

智慧財產法院行政判決

106 年度行專訴字第 65 號

原 告 連展科技股份有限公司

代 表 人 林肇聰（董事長）

住同上

訴訟代理人 李文賢專利師

陳政大專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 洪菁蔓

上列當事人間因新型專利申請案申請修正說明書及圖式事件，原告不服經濟部中華民國 106 年 6 月 30 日經訴字第 10606306780 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國 105 年 9 月 21 日以「插座電連接器」向被告申請新型專利，並聲明以其於 104 年 9 月 23 日向大陸地區申請之第 201510609967.4 號發明專利主張優先權，經被告編為第 1

05214481 號形式審查後，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 (下稱系爭專利)。嗣原告於 106 年 1 月 26 日向被告申請修正系爭專利說明書及圖式，經被告以 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。原告不服，提起訴願，經經濟部以 106 年 6 月 30 日經訴字第 10606306780 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告就第 105214481 號「插座電連接器」新型專利申請案應為「准予修正」之處分。(三)訴訟費用由被告負擔。並主張：

(一)按專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式」，其 100 年 12 月 21 日修正理由載明，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，爰刪除限制申請人申請修正應於申請日起二個月內為之的規定，可知新型專利申請修正之期間限制於 100 年修法時業已刪除。又按，專利核准處分書係屬行政程序法第 93 條第 2 項第 2 款所定附停止條件之行政處分，申請人於收受專利核准處分書後，至少有三個月期間可審閱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，得在上開期限內繳納相關費用前，向專利專責機關申請修正或撤銷原核准處分後重為審查 (鈞院 100 年度行專訴字第 55 號判決意旨參照)。另本件並非核駁處分前之限期申復，不適用專利法第 120 條準用第 46 條第 2 項及第 43 條第 3 項規定，併予敘明。

(二)本件原告於 106 年 12 月 5 日收受形式審查核准處分書，經審

閱系爭專利之申請專利範圍、說明書及圖式後，為使說明書及圖式內容更為完整，於 106 年 1 月 26 日提出修正申請，符合專利法第 109 條修法目的及鈞院判決意旨，且修正事項未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦合於專利法第 120 條準用第 43 條第 2 項規定。因原告於 106 年 2 月 16 日收受被告不受理修正申請之原處分，其訴願期限至同年 3 月 18 日止，而繳費期限至同年 3 月 5 日早於訴願期限，原告乃於同年 3 月 3 日繳納證書費及第一年之年費，復被告於同年 9 月 13 日來函表示「本案至今尚繫屬行政爭訟階段，爰待爭訟結果確定後，再進行公告事宜」，是以系爭專利因停止條件（即公告）尚未成就而尚未生效，原告仍未取得新型專利權，被告應可受理修正。

(三)被告稱本件審查程序已告終結，而非屬審查中得提出修正申請之階段云云，惟原證 3 係第 105037349 號「VLiveShow」商標申請案之申請歷史，被告於核准審定且經申請人繳納註冊費後，仍以書函表示「經審查，其核駁理由如說明，請於文到次日起 2 個月內提出意見書，逾期本案將撤銷原核准審定依法核駁」等語，嗣被告依申請人補正申請書所列之減縮服務項目為公告；原證 5 係第 101100273 號專利申請案之申請歷史，被告於核准專利後，仍收受申請人補送之修正文件，並發函撤銷原核准審定書及專利公告，依申請人所提正確圖式，續行實體審查；原證 6 係第 102306072 號專利申請案之申請歷史，被告於核准專利後，因申請人補正圖式並申請重新審定，而發函撤銷原核准審定，重為審查，可見並不以核准審定或核准處分為審查之終結，被告仍可依裁量權撤銷停止條件（即公告）尚未成就之核准審定或核准處分，而非僅限於重大明顯瑕疵，況原證 5、6 均經實體審查，較本件之形式審查更為嚴格，舉重以明

