

專利行政爭訟案例簡介（二）

李 鎡 撰

關於專利年費之繳納

一、前言：

申請專利之創作，經過程序審查、實體審查、公告期滿無人異議或異議不成立確定後，始為審查確定，自公告之日起給予發明專利權並發證書。專利權之取得，從研發創作到繳費領得證書，可謂歷經千辛萬苦、得來不易。領得證書後，欲繼續不斷擁有專利權者，還必須繼續繳納年費，不可中斷。實務上常見專利權人費了九牛二虎之力，通過了再審查、異議、舉發等程序，經歷一連串的爭訟，好不容易打贏了官司得到了專利權，最後竟因為延誤繳納年費或證書費而喪失專利權，功虧一匱，令人扼腕！也常見專利權人延誤繳費後，嘗試各種方法希望挽回專利權，但延誤繳費為既成事實，未繳納者，專利權或為自始不存在或為當然消滅，縱然專利權因為這樣的延誤而消滅實在很可惜，專利專責機關實在也愛莫能助。本文爰簡介數則有關專利專利年費繳納之案例，作為專利權人或其代

理人之參考。

案例二：

可否以未收到專利專責機關年費繳納通知函致延誤繳納年費而主張回復專利權

訴願決定：經濟部八八、二、二六經（八八）訴字第八八六三〇八一六號

訴願決定要旨：

按「核准專利者，新型專利權人應繳納證書費及專利年費」、「專利年費自公告之日起算，第一年應於專利權審查確定後，由專利專責機關通知申請人限期繳納，第二年以後應於屆期前繳納之」、「未於應繳納專利年費之期間內繳納者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。」及「專利年費逾補繳期而仍不繳費時，專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅」分別為專利法第一〇五條準用同法第八十四條第二項前段、第八十五條第一項、第八十六條及第七十條第三款所明定。…訴願理由固稱專利年費繳納通知單性質上

為公文書，原處分機關並未提出事證以證明前開年費繳納通知單以送達訴願人，且未體察訴願人因參加全國發明展而延誤繳費，並非有故意、過失等乃爰依專利法第十八條第二項之規定請求回復原狀云云。惟查原處分機關所寄發之繳納年費通知函僅屬為民服務性質而已，旨於提醒專利權人按時繳納年費，尚非法定之通知義務。而專利權係屬私權，應繳納專利年費之期間為一法定期間，查原處分機關於八十六年三月六日以○○○號函發給新型第○○○號專利證書，函內同時載明自八十六年起，每年應於十月二十日屆期前繼續繳納年費，該函背面說明三亦載明「嗣後每年年費應自行按時繳納，本局不另通知，如欲避免每年年費繳納之繁瑣，亦可一次繳清…」是訴願人從未收到年費繳納通知函，為維護本身權益，亦應依法繳納為是…況第二年以後專利年費之繳納，並不以「通知」為要件，故訴願人尚不得因「參加全國發明展而未接獲原處分機關繳納通知單，延誤繳費」而據為主張有回復原狀之適用…所述自難採認。

相關法條：專利法第一〇五條準用同法第八十四條第二項前段、第八十五條第一項、第八十六條及第七十

條第三款

案例三：

因地址變更未收到繳納年費通知函

訴願決定：經濟部八八、四、十五 經（八八）訴字第八八六三一七一四號

訴願決定要旨：

按「申請人因天災或不可歸責於己之事由延誤法定期間者，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」；另「專利年費逾補繳期而仍不繳費時，專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅，但依第十八條第二項規定回復原狀者，不在此限」；又「未於應繳納專利年費之期間內繳納者，得於期滿六個月內補繳之。但其年費應按規定之年費加倍繳納。」此分別為專利法第十八條第二項、第一百零五條準用第七十條第三款及第八十六條所明定。查原處分機關中央標準局以該局所寄發年費繳納通知函係屬為民服務性質，旨在提醒專利權人按時繳納年費，並非法定通知義務；另訴願人稱因住址變更，未接獲該局所寄發之年費繳納通知函，致延誤法定繳費期限一事，核與專利法第十八條第二

項申請回復原狀要件不符等理由，為所請歉難照辦之處分。

訴願人不服主張因遷址未接獲原處分機關寄發繳納年費之通知，致逾期未繳納本件專利年費；另專利法施行細則第三條雖規定申請人之住居所、印章有變更，應向專利專責機關申請變更。然並未規定應於多久期限內向專利專責機關申請變更，且原處分機關應確實將年費繳納通知函寄達訴願人，既未依法確實送達卻又不准訴願人申請回復原狀，顯無理由等云云，請求撤銷原處分。然經查專利法第十八條第二項申請回復原狀規定，須以申請人因「天災」或「不可歸責於己」之事由延誤法定期間等為其要件，且專利法第一百零五條準用第八十五條規定意旨觀之，除第一年年費應由專利專責機關通知外，其餘應由專利權人自行繳納，又原處分機關於○○○號函檢送本件專利證書並告知訴願人自八十七年一月三十一日屆期前繼續繳納年費，該函背面亦載有「嗣後每年年費應自行按時繳納，本局不另外通知」等語。縱然實務運作上原處分機關因便民而有發年費繳納通知函，但此並非原處分機關之法定義務。是訴願人應依限繳納年費之義務，並不原處分機關有無通知而有不同，況未收到原處分機關

