

## 專利話廊

### 有關專利法第 28 條及第 29 條規定「最早之優先權日」之探討與建議

王綉娟 專利代理人



#### 一、前言

有關智慧財產法院 106 年度行專訴字第 57 號判決，判決主文為訴願決定及原處分均撤銷，並命被告機關智慧財產局應作成受理回復西元 2015 年 9 月 23 日申請之美國第 62/222,640 號專利案（即第 2 項優先權）及同年 11 月 19 日申請之美國第 62/252,960 號專利案（即第 3 項優先權）之優先權主張之處分。

該系爭專利事實簡述如下：申請人前於民國 105 年 8 月 24 日提出發明專利申請，經編為第 105127026 號發明專利申請案，並聲明以西元 2015 年 8 月 26 日申請之美國第 62/210,242 號專利案、2015 年 9 月 23 日申請之美國第 62/222,640 號專利案及 2015 年 11 月 9 日申請之美國第 62/252,960 號專利案主張 3 項優先權（以下分別稱為第 1 項優先權、第 2 項優先權及第 3 項優先權），本案應於前揭 3 項優先權最早之優先權日（民國 104 年 8 月 26 日）後 16 個月內（民國 105 年 12 月 26 日前）檢送優先權證明文件。嗣申請人未於前述法定期間內檢送優先權證明文件，經智慧局於 106 年 1 月 4 日處分前揭 3 項優先權視為未主張後，申請人旋於 106 年 1 月 20 日（仍在自第 2 項優先權之優先權日後 16 個月內）向被告申請回復前揭美國第 62/222,640 號（即第 2 項優先權）及第 62/252,960 號（第 3 項優先權）等 2 項優先權主張。該項回復優先權主張之申請，經智慧局審認該申請自前揭第 1 項優先權最早之優先權日起算已超過 16 個月，已逾得申請回復優先權主張之法定期間，處分所請「應不予受理」，申請人不服，提起訴願，訴願駁回，申請人遂提起行政訴訟。

前述判決涉及專利法第 28 條及第 29 條「最早之優先權日」之規定，亦即申請人主張複數優先權時，其法定期間之起算日以最早之優先權日為準時，法院判決之認定在於第 29 條第 4 項「最早之優先權日」之適用，究係以「申請專利時之優先權主張中最早之優先權日」為準，或應以「申請回復優先權主張時之優先權主張中最早之優先權日」為準，應如何認定。

#### 二、相關案例及說明

（一）經審視前述智慧財產法院判決得心證之理由，主要在於下列 2 點：

1. 比較 99 年 9 月 12 日施行之專利法第 28 條第 3 項及 103 年 3 月 24 日施行之專利法第 29 條第 3 項規定，可知「遲誤檢送優先權證明文件」的法律效果於形式上已從「喪失優先權」變成「視為未主張優先權」。又「視為未主張優先權」的法律效果應等同於「自始未主張優先權」，亦即回到「未於申請專利同時主張優先權」的狀態。因此，既然第 29 條第 4 項規定，「未於申請專利同時主張優先權」者，得於申請回復時之優先權主張中最早之優先權日後 16 個月內申請回復優先權主張，則因遲誤檢送專利法第 29 條第 2 項優先權證明文件，依同條第 3 項之法律明文已推定為「視為未主張優先權者」，洵無差別對待之空間，亦得於申請回復時之優先權主張中最早之優先權日後 16 個月內申請回復優先權主張。

