案第107112006號發明專利申請案，業經被告以108年12月17日（108）智專三（二）04066字第10821198530號再審查核准審定書核准審定，並於108年12月19日送達，依專利法第34條第2項之規定，原告應於109年3月19日提出分割申請，是其申請已逾法定期限；原告雖於提出分割申請時主張有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然所主張事由及檢附之證明文件尚不符合專利法第17條第2項之規定，爰以109年10月21日（109）智專一（二）15173 字第

10941535530號函為「應不予受理」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部嗣於110年3月23日經訴字第11006301890號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告主張略以：

一、109年2、3月間南韓、臺灣陸續爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，對全球製造業影響甚鉅，原告集團亦公告指出盡量居家辦公、減少差旅並關閉暫停部分門市，且韓國事務所所在地首爾為韓國確診人數第3高地區、原告所在地京畿道為確診人數第4高地區，皆為高度警戒區域。疫情對於韓國社會造成全面影響，原告因此營運方針大幅調整，未有充足人力即時處理智慧財產權相關等非公司核心業務，發明人間的溝通討論亦受影響，以致智慧財產權相關的分割案件無法即時提出申請。而被告提及之另案第109107979號發明專利分割案於法定期間109年3月11日提出申請，其法定期間與系爭申請案法定期間之末日相差僅3日，經查兩案雖同為原告之案件，但其委由不同之韓國事務所辦理，兩案無法通案認定。系爭申請案因涉及全球策略布局、競爭對手動向分析、專利技術未來趨勢等，需透過原告內部討論與代理人溝通才能確立分割案的技術範圍，原告內部與事務所及海外代理人聯繫因疫情帶來斷層，使案件討論難度倍增，確實對案件時程造成莫大影響。故原告係因天災不可歸責於己事由所致遲誤法定期間，符合專利法第17條第2項及同法施行細則第12條等規定，申請回復原狀之要件。

二、並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應准予回復原狀並受理第109112718號「有機發光二極體顯示器之像素排列結構」發明專利申請分割案。3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯略以：

一、系爭申請案其原申請案第107112006號發明專利申請案，108年12月17日（108）智專三（二）04006字第10821198530號再審查核准審定書之送達日期為108年12月19日（乙證1-18電子送達記錄，見本院卷第75頁），依專利法第34條第2項

第2款規定原告最遲應於109年3月19日提出發明專利分割申請，申請人遲至109年4月15日始提出申請，顯已逾法定期間。原告提出發明專利分割申請同時主張專利法第17條第2項有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然原告申請時所提出證明文件僅能說明韓國染疫人數較其他表列國家為多，以及中央流行病管制中心呼籲國人如無必要不要前往，但韓國電子通訊、交通並未中斷，政治、經濟等日常生活並未有所限制，亦無因疫情發布外出、隔離禁令導致無法送件或迫於交通、郵務、公務機關關閉因而延遲送件之情事。原告經函請補正不可歸責於己之證明文件後，另於109年7月8日及8月10日分別補正相關證明文件，但其補正文件內容未有因之無法送件或延遲申請之不可抗力情事。原告雖於起訴狀所附原證3至原證6中再次強調韓國於109年11月間疫情嚴重及各項防疫措施，惟仍無法證明有因疫情嚴重影響無法送件之情事。

二、另查系爭申請案之原申請案第107112006號發明專利申請案，原告於109年3月18日申請領證（乙證1-19），原告於109年3月11日另有第109107979號發明專利分割申請（乙證1-20），其原申請案第106125043號發明專利申請案，108年12月12日（108）智專二（七）04439字第10821185050號之初審核准審定書送達日期為108年12月16日（乙證1-21電子送達記錄），其發明專利分割申請之法定期間末日為109年3月16日，與系爭申請案法定期間之末日相差僅3日，但該案仍可於法定期間內提出發明專利分割申請，與原告所述其企業受到新冠肺炎疫情嚴重影響致無法提出申請不符。如因原告個案疏於管理等主觀因素卻以疫情影響之名認可其回復原狀，對於其他恪守法定期間之申請人豈非不公。原告雖稱第109107979號發明分割申請案與系爭申請案雖同為原告之案件，係分屬於不同之南韓專利事務所辦理，兩案無法通案認定等語。惟代理人本為代理專利申請人之專利事務，為本人意思表示與法律行為之延伸，代理人遲誤法定期間之法律效

