

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行專訴字第55號

03 民國115年4月23日辯論終結

04 原 告 海韻電子工業股份有限公司

05 代 表 人 張昀琦

06 訴訟代理人 蔡億達律師

07 被 告 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 訴訟代理人 楊坤忠

10 上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國11  
11 4年10月15日經法字第11417306030號訴願決定，提起行政訴訟，  
12 本院判決如下：

13 主 文

14 一、原告之訴駁回。

15 二、訴訟費用由原告負擔。

16 事實及理由

17 一、程序方面：原告之代表人已由張修誠變更為張昀琦，業據新  
18 任代表人具狀聲明承受訴訟，此有行政訴訟聲明承受訴訟狀  
19 可稽（本院卷第131頁），核無不合。又原告起訴聲明原請  
20 求法院命被告應准予專利之審定（本院卷第13頁），嗣減縮  
21 為命被告應另為適法之處分，業經被告同意（本院卷第193  
22 至194頁），核無不合，應予准許。

23 二、爭訟概要：原告前於民國112年2月24日以「局部發光的扇葉  
24 及其風扇」申請發明專利，經被告編為第112107052號審查  
25 ；嗣原告於同年10月13日申請自該案分割出同名稱之本件第  
26 112139221號發明專利（下稱系爭申請專利）申請案，經被  
27 告審查後不予專利。原告不服申請再審查，被告最終以原告  
28 屆期仍未申復說明或提出修正，而依分割申請時摘要、說明  
29 書、申請專利範圍及圖式審查，認本案仍有違專利法第22條  
30 第2項規定，以114年5月16日(114)智專議(三)05151字第114  
31 20520590號專利再審查核駁審定書為「不予專利」處分（下

01 稱原處分)。原告提起訴願，經經濟部於114年10月15日以1  
02 14年10月15日經法字第11417306030號為訴願駁回之決定（  
03 下稱訴願決定）後，向本院提起訴訟。

04 三、原告主張及聲明：

05 (一)本案被告前以114年2月27日審查意見通知函（下稱系爭通知  
06 函），認為系爭申請專利請求項1至6、8、9有不予專利之理  
07 由（請求項7、10、11均未發現有不予專利之理由），通知  
08 原告限期於文到次日起2個月提出申復說明或修正，否則將  
09 依專利法第46條第2項規定不予專利，而原告已於114年5月1  
10 6日提出修正（下稱系爭修正案），將原請求項7（原依附於  
11 請求項1至6）修正為獨立項並調整為第1項之內容，自不受  
12 該期限之限制，且修正後請求項1（即原請求項7與1之結合  
13 ）必定具備進步性，沒有重行檢索之必要，是原告所提系爭  
14 修正案符合被告所訂定發明專利實體審查基準第7章第7節「  
15 對應審查意見」及「不須重新檢索」二要件，且產生「受理  
16 後尚不致延宕審查程序者」之結果，被告即應受理系爭修正  
17 案並進行審查。詎被告以系爭修正案有遲誤提出之情形，拒  
18 絕受理且逕行審查後不予專利，已違反前揭審查基準規定，  
19 而有違反信賴原則、行政自我拘束及平等原則，具有重大瑕  
20 疵。

21 (二)專利法總則第17條第1項「但遲誤指定期間在處分前補正者  
22 ，仍應受理」之但書規定，解釋上具備原則性指導功能，且  
23 依體系解釋原則，該總則規定在分則篇未有明文排除且不互  
24 相矛盾前提下，有補充分則篇之功能。而專利法第43條第3  
25 、5項僅規範「遲誤指定期間為修正」，並未規範「遲誤指  
26 定期間，但在處分前補正」之情形，是參照專利法第17條第  
27 1項之但書規定，遲誤之修正係在處分前補正者，該補正仍  
28 應受理。本案被告指定申復期限為114年5月5日，原告係於  
29 同年月16日提出系爭修正案，原處分則係於同年月19日（同  
30 年月17、18日為例假日）經原告簽收，原告縱有遲誤上開指  
31 定期間而提出修正之情形，然既已於原處分送達前提出申復

