



# 從我國專利案件行政 訴訟實務看「專利權 人提出更正之時間點」



許凱婷\*

## 壹、前 言

專利權人於取得專利權後，可能因疏失、缺漏，導致申請專利範圍不明確、或因面臨舉發案，而有「更正申請專利範圍」之必要。因此，實務上有認為，申請專利範圍之更正，係專利權人之義務，亦係其權利<sup>1</sup>。然而，申請專利之發明一經公告後即與公共利益有關，若允許專利權人得隨時、任意地更正其申請專利範圍，勢必將對公眾利益造成影響，且與專利制度公平、公正之意旨有所違背。

我國過去一貫之司法實務見解均認為，專利權人所提出之更正申請，應於專利專責機關作成「舉發成立」之審定前，始得為之，若專利專責機關業已作成「舉發成立」之審定，專利權人即不得再提出申請專利範圍之更正<sup>2</sup>。

然而，過去司法實務明確將「專利專責機關『作成舉發成立之審定』前」，作為專利權人可否提出更正之判斷標準之見解，至今已逐漸產生變化。近來有多件實

\* 瑞智法律事務所律師。

<sup>1</sup> 智慧財產法院99年度民專訴字第25號判決參照。

<sup>2</sup> 最高行政法院96年度判字第958號判決、最高行政法院99年度判字第1270號判決、最高行政法院100年度判字第995號判決、智慧財產法院99年度行專訴字第9號判決、智慧財產法院98年度行專訴字第38號判決參照。

務見解作出「專利專責機關作成舉發成立之審定後，仍應給予專利權人更正機會」之判斷<sup>3</sup>。該等實務見解之改變，恐對我國過去長久以來之司法實務制度產生極大之衝擊。爰此，本文擬透過對實務見解之觀察，由不同面向對「專利權人提出更正之時間點」作思考，嘗試在「專利權人程序利益之保障」及「公眾利益之維護」間取得衡平。

## 貳、我國司法實務對於「專利權人提出更正時間點」見解之遞嬗

### 一、過去一貫之司法實務見解

我國過去一貫之司法實務見解<sup>4</sup>均認為：專利說明書於行政救濟階段不得為更正，係屬實務慣行<sup>5</sup>，蓋因更正申請係對專利專責機關為之，是否准予更正，係由專利專責機關以行政處分為之，行政爭訟程序中之受理訴願機關或行政法院並無權准駁或認定；且更正係溯及核准時生效，而舉發案中專利要件之比對係以被舉發案之專利權為被比對之基礎，若於舉發案行政救濟階段，被舉發之專利權一再反覆更正，將導致舉發行政救濟程序延宕，則因專利說明書之更正導致舉發案無法及早確定，殊非更正制度之本旨。

是以，依據我國過去一貫之司法實務見解，專利權人所提出之更正申請，應於專利專責機關作成「舉發成立」之審定前，始得為之，若專利專責機關業已作成「舉發成立」之審定，縱專利權人對該審定不服，而提起行政救濟，於行政救濟過程中，專利權人仍不得再提出申請專利範圍之更正。

<sup>3</sup> 最高行政法院100年度判字第896號判決、最高行政法院99年度判字第1233號判決、最高行政法院99年度判字第1290號判決參照。

<sup>4</sup> 同註2。

<sup>5</sup> 最高法院92年度判字第431號、93年度判字第501號、96年度判字第1414號、96年度判字第958號、96年度判字第429號等判決參照。

## 二、近來之司法實務見解

然而，過去嚴格認為「行政救濟階段不得為更正」之一貫司法實務見解，近來似乎有逐漸轉變之趨勢，筆者謹以下列二案例說明之。

### (一) 案例一<sup>6</sup>

#### 1. 案例事實

訴外人某甲於民國（下同）93年4月22日以A新型向智慧局申請專利，智慧局於93年11月29日准予專利（下稱系爭專利A），系爭專利A申請專利範圍共15項，第1項為獨立項，其餘為附屬項。嗣後某甲將專利權讓與給丙公司，某乙於95年7月14日以引證案1至引證案3為舉發證據，以系爭專利A違反核准審定時之專利法第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定，向智慧局提起舉發。

