

110 年至 111 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 11 月修訂

前言

程序審查之目的是為了在專利權取得過程中，建構一個明確客觀之規則，以確保專利申請人基於該規則進行公平競爭。程序審查內容雖然不若說明書記載技術內容複雜，在申請專利過程之生命週期所占時間也較短，但是卻是申請專利之敲門磚及起跑線，對於未符合程序規定者，為維持申請程序正義及公平，依相關規定予以相對應之處分。從另一方面觀之，該等程序處分案件也是一個提供理解相關規定內涵的契機。為此，本局特選部分程序處分與爭議案件整理成彙編，以供各界共同檢視現行規定，並同時借鏡避免重蹈覆轍。

自 108 年至 109 年專利程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編公告於本局局網後，迄今已過 2 年，期間專利法雖未有大幅度修正，但於專利程序審查及專利權管理行政爭訟案件中，仍有部分案件其司法見解值得提出與各界探討，如專利申請人主體同一性認定、發明人是否得為人工智慧系統、核准專利後申請撤銷審定等，未來皆可被豎立為程序審查之標準。

前揭案件不僅影響有關程序審查及專利權管理案件的實務認定標準，甚至可能影響未來專利審查基準的修訂，有鑒於此，本局於今（111）年嚴選數則專利程序審查及專利權管理行政爭訟案例，編撰 110 年至 111 年專利程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編，希望

藉由程序審查爭議案件具體內容，加強各界更深入地了解本局關於各項專利程序事項法定要件之實務認定，以及訴願審議機關與法院對各項專利程序要件之判斷、見解，並提供更完整之爭訟案件資料供各界利用。

為提高本彙編資料之利用與體驗，本彙編改變歷年架構，以目錄、案情摘錄、案例簡報及案例研析 4 大部分進行編撰，其中案情摘錄以表格形式條列案例類型、案情重點及關鍵字等項目依序編列，提供使用者快速檢視案件。案例簡報以簡報形式簡述案件內容、爭點及法院見解，便利使用者可快速檢視案件內容與本局、申請人及司法機關不同觀點，使用者可依據本局提供之簡報電子檔作為內部教學訓練、簡報說明之用，提高相關爭訟資料使用率。案例研析則針對不同案件提供案件背景及歷程介紹，詳列各項程序審查案件爭訟過程中本局處分理由、申請人主張，以及訴願審議決定及司法裁判內容摘錄，以利使用者對相似案件之後續參考。

希望所有本彙編的使用者皆能根據自身的需求利用本彙編提供之資訊，未來遇到與案例相似之案件能有更詳盡之理解，進而增進申請人權益之保障。

目錄

案情摘錄.....	i
案件簡報.....	iv
案例一：核准專利後申請修正說明書或圖式.....	1
案例二：電子申請未檢送優先權證明文件.....	6
案例三：申請人主體同一性.....	14
案例四：核准專利後申請撤銷核准審定	21
案例五：發明分割申請逾期.....	26
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	31
案例七：申請案不予受理－以人工智慧系統為發明人.....	38
案例八：申請回復原狀－代理人過失	45

案情摘錄

案例一：核准專利後申請修正說明書或圖式

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
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。	最高行政法院 110 年 8 月 19 日第 108 年度上字第 933 號判決上訴人（申請人）之訴駁回	核准處分、申請修正、同日送達	1

案例二：電子申請未檢送優先權證明文件

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
申請人未依電子申請「專利附送書件規則」於專利補正文件申請書註明附件名稱及檔案名稱，亦未於補正申請書載明主張日本優先權電子交換存取碼，逾期未檢送優先權證明文件，視為未主張優先。	最高行政法院 110 年 9 月 9 日第 110 年度上字第 432 號裁定上訴人（申請人）之訴駁回	電子交換存取碼、優先權證明文件、電子申請	6

案例三：申請人主體同一性

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
申請人為美國之行政機關於申請發明專利後，變更其申請人為相隸屬之其他行政機關，因變更申請主體，處分以申請人確立之日為申請日。	最高行政法院 110 年 11 月 11 日第 108 年度上字第 1169 號判決上訴人（智慧局）上訴駁回	申請人主體、變更申請人、申請日、行政機關	14

案例四：核准專利後申請撤銷核准審定

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
申請人於核准設計專利後，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，智慧局應前通知分割或刪除圖式，請求撤銷核准審定，智慧局經查審查過程並無違誤，撤銷審定請求不予同意。	最高行政法院 111 年 10 月 20 日第 111 年度上字第 151 號判決上訴人（申請人）上訴駁回	核准審定、審定後分割、撤銷審定	21

案例五：發明分割申請逾期

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
韓國雖有疫情，但尚未達無法或延遲送件之情事，且申請人法定期間仍能檢送他案文件，卻無法於本案提出申請意思表示，難謂正當，申請回復原狀不予受理。	最高行政法院 111 年 2 月 17 日第 111 年度上字第 76 號裁定上訴人（申請人）上訴駁回	申請回復原狀、發明分割申請、新冠肺炎	26

案例六：優先權視為未主張—檢附全卷影印證明作為優先權證明文件

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
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。	智慧財產及商業法院 111 年 4 月 28 日第 110 年度行專訴字第 55 號判決	優先權證明文件、全卷影印證明、優先權視為未主張	31

案例七：申請案不予受理—以人工智慧系統為發明人

案情重點	判決／裁定字號	關鍵字	頁碼
申請人以人工智慧系統達布斯（DABUS）為發明人，未以自然人為發明人，且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。	最高行政法院 111 年 7 月 21 日第 111 年度上字第 55 號判決上訴人（申請人）上訴駁回	申請專利、發明人、人工智慧、不予受理	38

案例八：申請回復原狀－代理人過失

案情重點	決定字號	關鍵字	頁碼
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，申請回復原狀不予受理。	經濟部 111 年 8 月 16 日 經 訴 字 第 11106306260 號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。	優先權視為未主張、專利證明、新冠肺炎、申請回復原狀	45

案件簡報

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，即屬申請文件不符合法定程式。
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，如無疫情影响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。

案例一：核准專利後申請修正說明書或圖式

一、案件背景及歷程：

(一) 第 107203309 號「包光纖連接器」申請人新型專利核准處分書送達當日申請修正說明書或圖式是否違反專利法第 109 條之規定。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 110 年 8 月 19 日第 108 年度上字第 933 號判決上訴人（申請人）之訴駁回。
2. 智慧財產及商業法院 108 年 7 月 24 日第 107 年度行專訴字第 90 號判決原告（申請人）之訴駁回。
3. 經濟部 107 年 10 月 3 日經訴字 10706308550 號訴願決定訴願人（申請人）訴願駁回。

