

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 11 月 11 日
經訴字第 10206108470 號

訴願人：國立高雄第一科技大學

設：高雄市苓雅區意誠路 7 號 9 樓之 1

代表人：陳振遠君

代理人：顏豪呈君

事務所：高雄市苓雅區意誠路 7 號 9 樓之 1

訴願人因發明專利改請為新式樣專利事件，不服原處分機關智慧財產局 102 年 5 月 27 日（102）智專一（二）13029 字第 10220680560 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 97 年 6 月 5 日以「具顯示日期功能之印章裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 97120867 號審查，並認本案違反當時專利法第 22 條第 4 項規定，以 101 年 5 月 16 日（101）智專一（五）05134 字第 10120468550 號專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。嗣訴願人於 101 年 7 月 18 日向原處分機關申請將原發明專利案改請為新式樣專利，經該局重編為第 101304158 號審查，並認其申請已逾修正前專利

法第 102 條所規定 60 日之法定期間，以 101 年 9 月 6 日（101）智專一（二）15172 字第 10141795230 號函為「應不予受理」之處分。訴願人不服，訴經本部審認原處分適用法律有誤，爰以 102 年 4 月 17 日經訴字第 10106128520 號訴願決定書將原處分撤銷，並命原處分機關另為適法之處分。案經原處分機關重新審查後，認其申請改請已逾修正前專利法第 114 條所規定 60 日之法定期間，以 102 年 5 月 27 日（102）智專一（二）13029 字第 10220680560 號函仍為「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「申請發明或新型專利後改請新式樣專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但於原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，或於原申請案不予專利之審定書、處分書送達之日起六十日後，不得改請」為修正前（即 93 年 7 月 1 日施行之）專利法第 114 條所明定。而「改請之申請，有下列情事之一者，不得為之：一、原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。二、原申請案為發明，於不予專利之審定書送達後逾二個月。三、原申請案為新型，於不予專利之處分書送達後逾三十日」則為現行專利法第 132 第 2 項所明定。
- 二、本件原處分機關係認：訴願人申請之第 97120867 號發明專利申請案，經該局審認應不予專利，其核駁審定書經訴願人代理人之大樓管理委員會之管理員於

101 年 5 月 18 日簽收在案，已發生合法送達之效力，惟訴願人遲於同年 7 月 18 日始提出改請之申請，已逾修正前專利法第 114 條所規定 60 日之法定期間，乃為應不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

按中央法規標準法第 18 條規定：「各機關受理人民聲請許可案件…，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」，本案原處分機關前次處分（101 年 9 月 6 日（101）智專一（二）15172 字第 10141795230 號函）既經經濟部決定撤銷，則原處分機關 102 年 5 月 27 日重為處分時，自應適用現行專利法第 132 條「原申請案為發明，於不予專利之審定書送達後逾二個月」不得申請改請之規定，不應引用修正前專利法第 114 條規定。因此，本案縱認原處分機關 101 年 5 月 16 日（101）智專一（五）05134 字第 10120468550 號專利核駁審定書之送達日為 101 年 5 月 18 日，訴願人於 101 年 7 月 18 日提出發明案改請為新式樣專利，亦未違反現行專利法第 132 條規定云云。

四、案經本部審議，為釐清現行專利法過渡時期之適用疑義，爰通知原處分機關派代表於 102 年 10 月 28 日出席本部 102 年第 39 次訴願審議委員會到會說明。其陳述略以：

（一）今年專利法修正施行，本局考量民眾可能不知該如何適用法令，所以在 101 年 12 月 19 日於本局網

站上公告「新專利法過渡適用問題彙整表」。

(二) 現行專利法第 5 章附則已經考慮到案件性質可適用新法規者，將之明列出來。

(三) 現行專利法為求審查一致性，爰將再審查申請及改請期間均修正為 2 個月。而彙整表有例外適用新法的情形，只限於舊法發出核駁審定書，已告知申請人可在 60 日內申請改請或再審查，嗣後因法令修正而使得期間縮短 1 天，有害申請人之信賴利益，始例外適用新法。

