

論行政爭訟階段補正發明專利說明書（上）

閻啟泰 專利代理人

模擬事實

發明人甲向中華民國智慧財產局申請發明專利，經審查及再審查俱遭不予專利之處分。甲認為再審查核駁審定書中所列核駁理由認事用法有誤，且多項理由均係首見，事先未予甲陳述意見之機會，故不服是項審定，依法向經濟部提起訴願，並修正專利說明書（申請專利範圍），一併請求訴願機關考量該申請專利範圍修正本。後經濟部為訴願駁回之決定；併指出該申請專利範圍修正本係於再審查審定之後始提出，既未經智慧財產局審查及再審查，殊非訴願所得審究。甲不服該訴願決定，乃依法提起行政訴訟。

壹、序言

專利說明書為申請我國發明專利之必要文件之一，而專利說明書所包含之申請專利範圍，則因為是發明專利權範圍界定之主要依據¹，在專利審查時經常成為申請人與專利專責機關的爭執焦點。申請人與專利專責機關之間對於申請專利範圍的爭議，常常在專利審查階段無法解決，而延續至訴願階段，甚至成為行政訴訟的主要爭點。本文根據我國行政爭訟²實務，試就我國行政爭訟階段得否審究遲延補正發明專利說明書（申請專利範圍）之議題進行探討。

貳、我國實務上相關判決與見解

關於申請人未曾於專利專責機關所為審查程序³中提起而遲至行政爭訟階段始呈送之發明專利說明書修正本，是否應列入行政爭訟階段的考量因素，在我國行政爭訟實務上看法相當分歧。本文依既有行政訴訟判決，對於遲至行政爭訟階段始呈送之專利說明書（申請專利範圍）修正本，試歸納為以下三種見解：

甲、遲延補正之專利說明書非行政救濟機關得審究者

我國專利實務上通說一直認為，只要專利說明書修正本未曾於專利專責機關為再審查審定前呈送，則不應在行政爭訟階段對該專

¹ 專利法第五十六條第三項參照。

² 本文探討範圍侷限於行政訴訟程序及其先行訴願程序，不欲包括其他行政救濟程序，故以行政爭訟名之。根據八十九年七月一日施行的訴願法及行政訴訟法，專利行政爭訟階段包括向專利主管機關（經濟部）提起之訴願，以及向高等/最高行政法院提起之行政訴訟（二級二審制）。

³ 根據我國專利法第四十條及第四十六條規定，在行政救濟階段之前由專利專責機關所負責的專利審查程序分為審查及再審查二個階段。

利說明書修正本加以審究。例如行政法院⁴七十六年度判字第一六〇五號判決、最高行政法院八十九年度判字第二三七一號判決及九十年判字第二五八〇號判決等即採此見解，拒絕審究申請人遲至行政爭訟階段始呈送之專利說明書（申請專利範圍）修正本。

乙、遲延補正之專利說明書為行政救濟機關得予以審究者。

前述實務上通說在專利法實施近五十年後，出現第一個例外，即行政法院八十六年度判字第二二一五號判決。該判決一改過去實務見解，而認為「原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案被告審定之後...仍非法所不許」。但因「本案修正本是否單純縮限申請範圍，有無變更申請案之實質，涉及專業知識，宜交由專家審查」，故「將一再訴願決定及原處分一併撤銷，由被告（作者按：即中央標準局⁵）就原告所提修正縮限之專利範圍重行審查」。由判決理由觀之，該判決似認為遲延呈送之專利說明書（申請專利範圍）修正本為行政救濟機關得予以審究者，惟因「宜交由專家審查」之故，由中央標準局就原告所提修正縮限之專利範圍另為適法之處分。⁶

丙、遲延補正之專利說明書非為行政救濟機關得審究，但應視個案為原處分機關所審查。

由於行政法院八十六年度判字第二二一五號判決之見解，與長久以來實務上通說不同，引發我國專利業界之熱烈討論，特別是針對申請人遲至行政爭訟階段始提出專利說明書（申請專利範圍）修正本之合法性，提供第一個參考判決。此判決對於當時專利審查實務所產生的最大可能衝擊，即嗣後申請人不再理會行政機關專利審查程序，而遲至行政爭訟階段才提出專利說明書（申請專利範圍）修正本並引此判決為據，實質上將專利審查作業程序延長到行政爭訟階段，將原本為救濟程序之行政訴訟視為專利申請之常態程序，造成專利專責機關審查作業上的困擾。中央標準局為避免將來此困擾發生，對此判決結果表示不服而提起行政訴訟再審之訴，行政法院於次年作成八十七年判字第八六三號判決，維持八十六年度判字

