

106 至 107 程序審查及專利權管  
理行政爭訟案例彙編

經濟部智慧財產局編印  
中華民國 111 年 7 月修訂

# 目錄

## 一、國際優先權

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
一	申請人主張日本案為優先權，未於法定期間內檢送日本優先權基礎案之存取碼，主張臺日優先權電子交換者，應於最早先權日後 16 個月內檢送日本案之存取碼，本案優先權視為未主張。	最高行政法院 106 年 4 月 13 日 106 年度判字第 182 號判決	優先權證明 文件、臺日 優先權電子 交換、優先 權存取碼	1

## 二、外文本

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
二	申請人以外文本提出設計專利申請，依專利以外文本申請實施辦法及專利審查基準之規定，設計案外文本說明書必須記載設計名稱，本案外文本缺少設計名稱，視為未提出外文本說明書，延後申請日至中文本說明書補正之日，併同處分不得主張優先權。	最高行政法院 106 年 4 月 16 日 104 年度判字第 183 號判決	申請設計專 利、專利以 外文本申請 實施辦法、 設計名稱	5

## 三、生物材料

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
三	申請人主張生物材料寄存，未於最早優先權日 16 個月內檢送國外寄存機構寄存證明文件，僅檢送國內機構寄存證明文件，依專利第 27 條第 2、3 項，生物材料視為未寄存。	智慧財產及商業 法院 106 年 6 月 14 日 105 年度行 專訴字第 88 號判 決	生物材料寄 存、寄存證 明文件	11

## 四、申請回復原狀

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
四	申請人遲誤檢送國內生物材料寄存證明文件法定期間，雖主張國內寄存機構核發證明文件延遲，有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然國內寄存機構核發證明文件所需時間並非不可預期，申請人之理由難謂不可歸責	智慧財產及商業 法院 106 年 8 月 30 日院 105 年度 行專訴字第 94 號 判決	生物材料寄 存、寄存證 明文件、申 請回復原狀	15

	於己，申請回復原狀不予受理。			
五	申請人遲誤檢送國內、外生物材料寄存證明文件法定期間，主張因元旦及春節假期致工作日減少且樣品數量要求較多，有不可歸責於己之因素申請回復原狀，然假日並非不可預期，且遲誤主因為申請人未及早進行寄存程序致無法符合寄存機構要求，難謂不可歸責於己，申請回復原狀不予受理。	智慧財產及商業法院 106 年 11 月 22 日 106 年度行專字訴第 21 號判決	生物材料寄存、寄存證明文件、申請回復原狀	20
六	申請人遲誤檢送國際優先權證明文件法定期間，雖主張美國專利商標局延遲核發證明文件，有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然並未檢附足以證明美國專利商標局延遲核發之證據，申請回復原狀不予受理。	經濟部 106 年 10 月 13 日經訴字 10606311220 號決定	國際優先權證明文件、遲誤法定期間、申請回復原狀	27
七	申請人遲誤檢送國際優先權證明文件法定期間，雖主張國外代理人電腦設備故障，有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然設備之管理與維護為代理人之職責，且代理人之過失與申請人無從割裂，事由難謂不可歸責於己，申請回復原狀不予受理。	經濟部 106 年 10 月 24 日經訴字 10606311280 號決定	國際優先權證明文件、遲誤法定期間、申請回復原狀	30

#### 五、電子送達

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
八	申請人未於法定期間內申請領證及繳納專利年費，申請人聲明該審定書並未合法送達，並舉出電子公文收受紀錄，並提供相對應 LOG 檔，及智慧局電子送件系統告知收文失敗訊息為證，原處尚未合法送達，撤銷原處分。	經濟部 106 年 2 月 9 日經訴字 10506314060 號決定	電子送達、核准審定、領證、繳納專利年費	34

## 六、申請人

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
九	申請人國籍為塞席爾共和國，於104年2月13日申請發明專利時，尚非世界貿易組織會員國，與我國亦無互惠協定，經函請補正於世界貿易組織會員國境內營業所證明文件，亦未補正，依專利第28條第1、3項不得主張優先權。	最高行政法院 107年7月12日 107年度判字第 394號判決	主張國際優先權、準國民待遇、住所或營業所證明文件	39

## 七、申請分割

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
十	申請人新型核准處分書送達當日下午申請新型分割，經電子送達紀錄及收文記錄可證申請人於送達當日上午10時19分收受處分書，並於下午6時59分申請新型分割，分割申請顯於原處分送達後，分割申請不予受理。	經濟部107年9月12日經訴字10706309200號決定	申請分割、電子送達、新型核准處分書	44

# 國際優先權

案例一

有關第 103130189 號「光學膜用共聚合體」發明專利申請案（最高行政法院 106 年 4 月 13 日 106 年度判字第 182 號判決）

爭議標的：以電子交換方式提供優先權證明文件，如以存取碼為必要者，提供存取碼之時間，仍有法定期間之限制

相關法條：專利法 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項至第 3 項、專利法施行細則第 26 條第 1 項、第 3 項及臺日專利優先權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點

## 【判決摘要】

申請人主張日本優先權者，應於專利法第 29 條第 2 項規定之法定期間內，選擇檢送實體優先權證明文件或提供存取碼視同已檢送優先權證明文件。是專利法施行細則第 26 條第 3 項規定，優先權證明文件已為電子交換者，視為申請人已提出，其性質上係增加人民選擇之便利性，且與專利法優先權制度目的並無扞格之處，亦無牴觸母法或違反法律優位原則疑義。

## 【案情說明】

上訴人於 103 年 9 月 2 日以「光學膜用共聚合體」提出發明專利申請，並以 2013 年 9 月 3 日申請之日本特願 2013-182606（專利類別：發明）主張優先權，經被上訴人編為第 103130189 號專利申請案審查，

惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載優先權證明文件電子交換存取碼，被上訴人於 103 年 9 月 18 日函請上訴人應於 104 年 1 月 3 日前檢送優先權證明文件。嗣上訴人遲至 104 年 1 月 9 日始將本件優先權基礎案之存取碼以郵寄方式補送至被上訴人。案經被上訴人審查，核認已逾檢送優先權證明文件之法定期間，遂以 104 年 2 月 2 日(104)智專一(二)15190 字第 10440192320 號函為本案視為未主張優先權之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回，上訴人仍不服，提起上訴，亦經最高行政法院判決，上訴駁回。

### 【判決要旨】

- 一、依專利法 28 條第 1 項、第 29 條第 1 項至第 3 項、專利法施行細則第 26 條第 1 項、第 3 項及臺日專利優先權證明文件電子交換作業要點第 3 點及第 5 點規定，申請人於申請我國專利同時主張國外優先權者，除應聲明第 1 次申請之申請日、受理該先申請案之國家、申請案號數外，並應於該先申請案之申請日後 16 個月內向我國提出該國外先申請案受理之證明文件，倘該先申請國家為日本，則得以日本專利主管機關所核發之存取碼取代，是以在先申請國為日本之情形，除提出實體之證明文件外，另可以提出存取碼電子檔案，其方式較專利法第 29 條規定更為

