



亞律國際專利商標聯合事務所
 ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
 台中市南屯區文心路一段324號3樓
 3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.
 TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

智慧財產權雙月刊

發行人：趙嘉文

出版：亞律國際
專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月出刊

一百零一年
二月份專刊

- 專利授予之法律性質
- 我國企業商標在大陸被認定為馳名商標 - 竟丞
- 我國發明實體審查之請求時機



專利授予之法律性質

承前三期介紹了「未形成行政處分」、「未私法關係之行政處分」、「未授益行政處分」、「未第三人效力行政處分」、「未官署人員協力行政處分與未要式行政處分」後，這一期我們將為您介紹最後一種行政處分「未羈束行政處分」之態樣。

依法規規定之特定構成要件事實 (Tatbestand) 存在，行政機關應為特定法律效果 (Rechtsfolge) 之行為，稱之為羈束處分 (Gebundener Verwaltungsakt)。反之，特定構成要件事實雖然存在，但行政機關有權選擇作為或不作為，或選擇作為不同法律效果之行政處分，此種行政處分稱之為裁量處分 (Ermessensakt)⁰。

《詳情請翻閱內文》

是以，自行政機關受法律拘束之程度，行政處分可分為羈束處分與裁量處分，而兩者處分區分在於法定要件該當時，行政機關有無自由裁量之空間，且裁量係指決策與否或多數法律效果之選擇，此與構成要件事實中具有不確定法律概念，行政機關享有判斷餘地，得以自由判斷之情形而略有不同¹。準此，由於法律所規定之構成要件事實，常使用不確定之法律概念，但是在涵攝事實時，理論上應只有一種符合法規意旨，行政機關雖可自由判斷，惟仍須接受司法審查²。

專利法中確實有許多不確定法律概念之相關規定，例如：專利法上有關專利利益性（第二十一條第一項前段、第十條第一項前段及第一百零一條第一項前段）、新穎性（第二十一條第一項後段、第十條第一項後段及第一百零一條第一項後段）及進步性（第二十一條第四項、第十條第四項及第一百零一條第四項）判斷等，雖然關於此等不確定法律概念，專利專責機關於專利審查人員審查時，應予授予專利，固有其專業判斷之自由，惟一旦判斷法定要件該當時無不予專利之情形，即應授予專利，行政機關並無裁量之空間，不能恣意擅自授予³。

再言，行政處分在三段論法，係一「價值判斷」，故無論羈束處分或裁量處分都是一種法律效果之決定，如果不是羈束處分，即為裁量處分。而判斷行政行為是否為羈束處分之方法有二⁴：

法規明文規定，行政機關已負有特定行政處分之義務者，此種情形通常法規採取準則主義，例如申請專利之發明、新型⁵、新式樣經審查認無不予專利之情形者，應予專利⁶（第四十條第一

項、第十條及第一百零一條），則行政機關已無不予專利之行政裁量權，而發生行政機關裁量權限縮至零之情形⁶。此之法規尚包括已形成行政慣例之行政規則，特別是裁量性準則。

據此，專利授予係為一羈束行政處分，由於羈束處分與裁量處分受法律拘束之程度有所不同，故羈束處分不得轉換為裁量處分⁷；且裁量處分得附加附款，反之，羈束處分不得附加附款，其須以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行，而以該要件為附款內容者，始得附加附款⁸。惟申請專利之發明、新型⁵、新式樣經審查認無不予專利之情形者，應予專利，然專利申請人並非當然取得專利權，其必須履行繳納證書費與第一年費，始予公告，而於公告之日起給與專利權。專利法第十一條第一項、第一百零一條第一項及第一百零三條第一項規定應盡行政程序法第十條第一項後段「法律有明文規定」給與行政機關得為附款之行政處分。因此，專利授予同時亦是附有附款之羈束行政處分⁹。

《總經理 趙嘉立》

質之法律條文，率皆「應為法律」，藉由立法者使「法明確性原則」，嚴格限制行政機關之主觀意志。陳新民，行政法學總論，三民出版，2005年9月，頁319。

⁶ 司法院大法官釋字第四六九號解釋意旨：「惟法律之種類繁多，其規範之目的亦各有不同，有僅屬賦予主管機關推行公共事務之權限者，亦有賦予主管機關作為或不作為之裁量權限者，對於上述各類法律規定，該管機關之公務員縱有怠於執行職務之行為，或尚難認為人民之權利因而遭受直接之損害，或性質上仍屬適當與否之行政裁量問題，既未達違法之程度，亦無在個別事件中因各種情況之考量，例如：斟酌人民權益所受侵害之危險迫切程度、公務員對於損害之發生是否可得預見、侵害之防止是否須仰賴公權力之行使始可達成目的而非個人之努力可能避免等因素，已致無可裁量之情事者，自無成立國家賠償之餘地。倘法律規範之目的係為保障人民生命、身體及財產等法益，且對主管機關應執行職務行使公權力之事項規定明確，該管機關公務員依此規定對可得特定之人負有作為義務已無不作為之裁量空間，猶因故意或過失怠於執行職務或拒不為職務上應為之行為，致特定人之自由或權利遭受損害，被害人自得向國家請求損害賠償。」