輕，被告亦應受理本件修正申請。

(四)原處分書說明四雖記載：「本案如需申請更正應於核准處分、繳費領證並公告，取得專利權後，始得提出，本案應俟繳費領證並公告取得專利權後，再申請更正」等語，惟「修正」與「更正」係不同程序，後者之要件較嚴格許多，若依更正審查，本件可能因違反「分別比對」及「明確記載」原則而不准更正，系爭專利既尚未公告，被告受理修正申請或撤銷核准處分後重為審查即可達成目的，對原告權益損害最少，卻捨近求遠要求原告於公告取得專利權後再申請更正，已違反行政程序法第 7 條規定之比例原則。

三、被告答辯聲明：(一)原告之訴駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。並辯稱：

(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，該條規定確於 100 年修正時刪除「應於申請日起 2 個月內」之限制，並於修正理由中載明「按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，而有助於專利案之審查，故在尚未審查前，申請人之修正並無延宕審查，限制申請人僅能在一定之期間內主動修正並無必要，爰予刪除」，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 46 條第 2 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，其一為形式審查中，申請人得主動就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請，另一為收到被告審查意見通知後，得於通知之期限內修正。倘經被告核准處分後，其審查程序即告終結，申請人即不得再依專利法第 109 條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，故專利審查基準第 1 篇第 10 章第 1-10-1 頁明定：「

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。若專利專責機關於審查中發現說明書、申請專利範圍或圖式有修正之必要時，亦得依職權通知申請人修正。」乃就上揭專利法有關修正申請規定而為之補充說明。

(二)本件經被告於 105 年 12 月 2 日以 (105) 智專一 (四) 01256 字第 10541894060 號專利核准處分書通知原告准予專利，該處分書已於同年 12 月 5 日 11 時 44 分 45 秒電子送達原告，其審查程序即告終結，而非屬審查中得提出修正申請之階段，原告如認系爭專利說明書及圖式尚有需補充修改之處，應先依專利法第 120 條準用第 52 條等規定「取得專利權」後，方得以「新型專利權人」之地位，再依專利法第 120 條準用第 67 條之規定申請更正說明書及圖式。是以，原告於核准處分後提出修正之申請，即不符合專利法第 109 條及第 120 條準用第 43 條第 3 項之規定，實非被告得裁量決定，自無行政程序法第 7 條之適用。且若允許申請人於核准處分後再行修正，審查人員須重行審查是否有不予專利之事由，即可能反覆重回審查階段，不僅延滯審查，行政人力亦無法負荷，有延宕整體專利申請案審查期程之虞，影響其他專利申請人之權益，並可能產生所謂「潛水艇專利」，對第三人造成危害。

(三)關於核准處分之性質，有認為其為附有停止條件之行政處分，亦有認為其為完整之行政處分。被告已於系爭專利核准處分書載有「八、注意事項：(一)本案應於本處分書送達 3 個月內，繳納證書費及第 1 年年費，始予公告，並自公告之日起給予新型專利權；屆期未繳費者不予公告」，上開文字係為專利法第 52 條所明定，其用意在於提醒申請人注意應於法定期間

內繳費領取專利證書，以保障申請人權益，並未添加任何新的義務或限制，不能認係附款之一。縱認核准處分為附停止條件之行政處分，亦不代表於該處分送達後、申請人繳費前，其內容尚可變動，被告作成核准處分後，即表示該案件已經審定，並作成意思表示送達於相對人，已產生自我拘束力，除有違背法令、誤繕或其他類此之顯然瑕疵，經申請人反映得予以更正，被告自無從據以撤銷原核准處分而受理審定後公告前之修正申請重行審查。

(四)原告所舉鈞院 100 年行專訴第 55 號判決應係指核准審定（處分）書與申請人據以提出之申請專利範圍或說明書等內容之記載有錯誤或疏漏等重大明顯瑕疵時，申請人得於審定（處分）書送達後，至申請繳費領證公告前的 3 個月期間內，依行政程序法規定向被告申請撤銷或更正原審定並重為審查，而非指得依專利法第 43 條、第 109 條提出修正申請之意。況本件係依原告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，其審定內容並無上開判決所指「與原告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；原證 3 之商標註冊申請案係經核准審定後，查有違反商標法第 30 條第 1 項之情形，原審查人員本應依職權循評定程序辦理，卻僅函請申請人限期提出意見書，使申請人適法取得商標註冊權，實為例外處置之個案，況專利法自 102 年 1 月 1 日起已廢除職權審查制度，亦無從比附援引；原證 5、6 係圖式不符之情形，經申請人通知，被告依專利法施行細則第 35 條以職權訂正，原審定效力已被撤銷重為審查，回到實體審查後，自可申請修正。

