

108 年至 109 年程序審查及專利
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、申請日

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
一	申請人以外文本申請發明專利，應於指定期間內檢送中文本始取得申請日，申請人逾指定期間補送中文本，雖聲明已使用電子申請系統檢送中文本，然就相關電子紀錄並無該文件，延後申請日至中文本補正之日，併同處分視為未主張優先權。	最高行政法院 108年6月26日 第108年度判字第309號判決	申請日、補正中文本說明書及圖式、電子申請、主張國際優先權	1

二、申請回復原狀

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
二	申請人遲誤檢送國內、外生物材料寄存證明文件法定期間，主張因國內寄存機構樣品數量要求比平常較多，有不可歸責於己之事由申請回復原狀，然國內寄存機構多要求之數量並非強制，申請人如有疑義，應妥善預為安排，且申請人亦未依法檢附必要之國外寄存機構寄存證明，難謂不可歸責於己。	最高行政法院 108年4月25日 第108年度判字第200號判決	生物材料寄存、寄存證明文件、申請回復原狀	5
三	申請人遲誤檢送優先權證明文件法定期間，雖主張個人電腦管理系統出錯，且承辦人請假為由申請回復原狀，然電磁干擾、作業系統瑕疵等原因將導致電腦異常，為眾所周知，使用者自應有因應措施，人員輪休、替補亦為工作常態，申請人主張事由難謂不可歸責於己。	經濟部 108 年 2 月 21 日經訴字第 10806300120 號 決定	主張國際優先權、遲誤法定期間、申請回復原狀	13
四	本案於檢送優先權證明文件法定期間內，檢送美國專利商標局申請優先權證明文件收據，遲誤檢法定期間，雖主張美國專利商標局延遲核發文件，有不可歸責	經濟部 109 年 2 月 19 日經訴字第 10806316840 號 決定	主張國際優先權、遲誤法定期間、申請回復原狀	17

	於己之事由，然該案美國專利商標局核發文件僅用時 5 日，低於其公告所需作業時間 7 日，並無延遲。			
--	---	--	--	--

三、生物材料寄存

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
五	申請人遲誤檢送國外生物材料寄存證明文件法定期間，主張國外寄存機構寄存證明文件為補充文件非必要文件，然依專利法規定如國內生物材料寄存時間，晚於我國專利申請日，國外寄存機構寄存證明依法為主張生物材料寄存之必要文件，本案視為未寄存。	最高行政法院 108 年 4 月 25 日 108 年度判字第 199 號判決	主張生物材 料寄存、寄 存證明文件	21

四、申請修正

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
六	申請人於新型專利核准處分書送達後，申請修正說明書或圖式，因新型案業經核准審定，審查程序已終結，本案申請修正說明書或圖式不予受理。	最高行政法院 108 年 6 月 6 日 108 年度判字第 276 號判決	申請新型專 利、申請修 正、新型核 准審定	27

五、遲誤再審查申請期間

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
七	申請人遲誤申請再審查法定期間，無不可歸責於己之事由，再審查申請不予受理。	經濟部 108 年 5 月 27 日經訴字第 10806305210 號 決定	申請再審 查、遲誤法 定期間	33
八	申請人遲誤申請再審查法定期間，主張誤認送達郵戳日，然送達證書明確記載送達日期並蓋有申請人印章，申請人主張顯不合理，再審查申請不予受理。	經濟部 108 年 6 月 21 日經訴字第 10806306750 號 決定	申請再審 查、送達證 書、遲誤法 定期間	36

六、國際優先權

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
九	申請人於法定期間內，檢送美國專利商標局申請優先權證明文件收據及說明書影本，所檢附之	最高行政法院 108 年 11 月 13 日 108 年判字第	主張國際優 先權、優先 權證明文	38

	文件非優先權證明文件，本案視為未主張優先權。	516 號判決	件、收據	
十	申請人遲誤主張優先權法定期間，聲明法定期間末日為星期六，依據行政程序法該期間末日應順延至次一上班日上午，然該星期六為行政機關公告補行上班日，無法順延法定期間末日，該案不得主張優先權。	智慧財產及商業法院109年9月9日 109 年度行專訴字第 23 號	主張國際優先權、法定期間、期間末日、補行上班日	44

七、送達

案例	案情重點	裁判/決定字號	關鍵字	頁碼
十一	申請人遲誤申請再審查法定期間，聲明該案專利核駁審定書未合法送達，有不可歸責於己之事由，然該處分書送達原代理人後，申請人變更代理人，並未陳明原代理人無權收受送達文書，依行政程序法，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，智慧局向原代理人送達並無違誤。	經濟部 108 年 12 月 24 日經訴字第 10806315310 號決定	申請再審查、遲誤法定期間、送達	49

申請日

案例一

有關第 104102417 號「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」發明專利申請案申請事件(最高行政法院 108 年度判字第 309 號；裁判日：108.6.26)、(智慧財產法院 105 年度行專訴字第 47 號；裁判日：106.3.29)、(經訴字第 10506303100 號決定；決定日：105.5.6)。

爭議標的：申請日之認定。

相關法條：專利法第 25 條第 2 項至第 4 項、第 28 條第 1 項及專利法施行細則第 6 條、第 25 條第 1 項規定。

【判決摘要】

按專利法第 25 條第 2 項：「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。」、第 3 項：「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」、第 4 項：「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」。上訴人雖主張於 104 年 3 月 19 日使用被上訴人所提供之電子送件系統檢送中文說明書、申請專利範圍及必要圖式，惟上訴人確實無法提出如期完成中文本傳送之證明文件。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，殊不足採。

【案情說明】

上訴人前於民國 104 年 1 月 23 日以「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」向經濟部智慧財產局(即被上訴人)申請發明專利，並於申請時聲明主張 2 項優先權(1. 受理國家：荷蘭；申請日：西元 2014 年 1 月 24 日；申請案號：2012131；2. 受理國家：荷蘭；申請日：西元 2014 年 12 月 10 日；申請案號：2013951)。經被上訴人編為第 104102417 號審查，因申請文件未齊備，被上訴人乃以 104 年 2 月 4 日(104)智專一(二)15182 字第 10440214410 號函通知上訴人應於 104 年 5 月 23 日前補送中文本與委任書及 104 年 5 月 24 日前檢送所主張國外優先權之證明文件。上訴人旋於 104 年 3 月 19 日檢送國外優先權之證明文件，嗣於 104 年 9 月 9 日補正中文摘要、說明書、申請專利範圍及圖式，案經被上訴人審查，以 104 年 9 月 22 日(104)智專一(二)15193 字第 10441702790 號函處分系爭案應以中文本補正之日 104 年 9 月 9 日為申請日，又自系爭案主張之第 1 項優先權日 103 年 1 月 24 日之次日起算至本案之申請日 104 年 9 月 9 日止，顯逾法定期間 12 個月，併為處分不得主張第 1 項優先權。上訴人不服，提起訴願，經訴願駁回。上訴人仍未甘服，遂提起行政