補繳年費通知函，亦非專利法第十八條第二項所稱天災或不可歸責於己之事由。綜上，原處分機關所為回復原狀申請歉難照准之處分，洵無不合，訴願意旨，核非可採。

相關法條：專利法第十八條第二項、第一百零五條準用第七十條第三款及第八十六條

簡析：

1. 專利專責機關實務上所為年費繳納之通知，係屬為民服務性質，並非法定之作為義務，故專利權人不得僅因未收到該函而主張回復原狀。
2. 專利權人忙於參加全國發明展致延誤年費繳納期限，難認為專利法第十八條第二項所稱天災或不可歸責於己之事由。
3. 專利權人因變更地址未收到繳納年費通知單致延誤繳費期限，亦難認為專利法第十八條第二項所稱天災或不可歸責於己之事由。
4. 專利權人應自行控管年費繳納期限，為避免每年年費繳納之繁瑣，亦可一次繳清。

案例四：

證書費及第一年年費之加倍補繳

行政法院判決：八七、十一、二七 八
十七年度判字第二
三六八號

判決要旨：

按…為專利法第一百二十二條準用第八十五條第一項及第八十六條所明定。本件原告…向被告申請新式樣專利…公告期滿審查確定後，被告以△△△號函通知原告於文到次日以三十日內繳納專利證書費一、八〇〇元及第一年年費一、八〇〇元（合計三、六〇〇元）。原告於八十六年八月十二日函被告，說明以郵政劃撥方式繳納三、六〇〇元。經被告查詢劃撥帳戶收支記錄結果，原告並未同時劃撥繳納該筆規費。嗣原告於八十六年九月二十三日向被告函稱再次繳納證書費及第一年年費共三、六〇〇元，原劃撥之三、六〇〇元俟找到劃撥存根時另申請退費等語。被告以原告已逾三十日之繳費期限，乃於〇〇〇函請原告加倍補繳第一年年費一、八〇〇元。原告循序起訴謂其已於被告指定期間內申請繳納第一年年費，且於被告處分前補繳，依專利法第十八條第一項規定，其不需加倍補繳第一年年費…云云。第按專利法第十八條第一項：「凡申請人為有關專利之申請及其他程

序，延誤法定或指定之期間或不依限納費者，應不受理。但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理。」係訂於專利法第一章總則之一般性規定，而專利年費之繳納及逾期加倍補繳，專利法已有如首揭之特別規定。依特別規定優於一般規定之法律適用原則，自無再適用專利法第十八條第一項但書規定之餘地。又專利法第八十五條第一項之專利年費繳納期限固為專利專責機關所指定，然亦不能因之而謂本件應有專利法第十八條第一項但書規定之適用。另未依限繳納年費者，雖得於期滿六個月內補繳，但應加倍繳納。法律效果為專利法第八十六條所明定，已如前述。原告既未於應繳納系爭專利年費之期間內繳納，依法即應加倍補繳，不因其已於該期間屆滿後之被告處分加倍補徵前繳納而得予免責。從而，原告各該主張，要非可採。

相關法條：專利法第十八條第一項、第一百二十二條準用第八十五條第一項、第八十六條。

簡析：

未於應繳納專利年費之期間內繳費者，毋庸經專利專責機關通知，即生應加倍補繳年費之效力；未於加

倍補繳期限內繳納年費者，即生失權之效果，亦不待專利專責機關通知，專利法第十八條第一項但書規定之規定，於此並無適用。

案例四：

專利權被撤銷後可否申請退還
所有已繳納之專利年費
訴願決定：八八、六、十六經（八八）
訴字第八八六三二七九
八號

訴願決定要旨：

按「…」為專利法第一百條第二項所明定，又「…」、「…」復分別為同法第一百零五條準用第八十四條第二項、第八十五條第一項、第二項所明定；另「…」於專利規費收費準則第五條第三項亦有規定。…原處分機關爰通知繳納證書費及年費，發給第○○○號專利證書，專利權期間自七十八年九月一日至八十八年八月三十一日止。訴願人之前手○○○先生並於八十一年八月十三日一次繳納第四年至第十年之年費。嗣本案…經原處分機關於八十六年一月七日以△△△審定書審定舉發成立，應撤銷其專利權…經行政院於八十七年六月十二日駁回原告之訴後，本案自八十六年一月七日審定舉發成立

時年費即已繳納至第八年（有效期限係至八十六年八月三十一日為止），其後次年起之各年年費已無須繳納，則訴願人前於八十一年八月十三日一次繳納至第十年之年費，其中第九年及第十年年費自應退還，而第一年至第八年年費無庸退還，故原處分機關函復訴願人僅能退還已預繳之第九年及第十年年費，第一年至第八年年費則不在退還之內所為之處分，核無不當。訴願人固稱專利規費收費準則第五條第三項與專利法第七十四條第二項：「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」之規定相違背云云。惟查專利法第七十四條第二項所規定者，為專利權因違反專利法遭第三人舉發而成立撤銷後之效力與專利規費收費準則中有關年費之繳納及退還之規定係屬二事，並無相違，而訴願人依專利法第七十四條第二項規定，主張其自即始未享有專利權，故應退還自始所繳全部年費等語，顯係對前揭規定有所誤解，蓋所謂「專利權之效力，『視為』自始即不存在」乃法律之擬制規定，擬制專利權效力自始即不存在，實則本案專利權撤銷以前，訴願人前手及訴願人已相繼享有八年排除他人實施之專利權，應為

不爭之事實。再者專利年費之繳納各國均有規定，係為維護專利權之有效存在而設，倘因該專利權嗣後被撤銷，即謂所有前已繳納之維護費用均應退還，則顯非合理，是訴願理由不足採。

相關法條：專利法第七十四條第二項、專利法第一百條第二項、第一百零五條準用第八十四條第二項、第八十五條第一項、第二項、專

利規費收費準則第五條第三項。

簡析：

專利年費之繳納係為維護專利權之有效存在而設，專利法第七十四條第二項固規定專利權經撤銷後，視為自始不存在，仍不得據此請求還專利權有效期間內所繳納之年費，至專利權被撤銷次年後已預繳之年費則可請求退還。

(作者：現為本局專三組專門委員)

