

經濟部訴願決定書

中華民國112年12月14日

經法字第11217308940號

訴願人：雙餘實業股份有限公司

代表人：王羅平君

代理人：朱世仁君

訴願人因第104112129號發明專利申請更正事件，不服原處分機關智慧財產局112年9月4日（112）智專一（二）15172字第11241368110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112年8月21日向原處分機關智慧財產局申請更正第104112129號「單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭」發明專利（申請專利範圍共4項，下稱系爭專利）說明書、申請專利範圍及圖式。經該局審查，以系爭專利業經該局以109年12月22日（109）智專三（三）05158字第10921242890號專利舉發審定書（下稱109年12月22日專利舉發審定書）審定「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」在案，訴願人刻正進行行政爭訟救濟，在未經行政爭訟程序將該處分撤銷前，所提更正申請，應不予受理為由，爰以112年9月4日（112）智專一（二）15172字第

11241368110 號函為本件更正案應不予受理之處分。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「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」、「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。」及「專利權若經審定撤銷，縱專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，因專利專責機關之撤銷處分已生實質之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，應不予受理。」分別為專利法第 67 條第 1 項、第 74 條第 3 項規定及專利審查基準第一篇第二十章第 2 節「更正之時機」所明定。

二、原處分機關略以：

訴願人於 112 年 8 月 21 日申請更正系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式，因系爭專利業經該局以 109 年 12 月 22 日專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發成立，應予撤銷」之處分，且訴願人已提起行政訴訟，於該處分經法院判決撤銷以前，所提更正申請，應不予受理。

三、訴願人不服，訴稱：

訴願人不服 109 年 12 月 22 日專利舉發審定書，現已上訴至最高行政法院審理中，故系爭專利有訴訟案件繫屬

中，訴願人申請更正系爭專利說明書及申請專利範圍（請求項3），應符合專利法第74條第3項但書之規定。又依智慧財產案件審理法第43條規定，訴願人可提出「更正再抗辯」之訴訟防禦方法，藉由更正專利權範圍以排除無效事由，原處分機關未予考量並採取最有利人民方式，逕為本件更正申請不予受理之處分，其認事用法實有未洽，爰請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

- （一）本件訴願人係於112年8月21日申請更正系爭第104112129號「單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭」發明專利（申請專利範圍共4項）之說明書、申請專利範圍及圖式。而查，系爭專利前業經原處分機關以109年12月22日專利舉發審定書審定「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」，訴願人不服，訴經本部以110年5月4日經訴字第11006303770號訴願決定駁回訴願後，復提起行政訴訟。智慧財產及商業法院110年度行專訴字第31號行政判決雖撤銷前揭處分及本部訴願決定關於「請求項3舉發成立，應予撤銷」之部分（其餘之訴即請求項1、2及4駁回確定在案），然經訴訟參加人（即舉發人）吳樹木君就該部分提起上訴後，最高行政法院111年度上字第366號判決將該部分廢棄發回，嗣並由智慧財產及商業法院以112年7月20日112年度行專更一字第1號行政判決駁回原告（即訴願人）之

訴。訴願人雖已就前開更審判決向最高行政法院提起上訴，並於112年8月21日向原處分機關提出本件更正申請案，然系爭專利既經原處分機關為「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」之處分，復經智慧財產及商業法院110年度行專訴字第31號及112年度行專更一字第1號行政判決維持該處分在案已如前述，縱該處分仍有部分尚在行政爭訟中而未確定，惟原處分機關撤銷系爭專利權之處分一經作成即已發生實質上之拘束力（相同意旨可參最高行政法院108年度判字第211號判決及107年度判字第391號判決），在未經行政爭訟程序撤銷前，原處分機關自無從受理本件更正申請案。

- （二）訴願人固訴稱本案更正之申請符合專利法第74條第3項但書規定云云。惟依首揭專利法第74條第3項規定及專利審查基準第一篇第二十章第2節「更正之時機」所揭示「專利權人於舉發案件審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但專利權如有民事或行政訴訟案件繫屬中，且有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制。」可知專利法第74條第3項規定係單純規範專利權人得以申請更正之時機，至倘專利權業經專利專責機關撤銷在案，因撤銷專利權之處分一經作成即已發生實質上之拘束力，專利專責機關當無從受理更正之申請，自不得以專利涉有行政訴訟案尚在法院繫屬

中，即謂專利權人得隨時提出更正之申請。訴願人所訴，並非可採。

- (三) 訴願人復稱，其依智慧財產案件審理法第 43 條規定，得提出「更正再抗辯」之訴訟防禦方法，原處分機關應受理本案更正之申請云云。惟查，智慧財產案件審理法係智慧財產及商業法院為審查智慧財產案件，所特別訂定審理應適用程序之特別法，以因應各該案件類型需求，而該法第 43 條規定係適用於法院審理智慧財產「民事」案件之情形，明定專利權人於「民事訴訟程序」主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，自與本案情況不同，而難執以作為本件有利之論據。況查，該法第 43 條之修法理由亦揭示「專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，例如：專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請」，爰於第 43 條第 2 項例外規定，如因不可歸責於專利權人之事由致無法向專利專責機關申請更正且不許更正顯失公平時，允許專利權人得於該民事訴訟程序中逕向法院陳明欲更正專利權之範圍為請求或主張，以確保專利權人於專利民事訴訟中之防禦權。是以，原處分機關依首揭專利法及專利審查基準規定，於撤銷系爭專利權之處分仍存續之情況下，不予受理

本案更正之申請，自屬有據。訴願人所訴容屬誤解，應不可採。

(四) 綜上所述，系爭專利業經原處分機關撤銷在案，於該撤銷處分經行政爭訟程序撤銷前，應無從受理其更正申請。從而，原處分機關所為本件更正案應不予受理之處分，洵無違誤，應予維持。

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 羅翠玲（公出）

委員 楊華玲（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 詹鎮榮

委員 蔡宏營

委員 蕭述三

中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 1 4 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內
向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。

裝

訂

線