多元，不能認為係專利法第 29 條之限制，換言之，申請人仍得自行決定究係提出實體證明文件抑或存取碼，二者並無排除互斥之情形。又不論係以提出實體證明文件或存取碼之方式主張優先權，均須遵守提出優先權證明文件之法定期間，非謂選擇提供存取碼方式者，即得不受法律規定不變期間之限制。倘未依限於法定期間內提供者，依專利法第 29 條第 3 項規定，即視為未主張優先權。

二、按有關優先權制度乃國際貿易組織(WTO)會員國依據與智慧財產權相關協定(TRIPS)對於會員國間人民有關智慧財產權相關創作所提供之特別保護制度，會員國間就具體之作業方式，得基於平等互惠原則另行議定相關措施，並具體落實於內國法令，至於究竟係以法律、法規命令或行政規則型態呈現，並無限制。上訴人指稱日本特許廳及韓國專利局皆將電子交換所需資料之期間規定於專利法中，我國卻係以作業要點規範，乃係弱化立法功能之行政作為云云，惟其對於各國保護之強度並未提供任何量化或實證研究比較資料，所為指摘僅係其歧異之見解，並非有據。況上訴人此部分指摘，與其在本件申請案逾越提出證明文件之期限亦無關非聯，自不得據以為有利之主張。

三、 原判決認上訴人既未於最早之優先權日後 16 個月內之法定期間補送優先權證明文件正本或存取碼，依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項及同法施行細則第 26 條第 3 項規定，被上訴人所為系爭申請案視為未主張優先權之處分，即無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因而駁回上訴人於原審之請求。核其所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與解釋判例，並無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，難認有理由，應予駁回。



## 外文本

### 案例二

有關第 102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、第 102303247 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案申請日事件（最高行政法院 106 年 4 月 16 日 104 年度判字第 183 號判決）

爭議標的：設計專利申請案應備文件及申請日之認定

相關法條：專利法第 125 條第 1 項、2 項及第 3 項、第 142 條第 1 項準用第 28 條第 1 項及第 142 條第 2 項；專利法施行細則第 50 條、第 55 條、第 56 條；專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項

### 【決定摘要】

設計專利申請案不論以中文本或外文本提出申請，均應提出申請書、說明書及圖式，說明書至少應記載設計名稱，有欠缺者即應以補正之日為申請日。將設計名稱記載於申請書，並不等同於將設計名稱記載於說明書，縱申請書有設計名稱之記載，申請人仍應於（說明書之）中文本或外文本記載設計名稱。

### 【案情說明】

上訴人於 102 年 5 月 8 日以外文本向被告機關申請設計專利第 102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、

第 102303247 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案，並同時主張 101 年 11 月 9 日之歐盟優先權。經被上訴機關審核因外文本欠缺設計名稱與說明書，嗣經上訴人補正載有設計名稱之外文本之後，處分申請日及不得主張優先權如下：

- (一) 第 102303242 號、第 102303244 號、第 102303245 號、第 102303246 號、第 102303248 號、第 102303249 號、第 102303250 號、第 102303251 號設計專利申請案之申請日為 102 年 5 月 30 日；且自其等所主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至申請日 102 年 5 月 30 日止，顯逾得主張優先權日之法定期間 6 個月，亦處分不得主張優先權。
- (二) 第 102303247 號設計專利申請案之申請日為 102 年 5 月 22 日；且自其等所主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算至申請日 102 年 5 月 22 日止，顯逾得主張優先權之法定期間 6 個月，亦處分不得主張優先權。上訴願人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，原告之訴駁回，上訴人仍不服，提起上訴，亦經最高行政法院判決，上訴駁回。

**【判決要旨】**

一、依專利法第 125 條第 1 項至 3 項、專利法施行細則第 50 條、第 55 條、專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項及專利審查基準第 1 篇第 5 章 2.1 之外文本規定，申請設計專利當以申請書、說明書及圖式齊備日或補正日為申請日，且不論係以中文本或外文本提出申請者，均應提出「申請書」、「說明書」及「圖式」，說明書中並應記載設計名、物品用途及設計說明，若設計名稱已對物品用途及設計說明一併闡述者，則物品用途及設計說明始可省略記載。上開規定，不論係以中文本或外文本提出申請均有適用。而在以外文本提出申請之情形，倘其應備文件（即申請書、說明書及圖式，說明書上且必須記載設計名稱、物品用途及設計說明）有欠缺者，即應以補正之日為申請日。又主張設計專利優先權者，應於優先權日次日起 6 個月內提出申請，此部分亦有專利法第 142 條第 2 項及專利法施行細則第 56 條規定在案。

二、經查，本件上訴人並不否認其在 102 年 5 月 8 日提出專利申請時，僅檢具申請書及外文本圖式(未載明設計名稱)，並未同時提出中文說明書、圖式及優先權證明文件，此為上訴人起訴時所自承。惟按，申請設計專利，申請權人應備具申請書、說明書及圖式，而說明書與圖式得以外文本提出後再補正中文本，

並以齊備日為取得申請日，此為現行專利法第 125 條第 1 項、第 2 項、第 3 項所明定，並為專利法施行細則第 50 條、第 55 條所規定。而現行專利法係將修正前之圖說細分為說明書及圖式，可知所謂申請書與原為圖說一部分之說明書或圖式乃不同之文件，專利申請書與原為圖說一部分之說明書或圖式乃不同之文件，專利申請書係申請人向專利專責機關請求授予專利權之意思表示，並非專利技術內容之說明書或圖式，兩者性質不同、目的有異，不可混為一談。是以，將設計名稱記載於申請書，並不同於將設計名稱記載於說明書，縱申請書有設計名稱之記載，申請人仍應於中文本或外文本記載設計名稱。而本件上訴人於提出本件設計專利申請時，僅提出申請書及外文圖式，並未提出「說明書」，自無可能於「說明書」上記載「設計名稱、物品用途及設計說明」，遑論有所謂中文本或外文本說明書可言。上訴人嗣後補正載有設計名稱之說明書，即以補正之日為申請日，因其提出期間已逾越其所主張之優先權日次日起算 6 個月，業已違反專利法第 142 條第 2 項及專利法施行細則第 56 條之規定，其所主張之優先權應不得主張。

三、上訴人指稱專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定「設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明設計名稱。」惟

該規定並未限制設計名稱須同時載於外文圖式上，被上訴人認定設計名稱須同時載明於圖式，顯係逾越立法目的而增加法令不必要之限制。惟依專利法施行細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 50 條第 1 項規定，足知不僅申請書上應記載設計名稱，說明書亦應一併記載設計名稱。本件上訴人於提出設計專利申請時，僅提出申請書及外文圖式，並未提出外文說明書，外文圖式亦欠缺設計名稱，換言之，上訴人本件設計專利申請，依專利法第 125 條第 1 至 3 項規定明顯有申請文件欠缺(無說明書)，而其已提出之申請文件(外文圖式)內容亦有缺漏(無設計名稱)，是其主張以申請書及外文圖式提出日為申請日，自屬無稽。又依專利法施行細則第 50 條規定設計專利說明書須記載設計名稱，此一規定於中文說明書或外文說明書均適用，本件上訴人於提出申請時既無說明書，自無可能於說明書上記載設計名稱，此與專利以外文本申請實施辦法第 4 條第 3 項規定是否增加法令所無之限制無關。

