智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第36號

民國113年10月24日辯論終結

原　　告　大陸商上海顯耀顯示科技有限公司

代　表　人　李起鳴

訴訟代理人　張東揚律師（兼送達代收人）

　　黃宇薇律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　邱俊銘

上列當事人間因發明專利申請案主張優先權等事件，原告不服經濟部中華民國113年5月23日經法字第11317302400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

一、事實概要：

原告前於民國111年9月15日以「微顯示器背板系統及像素驅動控制器」向被告申請發明專利，並以西元2021年9月18日申請之大陸地區第PCT/CN2021/119267號專利案主張優先權，經被告編為第111134984號審查，並以111年9月22日（111)智專一（二）15071字第00000000000號函（下稱111年9月22日函）通知原告於112年1月18日前檢送主張國外優先權之證明文件正本1份。嗣原告於112年2月17日檢送優先權證明文件，並依專利法第17條第2項規定申請回復原狀。案經被告審認，原告未依專利法第29條第2項規定，於最早之優先權日後16個月內（至112年1月18日止）檢送所主張優先權之證明文件，依同法條第3項規定，應視為未主張優先權，且其申請回復原狀不符同法第17條第2項規定，以113年1月26日（113)智專行（程）15173字第00000000000號函為本案

「視為未主張優先權」及申請回復原狀「應不予受理」之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。

二、原告聲明請求原處分及訴願決定均撤銷，被告應作成「關於第111134984號發明專利申請案，原告就遲誤檢送優先權證明文件法定期間之回復原狀申請應予准許」之處分，並主張：

本案遲誤法定期間之原因為中國國家知識產權局（下稱知產局）受新冠肺炎疫情影響延遲核發優先權證明文件，應屬專利法第17條第2項規定之天災或不可歸責於己事由，本案遲誤法定期間非屬原告得事先預見或避免。原告所提之證明文件如知產局出具之審查業務專用函、大陸地區事務所聲明書及照片、中國國務院發布之「關於針對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案」及新聞報導等相關事證，均足以證明本案申請優先權證明文件期間知產局因疫情影響處理文件處理期程，致本案遲誤法定期間，非原告所得事先預見或避免。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

系爭專利申請案應於最早之優先權日後16個月內（112年1月18日前）檢送優先權證明文件，原告遲至112年2月17日始檢送優先權證明文件，已逾專利法第29條第2項規定之法定期間，依同條第3項規定應視為未主張優先權。且自2019年新冠肺炎疫情發生起至本案應檢送優先權證明文件之法定期間，已歷3年以上，且世界各國早已渡過疫情最嚴峻時刻，原告對疫情造成之影響難謂不可預見。原告所提之證據，僅能證明原告申請優先權證明文件之歷程、原告大陸地區事務所辦理案件過程、大陸地區疫情管理層級及方式、大陸地區仍有部分疫情之媒體報導。所有證據皆無法直接證明知產局或原告所在地是否因疫情，已達影響日常生活及辦公之程度，若知產局並無停止受理相關申請，其辦公作業亦無停止，原告所在地交通、郵政及日常生活亦無影響，所在地政

府亦無相關禁令或早已宣布解禁，即難謂原告因疫情影響有不可歸責於己之原因遲誤法定期間。被告對於因疫情影響之個案從寬認定其申請回復原狀之事由及證據，並非代表原告可以將無法佐證為不可歸責於己之事由或文件涵攝入申請回復原狀之法律要件，原告所持事由或文件仍須合乎客觀標準判斷以達通常人之注意而不能預見或不可避免等要件，提供之證據亦需可支持其事由，如無相當充分事由及證據，任意接受回復原狀之申請，並未符合專利法第17條第2項申請回復原狀之規定。

四、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實概要所示。

㈡本件爭點：

被告以原告並未於專利法第29條第2項所定16個月法定期間內檢送優先權證明文件，且其申請回復原狀不符合同法第17條第2項之規定，所為本案視為未主張優先權及申請回復原狀應不予受理之處分，是否合法?