案經智慧局審查，作成「舉發證據足以證明系爭專利A申請專利範圍第1項至第15項不具新穎性」之判斷，並進而作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，丙公司不服，提起訴願，遭訴願駁回，丙公司提起行政訴訟。

#### 2. 法院之判斷過程

智慧財產法院行政訴訟第一審判決認定：雖然原處分機關（即：智慧局）作成舉發證據足以證明系爭專利A申請專利範圍第1項至第15項不具新穎性之判斷尚有未合，惟其認定舉發證據足以證明系爭專利A申請專利範圍第1、2、4項不具新穎性之判斷則無不合，因智慧局無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權，則智慧局以系爭專利A有違首揭專利法第95條之規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，理由雖有不同，結果並無二致，仍應予以維持；訴願決定維持原處分，即無不合。

本件經上訴至最高行政法院，最高行政法院嗣後作成「原審未審酌專利權人是否得依92年專利法第71條第1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式，即逕以智慧局無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求

<sup>6</sup> 智慧財產法院97年度行專訴字第38號判決、最高行政法院99年度判字第1233號判決、智慧財產法院99年度行專更(一)字第4號判決參照。

項保有專利權，而駁回專利權人在第一審之訴，尚有未洽」之判斷，因而將本件發回智慧財產法院更行審理。

受發回之智慧財產法院認為：(1)舉發證據足以證明系爭專利A第1、2、4項不具新穎性，但無法證明系爭專利A其餘請求項具有應撤銷原因。專利專責機關並未為逐項審查，且未予專利權人依92年專利法第71條第1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式之機會，即為「舉發成立」之處分，顯有未洽，訴願決定亦予維持，亦有未合。專利權人訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。(2)專利權人就系爭專利A申請專利範圍是否為更正，尚未經智慧局為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧專利權人於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由專利專責機關依本院上述法律見解再為審查處分。

## (二) 案例二<sup>7</sup>

### 1. 案例事實

丁公司於90年7月10日以B發明向智慧局申請專利，智慧局准予專利並公告（下稱系爭專利B），系爭專利B申請專利範圍共13項，其中第1項及第7項為獨立項，其餘項次為附屬項。某丙以舉發證據1至舉發證據13，主張系爭專利B違反核准審定時之專利法第20條第1項第1款、第2項、第27條及第71條第1項第3款、第4款之規定，向智慧局提起舉發。

智慧局曾於95年11月8日函知專利權人，以系爭專利B申請專利範圍第1項至第6項、第12項、第13項等有不符專利要件之情事，請專利權人於文到60日內提出更正本，並告知若逾時不提出或不同意更正，即依原公告內容逕予審定。專利權人嗣後雖有提出更正本，然僅係針對名詞明顯錯誤之訂正，並非針對智慧局通知內容所進行之修改。其後，專利權人再次先後提出另外兩份更正本，然均經智慧局以函文通知其更正不符合專利法第64條之規定，應於文到30日內重提更正。專利權人嗣後再次提出另一更正本，仍遭智慧局以「更正內容已實質擴大或變更原申請專利範圍，

<sup>7</sup> 智慧財產法院98年度行專訴字第60號判決、最高行政法院99年度判字第1290號判決、智慧財產法院99年度行專更(一)字第6號判決、最高行政法院100年度裁字第2418號裁定參照。

違反專利法第64條第2項之規定」，故再次請專利權人於文到15日內重提更正且不得延期，並告知逾期逕依系爭專利B原公告內容審查，專利權人於文到15日內所提出之答辯狀內容，除再次向智慧局申請面詢外，僅係表示「其最後一次所提出之更正本係對原申請專利範圍之減縮，並未實質變更申請專利範圍，且更正後之申請專利範圍具有進步性，智慧局之通知難謂合法」。