(三) 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。

(四) 相關法規：

專利法第 19 條、專利法第 109 條、專利電子申請及電子送達實施辦法第 14 條前段、第 15 條之 1 及第 15 條之 2 第 4 項。

二、案情說明：

(一) 上訴人(即申請人)於107年3月14日向智慧局申請新型專利，經編為第107203309號新型專利申請案進行審查，該案於107年5月7日核准新型專利，核准處分書於107年5月8日10時19分送達，有電子送達紀錄為憑。上訴人於同日18時59分以電子申請方式向智慧局申請修正專利說明書或圖式(電子申請收文紀錄為憑)，經本局審查該案已核准專利，新型形式審查已完結，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。

(二) 上訴人於收受處分後以其申請修正日期與新型核准處分書送達日為同日，且新型核准處分為附停止條件之行政處分等為由提出訴願。上訴人認為行政處分既於107年5月8日送達，納費用申請領證時間應自次日107年5月9日起算，5月8日仍屬「新型形式審查時」，此外上訴人亦認為新型核准處分應於上訴人繳費用並專利權公告後始生效，尚未公告前新型核准處分尚未生效，新型形式審查即尚未完結，應保障其修正專利說明書及圖式之權利。

(三) 該案經訴願審議駁回，上訴人未甘服，提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院判決駁回，仍未甘服，再向最高行政法院提起上訴，最高行政法院於 110 年 8 月 19 日判決駁回上訴人之訴。

三、裁判摘要：

- (一) 按專利法第 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。……」，第 120 條準用第 46 條第 2 項規定：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」。故新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中，申請人得就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請；另一則為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。倘專利專責機關已為新型專利之核准處分後，其審查程序即告終結，即非在形式審查新型專利時之階段，申請人不得再依專利法第 109 條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式。
- (二) 本件被上訴人（即智慧局）於 107 年 5 月 7 日作成系爭專利形式審查核准處分書，該處分書於系爭時點（107 年 5 月 8 日）

電子送達上訴人，被上訴人審查程序即告終結，已非屬前揭專利法第 109 條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬同法第 120 條準用第 43 條第 3 項所規定之依通知期間申請修正之情形。行政處分，既送達上訴人，即對上訴人發生效力，該行政處分並未經撤銷、廢止，其效力繼續存在。而上訴人係於 107 年 5 月 8 日 18 時 58 分申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在核准處分(107 年 5 月 8 日 10 時 19 分)之後，已與專利法第 109 條規定得申請修正時間不符。

- (三) 雖形式審查核准處分書記載「送達後三個月內繳納證書費及第一年專利年費始予公告，並自公告之日起給予新型專利權；屆期未繳費者不予公告」內容，但此係依專利法第 120 條準用第 52 條第 1 項及第 2 項之規定意旨之重申，並無礙新型專利審查程序業已終結之結果，尚不能以形式審查核准處分書有上揭記載內容即認仍得申請新型專利之修正。上訴人又主張得於形式審查核准處分書生效前，即於上開期限內繳納相關費用之前，向專利專責機關申請修正或撤銷原審定後重為審查部分，亦非可採。

- (四) 上訴人於核准系爭專利後始申請修正，無助於專利法第 109 條「有助於審查」立法目的之達成，若如上訴人主張於核准新型

專利處分後至公告前，均得再行申請修正，理論上即有在該段期間反覆申請修正重行審查之虞，反造成審查延滯及審查人力負擔，使專利法第 109 條形同具文，是被上訴人對上訴人申請修正不予受理，亦難謂違反比例原則等節，均據原判決詳予論明，經核於法並無違誤。

案例二：電子申請未檢送優先權證明文件

一、案件背景及歷程：

(一) 第 108144996 號「垂直探針及垂直探針用治具」發明專利申請案，未檢送優先權證明文件處分視為未主張優先權。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 110 年 9 月 9 日第 110 年度上字第 432 號裁定上訴人（申請人）之訴駁回。

2. 智慧財產及商業法院 109 年 3 月 24 日第 109 年度行專訴字第 56 號判決原告（申請人）之訴駁回。

3. 經濟部 109 年 10 月 13 日經訴字第 10906309790 號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。

(三) 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。

(四) 相關法規：

專利法第 29 條第 2、3 項、專利法施行細則第 26 條、臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 5 點。

二、案情說明：

(一) 上訴人(即申請人)於中華民國 108 年 12 月 9 日向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 108144996 號發明專利申請案進行審查。本案主張西元 2018 年 12 月 10 日之日本第 2018-246111 號申請案為優先權，但未註明是否為電子交換、專利類別及優先權交換存取碼，經智慧局函請上訴人於 109 年 4 月 9 日前補送發明專利說明書、圖式及委任書等相關申請文件，並請於 109 年 4 月 10 日前補送優先權證明文件正本 1 份(主張優先權為日本案者如主張電子交換優先權，應於法定期間內聲明電子交換並載明基礎案之案號、專利類別及存取碼)。

(二) 上訴人於 109 年 2 月 10 日補送所缺文件，但並未檢送優先權證明文件亦未聲明電子交換及載明基礎案之專利類別及存取碼。其後另於 109 年 5 月 21 日補送發明專利申請書 1 份，始載明優先權基礎案之專利類別及存取碼，上訴人已逾法定期間，智慧局依專利法第 29 條第 2 項、第 3 項規定視為未主張

優先權，上訴人不服，提起訴願，經訴願駁回，再提行政訴訟，

上訴人仍未甘服以原判決違背法令為理由，提起本件上訴。

(三) 上訴人認為其於 109 年 2 月 10 日檢送之「專利補正申請書」

載明：「本案於中華民國 108 年 12 月 9 日向鈞局辦理發明專利

申請案，尚欠缺優先權存取碼，依法辦理補正，煩請核辦，有

勞之處，不勝感激。」，係指申請時尚缺優先權存取碼，惟 109

年 2 月 10 日補正時已取得優先權存取碼，故而「依法辦理補

正，煩請核辦」，並非「後補」之義，處分機關認為本件尚缺

優先權證明文件仍待補正，未通知上訴人再補送優先權證明文

件，實為誤解。

(四) 上訴人認為其於電子申請系統提交「專利補正申請書」，曾將

載有優先權存取碼之「發明專利申請書」電子檔，連同其他 7

個附件，存放於同一資料夾中，一併上傳至該系統，但該系統

卻在上傳過程中未將記載有優先權存取之附件予以存取。據推

測可能是因 109 年 2 月 10 日「專利補正申請書」未將載有優

先權存取碼之文件列名為「附件」，故電子申請系統擷取附件

時忽略該文件，處分機關應事先公告此一系統運作規則。

(五) 按「臺日優先權證明文件電子交換」第 6 點規定：「智慧局未

能依本作業要點規定，取得正確之優先權證明文件電子檔之補

救方式如下：(一) 因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素造成者，由智慧局或特許廳以排除故障、補寄等方式補救之。經補救後，視為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。(二) 因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明文件；屆期未補正或未補送者，視為未提出優先權證明文件。」，上訴人曾將含有存取碼之文件上傳至電子申請系統，但該系統卻在上傳過程中漏未擷取優先權存取碼之附件，此等網路傳輸系統之錯誤不可歸責於上訴人。縱係因可歸責於上訴人因素造成，處分機關仍應通知上訴人限期 2 個月補正優先權存取碼。

