

逾期繳交專利年費無法補救

王錦寬

專利申請之主要目的在取得專利權，經歷艱辛的發明創作過程後，須提出說明書經過至少一次以上的審查後才有機會取得專利權，在專利權期間，多數國家均規定須繳交專利年費以維持專利之有效，專利年費之繳納，各國規定並不一致，我國專利法規定每年均應在屆期之前繳納年費。

依我國專利法規定，第一年之專利年費，係在核准確定後，由專利專責機關（本文以智慧局稱之）通知申請人限期繳納，第二年以後應於屆期前繳交。換言之，第一年之專利年費智慧局有通知繳納的義務，第二年以後之專利年費，專利權人在期限屆滿之前須自負繳納年費之責任，如專利權人未於應繳納年費之期限前繳費，尚有六個月的補繳期，但如過了補繳的六個月期限後，專利權自原繳費期限屆滿之次日即被視為消滅。

最近一則經濟部訴願決定書披露，一著名之日本電機公司因專利年費逾期才繳交，專利權被視為消滅（以下簡稱本案）。本案於核准專利後，依專利權人之本意，原欲繳交證書費同時繳交第一年至第二年年費，惟其繳費申請書中僅載明第一年而未記載第一年至第二年字樣，同時其所附之繳費收據（即繳交金額）亦僅有第一年的年費一千八百元；雖同一日，該專利權人另有多件專利案皆係繳納證書費及第一年至第二年年費，但由於本案申請繳費之文件上對於繳納年費之年費未記載清楚而繳交之金額亦只有一年之年費 1800 元。當本案到第二年年費繳交期限時，仍未主動繳交第二年年費，而係過了繳交第二年年費期限九個多月，接到智慧局之專利權消滅通知後才補繳第二年年費。由於已過了六個月的補繳期限，訴願決定亦認為智慧局依規定作出不受理補繳年費之處分並無違誤。本案專利權人，除了繳納費用的程序中犯了錯誤外，對智慧局之來函亦未加以檢視；按智慧局依專利權人繳納證書費而發出證書之函中，亦曾載明第二年年費之繳納期限，專利權人亦未查覺該函中之記載，故接二連三的失誤，導致一件專利因此而失去其應有的權利。

我國專利法規定，各專利案應每年繳交專利年費，各專利權人乃至各專利代理人，無不投入大量的人力、物力從事專利年費之繳納及期限管理，惟此種繳納年費錯誤導致專利案消滅的例子亦非僅見，對上述因失誤而喪失專利權之案例，筆者感到同情。往往智慧局如有任何失誤，皆可透過更正加以補救，而專利權人或代理人只要發生如上之失誤，其後果嚴重且無法補救。以下為目前年費繳納之規定及實務，特提出供本所各重要客戶之參考：

1．年費繳交之期限係由公告日起算：

我國專利法規定之專利權期間之屆滿日係自申請日起算，分別是發明專利二十年、新型專利十二年、新式樣專利十年，但專利權期間之起算日則是自公告日起算。本案係八十四年十二月四日提出申請，公告於八十六年一月十一日之專利公報，公告期滿後於四月二十一日繳納專利證書費及專利年費，智慧局於八十六年五月一日發給專利證書，其專利權期間係自八十六年一月十一日之公告日起算，故第二年年費應於八十七年一月十日屆期前繳交，各年年費之繳交期限為每年一月十日。

2．年費補繳期為六個月，且需加倍補繳：

專利年費逾上項之繳納期限，如未繳交，專利權並不會立刻被視為消滅，仍有六個月的補繳期限，本案之第二年年費之繳納期限為八十七年一月十日，但如專利權人在八十七年七月十日之前繳納，仍可維持該專利之有效性，如在補繳期間繳納年費，該年之年費應按原規定年費加倍補繳，例如原為1800元，應繳納3600元。

3．如逾補繳期限仍未繳納年費，專利權係自原應繳費期限屆滿之次日消滅：

依現行專利法規定，專利案逾年費繳納期後，又逾補繳之六個月期限，其專利權係自原應繳費期限屆滿之次日消滅。本案之第一年期限屆滿日為八十七年一月十日，故本案因逾八十七年七月十日之補繳期限，而被視為消滅，但其消滅之日期應為八十七年一月十一日。因未按期繳納年費而導致專利權消滅之法律效果與異議成立、舉發成立之法律效果不同，異議成立或舉發成立確定，專利權係被視為自始即不存在。