智慧局由專利權人於前揭答辯狀之內容，認定專利權人顯係表示不欲更正，遂依據系爭專利B原公告之申請專利範圍進行審查，作成「舉發證據足以證明系爭專利B申請專利範圍第1至6項、第12及第13項不具進步性，有違核准時之專利法第20條第2項之規定」之判斷，並基於專利權之整體性，因而作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，丁公司不服，提起訴願，遭訴願駁回，丁公司提起行政訴訟。

## 2. 法院之判斷過程

智慧財產法院行政訴訟第一審判決認定：(1)專利權人最後一次所提更正本，經智慧局以97年5月8日(97)智專三(一)02054字第09740808640號函知專利權人，依專利審查基準第2-6-70頁之規定判斷，其最後一次所提之申請專利範圍更正內容已實質擴大或變更原申請專利範圍，而有違92年專利法第64條第2項之規定，故請專利權人於文到15日內重提更正且不得延期，並告知逾期逕依系爭專利B原公告內容審查。惟觀專利權人97年5月23日補充答辯書之內容，核其本意顯係表示不欲更正，是智慧局依專利審查基準第5篇第1章6.1「舉發審定」段（第5-1-45頁）及第2篇第6章2.6「審查注意事項」段（第2-6-72頁）之規定，逕就現有資料審查，並無不合。(2)智慧局以系爭專利B第1至6、12及13項不具進步性，有違核准時之專利法第20條第2項之規定，基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，雖其中有小部分理由不備之些微瑕疵，惟並不影響其處分結論之正確性，訴願決定予以維持，核無不合。專利權人訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

本件經上訴至最高行政法院，最高行政法院認為：智慧局既審定舉發證據尚不足以證明系爭專利B申請專利範圍第7項及其附屬項具有應撤銷原因，則應審究本件有無92年專利法第71條第1項第3款及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1及第5-1-45頁6.1關於更正規定之適用餘地，原判決僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專

利，部分不准專利，而維持原處分及訴願決定，但關於系爭專利B申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由存在？應予詳究而未予詳究，自有未洽，因而將本件發回智慧財產法院更行審理。

受發回之智慧財產法院認為：(1)現行專利法既無專利權可予分割之法條依據，亦無舉發案作成部分准專利，部分不准專利之相關規定，是專利權人自不得主張將系爭專利B中不具專利有效事由部分之請求項與具專利有效性之請求項割裂審查，智慧局亦無為部分舉發成立、部分舉發不成立審定之依據，況依現行規定，專利經認定舉發成立者，應追繳證書或依法註銷，在專利權無法分割、復無法割裂審查之情形下，專利之各請求項倘部分有無效或舉發成立事由，在專利權人不願更正之情形下，依法自僅能撤銷全部專利權之處分，始符現行法制，亦與專利審查基準相符。(2)最高行政法院前開撤銷原審判決意旨，就專利之分割與可否部分為舉發成立、部分為舉發不成立疑慮雖提出質疑，惟並未否認現行法制與審查基準之規範內容，本件專利權人既經多次通知更正，於最後經智慧局通知且明確指出有應更正之內容後，已明確表達不願更正之意旨，經智慧局審查結果，認系爭專利B最後一次更正已實質擴大或變更原申請範圍而不准許更正，並依更正前之請求項內容依法為舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，自無違誤。(3)至智慧局就申請專利範圍第7項至第11項雖未通知更正，並不表示就該等請求項均未逐項審查，而應認係在逐項審查後，未發現有專利無效事由，始未通知專利權人就此部分為更正，是專利權人此部分指摘，並無理由。(4)是以，智慧局所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因而駁回專利權人之訴。

### 三、前揭案例之探討

#### (一) 案例一關於「更正」之爭點

➤在智慧局已作成「舉發成立」之審定後，若智慧財產法院認定「舉發證據足以證明部分項次具有應撤銷原因，但無法證明系爭專利A其他項次具有應撤銷原因」，此時，智慧財產法院是否應考量給予專利權人更正其申請專利範圍之機會？