01 修正，即應符合第17條第1項但書規定，該補正仍屬有效，  
02 被告即應就系爭修正案進行審查，並非直接拒絕原告所為修  
03 正而便宜行事，被告以專利法第46條規定駁回系爭申請專利  
04 ，顯然於法未合，且被告非無拒絕受理以外之手段，其拒絕  
05 受理已嚴重損害原告之專利權，故被告之手段與目的不符，  
06 更有違反比例原則之違誤。

07 (三)聲明：

08 1. 訴願決定及原處分均撤銷。

09 2. 被告就申請案號第112139221號「局部發光的扇葉及其風扇  
10 」專利，應另為適法之處分。

11 四、被告答辯及聲明：

12 (一)原告所提系爭修正案將原請求項7及其依附請求項4至6之技  
13 術特徵修正寫入請求項1之內容，固符合發明專利實體審查  
14 基準第7章第7節「對應審查意見」及「不須重新檢索」之規  
15 定，惟其中修正後之請求項2係依附於請求項1，包含所依附  
16 請求項1之所有內容，而將該內容與修正後請求項1進行比對  
17 後，發現「該導光支架包含一基礎部，一與該基礎部一體成  
18 形並與該環形外套連接的環形部」係屬重複出現之技術特徵  
19 ，導致仍有內容不明確，而未以簡潔方式記載，實無法為說  
20 明書所支持，並不符合專利法第26條第2項規定，此非形式  
21 上小錯誤，且被告須另行發給原告審查意見通知函予以說明  
22 ，倘予受理即產生審查延宕之情事，是被告不受理系爭修正  
23 案，並無違誤。又專利法於100年11月29日修正後，第17條  
24 第1項新增「除本法另有規定外」除外規定，專利法第43條  
25 第3至5項即為該除外規定之特別規定，自應優先適用，並不  
26 適用第17條第1項之但書規定，本案原告遲誤指定期間係違  
27 反專利法第43條第3、4項之情形，即無上開但書規定之適用  
28 ，更何況倘受理系爭修正案將導致審查嚴重延宕，業如前述  
29 ，並不符合例外受理要件，自無從再予受理審查，是被告依  
30 法駁回原告之申請，核無違誤。

31 (二)聲明：原告之訴駁回。

01 五、本院判斷：

02 (一)原告未於指定期間提出系爭修正案，被告就系爭申請專利逕  
03 為不予專利之審定，依法核無不合：

04 1.按「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，  
05 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  
06 圍或圖式」、「專利專責機關依第46條第2項規定通知後，  
07 申請人僅得於通知之期間內修正」、「違反前二項規定者，  
08 專利專責機關得於審定書敘明其事由，逕為審定。」專利法  
09 第43條第1、3、5項分別定有明文。又「申請案經依第46條  
10 第2項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修  
11 正說明書、申請專利範圍或圖式。」、「申請案經審查發給  
12 最後通知，而為不予專利之審定者，其於再審查時所為之修  
13 正，仍受第43條第4項各款規定之限制。」專利法第49條第1  
14 項及第2項本文亦有規定。觀諸現行專利法第43條第3、5項  
15 (100年11月29日增訂)修正理由謂「在專利專責機關就申  
16 請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕  
17 審查時程，爰參照日本特許法第17條之2第1項規定，增訂專  
18 利專責機關如已依修正條文第46條第2項通知申請人申復者  
19 ，申請人僅得於審查意見通知函所載之指定期間內提出修正  
20 。惟不限制申請人在該指定期間內得提出修正之次數。」、「  
21 「修正期間限制之目的在於避免延宕審查時程，倘逾限提出  
22 之修正，係對應審查理由而不須重行檢索，或僅為形式上之  
23 小錯誤，可為審查人員接受者，該逾限提出之修正仍有受理  
24 之可能，其適用情形將於審查基準明定之。」。另參專利審  
25 查基準第二篇第六章「1.修正之時機」及第七章「7.審查注  
26 意事項(2)」分別規定「得修正之時機有下列幾種情形：專利  
27 申請案進入實體審查，於專利專責機關應發給審查意見通知  
28 前，申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給審查意見  
29 通知後，申請人僅得於該通知之指定期間內提出修正。至於  
30 初審核駁審定後，提出再審查者，仍得修正；而於發給審查  
31 意見通知後，僅得於該通知之指定期間內提出修正」、「逾

