

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 12 日
經訴字第 10206108390 號

訴願人：日商特綺龍股份有限公司

設：日本國大阪府大阪市北區梅田 3 之 1 之 3

代表人：兵頭克盛君

代理人：賴經臣君、宿希成君

事務所：臺北市南京東路 3 段 346 號 11 樓

訴願人因發明專利申請日之認定事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 3 月 12 日（102）智專一（二）15173 字第 10240497290 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 101 年 8 月 9 日以郵寄方式提出本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利案申請書及外文本說明書與圖式，向原處分機關智慧財產局申請發明專利。案經原處分機關審查，於 101 年 9 月 11 日及 12 月 25 日兩度函請訴願人補正「中華郵政掛號函件執據 1 份」，而訴願人未能補正。故原處分機關依本件專利申請時專利法施行細則第 5 條等規定，以訴願人非以掛號郵寄方式提出本件發明專利申請書，乃以 102 年 3 月 12 日（

102) 智專一(二) 15173 字第 10240497290 號函核認本案申請日為專利申請文件送達原處分機關之 101 年 8 月 14 日。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「各機關受理人民聲請許可案件，適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」為中央法規標準法第 18 條之規定。次按「申請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日」、「前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日」及「申請專利文件之送達，以書面提出者，應以書件或物件送達專利專責機關之日為準。但以掛號郵寄方式提出者，以交郵當日之郵戳所載日期為準」為本件專利申請時專利法（下稱舊法）第 25 條第 3 項、第 4 項及其施行細則第 5 條所規定。又「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」、「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日」及「專利之申請

及其他程序，以書面提出者，應以書件到達專利專責機關之日為準；如係郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準」為現行專利法（下稱新法）第 25 條第 2 項、第 3 項及其施行細則第 5 條第 1 項所規定。準此，專利申請係以申請書及說明書等文件備齊日為申請日；而關於申請日之認定，舊法「原則送達，例外掛號」方式，於新法施行（102 年 1 月 1 日）後，修正為「原則送達，例外郵寄」方式作為認定之標準。是以，申請專利之文件，申請人若非以掛號郵寄方式提出者，依舊法之規定，以送達專利專責機關之日為申請日；依新法之規定，則以郵寄（不限於掛號郵寄）日為申請日，故申請日之認定會因適用新舊法而有所不同。

二、本件原處分機關審查略以，101 年 12 月 19 日於該局網站公告之「新專利法過渡適用問題彙整表」中第 20 點已明白指出平信信封郵戳日期為 101 年 12 月 31 日（含當日）以前者，以實際到局日認定申請日。而本件申請案係以平信郵寄，並於 101 年 8 月 14 日送達該局，依 102 年 1 月 1 日修正施行前之專利法施行細則第 5 條規定，應以送達該局之日（101 年 8 月 14 日）為外文本提出之日，即本案之申請日。

三、訴願人不服，訴稱，按「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」及「本法中華民國

國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定」為中央法規標準法第 18 條及現行專利法第 149 條第 1 項所規定。而本件專利申請案尚於原處分機關審理中，關於申請日之認定，自應適用現行專利法及其施行細則之相關規定。惟原處分機關卻援引修正前之專利法施行細則等規定認定本件專利申請日，有適用法律錯誤之瑕疵，請求撤銷原處分。

四、本部為探究專利申請日之認定是否為中央法規標準法第 18 條所稱「依其性質應適用行為時之法規」以及「新專利法過渡適用問題彙整表」之公告日期等實務上審查之情形，爰函請原處分機關派員列席本部訴願審議委員會 102 年 10 月 28 日 102 年第 39 次會議到會說明；原處分機關代表到會說明略以：