- (六) 智慧局答復上訴人依據專利電子申請及電子送達實施辦法第 4 條所公告之「專利附送書件規則」，其規則 1 即明定：須填寫[專利申請書]內的[附件標題名稱]並填入相對應的檔案名稱，規則 2 亦明定如需附送[專利申請書]的[附件標題名稱]之外的文件須加註【文件描述】與【文件檔名】，因此以電子申請方式附送書件操作流程，必定是由申請人填入相對應的附件標題名稱及相對應的檔案名稱後，電子申請系統才會於申請人電腦

中的申請案件資料夾擷取該檔，製作電子封包上傳至智慧局資訊系統，該規則已於 104 年 9 月 23 日公告於智慧局官方網頁，缺漏文件為上訴人電子申請系統操作上之錯誤，並非電子系統擷取檔案瑕疵。

- (七) 依臺日優先權證明文件電子交換作業要點第 5 點第 1 項明文規定：「智慧局作為第二局之作業流程：(一) 申請人主張日本優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，向智慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權證明文件。」。因此主張臺日優先權電子交換應於法定期間內提出優先權存取碼，如智慧局未能依優先權存取碼取得正確之優先權電子檔始有依第 6 點補正之可能，該作業要點第 6 點第 1 項所謂的傳輸錯誤僅指我國智慧財產局與日本特許廳之間因網路延遲或其他問題導致電子交換失敗等不可歸責於申請人之情況，故由智慧局與日本特許廳予以排除故障、相互補寄文件方式補救。同要點第 6 點第 2 項則已清楚規定申請人「提供存取碼」及「基礎案申請案號」但其中有「錯誤」，致使案件資訊無法核對時始通知申請人於 2 個月內補正。上訴人自始即未提供存取碼，不符合該規定適用之要件。

(八) 上訴人稱其於補正文件申請書即已表示補送優先權證明文件之意，而承辦人錯誤解讀其語意為證明文件後補，智慧局仍應依給予 2 個月補正期間。得以限期 2 個月補正之要件為有提供「存取碼」及「基礎案申請案號」，且提供之資料有錯誤，始可給予 2 個月補正期間。智慧局認為上訴人之程序瑕疵在於從未提供存取碼，無論其於補正文件申請書上之文字本意為何，上訴人未提供存取碼之基礎事實並未改變。優先權證明文件電子交換僅為提供申請人有多元方式檢附優先權證明文件，無論是提出實體證明文件亦或提供存取碼之方式主張優先權，均須遵守提出證明文件之 16 個月期限，倘未依限於期間內提供實體證明文件或存取碼即視為未主張優先權。

三、裁判摘要：

(一) 上訴人於 109 年 2 月 10 日電子傳達【專利補正文書申請書】，該申請書記載「本案於中華民國 108 年 12 月 9 日向鈞局辦理發明專利申請案，尚欠缺優先權存取碼，依法辦理補正，煩請核辦，有勞之處，不勝感激」等語，然綜觀【專利補正文書申請書】通篇記載文字，其上並無優先權存取碼之記載，自不因【專利補正文書申請書】記載上情，即認此份文書已補正存取碼。

- (二) 上訴人雖主張於 109 年 2 月 10 日係將多份書件置放於同一資料夾而傳送被上訴人，該資料夾中有一書件，名為【發明專利申請書】，其上即有記載存取碼，被上訴人系統疏未擷取此份書件云云。然「專利附送書件規則」之規則 1、2，業已清楚載明電子傳達書件之方式，並於規則中舉例明示，上訴人既選擇以電子傳達向被上訴人提出書件，自應遵守相關書件檢送規則，否則依電子送達辦法第 8 條規定，即視為未被電子傳達。
- (三) 依「專利附送書件規則」所訂，須填寫附件標題名稱並填入相對應的檔案名稱，而上訴人於 109 年 2 月 10 日電子傳達之【專利補正文書申請書】之【附送書件】欄，並未填寫其上記載存取碼之【發明專利申請書】及相對應檔案名稱，則該份【發明專利申請書】並未於 109 年 2 月 10 日併同【專利補正文書申請書】而向被上訴人電子傳達，不因載有存取碼之【發明專利申請書】是否置於資料夾中而異認定。
- (四) 系爭作業要點第 6 點所謂「因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成」，由同點所訂之「智慧局未能依本作業要點規定，取得正確之優先權證明文件電子檔之補救方式如下」、「限期 2 個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明文件」，自可知悉係規

定申請人業已提供存取碼或基礎案申請案號，然提供之存取碼或基礎案申請案號有誤等情況，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。

- (五) 又系爭作業要點第 6 點第 1 款情事，係規定因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素，造成智慧局未能依作業要點規定，取得正確之優先權證明文件電子檔之補救方式。上訴人未於 109 年 2 月 10 日提出存取碼，自非謂網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素。又上訴人本得以電子方式或紙本提供與被上訴人，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。故上訴人未於 109 年 2 月 10 日提出存取碼，亦未於同年 4 月 10 日前檢送本案之優先權證明文件正本或存取碼，原處分認上訴人就系爭申請案未主張優先權，於法並無不合。

案例三：申請人主體同一性

一、案件背景及歷程：

(一) 第 106104799 號「包括對西地尼布進行固定的間歇給藥之方法」申請人為行政機關變更為其他相隸屬之行政機關，是否變更其申請主體，延後專利申請日。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 110 年 11 月 11 日第 108 年度上字第 1169 號判決上訴人（智慧局）之訴駁回。