四、本件專利法及其施行細則就有關申請程序以及申請文件之記載等，業已設有規範，被上訴人就專利之申請法定必備文件並無裁量權，倘不備法定必備文件即應核駁其申請而無裁量餘地，上訴人與原審就此部分之論斷究屬見解認定之歧異，尚難據此

主張原審判決見解齟齬。從而，本件原審以上訴人前於 102 年 5 月 8 日所檢具之外文本欠缺設計名稱與說明書，經上訴人於 102 年 5 月 22 日或 102 年 5 月 30 日始補正載有設計名稱之說明書，距上訴人主張之優先權日 101 年 11 月 9 日之次日起算已逾 6 個月，被上訴人因而認本件系爭專利申請等案應以補正日 102 年 5 月 22 日或 102 年 5 月 30 日為申請日，且不得主張優先權之處分，洵屬合法正當，訴願決定予以維持，亦無違誤為由，駁回上訴人於原審之訴，依上揭說明，應無不合。本件上訴論旨，難認有理由，應予駁回。

## 生物材料

### 案例三

有關第 104132343 號「地衣芽孢桿菌 RTI184 組合物及益於植物生長之使用方法」發明專利申請案申請事件（智慧財產法院 105 年度行專訴字第 88 號；裁判日：106.6.14）。

爭議標的：國外生物材料寄存證明文件性質之認定。

相關法條：專利法第 27 條第 1 項至第 4 項。

### 【判決摘要】

專利法第 27 條第 4 項明文規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利申請前如已於認可之國外寄存機構寄存者，申請人應於第 2 項或第 3 項規定之期間內，即申請日後 4 個月內或最早之優先權日後 16 個月內檢送國內及國外寄存機構所出具之寄存證明文件，依專利法第 27 條第 2 項及第 3 項規定為「申請日後 4 個月內」、「如主張國際優先權者為最早之優先權日後 16 個月內」，該等期間屬「法定期間」，自無專利法第 17 條第 1 項但書規定之適用。未按法律規定訴訟關係人應為某種特定行為之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，原告且未於上述法定期間屆至前以郵寄或親送至被告，自己發生專利法第 27 條第 2 項後段所定「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果。

【案情說明】原告前於民國 104 年 9 月 30 日以「地衣芽孢桿菌 RTI184 組合物及益於植物生長之使用方法」向申請發明專利，並主張國際優先權（1. 美國：西元 2014 年 12 月 29 日，62/097,256；2. 美國：2015 年 6 月 5 日，62/171,555 號），經被告編為第 104132343 號審查。審查期間，原告於 104 年 11 月 16 日補正優先權證明文件，復於 105 年 4 月 11 日檢送國內寄存機構出具之生物材料寄存證明文件，再於同年 5 月 18 日以郵寄方式檢送國外寄存機構出具之寄存證明文件。案經被告審認本案未依專利法第 27 條第 3 項規定之法定期間，即於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 29 日止）檢送國外寄存機構之證明文件，爰依專利法第 27 條第 2 項後段規定，以 105 年 6 月 8 日(105)智專一(二)15158 字第 10540939720 號函該生物材料「視為未寄存」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經駁回訴願，提起行政訴訟。

### 【判決要旨】

- 一、依專利法第 27 條第 4 項：「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第 2 項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」、第 2 項「申請人應於申請日後 4 個月內檢送寄



存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」、第 3 項「前項期間，如依第 28 條規定主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月內。」等規定，原告係於 105 年 4 月 11 日提出系爭專利「國內」寄存證明文件，並遲至 105 年 5 月 18 日始以郵寄方式檢送系爭專利之「國外」寄存證明文件，則參專利法第 27 條第 4 項規定，系爭專利「國外」寄存證明文件檢送時專利主管機關，即被告時，顯已逾原告主張最早優先權日後之 16 個月期限之 105 年 4 月 29 日，於法顯有未合。

二、按專利法第 27 條第 3 項至第 4 項分別規定，可稽寄存證明文件檢送之期間為法定期間，自無專利法第 17 條第 1 項但書指定期間之適用。而「法定期間者，係指專法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定期，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院 98 年度判字第 645 號判決意旨參照），自無逾期補正可言。又專利法第 27 條第 2 項「申請人應於申請日後 4 個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」之規定，已明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，則同法條第 3、4 項同為

寄存證明文件之檢送法定期間，依行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇之行政自我拘束原則，申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，不應因個案而有別，致影響行政效率，並對遵循程序申請之人民失之公允，自應有相同之法律效果；況專利權之賦與本質上是國家（社會）與發明者間之交易，發明者以技術構思公開為代價，取得一定年限之排他性技術實施權，而社會則因技術構思之公開而可提升整體技術水準，但全體社會大眾則付出「自由實施該技術被限制」之成本，專利申請即應嚴格遵守法規規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導致失權效果（最高行政法院 101 年度裁字第 1020 號裁定要旨參照）。

三、原告應檢送寄存證明文件之法定期間既於 105 年 4 月 29 日已告屆滿，原告遲至 105 年 5 月 18 日始以郵寄補送國外寄存證明文件，已逾專利法第 27 條第 3 項所定之法定期間，則被告依同法條第 2 項後段規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤，並無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並請判決命被告應作成「第 104132342 號發明專利申請案已完成寄存」之處分，為無理由，應予駁回。

## 申請回復原狀

### 案例四

有關第 104143468 號「免疫調節」發明專利申請案申請回復原狀事件  
(智慧財產法院 105 年度行專訴字第 94 號；裁判日：106.8.30)

爭議標的：申請回復原狀事由之認定。

相關法條：專利法第 27 條第 1 項至第 4 項、專利法第 17 條第 2 項、  
專利法施行細則第 12 條規定。

### 【判決摘要】

原告遲誤系爭專利菌株國內寄存證明之法定期間，依法應視為未寄存，原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，當對國內寄存機構之上開相關資訊有所瀏覽與瞭解，竟於系爭專利申請後近 4 個月之久，且距法定屆至期日僅約 11 日，始申請系爭專利菌株之國內寄存證明，致遲誤法定期日，客觀上顯有未盡通常之注意，且無不能預見或不可避免之事由，實難辭其咎，尚乏不可歸責於己之事由，又無天災可言，顯無回復原狀之事由。

【案情說明】原告於民國 104 年 12 月 23 日以「免疫調節」向被告申請發明專利並主張國際優先權，經被告編為第 104143468 號審查。審查期間，原告於 105 年 1 月 27 日補正優先權證明文件，復於同年 4 月 25 日以郵寄方式檢送加註國外寄存資訊之申請書及國外寄存機

構出具之寄存證明文件，及於 105 年 5 月 2 日以郵寄方式檢送國內寄存機構「財團法人食品工業發展研究所」出具之生物材料寄存證明文件，並同時依專利法第 17 條規定申請回復原狀。案經被告審認本案未依專利法第 27 條第 3 項規定，於最早優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 23 日止）檢送國內寄存機構之證明文件，爰以 105 年 6 月 23 日（105）智專一（二）15170 字第 10541012230 號函為生物材料「視為未寄存」，並否准回復原狀之申請。原告不服，提起訴願，惟遭駁回，提起行政訴訟。