01 指定期間提出之修正，如係對應審查意見而不須重行檢索，  
02 例如僅刪除先前審查意見中指出不准專利之請求項而保留先  
03 前審查意見中通知暫無不准專利事由之請求項，或僅為形式  
04 上之小錯誤，例如僅為標點符號、錯字之修正，若認為受理  
05 後尚不致延宕審查程序者，得受理該修正」。是以，現行專  
06 利法及專利審查基準就再審查申請修正之期間已有明確規範  
07 ，於審查程序中，申請人收到審查意見通知後，僅得於通知  
08 申復之指定期間內提出修正；倘逾期提出修正，如係對應審  
09 查意見而不須重行檢索，專利專責機關僅於受理後尚不致延  
10 宕審查程序之特殊情形下，始能例外受理該修正。

11 2. 經查，系爭申請專利前經被告不予專利審定後，原告於113  
12 年12月5日申請再審查，經被告於114年2月27日以系爭通知  
13 函通知原告並說明：系爭申請專利請求項1、2至6、8、9有  
14 違反專利法第22條第2項規定，請原告於文到次日起2個月內  
15 提出申復說明或修正；屆期未申復說明或修正者，依專利法  
16 第46條第2項規定將不予專利，以及本案如有修正、訂正，  
17 應依專利法第43條規定辦理等語。而系爭通知函已於114年3  
18 月3日送達原告，原告本應於指定之114年5月5日（原至5月3  
19 日，因該日為星期六，故順延2日）前向被告提出修正，惟  
20 原告遲至114年5月16日16時27分始向被告提出系爭修正案（  
21 原處分卷第84頁背面），已逾前揭指定期間，且原告亦無向  
22 被告申請延展修正之情事，則被告依前揭規定逕就系爭申請  
23 專利所為不予專利之審定，即無不合，難謂有何違法或不當  
24 之處。

25 3. 原告固主張系爭修正案係將原請求項7修正改寫為獨立項並  
26 調整為第1項之內容，因原請求項7並無不予專利之事由且包  
27 含請求項1至6之技術特徵，故修正後請求項1必定具備進步  
28 性，無須重新檢索；縱修正後請求項2有重複出現之技術特  
29 徵，僅生刪除問題，並無延宕審查程序之情事，被告自應予  
30 審酌云云。惟查，原告於114年5月16日所提系爭修正案內容  
31 即修正後之獨立項請求項1，與修正後附屬於請求項1之請求

01 項2，兩者重複界定「該導光支架包含一基礎部，一與該基  
02 礎部一體成形並與該環形外套連接的環形部」之技術特徵，  
03 導致其有內容重複而不明確，已有違反專利法第26條第2項  
04 規定「各請求項應以明確、簡潔之方式記載」之情事，是該  
05 修正內容顯非前揭專利審查基準所載「僅刪除先前審查意見  
06 中指出不准專利之請求項或標點符號、錯字等形式上之小錯  
07 誤」，且就此請求項內容重複記載之疑義，則被告在審定前  
08 為求明確，尚須另行發給原告審查意見通知函予以說明，亦  
09 非如原告主張僅生刪除重複技術特徵之情形，倘被告予以受  
10 理系爭修正案將無可避免導致延宕審查程序之情事，故原告  
11 主張上開修正並無延宕審查程序之情事，被告仍應審酌云云  
12 ，即不可採。

13 4.準此，原告以被告拒絕受理系爭修正案且逕予審查後不予專  
14 利，已違反相關審查基準規定，並有違反信賴原則、行政自  
15 我拘束及平等原則，而具有重大瑕疵云云，均無理由。

16 (二)原告主張原處分違反專利法第17條第1項但書規定，核屬無  
17 據：

18 1.專利法第17條第1項規定：「申請人為有關專利之申請及其  
19 他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應  
20 不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。」所  
21 謂「指定期間」乃指專利專責機關本於行政裁量所酌定之期  
22 間，依申請事項之不同，給予不同之期間，故遲誤指定期間  
23 在「處分前」補正，應係指在處分或決定作成前之期間即補  
24 正，而非係在處分或決定作成後、送達之前補正，否則，專  
25 利專責機關一旦作成處分或決定即無受理補正之裁量空間及  
26 更正機會，該但書規定即形同具文，此與處分作成後是否已  
27 送達當事人而發生效力，係屬二事，自難認上開但書規定所  
28 謂「處分前」係指「處分送達或生效前」。查系爭修正案係  
29 原告於115年5月16日16時27分以電子送件方式送至被告，而  
30 原處分之發文日亦為同日，此為兩造所不爭執（本院卷第19  
31 4頁），考量原處分發出前尚需經被告內部行政簽核作業以