2. 智慧財產及商業法院 108 年 9 月 26 日第 107 年度行專訴字第 74 號判決訴願決定及原處分均撤銷。

3. 經濟部 107 年 8 月 3 日經訴字 10706307270 號訴願決定訴願人（申請人）訴願駁回。

(三) 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。

(四) 相關法規：

專利法第 25 條第 2 項、專利法施行細則第 25 條第 1 項、專利審查基準第 5 章第 1.1 節第 1-5-1 頁。

二、案情說明：

(一) 申請人瑞典商阿斯特捷利康公司 (ASTRAZENECA AB) 及美國國家衛生署 (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH，以下簡稱美國衛生署) 於 106 年 2 月 14 日檢附相關申請文件向智慧局申請專利，後於 106 年 8 月 10 日檢附申請書聲明更正其第 2 申請人為美國衛生與公眾服務部 (THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES，以下簡稱美國衛服部)，其敘明理由為美國衛生署為美國衛服部下轄單位，不具獨立法人格，對外應以美國衛服部代表部門整體，依專利審查基準第一篇第三章第 2.2 節之規定，本案更正申請人不影響申請日。

(二) 智慧局認為本案申請人美國衛生署雖不具法人格，但其為美國政府之行政機關，且於智慧局尚有其他專利申請案，為單獨之行政主體，為適格之專利申請人，變更申請人至另一適格之專利申請人美國衛服部，已變更申請人主體，遂依專利法第 25 條第 2 項及專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第 5 章

1.1 申請書第 5 段(1-5-1 頁，102 年版)規定，以第 2 申請人
確立之日為申請日。

(三) 申請人未甘服，提起訴願，並聲明由申請人出具之宣誓書可證
美國衛生署僅為美國衛服部所屬機構，其受僱人發明屬於美國
衛服部。申請人檢送美國衛服部及美國衛生署官方網站組織介
紹，美國衛生署僅為美國衛服部之內部單位，系爭案應以美國
衛服部為申請人。

(四) 申請人並聲明依美國聯邦法規第 45 篇第 A 章第 A 分章第 7.1
條及第 7.3 (a) 條之規定：「所有政府部門員工必須向助理部
長依照組織程序報告其完成之所有職務相關的發明，且該助理
部長所代表的政府機關應取得以下政府員工發明之所有權力
及利益．．．」，可證依美國聯邦法美國衛生署員工之發明應
直接向美國衛服部之助理部長報告，並由美國衛服部取得該發
明的所有權利。

(五) 經訴願駁回後申請人不服，提出行政訴訟，並再次聲明依美國
聯邦法律規定，美國衛服部所轄之所有機關其權利接歸屬於美
國衛服部，其下轄單位皆為營運部門，不能代表美國政府申請
專利，縱被告機關仍有如美國食藥署或美國衛生署等單位申請
專利，然其相對應案件於美國已更正申請人為美國衛服部，或

是由合作組織自行申請尚未更正。原告所提出之證明已可證美國衛生署與美國衛服部具同一法人格，其員工職務上之發明，均應以美國衛服部為專利權人。

- (六) 經智慧財產及商業法院判決撤銷原處分後，智慧局不服提出上訴，智慧局所持理由為美國衛生署於我國專利法為適格之申請人，並於美國、歐盟及專利合作條約皆有申請專利並為合法專利權人，其相同位階之機關如美國疾病與預防中心(CDC)於我國亦為適格專利申請人並已有取得專利權在案，僅認美國衛生署不具法人格，非適格之申請人，並不合理。此外，本件所涉主體為外國行政機關，各級別行政機關為可各自獨立取得專利之專利申請權主體，並不以其具有法人格為申請人要件。

三、裁判摘要：

- (一) 依據專利審查基準之規定，變更申請人姓名或名稱並不以更名、誤繕或翻譯錯誤為限，未改變專利申請權利主體同一性，即不生專利創作權利主體歸屬變動之情形，而得以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因變更申請人姓名或名稱，以維護專利創作申請權人之權益。因此，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。

(二) 依申請人所提之事證，可證美國衛生署在美國衛服部設有助理部長職位，依照美國聯邦法規定，美國衛生署員工之發明，應直接向美國衛服部之助理部長報告，並由美國衛服部（代表美國政府）取得該發明所有權，系爭申請案所取得之權利應歸美國衛服部（代表美國政府）所有。此外，依申請人所附美國衛服部之組織架構圖，美國衛生署為其下之「營運部門」之一，且為美國衛服部之一部分。由申請人提供之宣誓書亦載明美國衛生署為美國衛服部之內部單位，與美國衛服部具有同一法人格及主體性，因此將專利案由美國衛生署更正為美國衛服部，不會造成申請人主體性或法人格之變動，申請權應由美國衛服部取得。

(三) 行政機關係國家所設置之獨立組織體，依行政權範圍內之管轄分工，有行使公權力並代表國家為各種行為的權限，其效果則歸屬於國家。故行政機關係行為主體（行政主體）而非權利（義務）主體，其在權限內所為之行為，無論屬於公法行為或私法行為，其結果最後均歸屬於權利（義務）主體之國家。具專利申請人地位與「權利義務主體」之概念二者有別，因此本案變更申請人前、後並未影響主體同一性。美國衛生署之專利申請案依美國聯邦法第 45 章第 7.3 條規定，應由美國衛服部（代

表美國政府)取得，尚不能以美國衛生署與美國衛服部為不同之行為機關，即指原判決採認美國衛生署與美國衛服部具主體同一性有判決適用法規不當。

(四)縱有其他如美國疾病管制與預防中心或美國食藥局等隸屬於美國衛服部之機構，為其他申請專利案適格之申請人，但仍不能據此否認本件依美國聯邦法規應由美國衛服部取得該發明所有權利，亦不足以作為否定本件變更前、後之權利主體仍具同一性之認定。本件依美國聯邦法規權利應歸屬於美國衛服部(代表美國政府)，變更申請人名稱由美國衛生署改為美國衛服部，不應延後申請日。

(五)美國衛生署於美國有其他申請案，僅能說明美國實務處理是否允許美國衛生署得受讓成為美國專利法之專利權人。本件依美國聯邦法規權利既由美國衛服部取得，關於變更前、後均應由美國衛服部所有之權利主體同一性並無不同。本件 PCT 對應申請案原亦以美國衛生署為申請人，經美國衛服部發現錯誤後，更正其申請人與本案相同，PCT 申請亦未延後其申請日。PCT 申請為國際合作之重要專利申請制度，原判決基於上開 PCT 申請審查資料及我國專利申請審查實務宜與國際專利審查實務接軌為由，認系爭申請案之申請人由美國衛生署變更為美國衛