#### 【判決要旨】

一、按現行專利法第 27 條第 2 項至第 3 項規定，寄存證明文件檢送之期間為法定期間，無專利法第 17 條第 1 項但書指定期間之適用。而「法定期間者，係指專法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之期限，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院 98 年度判字第 645 號判決意旨參照），自無逾期補正可言。又專利法第 27 條第 2 項「申請人應於申請日後 4 個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」之規定，已明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，是違反專利法中之有關權利取得程序

規定，足以導致失權效果（最高行政法院 101 年度裁字第 1020 號裁定要旨參照）。

二、查原告前於 104 年 12 月 23 日向被告申請系爭發明專利，並主張國際優先權，經被告編為第 104143468 號審查。審查期間，原告於 105 年 1 月 27 日補正優先權證明文件，復於 105 年 4 月 25 日以郵寄方式檢送國外寄存機構出具之寄存證明文件，嗣於同年 5 月 2 日始檢送國內寄存機構食品所出具之生物材料寄存證明文件，則依專利法第 27 條第 4 項：「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第 2 項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第 1 項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」、第 2 項「申請人應於申請日後 4 個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」、第 3 項「前項期間，如依第 28 條規定主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月內。」等規定，系爭專利主張最早之優先權日為 103 年 12 月 23 日，其國內外寄存機構之證明文件至遲應於 105 年 4 月 25 日前提出，系爭專利之國內寄存始得於系爭專利申請日後為之。原告於 105 年 5 月 2 日方郵寄國內寄存證明，有原告申請書暨食品

所寄存證明書附卷可參，該國內寄存證明之提出，顯已逾專利法第 27 條第 4 項規定之法定期間，參照前揭說明，即生「視為未寄存」之法律效果。

三、原告於 104 年 12 月 23 日即委任代理人提出系爭專利申請，並主張國際優先權，當知依我國專利法規定，應於優先權日起 16 個月，即 105 年 4 月 25 日前，檢送系爭專利菌株之國內外寄存證明文件。而原告於申請專利後之 105 年 4 月 14 日始備具相關文件向食品所申請系爭專利菌株生物材料寄存，距系爭專利國內申請日，已耗時近 4 個月。反觀食品所自原告申請生物材料寄存翌日之 105 年 4 月 15 日，即開始進行存活試驗，同年 4 月 25 日確認試驗當時存活，隨即於同年 4 月 26 日開具寄存證明書，前後歷時 8 個工作天完成寄存試驗及證明，參照食品所網頁公告作業期程於 10 個工作日內完成存活試驗，要難謂有延宕之情事，原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，當對國內寄存機構之上開相關資訊有所瀏覽與瞭解，竟於系爭專利申請後近 4 個月之久，且距法定屆至期日僅約 11 日，始申請系爭專利菌株之國內寄存證明，致遲誤法定期日，客觀上顯有未盡通常之注意，且無不能預見或不可避免之事由，實難辭其咎，尚乏不可歸責於己之事由，又無天災可言，顯無回復原狀之事由。

四、原告遲誤系爭專利菌株國內寄存證明之法定期間，依法應視為未寄存；復無回復原狀之事由，則被告依專利法第原狀之事由，則被告依專利法第 27 條第條第 22 項後段所為「視為未寄存」，及依同法項後段所為「視為未寄存」，及依同法第第 1717 條第條第 22 項為「所請回復原狀，礙難照准」之處分，並無違誤，訴願決定予以項為「所請回復原狀，礙難照准」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

## 案例五

有關第 104144304 號「有益於植物生長及治療植物疾病之解澱粉芽孢桿菌 RTI301 組合物及使用方法」發明專利申請案申請回復原狀事件（智慧財產法院 106 年度行專訴字第 21 號；裁判日：106.11.22）。

爭議標的：申請回復原狀事由之認定。

相關法條：專利法第 27 條第 1 項至第 4 項、專利法第 17 條第 2 項規定。

### 【判決摘要】

原告以農委會防檢局遲發輸入許可證及食品所遲發國內寄存證明文件為由主張有不可歸責於己之事由申請回復原狀，惟原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，即應從寬判定進行國內寄存，以免不利於專利申請。以司法審查之角度而言，除非寄存程序中不可歸責於申請人之遲誤時間過長，以致法定期間已大部分投入寄存程序，猶未能完成寄存，否則原則上均即難謂不可歸責，原告於法定期間內，在啟動寄存程序前投耗長達 47 日之時間，如原告能事先積極規畫安排，適時提早啟動寄存程序，也不至於後來必須斤斤計較在寄存程序中遭遇自己所未預慮準備之困難，自難認為原告申請回復原狀為有理由。

【案情說明】原告富曼西公司於民國 104 年 12 月 29 日以「有益於植物生長及治療植物疾病之解澱粉芽孢桿菌 RTI301 組合物及使用方法



法」向被告提出發明專利申請，並主張美國西元 2014 年 12 月 29 日申請號 62/097,203 之優先權，經被告編為第 104144304 號專利申請案予以審查。原告嗣於 105 年 5 月 13 日檢送國內寄存證明文件，並於同年 5 月 25 日補送國外寄存證明文件。系爭案因已逾檢送生物材料寄存證明文件之法定期間（105 年 4 月 29 日）始檢送國內、外寄存證明文件，被告遂於 105 年 7 月 26 日以（105）智專一（二）13029 字第 10541186880 號函，處分系爭案之生物材料視為未寄存且申請回復原狀應不予受理，原告不服該原處分，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。

#### 【判決要旨】

- 一、按申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。專利法第 27 條第 1 項前段、第 2 項分別有明文規定。上開條文對於檢送寄存證明文件之期限，已有明確規範，並直接規範屆期未檢送之法律效果，可認該「申請日後四個月內檢送寄存證明文件」之期限，即為法定期間無誤。

二、又按申請人因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。專利法第 17 條第 2 項定有明文規定。上開條文既曰「向專利專責機關申請回復原狀」，則是否准許回復原狀，仍應經專利專責機關審認判斷是否合於「不可歸責於己之事由」，以致遲誤法定期間，而專利專責機關審認判斷之結果，自屬行政處分，而可由申請人提起行政爭訟。

三、原告於系爭案之專利申請日為 104 年 12 月 29 日，是依專利法第 27 條第 2 項規定，其於申請日後四個月內之檢送寄存證明文件之期限，按民法第 119 條（法令所定期間，除有特別訂定外，其計算即依民法第 5 章之規定）、第 123 條（稱月者，依曆計算），該期限屆至日即為 105 年 4 月 29 日。因此，從系爭案申請日至期限屆至日，其間共有 122 日之久（自 104 年 12 月 30 日起，該月份有 2 日；105 年 1 月有 31 日，接著同年 2、3 月至 4 月 29 日各有 29 日、31 日、29 日，合計共 122 日）。且此 122 日既係依法依曆計算而來，其間經歷之星期日、休息日，均不因此扣除計算，此觀專利法第 27 條第 2 項係規定「四個月」，而不規定為「120 個工作天」，亦可得到相同之解釋結果。從而，

