

# 最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第276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及圖式事件，上訴人對於中華民國107年5月25日智慧財產法院106年度行專訴字第65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、緣上訴人於民國105年9月21日以「插座電連接器」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共11項，第1項為獨立項，其餘為附屬項），並以104年9月23日申請之中國大陸第000000000000.4號專利案主張優先權，經被上訴人形式審查後，於105年12月2日以(105)智專一(四)01256字第10541894060號專利形式審查核准處分書（下稱核准處分）核准專利（下稱系爭專利）。嗣上訴人於106年1月26日向被上訴人申請修正系爭專利說明書及圖式，經被上訴人以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（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：(一)依專利法第109條規定於100年修正理由，可知新型專利申請修正期間限制業已刪除。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，申請人收受專利核准處分書後，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（原審100年度行專訴字第55號行政判決意旨參照），則上訴人於105年12月5日收受核准處分，繳費期限應至106年3月5日止，上訴人於106年1月26日即提出修正申請，申請修正事項並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且被上訴人尚未公告系爭專利，系爭專利因停止條件（即公告）尚未成就，而尚未生效，上訴人既未取得新型專利權，被上訴人應可受理修正申請。（二）原處分雖記載：「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，系爭專利既尚未公告，被上訴人受理修正申請或撤銷核准處分後重為審查即可達成目的，卻要求上訴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，求為判決撤銷訴願決定及原處分，命被上訴人應就系爭專利申請案為准予修正之處分。

三、被上訴人則以：（一）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申請，另一為收到被上訴人審查意見通知後，得於通知之期限內修正，倘經被上訴人核准處分後，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。（二）被上訴人於105年12月2日通知上訴人准予專利，該處分書於同年12月5日11時44分45秒電子送達上訴人時，審查程序即告終結，上訴人如認系爭專利說明書及圖式尚有需補充修改之處，應先取得專利權後，方得申請更正說明書及圖式。上訴人於核准處分後提出修正之申請，不符專利法第109條及第120條準用第43條第3項之規定，自無行政程序法第7條之適用。（三）系爭專利核准處分記載專利法第52條規定，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

01 新的義務或限制，不能認係附款。縱認核准處分為附停止條  
02 件之行政處分，亦不代表於該處分送達後、申請人繳費前，  
03 其內容尚可變動，被上訴人作成核准處分後，該案件即已審  
04 定，產生自我拘束力，除有違背法令、誤繕或其他類此之顯  
05 然瑕疵得予更正，自無從據以撤銷原核准處分而受理審定後  
06 公告前之修正申請重行審查。(四)本件係依上訴人申請時所提  
07 摘要、專利說明書、申請專利範圍及圖式進行形式審查准予  
08 專利，審定內容並無原審100年度行專訴字第55號行政判決  
09 所指與申請之內容不相符之情事，自不得比附援引等語，資  
10 為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

11 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)依專利法第  
12 109條、第120條準用第43條第3項規定，倘被上訴人已為新  
13 型專利之核准處分，審查程序即告終結，申請人不得再依專  
14 利法第109條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式。被上  
15 訴人於105年12月2日作成核准處分，並於同年12月5日11時  
16 44分45秒電子送達上訴人，其審查程序即告終結。依行政程  
17 序法第110條第1項、第3項規定，被上訴人核准系爭專利之  
18 行政處分送達上訴人後，即已對上訴人發生效力，且未經撤  
19 銷、廢止，其效力繼續存在，則上訴人在系爭專利經核准處  
20 分後申請修正，即不符合專利法第109條規定之申請修正時  
21 間。再者，依專利法第109條於100年12月21日修正理由，可  
22 知申請修正並非毫無期限之限制，係限於專利專責機關形式  
23 審查新型專利期間，如已完成審查作成核准處分，即不能再  
24 為申請修正。經查，本件上訴人係於被上訴人已為核准新型  
25 專利處分後始提出修正申請，被上訴人不予受理，尚無違誤  
26 。(二)上訴人於核准系爭專利後始申請修正，既無助於專利法  
27 第109條立法目的之達成，且若核准新型專利處分後至公告  
28 前，均得再行申請修正，即有反覆申請修正重行審查之虞，  
29 反造成審查延滯及審查人力負擔，使專利法第109條形同具  
30 文，是被上訴人對上訴人申請修正不予受理，尚難謂違反比  
31 例原則。(三)依專利法第120條準用第52條第1、2項規定，申

請人應於新型專利核准處分送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告，且自公告之日起給予新型專利權，並發證書，乃專利法對於新型專利核准行政處分之效力所為之規定，對於經核准專利之專利申請權人之權利為直接之限制，並非被上訴人本於法律授權所附加於核准專利行政處分之意思表示或規制，自非系爭專利核准處分之附款，上訴人援引原審100年度行專訴字第55號行政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，仍得申請修正云云，與專利法第109條所規定申請修正之時機未合，尚無可採等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

五、本院按：

(一)行政程序法第3條第1項規定：「行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。……」是行政程序法就相關行政程序事項雖設有規定，於其他法律有特別之規定時，依特別法優於普通法原則，自應從其規定。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。」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。……」第120條準用第46條第2項規定：「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」又專利法第109條於100年12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