四、經兩造協議簡化本件爭點如下（本院卷第 126 頁至第 127 頁）：

系爭專利申請案經審查准予專利後，原告得否於公告前申請修正說明書、申請專利範圍或圖式？

五、本院判斷如下：

(一)原告申請修正系爭專利違反專利法第 109 條規定

1. 專利法第 109 條規定：「專利專責機關於形式審查新型專利時，得依申請或職權通知申請人限期修正證明書、申請專利範圍或圖式。」；同法第 120 條準用第 43 條第 3 項規定「專利專責機關依第 46 條第 2 項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。」；另專利審查基準第 1 篇第 10 章第 1-10-1 頁就上揭專利法有關修正申請規定補充說明：「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。若專利專責機關於審查中發現說明書、申請專利範圍或圖式有修正之必要時，亦得依職權通知申請人修正。」，可知新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中，申請人得就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請；另一則為收到被告審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。倘被告已為新型專利之核准處分後，其審查程序即告終結，即非在形式審查新型專利時之階段，申請人不得再依專利法第 109 條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，先予敘明。

2. 被告以 105 年 12 月 2 日 (105) 智專一 (四) 01256 字第 10 541894060 號專利形式審查核准處分書通知原告准予專利，該處分書於同年 12 月 5 日 11 時 44 分 45 秒電子送達原告，有前揭核准處分書及電子送達資料在卷可稽 (異議卷第 50 頁正、背面、第 49 頁背面)，其審查程序即告終結，非屬前揭專利法第 109 條規定得提出修正申請之「審查中」階段

，亦非屬第 120 條準用第 43 條第 3 項所規定之依通知期間申請修正。又按「書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起；書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力」、「行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在」，行政程序法第 110 條第 1 項、第 3 項分別定有明文。本件被告核准系爭專利之行政處分既已送達原告，誠如前述，即已對原告發生效力，且該核准之行政處分並未經撤銷、廢止，其效力繼續存在，則原告申請修正系爭專利之時，仍在系爭專利經核准處分之後，即與專利法第 109 條規定之申請修正時間未合。再者，100 年 12 月 21 日專利法第 109 條修正理由載明「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，現行條文限制申請人申請修正應於申請日起 2 個月內為之並無必要，爰予刪除。」，可知在被告未為審查新型專利之前，為「有助於審查」，無必要限制申請人僅能在一定之期間內申請修正，爰將原申請修正之 2 個月期限刪除，但非謂申請修正毫無期限之限制，而係以有助於專利審查之目的為申請修正之期限界限，即申請修正限於專利專責機關於形式審查新型專利期間，如已完成審查作成核准處分，即與立法目的達成無關，不能再為申請修正。經查，本件原告於被告已為核准新型專利處分後始提出修正之申請，實無助於被告審查，並無益於專利法第 109 條立法目的之達成，被告對原告申請修正不予受理，尚無違誤。

3. 原告另稱原處分書記載本案如需申請更正應於核准處分、繳費領證並公告，取得專利權後，始得申請更正，惟「修正」與「更正」係不同程序，系爭專利既尚未公告，被告受理修

正申請或撤銷核准處分後重為審查即可達成目的，對原告權益損害亦最少，被告卻要求原告於公告取得專利權後再申請更正，違反行政程序法第 7 條規定之比例原則云云。惟查，原告於核准系爭專利後始申請修正，無助於專利法第 109 條「有助於審查」立法目的之達成，已如前述；況若如原告主張於核准新型專利處分後至公告前，均得再行申請修正，理論上即有在該段期間反覆申請修正重行審查之虞，反造成審查延滯及審查人力負擔，使專利法第 109 條形同具文，是被告對原告申請修正不予受理，尚難謂違反比例原則。

