

# 經濟部訴願決定書

中華民國 107 年 10 月 03 日

經訴字第 10706308550 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 107203309 號新型專利申請案申請修正說明書、申請專利範圍及圖式事件，不服原處分機關智慧財產局 107 年 5 月 16 日（107）智專一（二）15170 字第 10720439160 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 107 年 3 月 14 日以「光纖連接器」向原處分機關智慧財產局申請新型專利，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，經該局編為第 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准予專利。嗣訴願人於 107 年 5 月 8 日向原處分機關申請修正本案說明書、申請專利範圍及圖式。案經原處分機關審查，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：

本件第 107203309 號新型專利申請案業經核准審定，訴願人於 107 年 5 月 8 日申請修正說明書、申請專利範圍及圖式，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)我國專利制度以「日」為最小時間單位，本件專利申請案之核准處分書係於 107 年 5 月 8 日電子送達，訴願人於同日電子申請修正，仍屬專利法第 109 條規定之「形式審查新型專利時」，原處分機關不受理修正即屬違法不當。

(二)本件修正申請是否符合規定，應就專利法立法本旨依各目的整體綜合考量，進行利益衡量、價值判斷，本件修正係為使申請專利範圍、說明書及圖式內容更為適當完整，有助於申請人權益及社會大眾利益，原處分機關不受理修正有違專利法第 109 條之規定。

(三)依智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決

所揭示：「…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」之意旨，本件訴願人於收受新型專利核准處分書當日申請修正，應屬合法。

(四) 訴證 4 「VLiveShow」商標申請案經原處分機關作成核准審定後，再通知申請人減縮服務項目，申請人依指示辦理後，原處分機關依減縮後服務項目公告；訴證 5 第 101100273 號發明專利申請案及訴證 6 第 102306072 號設計專利申請案，均係經核准審定後仍受理申請人之修正申請，並撤銷原核准審定書，均可佐證審查不以核准審定或處分為終結，本件原處分不受理修正違反行政程序法第 6 條及第 4 條等規定。又原處分說明三記載：「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，…」，惟「修正」與「更正」係不同程序，原處分機關受理修正申請或撤銷原核准審定後重為審查即可達成目的，對訴願人權益損害最少，卻捨近求遠要求訴願人

於公告取得專利權後，再申請更正，已違反行政程序法第 7 條規定之比例原則等語，請求撤銷原處分，並依訴願法第 65 條規定請求到部言詞辯論。

四、本部決定理由：

- (一) 經查，訴願人係於 107 年 3 月 14 日備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，以「光纖連接器」向原處分機關申請本件新型專利，經原處分機關形式審查，以 107 年 5 月 7 日 (107) 智專一 (四) 05108 字第 10740648490 號新型專利形式審查核准處分書准予專利，並以電子送達方式於 107 年 5 月 8 日 10 時 19 分 54 秒送達於訴願人之代理人李君，此有前揭申請文件、核准處分書及電子送達紀錄附卷可稽。而「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。」為行政程序法第 110 條第 1 項所明定。本件原處分機關核准本案專利之行政處分既已於前揭時間送達訴願人，自其時起即已對訴願人發生效力。又依原處分機關資訊系統收件紀錄所示，訴願人係於 107 年 5 月 8 日 18 時 58 分 30 秒 (晚於上述本案核准處分書送達生效時點) 始向原處分機關申請修正本案說明書、申請專利範圍及圖式。是以，本件之爭點在於：新型專利申請案經形式審查准予專利後，申請人得否申請修正說明書、申請專利範圍及圖

式？

(二)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，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」已明文揭示新型專利得申請修正之時期為「形式審查時」；而同法第 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 頁就專利法有關申請修正之規定進一步說明：「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。」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；另一則為收到審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。因此，倘專利專責機關已為新型專利之核准處分後，其審查程序已告終結，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。查本件原處分機關既業以 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准予本案專利，則於該處分書 107 年 5 月 8 日 10 時 19 分 54 秒送達訴願人之代理人時，本案之審查程序即已告終結，非屬前揭專利法第 109

條規定得申請修正之「審查時」階段，訴願人於審查程序終結後之同日 18 時 58 分 30 秒始提出修正申請，自於法不合。

(三)訴願人雖訴稱，我國專利制度以「日」為最小時間單位，本案之核准處分書係於 107 年 5 月 8 日電子送達，訴願人於同日電子申請修正，仍屬專利法第 109 條規定之「形式審查新型專利時」等語。惟按新型專利得申請修正之時期為「形式審查時」，此與專利法第 22 條第 1 項、第 28 條第 4 項等規定於專利審查基準中解為「申請日」、「優先權日」，而以「日」作為計算基礎者尚有區別，所訴核不足採。