⁴ 配合八十九年七月一日施行的行政訴訟法，行政法院已改制為最高行政法院及高等行政法院。

⁵ 中央標準局已於八十八年一月改制為智慧財產局，仍為專利專責機關。本文以下所稱「中央標準局」均係指改制前的智慧財產局。

⁶ 關於撤銷判決後專利專責機關重為之處分，依行政訴訟法固應受行政法院判決見解的拘束，但行政法院六十年判字第三十五號判例謂：「重為復查之結果，縱與已撤銷之原處分相同之見解，於法亦非有違」，使得行政爭訟的救濟功能受限。此判例已於八十三年十二月九日經司法院釋字第三六八號解釋宣告部份違憲應不予適用，大法官會議解釋理由為：「若行政院所為撤銷原決定及原處分之判決，係指摘其適用法律之見解有違誤時，該管機關即應受行政法院判決之約束。」

第二二一五號判決而駁回再審之訴。該再審之訴判決認為，八十六年度判字第二二一五號判決理由係為「得心證之理由，核無不合...所適用之法規，與該事件應適用之現行法規並不相違背，與解釋判例亦無所牴觸，要無適用法規錯誤之可言，再審原告以其適用法規顯有錯誤，對之提起再審之訴為無理由，應予駁回」。更重要的是，關於申請人遲至行政爭訟階段始呈送之專利說明書（申請專利範圍）修正本之乙節，行政法院重申：根據法院審理八十六年度判字第二二一五號案所得之心證，「...再審原告（作者按：即中央標準局）應先查明再審被告（作者按：即申請人）之修正縮限本案專利範圍有無符合專利法第四十四條第四項規定，若係符合，則進而應查明該修正縮限後是否仍非符合發明專利要件」。此再審之訴判決不但就該案為行政訴訟程序中專利申請人與專利專責機關兩造爭議畫下句點；同時也明確提出有別於前述兩種實務看法的第三種見解：即有關申請人遲至行政爭訟階段呈送之專利說明書修正本得否審究之問題，乃屬法院裁量範圍，視法院審理個案所得心證結果而定。

我國行政訴訟制度改為二級二審制後，在臺北高等行政法院九十年度訴字第三二五號判決理由中則更進一步闡釋此見解。該判決認為：「原告於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有由被告（作者按：即智慧財產局）重行審酌之必要。原處分對原告於訴願階段所送申請專利範圍修正本未及審酌，訴願決定未將原處分撤銷，命被告重行審查而逕予維持原處分，均有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許」。易言之，該判決所持見解與實務上通說並無不合，同樣認為遲至行政爭訟（訴願）階段呈送之專利說明書（申請專利範圍）修正本非為行政爭訟（訴願）機關所得審究；然而不同的是，該判決認為就該個案裁量，專利專責機關應審查遲延補正的專利說明書。繼而就遲延補正專利說明書得否論究屬法院裁量乙節，九十年度訴字第三二五號判決所提出裁量依據之一為：倘若申請專利範圍修正本內容有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，即有由專利專責機關智慧財產局重行審酌之必要。

參、我國行政爭訟相關實務之探討

甲、判斷原行政處分是否違法或不當之基準時點

按行政爭訟設立之目的，本為對於中央或地方機關違法或不當致損害人民權利或利益之行政處分⁷提供救濟管道。遲至行政爭訟階段始提出之專利說明書修正本是否審究，涉及判斷原行政處分是否違法⁸或不當⁹之基準時點。有關撤銷判決¹⁰（形成判決）之法律及事實狀態判斷基準時點究竟為何，學理上主要有處分時¹¹及行政裁決時¹²二說，國內通說則採處分時說。依此通說，在行政處分發布後法律或事實狀態變更，既非原處分機關作成原處分時所能斟酌，故行政救濟機關自無審究原處分未及考慮之專利說明書（申請專利範圍）修正本之理¹³，行政法院多數實務見解均與此通說法理相符。特別是，在七十六年度判字第一六〇五號判決理由當中，兼論及當時專利法施行細則第十八條¹⁴規定申請人得於申請案審定前補正其說明書（含申請專利範圍），依據該法令之反面解釋¹⁵，申請人不得於申請案核駁審定後始補正之說明書。同時，補正之說明書既未經專利專責機關審查及再審查，當非訴願、再訴願程序及行政法院所得審究者。