專利申請人就此期限，不能主張其間因含有星期日、休息日，而延展屆至期限。

四、原告對此亦知悉甚明，故自承系爭案之法定期限屆至日為 105 年 4 月 29 日，並未主張應扣除其間之休息日而延展法定期限屆至日。但原告卻在解釋其何以不可歸責以致遲誤期間時，先說明系爭案於 104 年 12 月 29 日申請後，適逢美國及我國元旦假期，致可工作之天數較少，此與前開法定期間計算不扣除休息日，已有所不合。申言之，原告既認為「我國辦理生物材料寄存之相關規定相當繁複」，其即應預慮盡快展開檢送寄存證明文件之必要準備工作，而不是又將法定期間內之休息日作為未能進行準備工作之藉口。

五、根據原告自己之主張：一般自啟動寄存程序，至完成寄存程序之時間為 56 或 63 天內，但原告受不可歸責而延誤之時間有 24 日或至少 17 日。以上原告主張之時間均有兩種，如均以最長時間計算，則原告至多亦可在 87 日（即 63+24）內，即完成寄存程序。以此時間對比前述法定期間 122 日，法定期間還整整多出 35 日之多（ $122-87=35$ ），可謂綽綽有餘，如何能謂原告之遲誤法定期間係不可歸責？

六、深究原告之所以在法定期間綽綽有餘之情況下，最終卻遲誤法定期間，無非在於原告過晚啟動寄存程序。原告自承啟動寄存程序之時間為 105 年 2 月 15 日，然系爭案之法定期間自 104 年 12 月 29 日申請翌日即開始起算，等同原告在法定期間內整整有 47 日不明所以地流失，而未投入啟動寄存程序，此始為原告遲誤期間之關鍵所在。至於著眼於啟動寄存程序後，有何意外情事，以致額外增加作業時間，終究並非正當理由，畢竟寄存程序涉及相關多項作業環節，本有賴專利申請人逐項配合克服完成，原告既委任有專業代理人為其申請專利，對此無可推諉不知。

七、以司法審查之角度而言，除非寄存程序中不可歸責於申請人之遲誤時間過長，以致法定期間已大部分投入寄存程序，猶未能完成寄存，否則原則上均即難謂不可歸責。倘非如此，則不同專利申請人均可能有自己之盤算，以致人人預留之時間有所不同，而事涉不同專利技術領域之專業判斷，恐難為妥適充分之司法審查，即使勉強為之，亦須耗費大量司法資源以評斷不同個案預留之時間是否合理，凡此均有失原先法定期間之設定目的。

八、如前所述，原告於法定期間內，未投入啟動寄存程序有 47 日之久。究竟原告在此 47 日內，所為何事，以致未能啟動寄存程序？據原告主張，此段時間其所為者，乃：研究系爭案內容及我國法令，研判是否需進行國內寄存、準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否需輸入許可、準備生物材料樣品等事。然有關研究系爭案內容及我國法令，研判是否需進行國內寄存部分，此無從特定其必要不可壓縮之時間為何，如考慮專利代理人應有相當專業能力以及後續程序繁複，即應從寬判定應進行國內寄存，以免不利於專利申請，本不應於此耗費過多時間。此外，準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否須輸入許可，依事理而言，均無需過多時間，原告自己亦未主張此部分有何特別情事，以致有不可歸責之遲延事由。至於其中準備生物材料樣品部分，據原告所主張後來因食品所要求，額外多準備 19 管生物材料，其所多耗費之時間也僅有 11 天，遠不及此段時間之 47 日。整體而言，原告在啟動寄存程序前投耗長達 47 日之時間，但難謂有何不可歸責之事由，如原告能事先積極規畫安排，適時提早啟動寄存程序，也不至於後來必須斤斤計較在寄存程序中遭遇自己所未預慮準備之困難，自難認為原告申請回復原狀為有理由。

九、原告另又主張國際上主要國家對於生物材料寄存規定，均較我國寬鬆，例如：美國專利法施行細則（37 CFR）第 1.804 節及專利審查程序手冊(MPEP)第 2406 節以及歐盟專利公約實施規則第 31 條之規定。然查，雖然 37 CFR1.804 節容許生物材料寄存延至專利申請後，始行提出，但在 MPEP 第 2406 節一樣有寄存應於專利申請前進行之明文建議。在歐盟專利公約實施規則第 31 條第(1)(a)款即規定應寄存時間不應晚於專利申請時。此外，日本專利法施行細則第 27 條之 2 亦規定關於微生物發明之專利申請應於專利申請時提出相關寄存證明。由以上各國規定觀之，其實原告幾乎可以合理預期除非無須寄存，否則於全球各主要國家之專利申請，於申請日前就應進行完成寄存之必要準備事宜。由此反觀原告主張其於系爭案專利申請後，竟仍須耗時逾 40 餘日，始能開始啟動寄存程序，顯非合理，本件原告之訴，為無理由，應予駁回。

## 案例六

有關第 105130905 號「用於半導體測試之介面裝置及其製造方法」發明專利申請案申請回復原狀事件（經訴字第 10606311220 號決定；決定日：106.10.13）

爭議標的：申請回復原狀事由之認定。

相關法條：專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項至第 3 項、專利法第 17 條第 2 項至第 3 項、專利法施行細則第 12 條規定。

### 【決定摘要】

訴願人主張其遲誤法定期間係因美國專利商標局之作業疏失所致，而有不可歸責之事由，並據此申請回復原狀。惟訴願人未提出該局所出具之有意配合訴願人依限核發相關證明文件，無法證明其遲誤法定期間檢送優先權證明文件係因不可歸責於己之事由所致，故其申請回復原狀，自不符專利法第 17 條第 2 項規定。

【案情說明】訴願人於 105 年 9 月 23 日以「用於半導體測試之介面裝置及其製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並聲明以西元 2015 年 9 月 24 日申請之美國第 14/864,823 號專利案主張優先權，經該局編為第 105130905 號審查，並以 105 年 10 月 5 日（105）智專一（二）15079 字第 10541562720 號函通知訴願人於 106 年 1 月 24 日前檢送所主張之國際優先權證明文件，惟訴願人屆期未提出優

先權證明文件，原處分機關遂以 106 年 2 月 14 日 (106) 智專一(二) 14016 字第 10640219860 號函為本案視為未主張優先權之處分。嗣訴願人於 106 年 2 月 23 日就遲誤檢送優先權證明文件法定期間乙事，依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，同時檢送優先權證明文件，並於同年 5 月 19 日補提相關文件主張其遲誤有不可歸責於己之事由。案經原處分機關審查，認所附文件無法證明訴願人延誤法定期限係有不可歸責之事由，以 106 年 6 月 5 日 (106) 智專一(二) 14016 字第 10640855100 號函為所請回復原狀應不予受理之處分。訴願人不服，提起訴願。

