

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第933號

上 訴 人 連展科技股份有限公司

代 表 人 林肇聰

訴訟代理人 李文賢 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

上列當事人間新型專利申請案申請修正說明書等事件，上訴人對於中華民國108年7月24日智慧財產法院107年度行專訴字第90號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、事實概要：

上訴人前於民國107年3月14日以「光纖連接器」向被上訴人申請新型專利，並以106年3月14日向大陸地區申請之第201710148879.8號發明專利案主張優先權，經被上訴人編為第107203309號形式審查，並以107年5月7日（107）智專一（四）05018字第10740648490號新型專利形式審查核准處分書（下稱形式審查核准處分書）准予專利（下稱系爭專利）。嗣上訴人於107年5月8日向被上訴人申請修正本案說明書、申請專利範圍及圖式。案經被上訴人審查，認其申請不符專利法第109條規定，以107年5月16日（107）智專一（二）15170字第10720439160號函（下稱原處分）為「不予受理」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭經濟部以107年10月3日經訴字第10706308550號訴願決定（下稱訴願決定）駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）提起行政訴訟，並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被上訴人就第107203309號「光纖連接器」新型專利申請案應為「准予修正」之處

01 分。經原審以107年度行專訴字第90號判決（下稱原判決）
02 駁回後，上訴人猶未甘服，提起本件上訴。

03 二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決之
04 記載。

05 三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：

06 (一)專利申請經核准審定後，未公告前，尚未發生給予專利權之
07 效力，須經申請人於一定期限內繳納證書費及第1年專利年
08 費後，專利專責機關始予以公告，並發生給予專利權之效
09 力，此係直接基於法律規定，就核准專利權之行政處分，其
10 規制內容所欲發生之法律效果，即內部效力予以限制，而非
11 於行政處分附加附款，況專利法已就新型專利之修正程序為
12 特別規定，則不問核准專利權之行政處分內部效力是否發
13 生，新型專利申請人之修正申請均應於審定前為之，始符合
14 專利法相關規定之立法目的（本院108年度判字第276號判決
15 意旨參照）。

16 (二)依專利法第109條、第120條準用第43條第3項等規定，並參
17 照專利審查基準第1篇第10章第1-10-1頁就專利法有關修正
18 申請規定補充說明：「申請人提出專利申請後，於『審查
19 中』得主動就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申
20 請。」可知新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查
21 中；另一則為收到被上訴人審查意見通知後，得於通知之期
22 限內申請修正。查本件被上訴人於107年5月7日作成形式審
23 查核准處分書，該處分於同年5月8日10時19分54秒（下稱系
24 爭時點）電子送達上訴人，其審查程序即告終結，非屬專利
25 法第109條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬
26 第120條準用第43條第3項所規定之依通知期間申請修正。本
27 件被上訴人所作成之形式審查核准處分書，非屬附停止條件
28 之行政處分，該處分既如前述已於系爭時點送達上訴人，即
29 已對上訴人發生效力，而上訴人乃於107年5月8日18時58分3
30 1秒申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在形式審

01 查核准處分書之後，自與專利法第109條規定之申請修正時
02 間未合。

03 (三)復參照100年12月21日專利法第109條修正理由可知，申請修
04 正並非毫無期限之限制，而係以有助於專利審查之目的為申
05 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
06 查新型專利期間，如已完成審查作成核准處分，並已送達申
07 請人，即與立法目的達成無關，不能再為申請修正。準此，
08 本件上訴人於被上訴人已為形式審查核准處分書並送達後始
09 提出修正之申請，實無助於被上訴人審查，並無益於專利法
10 第109條立法目的之達成，被上訴人對上訴人申請修正不予
11 受理，尚無違誤。另上訴人主張行政程序法第48條第2項、
12 專利法第20條第1項及專利電子申請及電子送達實施辦法第1
13 5條之2第4項，規定期間之始日不計算而自次日起算，惟該
14 等規定乃以時、星期、月或年計算之期間的計算方式，而專
15 利法第109條「形式審查新型專利時」以審定作成之特定時
16 點為準，二者並不相同，尚難比附援引。

