

經濟部訴願決定書

中華民國 104 年 08 月 27 日

經訴字第 10406314360 號

訴願人：邱垂南君

代理人：李保祿君

訴願人因第 96151245 號發明專利申請案申請再審查事件，不服原處分機關智慧財產局 104 年 2 月 2 日（104）智專一（二）13029 字第 10440194260 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

事 實

緣訴願人前於 96 年 12 月 31 日以「軌跡風帆動力產生裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 96151245 號審查，以 100 年 9 月 30 日（100）智專一（五）05151 字第 10020886920 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人於 100 年 12 月 5 日函請准予延緩補呈申復理由書，並於 101 年 3 月 21 日函送專利申復說明書至該局。訴願人復於 103 年 9 月 4 日檢送本件發明專利之專利再審查申請書及再審查規費，申請再審查。原處分機關認本件發明專利申請案既經該局前述 100 年 9 月 30 日專利核駁審定書為核駁審定在案，該審定書並於 100 年 10 月 4 日送達在案，訴願人未於法定期

間內（100 年 12 月 3 日，適逢週六假日，順延至同月 5 日）申請再審查，依修正前專利法第 17 條第 1 項及第 46 條規定，以 104 年 2 月 2 日（104）智專一（二）13029 字第 1040194260 號函為本案應不予受理之處分。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「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之日起 60 日內備具理由書，申請再審查」、「凡申請人為有關專利之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間者，或不依限納費者，應不予受理。」為 93 年 7 月 1 日修正、施行之專利法第 46 條第 1 項及第 17 條第 1 項所明定。又「專利申請人對於不予專利之審定，於申請再審查期間內，非以再審查程序表示不服者，應探求當事人真意，若實為提起再審查之意思，應依再審查程序辦理。」復為 2013 年版專利審查基準 1-12-1 第 12 章「再審查」所明定。
- 二、原處分機關略以：本件第 96151245 號「軌跡風帆動力產生裝置」發明專利申請案申請再審查事件，原處分機關於 100 年 9 月 30 日以（100）智專一（五）05151 字第 10020886920 號專利審定書審定應不予專利，並於 100 年 10 月 4 日送達。訴願人未於 60 日之法定不變期間內申請再審查，於 103 年 9 月 4 日始提出申請，已逾法定期限，依前揭專利法第 46 條及第 17 條第 1 項規定，乃為本案「不予受

理」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：其於 100 年 10 月 4 日收受核駁審定書後，於法定期間內（100 年 12 月 5 日屆至）以 100 年 12 月 5 日（100）亞專字第 100120501 號函申請准予延緩補呈申復理由書。由該函所載之申復來函字號、提出申復之時間點及申復理由等觀之，原處分機關應可得知其本意為提出再審查申請，縱然其有將「再審查」誤繕為「申復」及程序誤用之瑕疵，依行政程序法第 51 條規定，原處分機關應負有即時通知、回覆，以賦予訴願人說明、修正機會之義務。惟該局遲至 103 年 9 月 1 日始告知訴願人應更正為申請再審查及繳交規費，經訴願人遵示辦理後，該局嗣於 104 年 2 月 2 日依修正前專利法第 46 條及第 17 條第 1 項規定，作成本件不予受理之處分，顯有違反行政程序法第 51 條規定而對訴願人權益造成損害，原處分顯有違誤，請求撤銷等語。

四、本部決定理由：

（一）經查，訴願人前於 96 年 12 月 31 日以「軌跡風帆動力產生裝置」向原處分機關申請發明專利案，經該局編為第 96151245 號審查，以 100 年 9 月 30 日（100）智專一（五）05151 字第 10020886920 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，並於該審定書末頁記載有「如不服本審定，得於文到之次日起 60 日內，備具再審查理由書，一式 2 份

及規費新台幣 8 千元整（專利說明書及圖式合計在 50 頁以上者，每 50 頁加收新台幣 5 百元，其不足 50 頁者以 50 頁計），向本局申請再審查。」等語。上開審定書並於 100 年 10 月 4 日送達訴願人，此有送達證書附原處分卷可稽。是訴願人自 100 年 10 月 5 日起計算 60 日（因末日 100 年 12 月 3 日為星期六，順延 2 日），其最遲應於 100 年 12 月 5 日向原處分機關提出再審查申請，始符合法律規定。