服部，並未失去「主體同一性」，不應異動其申請日，亦無違誤。

因此美國衛生署員工職務發明，其權利由美國衛服部（代表美國政府）取得，申請人由美國衛生署更正為美國衛服部，仍具有主體同一性，本案仍應維持原申請日。

案例四：核准專利後申請撤銷核准審定

一、案件背景及歷程：

(一) 第 109304160 號「增溼器」設計專利案，申請人於核准設計專利後申請撤銷核准審定，智慧局經查專利審查過程並無違誤，不予同意撤銷審定之請求。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 111 年 10 月 20 日第 111 年度上字第 151 號判決上訴人（申請人）上訴駁回。
2. 智慧財產及商業法院 110 年 12 月 22 日第 110 年度行專訴字第 51 號判決原告（申請人）之訴駁回。
3. 經濟部 110 年 8 月 3 日經訴字第 11006306150 號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。

(三) 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。

(四) 相關法規：

專利法第 126 條第 1、2 項、第 130 條第 2 項、第 134 條、第 136 條第 2 項、專利法施行細則第 53 條第 6 項。

二、案情說明：

(一) 原告於中華民國 109 年 7 月 24 日檢附相關申請文件向智慧局申請設計專利「增溼器」，經智慧局編為第 109304160 號設計專利申請案進行審查，該案於 109 年 12 月 3 日經程序審查文件齊備後進入設計實體審查，於 110 年 1 月 28 日設計專利核准審定並通知原告應於審定書送達 3 個月內申領專利證書並繳納第 1 年年費。

(二) 原告於 110 年 4 月 7 日向智慧局申領專利證書並於 110 年 4 月 14 日申請延緩公告，同時申復該案參考圖組 1~3 包括於本案申請設計內之物品而應為分割之標的，依專利審查基準第 3-7-4 頁規定智慧局宜先通知原告分割。此外本參考圖組 4~7 及 8~11 與本案設計略有不同，依專利審查基準第 3-1-16 頁之規定，亦應通知原告刪除、分割或改請，請智慧局撤銷核准審定之處分並確認是否應提出設計分割。

(三) 智慧局於 110 年 4 月 20 日函覆原告該設計專利案之審查並無違誤，申請撤銷核准審定礙難照辦，申請人參考圖呈現之內容

並無違反「一設計一申請」之情事，無須通知申請人分割，且參考圖亦非與本案申請專利之設計無關，無須通知申請人刪除，本案之核准審定並無違誤。

(四) 原告雖於 110 年 4 月 23 日再次來函請智慧局說明指出參考圖 1 及 11 於本案設計的涵蓋範圍，並申請撤銷核准審定，智慧局於 5 月 13 日回覆專利權範圍之解釋應屬法院裁量權責，並再次就撤銷核准審定之申請表示礙難照辦。

(五) 原告不服處分，提出訴願，請求撤銷原行政處分，經濟部訴願審議委員會於 110 年 8 月 4 日經訴字第 11006306150 號函駁回訴願，原告仍未甘服，提出行政訴訟，智慧財產及商業法院 110 年 12 月 22 日 110 年度行專訴字 51 號判決原告之訴駁回，原告仍未甘服，提出上訴，最高行政法院 111 年 10 月 20 日第 111 年度上字第 151 號判決上訴駁回。

三、裁判摘要：

(一) 設計專利權之範圍係以圖式所揭露之內容為準，圖式所包含之視圖應足以充分表現申請人所主張設計的所有內容，以構成申請專利之設計的整體外觀，其得為立體圖、六面視圖(前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖)、平面圖、單元圖或其他輔助圖等，至於圖式中標示為參考圖者，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。

(二) 每一設計專利申請案中說明書及圖式所揭露之單一外觀應用於單一物品，即所謂一設計一申請。一設計一申請之審查，除應就說明書之設計名稱及圖式所揭露物品之外觀為審查外，尚應審查說明書之其他文字內容，是否包含與設計名稱不同之物品或與圖式不同之外觀說明，若有違反一物品，或不視為一物品，或違反一外觀，或不視為一外觀者，應通知申請人修正說明書及圖式或申請分割。參考圖既僅供審查人員參考而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，依同法第 142 條第 1 項準用第 47 條第 1 項之規定，專利專責機關應予專利。

(三) 系爭專利申請案之設計說明書所載之設計名稱為「增濕器」，所列之設計圖式包含立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖，其區別僅在角度之不同，不論實虛線、形狀、花紋、符號及色彩均為相同，是由外觀觀之，可知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。所列參考圖均係據以表示不同範圍之設計內容或表現該設計於施予色彩後之

具體實施方式，皆難謂為與申請專利之設計完全無關，被上訴人自無通知上訴人刪除該等參考圖之必要，系爭專利申請案並無專利法第 134 條所定不予專利之情事，從而原處分所為核准審定之處分，依法自無不合等情。

- (四) 申請人就其設計欲申請何範圍之保護，端以申請人之申請為準，專利專責機關僅審查其申請是否有不予專利情事，無法代申請人判斷其欲尋求保護之範圍為何。申請人是否為分割之申請，有其專利佈署、商業策略等等之考量，蓋分割後雖使申請人之設計專利保護更加周全，然亦增加專利年費之負擔，故尚難逕謂進行分割即屬有利申請人。縱使參考圖明確揭露另一設計，仍應由申請人自行決定是否為分割申請，專利專責機關無從得知其真意，亦無積極探詢之義務。上訴人自申請日至原處分審定前之長達 6 個月時間均未提出分割申請，亦未具狀向被上訴人為任何表示，被上訴人自無從知悉上訴人是否有欲申請分割之意，是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

一、案件背景及歷程：

(一) 第 109112718 號「有機發光二極體顯示器之像素排列結構」發明專利分割申請案，遲誤分割申請法定期間之申請回復原狀不予受理。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 111 年 2 月 17 日第 111 年度上字第 76 號裁定上訴人（申請人）之訴駁回。

2. 智慧財產及商業法院 110 年 11 月 25 日第 110 年度行專訴字第 25 號判決原告（申請人）之訴駁回。

3. 經濟部 110 年 3 月 23 日經訴字第 11006301890 號決定訴願人（申請人）之訴願駁回。

(三) 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。

(四) 相關法規：

專利法第 17 條第 2 項、第 34 條第 2 項、專利法施行細則第 12 條。

二、案情說明：

(一) 上訴人(即申請人)於 109 年 4 月 15 日檢附申請文件向智慧局提出發明專利分割申請，經智慧局編為第 109112718 號發明專利分割案進行審查。經查本案原申請案第 107112006 號發明專利申請案於 108 年 12 月 17 日通知再審查核准審定，並於 108 年 12 月 19 日送達。依專利法第 34 條第 2 項之規定，上訴人最遲應於 109 年 3 月 19 日提出發明專利分割申請，卻遲至 109 年 4 月 15 日始提出發明專利分割申請，已逾法定期限。