2. 智慧財產法院法官並明白指出，被告機關智慧財產局始終無法說明：「假如本件申請人未於申請專利同時主張系爭專利第1項至第3項優先權，且在第1項優先權日後16個月內亦未申請回復第1項至第3項優先權及檢送優先權證明文件，卻仍得合法於提出回復優先權主張之申請時（即民國106年1月20日），自申請回復之優先權主張中，在最早之優先權（即系爭專利第2項優先權）日後16個月內（即民國106年1月23日前）申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張。」亦即無論該案有幾項優先權主張，申請人僅須自所欲申請回復之優先權主張中，自申請回復時之最早優先權日起算，未逾16個月，均得合法回復所欲主張之優先權。前述判決之此項認定，為決定系爭專利得予回復第2項及第3項優先權主張之關鍵。
- (二) 依據專利法第29條第4項規定，申請回復優先權主張必須符合下列要件：
1. 申請人如非因故意。
  2. 未於申請專利同時主張優先權或聲明事項不完整者。所謂「非因故意」之事由，包括過失所致者均得主張之。至於因遲誤檢送優先權證明文件之期間致視為未主張者，依據經濟部智慧財產局101年10月25日智法字第10100075350號（專利法第29條規定之相關適用情形）行政釋示，已釋示說明，因檢送優先權證明文件之期間與申請回復優先權主張之期間同為最早之優先權日後16個月，故一旦遲誤檢送優先權證明文件之期間者，確實根本無從以非因故意為由申請回復優先權主張。前述釋示並說明所稱「最早之優先權日」係指複數優先權主張中最早之優先權日，惟若於前述最早之優先權日起16個月內撤回最早之優先權主張，則以次早優先權主張之優先權日作為最早之優先權日。若申請人未於最早之優先權日起16個月內撤回最早之優先權主張，且於最早之優先權日起16個月內未完全補正優先權證明文件，則該等未補正之優先權將發生視為未主張優先權之效果。

揆諸前述專利法第29條第4項規定，申請回復優先權主張之首要前提須為非因故意，前述判決之系爭專利未於最早之優先權日起16個月內補正優先權證明文件，很難作為非因故意之事由；再者，還必須符合未於申請專利同時主張優先權，前述判決之系爭專利提出申請時即已主張優先權，且無聲明事項不完整之事實，縱已發生「視為未主張優先權」的法律效果，實無從抹滅申請時即已主張優先權之事實。因此，前述判決認定系爭專利得自其第2項優先權日後16個月內申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張，似有誤解第29條第4項規定之虞。

至於前述判決指出，被告機關智慧財產局未說明：「假如本件申請人未於申請專利同時主張系爭專利第1項至第3項優先權，卻仍得合法於申請回復時，自系爭專利第2項優先權之優先權日後16個月內申請回復系爭專利第2項及第3項優先權主張。」一事，前述判決所指出之情形，實屬申請回復優先權主張時，申請人即已自行放棄第1項優先權主張，自得參照前述行政釋示，「於最早之優先權日起16個月內撤回最早之優先權主張，則以次早優先權主張之優先權日作為最早之優先權日。」而有因系爭專利已自行放棄第1項優先權主張，自得以系爭專利第2項優先權之優先權日後16個月內申請回復第2項及第3項優先權主張之適用。此時，自己不必再論述「最早之優先權日」為「申請專利時之優先權主張中最早之優先權日」為準或以「申請回復時之優先權主張中最早之優先權日」為準之各項討論。

### 三、 相關建議事項

為避免智慧財產法院法官在判決時適用現行法律被誤導，或可依前述判決之見解放寬認定，建議嗣後修正專利法施行細則時，考量明定未依專利法第 29 條第 2 項規定之期限補正優先權證明文件，視為未主張優先權者，如未逾第 2 項優先權主張之優先權日後 16 個月內，視為申請人自行放棄第 1 項優先權主張，仍得提出回復第 2 項優先權起各項優先權主張之申請。惟第 1 項優先權主張所揭露之技術內容，於該台灣申請案之審查基準日係以台灣申請案之申請日為準，申請人必須自行承擔就第 1 項優先權主張所揭露之技術內容已喪失主張優先權之利益。

參考資料：

1. 智慧財產法院 106 年度行專訴字第 57 號判決  
([http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index\\_1\\_S.aspx?p=7tSEhLE3NndYOseXMwOmhjK6vKWbkHxgxvvBUjzhaXozAFk7VQfMnA%3d%3d](http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index_1_S.aspx?p=7tSEhLE3NndYOseXMwOmhjK6vKWbkHxgxvvBUjzhaXozAFk7VQfMnA%3d%3d))
2. 經濟部智慧財產局 101 年 10 月 25 日智法字第 10100075350 號（專利法第 29 條規定之相關適用情形）行政釋示