在智慧局尚未作成「舉發成立」之審定前，專利權人本即有權利對於其申請專利範圍提出更正，即使在行政訴訟進行中亦如是。然而，若智慧局已作成舉發成立之審定後，專利權人始於行政訴訟過程中提出更正，依過去一貫之司法實務見解<sup>8</sup>，該更正當不應予准許。然若依最高行政法院於本件判決中所表示之意見，似乎認為行政訴訟第一審法院仍應給予專利權人更正之機會。然而，此可能產生以下之疑義：

1. 「應考量是否給予專利權人更正機會」之主體為何？(1) 92年2月6日修正之專利法第71條第1項第3款及同條第3項規定之主體為「專利專責機關」。是以，依92年2月6日修正之專利法第71條第1項第3款及同條第3項規定之「通知專利權人更正」，係行政機關（即：智慧局）於舉發審查時之義務，然依最高行政法院於本件發回判決中之見解，似認為行政訴訟一審法院亦負有此義務，最高行政法院此部分之見解，是否有混淆行政機關與司法機關職務上分際之虞，仍不無思考之餘地。(2) 再者，依100年12月21日公布之專利法第76條明確將「92年專利法第71條第1項第3款及同條第3項」刪除，且於立法理由中指明「是否更正，應由當事人自行為之，專利專責機關不宜依職權通知專利權人更正」之意旨觀之，新修正之專利法已明確表示「專利專責機關並無通知專利權人更正之義務」，在「行政機關」亦無此通知義務之情況下，「司法機關」是否仍應負此義務，則不無疑問，是以，本件最高行政法院見解於100年12月21日公布之專利法施行後，是否仍可援用，亦有待斟酌。

2. 再者，本件智慧局於作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定時，係認定「舉發證據足以證明系爭專利A申請專利範圍各項均具有應撤銷原因」，此時之情形當與專利審查基準第5-1-45頁規定「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人更正」之情形顯有不同，故智慧局本無通知專利權人更正之必要<sup>9</sup>。縱智慧財產法院或最高行政法院嗣後認定「舉發證據僅足以證明部分請求項具有應撤銷原因」，因而可能產生「是否通知專利權人更正」<sup>10</sup>、「更正應否准許」之問題，然筆者認為，因「專利權人係向智慧局提出更正」，判斷「有無必要更正、更正應否准許」本屬智慧局之職權。是以，在智慧財產法院或最高行

<sup>8</sup> 同註2。

<sup>9</sup> 然100年12月21日公布之專利法施行後，即無「是否通知專利權人更正」之問題。

<sup>10</sup> 同前註。

政法院認定「舉發證據僅足以證明部分項次具有應撤銷原因」之情況下，應於表明其法律見解後，將案件發回智慧局重為審查（如同本件智慧財產法院更(一)審判決之作法），而不宜在前提迥然不同之情況下，率然以「智慧局未審酌有無更正之可能」，指摘原處分因而有違誤。

綜上，本件智慧財產法院更(一)審判決在認定：「舉發證據僅足以證明系爭專利A部分請求項次具有應撤銷原因」、「智慧局所為舉發證據足以證明系爭專利A申請專利範圍各項具有應撤銷原因之判斷，有未為逐項審查之違誤」之情況下，為兼顧專利權人提出更正之程序利益，因而指明「如專利權人有向智慧局提出更正申請，智慧局即應對更正之准否作出判斷，並參酌智慧財產法院更(一)審判決之見解，重為審查處分」，筆者認為，此種方式即屬妥適。