01 及原告提出系爭修正案之時點已接近下班時間，應可合理推  
02 論系爭修正案是在原處分作成之後始提出，故在原處分作成  
03 之前，被告根本無從知悉原告會提出系爭修正案，遑論有無  
04 受理原告申請補正之裁量機會，故原告主張其於原處分作成  
05 後送達前已提出申復修正，即符合專利法第17條第1項但書  
06 規定，該補正仍屬有效，被告即應受理系爭修正案進行審查  
07 ，核屬無據，並不可採。

08 2.又參酌專利法第17條第1項（100年11月29日）修正理由謂「  
09 對於遲誤法定期間者，本法尚有其他條文規定其法律效果，  
10 例如修正條文第27條第2項視為未寄存、第29條第3項視為未  
11 主張優先權、第38條第4項視為撤回及第72條第1項第3款專  
12 利權當然消滅等規定；遲誤指定期間如違反修正條文第43條  
13 第3項及第4項規定，依該條第6項逕為審定之規定，爰增訂  
14 『除本法另有規定外』，以資明確。」可知，專利法第43條  
15 乃為同法第17條第1項所稱「本法另有規定」之特別規定，  
16 專利專責機關對於申請人於審查期間申請修正，立法者既已  
17 於專利法第43條第3至5項明確訂有申請人僅得於指定期間內  
18 修正，且對於逾越指定期間提出之修正，僅在受理後尚不致  
19 延宕審查程序之特殊情形下，始允許例外受理該修正規定，  
20 而系爭修正案既已逾指定期間提出，且非屬於「形式上小錯  
21 誤」，應有違反專利法第26條第2項規定並導致延宕審查程  
22 序之情事，業如前述，被告據此不受理系爭修正案，逕為不  
23 予專利之審定，亦無違反專利法第17條第1項規定，故原告  
24 以被告拒絕受理已嚴重損害專利權，更違反比例原則云云，  
25 即非可採。

26 3.至原告雖援引最高行政法院112年度上字第20號判決，主張  
27 專利法第43條、第46條規定雖具有防止行政程序進行困難之  
28 立法目的，然行政便利，不能侵害專利法所定鼓勵、保護、  
29 利用發明促進產業發展之核心目的云云（本院卷第173至175  
30 頁）。惟觀諸該最高行政法院判決係針對商標廢止程序，權  
31 利人能否於行政訴訟中提出使用證據，核與本件系爭申請專

01 利案件並不相同，原告持之欲比附援引，並不可採，附此敘  
02 明。

03 六、綜上所述，本件原告未於被告指定之期間提出系爭修正案，  
04 且系爭修正案非僅係刪除先前審查意見中指出不准專利之請  
05 求項或標點符號、錯字等形式上之小錯誤，訴願決定認被告  
06 不受理修正逕予審查，逕為不予專利之審定，核無違誤，又  
07 原處分亦無違反專利法第17條之但書規定。故原告提起訴訟  
08 請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應另為適法之處分，  
09 為無理由，應予駁回。

10 七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料  
11 經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述之必  
12 要，附此敘明。

13 八、據上論結：本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第  
14 2條、行政訴訟法第98條第1項本文，判決如主文。

15 中 華 民 國 115 年 5 月 28 日

16 智慧財產第一庭

17 審判長法 官 汪漢卿

18 法 官 曾啓謀

19 法 官 吳俊龍

20 以上正本係照原本作成。

21 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表  
22 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內  
23 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提  
24 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按  
25 他造人數附繕本）。

26 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，  
27 逕以裁定駁回。

28 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟  
29 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不  
30 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

31 得不委任律師

所需要件

為訴訟代理人之情形	
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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。</li> <li>2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。</li> <li>3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。</li> </ol>
(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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
<p>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。</p>	

02 中 華 民 國 115 年 6 月 2 日  
03 書記官 蔣淑君