

經濟部訴願決定書

中華民國 106 年 06 月 30 日

經訴字第 10606306780 號

訴願人：連展科技股份有限公司

代表人：林肇聰君

代理人：李文賢君

訴願人因第 105214481 號新型專利申請案申請修正說明書及圖式事件，不服原處分機關智慧財產局 106 年 2 月 15 日（106）智專一（二）15179 字第 10640223640 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 105 年 9 月 21 日以「插座電連接器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，並同時聲明以其於 104 年 9 月 23 日向大陸地區申請之第 201510609967.4 號發明專利案主張優先權，經該局編為第 105214481 號形式審查，並以 105 年 12 月 2 日（105）智專一（四）01256 字第 10541894060 號新型專利形式審查核准處分書准予專利。嗣訴願人於 106 年 1 月 26 日向原處分機關申請修正說明書及圖式，經原處分機關以 106 年 2 月 15 日（106）智專一（二）15179 字第 10640223640 號函為

「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「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」為專利法第 109 條所明定。

二、原處分機關略以：

本案業經核准處分，訴願人之申請修正不符合專利法第 109 條規定，爰為不予受理之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 按新型專利申請修正之期間限制(應於申請日起 2 個月內為之)，業已刪除(見 100 年 12 月 21 日修正公布、102 年 1 月 1 日施行之專利法第 109 條修正理由)，且依智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決理由揭明：「…專利核准審定書係行政程序法第 93 條第 2 項第 2 款所規定之附停止條件之行政處分，須俟申請人於審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費後，始會予以公告，並因而取得專利權。換言之，申請人於收受專利核准審定書後，至少有 3 個月之期間可仔細審閱發明專利之申請專利範圍與說明書內容之記載有無錯誤或疏漏，若申請人認為與其所申請之內容不相符，自得於行政處分生效前即於上開期限內繳納相關費用之前，向專利專責機關申請修正或撤銷原審定後重為審查」意旨，本案尚未公

告，自得申請修正，原處分機關不予受理該修正申請，反要求訴願人於繳費領證並公告取得專利權後，再申請更正，違反專利法第 109 條規定及比例原則，請求撤銷原處分。

(二) 申請言詞辯論。

四、本部決定理由：

(一) 經查，訴願人係於 105 年 9 月 21 日以「插座電連接器」為新型名稱，並備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向原處分機關申請新型專利，經原處分機關形式審查，以 105 年 12 月 2 日 (105) 智專一 (四) 01256 字第 10541894060 號新型專利形式審查核准處分書准予專利(見申請卷第 25 頁及背面)，並以電子送達方式於 105 年 12 月 5 日 11 時 44 分 45 秒送達至訴願人之代理人李君。嗣訴願人於 106 年 1 月 26 日申請修正說明書(修正第〔0016〕、〔0017〕、〔0019〕、〔0023〕、〔0028〕段)及圖式(修正第 2 至 6 圖、增加第 7 圖)(見申請卷第 43 至 47 頁)。是以，本件爭點在於：新型專利申請案經形式審查准予專利後，申請人得否於公告前申請修正說明書、申請專利範圍或圖式？

1、從立法歷程觀之：

(1) 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 100 條第 1 項增訂：「申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內為之。」其修正理由為：「新型專

利採形式審查程序之主要目的，即係為速審速結，為免申請人申請補充、修正說明書或圖式，而延滯審查，爰於第一項明定，申請人申請補充、修正說明書或圖式者，應於申請日起二個月內提出」。

- (2) 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」其修正理由為：「修正之目的係為使說明書、申請專利範圍及圖式內容更為完整，而有助於審查。原條文限制申請人申請修正應於申請日起二個月內為之並無必要，爰予刪除」。

2、從現行法條條文及專利審查基準觀之：

- (1) 從專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」以及同法第 120 條準用第 43 條第 3 項規定：「專利專責機關依第四十六條第二項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。」可知，新型專利申請修正之時機有二，其一為專利法第 109 條規定之「於形式審查新型專利時」，另一為專利法第 120 條準用同法第 43 條第 3 項規定之「依第四十六條第二項規定通知之期間內（按為不予專利之審定前通知申請人申復之期間）」。
- (2) 專利審查基準第一篇第十章「修正」揭示：「申請人提出專利申請後，於審查中得主動就說明書、申請專

利範圍或圖式提出修正之申請。但經發給審查意見通知或最後通知者，僅得於通知之期限內修正。…」亦同斯旨。

3、承上，從前揭立法歷程揭櫫「避免延滯審查」及「有助審查」之立法意旨，復參酌現行專利法規定及專利審查基準就申請修正之期間已有明確規範，原處分機關認定依專利法第 109 條規定申請修正說明書、申請專利範圍或圖式者，必須以新型專利申請案仍在形式審查進行中為適用前提，若經核准處分後，其審查程序即告終結。本案既經核准處分，訴願人之申請修正即不符合前揭專利法規定，應俟繳費領證並公告取得專利權後，再申請更正，經核並無不合。是以，原處分機關所為本案申請修正應不予受理之處分，尚無違誤，應予維持。

4、至於訴願人援引智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決之見解，僅具個案拘束力，於本件並無適用。況原處分機關係依訴願人申請時所提新型摘要、新型專利說明書、申請專利範圍及圖式進行形式審查後，准予專利(見本案新型專利形式審查核准處分書第七點及第九點)，而該審定內容並無上開判決所指「與訴願人所申請之內容不相符」之情事，案情顯然不同，自不得比附援引執為本案申請修正應予受理之論據。又訴願人申請言詞辯論乙節，因本件事證已臻明確，所請並無必要，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。

訴願審議委員會主任委員	鄭國榮
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	李 鎡
委員	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	黃美嬌
委員	詹鎮榮
委員	蔡宏營

中 華 民 國 106 年 06 月 30 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