(四) 中央法規標準法從新從優原則之立法精神，其一是因為程序從新並不會影響權利人權利義務之得喪變動，純為規定處理作業程序，為期迅速妥適，所以適用新法。其二是考慮到程序經濟性，亦即在舊法時期核駁，但在新法施行後提出申請仍會准許之情況下，得直接適用新法核准。但本案完全不符合以上二種情況，因本案已超過改請之 60 日，是不予專利之審定已經確定，根本不可能再改請為其他案件，重新回復取得原先之申請日，若適用從新從優原則，會拿到原法律上不應該取得之權利，會影響到權利義務之變動，也會影響其他人之申請或利用。

五、本部決定理由：

(一) 經查，本件訴願人於 97 年 6 月 5 日以「具顯示日期功能之印章裝置」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經原處分機關審查，以 101 年 5 月 16 日 (101) 智專一 (五) 05134 字第 10120468550 號專

利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。而前開核駁審定書係於 101 年 5 月 18 日送達於訴願人，此有訴願人代理人所在地之應受送達處所（即高雄市苓雅區四維四路 190 號 10 樓之 3）管理員簽名之送達證書附原處分卷可稽，故訴願人依其申請改請當時之專利法第 114 條規定，應於處分書送達之日起 60 日內，即同年 7 月 17 日以前提出改請之申請，方為適法。惟訴願人卻遲至同年 5 月 18 日始提出申請，此有原處分卷附之總收文條碼可稽，是本件新式樣專利改請案已逾前開 60 日之不變期間，洵堪認定。

（二）訴願人固稱本案既曾經本部訴願決定撤銷，原處分機關 102 年 5 月 27 日重為處分時，即應依中央法規標準法第 18 條意旨適用現行專利法第 132 條規定，不應引用修正前專利法第 114 條規定云云。惟按：

- 1、中央法規標準法第 18 條規定「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，據以核准之法規有變更者，適用新法規」，此一條文之適用原則，應在無其他法律特別規定，及適用新法規並不會影響他人權利義務之得喪變動，基於程序經濟的精神，始得直接適用新法規。換言之，人民聲請許可之事項倘他法律已有明確規定其申請案之效果，或涉及與他人間之實體法上權利義務關係，即應依行為時有效之法律為斷，以符中央法規標準法之立法意旨，並避免已確定之法律關係因嗣後法律變更而變動，

俾維持法秩序之安定。

- 2、又依修正前專利法第 114 條規定，申請發明專利後改請新式樣專利者，應於原申請案不予專利之審定書送達之日起 60 日內提出申請。因該改請期間係屬法定不變期間，逾期即生「不得改請」之法律效果，除另依法申請回復原狀外，不因嗣後法令修正而改變逾期之事實或法效果。且法定不變期間之計算，本應依申請改請當時之法令而定，尤其得申請改請之期間如於新專利法施行前即已屆滿，依當時專利法規定，申請人逾該改請期間已生不得改請之效果，自無選擇適用新法之可能，即不得主張依新法重新計算改請期間。從而，新法施行前遲誤法定不變期間始提出改請申請者，因依法已「不得改請」，原處分機關自應為不予受理之處分。且原處分機關於 101 年 12 月 19 日網站公告之「新專利法過渡適用問題彙整表」中第 16 點亦指出「新法施行前(101/12/31 含當日)提出之改請申請，應於不予專利之審定書送達之次日起 60 日內為之，即以日為計算單位」之規則。
- 3、本案依前所述，訴願人 101 年 7 月 18 日申請將原發明專利案改請為新式樣專利案時，已超過改請之 60 日，是原發明案不予專利之審定已經確定，依前揭專利法第 114 條之規定，根本不可能再改請為其他專利案，原發明案亦因未核准專利而不能作為主張他人嗣後申請之專利不具新穎性、進步性之適格證

據。倘認得適用中央法規標準法第 18 條規定，而依現行專利法第 132 條第 2 項規定重新計算改請期間，進而認為應受理原發明案改請後之新式樣專利案，因我國專利制度採先申請原則，並僅就最先申請者准予專利，且准予改請後依法得溯及以原案之申請日作為改請案之申請日，致此一認定將使專利申請日之先後產生變動，而影響其他申請人之申請順序，或訴願人將有可能取得原法律上不應該取得之權利（專利權），妨礙他人之利用。揆諸前揭說明，本件無論由案件性質或程序經濟而論，均無中央法規標準法第 18 條規定之適用，故訴願理由顯不足採。

六、綜上所述，原處分機關認訴願人申請改請已逾修正前專利法第 114 條所規定 60 日之法定期間，所為本件應不予受理之處分，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。