

專利訴願程序駁回之兩則實例

王錦寬

一事實

實例一：

某甲於申請獲准並於公告期滿後，依法領取證書，並繳交第一年年費，於該專利公告後第一年内讓與他人，讓與人遂於公告日後之兩年又六個月的最後一日申請繳交第二年以後之年費，專利主管機關以該案繳交年費已逾專利法規定之繳納期間，亦已逾半年之補繳期限，乃以函件通知受讓人該案專利權已當然消滅，唯當事人不服乃提起訴願，訴願機關以專利主管機關所為「專利權當然消滅」之函件通知，僅為觀念通知，並非行政處分，而依程序駁回訴願，該案受讓人不服，提起再訴願。

實例二：

某一發明案在提出申請後歷經專利主管機關

之審查及再審查均不予專利，發明專利申請人乃於接獲審定書後改請為新型專利申請案，並於收到審定書之次日起三十日內又提起訴願；本件專利由發明專利申請案改請新型專利申請案之程序中仍欠缺新型專利說明書及代理人委任書等文件，並經專利主管機關通知補件後，本案之申請人另又申請撤回發明改請為新型之申請，專利主管機關亦同意其撤回；唯訴願機關以訴願標的不存在為由，以程序駁回訴願之申請；申請人不服乃提起再訴願。

二說明：

(一)依訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依法提起訴願」又按訴願法第二條規定：所謂行政處分，係指中央或地方機

關基於職權，就特定之具體事件所為發生公法上效果之單方行政行為而言。

由實例一之過程中，該案受讓人申請繳交第二年以後之專利年費，專利主管機關依法函覆已逾應繳交年費之補繳期，專利權自原繳費期限屆滿之日消滅，對於申請繳納年費之行為已有否准之意思表示，依其性質，再訴願機關認為已屬上揭訴願法所稱之行政處分，訴願機關以程序駁回，並不妥適而將原決定撤銷，命原決定機關另為適法之決定。

(二)依專利法第三十七條規定：「對於再審查之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起訴願及行政訴訟」，故於專利法中明定有提起訴願之標的及時限；根據實務，在發明、新型及新式樣之間只要合於個別之專利要件，三種專利亦可相互改請，申請案於再審查審定後作專利種類之改請，自無訴願法第一條之適用，而無法同時提起訴願，但如經撤回改請申請後，訴願機關是否應接受訴願之申請而予審查乃是上述實例二所產生之問題。

實例二中，訴願機關以申請人先將發明申請案改請為新型申請案後，再提起訴願，本案已進

入新型申請程序，原發明申請之標的已因改請而不存在，雖後經申請人將改請之程序以撤回並經專利主管機關准予撤回，但訴願機關認為此舉並不代表該案自然回復至原發明申請狀態，而以程序駁回訴願申請。再訴願機關則認為：1.本案係於三十日之不變期間內提起訴願；2.申准撤回改請新型之申請係於訴願決定之前；因此再訴願決定機關認為宜就發明申請案之訴願為實體之審議，而將原決定撤銷令訴願機關重予審酌。

三結論：

(一)對於年費之繳交已逾補繳期限，專利主管機關依法函知專利權消滅之行為是否屬於行政處分，由實例一中已有確定之結論，對於如因繳費日期並未超過專利法規定期限之事實爭議，當可提供當事人救濟機會；然而，年費之繳交依專利法第七十六條規定有繳交之期限，同法第七十八條亦規定有補繳之最後期限，如逾補繳期限而未繳交年費，依專利法第五十九條第三款規定專利權自原繳費期限屆滿之日起當然消滅，如專利權人有違此項繳交年費之期限規定，縱使如實例一所示，於再訴願階段可因訴願機關以「程序駁回」之決定不當而暫時獲得平反，但對於專利權之恢

復恐仍不樂觀，自是專利權人不得不加以留意的。

(二)在實例二中，申請案於再審查審定後提出不同專利種類之改請並同時提起訴願，固與法不合，但其先將改請撤回並獲專利主管機關准予撤回後，再訴願機關命訴願機關重為實體之審酌亦合法理，亦免申請人陷入改請撤回又無法循救濟管道爭取應有權益之窘境，然而申請人今後於改

請與訴願之間自應有所抉擇；此外，雖然發明、新型及新式樣專利法第一百條及第一百五條之規定，僅在發明、新式樣改請為新型或新型改請為新式樣之三種情形，得於收到審定書後一個月內改請，才可沿用改請前之原申請日作為改請後之專利申請日。

就專利法規定——

談大陸複審與我國審查制度（下）

游登銘

肆、就所需文件之提出而言：

甲、大陸複審請求所需呈送文件，有由請求人（為被駁回申請的申請人，其它人無權請求）

提出複審請求書、說明請求複審理由、複審規費及附具必要之證明文件各一式二份（參看大陸專利法第五十九條）。