17 (四)至上訴人主張本件與原證7、8之個案情節相較，原處分顯有
18 差別待遇，惟原證7、8乃被上訴人撤銷其核准專利審定之個
19 案，與本件系爭專利核准審定尚未經撤銷或廢止，其效力繼
20 續存在，上訴人逕予申請修正系爭專利之事實不同。且本件
21 上訴人係於系爭專利核准處分後至公告前申請修正，與原證
22 7、8被上訴人已撤銷其核准專利審定重為審查情況有異，尚
23 難認有違平等原則。若如上訴人主張於形式審查核准處分書
24 後至公告前，均得再行申請修正，理論上即有在該段期間反
25 覆申請修正重行審查之虞，反造成審查延滯及審查人力負
26 擔，使專利法第109條形同具文，是被上訴人對上訴人申請
27 修正不予受理，亦難謂違反比例原則等由為據。

28 四、上訴意旨略以：

29 (一)本件形式審查核准處分書屬於羈束處分，被上訴人對於繳費
30 期間、公告並無裁量權。據形式審查核准處分書之注意事項
31 (一)所記載，係於核准處分所添加「送達後三個月內繳納證書

費及第一年專利年費」及「公告」限制，此雖於專利法第120條準用第52條第1項及第2項有明文規定，仍適用行政程序法第93條第1項後段對羈束處分之規定，屬於形式審查核准處分書之附款。至原判決所引用之本院108年度判字第276號判決，其基礎事實為該案申請修正晚於核准處分書送達日期，二者非同日送達，與本件審理事實不同，無從比附援引。此外，原處分說明二記載「依專利法第109條規定……本案業經核准『審定』，不符前項規定，修正之說明書、申請專利範圍、圖式申請應不予受理。」惟本件為新型專利核准「處分」而非核准「審定」，原處分說明二顯有不適用法規之違背法令。原判決更誤將核准處分與審定終結混為一談，當有重要事證漏未斟酌之違法。

(二)本件形式審查核准處分書核屬附停止條件之行政處分，未經申請人繳納證書費及第一年專利年費，故專利專責機關尚未辦理審定公告，並發證書，是專利核准處分之規制內容尚未對外生效。依舉重以明輕之法理，申請人提出之申請修正與形式審查核准處分書均為同日送達，且主管機關尚未公告，難謂形式審查核准處分書業經上訴人即申請人之協力而對外發生行政處分之法律效力，允宜認定上訴人即申請人於收受專利核准處分後，至少有3個月之期間可仔細審閱申請專利內容之記載有無錯誤或疏漏，若認有所不符，自得於形式審查核准處分書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。

(三)依專利法施行細則第5條第1項規定：「專利之申請及其他程序，以書面提出者，應以書件到達專利專責機關之日為準……」是上訴人主張本件專利申請案之申請修正日以107年5月8日為準，於法有據。此外，依行政程序法第48條第2項、專利法第20條第1項、第120條準用第52條第1項、專利電子申請及電子送達實施辦法第15條之2第4項、民法第120條等關於期日及期間之規定可知，本件專利申請案應以送達次日即107年5月9日起算繳納證書費及第1年年費的期間3個

01 月，則體系解釋上形式審查核准處分書之法定期間係以
02 「日」計算，縱使於系爭時點電子送達，應視107年5月8日
03 當日仍屬專利法第109條規定之「形式審查新型專利時」。
04 原判決卻以系爭時點為送達之時間，以比「日」更小之單位
05 起算法定及送達時間，已增加法律所無之限制，更與「行政
06 行為有疑問時應作有利於人民解釋之法理」、民法第120條
07 體系規範相牴觸。