4．應核對智慧局發給證書時在函中註明之下次繳費期限：

本案專利權人係於公告期滿後隨即主動申請繳納證書費及專利年費，但依專利法規定，第一年專利年費，智慧局有義務通知專利專利權人限期繳納。除此之外，各年年費之期限，智慧局並無通知專利權人之義務。實務上，當專利局發出證書時，在發出證書之函中通當會載明下一次繳納年費之期限，以本案為例，專利權人原有意繳納第一年至第二年的年費，但作業上失誤，僅繳納第一年，如能在領取證書時，注意核對智慧局之來函，並注意到其載明八十七年一月十日前應繳納下一年度年費，則仍有機會察覺原作業上之失誤。

5．任何人都可繳交專利年費：

現行專利法係八十三年一月二十一日修正公佈，本次修正加入「專利年費之繳納，任何人均得爲之」之規定，因此繳納年費之人並無任何限制，對於由多個專利權人所擁有之專利案而言，如各專利權人各別前去繳納年費，或自行繳納後又通知代理人繳納，而造成每次繳納年費便可能發生重覆納費的情形。一旦發生重覆繳納年費，智慧局將通知繳費之人，因此，專利權人應仔細核對並決定退回重覆的費用或挪作次一年年費之用。不論是主張退回重覆繳交之年費或挪作次一年年費，專利權人均應以書面爲之，而且應注意次一年年費之金額是否與本次相同，如不足，則應另行補足其差額。

6．可一次繳納多年年費：

現行專利法除增加上項任何人都可繳納專利年費之規定外，亦將可一次繳納多年年費之措施納入規定。專利權人可依其財力選擇繳納多年或一次將全部年費繳清。依現行專利規費準則規定，專利年費每五年有不同之額度，第一年至第五年爲每年 1800 元，第六年至第十年每年 3600 元，第十一年至第十五年每年 7200 元，第十六年至第二十年每年 14400 元；故新式樣、新型及發明專利，如一次全部繳清年費，分別應繳納 27000 元、41400 元及 135000 元。我國專利法對一次繳納多年年費，如遇有年費調整（高）時亦明定不需補繳差額，算是一項對專利權人有利的規定，而實務上，在專利權有效期間，如專利權人對往後之專利權年限決定放棄，則可申請將已繳交而未到期之年費退回，但專利權

人應妥善保管原繳費之收據，以便辦理退費。

7．智慧局各年年費之通知函僅是服務性質：

如前所述，第一年年費之通知係專利法明定智慧局應為之程序，除此之外，針對各年年費，專利法並未明定智慧局應有通知專利權人之義務。近幾年來，智慧局對各年年費通常會以郵件通知專利權人，並附上繳納年費之申請文件。這項體貼專利權人的作法，對專利權人雖是一項好的服務，但專利權人如原曾委託專利代理人申請並管制年費繳納期限者，往往也會因會專利權人在收到智慧局之年費繳納通知自行繳納後，造成代理人年費管制資料未及時更新，而在未來產生重複繳納甚至失去監管作用。由於智慧局對各年年費並無通知專利權人繳納之義務，目前的服務性作法，亦難保那一年不會有中斷的可能，而實際上，智慧局之年費通知函之繳納年費期限亦曾發生誤載，專利權人應仔細加以核對。

8．年費繳納延誤，並無專利法第十八條第一項及第二項的適用：

（1）依專利法第十八條第一項但書規定：「但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者，仍應受理」。通常智慧局對逾補繳期限仍未繳納年費的專利案，會以函件方式通知專利權人該專利已被視為消滅(如本案在逾繳納年費期限九個多月後才接到專利局通知本案消滅的函件)，如專利權人在接獲這項通知之前補繳年費，可否有前述專利法第十八條第一項但書之適用？一般情況專利權人會將上述智慧局通知專利案消滅之函件視為「處分」，並主張如在接獲此「處分」前已繳納補繳的年費，應有上述規定之適用。但多年來，依此理由提起行政救濟者一直未被採納，其中主要的關鍵在於，未及時繳納專利年費，係延誤法定期間而非延誤指定期間或不依限納費事由，而因此導致專利權消滅係專利法明定，不以經智慧局通知始消滅。

（2）專利法第十八條第二項主要係規定申請人因天災或不可歸責於己之事延誤法定期間，可於原因消滅後，向智慧局申請恢原狀。但多年來，不論專利權人以其事業忙或代理人間之聯繫問題甚至涉及國外專利權人之聯絡困難等，均未被視為可回復原狀之理由。