#### 【決定要旨】

- 一、 訴願人係於 105 年 9 月 23 日檢具本件「用於半導體測試之介面裝置及其製造方法」向原處分機關申請發明專利，並聲明以西元 2015 年 9 月 24 日申請之美國第 14/864,823 號專利案主張優先權。案經原處分機關於 105 年 10 月 5 日函通知訴願人應依專利法第 29 條第 2 項規定，於最早之優先權日後 16 個月內 (106 年 1 月 24 日止) 檢送優先權證明文件，而訴願人屆期未提出，本案應視為未主張優先權之處分。
- 二、 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」為專利法第 17 條第 2 項明定。次查，美國專利商標局關於處理優先權證明文件申請案之正常作業流程，一般自申請至核發需時約 7 天；倘有遲誤核發申請人所申請之優先權證明文件者，該局則會出具正式的延遲核發證明文件。惟查，依訴願人所檢送其美國代理人之傳真與美國專利商標局回復之電子郵件，僅可知訴願人之美國代理人向美國專利商標局申請於 106 年 1 月 23 日前核發相關證明文件之事實，並未見該局回復准予依限核發之相關證明文件；另該局於同年 1 月 25 日回復該美國代理人之電子郵件，亦僅告知可於翌日收到相關證明文件，顯見該局係依其網站所公告之優先權證明文件核發處理時程辦理。在訴願人未能提供其他證據資料佐證前，尚無法僅憑該傳真及電子郵件，遽認美國專利商標局有意配合訴願人依限核發相關證明文件。況如前述，實務上倘美國專利商標局遲延核發相關證明文件，均會出具正式文件以供證明，而本件訴願人迄未能提出美國專利商標局所出具正式的延遲核發證明文件，自無法證明其遲誤檢送優先權證明文件之法定期間係因不可歸責於己之事由所致，故其申請回復原狀不符專利法第 17 條第 2 項規定，洵堪認定。

## 案例七

有關第 105134733 號「二去水半乳糖醇或其衍生物或類似物於治療小兒中樞神經系統惡性病之用途」發明專利申請案申請回復原狀事件（經訴字第 10606311280 號決定；決定日：106.10.24）。

爭議標的：申請回復原狀事由之認定。

相關法條：專利法第 28 條第 1 項及第 29 條第 1 項至第 3 項、專利法第 17 條第 2 項、專利法施行細則第 12 條規定。

### 【決定摘要】

訴願人主張其遲誤法定期間係因系統失效，已超出該代理人之責任範圍，應係符合凡以通常之注意而不能預見或可避免事由之客觀標準，乃屬不可歸責之事由，並據此申請回復原狀，惟審認訴願人所檢送其美國代理人前揭兩份聲明書所陳，均屬該代理人在設備維護及管理上之疏失，且該代理人之過失即應視同訴願人本人之過失，二者尚無從割裂，自難認係屬不可歸責於訴願人之事由，自不符專利法第 17 條第 2 項規定。【案情說明】訴願人於 105 年 10 月 27 日以「二去水半乳糖醇或其衍生物或類似物於治療小兒中樞神經系統惡性病之用途」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，同時聲明以西元 2015 年 10 月 28 日申請之美國第 62/247,350 號專利案主張優先權。案經該局編為第 105134733 號審查，以 105 年 11 月 9 日(105)智專一(二)

15132 字第 10541766720 號函請訴願人於 106 年 2 月 28 日前補送本案優先權證明文件，惟訴願人屆期未補送，原處分機關乃以 106 年 3 月 22 日 (106) 智專一 (二) 14016 字第 10640439240 號函為本案視為未主張優先權之處分。訴願人旋於 106 年 4 月 17 日依專利法第 17 條第 2 項規定向原處分機關申請回復原狀，同時檢附本案優先權證明文件，並於同年 6 月 15 日再補送美國代理人之聲明書及中譯本。案經原處分機關審認本案遲誤檢送優先權證明文件之法定期間，尚難謂係屬不可歸責於訴願人之事由，以 106 年 7 月 11 日 (106) 智專一 (二) 15044 字第 10641056450 號函為所請回復優先權主張應不受理之處分。訴願人不服，提起訴願。

#### 【決定要旨】

一、 本件訴願人係於 105 年 10 月 27 日以「二去水半乳糖醇或其衍生物或類似物於治療小兒中樞神經系統惡性病之用途」向原處分機關申請發明專利，並同時聲明以 104 年 10 月 28 日申請之美國第 62/247,350 號專利案主張優先權，是依專利法第 29 條第 2 項規定，訴願人至遲應於最早之優先權日後 16 個月內(即 106 年 2 月 28 日前)補正其所聲明前開優先權之證明文件，惟訴願人屆期未補送，徵諸同法第 29 條第 3 項規定，本案應視為未主張優先權。

二、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」為專利法第 17 條第 2 項明定。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，訴願人係於 105 年 10 月 27 日向原處分機關申請本案專利並同時聲明主張優先權，當知依我國專利法規定，應於最早之優先權日起 16 個月內(即 106 年 2 月 28 日前)向原處分機關檢送本案優先權證明文件。而查，觀諸訴願人向美國專利商標局申請優先權證明文件之申請書以及本案優先權證明文件可知，訴願人係於 106 年 4 月 5 日始向美國專利商標局提出申請，而美國專利商標局於翌日(106 年 4 月 6 日)即核發本案優先權證明文件，訴願人再於 106 年 4 月 17 日檢送本案優先權證明文件至原處分機關，致遲誤前揭法定期間已逾 48 日之久，堪認訴願人顯有未盡通常之注意，未予儘早申請等情，自難謂無過失。

三、訴願人檢送其美國代理人前揭兩份聲明書及中譯本，觀其內容先是謂「…由於通訊系統的失效，遞交優先權證明文件的期限『未適宜地輸入』於檔案系統中…」；復稱「…懷疑有一個或多

個項目自檔案系統中『非刻意地被刪除』，包括遞交優先權證明文件的提醒…」，核其前、後說詞已見齟齬不一，且無論是「未輸入」或「被刪除」，均屬該代理人在設備維護及管理上之疏失，且該代理人之過失即應視同訴願人本人之過失，二者尚無從割裂，自難認係屬不可歸責於訴願人之事由。故訴願人主張因系統失效，已超出該代理人之責任範圍，應係符合凡以通常之注意而不能預見或可避免事由之客觀標準，自有專利法第 17 條第 2 項規定之適用云云，自非可採。

## 電子送達

### 案例八

有關第 103116417 號「半穿反式顯示裝置之操作方法以及半穿反式顯示裝置」重發專利核准審定書事件（經訴字第 10506314060 號決定；決定日：106.2.9）。

爭議標的：核准審定書是否完成電子送達效力之認定。

相關法條：專利法第 19 條、第 52 條第 1 項、專利電子申請及電子送達實施辦法第 15 條之 1、第 15 條之 2 第 4 項之規定。

#### 【決定摘要】

行政處分係以合法送達或知悉為生效要件，若處分未經合法送達，即自始未對外發生效力而難謂合法。電子送達與一般郵務送達相比，雖有便捷經濟之優點，然欠缺收受一方之簽名確認，亦可能產生電子公文遺漏及送達舉證困難之風險，且訴願人另提出電磁記錄等具體事證佐證其確實未收受該電子公文，似難逕認該電子公文業經合法送達，系爭核准審定書既尚未合法送達訴願人，即難謂對訴願人已發生效力。

#### 【案情說明】

訴願人前於 103 年 5 月 8 日以「半穿反式顯示裝置之操作方法以及半穿反式顯示裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編

