



訴訟

[臺灣]

法定期間末日為補班日，期限仍列入計算

本案原告為第 108136216 號發明專利申請案之申請人，原告備具申請書、外文說明書及繳納規費，於 2019 年 10 月 7 日 11 時 02 分以電子申請方式提出申請。前開申請案主張 2 項優先權（2018 年 10 月 5 日之美國第 62/766,209 號、2019 年 10 月 4 日之美國第 PCT/US2019/054898 號優先權）。然智慧局按專利法第 28 條第 1 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（2018 年 10 月 5 日）之次日起算至 2019 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之「補行上班日」）。

智慧局後雖受理前述發明專利申請案，然發出不受理於 2018 年 10 月 5 日之美國第 62/766,209 號之優先權主張之處分，申請人遂向經濟部提出訴願。經濟部審理後，訴願決定書內容爭點為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。嗣經濟部檢視該爭點後認同智慧局見解，駁回訴願，申請人遂提出行政訴訟。

智慧財產法院審理後，提到本案爭點主要在於行政程序法第 48 條之適用，即行政程序法第 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。是以，智慧財產法院駁回原告之訴。

資料來源：專利主題網，108 年至 109 年程序審查及專利權管理行政爭訟案例彙編，智慧局，2020 年 10 月 21 日。

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-742-882585-ec1a6-101.html>

[韓國]

韓國最高法院做出放寬優先權主張者符合要件判決

按韓國發明專利法規定，主張優先權者須與在先申請案之申請人相同，除非主張該優先權者合法繼承在先申請案。然依韓國專利法第 38(4)條規定，倘申請人於在先申請案與在後申請案間有權利轉讓情形，須向韓國專利局提出申請人變更請求，除非該變更乃因繼承或根據繼承 (universal succession)，否則韓國專利局會不認可該申請案之轉讓。於 2020 年前，韓國專利局之見解為該請求通知要在後申請案前提出，以利於確認主張優先權者已取得先優先權之權利，方能視為「相同」申請人。

然而，在 2019 年所發出的一連串判決中，韓國最高法院推翻韓國專利局之見解，指出只要實體轉讓權利情況發生在提出後申請案之前，提出請求通知之確切時間點不具決定性；進一步來說，韓國最高法院所做出的判決爭點中，A 於韓國提出一件發明專利申請後，將該權利讓與給 B，且依法提出變更通知請求予韓國專利局。B 然後再將該權利讓予給 C 造，然並未向韓國專利局提交變更通知。後 C 向中國大陸國知局提出一件主張較早優先權案之 PCT 國際申請案，並於進入韓國國家階段後成功獲准專利，並再將該韓國專利讓與給一新加坡公司。

然一韓國公司向智慧財產權審理與上訴委員會 (Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB) 對上述進入韓國國家階段獲准之發明專利提出無效請求，該主張為因該發明專利並未向韓國專利局提出申請人變更請求，故申請人相異一事，構成優先權主張並不



成立。IPTAB 同意該主張，做出該發明專利因不具新穎性故無效之決定，且經上訴至專利法院與首爾高等法院 (Seoul High Court) 後亦為相同結果。然該案經上訴至韓國最高法院後，推翻下級法院意見，且做出在先申請案與在後申請人是否相同爭點，乃基於在後申請案提出時，較早申請案是否已合法轉讓，且在後申請案只要在申請過程中任何一時間點向韓國專利局提出變更申請便可主張優先權。韓國最高法院做出依韓國專利法第 38(4)條規定，目的僅是為了加快申請案之檢視，並不會實質影響該專利權轉讓之有效性，因為仍可於申請案提出後再後補提轉讓證明等文件。前述判決後經發回專利法院及首爾高等法院重審，重審後結果為優先權主張有效。

資料來源：Korean Supreme Court Relaxed Priority Claim Requirements for Acquired Patents, Kim & Chang .December 3, 2020.

<https://www.ip.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=22320>

