

論行政爭訟階段補正發明專利說明書（下）

閻啟泰 專利代理人

三、實現個案正義

行政爭訟階段對於申請案再審查核駁審定後始補正之專利說明書（申請專利範圍），倘若不問案情一律不予論究，則在特殊個案事實中或實務¹上難以達到實質公平合理，不符公法上誠信公平原則。²

丙、通說以外之實務見解

揆諸上開對於嚴守「處分時說」所產生問題之說明，在少數個案中依通說見解而行顯不能達救濟效果，似應謀求補救之道以濟其窮。在實務上，行政法院於八十六年開始在個案中採取不同於通說之法律見解，八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決，對於專利再審審定之後所呈遞申請專利範圍修正本，一再維持「專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或

¹ 就行政機關的立場而言，對於有程序或方式瑕疵之處分嗣後本可藉由補正（治療）而與合法要件相符（實體瑕疵原則上不在補正之列）。從前有我國學者指出，行政機關固然可於訴願先行程序（如專利爭議）中自由補正，「惟一旦提起訴願即不得再行補正，使訴願受理機關或行政法院得就原處分成立時之狀況加以審查，方屬合理（參見吳庚，行政法之理論與實用，八十二年七月增訂版，第324頁）」，此似基於「處分時說」之同樣法理。九十年一月一日以後，依行政程序法第一一四條規定，補正行政處分程序或方式瑕疵，除當事人事後補提申請情事外，餘皆可於訴願程序終結前或向行政法院起訴前為之；同時值得注意的是，目前訴願程序採職權調查主義，實務上訴願機關依職權調查專利訴願案後，若發見新的不予專利情事及/或引證資料，依訴願法第七十九條第二項：「原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由」遂維持原處分，實質上達到補正原處分實體瑕疵之效果，則訴願受理機關形同就訴願決定之際而非原處分作成時的事實狀態審查原處分是否違法不當。基於上開行政程序法及訴願法規定，實務上行政處分形成瑕疵與實體瑕疵的補正最遲時點均在訴願程序終結前（或向行政法院起訴前），此時若對專利說明書得否遲延補正仍嚴守「處分時說」，將致訴願程序中考量兩造可否補正之時點基準不一，對訴願人（申請人）顯失公平。

² 五十二年判字第三四五號判例參照，亦見諸行政程序法第四條。

圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案...審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要」之立場。

八十七年判字第八六三號判決及之後的九十年度訴字第三二五號判決，基本上均認為遲至行政爭訟階段始提出之專利說明書修正本得視個案情況由原處分機關加以審究，與八十六年度判字第二二一五號判決見解不同。主要差別在於八十六年度判字第二二一五號判決認為依當時專利法第四十四條規定，於撤銷訴訟中得審究遲延補正專利說明書，與實務通說見解不同；而八十七年判字第八六三號判決及九十年度訴字第三二五號判決則於該問題上，強調依個案審理心證裁量專利專責機關應否審酌遲延補正的專利說明書。九十年度訴字第三二五號判決並進而作成課予義務判決³而課予專利專責機關重行審酌之義務。

九十年度訴字第三二五號判決亦論及專利申請案因甚易治癒之瑕疵而無法獲頒專利之情形顯不符專利法立法目的，並以拒絕申請後再重新提出申請勢將無法符合專利法有關新穎性及優先權主張等規定為說明，指出在原處分維持的情形下該案當事人並無他法可減少其

³ 原訴訟種類僅撤銷訴訟一種，或謂據原行政訴訟法第二條第一項亦含合併請求損害賠償訴訟；八十九年七月一日新法施行後，始增課予義務訴訟、確認訴訟、一般給付訴訟及維護公益訴訟等訴訟種類。新法對於違法不當行政處分之救濟顯然更形完備，該個案藉由拒絕申請之訴(亦稱拒絕處分之訴，見行政訴訟法第五條第二項規定，屬課予義務訴訟)判決而受積極之救濟，即為一例。

所蒙受不利益，判決理由謂：「若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用『二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利』規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意」。⁴

丁、遲延補正專利說明書得審究之法源依據

八十六年度判字第二二一五號判決理由中「若符合上開規定，仍非法所不許」之句，國內有看法⁵以為此顯示法院適用法規（當時專利法第四十四條第四項）確有錯誤，因為當時專利法第四十四條第四項明文規定其規範對象，係「專利申請案經審定公告之後提出」的補充或修正，並非經再審審定核駁⁶後提出的補充或修正。惟據八十七年判字第八六三號判決理由中「又原判決（作者按：即八十六年判字第二二一五號判決）僅謂再審原告應先查明再審被告之修正縮限其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。即原判決並未指明該再審被告之修正縮限專利範圍應有上開規定之適用，自不生適用該規定錯誤之問題」等語，行政法院似認為申請案再審查核駁審定後

⁴ 此處高等行政法院除了否定原處分符合專利法規範目的外，似亦慮及行政法上「比例原則」的問題，此公法上一般原則已見諸法律，例如九十年一月一日施行之行政程序法第七條。

⁵ 八十七年判字第八六三號再審之訴起訴狀內容參照。

⁶ 專利申請案經審定核駁者必無「公告」程序，顯非法條文字「審定公告者」所定義之規範對象。

始補正之說明書（如申請專利範圍）得予審究並非適用當時專利法第四十四條第四項規定，而是可類推適用⁷該規定；且若「符合上開規定」，則應進而對專利要件加以審查。

九十年度訴字第三二五號判決理由中，則對於可類推適用當時專利法第四十四條第四項規定之法律理由多有闡述。該判決首採原告所持看法「...足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會」，次闡明「在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限」。易言之，該判決認為基於同一立法意旨，對行政爭訟中單純因申請專利範圍過廣情事提出的修正或縮限，可類推適用當時專利法第四十四條第四項規定。

