

107 年至 108 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 108 年 9 月

目錄

一、申請日

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
一	108.6.26	最高行政法院 108 年度 判字第 309 號判決。	104102417	上訴駁回。	專§25II~ IV及專施§ 6、25I。

二、申請回復原狀

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
二	108.4.25	最高行政法院 108 年度 判字第 200 號判決。	104144296	原判決廢 棄，被上訴人 在第一審之 訴駁回。	專§17II、專§ 27I、II、 III、IV。
三	108.2.21	經訴字第 10806300120 號決定。	107115519	訴願駁回。	專§17II、 III、專§ 28I、專§ 29I、II、 III、及專施§ 12。

三、生物材料寄存

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
四	108.4.25	最高行政法院 108 年度 判字第 199 號判決。	104132343	上訴駁回。	專§27I、II、 III、IV。

四、申請修正

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
五	108.6.6	最高行政法院 108 年度 判字第 276 號判決。	105214481	上訴駁回。	專§109。

五、申請分割

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
六	107.9.12	經訴字第 10706309200 號決定。	107206001	訴願駁回。	專§107I、II 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。

六、遲誤再審查申請期間

案序	決定/判決 日期	決定/判決案號	專利案號	決定/判決 案由	處分依據
七	108.5.27	經訴字第 10806305210 號決定。	105105745	訴願駁回。	專§17、專§ 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。

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。

申請回復原狀

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。

國外生物材料寄存

案例四

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中

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

案例五

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 1 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。

申請分割

案例六

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。

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。