為第 103116417 號審查，並以電子送達方式核發 104 年 11 月 20 日 (104) 智專二 (七) 01222 字第 10421574510 號專利核准審定書。惟訴願人未於專利法第 52 條第 1 項所定法定期間內繳費及領取證書致未取得專利權。嗣訴願人於 105 年 9 月 5 日以其所下載之電子公文收件紀錄並無系爭核准審定書為由，向原處分機關申請重發專利核准審定書，經原處分機關審認系爭核准審定書已於 104 年 11 月 24 日經訴願人之代理人下載而合法送達，乃以 105 年 9 月 13 日 (105) 智專一 (一) 15189 字第 10541472170 號函作成所請歉難照辦之處分。訴願人不服，提起訴願。

#### 【決定要旨】

一、按專利法第 19 條：「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。」、同法第 52 條第 1 項：「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。」，復依專利電子申請及電子送達實施辦法第 15 條之 1：「專利專責機關應送達專利申請人或其代理人之公文，得以儲存於電子公文下載平台之電子公文代之，其與紙本公文有同一效力。專利專責機關就專利案件為電子送達前，應經專利申請人或其代理人同意。前項同意，由專利專責

機關訂定電子形式之同意書，供專利申請人或其代理人簽署。」

同辦法第 15 條之 2 第 4 項：「電子送達之時間，以專利專責機關之資訊系統所記錄受送達人下載電子公文之時間為準，並自次日起算法定期間。」。

二、另按行政程序法第 110 條第 1 項規定：「書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起；書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力。」是行政處分係以合法送達或知悉為生效要件，其目的在使人民確實知悉文書之內容，以保障人民受合法通知之權利。

三、原處分機關固提出電子送達證明文件，以證明系爭核准審定書業已合法送達訴願人之代理人。惟按電子送達與一般郵務送達相比，雖有便捷經濟之優點，然欠缺收受一方之簽名確認，亦可能產生電子公文遺漏及送達舉證困難之風險。故原處分機關尚難確保電子服務、快遞工具無公文遺漏之風險，且原處分機關並建置電子公文查詢系統供當事人確認，以降低風險之發生，足見原處分機關提供之電子送達證明文件並無法完全排除因系統設計、程序錯誤、網路傳輸等原因，而發生訴願人實際下載電子公文件數及送達時間與電子送達證明文件顯示不相符



合之情形。是以，縱然原處分機關已提出電子送達證明，然訴願人另提出電磁記錄等具體事證佐證其確實未收受該電子公文，似難逕認該電子公文業經合法送達。

四、次查，訴願人於言詞辯論時提出 E-SET 系統 104 年 11 月 24 日之 log 紀錄，可見其系統於該日 9 時 19 分 46 秒開始處理系爭核准審定書，同時分 47 秒顯示「公文電子簽收」，同時分 48 秒顯示「電子公文下載」、「檢查下載的文號: 10421574510」與「Client 回覆下載成功」，而於同時分 49 秒，資料「2015-11-24 09:19:49, 769 [10]」處則出現「電子公文文號:[10421574510] 查無資料」之訊息。而依原處分機關於言詞辯論時所提供該局系統資料庫之再次詳查結果，亦可知該系統於該時分 47 秒進行「查詢」與「簽章」程序，同時分 48 秒進行「下載」與「註記」程序，且於同時分 49 秒顯示「E-SET 告知收文失敗」之訊息，與前述訴願人所提供之 log 記錄可互相對應，時間點亦可勾稽，應可認該 log 紀錄為真實，原處分機關就此一事實亦不爭執，並坦承確實可能發生系爭核准審定書已傳送至客戶端電腦，卻未顯示於 E-SET 系統收文清單致使訴願人無從得知，亦無從開啟之情形。故依前開證據資料所示，系爭核准審定書未

依正常程序完成電子送達，致訴願人未確實收受該審定書，洵堪認定。

五、行政處分係以合法送達或知悉為生效要件，若處分未經合法送達，即自始未對外發生效力而難謂合法，已如前述；至原處分機關以電子郵件通知使用者當日可下載之公文件數，僅係為避免前述電子公文遺漏風險所為之保護機制，而非將電子公文未合法送達之風險轉嫁予使用者，自無解於前述系爭核准審定書未合法送達之事實。

六、綜上所述，系爭核准審定書既尚未合法送達訴願人，即難謂對訴願人已發生效力，從而，原處分機關就訴願人重發專利核准審定書之申請，所為歉難照辦之處分，於法自有未洽，而無以維持。爰將原處分撤銷，並由原處分機關另將系爭核准審定書送達訴願人。

## 申請人

### 案例九

有關第 104104986 號「具有免疫調節及抗過敏功效之乳酸菌及包含該乳酸菌之醫藥組成物」發明專利申請案申請事件（智慧財產法院 105 年度行專訴字第 34 號；裁判日：105.11.25）、（最高行政法院 107 年度判字第 394 號；裁判日：107.7.12）。

爭議標的：主張國際優先權之身分條件。

相關法條：專利法第 28 條第 1 項、第 3 項及專利審查基準第一篇第 7 章第 1 節國際優先權 1.1 申請人(1-7-1 頁至 1-7-2 頁)。

### 【判決摘要】

按專利法第 28 條第 1 項、第 3 項及專利審查基準第一篇第 7 章 1.1 之規定，可知我國優先權主張係採屬人屬地原則，即主張國際優先權之申請人，須為我國、世界貿易組織會員或與我國互相承認優先權之國家之國民為限，依同法第 28 條第 3 項規定，若「外國申請人」非前揭會員或國家之國民，但於該會員或國家領域內設有住所或營業所者，亦得依第 1 項主張優先權，與巴黎公約規定並無違背。上訴人為塞席爾共和國之法人，雖嗣後成為世界貿易組織（WTO）之會員，惟申請時未符合上述主張優先權身分條件，又不適用準國民待遇之規定，依我國專利法規定自無法提出優先權主張，上訴人就原審所為論

斷，主張有法規適用不當之違誤及判決理由不備之違背法令等云云，均非可採。

### 【案情說明】

上訴人於 104 年 2 月 13 日以「具有免疫調節及抗過敏功效之乳酸菌及包含該乳酸菌之醫藥組成物」申請發明專利，並以西元 2014 年 2 月 21 日申請之美國第 14/186069 號專利案主張優先權。案經被上訴人編為第 104104986 號審查，並審認上訴人所屬國籍為塞席爾共和國，其非世界貿易組織（WTO）會員，亦未與我國相互承認優先權，分別於 104 年 3 月 20 日及 7 月 24 日去函請上訴人補送其於 WTO 會員、WTO 之延伸會員或互惠國領域內設有營業所之證明文件，惟上訴人僅提供書面申復意見，迄未補正該等證明文件，被上訴人乃認本案不符合專利法第 28 條第 1 項及第 3 項之規定，以 104 年 10 月 1 日（104）智專一（二）13029 字第 10441748540 號函為「本案優先權主張應不予受理」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，遂提起行政訴訟，經原審判決駁回後，提起上訴。

### 【判決要旨】

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 1 次依法申請專利，並於第 1 次申請專利之日後 12 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」、「外

