

經濟部訴願決定書

中華民國 108 年 12 月 24 日

經訴字第 10806315310 號

訴願人：香港商知識產權全資有限公司

心 2 座 21 樓 02 單元

代表人：羅吉歐，羅蘭特·艾柏藍君

代理人：蔡清福君、蔡馭理君、蔡律灋君

訴願人因第 105132448 號發明專利再審查申請事件，不服原處分機關智慧財產局 108 年 6 月 18 日（108）智專一（二）15195 字第 10840846890 號函所為不予受理之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 105 年 10 月 6 日以「用於處理頭髮的方法及其試劑盒」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 105132448 號審查，於 107 年 8 月 13 日以（107）智專二（五）01148 字第 10720736950 號專利核駁審定書為「不予專利」之審定。嗣訴願人於 108 年 5 月 10 日向原處分機關申請回復原狀並同時申請再審查。案經該局審查，認前揭專利核駁審定書係於 107 年 8 月 15 日合法送達，訴願人應於同年 10 月 15 日前申請再審查，惟訴願人遲至 108 年 5 月 10 日始提出再審查之申

請，已逾專利法第 48 條所定法定期限，且此係因代理人之過失所生之遲延，非屬不可歸責於己之事由，不得據此申請回復原狀，爰依專利法第 17 條第 1 項規定，以 108 年 6 月 18 日（108）智專一（二）15195 字第 10840846890 號函為本件發明專利再審查案不予受理之處分。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「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後 2 個月內備具理由書，申請再審查。」為專利法第 48 條本文所明定。同法第 20 條第 1 項復規定：「本法有關期間之計算，其始日不計算在內。」又「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不予受理。...。」、「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 30 日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。...。」同法第 17 條第 1 項及第 2 項復有明文。
- 二、本件第 105132448 號「用於處理頭髮的方法及其試劑盒」發明專利申請再審查事件，原處分機關係以本案業經該局以 107 年 8 月 13 日（107）智專二（五）01148 字第 10720736950 號專利核駁審定書為不予專利之審定，並於 107 年 8 月 15 日送達原代理人。依專利法第 48 條規定，訴願人對該審定如有不服，應

於 107 年 10 月 15 日前申請再審查，惟其遲至 108 年 5 月 10 日始提出申請，已逾法定期限，且本案係因代理人之過失所生之遲延，非屬不可歸責於己之事由，不得據此申請回復原狀，乃依專利法第 17 條規定，為本件專利再審查案不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：本案係訴願人所委任之德國代理人轉委託大陸地區代理人，大陸地區代理人再轉委託台灣宏景智權專利商標事務所（下稱宏景事務所）於我國申請專利，惟實際上訴願人真正委任書係簽署予台灣照華國際專利商標法律聯合事務所之黃○揚君，大陸地區代理人未經訴願人同意，利用該委任書上訴願人代表人之簽名另外偽造委任書，並委由宏景事務所之楊○峯君（下稱原代理人）提出本件專利申請；且由於大陸地區代理人嗣後已不復存在，導致德國代理人及原代理人失去中間聯繫之橋樑，訴願人遲至 108 年 4 月 10 日始得知本案於 107 年 8 月 13 日遭初審核駁審定。是本件原代理人自始至終未取得合法代理權，本案專利核駁審定書自始未合法送達訴願人，且訴願人已於 107 年 9 月 14 日申准變更本案之代理人，原處分機關自應將該核駁審定書重新送達新代理人收受。又縱認訴願人已遲誤本件申請再審查之法定期限，惟因訴願人對於大陸地區代理人之偽造委任書行為，及其於 106 年底不知何因素而不復存在等情形，均無法預見及避免，顯係因不可歸責於己之事由

而遲誤法定期間，符合專利法有關申請回復原狀之規定。另美國專利法上亦有申請人遲誤法定期間不具有故意，縱有過失仍得申請回復原狀之規定，本案如依美國專利法規定，應得申請回復原狀等語，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，本件第 105132448 號「用於處理頭髮的方法及其試劑盒」發明專利申請案，前經原處分機關智慧財產局審查，以 107 年 8 月 13 日 (107) 智專二 (五) 01148 字第 10720736950 號專利核駁審定書為「不予專利」之審定，並於審定書上附記如不服該審定，得於審定書送達後 2 個月內，向該局申請再審查，且該核駁審定書業於 107 年 8 月 15 日以電子送達方式送達訴願人原代理人，此有前揭核駁審定書及其電子送達紀錄附原處分卷可稽。依專利法第 17 條第 1 項及第 48 條本文規定，訴願人倘對該核駁審定不服，應於該核駁審定書送達之次日起 (107 年 8 月 16 日) 2 個月內，即 107 年 10 月 15 日 (含當日) 以前向原處分機關申請再審查，始為合法。惟訴願人係遲至 108 年 5 月 10 日始備具申請函向原處分機關申請再審查，此亦有該申請函附原處分卷可稽，且為訴願人所不否認。是訴願人申請再審查，顯逾專利法第 48 條本文規定 2 個月之法定期限。從而，原處分機關依專利法第 17 條第

1 項規定，不予受理其再審查申請，自無違誤。

(二) 訴願人固訴稱，本件專利申請案之原代理人並無合法代理權，故本案初審核駁審定書自始未合法送達。又訴願人並無法預見大陸地區代理人偽造委任書等情，其係因不可歸責於己之事由致遲誤法定期間，得依法申請回復原狀云云。惟按「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之。」及「申請人變更代理人之權限或更換代理人時，非以書面通知專利專責機關，對專利專責機關不生效力。」分別為行政程序法第 71 條本文及專利法施行細則第 9 條第 5 項所明定。查依原處分卷附本案申請時所附之委任書及 107 年 9 月 10 日變更事項申請書可知，本案訴願人係委由原代理人楊君向原處分機關提出申請，且未對楊君之權限作任何限制，原處分機關於 107 年 8 月 15 日將本案初審核駁審定書送達予原代理人楊君後，訴願人方於 107 年 9 月 10 日向原處分機關陳報變更代理人，惟並未陳報楊君自始無代理權，自不得於事後否認楊君之代理權，而主張本案初審核駁審定書之送達不合法，原處分機關應將核駁審定書重新送達予新代理人。再者，縱訴願人所訴大陸地區代理人偽造委任書等情屬實，且其亦非訴願人所能預見，惟訴願人既可於本案再審查申請法定期間內（107 年 8 月 16 日至 107 年 10 月 15 日）之 107 年 9 月

10 日向原處分機關申請變更代理人，且於是時亦知原代理人為楊君，自亦應可得悉本案之申請進度及決定是否續行相關程序，卻遲至 108 年 5 月 10 日始申請再審查，該遲誤顯係訴願人未善盡選任監督義務及代理人疏於控管案件狀態之結果，並非無法避免，自難認屬「不可歸責於己」之事由，所訴均不可採。

（三）綜上所述，原處分機關以訴願人申請再審查已逾專利法第 48 條所定期間，爰依同法第 17 條第 1 項規定，所為本件專利再審查申請案不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

（四）至訴願人主張本案依國外專利法規定應得申請回復原狀一節。按各國專利法制及審查基準有別，且我國專利制度係採屬地主義，就本件發明專利是否符合專利實體要件之審查及程序相關規定，自應依我國專利法及審查基準之規定為斷，不得比附援引外國法制作為本件有利之論據，併予敘明。

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	沈宗倫
委員	李 鎡

委員 黃相博
委員 蕭述三

中 華 民 國 108 年 12 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。