乙、嚴守「處分時說」產生之問題

隨著我國專利立法快速更新進步並大量吸收外國立法例，在八十三年一月二十三日施行之專利法，即將上述專利法施行細則第十八條納入專利法第四十四條¹⁶規定。從形式上來看，行政法院依反面

⁷ 訴願法第一條及行政訴訟法第一條及第四條參照。

⁸ 學者認為此處「違法」含義甚廣，包括不適用法規或法規適用不當，所謂「法規」尚包括有拘束力之解釋、判例及一般行政法原則在內，法規適用不當則包括認定事實正確但適用法規錯誤以及認定事實關係違背經驗法則與論理法則在內。另據行政訴訟法第四條第二項：「逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論」及同法第二〇一條：「行政機關依裁量權所為之行政處分，以其作為或不作為逾越權限或濫用權力者為限，行政法院得予以撤銷」，行政處分若逾構成越權限或濫用權力等之裁量瑕疵亦涉及違法問題。參見吳庚，行政爭訟法論，八十八年五月修訂版，第101頁以下。

⁹ 行政機關一般裁量處分若無裁量瑕疵問題，則僅生適當與否的問題，惟依不確定法律概念之通說，司法機關應對行政機關之判斷予以尊重，我國從前專利實務上行政法院幾無審究行政機關依法有判斷餘地之裁量結果，近來漸有依當事人聲請而委學術研究單位為鑑定之情形。

¹⁰ 至於課予義務訴訟中法律及事實狀態判斷基準時點，一般與民事訴訟相似，為事實審行政法院言詞辯論終結之際，參見吳庚，行政法之理論與實用，八十二年七月增訂版，第203頁。以此觀之，在高等行政法院言詞辯論終結之前所呈送的專利說明書修正本，似無不得在課予義務訴訟中審究之理由。

¹¹ 此說以處分當時之法律及事實狀態為判斷依據。

¹² 此說以最後行政程序（依我國現行法制相當於訴願）裁決時之法律及事實狀態為判斷依據，現為德國法例所採。

¹³ 學說上認為此時仍適用中央法規標準法第十八條規定「從新從優」原則。

¹⁴ 此為當時的法規命令，現行專利法施行細則已無此條文。

¹⁵ 有學者指出「反面解釋」改稱為「反面推論」較佳，參見王澤鑑，法律思維與民法實例，1999年5月，第311頁。

¹⁶ 八十二年一月二十三日施行之專利法第四十四條及九十年十月二十六日起施行之專利法第四

解釋推衍出申請人不得於申請案再審查核駁審定後補正專利說明書（申請專利範圍）的結果，其所持相關法源依據自八十三年一月二十三日後由行政命令提昇至法律位階。然就法事實觀之，行政爭訟階段對於申請案核駁審定後始補正之說明書（申請專利範圍）一律不予論究，則於下列問題仍難有完滿說理及合理解決：

一、直接法源依據

不論當時專利法施行細則第十八條或後來的專利法第四十四條，俱無明文禁止申請人於申請案核駁審定後補正專利說明書。而現行專利法、訴願法、行政訴訟法乃至於行政程序法，於此節尚難找到直接法源依據。是以徵諸法律規定，申請人在行政爭訟階段提出的專利說明書（申請專利範圍）修正本並非絕對不能予以審酌者。

二、補正可治癒之瑕疵

依專利法第六十七條第一項規定，即便已請准發明專利之說明書及圖式，若有申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載時，均得向專利專責機關申請更正。易言之，發明專利案即使經審定核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，然並不因此撤銷原來審定或專利，顯見專利法對於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等可補正瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場¹⁷給予補充或修正（治癒）的機會。故行政爭訟階段對因申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事而補正之專利說明書（如申請專利範圍）一律不予論究，致使專利申請案因甚易治癒之瑕疵而無法獲頒專利，由專利法立法意旨觀之恐有未合，頗值商榷。

十四條之一參照。

¹⁷ 此為專利法立法目的，見專利法第一條。