01 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  
02 利法之規定。此外，專利法第47條第1項規定：「申請專利  
03 之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申  
04 請專利範圍及圖式公告之。」專利專責機關對申請人依據專  
05 利法規定提出專利申請所作成之准駁處分為羈束處分，並無  
06 裁量之餘地，如欲添加附款必須符合行政程序法第93條第1  
07 項後段規定。另依專利法第52條第1、2及4項規定：「（第1  
08 項）申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送  
09 達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；  
10 屆期未繳費者，不予公告。（第2項）申請專利之發明，自  
11 公告之日起給予發明專利權，並發證書。……（第4項）申  
12 請人非因故意，未於第1項或前條第4項所定期限繳費者，得  
13 於繳費期限屆滿後6個月內，繳納證書費及2倍之第1年專利  
14 年費後，由專利專責機關公告之。」依同法第120條規定，  
15 上開規定於新型專利準用之。是專利申請經核准審定後，未  
16 公告前，尚未發生給予專利權之效力，須經申請人於一定期  
17 限內繳納證書費及第1年專利年費後，專利專責機關始予以  
18 公告，並發生給予專利權之效力，此係直接基於法律規定，  
19 就核准專利權之行政處分，其規制內容所欲發生之法律效果  
20 ，即內部效力予以限制，而非於行政處分附加附款，況專利  
21 法已就新型專利之修正程序為特別規定，業如前述，則不問  
22 核准專利權之行政處分內部效力是否發生，新型專利申請人  
23 之修正申請均應於審定前為之，始符合前揭專利法規定之立  
24 法目的。依原判決確定之事實，被上訴人係於105年12月2日  
25 以核准處分為准予專利之審定，核准處分並已於同年月5日  
26 送達上訴人，上訴人遲至106年1月26日始申請修正系爭專利  
27 說明書及圖式，依上開規定及說明，於法已有未合，原判決  
28 復已論明：被上訴人為新型專利之核准處分後，其審查程序  
29 即告終結，上訴人不得再依專利法第109條申請修正說明書  
30 、申請專利範圍或圖式，是上訴人申請修正系爭專利違反專  
31 利法第109條規定。又系爭專利核准處分並非附停止條件之

行政處分，上訴人主張系爭專利核准處分尚未生效，故其仍得申請修正，並無可採等情，其適用法規並無違誤，亦無判決不備理由之情事。上訴意旨主張：原判決有違反行政程序法第93條及專利法第109條、第120條準用第52條規定，且判決不備理由之違背法令云云，並不足採。

(二)行政程序法第117條規定：「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。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：一、撤銷對公益有重大危害者。二、受益人無第119條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。」因此，行政處分之撤銷係以行政處分之違法為前提，且違法行政處分是否職權予以撤銷，原則上係由行政機關依個案情形以裁量決定之。依原判決確定之事實，原證5、6分別為第0000000000號發明專利申請案、第0000000000號設計專利申請案之申請資料，上開申請案均於核准專利後，經被上訴人撤銷核准處分，始就專利申請人申請修正圖式重為審查，是被上訴人係認原證5、6核准專利之行政處分有違法情事始予以撤銷，並於撤銷核准處分，而回復審查程序時，始就修正申請予以受理。惟系爭專利為新型專利，其審查對象限於形式要件，而不包括實體要件，如無專利法第112條規定之不予專利情形，依同法第113條規定，被上訴人即應核准專利，而與原證5、6之發明專利及設計專利係採實體審查有所不同，況上訴人始終均未說明系爭專利有何違法而應予撤銷之情事，自無從援引原證5、6之情形，而主張被上訴人應撤銷系爭專利之核准處分，並受理系爭專利之修正申請。至原證3係商標申請案，縱其係經核准註冊後，復經被上訴人撤銷核准處分，並受理申請人減縮服務項目之申請，然商標申請案亦係採實體審查，如認核准處分為違法，被上訴人自得依職權撤銷，而與系爭專利是否有違法事由而應撤銷，並不相同，上訴人亦不得據以主張被上訴人應撤銷系爭專利之核准處分，並受理系爭

專利之修正申請。原判決復已說明：原證5、6業經被上訴人撤銷核准處分，惟系爭專利核准處分尚未經撤銷，是上訴人申請修正系爭專利與專利法第109條規定未合，自不得比附援引作為系爭專利准予申請修正之依據，亦不得比附援引商標之相關案例，認上訴人仍得於專利核准處分後申請修正等情，依上開說明，並無不合。上訴意旨主張：被上訴人於原證3係撤銷核准處分後，始通知申請人減縮服務項目，由此可證審查並不以核准審定或處分為終結，且原證5、6專利申請案均係撤銷專利核准處分後受理修正，本件則係不受理修正申請，顯有違反平等原則，亦有違反行政程序法第4條、第6條、第7條規定之違背法令云云，亦非可採。

(三)本件修正申請違反專利法第109條規定，而不應准許，已如前述，核與系爭專利公告後得否申請更正無涉，是上訴人另主張修正與更正係不同程序，且要件不同，核准率亦不同，並不因系爭專利公告後仍可申請更正，而不受理修正申請，原判決違反行政程序法第7條規定之比例原則云云，要屬無據。又本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項之規定，應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎。查上訴人於原審並未依專利法施行細則第21條第3、5項、第35條規定主張，專利專責機關於核准審定或處分後，仍得依職權訂正說明書、申請專利範圍或圖式之明顯錯誤、修正摘要、指定或删除代表圖等情，原判決自無從據以調查事實並加以論駁，則上訴人於上訴中始據以主張原判決未審酌上開規定，而有適用專利法第109條規定不當，且判決不備理由之違背法令云云，核係於法律審提出新攻擊防禦方法，本院無從予以斟酌。

(四)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意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條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如

01 主 文。  
 02 中 華 民 國 108 年 6 月 6 日  
 03 最 高 行 政 法 院 第 三 庭  
 04 審 判 長 法 官 吳 明 鴻  
 05 法 官 程 怡 怡  
 06 法 官 黃 淑 玲  
 07 法 官 姜 素 娥  
 08 法 官 林 欣 蓉  
 09 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異  
 10 中 華 民 國 108 年 6 月 6 日  
 11 書 記 官 劉 柏 君