(二) 上訴人雖主張因韓國疫情嚴重，上訴人與員工及代理人溝通聯繫有所滯礙致遲誤法定期間申請回復原狀，然無法證明韓國社會有因新冠肺炎疫情出現交通、通訊中斷或因不可抗力禁止外出、工作導致上訴人無法送件之情事，且上訴人得於其他案件補送文件，如疫情確已嚴重而造成上訴人無法提出申請分割之意思表示，上訴人理應同時受到影響，上訴人既可補送他案申請文件，卻稱因疫情影響無法於本案法定期間內提出申請分割意思表示，實難認為正當。

(三) 上訴人主張事由，尚不符合以通常人之注意而不能預見或不可避免等不可歸責於己之情事，智慧局依專利法第 34 條第 2 項第 2 款及第 17 條第 2 項處分發明專利分割申請及申請回復原狀不予受理，上訴人不服，提起訴願，經訴願駁回，再提行政訴訟，經智慧財產及商業法院判決原告之訴駁回，上訴人仍未甘服，以原判決違背法令為由提起上訴，業經最高行政法院第 111 年度上字第 76 號裁定上訴駁回。

三、裁判摘要：

(一) 上訴人提出發明專利分割申請同時，雖主張有不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項、專利法施行細則第 12 條規定申請回復原狀，並檢附韓國疫情之報導及我國發布之旅遊警告及各國染疫人數統計等資料為證。惟上開資料僅顯示韓國染疫人數較其他表列國家為多，以及我國中央流行病管制中心呼籲國人如無必要不要前往，但韓國電子通訊、交通並未中斷，政治、經濟等日常生活並未有所限制，亦無因疫情發布外出、隔離禁令導致無法送件或延遲送件之情事。

(二) 上訴人嗣後提出韓國專利局有關期限延展及規費減免公告、上訴人自身防疫措施公告、韓國政府有關宗教、教育團體社交距離及韓國部分社會福利或公共設施關閉命令等文件，惟由上開

資料，仍無從認為上訴人或是韓國社會有因新冠肺炎疫情出現交通、通訊中斷，或因不可抗力禁止外出、工作導致無法送件之情事。新冠肺炎疫情之防疫措施，縱使對於上訴人所在國造成生活上之不便，但未有造成無法送件或延遲申請之不可抗力情事。

(三) 上訴人於起訴後又提出韓國防疫措施資料說明韓國於 109 年 11 月間（西元 2020 年 11 月）疫情嚴重及各項防疫措施，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。

(四) 上訴人於 109 年 3 月 11 日另提出第 109107979 號發明專利之分割申請，該案之原申請案第 106125043 號發明專利申請案初審核准審定書送達日期為 108 年 12 月 16 日，其發明專利分割申請之法定期間末日為 109 年 3 月 16 日，與本案法定期間之末日相差僅 3 日，上訴人就該案仍可於法定期間內提出發明專利分割申請，如新冠肺炎疫情確已嚴重而造成上訴人無法於法定期間提出申請分割之意思表示，兩案理應同時受到影響。

(五) 分割申請僅需提出分割意思表示，其他有關技術領域之文件皆可申請延後補送，上訴人於本案法定期間末日（109 年 3 月 19

日)之前數日，既能補送他案申請文件，亦可就系爭申請案之原申請案申請領證(109年3月18日)，唯獨主張系爭申請案之分割申請的意思表示，因疫情影響無法於法定期間內提出，實難認為正當。故認為系爭申請案並無上訴人所稱因韓國新冠肺炎疫情造成之不可歸責於己之事由而遲誤法定期間之情形，而係上訴人之個案管理因素所造成等得心證之理由。

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

一、案件背景及歷程：

(一) 第 109147058 號「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」發明專利申請案，申請人於應檢附優先權證明文件之法定期間內，檢附美國基礎案之全卷影印證明，未於法定期間檢附優先權證明文件，視為未主張優先權。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 智慧財產及商業法院 111 年 4 月 28 日第 110 年度行專訴字第 55 號判決原告（申請人）之訴駁回。
2. 經濟部 110 年 9 月 14 日經訴字第 11006307760 號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。

(三) 爭點說明：

1. 專利法並未明文規定何謂優先權證明文件，按最高行政法院 108 年判字第 517 號判決意旨申請人僅須提出足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號與原件相符之申請文件謄本 1 份即可，並無特定項目或範圍上之限制，本案所檢附之文件已符合要件。

2. 被告機關稱原告所檢附之文件無「TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111」(依美國專利法第 111 條授予申請日)字樣，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，然依美國專利法賦予申請日之文字絕非必要具備之要件，被告機關加諸法律所無之限制。
3. 被告機關稱原告檢附之全卷影印證明，並無美國專利商標局優先權證明文件上依美國專利法第 111 條授予申請日字樣，故非屬優先權證明文件，然就原告提出之商標優先權證明文件範本，其上亦無依法授予申請日字樣，且僅有簡單敘明文字與本案所附證明文件並無差異。
4. 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。

(四) 相關法規：

專利法第 29 條第 2 項、第 3 項、專利審查基準第 1-7-4 頁。

二、案情說明：

- (一) 原告於中華民國 109 年 12 月 31 日檢附相關申請文件向智慧局申請發明專利「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」，經智慧局編為第 109147058 號發明專利申請案進行審

查。本案同時主張西元 2020 年 1 月 3 日之美國第 62/956,731 號基礎案為優先權，經智慧局函請原告應於最早優先權日後 16 個月內（110 年 5 月 3 日）檢送優先權證明文件，原告於 110 年 4 月 30 日檢送證明文件至智慧局。

- （二）智慧局經查後發現原告 110 年 4 月 30 日檢送之文件並非美國專利商標局核發之優先權證明文件，其文件為全卷影印證明，其封面載明「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明此附件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本），而非通常美國基礎案優先權證明文件封面所載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.」（茲證明此附件是美國專利商標局紀錄的真實影本，下列已確認專利申請案符合美國專利法第 111 條（35 USC 111），同意賦予申請日）。