(二)系爭專利核准處分並非附停止條件之行政處分

1. 按行政處分之附款，係指行政機關對行政處分之主要內容所附加之意思表示或規制，其目的在對處分內容或效力有所補充或限制，通常係由行政機關本於法律授權所為，常見於授益處分。但法律對於行政處分之效力有所規定者，乃法律對於人民權利所為直接之限制，此非行政機關本於法律授權所附加於行政處分上，並非行政處分之附款。
2. 「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告」、「申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書」，專利法第 52 條第 1、2 項分別定有明文，前開規定同法第 120 條於新型專利準用之。據此，新型專利經核准處分，申請人應於核准處分書送達後 3 個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告，且自公告之日起給予新型專利權，並發證書，乃係專利法對於新型專利核准行政處分之效力所為之規定，據此規定對於經核准專利之專利申請權人之權利為直接之限制，並非被告本於法律授權所附加於上開核准專利行政處分之意思表示或

規制，自難以專利法第 52 條第 1、2 項之規定為系爭專利核准處分之附款。從而，原告援引本院 100 年度行專訴字第 55 號判決主張系爭專利核准處分係附停止條件之行政處分，尚未生效，其仍得申請修正云云，不僅與前開專利法第 109 條所規定申請修正之時機未合，亦誤解行政處分之附款之意，尚無可採。

(三)原告另稱原證 5 係第 101100273 號專利申請案之申請歷史，被告於核准專利後，仍收受申請人補送之修正文件，並發函撤銷原核准審定書及專利公告，依申請人所提正確圖式，續行實體審查；原證 6 係第 102306072 號專利申請案之申請歷史，被告於核准專利後，因申請人補正圖式並申請重新審定，而發函撤銷原核准審定，重為審查，可見非以核准審定或核准處分為審查之終結，被告仍可依裁量權撤銷尚未公告之核准審定或核准處分，而非僅限於重大明顯瑕疵，況原證 5、6 均經實體審查，較本件之形式審查更為嚴格，舉重以明輕，被告亦應受理本件修正申請云云。按「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。」、「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：…」，行政程序法第 117 條前段、第 123 條分別定有明文。承此，原證 5、6 被告撤銷其核准專利審定，本非無據，惟本件系爭專利核准審定尚未經撤銷或廢止，其效力繼續存在，原告逕予申請修正系爭專利，即與專利法第 109 條規定之申請修正時間未合，已如前述；況本件原告係於系爭專利核准處分後至公告前申請修正，與原證 5、6 被告已撤銷其核准專利審定重為審查情況有異，自不得比附援引作為系爭專利准予申請修正之依據，是被告對系爭專利申請修正不予受理，尚難認有違平等原則。

(四)原告復提出原證 3 「VLiveShow」商標申請歷史，指該商標經核准審定且經申請人繳納註冊費後，因有違反商標法第 30 條第 1 項之情形，被告應依職權循評定程序辦理，卻僅函請申請人限期提出意見書，嗣並依申請人所列之減縮服務項目為公告，然被告於本件卻以審查程序已經終結，非屬審查中得申請修正階段，顯不可採云云。惟專利法自 102 年 1 月 1 日起已廢除職權審查制度，與商標法之審查程序包含程序審查及實體審查不同，況前開案例關於被告救濟商標審查之疏失是否妥適，尚待研議，自不得比附援引前開商標之相關案例，認原告仍得於專利核准處分後申請修正，併予敘明。

六、綜上所述，原告申請修正系爭專利說明書及圖式，並無理由，被告為「不予受理」之處分，尚無違誤，訴願決定予以維持，並無違法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，及被告應就系爭專利修正申請案為「准予修正」之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 5 月 25 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官 汪漢卿

法官 蕭文學

法官 杜惠錦

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補

提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 107 年 5 月 28 日

書記官 林佳蘋