訴訟，經智慧財產法院判決駁回後，再提上訴。

【判決要旨】

- 一、按專利法第 25 條第 2 項：「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。」、第 3 項：「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」、第 4 項：「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」規定及同法第 28 條第 1 項：「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。」及第 2 項：「申請人於一申請案中主張 2 項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。」規定為據。
- 二、上訴人雖主張已於 104 年 3 月 19 日以紙本補送國外優先權證明文件，並同時使用電子送件系統，檢送中文說明書、申請專利範圍及必要圖式云云。惟原審命其就此提出完成中文本傳送之證明文件，上訴人表明：於原處分後，始針對其後案件保留相關電子送件證據，故無法完整回應，確實無法提出如期完成中

文本傳送之證明文件，原判決因而認定上訴人並未於被上訴人指定期間即 104 年 5 月 23 日前補正中文本，上訴人於上訴後，亦未提出任何如期完成中文本傳送可資調查之證據，原判決之認定，核無不合。

三、專利法第 25 條第 3、4 項關於「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本」應「於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。」以及「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」上開法律所規定之補正程序及法律效果均甚明確，均不容逾越法律規定而爭執。上訴意旨係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，殊不足採。

申請回復原狀

案例二

有關第 104144296 號「解澱粉芽孢桿菌 RTI472 組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」發明專利申請案申請回復原狀事件(最高行政法院 108 年度判字第 200 號;裁判日:108.4.25)、(智慧財產法院 106 年度行專訴字第 20 號;裁判日:106.8.2)、(經訴字第 10506314890 號決定;決定日:106.1.18)。

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】

按專利法第 17 條第 2 項規定：「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。但遲誤法定期間已逾 1 年者，不得申請回復原狀。」該法條條文係以天災或例示，所以解釋不可歸責於己之事由，重在客觀事由，除應斟酌申請人之期待可能性外，就條文之意旨，應以其外在因素之影響達到申請人無法作決定或行為，即與法條例示之天災相類似程度之人為原因之事變（如戰爭、恐攻等）始可該當。本件被上訴人為生物材料之專利申請人，疏未注意，未妥善預

為安排，儘早辦理，此等事由被上訴人均仍可自由決定，被上訴人未於法定期間檢送國內及國外寄存證明文件應屬因主觀事由而遲誤法定期間，而為可歸責於己事由。原判決命上訴人應作成回復原狀申請應予受理及國內(外)生物材料已完成寄存之處分，為無理由，爰將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。

【案情說明】

被上訴人前於民國 104 年 12 月 29 日以「解澱粉芽孢桿菌 RTI472 組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」向經濟部智慧財產局(即上訴人)申請發明專利並主張國際優先權(受理國家：美國；申請日：103 年 12 月 29 日；申請案號：62/097,207)，經上訴人編為第 104144296 號審查。審查期間，被上訴人於 105 年 5 月 13 日檢送財團法人食品工業發展研究所出具之專利生物材料寄存證明文件，復於 105 年 5 月 25 日檢送國外寄存證明文件，並依專利法第 17 條規定申請回復原狀。案經上訴人審認，被上訴人未依專利法第 27 條第 2 至 4 項之規定，於最早之優先權日後 16 個月內(至 105 年 4 月 29 日止)檢送國內及國外寄存證明文件，爰依專利法第 27 條第 2 項規定，以 105 年 7 月 26 日(105)智專一(二)13029 字第 10541186930 號函為生物材料「視為未寄存」，所請回復原狀應不予受理之處分。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智

慧財產法院提起行政訴訟，案經原審判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人不服，提起上訴。

【判決要旨】

一、按專利法第 27 條第 1 項規定申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第 27 條第 1 項即明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。各國為免寄存程序繁雜，雖於 1977 年 4 月 28 日簽定布達佩斯條約，在該條約所承認具公信力之國際寄存機構之一寄存後，在會員國申請專利時，不須再寄存。惟我國並非該條約之會員，申請人並無法援引該條約就已於 IDA 寄存之生物材料向 IDA 申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之。專利法為緩和專利申請人時間上之不便，爰就第 27 條第 4 項明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第 27 條第 1 項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。依此規定申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內提出國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係

專利法第 27 條第 4 項規定之必要文件，並非被上訴人所謂「僅具補充性質，而屬可補正事項」。

二、從現行專利法第 27 條之立法經過說明，該條係於 100 年 12 月 21 日修正公布，參其第 3、4 項之立法理由：「參考歐洲專利公約施行細則第 31 條第 2 項規定，增訂依修正條文第 28 條主張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優先權日後 16 個月內」「現行條文第 3 項修正後移列第 4 項規定。刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存之規定。未聲明者不影響已於申請前在國外寄存之事實，僅須於『法定期間』內檢附國內寄存及國外寄存之證明文件即為已足。」可稽寄存證明文件檢送之期間為專利法第 17 條第 1 項前段所定之法定期間。

三、再從法條文義結構而言，專利法第 27 條第 4 項法條文字既規定「……於第 2 項或前項（即第 3 項）規定之期間內……」顯係沿同條第 2、3 項而為規定，專利法第 27 條第 2 項既已明文規定「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，更應解釋同法條第 3、4 項同為寄存證明文件之檢送法定期間，亦即逾同法條第 3、4 項「寄存證明文件」法定期間未檢送，「視為未寄存」而為法定期間。原判決認專利法第 27 條第 2 項明文「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等情，並無不合。

四、復按專利法之法定期間者，係指專利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間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間，自無專利法第17條第1項但書指定期間，逾期補正可言。經查被上訴人105年5月13日始以郵寄補送國內寄存證明文件，並於5月25日始補送國外寄存證明文件，均逾專利法第27條第3項所定之法定期間(至105年4月29日止)，此為原判決所認定之事實，核無不合。被上訴人依專利法第17條規定申請回復原狀，則本件所應審究者為被上訴人遲誤法定期間是否符合專利法第17條第2項不可歸責於己之事由之要件？

五、按專利法第17條第2項規定：「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。但遲誤法定期間已逾1年者，不得申請回復原狀。」惟所謂天災者，係指風災、水災、地震或海嘯等天然災害而言，天災以外其他不應歸責於己之事由，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。因為法條條文係以天災或例

示，所以解釋不可歸責於己之事由，重在客觀事由，除應斟酌申請人之期待可能性外，就條文之意旨，應以其外在因素之影響達到申請人無法作決定或行為，即與法條例示之天災相類似程度之人為原因之事變（如戰爭、恐攻等）始可該當。所以僅屬主觀上之事由，當然不得據以申請回復原狀（參照本院 95 年度判字第 965 號判決意旨）但若係其他因素介入，如行政機關或其他法人之行為，影響申請人作決定或選擇時，除應斟酌申請人或其代理人對我國法令及行政實務認識，更應重在客觀事由，以其外在因素之影響到達申請人無法作決定或行為，就具體個案事實審認之，必申請人因外在介入導致無法自由作決定及行為時，始可與不可歸責於己事由相當。