⁷ 行政程序法第116條第2項規定：「羈束處分不得轉換為裁量處分。」

⁸ 行政程序法第93條第1項規定：「行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。無裁量權者，以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之。」

⁹ 李文賢，專利法要論，翰蘆圖書，2005年10月，頁169。

⁰ 吳庚，行政法之理論與實用，三民書局2007年9月，頁117-118。

¹ 熊詠梅，行政機關授予智慧財產權之性質與效力，法令月刊，第58卷，第7期，頁102。

² 司法院大法官釋字第五四五號解釋意旨：「法律就前揭違法或不正當行為無從鉅細靡遺悉加規定，因以不確定法律概念予以規範，惟其涵義於個案中並非不能經由適當組成之機構依其專業知識及社會通念加以認定及判斷，並由司法審查予以確認。」

³ 鄭中人，論我國發明專利要件之立法政策及其演變，智慧財產權月刊，2001年8月，頁1。

⁴ 李惠宗，行政法要義，元照出版，2008年9月，頁323。

⁵ 我國學者陳新民認為羈束處分之特徵之一，可表現於條文外觀具有羈束作用甚強之「應」字措辭，由於此種性

我國企業商標在大陸被認定為馳名商標一覽表

自 2004 年起迄今，我國企業商標經大陸國家工商行政管理局認定為馳名商標，經智慧財產局收錄者計有 21 件，其中除「捷安特」商標係依大陸監制之「身前申請」方式，被認定為馳名商標外，其他商標都是因涉及商標侵權的管理案件（行政查處處理案件），或因被搶註而於提出商標異議或商標評議案件時，由商標局或商標評審委員會予以認定。謹轉載智慧財產局整理之我國企業商標在大陸被認定為馳名商標一覽表供參考。

認定時間	商標	所有人	商品/服務類別及名稱
2004-02-25	捷安特	巨大機械工業股份有限公司	第 12 類：自行車
2004-11-13	正新及圖	廈門正新橡膠工業股份有限公司	第 12 類：輪胎、內胎
2006-10-16	哥弟 GIRDEAR	施復元	第 25 類：服裝等
2006-10-16	統一	統一企業股份有限公司	第 30 類：速食麵等
2006-10-16	震旦	上海震旦傢俱有限公司	第 20 類：辦公傢俱等
2007-09-14	名典及圖 MINGTIEN	名典實業有限公司	第 43 類：咖啡館、餐館等
2007-09-14	BENQ	明基電通股份有限公司	第 9 類：液晶顯示器、掃描器(資料處理設備)
2008-03-25	旺旺	宜蘭食品工業股份有限公司	第 30 類：糖果、糕點等
2008-03-25	宏碁 ACER	宏碁股份有限公司	第 9 類：電腦及其零件
2008-03-25	自然美 NATURAL BEAUTY	自然美化妝品股份有限公司	第 42 類：美容
2010-01-15	金門高粱酒	金門酒廠實業股份有限公司	第 33 類：高粱酒
2010-01-15	櫻花	廈門正新橡膠工業股份有限公司	第 12 類：輪胎
2010-01-15	慈濟及圖	財團法人臺灣省佛教慈濟慈善事業基金會	第 36 類：籌集慈善基金、組織募捐

2011-05-27	貴島及圖	貴島眼鏡產業諮詢有限公司	第 44 類：眼鏡行
2011-05-27	KENDA	建泰橡膠(深圳)有限公司	第 12 類：各種輪胎、汽車內外胎
2011-11-29	旺仔	宜蘭食品工業股份有限公司	第 29、30 類：餅乾；糖果；乳製品等
2011-11-29	櫻花 AKURA 及圖	櫻花衛廚(中國)股份有限公司	第 11 類：排油煙機、電熱水器等
2011-11-29	美利達 MERIDA 及圖	美利達工業股份有限公司	第 12 類：自行車
2011-11-29	南寶 NANPAO	南寶樹脂化學工業股份有限公司	第 2 類：油漆、塗料
2011-11-29	允露緹娜 CHLITINA	允露智慧產權有限公司	第 3 類：化妝品、香精油、潔膚液
2011-11-29	安拓 ARROW 及圖	寧波安拓實業股份有限公司	第 6 類：螺絲、螺帽、釘