## 亞馬遜公司的「籠子」專利爭議

劉映秀

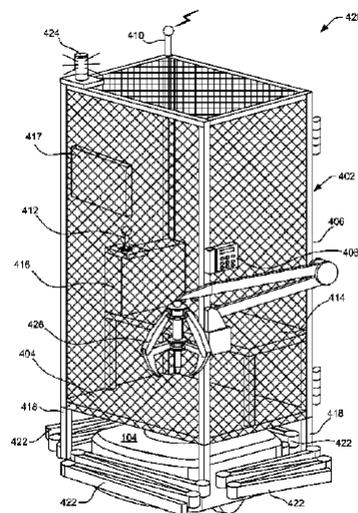
### 一、爭議起源

紐約大學人工智慧研究中心 (The AI Now Institute, NYU)，2018 年 9 月的一篇論文中提到亞馬遜公司的美國專利 9,280,157 “System and Method for Transporting Personnel Within An Active Workspace” (以下簡稱'157 號專利)，論文同時刊登於作者所經營的網站上，文中指出這項發明要把物流中心的真人員工放進籠子裡，穿梭於各種移動中的機械手臂與裝置之間，是將勞工孤立且去人性化的範例，真人勞工在亞馬遜公司的倉儲物流網絡當中，成為包裝運送鏈上的一個零件；網路發文之後，引用的專利代表圖被廣泛轉載，引起一陣波瀾：人類與機器的關係就此扭轉，真人關在籠子裡，籠子外有無數機器人來來去去。

一開始亞馬遜公司的發言人回應：這項發明的出發點是維護員工安全，但最後亞馬遜高層主管 Dave Clark 也在個人的推特上承認這並不是個好構想，其進一步表示有時糟糕的構思的確也會拿去申請專利，但請大家放心，亞馬遜公司無意實施此項專利。

### 二、'157 號專利的「籠子」裝置

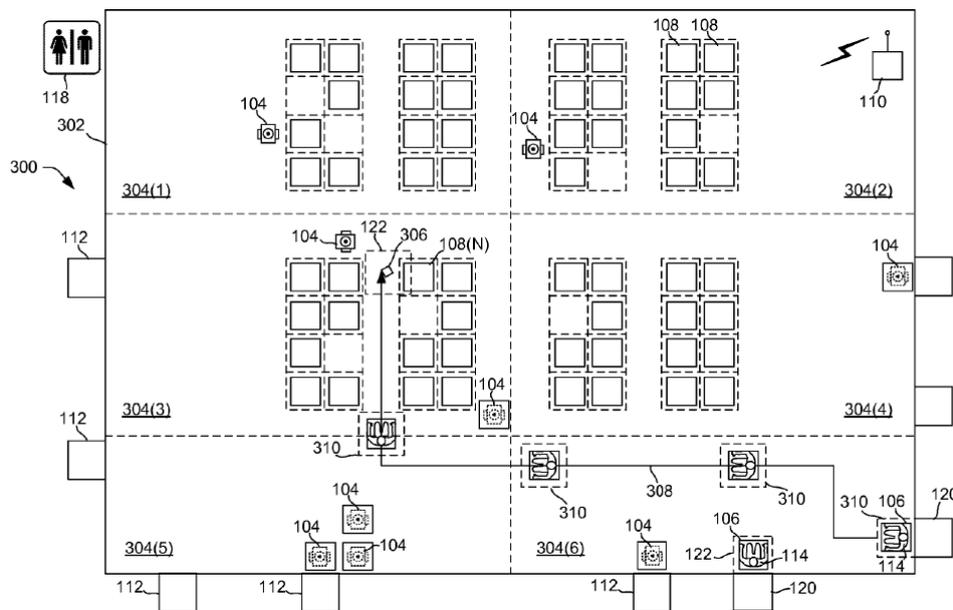
這項發明於 2013 年提申，2016 年核准，截至 2018 年突然引起關注時，尚未在亞馬遜物流中心的作業現場實施。引發爭議的「籠子」，在專利說明書裡的名稱是「人員運送裝置」(human transport device)，被廣泛轉載的圖片，即如下所示。



其中有一「可攜式艙房」(portable cabin 402)，底部設有一移動式驅動裝置 (mobile drive unit 104)，底部有輪子，於特定區域內可以平面及上下移動，或是設定為在架設好的軌道上移動。一圍罩 (enclosure 406) 固定於平台之上，所述之圍罩有「籠子般的結構」(cage-like structure)，以防止使用者將手臂或腿伸出去。筆者認為，若僅以此硬體裝置來看，傳統上早已有許多行業的人員，必須在狹小的空間內工作，真正值得探討的，在於支持這個裝置運作的系統，帶有監控行動的意味。