六、另按申請寄存生物材料，應備具下列事項，向專利專責機關指定之寄存機構申請之：三、必要數量之生物材料；第 2 條第 1 項第 3 款所稱必要數量之生物材料規定如下：一、細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式寄存之質體，應寄存 6 管，且各管應有存活試驗必要量，有關專利申請之生物材料寄存辦法第 2 條第 1 項第 3 款、第 5 條第 1 項第 1 款，亦分別訂有明文。經查，被上訴人所提出之食品所於 105 年 2 月 24 日復上訴人之回函，雖載有「台端傳真至本所之上述

生物材料之專利寄存申請資料，經初步核閱結果『建議』如下……」，並於「生物材料樣品」欄位前後註記有「缺」、「25支」等文字，其建議生物材料之寄存數量固較有關專利申請之生物材料寄存辦法第5條第1項第1款「細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式寄存之質體，應寄存6管，且各管應有存活試驗必要量」規定之數量為多等情，固為原審所認定之事實。惟該函所用文字既為「建議」，並無強制性，被上訴人自應依上開辦法先向寄存機構食品所寄存6管，由食品所准駁，若有不利結果，再為爭議。另外，被上訴人亦應在法定期間內提出法定6管之國外寄存機構出具之寄存證明文件，另再預做準備19管，以備食品所要求，則被上訴人至少應就6管於法定期間，提出國外寄存機構及國內寄存機構出具之寄存證明文件，為通常人能注意且能預見或可避免逾期，但被上訴人連6管之部分，均未於法定期間前提出，被上訴人為生物材料之專利申請人，疏未注意，未妥善預為安排，儘早辦理，以避免在接近期限才提出寄存申請，且應預留時間以解決寄存過程可能產生的問題，此等事由被上訴人均仍可自由決定，應屬因主觀事由而遲誤申請期間，而為可歸責於己事由，而不符回復原狀要件。原判決認定：「本件被上訴人之申請

案因信賴法規範，提出法定 6 管之生物材料，嗣因行政機關即食品所要求補足 25 管，始又大費周章地從國外再調度 19 管生物材料補行提出，因被上訴人之申請已預留合理作業時間，且食品所之補件要求亦非合於既有之法規範，此非被上訴人以通常之注意可得預見，復因被上訴人補行提出之生物材料並無現存備製之數量可立即提出，而係需經培養始能取得，並遠自國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入關，客觀上實非可隨時輕易補送。」等情，自難謂合。據上論結，本件上訴為有理由，爰將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。

案例三

有關第 107115519 號「PBCH 訊號設計和高效、連續的監控和極性解碼」發明專利申請案申請回復原狀事件（經訴字第 10806300120 號決定；決定日：108.2.21）。

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 個月內檢送所主張第 1 項優先權之證明文件，復依專利法第 17 條第 2 項規定申請回復原狀。惟審認訴願人所稱「電腦自動化案件期控系統更新不匹配」瑕疵問題，與負責之員工告假一節，應屬其公司內部資訊系統管控之問題，及企業內部未落實職務代理人制度以使其業務能順利運作，客觀上並非難以預見，且毫無控制之可能，尚難認屬不可歸責於己之事由，自不符專利法第 17 條第 2 項之規定。【案情說明】訴願人於 107 年 5 月 8 日以「PBCH 訊號設計及高效連續監控及極化編碼」（嗣後更正為「PBCH 訊號設計和高效、連續的監控和極性解碼」）向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並同時聲明主張 3 項優先權，案經該局編為第 107115519 號審查，以 107 年 5 月 11 日（107）

智專一（二）15195 字第 10740679760 號函請訴願人於 107 年 9 月 8 日前檢送所主張國外優先權之證明文件。訴願人於 107 年 9 月 10 日（適逢假日順延 2 日）僅檢送本案所主張之第 2 項及第 3 項優先權證明文件，該局乃以 107 年 9 月 14 日（107）智專一（二）15132 字第 10741377930 號函為本案視為未主張第 1 項優先權之處分。訴願人不服，提起訴願，同時檢附本案第 1 項優先權證明文件及聲明遲誤檢送優先權證明文件之法定期間，係屬「不可歸責於己」之事由，並經原處分機關檢卷答辯到部。

【決定要旨】

一、 訴願人係於 107 年 5 月 8 日向原處分機關申請「PBCH 信號設計和高效、連續的監控和極性解碼」發明專利，並同時聲明主張 3 項優先權(1. 西元 2017 年 5 月 8 日向美國申請之第 62/503, 253 號專利案;2. 西元 2017 年 6 月 12 日向美國申請之第 62/518, 589 號專利案;3. 西元 2018 年 5 月 4 日向美國申請之第 15/971, 967 號專利案)。訴願人雖於最早之優先權日 16 個月內(至 107 年 9 月 8 日止)檢送第 2 項及第 3 項優先權證明文件之電子檔，惟遲至 107 年 10 月 12 日始補送所主張第 1 項優先權證明文件之光碟檔。依專利法第 29 條第 3 項規定，本案應視為未主張第 1 項優先權，洵堪認定。

二、按專利法第 17 條第 2 項規定「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。」所謂天災者，係指風災、水災、地震或海嘯等天然災害而言，天災以外其他不應歸責於己之事由，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 年判字第 965 號判決意旨參照）。

三、查因電磁干擾、作業系統瑕疵、雷擊突波…等原因，將會導致電腦資料庫出現異常狀況，為眾所周知之事，使用者對此自應有因應措施，亦即除電腦警示方法外，得再採取其他警示方法，以補其不足，尚無不能採取多項警示方法之情事；從而若因選擇電腦警示方法，致遲誤法定期間，尚難謂「因不可歸責於己之事由遲誤法定期間」，自不得依專利法第 17 條第 2 項規定，申請回復原狀（參照最高行政法院 97 年判字第 860 號判決意旨）。是訴願人所稱「電腦自動化案件期控系統更新不匹配」瑕疵問題，應屬其公司內部資訊系統管控之問題，客觀上並非難以預見，且毫無控制之可能，尚難謂屬「不可歸責於己」之事

由。又企業內部人員之流動或輪替甚為常見，各企業因應員工緊急事故之不時之需與正常休假時之人力調度，均會採行相關因應措施，如建立職務代理人制度等，以使其業務能順利運作，是訴願人所稱本案負責員工告假一節亦難認屬「不可歸責於己」之事由，所訴自不足採。

四、綜上所述，訴願人未於專利法第 29 條第 2 項所定最早之優先權日後 16 個月內檢送本案第 1 項之優先權證明文件。原處分機關依同條第 3 項規定，所為本案視為未主張第 1 項優先權之處分，洵無違誤，應予維持。

案例四

有關第 108107243 號「電阻式隨機存取記憶體之編程及抹除技術及裝置」發明專利申請案遲誤檢送優先權證明文件法定期間申請回復原狀事件（經訴字第 10806316840 號決定；決定日：109 年 2 月 19 日）。爭議標的：優先權證明文件之認定及遲誤檢送優先權證明文件法定期間是否符合申請回復原狀事由。