戊、行政處分之裁量瑕疵

有關行政裁量是否應受行政法院的審查乙節，學理上認為原則上行政法院對於行政裁量不予審查，除非裁量具有之瑕疵已影響裁量處

⁷ 依學說見解，法律依其內在目的及規範計劃，應有所規定而未設規定即屬法律漏洞，法律漏洞可細分為公開漏洞（相類似的案例類型應為但未為相同之處理）及隱藏漏洞（不相類似的案例類型應為但未為不相同之處理），有關公開漏洞，基於法律平等（同一法律理由）原則，應「類推適用」其他法律規定加以填補，考量是否「類推適用」之重點在於尋找類似案例類型，探求其規範意旨以發現同一法律理由。以上參見王澤鑑，法律思維與民法實例，1999年5月，第301至322頁。

關於專利申請案核駁審定後始補正之說明書（申請專利範圍）是否予以審究乙節並無法律明文規定，係依專利法內在目的及規範計劃應積極設立規定而未設規定之態樣，依上開學說屬公開漏洞，八十七年判字第八六三號判決似主張「類推適用」當時專利法第四十四條第四項規定以填補此漏洞，九十年度訴字第三二五號判決理由對此「類推適用」則有較為明確之說理及闡述。

分之合法性⁸。至於影響裁量處分合法性之瑕疵是否構成原處分撤銷的原因，則另須考量瑕疵嚴重程度。

依九十年度訴字第三二五號判決所持法律見解，在行政爭訟階段提出之專利說明書修正本，須先類推適用專利法有關專利申請案審定公告後說明書補正的規定加以審查，再針對專利要件進行審查。然而在實務上，迄今與發明專利申請有關之行政訴訟案件中判決應審究遲延補正之僅二案，說明應審究遲延補正說明書之法律見解止適用於個案；採同樣立場見解的訴願決定數量亦極少。這顯然不是因為審定公告後說明書補正的規定（當時專利法第四十四條第四項）嚴苛若此，致絕大部份案例類推適用該規定的結果都是不該當的，而是行政救濟機關在類推適用相關規定前似另有重要考量因素。從實務上少數專利申請人勝訴案例觀之，除了純粹係法律問題爭訟外，其餘皆有行政審查裁量瑕疵⁹之情形，故能否體現個案正義亦為行政救濟機關考量之重要因素之一。

肆、結語

根據最近實務見解發展及本文觀察，對於訴願階段始補正發明專利說明書的問題，行政法院可能為原處分撤銷並同時課予專利專責機

⁸ 在有關專利申請之行政爭訟中，原處分（如再審查核駁審定書）內容要件之合法性常為主要爭議點。例如原處分對於再審查核駁審定的構成要件事實判斷結果與科學真象或技術原理不符；或因誤認不確定法律概念而造成涵攝錯誤之違法情形，後者如七十七年判字第一一〇六號判決指出當時專利法條所謂「產業上利用價值...並非指其商品化經濟效益」，並以原處分對此有所誤解而為撤銷原處分之判決。

⁹ 裁量係行政機關行使職權時經法律許可得為之自由判斷，行政機關行使裁量權限須遵守法律優位原則，就個案判斷時亦應避免違反平等原則、比例原則等一般法律規範，特別是當裁量係基於法律條款之授權時，尤其不得違反授權之目的或超越授權之範圍，凡此均屬裁量時應遵守之義務，若行政裁量悖於上述義務者，則構成裁量瑕疵。以上參見吳庚，行政法之理論與實用，八十二年七月增訂版，第108頁。

關重行審查義務之判決，惟至少須下列要件¹⁰該當：

- 一、原處分有裁量瑕疵而違反法規及/或一般法理；¹¹
- 二、補正內容係屬於申請專利範圍過廣、誤記之事項及/或不明瞭之記載，且補正效果並未造成原申請案實質變更；以及
- 三、補正結果已足以動搖或變更原處分認定系爭案可專利性（產業利用性、新穎性及進步性）之事實基礎者。

就本文首揭模擬事實而言，系爭案於再審查核駁審定之際確有不予專利情事，但因情況特殊，發明人甲在訴願及/或行政訴訟階段始呈送申請專利範圍修正本，若能克服再審查核駁審定書所列核駁情事，則行政救濟機關仍有可能因此撤銷再審查核駁審定書。從而，經專利專責機關重為審查後，在並無違反專利要件的情況下，最後對甲之發明准予專利。¹²

¹⁰ 要件中是否包括專利說明書最遲應於訴願階段補正之問題，本文以為若以專利說明書(申請專利範圍)修正本為唯一理由提起撤銷訴訟，則於訴願決定後始提出的專利說明書(申請專利範圍)修正本，於學理上似無構成原處分撤銷之理由；若以原處分有重大裁量瑕疵為由提起撤銷訴訟並呈遞專利說明書(申請專利範圍)修正本訴請課予義務判決，則專利說明書(申請專利範圍)修正本似仍可於訴願階段之後提出，惟須以事實審行政法院言詞辯論終結之前提出為限。

¹¹ 包括遲延補正專利說明書有可歸責於原處分機關之事由。

¹² 本文方成之際，據聞專利專責機關內部已作成決議，申請人在訴願或行政訴訟階段始提出申請專利範圍修正本者，原則上仍會審理，該修正本經審酌後，若確認符合專利法相關規定，則於訴願階段得依職權自行撤銷原處分，此實務改變與九十年度訴字第三二五號判決(本所代理)所持法律見解相符。九十年度訴字第三二五號判決作成至此決議形成不過年餘，為我國專利發展過程中少見者。專利專責機關近年來力行法規鬆綁，便民利民，可見一斑。