- （三）智慧局依專利審查基準第 1-7-4 頁規定，認原告所檢附全卷影印證明並非優先權證明文件，且申請案已逾檢附優先權證明文

件之法定期間，遂依專利法第 29 條第 2 項及第 3 項、處分申請案視為未主張優先權，原告不服，提起訴願，經訴願駁回，再提行政訴訟，經智慧財產及商業法院 111 年 4 月 28 日 110 年度行專訴字第 55 判決駁回，原告仍未甘服，現上訴於最高行政法院審理中。

三、裁判摘要：

(一) 系爭文件封面記載文字僅為美國專利商標局承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，亦未記載任何證明優先權之文字。被告機關提出之優先權證明文件封面所載文字，除經美國專利商標局確認所附文件為官方卷宗紀錄文件之真實影本外，亦確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，二者功用及效力不同，系爭文件並非優先權證明文件。

(二) 專利審查基準第 1-7-4 頁規定：各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容(即發明說明書與圖式)併入；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁(含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣)於上，並

將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或 WTO 會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。系爭文件並未經美國專利商標局確認系爭申請案已符合該國取得申請日之要件，前揭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。

- （三）原告所提系爭文件為官方卷宗紀錄文件內容的真實影本，其上所載「FILING DATE」字樣，僅為該申請案之送件日期，與專利申請日並非相同概念，此觀專利法第 25 條第 2 項規定「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」即明，是以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，我國專利專責機關即無法據以判斷系爭申請案是否符合國際優先權之要件，系爭文件自非最高法院 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，原告主張系爭文件符合前揭判決所定要件云云，並不可採。

(四) 前揭專利審查基準第 1-7-4 頁規定全卷影印證明非屬優先權證明文件，係因該文件未經專利專責機關審核確認具備專利申請日要件，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，原告主張不可採。

(五) 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。系爭文件屬未經美國專利商標局認證已具備專利申請日之文件，無法協助專利審查人員認定其優先權日是否合於規定，亦不能確認其專利文件是否缺漏，無法作為優先權證明文件，就此前揭專利法第 29 條第 1 至 3 項、專利法施行細則第 26 條第 1、2 項及專利審查基準既有相關規定，自應依各該規定辦理，原告稱於美國專利商標局主張專利或商標優先權時，並無排除全卷影印證明文件之適用，核

與前揭規定尚有未合，均難據為本件判斷之依據，原告主張實

難採憑。

案例七：申請案不予受理-以人工智慧系統為發明人

一、案件背景及歷程：

(一) 第 108140133 號「吸引增強注意力的裝置和方法」發明專利申請案，申請人以人工智慧系統達布斯 (DABUS) 為發明人，並聲明達布斯 (DABUS) 為本案唯一發明人，並無自然人為發明人，申請書缺少發明人姓名及國籍等必要資訊，經函請補正未補正，以違反專利法第 17 條第 1 項之規定申請案不予受理。

(二) 相關訴願決定及法院判決、裁定：

1. 最高行政法院 111 年 7 月 21 日第 111 年度上字第 55 號判決上訴人 (申請人) 之訴駁回。
2. 智慧財產及商業法院 110 年 8 月 19 日第 110 年度行專訴字第 3 號判決原告 (申請人) 之訴駁回。
3. 經濟部 109 年 12 月 2 日經訴字 10906311620 號訴願決定訴願人 (申請人) 訴願駁回。

(三) 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專利法相關規定。
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與專利法保護創新之目的有違。

(四) 相關法規：

專利法第 5 條及第 17 條、專利法施行細則第 16 條、第 31 條及第 82 條、專利審查基準第 1-2-1 頁。

二、案情說明：

(一) 申請人泰勒 史蒂芬 L (THALER, STEPHEN L.) 於 108 年 11 月 5 日檢附申請書、外文說明書及圖式與其他申請文件向智慧局申請「吸引增強注意力的裝置和方法」發明專利，因申請書未填寫發明人中文姓名及國籍，並缺少部分申請文件，經智慧局函請補正，經數次補正後，申請人於 109 年 4 月 30 日申復本案發明人達布斯 (DABUS) 為一人工智慧系統，並且為本案唯一發明人，本案並非由人類發明人所發明。

(二) 依專利審查基準 1-2-1 頁規定「發明人必為自然人，如有多人時，應於申請書上全部記載」，且發明需基於技術思想之創作，並由自然人所創作者，本案係由人工智慧系統達布斯 (DABUS) 發明並不符合相關規定，智慧局於 109 年 5 月 5 日再次函請申請人補正申請書，並應以自然人為發明人。

(三) 申請人於 109 年 6 月 5 日申復本案發明人雖非自然人，但其為本案真正發明人，敦請將人工智慧系統達布斯 (DABUS) 列為

發明人，並未補正載有自然人姓名、國籍之申請書，智慧局遂依專利法第 17 條第 1 項於 109 年 6 月 29 日以智專一(二)15173 字第 10940948310 號函處分申請案不予受理，申請人不服向經濟部訴願審議委員會提出訴願。

(四) 訴願人(申請人)認為其申請書上記載之人工智慧系統達布斯

(DABUS)為真實發明人，其真實填載發明人之行為應受保障。

其二，達布斯(DABUS)為「對專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻者」，作為本案發明人與司法實務相吻合。此外，達布斯(DABUS)並非自然人，並無姓氏及國籍，申請書該欄位空白，未填寫不實資訊，於法並無違背。最後，訴願人擁有達布斯(DABUS)所有權利，但並非發明人，若排除其申請發明權利有違憲法保障人民財產權之規範意旨，亦與專利法鼓勵、創新、保護、利用發明等促進產業發展之立法目的不符。

(五) 經訴願審議後經濟部訴願審議委員會於 109 年 12 月 2 日以經

訴字 10906311620 號決定訴願駁回，其理由為按專利法施行細則第 16 條第 1 項及第 2 項規定申請書應記載發明人姓名及國籍，雖無明文規定發明人應為自然人，惟參酌專利法第 5 條第 2 項及第 6 項、第 6 條第 1 項、第 7 條第 4 項等規定，發明人可自為專利申請權人、亦得將申請權以法律行為讓與他人或死

亡時由繼承人繼承專利申請權，發明人亦享有姓名表示權。依民法規定及實務認定亦肯認姓名權為人格權，故發明人除應為實際進行研究發明之人，亦應為法律上可享有人格權等權利之主體，必為自然人，行政機關之處分，洵無違誤，應予維持。

（六）申請人不服訴願審議決定，向智慧財產及商業法院提出行政訴訟，主要理由為申請書相關欄位已詳實填載，並無遲誤指定期間情形，被告機關不予受理處分，於法未合。其次，我國法律未規定發須為自然人，且我國著作權法規定法人得為著作人，則專利法實無不准非自然人作為發明人。此外，已有國家核准本案申請認定發明人得為人工智慧系統，我國倘仍以程序理由駁回此案，無疑失去引領國際創新先機。

