

經濟部訴願決定書

中華民國110年3月23日

經訴字第11006301890號

訴願人：南韓商三星顯示器有限公司

代表人：李東浩君

代理人：張仲謙君

訴願人因第109112718號發明專利申請分割事件，不服原處分機關智慧財產局109年10月21日（109）智專一（二）15173字第10941535530號函所為「應不予受理」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、圖式及其他文件向原處分機關智慧財產局提出發明專利分割申請，經該局編為第109112718號發明專利分割案。案經原處分機關審查，認本案之母案第107112006號發明專利申請案，業經該局以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，訴願人應於109年3月19日提出分割申請，是其申請已逾法定期限；訴願人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 日智專一（二）15173 字第 10941535530 號函為「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「分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」為專利法第 34 條第 2 項所明定。又「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。」復為同法第 17 條第 2 項所明定。
- 二、原處分機關略以：本案之母案第 107112006 號發明專利申請案，業經該局以 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 項規定，如有分割申請，應於 109 年 3 月 19 日前提出，而本分割案遲至 109 年 4 月 15 始提出申請，已逾法定期間，應不予受理。又依訴願人所附相關事證資料，尚難證明訴願人有因不可歸責於己之事由致遲誤法定期間之情事，不符專利法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

- (一) 訴願人係因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情等不可抗力原因致延遲提出分割案之申請，此由訴願人提出之韓國疫情等新聞相關報導可知，韓國雖未有封城管制，但疫情確實對韓國造成全面影響，導致訴願人營運方針大幅度調整，未有充足人力即時處理智權相關等非公司核心業務，造成部門間聯繫不易，以致智權相關的分割案件無法即時提出申請。
- (二) 分割申請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層面，需透過訴願人內部討論與代理人溝通才能確立分割範圍，訴願人內部與事務所及海外代理人聯繫因疫情帶來斷層，使案件討論難度上升，確實對案件時程造成莫大影響。
- (三) 南韓政府於疫情超出其所能控制範圍後才將防疫規範訴諸於文字，並於 109 年 11 月發布公告，要求公眾場所配戴口罩及入境旅客必須於出發前提交 PCR 檢測，並對首爾公共設施使用作人數限制。本案訴願人及韓國事務所已竭盡三方所能使多數案件能正常運作，唯獨本案仍因疫情影響遲誤法定期間。請本持保護專利權人權益之美意，撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本案之母案 (即第 107112006 號發明專利申請案) 業經原處分機關於 108 年 12 月 17 日以 (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 日電子送達予代理人，凡此有該審定書及其電子送達紀錄附卷可稽。是依專利法第 34 條第 2 項第 2 款規定，訴願人應於 109 年 3 月 19 日前提出發明專利分割申請，始屬合法。然訴願人遲至 109 年 4 月 15 始提出本件分割申請，顯已逾法定期間。

- (二) 訴願人雖檢附我國及韓國新聞媒體有關疫情之報導及我國衛生福利部疾病管制局發布之相關訊息等資料，主張遲誤期間有不可歸責於己之事由云云。按所謂「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。又申請人如確因全球傳播之流行病（例如 COVID-19）疫情導致遲誤法定期間固得申請回復原狀，惟個案具體情形仍應由申請人舉證證明之。查本案依訴願人所檢送之資料，僅能說明韓國染疫情形以及中央流行疫情指揮中心呼籲國人如無必要不要前往，但以本件法定期間屆滿日（109 年 3 月 19 日）當時南韓社會仍處於正常運作中，電子通訊、交通、郵務並未中斷，該國 109 年 11 月發佈之防疫措施，亦無法證明於 109 年 3 月 19 日前有禁止外出、居家隔離或公務機關停止運作等強制禁令；且訴願人透過相關媒體報導理應對韓國疫情情況有所瞭解，而得預見並加以防範。又本案母案自申請日至再審查審定前均得申請分割，自再審查核准審定書 108 年 12 月 19 日送達後，亦有長達 3 個月

之期間可提出分割申請，然依訴願人檢附之代理人事務所員工 Line 通話紀錄、居家檢疫通知書、假單等資料，均無法證明訴願人負責本案申請之部門或其代理人有因禁止外出、居家隔離等強制禁令導致無法於 109 年 3 月 19 日前送件之情事，自難謂訴願人遲誤法定期間有不可歸責於己之事由。況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文件皆可申請延後補送，訴願人既能於 109 年 3 月 11 日提出另案即第 109107979 號發明專利分割申請書，亦難謂本案遲誤法定期間係因疫情等不可歸責於己之事由所致。

(三) 綜上所述，原處分機關認本案不符合專利法第 34 條第 2 項及第 17 條第 2 項規定，所為「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。

訴願審議委員會代理主任委員	胡箕文
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	蔡宏營

委員 羅翠玲

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 3 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