《訊息來源：經濟部智慧財產局官方網站》

我國發明實體審查之請求時機

按，我國專利法中，針對發明專利案的實體審查，係採請求審查制，即發明專利申請人除須提出發明專利申請書外，尚須提起實體審查之請求，我國智慧財產局才會對該發明專利案進行實體審查。

其中，有關發明專利實體審查，依申請時間可分為申請時一併請求與延遲請求，另依智慧財產局之處理速度則可分為一般實體審查及加速實體審查，以下將分別說明之。

壹、依申請時間

一、申請時一併請求實體審查

申請人在提出發明專利申請書時，可一併提起實體審查，此為最常見的實體審查請求時機，我國智慧財產局會在收受申請後，待該發明專利案公開後排入實體審查流程。

二、延遲請求實體審查

有時候，申請人在提出發明專利申請書的時點，不一定會一併請求實體審查，可能的原因很多，例如尚待尋找合作伙伴、商標或可能的異議、技術仍持續開發而欲日後主張國內優先權等，此時即便該發明專利案已公開，智慧財產局亦不會主動排入實體審查流程，即可達到延遲審查的目的。但須注意的是，第三人仍可依現行專利法第 37 條規定提起實體審查，實體審查費用則由該第三人支付。

貳、依智慧財產局處理速覽

一、一般實體審查

一般而言，當申請人未為其他主張時，智慧財產局會於發明專利案公開後排入實體審查流程，審查時間依發明專利案類別自 18 個月至 36 個月不等，且目前我國智慧財產局待審案件累積有十萬餘件之譜，依統計平均約需 44 個月方可會收到初審審查通知。申請人除了等待審查之外，尚可在以下時機請求加速審查。

二、加速實體審查

(一) 優先審查¹

依專利法第 39 條第 1 項規定，發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。換言之，當申請人發現有他人就其已公開的專利案為商業上之實施（包括製造、使用、販賣、為販賣之要約、為上述目的而進口等），即可檢附有關證明文件向智慧財產局提起優先審查，智慧財產局將於提起優先審查之日起 10 個月內發出審查意見。

(二) 加速審查

為顧及專利申請人權益，智慧財產局於 98 年 1 月 1 日起試辦發明專利之加速審查，並於 99 年 1 月 1 日修正申請時日有三，其包括：

1. 外國對應申請案經外國專利局實審而核准者
2. 外國對應申請案經美日歐專利局初發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者
3. 為商業上實施所必要者，針對上述時日 1、2，原則上智慧財產局會在受理申請加速審查時起 6 個月內發出首次審查通知，而針對時日 3 則為 9 個月內；依據 98 年 1 月至 100 年 11 月之統計，依據時日 1、2 所提起的加速審查，平均可

在 3 個月內接獲首次審查通知，而針對上述時日 3 者，平均則可在 4 個月內接獲首次審查通知。可見，提起加速審查，將有助於大幅減少首次接獲審查通知的時間。

值得注意的是，倘欲依時日 3 提起加速審查申請，自 100 年 7 月 1 日起須一併繳納加速審查申請規費 4000 元，且若發明專利案在申請時尚未公開，則應一併提出提早公開申請並繳納提早公開規費每件 1000 元。

(三) 專利審查高速通路計畫

專利審查高速通路制度，係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請層 (office of first filing, 簡稱 OFF) 經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請層 (office of second filing, 簡稱 OSF) 相關資料，使 OSF 得以利用 OFF 的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。

我國目前已與美國專利商標局簽訂專利審查高速通路計畫，因此若我國申請人在我國及美國就同一發明專利案提起申請並主張優先權者，當第一申請層（例如美國）經實質審查而獲准該發明專利，則申請人可在第二申請層（例如我國）提起專利審查高速通路之加速請求，從而於短時間內先後在兩國取得發明專利。

以上為我國發明專利實體審查之相關事項說明，由於我國智慧財產局就發明專利案之審查時間較長，若申請人有早日獲取專利之需求時，應善用各種加速審查之制度，以確保申請人之權益。

1 現行專利法中關於優先審查之制度，尚有第 90 條第三項規定：「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」惟此規定係指舉發案涉及侵權訴訟案件之優先審查，而非指發明專利申請而言，故在此不予贅述。

《專利部 李伯昌》

亞律編輯字製 101.02 月刊

台灣發明 無限創新
亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
408 台中市南屯區文心路一段 324 號 3 樓 TEL: 886-4-2329-7766
http://www.asialiuh.com FAX: 886-4-2329-7755