五、得心證之理由：

㈠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。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀」、「(第1項)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」、「(第2項)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」專利法第17條第2項、第29條第1至3項分別定有明文。次按「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」專利法施行細則第12條亦有明文。

㈡查原告於111年9月15日以「微顯示器背板系統及像素驅動控制器」向被告申請發明專利，並聲明以2021年9月18日申請之大陸地區第PCT/CN2021/119267號專利案主張優先權。經被告以111年9月22日函請原告於112年1月18日前（最早之優先權日後16個月內）提出所主張前開優先權之證明文件正本，並告知屆期未提出，將依專利法第29條第3項規定視為未主張優先權，上開通知函於同年月23日送達原告，有被告113年10月7日函暨電子送達紀錄附卷可憑(本院卷第169、171頁)。原告遲至112年2月17日始向被告提出優先權證明文件，凡此有原告111年9月15日發明專利申請書、被告111年9月22日函、原告112年2月17日補正文件申請書及大陸地區第PCT/CN2021/119267號專利案優先權證明文件附卷可稽。是原告未於專利法第29條第2項所定最早之優先權日後16個月內提出優先權證明文件之事實，洵堪認定。

㈢原告就前述遲誤法定期間雖多次提出相關證明文件，主張係因疫情等不可歸責於己之事由所致，向被告申請回復原狀云云。惟查：

1.按申請人遲誤法定期間如係因天災或不可歸責於己之事由，依專利法第17條第2項規定，固得於原因消滅後30日內，以書面敘明理由並提出證明文件，申請回復原狀。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（2013年版專利審查基準第一篇第十六章第4節「遲誤法定期間之回復原狀」參照）。

2.依知產局112年6月5日審查業務專用函、111年12月14日規費收據、原告111年12月29日加急請求函文、北京坤瑞律師事務所112年4月27日聲明書及附件（訴願附件3、6至8，與本件行政訴訟甲證4至6、甲證6之附件3相同)等證據資料，固

可證明原告於111年12月13日向知產局申請優先權證明文件後，陸續向該局追縱案件進度，並於111年12月29日、112年1月5日向該局申請加速核發本件優先權證明文件，惟無直接事證可證明知產局已表明該局係因疫情影響直至112年1月19日始能印製本件優先權證明文件。原告所謂112年1月5日知產局照片（訴願附件8北京坤瑞律師事務所112年4月27日聲明書之附件3，見訴願卷第22頁、本院卷第51頁)雖載有專利優先審查等業務之處理週期因疫情控制要求會延長兩週以上等內容，惟該告示並無登載日期、關防可稽，難認確為知產局所發布，雖原告提出拍攝者於知產局訪客出入證明，亦無法證明該公告所指之期間、地點，亦無法證明該公告為知產局之正式公告及其效力，並非原告稱大陸地區事務所願對其陳述負法律責任，且照片為其人員親自拍攝，該照片即具法定公告效力，原告並無提出知產局之官方網頁或正式公告證實其內容，實難以該照片即佐證於原告遲誤法定期間之對應時間知產局有因疫情影響延遲核發優先權證明文件，亦難認本案確係因適逢該期間而致整體處理時程延遲。況被告於111年9月22日即告知原告應依法提出優先權證明文件正本，該通知函於同年月23日已送達原告，距法定期限（112年1月18日）仍有近4個月之餘裕，衡酌新冠肺炎疫情109年即於全球蔓延，大陸地區於109年1月即對新冠肺炎採取「乙類甲管」措施，包含對於甲、乙類傳染病發生暴發流行時，可以採取限制聚集性活動、停工、停業、停課、封鎖疫區等緊急措施(參訴願附件11及維基百科「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」條目，與本件行政訴訟甲證12相同），故大陸地區公家單位因應疫情變化可能採取居家辦公、停工等措施，如北京知識產權保護中心111年11月23日公告部分業務暫停受理等（112年9月8日申復附件7)，客觀上並非難以預見，原告自得提早申請以預留知產局核發優先權證明文件所需之作業期間。惟原告於被告以111年9月22日函請其補正後，遲至111年12月13

日始向知產局提出申請，難謂原告已盡通常之注意而仍無法避免遲誤法定期間結果之發生。

3.原告主張大陸地區事務所全體員工染疫，可證明疫情嚴重致遲誤法定期間等云云（詳如乙證1-9附件5，同甲證6號附件5），然自新冠肺炎疫情開始至原告遲誤法定期間已歷3年以上，因疫情所產生之相關應對，如工作輪班、線上辦公等處境，事業單位自應有所預見及處理，如非因疫情有隔離措施，實難謂有因疫情而有停止作業之情事，且原告可於111年12月13日向知產局申請優先權證明文件，即表示大陸地區事務所員工是否染疫與知產局是否因疫情停止辦公或延遲作業時間，二者之間並無必然關係。實難認本案大陸地區事務所員工染疫與知產局本案優先權證明文件核發進度之間有因果關係，或大陸地區事務所員工染疫即表示知產局亦有員工染疫，進而影響優先權證明文件核發作業。