- (一)「新專利法過渡適用問題彙整表」係 101 年 12 月 13 日修正後，於同年月 19 日公告於該局之網站上。
- (二)專利法及其施行細則屬於「各機關受理人民聲請許可案件適用法規」，而專利申請日之認定，屬於「依其性質應適用行為時之法規」。其理由如下：
 - 1、申請日不可補正。而可補正者如申請權證明文件及優先權證明文件，性質上與申請日不同，規定上可適用新法。
 - 2、申請日之認定係判斷專利之法律效果之時點。以目前該局尚有 14 萬 9 千餘萬尚未審定之申請案而言，若一律適用新法，影響層面太大。故申請日之認定

應以申請時所定之法規為基準。

3、申請權證明文件及優先權證明文件等之補正，所涉者僅是延長補正證明文件之期間或免附送證明文件等事項，實質影響效力並未如申請日之認定，且所有申請人皆可一體適用較有利之新法。而究以平信或掛號郵寄認定申請日，則將實質造成不同申請人間權益不平衡，二者不能相提並論。且前者於新法第 152 條及第 153 條已明文係適用新法規。

4、就公平性而言，應保護信賴申請時法規之其他申請人。

五、本部決定理由：

- （一）經查，本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利申請案，訴願人係於 101 年 8 月 9 日以郵寄方式提出本案申請書及外文本說明書與圖式，並於同年月 14 日送達原處分機關。凡此，有蓋有郵戳之信封及貼有原處分機關收文條碼之申請書等文件附原處分卷可稽。其後，原處分機關於 101 年 9 月 11 日及 12 月 25 日兩度函請訴願人補正「中華郵政掛號函件執據 1 份」，而訴願人未能補正。故原處分機關依舊法施行細則第 5 條等規定，認定訴願人非以掛號郵寄方式提出本件發明專利申請書，自不能以郵寄之日期（101 年 8 月 9 日）作為申請日，而應以送達日（101 年 8 月 14 日）為申請日。
- （二）訴願人固訴稱本件發明專利申請案尚於原處分機關

審理中，關於申請日之認定，自應適用現行專行專利法及其施行細則之相關規定。惟查：

- 1、按「平信信封加蓋之郵寄地郵戳日期為 101 年 12 月 31 日以前(含當日)者，以實際到局日認定申請日」為原處分機關 101 年 12 月 13 日修正、12 月 19 日公告於原處分機關網站之「新專利法過渡適用問題彙整表」第 20 點之說明。
- 2、查本件專利申請文件之提出，無論其郵寄日期或送達原處分機關日期，均在舊法時期。而申請日攸關專利申請日之先後及實體審查與先前技術相較是否具有新穎性及進步性判斷之時點，即關係審查要件及准駁結果，並非僅是單純的作業或程序事項。又若二人以上在舊法時期於同日分別以普通郵寄及掛號郵寄方式提出同一專利之申請時，如適用新法該等申請案之申請日均為同一日，申請人間必須協議，若協議不成，將產生均不予專利之法律效果（參見新法第 31 條），則信賴舊法以掛號郵寄方式提出申者之利益亦將無從獲得保障。
- 3、綜上，關於專利申請日之認定，其性質並非單純之程序事項，尚涉及實體要件判斷之時點，性質上應屬中央法規標準法第 18 條所定「依其性質應適用行為時之法規」之案件，自應適用舊法之規定。
- 4、準此，本件發明專利案之申請係於 101 年 8 月 9 日以普通郵寄（平信）方式提出、8 月 14 日送達原處

分機關，其日期均在舊法時期，自應適用舊法。故本件「超音波診斷用探測頭之安裝用間隔件」發明專利申請案，依舊法施行細則第 5 條之規定及參酌原處分機關「新專利法過渡適用問題彙整表」第 20 點之說明，其申請日應為 101 年 8 月 14 日。

(三) 綜上所述，原處分機關依現行專利法施行細則第 5 條所為本件專利申請日為 101 年 8 月 14 日之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員 鮑 娟

委員 林誠二

委員 李欽賢

委員 林榮慶

委員 段重民

委員 楊照彥

委員 王文智

委員 洪文玲

委員 黃美嬌

委員 曾淑瑜

中 華 民 國 102 年 11 月 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。

裝

訂

線