相關法條：專利法第 17 條第 2 項、第 29 條第 2 及 3 項、專利審查基準第 1-16-4。

【決定摘要】

我國專利法第 29 條第 2 項所稱「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，應為專利專責機關所出具之優先權證明文件，至於申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本則不能視為優先權證明文件，兩者之實質意義與內容截然不同，優先權基礎案受理申請國申請文件之收據，並非係申請文件。

另按美國專利商標局優先權證明文件之正常申請流程，自申請至核發需時約 7 個工作日，本件作業僅耗時 5 個工作日，並未逾越公告之處理時間，並無延誤之情形。

【案情說明】

訴願人於 108 年 3 月 5 日以發明名稱「電阻式隨機存取記憶體之編程

及抹除技術及裝置」向本局申請發明專利，並主張西元 2018 年 3 月 5 日之美國第 62/638,526 號申請案及西元 2019 年 3 月 4 日之美國第 16/291,467 號等 2 項基礎案為優先權，經本局編為第 108107243 號發明專利申請案。本案以申請書、外文本、委任書提出申請，經程序審查其申請書、中文本及優先權證明文件尚有欠缺，並於 108 年 3 月 12 日以 (108) 智專一(二)15200 字第 10840347350 號函通知訴願人應於 108 年 7 月 5 日前補送尚缺申請文件及所主張優先權之證明文件正本至局，惟訴願人遲於 108 年 7 月 8 日始補送所主張之優先權證明文件正本，並同時主張遲誤法定期間係屬「不可歸責於己」之事由申請回復原狀。本案未於法定期間(108 年 7 月 5 日屆止)檢送優先權證明文件及審核訴願人所請回復原狀之理由非屬專利法第 17 條第 2 項所定之事由，本局遂於 108 年 8 月 14 日以(108)智專一(二)15200 字第 1084114451 號函處分視為未主張優先權及所請回復原狀應不予受理，訴願人不服，提起訴願。

【決定要旨】

- 一、原處分機關函請訴願人於 108 年 7 月 5 日前（最早優先權日後 16 個月內）檢送所主張優先權之證明文件正本，並告知屆期未檢送，將依專利法第 29 條第 3 項規定視為未主張優先權。惟訴願人於 108 年 7 月 5 日僅檢送其向美國專利商標局申請優先權

基礎案之電子收據及相關申請文件影本，並未檢送美國專利商標局核發之優先權證明文件，依專利法第 29 條第 3 項之規定，本案自應視為未主張優先權。

二、 訴願人固稱優先權基礎案之收據影本符合專利法第 29 條第 2 項規定之優先權證明文件，專利審查基準要求優先權證明文件應具技術內容之規定違反法律保留原則。惟查巴黎公約第 4 條第 D 項第 (3) 款規定，同盟國家對主張優先權者，得令其提出先申請案之申請書（說明書及圖式）謄本 1 份，該謄本經受理先申請案之主管機關證明與原件相符者，無須任何驗證，亦毋需繳任何費用，僅須於後申請案提出後 3 個月內提出。同盟國得規定謄本須附有該同一主管機關出具之說明其申請日期的證明及其譯本。我國專利法第 29 條第 2 項所稱「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」，應為專利專責機關所出具之優先權證明文件，至於申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本則不能視為優先權證明文件，兩者之實質意義與內容截然不同，優先權基礎案受理申請國申請文件之收據，並非係申請文件（參照智慧財產法院 104 年度行專訴字第 6 號判決）。專利法第 29 條第 1、2 項雖未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然我國既為世界貿易組織會員國負有遵守前

開巴黎公約之義務，且我國專利法第 28、29 條亦參照上開巴黎公約之規定而訂定，「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，而非單純之收據或通知所得取代（參照最高行政法院 108 年判字第 517 號行政判決），故訴願人訴稱專利審查基準違反法律保留原則云云，即非可採。

三、有關訴願人主張未能依法檢送優先權證明文件正本係因美國專利商標局處理作業延遲所致，有不可歸責己之事由，據此申請回復原狀，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，若僅為主觀上之事由，則不可據以申請回復原狀。另按美國專利商標局優先權證明文件之正常申請流程，自申請至核發需時約 7 個工作日。訴願人於 108 年 6 月 27 日向美國專利商標局申請優先權證明文件，並於 108 年 7 月 5 日核發，扣除周六、日及國定假日僅耗時 5 個工作日並無延誤之情形。訴願人訴稱美國專利商標局作業延誤致無法依限檢送優先權證明文件正本一節，委無足採，與專利法第 17 條第 2 項「不可歸責於己」之要件不符。

生物材料寄存

案例五

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（最高行政法院 108 年度判字第 199 號；裁判日：108.4.25）、（智慧財產法院 105 年度行專訴字第 88 號；裁判日：106.6.14）、（經訴字第 10506309890 號決定；決定日：105.9.12）。

爭議標的：國外生物材料寄存證明文件之性質。

相關法條：專利法第 27 條第 1 項至第 4 項規定。

【判決摘要】

按專利法第 27 條第 1 項規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第 27 條第 1 項即明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。又專利法為緩和專利申請人時間上之不便，爰就第 27 條第 4 項明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第 27 條第 1 項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。依此規定申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內提出

國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係專利法第 27 條第 4 項規定之必要文件，並非被上訴人所謂「僅具補充性質，而屬可補正事項」。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

【案情說明】

上訴人前於民國 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」向經濟部智慧財產局(即被上訴人)申請發明專利，並主張 2 項國際優先權(1. 美國：西元 2014 年 12 月 29 日，62/097,256 號；2. 美國：2015 年 6 月 5 日，62/171,555 號)，經被上訴人編為第 104132343 號審查。審查期間，上訴人於 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，再於同年 5 月 18 日以郵寄方式檢送國外寄存機構(ATCC)出具之寄存證明文件。案經被上訴人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。上訴人不服，向經濟部提起訴願，經駁回訴願，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經判決駁回後，再提起上訴。

【判決要旨】

- 一、 專利法第 27 條第 1 項本文規定：「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該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。」第 2 項規定：「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 項規定：「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。」第 4 項規定：「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。」經查，系爭案最早之優先權日為 103 年 12 月 29 日，其國內外寄存機構之證明文件至遲應於 105 年 4 月 29 日前提出，其國內寄存始得於申請日後為之。系爭專利之國內寄存係於其申請日 104 年 9 月 30 日後之 105 年 3 月 23 日方有國內寄存，其寄存是否合法，自應依專利法第 27 條第 4 項之規定為據。上訴人係於 105 年 4 月 11 日提出國內寄存機構之證明文件，並遲至 105 年 5 月 18 日始以郵寄方式檢送國外寄存機構之證明文件，則參專利法第 27 條第 4 項規定，顯已逾上訴人