08 (四)揆諸原證7、8所示二申請案之申請歷史，該二案之申請人均
09 係於被上訴人作成核准審定後始申請修正，被上訴人亦因此
10 撤銷核准審定並受理修正，是上訴人主張：被上訴人得依申
11 請撤銷核准審定或處分，且核准審定或處分並非審查之終
12 結。詎被上訴人卻對上訴人申請修正作成不受理之原處分，
13 實有違反平等原則。且原證7、8與本件均為依申請撤銷原處
14 分後復重為審定，非被上訴人主動依職權撤銷審定處分，是
15 原證7、8與本件並非案例事實不同，被上訴人實違反依法行
16 政原則及行政自我拘束原則，原判決亦有認定事實不憑證據
17 或與卷內證據不符之違背法令。原判決對申請修正之期間限
18 制，顯採行政便宜主義，而未考量專利制度涉及促進產業發
19 展及技術流通之公眾利益且設有舉發制度供大眾審查，逕以
20 對「行政機關」負擔最少之方法為達成目的之行政行為，而
21 非「選擇對人民權益損害最少者」，違反行政程序法第7條
22 規定之比例原則。

23 五、本院查：

24 (一)按專利法第109條規定：「專利專責機關於形式審查新型專
25 利時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請
26 專利範圍或圖式。」第120條準用第43條第3項規定：「專利
27 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
28 期間內修正。……」第120條準用第46條第2項規定：「專利
29 專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申
30 復者，逕為不予專利之審定。」又專利法第109條於100年12
31 月21日修正刪除申請人申請修正應於申請日起2個月內提出

之限制，其立法理由為「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2個月內為之並無必要，爰予刪除。」此係因新型專利僅就形式要件予以審查，為使申請人提出更完整之說明書、申請專利範圍或圖式以利審查程序之進行，故而新型專利申請修正之期限不應限於申請日起2個月內為之，惟仍應於審定前為之，如經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專利法之規定。故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；另一則為收到專利專責機關審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。倘專利專責機關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。

(二)本件被上訴人於107年5月7日作成系爭專利形式審查核准處分書，該處分書於系爭時點電子送達上訴人，為原審依法確定之事實，核與卷附資料相符。則依前所述，被上訴人審查程序即告終結，已非屬前揭專利法第109條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬同法第120條準用第43條第3項所規定之依通知期間申請修正之情形。本件被上訴人核准系爭專利之行政處分，既已於系爭時點送達上訴人，即已對上訴人發生效力，且該核准之行政處分並未經撤銷、廢止，其效力繼續存在。而上訴人係於107年5月8日18時58分31秒（原處分卷第33頁背面參見）申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在系爭專利經核准處分之後，已與專利法第109條規定得申請修正時間不符，則被上訴人對上訴人前揭申請修正不予受理，於法尚無違誤。

(三)依前所述，倘專利專責機關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

01 請人不得再依專利法第109條申請修正說明書、申請專利範
02 圍或圖式。雖形式審查核准處分書記載「送達後三個月內繳
03 納證書費及第一年專利年費始予公告，並自公告之日起給予
04 新型專利權；屆期未繳費者不予公告」內容，但此係依專利
05 法第120條準用第52條第1項及第2項之規定意旨之重申，並
06 無礙新型專利審查程序業已終結之結果，尚不能以形式審查
07 核准處分書有上揭記載內容即認仍得申請新型專利之修正。
08 而原處分說明二記載「依專利法第109條規定……本案業經
09 核准審定，不符前項規定，修正之說明書、申請專利範圍、
10 圖式申請應不予受理。」該核准審定用語法律性質即相當於
11 核准處分，上訴人主張本件為新型專利核准處分而非核准審
12 定，原處分說明二有不適用法規之違背法令，原判決更誤將
13 核准處分與審定終結混為一談，有重要事證漏未斟酌之違法
14 一節，核非有據。上訴人又主張得於形式審查核准處分書生
15 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
16 請修正或撤銷原審定後重為審查部分，亦非可採。