4.被告發布之「關於專利、商標各項申請案因『嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)』疫情影響導致遲誤法定或指定期間者之處理方式」等公告（訴願附件13，與本件行政訴訟甲證11相同)表明「視個案具體情形從寬認定」，僅指該局受理作業程序可從寬認定，並非可凌駕法律規定而免除相關限制，況且自2019年新冠肺炎疫情發生起至本案應提出優先權證明文件之法定期間，已歷3年以上，且世界各國早已渡過疫情最嚴峻時刻，原告對疫情造成之影響難謂不可預見。原告所提之證據，僅能證明原告申請優先權證明文件之歷程、原告大陸地區事務所辦理案件過程、大陸地區疫情管理層級及方式、大陸地區仍有部分疫情之媒體報導。所有證據皆無法直接證明知產局或原告所在地是否因疫情，已達影響日常生活及辦公之程度，若知產局並無停止受理相關申請，其辦公作業亦無停止，原告所在地交通、郵政及日常生活亦無影響，所在地政府亦無相關禁令或早已宣布解禁，即難謂原告因疫疫情影響有不可歸責於己之原因遲誤法定期間。

5.原告稱依甲證14號及15號相關媒體報導可知中國大陸官方放棄清零政策、放鬆管制後，疫情迎來另一波高峰，知產局申請、核發優先權證明文件時正值北京疫情高峰，遲誤法定期間實為不可避免云云。惟所謂不可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（最高行政法院95年度判字第965號判決意旨參照）。承上可知是否屬不可歸責於己之情事，並非以媒體報導疫情是否嚴重，或是每日新增染疫人數為依據，而應視原告所在地是否因疫情而影響交通、郵件傳遞、是否有生活、外出禁令致日常生活深受影響，或所在地行政機關申請、核發文件或送達文件因疫情影響而延遲。換言之，有疫情存在與疫情已影響申請人申請、檢送文件致有不可歸責於己事由遲誤法定期間，二者並非相同涵義。自2019年新冠肺炎疫情發生起至本案應檢送優先權證明文件之法定期間末日，已歷3年以上，且世界各國早已渡過疫情最嚴峻時刻，原告對疫情造成之影響難謂不可預見。原告雖稱無法預料疫情於何時加重，無法提前申請優先權證明文件，然疫情已持續3年，實難謂原告無法預料其所在地行政機關作業時程是否有疫情影響。被告於111年9月22日以（111）智專一（二）15071字第00000000000號函（111年9月23日送達，有電子送達紀錄為憑）通知原告應於112年1月18日前檢送優先權證明文件，已如前述，縱原告無法預料知產局核發文件所需時程，原告仍應及早向知產局申請核發優先權證明文件，原告未及早辦理相關申請卻稱無法預料疫情是否加劇，並不合理。又原告主張經相關媒體報導疫情嚴峻，北京民眾與知產局於111年12月後因疫情加劇而影響日常生活，遲誤核發優先權證明文件不可避免等云云。然以原告提供之各項證據皆無法明確證明知產局於原告遲誤法定期間當下，有因疫情停止上班或停止、延遲核發優先權證明文件等情事，原告所在地亦無相關工作或外出禁令。原告所提之公告照片及

審查業務通知函等，並無法佐證原告之陳述，原告既主張知產局因疫情延遲核發優先權證明文件，自應提出確實證據證明知產局有延遲核發文件之情事，或確實由知產局所發布停班或影響其作業時間、日期之公告。原告無法提出知產局核發之延遲證明，亦無知產局包含時間、日期及核發單位章戳之紙本或網路之停班、延遲作業公告，被告自無法認定原告遲誤法定期間，係因知產局延遲核發文件致有不可歸責於己之情事。若知產局並不認定其有因疫情影響而延遲核發原告申請之優先權證明文件，被告自然無法代為認定其有因疫情延遲致原告有不可歸責於己之情事。

6.承上可知，原告提出之佐證資料既難證明其遲誤法定期間係因天災或不可歸責於己之事由所致，被告自無從依專利法第17條第2項規定或該局公告之處理方式准予回復原狀。

六、綜上所述，原告所提出之事證不足以認定本案遲誤法定期間之原因為非屬原告得事先預見或避免，應屬專利法第17條第2項規定之天災或不可歸責於己事由，因此，原處分以原告並未於同法第29條第2項所定16個月法定期間內檢送優先權證明文件，且其申請回復原狀不符合同法第17條第2項之規定，所為本案視為未主張優先權及申請回復原狀應不予受理之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違法，原告起訴請求撤銷原處分及訴願決定，被告應作成「關於第111134984號發明專利申請案，原告就遲誤檢送優先權證明文件法定期間之回復原狀申請應予准許」之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經審酌後，認與判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

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2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　11　　月　　14　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　吳俊龍

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認	1.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。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。

為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.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。
是否符合㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　113　　年　　11　　月　　21　　日

書記官　丘若瑤