

案例一核准專利後申請修正說明書或圖式

最高行政法院第108年度上字第933號判決

案情摘錄

上訴人（申請人）於新型專利核准處分書送達當日申請修正說明書或圖式，因該案新型形式審查已完結，本局遂依專利法第109條處分修正專利說明書或圖式之申請不予受理，上訴人不服，經上訴至最高行政法院後仍駁回上訴維持原處分。

爭點說明

1. 新型專利核准處分送達日與修正申請同日，修正申請是否受理。
2. 新型專利核准處分是否為附停止條件之行政處分。

法院見解

1. 新型專利得申請修正說明書或圖式之時期僅於形式審查中，以及收到專利專責機關審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。
2. 該案處分書於電子送達後即生效，審查程序即告終結，申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在核准處分之後，與專利法第109條規定時間不符。
3. 上訴人又主張得於形式審查核准處分書生效前，即繳納相關費用之前，向專利專責機關申請修正，並非可採。

案例二電子申請未檢送優先權證明文件

最高行政法院第110年度上字第432號裁定

案情摘錄

上訴人（申請人）以電子申請方式檢送優先權證明文件，未於補正文件申請書註明主張之日本案優先權存取碼，亦未於補正文件申請書備註欄註明所欲檢送之附件名稱及檔案名稱，逾期未檢送優先權證明文件，處分視為未主張優先權，申請人上訴至最高行政法院仍裁定維持原處分。

爭點說明

1. 智慧局電子申請系統是否漏未擷取申請人之附件。
2. 臺日優先權證明文件電子交換作業要點，智慧局應給予申請人補正機會之情形。
3. 申請人於補正文件申請書已表明有檢送優先權存取碼而非後補存取碼，雖漏未檢附文件，智慧局是否仍應給予申請人再次補送存取碼機會。

法院見解

1. 綜觀上訴人專利補正文書申請書，其上並無優先權存取碼之記載，自不因補正申請書記載依法辦理補正等等，即認此份文書已補正存取碼。
2. 依系爭作業要點可知悉倘若申請人並未提供存取碼或基礎案申請案號，自不在被上訴人應限期通知補正之列。
3. 上訴人本得以電子方式或紙本提供文件與被上訴人，其既選擇電子傳達方式，自當依據相關規則以行之，始發生書件提出之效果，原處分於法並無不合。

案例三 申請人主體同一性

最高行政法院第108年度上字第1169號判決

案情摘錄

被上訴人（申請人）為美國之行政機關於申請發明專利後，變更其申請人為上級行政機關，本局認其變更申請主體處分以申請人確立之日為申請日，經智慧財產及商業法院判決撤銷原處分，維持原申請日，本局不服，上訴至最高行政法院仍駁回上訴維持原判決。

爭點說明

1. 申請人主體同一性判斷應以申請行為主體同一，或是權利主體同一為判斷依據。
2. 行政機關具有申請人地位，與具有權利義務主體地位是否有別。
3. 申請人為行政機關變更為相隸屬之行政機關，是否變更申請主體。

法院見解

1. 如未改變專利創作權利主體同一性，而申請變更申請人姓名或名稱，為保障專利創作申請權人，其原申請日即不應受到影響。
2. 如可證明申請案所取得權利之應歸屬機關與變更後之機關具同一法人格與主體性，不會造成申請人主體性或法人格之變動，申請日不應異動。
3. 具「專利申請人地位」與「權利義務主體」之概念二者有別，因此本案變更行政機關申請人名稱前、後並未影響主體同一性。

案例四核准專利後申請撤銷核准審定

智慧財產及商業法院第110年度行專訴字第51號判決

案情摘錄

原告於核准設計專利後，聲明部分參考圖違反一案一設計原則以及部分參考圖與本案設計無關，智慧局應於審定前通知分割或刪除圖式，請求撤銷核准審定，智慧局經查案件審查過程並無違誤，不予同意撤銷審定之請求，原告不服，經智慧財產及商業法院判決原告之訴駁回。

爭點說明

1. 參考圖是否不符定義，審定前應否通知原告分割、改請或刪除。
2. 參考圖是否實質上違反「一設計一申請」，審定前應通知其刪除、分割或改請。
3. 申請專利之設計與參考圖比較圖是否具有不同主張方式或不同設計圖樣，而屬不同範圍之設計。

法院見解

1. 參考圖不得作為設計專利權之範圍，其目的僅提供審查人員審查時參考用，非為界定申請專利範圍之一部分。
2. 參考圖非設計專利權之範圍，自非一設計一申請之審查範圍，經審查認無不予專利之情事者，專利專責機關應予專利。
3. 系爭專利申請案所申請之設計專利僅為具有一特定外觀之一物品即增濕器，並無違反一設計一申請原則。
4. 上訴人應自行決定是否為分割申請，被上訴人依法審查後核准專利，當無違反有利不利一體注意原則可言。

案例五發明分割申請逾期

最高行政法院111年度上字第76號裁定

案情摘錄

上訴人（申請人）遲誤發明分割申請法定期間，主張因新冠肺炎遲誤法定期間，申請回復原狀，因**韓國雖有疫情**，但無交通、通訊中斷或禁止上班、外出之禁令，且法定期間內能尚補送他案文件，**尚未達無法或延遲送件之情事**，處分回復原狀不予受理，後上訴至最高行政法院仍裁定維持原處分。

爭點說明

1. 他案與本案於韓國為不同事務所辦理，是否可因**他案能補件而認定本案不受疫情影響**。
2. 是否因**疫情影響導致聯繫斷層**，代理人與申請人無法溝通而有遲誤法定期間不可歸責於己事由。