## (二) 案例二關於「更正」之爭點

►若專利權人於智慧局舉發審查過程中已表示不願更正，於行政訴訟進行中是否仍應考慮給予其更正之機會？

本件智慧財產法院發回前第一審判決已明確指出「專利權人最後一次所提更正本，經智慧局以97年5月8日(97)智專三(一)02054字第09740808640號函知專利權人，依專利審查基準第2-6-70頁之規定判斷，其最後一次所提之申請專利範圍更正內容已實質擴大或變更原申請專利範圍，而有違92年專利法第64條第2項之規定，故請專利權人於文到15日內重提更正且不得延期，並告知逾期逕依系爭專利B原公告內容審查。惟觀專利權人97年5月23日補充答辯書之內容，核其本意顯係表示不欲更正，是智慧局依專利審查基準第5篇第1章6.1『舉發審定』段（第5-1-45頁）及第2篇第6章2.6『審查注意事項』段（第2-6-72頁）之規定，逕就現有資料審查，並無不合。」是以，本件智慧局於舉發程序中確實已賦予專利權人有多次提出更正之機會，此當已踐行92年專利法及專利審查基準有關「通知更正」之規定，在此情況下，若專利權人自行放棄更正之機會，筆者認為，若仍認為應給予專利權人更正之機會，恐造成對專利權人保護過度之情形。

然依最高行政法院本件之發回意旨，最高行政法院似乎仍認智慧財產法院應審究有無更正之適用，並因此指摘原審判決之判斷有違誤。此時，依最高行政法院之見解，是否給予專利權人過度之保護？對下級審判決有無違法之認定是否過於苛

責？且與「更正應於舉發審定前為之」之規範意旨是否相衝突？似乎都有再思考之空間。

儘管最高行政法院本件發回判決認為「智慧財產法院仍應審究有無更正之適用」，然本件智慧財產法院更一審判決仍於清楚指明「因現行專利法既無專利權可予分割之法條依據，亦無舉發案作成部分准專利，部分不准專利之相關規定。而智慧局於發現系爭專利B部分項次具有應撤銷原因，且經多次通知專利權人更正，然因專利權人已明確表達不願更正之意旨」後，作出「智慧局以更正前之請求項內容依法為舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，自無違誤」之判斷。筆者以為，本件智慧財產法院更一審判決之判斷洵屬正確，而最高行政法院該件發回判決意旨將來是否可能遭專利權人一再援用，導致造成智慧財產法院之困擾，則有待觀察。

### (三)100年12月21日公布之專利法條文對此問題之影響

在新修正之專利法第76條將92年專利法第71條第1項第3款及同條第3項之規定予以刪除後，專利專責機關即無通知專利權人更正之義務，是以，於新法施行後，最高行政法院即不得以「智慧局未通知專利權人更正」為由，指摘智慧局之舉發審定處分有違誤。然而，在智慧局已無「通知專利權人更正」義務之情況下，行政訴訟第一審法院有無必要斟酌「是否有更正之必要」，則不無疑問，實務上對此問題之作法是否將因本次專利法修正而一併調整，仍有待觀察。

再者，新修正之專利法第73條第2項新增「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發」之規定，並於修正理由中明確指出「專利專責機關進行舉發審查時，將就該部分請求項逐項進行審查」，在此情況下，專利專責機關即可作出「部分項次之專利權應予撤銷」之判斷，此時，是否仍有必要於「行政救濟過程中，審酌是否應給予專利權人更正之機會」，則不無疑義。詳言之，前揭認為「行政救濟過程中，仍應審酌應否給予專利權人更正之機會」之近來司法實務見解，其前提均在於「因智慧局不得為部分項次撤銷專利權」之審定，因而，在系爭專利之部分項次被認定有應撤銷原因，然其他項次仍具有可專利性之情況下，應給予專利權人有「將該具有應撤銷原因之部分項次」予以刪除之機會，以避免系爭專利動輒遭到全部撤銷。然而，在100年12月21日公布之新法開始施行後，因智慧局已可作成「系爭專利部分請求項次撤銷」之審定，無需僅因「部分項次具有應撤銷原因，

即需將系爭專利所有請求項次均予以撤銷」，在此情況下，前揭近來司法實務見解考量「行政救濟過程中，仍應審酌是否給予專利權人更正機會」之前提即已不存在，此時是否仍有必要給予專利權人此程序保障，確實不無疑義。