### 三、人員運送裝置的管理系統

在物流中心運作的示意圖如下：



系統的管理模組 (management module 110) 將工作空間劃分成多個區塊，依物流需要，當某區塊被指定為 active 的工作區域時，使用者即從上圖右側下方的終端站 (user station 120) 進入裝置，依規劃路線前往設定的工作區域。'157 號專利的請求項，第一個獨立項的標的是「一種倉儲管理系統，用於該系統的工作空間內運送使用者」，主要技術特徵在於優化路徑，即當有兩個以上使用者，收到兩個以上的貨物處理任務時，管理模組根據各個使用者受指派的工作指令、貨物位置、急迫性等因素，替各個使用者規劃出最佳路徑，確保使用者不會相撞或撞上其他在工作空間內移動運行的裝置。在部分實施例中，路徑規劃包含運用工作空間內的升降梯、斜坡、隧道、輸送帶等設備來輔助運送人員。

系統會為每位行進中的使用者劃分出保護區，在保護區之內，其他的裝置不得進入；除了被動接受指令之外，使用者在自己的保護區內有小範圍的決策權，例如主動發送訊號提醒其他使用者自己所在的領域，也可以有限度的擴大保護區範圍，以提升行動的流暢與安全；實體的安全相關元件則包括防撞裝置、安全氣囊、安全帶等等。

### 四、籠子以外的無形監控

「籠子」一詞搭配圖片張力強烈，在網路上引發聲浪，但完整細讀說明書，有金屬柵欄的籠子只是可能態樣之一，具體實施時，也可能是個優雅的透明罩，也可能僅有部分環繞使用者。即便沒有籠子的形態，使用者的行動仍被緊密管控。在正常的運作情形下，使用者接收指令，依特定的順序，到特定的多個位置，這代表在每個定點所停留的時間，也就是工作的效率，可以清楚監看記錄；儘管另有配置手動操作，讓使用者在特殊狀況時可以自行決定「下車」，但這代表暫停工作的休息期間也會留下記錄。

除了'157 號專利之外，亞馬遜公司尚有許多管理員工物流作業的相關專利，雖然宣稱的出發點不外乎工作效率管理與安全考量，但仍引發監控隱私的爭論，像是追蹤員工手腕動作的超音波手環，會在手部靜止過久時發送提醒；護目鏡形

式的電腦導航裝置，讓員工在物流空間內走動時不需要低頭看手上的資料等。每個亞馬遜物流中心，就是一部巨大機器，內部有眾多裝置與人員根據設定好的模式運行，人員與裝置之間的界線越來越模糊。

#### 五、可能的趨勢

回到亞馬遜高層主管 Dave Clark 的推特發文，宣稱不會實施'157 號專利的同時，他也提到亞馬遜公司採取的替代作法是，讓員工穿著有感應裝置的背心，讓各種行進間的自動裝置／機器人在靠近真人員工一定的距離之內時，會停止移動，以策安全。筆者認為，雖然'157 號專利因籠子外型的裝置引發反感，但發明的重點其實是運送的方法與系統，尤其在說明書的前言中有提到，當一個自動化運作的物流系統需要真人前去清掃、維修或排除障礙時，常常為了安全得將整個系統全面停止運作，完成上述工作後再重新啟動，這是生產效率的殺手；而'157 號專利的技術，可以讓暫停運作的範圍減到最小，兼顧績效與安全。這項發明除了電商出貨的倉儲管理之外，應該還是有機會運用在其他生產領域的。

#### 參考資料：

Kate Crawford and Vladan Joler. "Anatomy of an AI System: The Amazon Echo As An Anatomical Map of Human Labor, Data, and Planetary Resources." AI Now Institute and Share Lab. September 7, 2018. <https://anatomyof.ai>

Andre Spicer. "Amazon's 'Worker Cage' Has Been Dropped, But Its Staff Are Not Free." The Guardian. September 14, 2018

Marcus Wohlsen. "A Rare Peek Inside Amazon's Massive Wish-Fulfilling Machine." Wired. June 16, 2014.