（七）智慧財產及商業法院 110 年 8 月 10 日 110 年行專訴第 3 號判決原告（申請人）之訴駁回，判決理由為發明人應為自然人，依我國專利法第 1 條、第 5 條規定發明為人類精神活動產物，唯有發明人及其權利受讓、繼受之人得為專利申請人，且發明人享有姓名表示權，姓名表示權為人格權之一種，發明人不僅應為對發明有實質貢獻進行精神創造之人，且必為自然人。

（八）其次，人工智慧不是法律上之「人」，依民法規定人之權利始於出生，終於死亡，人格權受到侵害時得請求防止之，並得請

求撫慰金。人之所以可以行使權利及為行為能力，需透過意思表示，並表現於外部行為，達布斯（DSBUS）非自然人亦非法人，並非我國法律意義之人，自無專利申請權利及權利能力。

（九）最後，本案發明人達布斯（DSBUS）並非自然人，申請書缺少應記載之發明人姓氏及國籍，經函請補正未補正，依專利法第17條第1項處分申請案不予受理，並無違誤。原告（申請人）不服，向最高行政法院提出上訴。

三、裁判摘要：

（五）依專利法第5、6、7條之規定可知「發明人」係指實際進行研究發明之人，發明人須係對專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，發明人可自為專利申請權人，亦得將專利申請權以法律行為讓與他人或死亡時由繼承人繼承，發明人享有姓名表示權。發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，專利審查基準規定發明人必為自然人，合於專利法上開規定之立法意旨，無增加法律所無之限制，亦無違反法律保留原則。

（六）施行細則第11條規定：「申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正；屆期未補正或補正仍不齊備者，依本法第17條第1項規定辦理。」，第16條第

1 項規定：「申請發明專利者，其申請書應載明下列事項：一、發明名稱。二、發明人姓名、國籍。三、申請人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名。四、委任代理人者，其姓名、事務所。」，申請書應載明發明人姓名、國籍等資訊，揆諸前揭規定及說明，發明人須係自然人，若記載非自然人為發明人，即屬申請文件不符合法定程式而得補正者，專利專責機關應通知申請人限期補正，逾期未補正，依專利法第 17 條第 1 項規定處分專利申請不予受理，並無違法。

（七）系爭申請案因申請發明人欄僅於英文姓名填寫「NONE, DABUS」，缺少發明人「國籍」、「中文姓名」，經被上訴人函請上訴人補送文件，後申復陳稱：「本案技術係由達布斯（DABUS）發明，達布斯（DABUS）係為一人工智慧系統，且為本案的唯一發明人。被上訴人因發明人資訊填寫不符相關規定，要求上訴人須以「自然人」為發明人申請專利。惟上訴人於申復該案為人工智慧系統獨自發明未有自然人涉入等語，被上訴人（智慧局）以上訴人（申請人）逾期未補正為由，依專利法第 17 條第 1 項規定不予受理，於法並無不合。

(八) 專利係採屬地主義，且各國專利法制及其審查基準各有不同，故其他國家對某發明授予專利權，尚難逕行採為我國相關案件有利之認定。本件人工智慧達布斯(DABUS)在我國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，無享受權利能力與資格，是以，本件欠缺自然人為發明人情況下，應認原處分所為不受理並無違法等情，並無判決理由矛盾之違背法令。上訴意旨主張南非、澳洲法院贊同 AI 人工智慧得為發明人，原判決忽略此等外國法作為法理之可能，有判決理由不備及理由矛盾之違背法令云云，委無可採。

案例八：申請回復原狀－代理人過失

一、案件背景及歷程：

（一）第 110145179 號「非接觸式電壓檢測方法和裝置」發明專利申請案，申請人未於法定期間內檢送主張第 1 項優先權證明文件，處分第 1 項優先權視為未主張。

（二）相關訴願決定及法院判決、裁定：

經濟部 111 年 8 月 16 日經訴字第 11106306260 號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。

（三）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，致訴願人較晚取得優先權證明文件，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，訴願人代理人發現過失後已積極糾正錯誤，請求撤銷不予受理回復原狀之處分。

（四）相關法規：

專利法第 17 條第 2 項、第 28 條第 1 項、第 29 條第 2 項、第 3 項。

二、案情說明：

(一) 本案於 110 年 12 月 3 日申請發明專利同時主張 2 項美國專利申請案為優先權，並應於 111 年 4 月 4 日前檢附優先權證明文件，訴願人於 111 年 3 月 28 日檢附主張第 2 項優先權證明文件，並於同年 4 月 11 日檢附主張第 1 項優先權證明文件並聲明因新冠肺炎疫情影響有不可歸責於己之事由，遲誤法定期間申請回復原狀。

(二) 智慧局經查該案 111 年 4 月 11 日檢附之第 1 項優先權證明文件，其內容為該美國專利案之專利證明，並非優先權證明文件，訴願人未於法定期間內檢附優先權證明文件，申請回復原狀亦未依專利法第 17 第 3 項規定，同時補行期間內應為之行為，遂於 111 年 4 月 27 日處分主張第 1 項優先權視為未主張，併同處分申請回復原狀不予受理。

(三) 訴願人於 111 年 4 月 29 日檢附主張第 1 項優先權證明文件，並再次申請回復原狀，其事由為訴願人之美國代理人位於美國西岸，美國專利商標局因新冠肺炎疫情影響致郵件寄送延遲，且該郵件直接郵寄至我國，致使我國代理人於收到郵件後，發覺其中 1 份優先權證明文件申請錯誤，美國代理人無法及時重新申請，有不可歸責於己之情事致遲誤法定期間。

(四) 智慧局經審查後，於 111 年 5 月 16 日函覆訴願人該案遲誤法定期間之原因為美國代理人之申請文件錯誤所致，與新冠肺炎疫情並無直接關係，而代理人之錯誤實難謂不可歸責於訴願人，依專利法第 17 條第 2 項，本案遲誤法定期間申請回復原狀，應不予受理。

三、訴願決定摘要：

(一) 申請人遲誤法定期間如係因天災或不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並提出該事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂「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。

(二) 訴願人 111 年 4 月 29 日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（USPTO）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」(即優先權證明文件)，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，而屬以通常之注意即可預見及避免之情形。故本件遲誤檢附主張第 1 項優先

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，而非單純因疫情影響造成寄件交付遲延所致，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。