主張最早優先權日後之 16 個月期限，於法顯有未合，經原判決認定在案，核無不合。

二、復按專利法第 27 條第 1 項規定申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第 27 條第 1 項即明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。各國為免寄存程序繁雜，雖於 1977 年 4 月 28 日簽定布達佩斯條約，在該條約所承認具公信力之國際寄存機構之一寄存後，在會員國申請專利時，不須再寄存。惟我國並非該條約之會員，申請人並無法援引該條約就已於 IDA 寄存之生物材料向 IDA 申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之。專利法為緩和專利申請人時間上之不便，爰就第 27 條第 4 項明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第 27 條第 1 項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。依此規定申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內提出國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係專利法第 27 條第 4 項規定之必要文件，並非被上訴人所謂「僅

具補充性質，而屬可補正事項」。

- 三、從現行專利法第 27 條之立法經過說明，該條係於 100 年 12 月 21 日修正公布，參其第 3、4 項之立法理由：「參考歐洲專利公約施行細則第 31 條第 2 項規定，增訂依修正條文第 28 條主張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優先權日後 16 個月內」「現行條文第 3 項修正後移列第 4 項規定。刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存之規定。未聲明者不影響已於申請前在國外寄存之事實，僅須於法定期間內檢附國內寄存及國外寄存之證明文件即為已足。」可稽寄存證明文件檢送之期間為專利法第 17 條第 1 項前段所定之「法定期間」。
- 四、另從法條文義結構而言，專利法第 27 條第 4 項法條文字既規定「……於第 2 項或前項規定之期間內…」顯係沿同條第 2、3 項而為規定，前引專利法第 27 條第 2 項既已明文規定寄存證明文件逾法定期間未檢送，視為未寄存，更應解釋同法條第 3、4 項同為寄存證明文件之檢送法定期間，亦即逾同法條第 3、4 項「寄存證明文件」法定期間未檢送，「視為未寄存」而為法定期間。
- 五、末按專利法之法定期間者，係指專利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間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間，自無專利法第 17 條第 1 項但書指定期間，逾期補正可言。從而，上訴人應檢送國外寄存證明文件之法定期間於 105 年 4 月 29 日屆至，卻遲至 105 年 5 月 18 日始郵寄補正，已逾專利法第 27 條第 4 項規定同條第 3 項所定之法定期間，原判決維持訴願決定及原處分，並駁回上訴人於原審之訴，自無不合。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

申請修正

案例六

有關第 105214481 號「插座電連接器」新型專利申請案申請修正事件（最高行政法院 108 年度判字第 276 號；裁判日：108.6.6）、（智慧財產法院 106 年度行專訴字第 65 號；裁判日：107.5.25）、（經訴字第 10606306780 號；決定日：106.6.30）。

爭議標的：核准處分後申請修正。

相關法條：專利法第 109 條規定。

【判決摘要】

專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，新型專利申請人之修正申請均應於審定前為之，始符合前揭專利法規定之立法目的。被上訴人係於 105 年 12 月 2 日以核准處分為准予專利之審定，核准處分並已於同年月 5 日送達上訴人，上訴人遲至 106 年 1 月 26 日始申請修正系爭專利說明書及圖式，依上開規定及說明，於法已有未合。上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

【案情說明】

上訴人於民國 105 年 9 月 21 日以「插座電連接器」向經濟部智慧財

產局(即被上訴人)申請新型專利，並以 104 年 9 月 23 日申請之中國大陸第 201510609967.4 號專利案主張優先權，經被上訴人形式審查後，於 105 年 12 月 2 日以(105)智專一(四)01256 字第 10541894060 號專利形式審查核准處分書核准專利。嗣上訴人於 106 年 1 月 26 日向被上訴人申請修正系爭專利說明書及圖式，經被上訴人以 106 年 2 月 15 日 (106) 智專一 (二)15179 字第 10640223640 號函為「不予受理」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。經判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起上訴。

【判決要旨】

- 一、 行政程序法第 3 條第 1 項規定：「行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。……」是行政程序法就相關行政程序事項雖設有規定，於其他法律有特別之規定時，依特別法優於普通法原則，自應從其規定。專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」第 120 條準用第 43 條第 3 項規定：「專利專責機關依第 46 條第 2 項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。……」又專利法第 109 條於 100 年 12 月 21 日修正刪除申請人申請修正應於申請

日起 2 個月內提出之限制，其立法理由為「修正之目的係為使說明書、申請專利範圍及圖式內容更為完整，而有助於『審查』。原條文限制申請人申請修正應於申請日起 2 個月內為之並無必要，爰予刪除。」此係因新型專利僅就形式要件予以審查，為使申請人提出更完整之說明書、申請專利範圍或圖式以利審查程序之進行，故而新型專利申請修正之期限不應限於申請日起 2 個月內為之，惟仍應於審定前為之，如經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專利法之規定。

二、專利法第 47 條第 1 項規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」專利專責機關對申請人依據專利法規定提出專利申請所作成之准駁處分為羈束處分，並無裁量之餘地，如欲添加附款必須符合行政程序法第 93 條第 1 項後段規定。另依專利法第 52 條第 1、2 及 4 項規定：「(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 3 個月內，繳納證書費及第 1 年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。(第 2 項)申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。依同

法第 120 條規定，上開規定於新型專利準用之。是專利申請經核准審定後，未公告前，尚未發生給予專利權之效力，須經申請人於一定期限內繳納證書費及第 1 年專利年費後，專利專責機關始予以公告，並發生給予專利權之效力，此係直接基於法律規定，就核准專利權之行政處分，其規制內容所欲發生之法律效果，即內部效力予以限制，而非於行政處分附加附款，況專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，業如前述，則不問核准專利權之行政處分內部效力是否發生，新型專利申請人之修正申請均應於審定前為之，始符合前揭專利法規定之立法目的。依原判決確定之事實，被上訴人係於 105 年 12 月 2 日以核准處分為准予專利之審定，核准處分並已於同年 5 月 5 日送達上訴人，上訴人遲至 106 年 1 月 26 日始申請修正系爭專利說明書及圖式，於法已有未合，原判決復已論明，其適用法規並無違誤，亦無判決不備理由之情事。上訴意旨主張：原判決有違反行政程序法第 93 條及專利法第 109 條、第 120 條準用第 52 條規定，且判決不備理由之違背法令云云，並不足採。

三、行政程序法第 117 條規定：「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對

公益有重大危害者。二、受益人無第 119 條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」因此，行政處分之撤銷係以行政處分之違法為前提，且違法行政處分是否職權予以撤銷，原則上係由行政機關依個案情形以裁量決定之。依原判決確定之事實，原證 5(第 101100273 號發明專利申請案)、原證 6(第 102306072 號設計專利申請案)均於核准專利後，被上訴人係認原證 5、6 核准專利之行政處分有違法情事始予以撤銷，而回復審查程序時，始就修正申請予以受理。惟系爭專利為新型專利，其審查對象限於形式要件，而不包括實體要件，如無專利法第 112 條規定之不予專利情形，依同法第 113 條規定，被上訴人即應核准專利，而與原證 5、6 之發明專利及設計專利係採實體審查有所不同，況上訴人始終均未說明系爭專利有何違法而應予撤銷之情事，自無從援引適用。至原證 3 係商標申請案，縱其係經核准註冊後，復經被上訴人撤銷核准處分，並受理申請人減縮服務項目之申請，然商標申請案亦係採實體審查，如認核准處分為違法，被上訴人自得依職權撤銷，而與系爭專利是否有違法事由而應撤銷，並不相同，原判決復已說明。上訴意旨主張：被上訴人於原證 3 係撤銷核准處分後，始通知申請人