法院見解

1. 上訴人稱韓國疫情嚴重，惟該防疫措施**並無禁止外出或居家隔離等強制禁令**，交通、通訊、郵務、公務機關亦無停止運作，**無法證明有因疫情嚴重影響無法提出系爭申請案之情事**。
2. 上訴人可於法定期間提出他案，如疫情嚴重，理應同時受到影響，分割申請僅須提出意思表示，技術文件皆可後補，既能補送他案文件，唯獨主張本案無法提出意思表示，實難謂正當。

案例六視為未主張優先權 - 檢附全卷影印證明作為優先權證明文件

智慧財產及商業法院第110年度行專訴字第55號判決

案情摘錄

申請人於法定期間內檢附美國專利商標局核發之全卷影印證明，雖主張專利法未明文規定優先權證明文件形式，所檢附文件已具備證明優先權之效力，然系爭文件並無經確認符合美國專利法取得申請日之文字，效力與優先權證明文件並不相同，未於法定期間內檢附優先權證明文件，優先權視為未主張，原告不服，經智慧財產及商業法院判決原告之訴駁回。

爭點說明

1. 專利法並未明文規定優先權證明文件形式，本案所檢附之文件已符合最高行政法院108年判字第517號判決意旨所載之要件。
2. 被告機關稱原告所檢附之文件封面無「依美國專利法第111條授予申請日」，無法認定其申請日受到美國專利及商標局認可賦予申請日，加諸法律所無之限制。
3. 基於平等互惠原則，美國專利及商標局並無明文排除全卷影印證明，我國為世界貿易組織成員，依據互惠原則，應給予相同保護。

法院見解

1. 系爭文件僅為美國官方卷宗紀錄之真實影本，並未確認已取得符合美國專利法規定之申請日，並非優先權證明文件，且專利審查基準已明文規定此類全卷影印證明非屬優先權證明文件。
2. 系爭文件上所載送件日既非美國專利商標局依其專利法規賦予之申請日，自非最高行政法院108年度判字第517號判決意旨所稱優先權基礎案申請日之證明。
3. 系爭文件不具備證明優先權基礎案申請日之效力，無法提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，以達「證明受理之申請文件」目的，核與專利法規定及最高行政法院判決意旨相符，並未增加專利法所無之限制。
4. 我國為WTO會員，專利法第28、29條參考巴黎公約及TRIPS規定而為國際優先權相關規定，自係平等保護美國國民於我國申請專利、主張優先權之權利，專利法及其施行細則、專利審查基準既有相關規定，即已依各該規定辦理。

案例七 申請案不予受理-以人工智慧系統為發明人

最高行政法院第111年度上字第55號判決

案情摘錄

上訴人（申請人）以人工智慧系統達布斯（DABUS）為發明人，申請書缺少必須記載之發明人姓氏及國籍資訊，經函請補正，申請人申復達布斯（DABUS）為唯一發明人，並無姓氏、國籍資訊，逾期未補正，依專利法第17條第1項申請案不予受理，上訴人不服，經上訴至最高行政法院後仍駁回上訴維持原處分。

爭點說明

1. 專利法無明文規定發明人應為自然人，以人工智慧為發明人是否違反相關規定致專利申請案不予受理。
2. 申請書缺少發明人姓氏及國籍資料是否得處分申請案不予受理。
3. 僅允許自然人為發明人是否違反專利法保護創新之目的。

法院見解

1. 「發明人」係指實際進行研究，對專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，發明人姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。
2. 申請書應載明發明人姓名、國籍等資訊，發明人須係自然人，若記載非自然人為發明人，即屬申請文件不合法定程式。
3. 因發明人資訊填寫不符相關規定，經函請補正，逾期未補正，依專利法第17條第1項規定不予受理，於法並無不合。
4. 達布斯（DABUS）在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，無享受權利能力與資格，本件無記載自然人發明人，所為不予受理之處分，並無違法。

案例八申請回復原狀—代理人過失

經濟部經訴字第11106306260號訴願決定

案情摘錄

申請人遲誤檢送優先權證明文件法定期間，雖聲明因新冠肺炎美國專利商標局延遲寄送優先權證明文件，經查該案遲誤法定期間實因專利代理人申請優先權證明文件時誤申請該專利案之專利證明，為**專利代理人之過失，客觀上並非難以預見，難謂不可歸責於訴願人，申請回復原狀不予受理**，訴願人之訴願駁回。

爭點說明

1. 訴願人主張因新冠肺炎影響，美國專利商標局寄送優先權證明文件延誤，致訴願人較晚取得文件，無法發現訂購文件錯誤，錯失提交優先權證明文件法定期間。
2. 訴願人主張其代理人助理之過失為無心之過，如無疫情影響將有機會發現錯誤並提交正確文件，訴願人發現過失後已積極糾正，請求撤銷不予受理回復原狀之處分。

訴願見解

1. 所謂「不可歸責於己之事由」，則係指依客觀之標準，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。
2. 訴願人專利補正文件申請書記載「美國代理人之助理在請求認證副本時選擇了『專利』而不是『提交的專利申請』」，可知訴願人代理人在美國專利商標局網站上係申請第1項優先權案經核准後之專利證明，而非「提交的專利申請」，此應屬**訴願代理人在申請流程作業操作上之問題，客觀上並非難以預見，遲誤檢附優先權證明文件之法定期間，實係因可歸責於訴願人方人員之問題所致，難謂無不可歸責於己之事由，訴願人申請回復原狀自應不予受理。**