

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 10 月 24 日
經訴字第 10206105360 號

訴願人：楊泰和君

住：彰化縣溪湖鎮汴頭里中興八街 59 號

訴願人因第 9840621 號「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」發明專利申請實體審查事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 6 月 19 日（102）智專一（二）15158 字第 10220782520 號函所為不受理之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 98 年 11 月 27 日以「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」向原處分機關智慧財產局申請發明專利並主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元 2008 年 12 月 1 日，申請案號：121,292,916），經該局編為第 98140621 號審查，並以 98 年 12 月 15 日（98）智專一（二）15182 字第 9842206480 號函知訴願人，本案自申請日起 3 年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。訴願人遲至 102 年 5 月 6 日及 9 日始向該局提出申請，經該局審認，訴願人提出實體審查之申請已逾 3 年法定期間，乃依同法第 38 條第 1 項及第 4 項規定，於 102 年 6 月 19 日以（102）智專一（二）15158 字第

10220782520 號函為申請實體審查不受理之處分。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「發明專利申請日後 3 年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。」、「未於第 1 項或第 2 項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。」分別為專利法第 38 條第 1 項及第 4 項所明定。
- 二、本件 9840621 號「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」發明專利申請案，原處分機關係以訴願人於 102 年 5 月 6 日及 9 日始申請實體審查，自本案申請日（97 年 11 月 27 日）起已逾 3 年，依首揭法條之規定，本案已視為撤回，乃為所請應不受理之處分。
- 三、訴願人不服，訴稱專利法第 38 條第 1 項及第 4 項之規定，係限制發明專利應於申請日後 3 年內向專利專責機關申請實體審查，顯不利於促進產業發展之推展與執行，悖離專利法第 1 條之立法精神，以及憲法第 15 條及增修條文第 10 條之意旨，嚴重損害其依法申請取得專利財產權之權益；況專利法第 52 條已針對發明專利期間設限，則不論訴願人於何時申請實體審查，其專利權間皆以申請日起算 20 年屆滿為限，致無另定專利法第 38 條第 1 或第 4 項之必要。另大陸國家知識財產局因訴願人出差未能及時繳納實體審查費等相關費用，該局雖發出視為撤回之通知書，惟訴願人仍可繳交恢復費用以資補救（參見訴願書附件 2）

，顯見專利法第 38 條第 1 項及第 4 項之規定已實質違憲，在無相關配套或補救措施前，應無援引適用之理云云，請求撤銷原處分。

四、本部決定理由如下：

(一) 經查，本件 9840621 號「儲供電裝置電極板多側轉單側匯流結構」發明專利申請案，訴願人係於 98 年 11 月 27 日備齊申請書、說明書及必要圖式，向原處分機關申請本件發明專利，並經該局以 98 年 12 月 15 日 (98) 智專一 (二) 15182 字第 9842206480 號函知訴願人本案申請日為 98 年 11 月 27 日，且自申請日期 3 年內未申請實體審查者，該發明專利申請案視為撤回。是訴願人就本案如欲申請實體審查，最遲應於 101 年 11 月 27 日前提出申請，然訴願人遲至 102 年 5 月 6 日及 9 日始向原處分機關申請實體審查，已逾首揭專利法第 38 條第 1 項所規定 3 年期限，依同法條第 4 項規定，該申請案已視為撤回。

(二) 訴願人固訴稱專利法第 38 條第 1 項及第 4 項之規定有違同法第 1 條之立法精神，並抵觸憲法第 15 條及增修條文第 10 條規定，且專利法亦未對未能及時申請實體審查之專利申請案，訂有恢復權利之配套補救措施等。查，我國專利法自 90 年修正時起，即參酌德國、日本等世界多國或地區之立法例，就發明專利採早期公開、請求審查制度，其目的一方面係鼓勵申請人及早申請，又

為使申請人有足夠時間對其申請的市場前景作出評估，從而在是否繼續投入精力和資金的問題上給予申請人留出了更大的選擇餘地。另一方面，該制度也有助於減少各國專利局之工作壓力。又關於申請實體查之期限，若太長會延長發明專利申請案處於不確定法律狀態的時間，對社會和公眾不利，太短則對申請人太過倉促，故採取大多數國家之立法例，以 3 年為請求實體審查之期限，是以首揭專利法第 38 條第 1 項及第 4 項訂有任何人得於發明專利申請日起 3 年內向原處分機關智慧財產局申請實體審查，並於逾上開法定期間始提出申請者，擬制撤回該發明專利申請案之法律效果，亦即超過法定期限即生撤回之效力（參見原處分機關智慧財產局 97 年 8 月編印之專利法逐條釋義第 102 至第 104 頁），並無違同法第 1 條之立法精神。另專利法係經立法院三讀通過並經總統公布之法律，訴願人如認專利法之規定有抵觸憲法規定之情事，應循釋憲程序向司法院大法官聲請解釋，並非本件訴願所得審究。

- （三）本件發明申請案既已視為撤回，原處分機關就訴願人申請本件發明專利案實體審查所為不受理之處分，洵無違誤，應予維持。
- （四）至訴願人主張其在大陸地區另案專利申請案亦有「視為撤回」，惟可經繳交「恢復費用」以資補救乙節。查專利具有屬地性，且各國或各地區專利

法制及審查基準尚有差異，自難比附援引，併予指明。

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
委員	王孟菊

中 華 民 國 102 年 10 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二段 7 號 3-5

樓) 提起行政訴訟。

裝

訂

線