(四)訴願人復訴稱，本件修正申請是否符合規定，應就專利法立法本旨依各目的整體綜合考量，本件修正係為使本案申請專利範圍、說明書及圖式內容更為適當完整，有助於申請人權益及社會大眾利益，原處分機關不受理修正有違專利法第 109 條之規定等語。按 100 年 12 月 21 日修正公布之現行專利法第 109 條，於其修正理由載明「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（按指修正前原條文）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」，可知專利法規定專利申請案得申請修正之目的係為「有助於審查」，是以只要在審查程序完成前均可申請修正，因此並無必要再規定申請之期限，爰將原規定之期限刪

除，但非謂申請修正毫無期限之限制，仍應以有助於專利審查之目的為申請修正之期限界限，亦即申請修正仍限於專利專責機關於形式審查新型專利期間內為之，如已完成審查作成核准處分，即不能再申請修正。經查，本件訴願人於原處分機關已完成審查並作成核准本案專利之處分書送達後始提出修正之申請，已無助於審查，而無益於專利法第 109 條立法目的之達成，原處分機關對本件修正申請不予受理，尚無違誤。

(五)訴願人又訴稱，依智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決意旨，專利核准審定書係附停止條件之行政處分，本件訴願人於收受本案核准處分書當日申請修正，應屬合法等語。按「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後 3 個月內，繳納證書費及第 1 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，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。」為專利法第 120 條準用第 52 條第 1、2 項之規定。此乃專利法規定新型專利於核准處分後，專利申請人要取得專利權尚須踐行之程序，是原處分機關於本案新型專利形式審查核准處分書第八點注意事項（一）記載：「本案應於本處分書送達後 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」之意旨，僅在提醒訴願人注意本案

核准處分後尚有須踐行之法定程序，並非補充或限制該核准處分之效力，亦非原處分機關基於法律授權所附加於該核准專利行政處分之意思表示或規制，自難以該核准處分書記載前揭專利法第 52 條第 1、2 項之規定，即認為該核准處分書為附停止條件之行政處分（參見智慧財產法院 106 年度行專訴字第 65 號行政判決意旨），此部分訴願理由亦非可採。

(六)訴願人另舉訴證 4、5、6 等案例，主張原處分機關之審查不以核准審定或處分為終結，本件原處分不受理修正違反行政程序法第 6 條及第 4 條等規定一節。查訴證 4 係「VLiveShow」商標註冊申請案於核准審定後，商標專責機關發現其所指定使用之部分商品有違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形，乃再通知申請人減縮服務項目，核屬商標專責機關處理商標審查的程序問題，然專利與商標案件所適用之程序規定及審查準則並非一致，尚難比附援引。而訴證 5 第 101100273 號發明專利申請案及訴證 6 第 102306072 號設計專利申請案，係原處分機關於作成核准審定時所依據之要件事實認定錯誤（圖式錯誤），乃依行政程序法第 117 條規定，撤銷原核准審定，再重行審查，與本案核准處分並無原處分機關認有應依職權撤銷之事由者不同，且該核准處分既尚未經原處分機關撤銷或廢止，其效力仍繼續存在，訴願人嗣後申請修正本案專利，自與專利法第 109 條規定之申請修正時

間未合，是原處分機關對本件申請修正案不予受理，尚難認有違前揭行政程序法所揭示之「平等原則」或「依法行政原則」。至訴願人又稱原處分機關受理修正申請或撤銷原核准處分後重為審查即可達成目的，對訴願人權益損害最少，卻捨近求遠要求訴願人於公告取得專利權後，再申請更正，違反行政程序法第 7 條規定之比例原則一節。按行政法上之「比例原則」，係指行政機關為行政行為時，應考慮行為之合目的性，採取最小損害方法為之，行為與欲達成之目的間應取得平衡，避免手段所造成之損害超出所欲達成目的之利益，此乃行政機關於行政裁量時所應斟酌之事項。查本案新型專利核准處分書經合法送達後，已對訴願人發生效力，訴願人即不得再依專利法第 109 條規定申請修正，僅得於繳費領證並公告取得專利權後，再依同法第 120 條準用第 67 條第 1 項規定申請更正，此乃法律規定之法定程序，原處分機關並無任何裁量空間，自難以此謂原處分有違比例原則。訴願人所訴，均無可採。

(七)綜上所述，原處分機關以本件申請修正不符合專利法第 109 條之規定，所為不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。至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，併予敘明。

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 胡箕文  
委員 郭茂坤  
委員 黃相博  
委員 蔡宏營  
委員 蕭述三

中 華 民 國 107 年 10 月 03 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。