減縮服務項目，由此可證審查並不以核准審定或處分為終結，且原證 5、6 專利申請案均係撤銷專利核准處分後受理修正，本件則係不受理修正申請，顯有違反平等原則，亦有違反行政程序法第 4 條、第 6 條、第 7 條規定之違背法令云云，亦非可採。

四、本件修正申請違反專利法第 109 條規定，而不應准許，已如前述，核與系爭專利公告後得否申請更正無涉，是上訴人另主張修正與更正係不同程序，且要件不同，核准率亦不同，並不因系爭專利公告後仍可申請更正，而不受理修正申請，原判決違反行政程序法第 7 條規定之比例原則云云，要屬無據。

五、綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

遲誤再審查申請期間

案例七

有關第 105105745 號「用於治療眼疾的臺灣蜂膠萃取物」發明專利申請案申請再審查事件（經訴字第 10806305210 號決定；決定日：108.5.27）。

爭議標的：遲誤再審查申請期間之法律效果。

相關法條：專利法第 17 條前段、第 48 條前段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】

按專利法第 48 條前段規定，本件訴願人對該審定書如有不服，應於審定書送達後 2 個月內（即 107 年 11 月 21 日前）申請再審查，然訴願人遲至 107 年 12 月 18 日始提出再審查之申請。是訴願人申請再審查已逾法定 2 個月期間之事實，足堪認定，且為訴願人所不爭執。前揭法定期間一屆至，即生失權效果，倘申請人有因天災或不可歸責於己之事由而遲誤前揭法定期間者，僅得依專利法第 17 條第 2 項規定申請回復原狀，非可任意申請延展該法定期間。與訴願人訴稱專利法第 52 條第 4 項及第 70 條第 2 項之復權規定，分屬二事，訴願人所訴，核無可採。

【案情說明】

緣案外人前於 105 年 2 月 25 日以「用於治療眼疾的臺灣蜂膠萃取物」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經編為第 105105745 號審查。嗣該公司與訴願人公司合併後，由存續之訴願人取得本件專利申請權。案經原處分機關以 107 年 9 月 20 日 (107) 智專二 (五) 01148 字第 10720877710 號專利核駁審定書為本案「不予專利」之處分，該審定書並於 107 年 9 月 21 日送達。訴願人嗣於 107 年 12 月 18 日向原處分機關申請再審查。原處分機關以訴願人提出再審查之申請已逾法定期限 (107 年 11 月 21 日) 為由，以 107 年 12 月 28 日 (107) 智專一 (二) 15079 字第 10741944200 號函為不予受理之處分。訴願人不服，提起訴願。

【決定要旨】

- 一、依專利法第 48 條前段規定，訴願人對該審定書如有不服，應於審定書送達後 2 個月內 (即 107 年 11 月 21 日前) 申請再審查，然訴願人遲至 107 年 12 月 18 日始提出再審查之申請。凡此，有原處分機關電子送達紀錄及專利再審查申請書附卷可稽，是訴願人申請再審查已逾法定 2 個月期間之事實，足堪認定，且為訴願人所不爭執。
- 二、按專利法第 48 條前段所定之 2 個月提起再審查期間，任何機關均不得延長或縮短之，同法第 17 條第 2 項乃訂有回復原狀之規

定。準此，前揭法定期間一屆至，即生失權效果，倘申請人有因天災或不可歸責於己之事由而遲誤前揭法定期間者，僅得依專利法第 17 條第 2 項規定申請回復原狀，非可任意申請延展該法定期間。至於專利法第 52 條第 4 項及第 70 條第 2 項之規定，係針對申請人或專利權人於非因故意之特定情形下而有未依時繳納專利年費者，明定准其可申請復權之機制，以維護其既有之權利，與同法第 48 條所定之法定不變期間之性質不同，分屬二事，所訴核無可採。

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，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。

案例八

有關第 106118169 號「標準訊號轉換方法及裝置」發明專利申請案再審查事件（經訴字第 10806306750 號決定；決定日：108 年 6 月 21 日）。

爭議標的：遲誤再審查申請期間之法律效果。

相關法條：專利法第 17 條第 1 項、第 48 條。

【決定摘要】

依專利法第 48 條規定，訴願人對該審定書如有不服，應於審定書送達後 2 個月內申請再審查，申請人遲誤提出再審查之申請，專利再審查申請案應不予受理。

【案情說明】

訴願人於 106 年 5 月 31 日以「標準訊號轉換方法及裝置」申請專利，並經本局編為第 106118169 號發明專利申請案。經審查後，本局於 108 年 1 月 16 日以 (108) 智專二 (二) 04287 第 10820046800 號專利核駁審定書，審定本案應不予專利，該處分書並於 108 年 1 月 18 日送達生效。訴願人不服審定，惟遲於 108 年 3 月 19 日（郵戳日期，到局日為 3 月 21 日）始提出再審查申請，因本案已逾提起再審查之法定期間（至 108 年 3 月 18 日止），本局遂於 108 年 4 月 3 日以 (107) 智專一 (二) 15165 字第 10840464420 號函處分再審查申請不予受理，

訴願人不服，提起訴願。

【決定要旨】

- 一、 本案係經處分機關以 108 年 1 月 16 日(108)智專二(二)04827 字第 10820046800 號專利核駁審定書為「不予專利」之處分，並於同年 1 月 18 日合法送達，依專利法第 48 條規定，訴願人對該審定書如有不服，應於審定書送達後 2 個月內（即 108 年 3 月 18 日）申請再審查。然訴願人遲至 108 年 3 月 19 日始以郵寄方式提出再審查之申請，已逾法定期間之事實，足堪認定。
- 二、 訴願人稱本案核駁審定書公文封上之郵戳日期異於國內一般年、月、日之順序，致其誤認送達日期為 1 月 19 日云云。惟查該公文封之寄件郵戳「台北 17.1.19 TAIPEI」可知日期為西元 2019 年 1 月 17 日，倘若如訴願人所稱前揭郵戳日期應解為 1 月 19 日，則該日期西元 2017 年 1 月 19 日，即遠早於本案核駁審定書之作成日，於常理殊難想像。況本案送達證書明確記載送達日期為 108 年 1 月 18 日，且蓋有訴願人本人印章，訴願人應可知悉送達日期，是訴願人所訴，尚難採為本件有利之論述，本件再審查申請案不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

國際優先權

案例九

有關第 105128692 號「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」發明專利申請案主張優先權事件（最高行政法院 108 年度判字第 516 號；裁判日：108 年 11 月 13 日）、（智慧財產法院 106 年度行專訴字第 68 號；裁判日：107 年 9 月 27 日）、（經訴字第 10606307580 號；決定日：106 年 7 月 12 日）。