#### 四、「專利權人更正權之保障」與「公眾利益維護」間之衡平

實務上對於「專利權人提出更正時點」之見解，由過去明確認定「行政救濟過程中所提出之更正，不應予以准許」，逐漸轉為「行政救濟過程中，仍應審酌有無更正之可能」。過去強調「行政救濟過程中所提出之更正，不應予以准許」，主要考量原因在於「公眾利益之維護」，然在智慧財產法院長久以來屢遭指摘容易作成不利於專利權人之判斷之情況下，智慧財產法院與最高行政法院似乎有轉而趨於著重專利權人權利保障之傾向。筆者認為，智慧財產法院及最高行政法院逐漸著重考量專利權人之程序利益保障，此立意實屬良善，然而，在「專利權人程序利益保障」與「公眾利益之維護」間，如何取得平衡，更是需要特別留意之問題。

筆者認為，在100年12月21日公布之專利法施行後，因智慧局已可作成「系爭專利部分請求項應撤銷」之審定，無庸僅因部分項次應撤銷，即將系爭專利整體予以撤銷，在此情況下，前揭近來司法實務見解認為「行政救濟過程中，仍應考量是否給予專利權人更正機會」之前提即不存在，此時即無再給予專利權人此程序保障之實益，否則恐將造成對專利權人保護過度，因而無法兼顧公眾利益之情形。再者，若「專利權人於行政救濟過程中仍可提出更正」之大門一開，往後即使智慧局已作成「舉發成立」之審定，專利權人仍可於行政救濟過程中更正其申請專利範圍，此將導致智慧局原先「舉發成立」審定之前提嗣後有所變更，若行政訴訟第一審法院認為更正並無不許之理，因而指摘智慧局原先以「更正前之申請專利範圍」所為之原處分有違誤，此恐將與撤銷訴訟之意旨不符<sup>11</sup>之不合理結果。

<sup>11</sup> 按：專利權人對智慧局「舉發成立」之審定不服，所提起之行政訴訟係一撤銷訴訟。然撤銷訴訟中，行政機關原處分合法性之判斷基準，應以「原處分作成時」為基準（最高行政法院98年度判字第1163號判決、最高行政法院99年度判字第435號判決參照），若專利權人因嗣後之更正導致原處分之判斷事實有所變更，行政法院若以「更正後之申請專利範圍」或「智慧局未審酌更正」指摘原處分有違誤，恐將造成以「判決作成時」之事實作為判斷原處分有

是以，筆者認為，在新修正之專利法施行後，因先前實務上所考量對專利權人不公平之情況已不存在，且基於對公眾利益之維護、一併參酌撤銷訴訟規範意旨之情況下，專利權人提出更正之時間點，仍應以「智慧局作成舉發成立之審定前」為宜。

## 參、結 語

綜上，筆者亦同意「對申請專利範圍提出更正」確實為專利權人之權利，智慧財產法院與最高行政法院於近來司法實務見解開始特別著重專利權人程序利益之保障，此立意亦屬良善。然而，專利權人「提出更正」之權利是否可不受限制地無限擴張，不論在行政救濟過程之何階段均應許其提出，則不無疑義。筆者認為，為兼顧「對公眾利益之維護」、「撤銷訴訟之本旨」，專利權人提出更正之時間點仍應以「智慧局作成舉發成立之審定前」為宜。而在100年12月21日公布之專利法施行後，是否仍有放寬「專利權人提出更正之時間點」之必要，則仍有待思考。未來司法實務上對此問題將如何因應、如何在「保障專利權人程序利益」與「維護公眾利益」間取得平衡，亦有待後續之觀察。

---

無違誤之依據之情形，然此顯與「撤銷訴訟」應以「原處分作成時」之事實狀態及法律狀態作為判斷原處分有無違誤之依據之規範意旨不符。