（二）次查，訴願人於申請再審查期限內以 100 年 12 月 5 日（100）亞專字第 100120501 號函請求准予延後補呈申復理由書，旋於 101 年 3 月 21 日以（100）亞專字第 101032103 號函檢附專利申復書一式 2 份至原處分機關。後再於 103 年 9 月 4 日檢送專利再審查申請書一式 2 份至原處分機關，並補繳再審查規費新台幣 8 千元整。經原處分機關審查，訴願人前述 100 年 12 月 5 日及 101 年 3 月 21 日函內容，並非就本件發明專利申請案提出再審查申請，訴願人提出再審查申請之時間應為 103 年 9 月 4 日，已逾申請再審查之法定期間，而為本案應不予受理之處分。

（三）惟查，依訴願人前揭 100 年 12 月 5 日函內容觀之，其固於主旨記載「為第 096151245 號專利案，懇請准予延緩補呈申復理由書，俾維申請人之權

益。」等語，然其於說明一已載明「依 貴局 100 年 9 月 30 日（100）專一（五）05151 字第 10020886920 號函指示辦理。」，而該說明一所載之函號即為本案初審核駁審定書；復觀之訴願人前述 101 年 3 月 21 日函內容，其主旨記載「為第 096151245 號專利申請案，補送，重提或補繳說明欄所列之文件或規費，請惠予併案審查。」，而說明一亦載有「依據 貴局 100 年 9 月 30 日（100）專一（五）05151 字第 10020886920 號函指示，以及申請人 100 年 12 月 5 日（100）亞專字第 100120501 號函請求事項辦理。」等字樣，另於其檢附專利申復說明書第 4 頁第 7 行至第 9 行復載有「經申請人於 100 年 9 月 19 日申復到局後，貴局仍以 100 年 9 月 30 日（100）專一（五）05151 字第 10020886920 號函維持原核駁理由。」等語，及第 6 頁第 19 行至第 21 行載有「貴局上述核駁理由即有未洽，爰提出申復說明如上，懇請 貴局核准本件發明專利申請案，以勵創作，至感德便。」字樣，是由上述訴願人所提出 100 年 12 月 5 日及 101 年 3 月 21 日函內容可知，訴願人於本案初審被核駁後，雖是以申復理由方式提出申復，然其實質真意應為對於前述核駁審定書有不服之意，而提出再審查申請。

（四）又原處分機關固於本案初審核駁審定書，已教示訴

願人應於法定期限內提出再審查申請，而訴願人在得提出再審查申請期限內（100 年 12 月 5 日），雖以延緩補呈申復理由方式提出申請，然該函說明已列有本案初審核駁審定書字號，依前所述，實有提起再審查之意，參酌前述 2013 年版專利審查基準 1-12-1 規定，原處分機關於收受訴願人 100 年 12 月 5 日函時，應探求其真意，況訴願人 101 年 3 月 21 日函及所檢附專利申復書內容，已針對本案核駁理由予以辯駁，而有不服之意，惟原處分機關並未行使闡明權，探求當事人真意，逕認訴願人所提出前述 2 函並非申請再審查，其認定顯有疏漏。

（五）綜上所述，本件訴願人 100 年 12 月 5 日函併 101 年 3 月 21 日函之內容，實質有提起再審查之意，原處分機關未依前揭專利審查基準規定而行使闡明權以探求當事人真意，逕以訴願人 103 年 9 月 4 日所提出之專利再審查申請書，始為本案再審查提出，所為本案應不予受理之處分，顯有未洽，訴願人執詞指摘，尚非無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 6 個月內重行審酌後，另為適法之處分。

據上論結，本件訴願為有理由，爰依訴願法第 81 條第 1、2 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 王文智
委員 洪文玲
委員 鄭國榮
委員 黃美嬌
委員 曾淑瑜

中 華 民 國 104 年 08 月 27 日

本件原處分機關重為處分時，應依訴願法第 96 條之規定，將處理情形以書面告知本部。