17 (四)原判決已說明形式審查核准處分書於系爭時點送達上訴人，
18 即已對上訴人發生效力，且該核准之行政處分並未經撤銷、
19 廢止，其效力繼續存在，而上訴人乃於107年5月8日18時58
20 分31秒申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在系爭
21 專利經核准處分之後，自與專利法第109條規定之申請修正
22 時間未合。上訴人援引行政程序法第48條第2項、專利法第2
23 0條第1項及專利電子申請及電子送達實施辦法第15條之2第4
24 項，規定期間之始日不計算而自次日起算，乃以時、星期、
25 月或年計算之期間的計算方式，而專利法第109條「形式審
26 查新型專利時」以審定作成之特定時點為準，二者並不相同。
27 經濟部據授權於97年5月8日所訂定「專利電子申請實施
28 辦法」，於102年12月6日修正發布為「專利電子申請及電子
29 送達實施辦法」，其中第14條、第15條之2規定電子傳達、
30 電子送達之時間，原則以專利專責機關（即被上訴人）之資
31 訊系統收受之時間、記錄受送達人下載之時間為準等情明

01 確，經核認事用法於法並無不合。上訴人主張體系解釋上形
02 式審查核准處分書之法定期間係以「日」計算，縱使於系爭
03 時點電子送達，應視107年5月8日當日仍屬專利法第109條規
04 定之「形式審查新型專利時」，原判決以比「日」更小之單
05 位起算法定及送達時間，已增加法律所無之限制，與「行政
06 行為有疑問時應作有利於人民解釋之法理」、民法第120條
07 體系規範相牴觸等等，仍非可採。

08 (五)關於原證7、8乃被上訴人撤銷其核准專利審定之個案，與本
09 件系爭專利核准審定尚未經撤銷或廢止，其效力繼續存在，
10 上訴人逕予申請修正系爭專利之事實不同，且本件上訴人係
11 於系爭專利核准處分後至公告前申請修正，與原證7、8被上
12 訴人已撤銷其核准專利審定重為審查情況有異，尚難認有違
13 平等原則；至原證6則為商標申請案，而專利法自102年1月1
14 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
15 查及實體審查不同，仍無從比附援引。況上訴人於核准系爭
16 專利後始申請修正，無助於專利法第109條「有助於審查」
17 立法目的之達成，若如上訴人主張於核准新型專利處分後至
18 公告前，均得再行申請修正，理論上即有在該段期間反覆申
19 請修正重行審查之虞，反造成審查延滯及審查人力負擔，使
20 專利法第109條形同具文，是被上訴人對上訴人申請修正不
21 予受理，亦難謂違反比例原則等節，均據原判決詳予論明，
22 經核於法並無違誤。上訴人仍執詞主張原證7、8所示二申請
23 案之申請歷史，該二案之申請人均係於被上訴人作成核准審
24 定後始申請修正，被上訴人亦因此撤銷核准審定並受理修
25 正，被上訴人卻對上訴人申請修正作成不受理之原處分，有
26 違反平等原則；原證7、8與本件均為依申請撤銷原處分後復
27 重為審定，非被上訴人主動依職權撤銷審定處分，是原證
28 7、8與本件並非案例事實不同，被上訴人違反依法行政原則
29 及行政自我拘束原則，原判決亦有認定事實不憑證據或與卷
30 內證據不符之違背法令；原判決對申請修正之期間限制，顯
31 採行政便宜主義，違反行政程序法第7條規定之比例原則等

等，無非係就原審已論駁不採之見解，以一己歧異法律主張
續予爭執，均不足作為原判決違背法令之論據。

(六)從而原判決以上訴人申請修正系爭專利說明書及圖式，並無
理由，被上訴人所為不予受理之處分，尚無違誤，訴願決定
予以維持，並無違法，而駁回上訴人於原審之訴，依上說
明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢
棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。

中 華 民 國 110 年 8 月 19 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 林 惠 瑜

法官 高 愈 杰

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 110 年 8 月 19 日

書記官 廖 仲 一