

經濟部訴願決定書

中華民國 107 年 09 月 12 日

經訴字第 10706309200 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 號新型專利申請分割事件，不服原處分機關智慧財產局 107 年 6 月 5 日（107）智專一（二）15032 字第 10720502530 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，並以西元 2017 年 3 月 14 日申請之大陸地區第 201710148879.8 號專利案主張優先權，經該局編為第 107203309 號審查，於 107 年 5 月 7 日以（107）智專一（四）05018 字第 10740648490 號新型專利形式審查核准處分書為「應予專利」之處分。嗣訴願人於 107 年 5 月 8 日向原處分機關申請分割本件新型專利，案經該局審查，於 107 年 6 月 5 日以（107）智專一（二）15032 字第 10720502530 號函為本件新型專利分割申請案「應不受理」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、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第 104 條及第 120 條準用第 22 條第 1 項前段所規定。又「申請專利之新型，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」及「前項分割申請應於原申請案處分前為之。」復為同法第 107 條第 1 項及第 2 項所明定。

二、原處分機關略以：

原申請案（第 107203309 號新型專利案）業據該局於 107 年 5 月 7 日以（107）智專一（四）05018 字第 10740648490 號新型專利形式審查核准處分書為「應予專利」之處分，且該處分書已於同年月 8 日上午 10 點 19 分依法送達在案。訴願人嗣於 107 年 5 月 8 日下午 6 點 59 分申請分割，有違專利法第 107 條第 2 項規定，乃為「應不受理」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）107 年 5 月 7 日形式審查核准處分書違反書面行政處分之記載要件及教示義務，不生書面行政處分之送達效力，是訴願人申請分割仍屬原申請案處分前。

（二）我國專利制度係以「日」為最小時間單位，是本案

申請分割日與核准處分應為同日（107 年 5 月 8 日），而核准處分係於 107 年 5 月 8 日電子送達，應自次日（107 年 5 月 9 日）起算法定期間，故訴願人申請分割仍屬原申請案處分前。

（三）依智慧財產法院 100 年度行專訴字第 55 號行政判決見解，新型專利核准處分書屬於附停止條件之行政處分，申請人須於收受新型專利核准處分三個月期間內繳納證書費及第 1 年年費，並經公告始取得專利權。是訴願人於收受新型專利核准處分當日申請修正自屬合法。

（四）綜上，原處分違反專利法第 107 條第 2 項及行政程序法規定，爰請求撤銷原處分並申請到部言詞辯論。

四、本部決定理由：

（一）經查，本件新型專利分割申請案之原申請案（第 107203309 號新型專利申請案），業經原處分機關以 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為「應予專利」之處分，該處分書並已於 107 年 5 月 8 日上午 10 點 19 分依法送達，此有前揭核准處分書及電子送達紀錄附卷可稽，洵堪認定。又依原處分卷附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 日下午 6 點 59 分始向原處分機關提出分割申請書。是本件新型專利分割申請案顯

係於原申請案處分後始行提出者，自不符合專利法第 107 條第 2 項之規定。

(二) 訴願人訴稱我國專利制度係以「日」為最小時間單位，而本案核准處分係於 107 年 5 月 8 日送達，應自次日（107 年 5 月 9 日）起算法定期間，故訴願人 107 年 5 月 8 日申請分割仍屬原申請案處分前云云。惟按，首揭專利法第 107 條第 2 項係明定新型專利「分割申請應於原申請案『處分前』為之」，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解為「申請『日』」、「優先權『日』」，而以「日」作為計算基礎者尚有區別，要難比附援引。況倘將專利法第 107 條第 2 項規定之「處分」解為「處分日」，則「處分前」即指「處分日之前」，將不包含「處分日」當日，是原處分機關核准處分自 107 年 5 月 8 日送達當事人時生效，訴願人應於 107 年 5 月 7 日申請分割始屬合法，故以此解釋將更不利於訴願人，所訴容有誤解。

(三) 又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。惟查，該判決係指申請人得於取得專利權前向專利專責機關申請修正，與本件訴願人於取得專利權前申請分割之情形核屬不同。況且該判決雖稱專利核准審定書係附停止條件之行政處分，惟依專利法第 52 條第 1 項及第 2 項

規定（新型專利第 120 條準用），繳納證書費、年費及公告應係申請人於原申請案經核准處分後「取得專利權」之條件。另參照 83 年專利法第 32 條第 2 項修法理由及現行專利法第 34 條、第 107 條、第 130 條文義，為免拖延審查期間及為使權利及早確定，分割申請應於審查程序終結前或終結後一定期間內為之，乃明定申請分割之期限為原申請案再審查審定前、或核准審定書送達後 30 日內、或處分前，而非前揭「取得專利權」之時點，是訴願人於本案核准處分後、取得專利權前申請分割仍不符合專利法第 107 條第 2 項之規定，自不得執該判決為本案申請分割應予受理之論據。

（四）訴願人復訴稱 107 年 5 月 7 日形式審查核准處分書違反書面行政處分之記載要件及教示義務，不生書面行政處分之送達效力云云。惟查，該處分書已明確記載主文、專利法第 120 條準用第 52 條第 1 項及第 2 項規定內容、依形式審查作出處分結果及其他重要事項，且該處分書縱未記載教示條款，其法律效果係依照行政程序法第 98 條及第 99 條規定，亦不影響該行政處分效力，所訴亦有誤解。

（五）綜上，原處分機關以本件新型專利分割申請案有違專利法第 107 條第 2 項規定，所為應不受理之處分，洵無違誤，應予維持。

（六）至訴願人申請言詞辯論乙節，因本件事證已臻明

確，所請核無必要，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(請假)
委員	胡箕文(代理主席)
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
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 09 月 12 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。