爭議標的：優先權證明文件之認定。

相關法條：專利法第 29 條第 1、2、3 項、專利法施行細則第 1、2、4 項。

【判決摘要】

依專利法第 29 條第 2 項規定申請人提出「證明受理之申請文件」之目的，係供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（用以佐證申請人係於第 1 次申請專利之日後 12 個月內向我國申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第 1 次申請之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之申請文件謄本 1 份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明）。「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國

家之專利主管機關出具證明，而非單純之收據或通知所得取代。

【案情說明】

被上訴人於 105 年 9 月 5 日以發明名稱為「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」向上訴人申請發明專利，並主張西元 2015 年 9 月 4 日之美國第 62/214,464 號及西元 2015 年 12 月 4 日之美國第 62/263,194 號優先權，經上訴人編為第 105128692 號發明專利申請案審查。

本件以申請書、外文本、委任書提出申請，經上訴人程序審查核其申請書、中文本及 2 項優先權證明文件尚有欠缺，遂以 105 年 9 月 21 日 (105) 智專一(二)15071 字第 10541500660 號函通知被上訴人於 106 年 1 月 5 日前補正中文說明書、圖式及申請書，並應於 106 年 1 月 4 日前檢送優先權之證明文件正本至局，惟被上訴人於 106 年 1 月 4 日僅補送 2 項優先權之申請收據及電子通知收據影本及說明書等文件。

本件因被上訴人所檢送之文件，並非美國專利商標局所核發之優先權證明文件，上訴人遂依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項規定於 106 年 1 月 17 日以(106)智專一(二)14016 字第 10640088380 號函處分視為未主張優先權，被上訴人不服，提起訴願，遭訴願駁回，被上訴人仍不服，提起行政訴訟。經智慧財產法院以 106 年度行專訴字第 68 號行政判決撤銷原處分及訴願決定，上訴人認原判決有違背法令之事

實，提起上訴。

【判決要旨】

- 一、 專利法第 28 條係有關主張國際優先權之規定，所謂國際優先權係指申請人在向與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出專利申請後，於法定期間（發明及新型 12 個月）內就相同發明向我國申請專利者，申請人得主張以該外國專利案之申請日為優先權日，作為判斷該我國申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日，而所謂「相同發明」之創作係以我國申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為準。依專利法第 29 條第 1、2 項規定，申請人主張國際優先權時除應於申請專利同時聲明第 1 次申請專利之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及第 1 次申請之申請案號數外，並應於最早優先權日後 16 個月內，檢送經上開國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。雖上開規定並未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然申請人提出「證明受理之申請文件」之目的係供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（用以佐證申請人係於第 1 次申請專利之日後 12 個月內向我

國申請專利)、申請案號(用以核對申請人聲明之第1次申請之申請案號數),並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件(包含說明書、申請專利範圍及圖式)原件相符之申請文件謄本1份(用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明)。「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明,而非單純之收據或通知所得取代,未檢送由受理優先權基礎案之國家或世界貿易組織會員所出具證明受理之申請文件者,依法均應視為未主張優先權。被上訴人主張專利法第29條第2項並未就文件之形式為限制,亦未授權上訴人為規範,依法律保留原則自無從得出專利法第29條「證明受理之申請文件」應解釋為國外申請案之說明書與圖式及/或官方認證及其譯本等形式要件云云,即非可採。

二、另依專利法施行細則第26條第1、4項規定,上開優先權證明文件應為正本,如以專利專責機關規定之電子檔代之,申請人應釋明與正本相符。如於法定期間已取得優先權證明文件,惟因各國距離遠近不一,致遞送正本至我國時間不同影響是否於法定期間內提出正本之判斷,實非公平,為此專利法施行細則第26條第2項明定申請人於最早優先權日後16個月所檢送之證明文件如係影本,專利專責機關應通知申請人限期補正與該

影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，始依專利法第 29 條第 3 項規定，視為未主張優先權。易言之，上開情形係指申請人已於法定期間內取得符合上開應記載內容之優先權證明文件，始得先行提出影本，並於指定期間內補正提出同一優先權證明文件之正本。

三、被上訴人係於 105 年 9 月 5 日向上訴人提出系爭申請案，並聲明以其先後於西元 2015 年 9 月 4 日、西元 2015 年 12 月 4 日向美國申請之第 1、2 優先權基礎案主張優先權，因最早優先權日為西元 2015 年 9 月 4 日，則自西元 2015 年 9 月 4 日起 16 個月內（即 106 年 1 月 4 日前），被上訴人應檢送美國證明受理之申請文件。被上訴人於 106 年 1 月 4 日檢送美國專利商標局申請之電子通知收據、申請收據，以及經美國專利商標局證明與原件相符之第 1、2 優先權基礎案說明書影本，嗣於 106 年 2 月 23 日補正提出美國專利商標局核發之優先權證明文件電子檔等情。惟依申請收據內容所示並未記載任何證明優先權之文字，顯見上開文件內容並非用以作為優先權證明之文件，自難謂係美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件，被上訴人縱於 105 年 1 月 4 日提出收據影本，經核與專利法施行細則第 26 條第 2 項並不相符，上訴人自毋需依上開規定通知被上

訴人限期補正與該影本同一文件之正本。被上訴人雖於 106 年 2 月 23 日係補正提出美國專利商標局就第 1、2 優先權基礎案所核發之優先權證明文件電子檔，惟美國專利商標局係於西元 2017 年 2 月 9 日始核發證明文件，晚於最早優先權日（即西元 2015 年 9 月 4 日）後之 16 個月，顯見被上訴人並未於法定內取得優先權證明文件，依上開說明，亦不符合專利法施行細則第 26 條第 2 項之規定，是上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。

案例十

有關第 108136216 號「用於智慧頭燈及聚光燈的雷射磷光光源」發明專利申請案主張優先權事件（智慧財產法院 109 年度行專訴字第 23 號；判決日：109 年 9 月 9 日）、（經訴字第 10906301350 號決定；決定日：109 年 3 月 20 日）。

爭議標的：法定期間末日為星期六，如為政府公告補行上班之日，該期間之末日是否得順延至次星期一上午。

相關法條：行政程序法第 48 條第 1 至第 4 項、專利法第 28 條第 1 項。

【判決摘要】

行政程序法第 48 條第 4 項後段期間之末日為星期六順延至次星期一上午之規定，應係本於星期六具有與前段所定之「星期日、國定假日或其他休息日」相同之性質，始足當之，亦即行政程序法第 48 條第 4 項後段規範期間末日為星期六，以其次星期一上午為期間末日，係指該星期六為定期休息日時，始有適用，如該星期六為政府公告補行上班之日，則因該日已非休息日，自無適用之餘地。

【案情說明】

原告以發明標的「用於智慧頭燈及聚光燈的雷射磷光光源」，備具申請書、外文說明書(含圖式)及繳納規費新台幣 2900 元整，於 108 年 10 月 7 日 11 時 02 分以電子申請方式提出本專利申請案。其申請書