國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織（即 WTO）會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第 1 項規定主張優先權」，分別為專利法第 28 條第 1 項及第 3 項之規定。又按「申請人為我國國民，或為 WTO 會員、WTO 之延伸會員（例如英屬曼群島、荷屬安地列斯群島）、互惠國之國民；或在 WTO 會員、WTO 之延伸會員、互惠國境內有住所或營業所者（準國民），得主張國際優先權」、「有關前述主張優先權身分條件之認定，係以向我國提出專利申請時，其申請書上記載之申請人為判斷標準，其於申請時如已符合主張優先權之身分條件，不因嗣後變更國籍、住所、營業所，或變更申請權人名義，而影響其優先權主張之適法性」，復為「專利審查基準」第一篇「程序審查及專利權管理」第七章「優先權及優惠期」1.1「申請人」所明定。專利審查基準彙編為關於專利要件審查之細節性、技術性事項，由專利主管機關本於職權而發布之命令，提供有權解釋之資料及實務之見解，作為所屬專利人員執行職務之依據，自屬法之所許（最高行政法院 98 年度判字第 157 號、100 年度判字第 1490 號判決參照）。亦基於行政自我拘束原則而間接對外

發生效力。職是，本件當事人自應受專利審查基準等規定之拘束。

二、國際優先權固然源於巴黎公約，惟有關主張優先權之申請人資格，巴黎公約所指得主張優先權之「任何人」，係為符合公約規定得享有權利之人，亦即符合公約第 2 條或第 3 條規定，為同盟國國民或雖非同盟國國民但於同盟國境內有住所或營業所者，業已前述，且參照我國專利法之修正歷程及前揭專利審查基準，可知我國優先權主張係採屬人屬地原則，即主張國際優先權之申請人，須為我國、世界貿易組織會員或與我國互相承認優先權之國家之國民為限，若「外國申請人」非前揭會員或國家之國民，但於該會員或國家領域內設有住所或營業所者，依 28 條第 3 項，亦得依第 1 項主張優先權，顯與巴黎公約規定並無違背。

三、上訴人為塞席爾共和國之法人，雖為巴黎公約之會員，惟提出申請時並非 WTO 之會員（104 年 4 月 26 日始正式成為 WTO 會員國），亦非 WTO 之延伸會員或互惠國，且上訴人並未於 WTO 會員國或互惠國設有住所或營業所，不適用準國民待遇之規定，依我國專利法規定自無法提出優先權主張。又於我國申請之專利得否主張國際優先權，原則上仍應就我國專利法之規定予以審

查；至上訴人於大陸地區提出之對應申請案得否於該地區主張優先權，因各國或地區專利法制及審查基準仍有差異，本件尚無法比附援引，執為有利之論據。另上訴人主張稱美國、歐洲等專利申請實務於主張優先權時，均未對申請人之國籍有所限制，本件於大陸地區提出之對應申請案，其優先權主張亦未因上訴人之國籍而有限制，我國規定明顯與美國、歐洲及大陸地區等專利實務相左，即本件實無違法專利法第 28 條第 1 項及第 3 項規定之情事，且就 WTO 會員應遵守巴黎公約之規定而言，上訴人確已符合專利法第 28 條第 1 項之規定，並得提出優先權云云，亦不足採。綜上所述，系爭專利申請案已違反專利法第 28 條第 1 項、第 3 項之規定，而不得主張優先權。

## 申請分割

### 案例十

有關第 107206001 號「光纖連接器」新型專利分割申請案事件（經訴字第 10706309200 號決定；決定日：107.9.12）。

爭議標的：核准處分後申請分割。

相關法條：專利法第 107 條第 1 項、第 2 項及專利電子申請及電子送達實施辦法第 15 條之 1、15 條之 2 第 4 項規定。

### 【決定摘要】

本件新型專利分割申請案（第 107206001 號）之原申請案（第 107203309 號），業經原處分機關核准處分書審定應予專利，該處分書並已於 107 年 5 月 8 日上午 10 點 19 分以電子方式依法送達，又依原處分機關資訊系統收件紀錄顯示，訴願人係於 107 年 5 月 8 日下午 6 點 59 分始向原處分機關提出分割申請。是本件新型專利分割申請案顯係於原申請案處分後始行提出者，自不符合專利法第 107 條第 2 項之規定。

### 【案情說明】

訴願人前於 107 年 3 月 14 日以「光纖連接器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並主張優先權（受理國家：大陸地區；申請日：西元 2017 年 3 月 14 日；申請案號：201710148879.8），案經該局編



為第 107203309 號審查，於 107 年 5 月 7 日以 107 智專一(四)05018 字第 10740648490 號新型專利形式審查核准處分書為「應予專利」之處分。嗣訴願人於 107 年 5 月 8 日向原處分機關申請分割本件新型專利案(第 107206001 號)經該局審查，於 107 年 6 月 5 日以 107) 智專一(二) 15032 字第 10720502530 號函為分割申請「應不受理」之處分。訴願人不服，提起訴願。

### 【決定要旨】

- 一、本件新型專利分割申請案之原申請案(第 107203309 號新型專利申請案)，業經原處分機關以 107 年 5 月 7 日(107)智專一(四)05018 字第 10740648490 號新型專利形式審查核准處分書為「應予專利」之處分，該處分書並已於 107 年 5 月 8 日上午 10 點 19 分依法送達。又依原處分機關資訊系統收件紀錄所示，訴願人係於 107 年 5 月 8 日下午 6 點 59 分始向原處分機關提出分割申請書。顯係於原申請案處分後始行提出分割申請，自不符合專利法第 107 條第 2 項之規定。
- 二、訴願人訴稱我國專利制度係以「日」為最小時間單位，而本案核准處分係於 107 年 5 月 8 日送達，應自次日起算法定期間，故訴願人 107 年 5 月 8 日申請分割仍屬原申請案處分前云云。惟專利法第 107 條第 2 項係明定新型專利分割申請應於原申請

案『處分前』為之，此與專利法第 22 條第 1 項、第 28 條第 4 項等規定於專利審查基準解為「申請『日』」、「優先權『日』」，而以「日」作為計算基礎者尚有區別，要難比附援引。

三、又訴願人援引智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決之見解。惟查，該判決係指申請人得於取得專利權前向專利專責機關申請修正，與本件訴願人於取得專利權前申請分割之情形核屬不同。另參照 83 年專利法第 32 條第 2 項修法理由及現行專利法第 34 條、第 107 條、第 130 條文義，為免拖延審查期間及為使權利及早確定，分割申請應於審查程序終結前或終結後一定期間內為之，乃明定申請分割之期限為原申請案再審查審定前、或核准審定書送達後 30 日內、或處分前，而非前揭「取得專利權」之時點，是訴願人於本案核准處分後、取得專利權前申請分割仍不符合專利法第 107 條第 2 項之規定。

四、訴願人復訴稱本件形式審查核准處分書違反書面行政處分之記載要件及教示義務，不生書面行政處分之送達效力云云。惟查，該處分書已明確記載主文其他重要事項並依形式審查作出處分結果，該處分書縱未記載教示條款，其法律效果係依照行政程序法第 98 條及第 99 條而定，並不影響該行政處分效力。

五、 綜上，原處分機關以本件新型專利分割申請案有違專利法第 107 條第 2 項規定，所為應不受理之處分，洵無違誤，應予維持。