01 果自應歸屬於本人。第109107979號發明分割申請案與本案
02 為相同申請人且法定期間相近，如新冠肺炎疫情已嚴重
03 致原告無法於法定期間提出申請分割，兩案理應同受影響。
04 況分割申請僅需提出分割意思表示，說明書、申請專利範圍
05 及圖式等有關技術領域之文件皆可申請延後補送，原告能於
06 本案之法定期間屆滿前（109年3月19日）補送他案申請文
07 件，亦可申請原申請案第107112006號專利證書，卻稱因疫
08 情影響無法於本案提出發明分割申請之意思表示，實難謂有
09 理。

10 三、本案應於109年3月19日前提出發明專利分割申請，惟原告遲
11 至109年4月15日始提出，雖主張有不可歸責於己之事由申請
12 回復原狀，但並不符合專利法第17條第2項之情事，故其申
13 請回復原狀不予准許，系爭申請案應不予受理。

14 四、並聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

15 肆、得心證之理由：

16 一、按「分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再
17 審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書
18 送達後三個月內」，專利法第34條第2項定有明文。又按，
19 專利法第17條第2項規定：「申請人因天災或不可歸責於己
20 之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以
21 書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定
22 期間已逾一年者，不得申請回復原狀」。專利法施行細則第
23 12 條規定：「依本法第17條第2項規定，申請回復原狀者，
24 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
25 利專責機關為之」。

26 二、經查，系爭申請案之母案（即第107112006號發明專利申請
27 案）業經被告於108年12月17日以（108）智專三（二）0406
28 6字第10821198530號再審查核准審定書核准審定，並於108
29 年12月19日電子送達予原告之代理人，有該審定書電子送達
30 紀錄附卷可稽（見本院卷第75頁），是依專利法第34條第2
31 項第2款規定，原告應於109年3月19日前提出發明專利分割

01 申請，始屬合法。然原告遲至109年4月15始提出本件分割申
02 請（見原處分卷第17頁），顯已逾法定期間。

03 三、原告提出發明專利分割申請同時，雖主張有不可歸責於己之
04 事由，依專利法第17條、專利法施行細則第12條規定申請回
05 復原狀，並檢附新聞媒體有關韓國疫情之報導及我國衛生福
06 利部疾病管制署發布之旅遊警告及中央流行疫情管制中心各
07 國染疫人數統計等資料為證（見原處卷第4-1頁）。惟按，
08 所謂天災者，係指風災、水災、地震或海嘯等天然災害而
09 言，天災以外其他不應歸責於己之事由，應依客觀標準判斷
10 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
11 列，但若僅是主觀上有所謂不應歸責於己之事由，則不得據
12 之申請回復原狀（最高行政法院95年度判字第965號判決參
13 見）。原告提出之上開證據資料，僅顯示韓國染疫人數較其
14 他表列國家為多，以及中央流行病管制中心呼籲國人如無必
15 要不要前往，但韓國電子通訊、交通並未中斷，政治、經濟
16 等日常生活並未有所限制，亦無因疫情發布外出、隔離禁令
17 導致無法送件或迫於交通、郵務、公務機關關閉因而延遲送
18 件之情事。原告嗣後又於109年7月8日及8月10日補正提出媒
19 體報導韓國疫情程度及世界各地工廠關閉對三星集團之影
20 響、韓國專利局有關期限延展及規費減免公告、本國代理人
21 事務所員工自主健康管理及輪班請假證明、三星集團自身防
22 疫措施公告、韓國政府有關宗教、教育團體社交距離及衛生
23 規範、韓國部分社會福利或公共設施關閉命令等（見原處分
24 卷第54-19頁、73-61頁）。惟由上開資料，仍無從認為三星
25 集團或是韓國社會有因新冠肺炎疫情出現交通、通訊中斷、
26 企業關閉，或因不可抗力禁止外出、工作導致無法送件之情
27 事，原告所在地亦無官方進止外出之禁令或因病勒令停工之
28 命令，新冠肺炎疫情之防疫措施，縱使對於原告所在國造成
29 生活上之不便，但未有造成無法送件或延遲申請之不可抗力
30 情事。原告於起訴後又提出原證3至原證6韓國防疫措施資料
31 （見本院卷第29-37頁）說明韓國於109年11月間（西元2020