中並聲明主張2項優先權(西元2018年10月5日之美國第62/766,209號、西元2019年10月4日之美國第PCT/US2019/054898號優先權),經本局編為第108136216號發明案審查。惟按專利法第28條第1項規定,原告得主張第1項優先權之12個月法定期間,係自原告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次申請日(107年10月5日)之次日起算至108年10月5日止(當日為星期六並適值行政院人事行政總處所公告108年度政府行政機關辦公日曆表之「補行上班日」)。

本案自其最早優先權日(107年10月5日)之次日起算至本案申請日止(108年10月7日),已逾專利法第28條第1項所定12個月之期間。本局遂於108年10月17日以(108)智專一(二)14016字第10841501990號函處分本案不得主張第1項優先權,該函並於108年10月22日送達生效,原告不服,提起訴願,經訴願駁回,再提行政訴訟。

【判決要旨】

一、按行政程序法第48條規定:「期間以時計算者,即時起算。期間以日、星期、月或年計算者,其始日不計算在內。但法律規定即日起算者,不在此限。期間不以星期、月或年之始日起算者,以最後之星期、月或年與起算日相當日之前一日為期間之

末日。但以月或年定期間，而於最後之月無相當日者，以其月之末日為期間之末日。期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；期間之末日為星期六者，以其次星期一上午為期間末日。期間涉及人民之處罰或其他不利行政處分者，其始日不計時刻以一日論；其末日為星期日、國定假日或其他休息日者，照計。但依第二項、第四項規定計算，對人民有利者，不在此限。」查本件原告聲明主張之優先權日以 107 年 10 月 5 日為準，因此原告於 12 個月內向被告申請發明專利得以該日為優先權日，參照行政程序法第 48 條第 2、3 項規定可知，自 107 年 10 月 5 日起算 12 個月之末日為 108 年 10 月 5 日，又依人事行政總處公布之 108 年行事曆，可知該日為補行上班日，此事實於法院已顯著，自無庸舉證。

- 二、 諸觀行政程序法第 48 條規定可知期間之末日原則上係以行政程序法第 48 條第 3 項規定決之，而同法第 48 條第 4 項則係末日得順延之規定，此相較於同條第 3 項規定，可知第 4 項屬於原則以外之情況而以法律規定規範之，立法者對於第 4 項前、後段規定應係相同之思考而定之
- 三、 行政程序法第 48 條第 4 項其前段規定係因末日為星期日、國定假日或其他休息日，因此期間末日順延至該日之次日，故後段

期間末日為星期六得以順延至次星期一上午之規定，應係本於星期六具有與前段所定之「星期日、國定假日或其他休息日」相同之性質，始足當之，亦即行政程序法第 48 條第 4 項後段規範期間末日為星期六，以其次星期一上午為期間末日，係指該星期六為定期休息日時，始有適用，如該星期六為政府公告補行上班之日，則因該日已非休息日，自無適用上開規定之餘地，最高行政法院 98 年度裁字第 3322 號裁定亦採上開見解。因此，自 107 年 10 月 5 日起算 12 個月之末日為 108 年 10 月 5 日，無從依行政程序法第 48 條第 4 項後段規定，而以 108 年 10 月 7 日為自 107 年 10 月 5 日起算 12 個月之末日。本件原告係於 108 年 10 月 7 日始主張以 107 年 10 月 5 日為優先權日，自不符專利法第 28 條第 1 項之規定，自不得主張第 1 項優先權。

四、原告主張行政程序法制定時，行政機關至少第一、三週之星期六需上班，然立法者仍區隔星期六與星期日、國定假日或其他休息日，可見立法者特意將星期六與星期日、國定假日或其他休息日分別對待而為立法等語。然原告上開主張，忽略了行政程序法第 48 條第 1 至 3 項之規定，並未綜觀該條文整體制定之安排，僅著眼於第 48 條第 4 項規定而取對其有利之解釋，

而整體觀諸行政程序法第 48 條規定而為解釋之認定，業經本院
論述如前，原告上開主張，難認可採。

送達

案例十一

有關第 105132448 號「用於處理頭髮的方法及其試劑盒」發明專利申請案送達不合法遲誤再審查期間事件（經訴字第 10806315310 號決定；決定日：108 年 12 月 24 日）。

爭議標的：申請變更代理人前對於代理人送達之效力。

相關法條：專利法第 17 條第 2 項、第 48 條。

【決定摘要】

「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。原處分機關於將本案初審核駁審定書送達予原代理人後，訴願人於向原處分機關變更代理人，惟並未陳報原代理人自始無代理權，自不得事後否認原代理人之代理權，而主張本案初審核駁審定書之送達不合法。

【案情說明】

訴願人於 105 年 10 月 6 日以「用於處理頭髮的方法及其試劑盒」申請專利，經編為第 105132448 號發明專利申請案。本案於 105 年 11 月 18 日以 (105) 智專一 (二) 15177 字第 10541821260 號函通知本

案即將進行實體審查。經審查後，本局於 107 年 8 月 13 日以 (107) 智專二 (五) 01148 字第 10720736950 號專利核駁審定書不予專利，審定書於 107 年 8 月 15 日以電子方式送達生效，訴願人不服該審定，惟遲至 108 年 5 月 10 日始提出再審查申請，並稱其大陸地區專利代理人持偽造代表人簽名之委任書，轉委由楊○峯專利師辦理本案專利申請，主張原代理人自始無權代理。本案核駁審定書並未合法送達申請人，遲誤再審查申請期間係屬「不可歸責於己之事由」等云云申請回復原狀，因本案已逾提起再審查之法定期間(至 107 年 10 月 15 日止)及所請回復原狀非屬專利法第 17 條第 2 項所定之事由，本局遂於 108 年 6 月 18 日以 (108) 智專一 (二) 15195 字第 10840846890 號函處分再審查及申請回復原狀應不予受理，訴願人不服，提起訴願。

【決定要旨】

- 一、依專利法第 17 條第 1 項及第 48 條本文規定，訴願人倘對核駁審定不服，應於該核駁審定送達之次日起 (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。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，顯逾專利法第 48 條本文規定 2 個月之法定期限，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、 訴願人稱本案之原代理人並無合法代理權，核駁審定書自始未合法送達，又訴願人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遲誤法定期間申請回復原狀云云。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向原處分機關提出申請，原處分機關於於 107 年 8 月 15 日將本案初審核駁審定書送達予原代理人後，訴願人於 107 年 9 月 10 日向原處分機關變更代理人，惟並未陳報原代理人自始無代理權，自不得事後否認原代理人之代理權，而主張本案初審核駁審定書之送達不合法。再者，縱大陸地區代理人偽造委任書等情屬實，惟訴願人既可於本案再審查申請之法定期間內（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，亦知原代理人為楊君，自應知悉本案之申請進度，該遲誤顯係訴願人未善盡監督義務及代理人疏於控管案件狀態之結果，自難認屬不可歸責於己之事由，所訴均不可採。