01 年11月) 疫情嚴重及各項防疫措施，惟該防疫措施並無禁止
02 外出或居家隔離等強制禁令，交通、通訊、郵務、公務機關
03 亦無停止運作，無法證明有因疫情嚴重影響無法提出系爭申
04 請案之情事。原告又於110年10月15日提出韓國專利局公告
05 及中譯文二則，主張韓國專利局於109年3月底公布智權紓困
06 措施，其中包含申請中的發明、新型、設計專利及商標案如
07 指定期限截止日落在2020年(109年)3月31日至4月29日期
08 間者，均依職權延長至同年4月30日。其後，因疫情持續延
09 燒，韓國專利局復於同年4月28日第二次公布指定期限截止
10 日落在同年4月30日至5月30日間之專利申請案件，無條件得
11 延長至同年5月31日(原證9，見本院卷第147-150頁)，被
12 告未考量韓國社會及政府因疫情所導致全面影響，以及韓國
13 專利局就專利申請案件截止期限無條件展期等情，堅持原告
14 必須提出封城之官方文件始准予展延，此認定標準過於苛
15 刻，對原告有失公允云云。惟查，依原證9韓國專利局公告
16 內容顯示，並非所有專利、商標申請案件之期間均可無條件
17 延期，而是僅有「指定期間」的案件可以延期，「法定期
18 間」則不包含在內(見公告之附註)，足見韓國專利局在考
19 量其國內疫情嚴重程度後，仍僅放寬專利、商標案件之「指
20 定期間」，但「法定期間」並無放寬，系爭申請案之專利
21 分割申請，應於再審查核准審定書送達後三個月內提出申
22 請，為法律明文規定之期間，自屬法定期間，縱使在原告所
23 在國，亦無法延展其期間，故原告無從依據原證9韓國專利
24 局公告，作為有利之論據。

25 四、另查，本案之原申請案即第107112006號發明專利申請案，
26 原告於109年3月18日(本案法定期間末日之前1日)申請領
27 證(乙證1-19，見本院卷第77頁)，嗣於109年3月11日另提
28 出第109107979號發明專利之分割申請(乙證1-20，見本院
29 卷第79頁)，該案之原申請案第106125043號發明專利申請
30 案之108年12月12日(108)智專二(七)04439字第1082118
31 5050號初審核准審定書送達日期為108年12月16日(乙證1-2

1電子送達記錄，見本院卷第81頁），其發明專利分割申請之法定期間末日為109年3月16日，與本案法定期間之末日相差僅3日，原告就該案仍可於法定期間內提出發明專利分割申請，第109107979號發明分割申請案與本案為相同申請人且法定期間相近，如新冠肺炎疫情確已嚴重而造成原告無法於法定期間提出申請分割之意思表示，兩案理應同時受到影響。且分割申請僅需提出分割意思表示，說明書、申請專利範圍及圖式等有關技術領域之文件皆可申請延後補送，原告於本案法定期間末日（109年3月19日）之前數日，既能補送他案申請文件，亦可就系爭申請案之原申請案申請領證，唯獨主張系爭申請案之分割申請的意思表示，因疫情影響無法於法定期間內提出，實難認為正當。本院認為系爭申請案並無原告所稱因韓國新冠肺炎疫情造成之不可歸責於己之事由而遲誤法定期間之情形，而係原告之個案管理因素所造成，而如准許原告回復原狀之請求，對於其他遵守法定期間之申請人即非公允，亦可能影響其他關係之人的權益，自不應准許。

五、原告雖聲請本院向被告調閱第109113038號、109121217號聲請回復原狀卷宗，以釐清被告所述回復原狀之審查基準是否屬實云云（見本院卷第127-138頁），惟查，上開二案之專利申請人分別為法國公司及美國公司，與本件原告為韓國公司，顯然無關，且世界各國受新冠肺炎疫情影響程度不一，原告不得以被告對於他案申請回復原狀之審查結果，作為本案應否准予回復原狀之論據，本院認為並無調查之必要。

六、綜上所述，系爭申請案應於109年3月19日前提出發明專利分割申請，惟原告遲至109年4月15日始提出，顯已逾期，原告雖主張有不可歸責於己之事由申請回復原狀，惟經本院審酌原告提出之各項證據，均無從認為符合專利法第17條第2項之事由，被告以本件申請分割已逾法定期限，且無得申請回復原狀之事由，對於原告申請回復原狀不予准許，並不受理原告之系爭申請案，並無不合，訴願決定予以維持，亦無違

誤。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，及被告應准予回復原狀並受理第109112718號「有機發光二極體顯示器之像素排列結構」發明專利申請分割案，為無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已經明確，當事人其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，勿庸逐一論列，一併說明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 11 月 25 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

法 官 彭洪英

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
☐ 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	☐ 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 ☐ 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 ☐ 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情	☐ 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

01	形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	☐ 稅務行政事件，具備會計師資格者。 ☐ 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ☐ 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
02	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	
03	中 華 民 國 110 年 11 月 29 日 書記官 郭宇修	