



行政救濟階段可否補充、修正專利 說明書及圖式之探討¹

吳俊逸*

壹、前言

我國 90 年 10 月 24 日修正公布之舊專利法，對於專利說明書及圖式之補充、修正規定於第 44 條之 1，原則上專利專責機關得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，而申請人亦得於發明專利申請之次日起十五個月內補充、修正說明書或圖式。惟若於申請之次日起十五個月後，則僅得於下列情事之期日或期間內補充、修正說明書或圖式：(一)申請實體審查同時；(二)申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達之次日起三個月內；(三)專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間內；(四)申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內；(五)異議答辯期間內；(六)專利專責機關依職權審查通知答辯之期間內。且申請人所為之補充、修正不得變更申請案之實質，於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列情事之一始得為之：(一)申請專利範圍過廣；(二)誤記之事項；(三)不明瞭之記載。

由上觀之，由於舊專利法並未明確規範專利申請人是否得於行政救濟階段請求修正專利說明書及圖式，故於實務上見解分歧且迭有爭議。雖然現行專利法第 49 條於修法時為杜絕爭議²，於第 49 條第 1 項明定：

收稿日：94 年 3 月 22 日。

¹ 行政救濟之範圍就廣義而言涵蓋甚廣，除行政訴訟及訴願外，尚可包含提起訴願前之先行程序，如復查及異議等，以及向行政機關所為之陳情等。本文採取較為狹義之定義，只限於行政訴訟及訴願。

* 現任經濟部智慧產局專利助理審查官。

² 請參考 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 49 條之立法目的說明。



專利專責機關「於審查發明專利時」，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，但仍未明文規定不得於行政救濟階段補充、修正專利說明書及圖式，故尚難杜絕實務爭議。尤其是專利法本身未就專利行政救濟程序設有特別規定下，更是極易發生專利法理論與行政法及行政訴訟法理論交錯適用之複雜問題³。

因此，在法律欠缺明文規定下，究竟可否於行政救濟階段中補充、修正專利說明書及圖式，且如何兼顧申請人與第三人之權利保護，以及避免行政程序之浪費等問題，申請人、專利專責機關與行政救濟機關間屢因見解之不同而困擾許久，故如何解決此一實務問題，實有加以探討與研究之必要。

貳、我國實務上相關判決與見解

一、行政救濟階段不得補充、修正專利說明書及圖式

我國對於申請人未曾於專利專責機關之審查程序中提起，而遲至行政救濟階段始呈送之專利說明書修正本，是否應列入行政救濟階段之考量因素，早期實務上見解認為因專利法已明文限制提出補充、修正之時點，故採否定之見解。例如：行政院 76 年度判字第 1605 號判決⁴及 83 年度判字第 216 號判決⁵。本文依據司法院官方網站資料⁶，整理研究最高行政法院及台北高等行政法院判決，截至 94 年 1 月為止，亦僅 5 件判決(本文說明於後)認為行政救濟階段得補充、修正專利說明書及圖式，而其它判決⁷均持否定見解，例如：台北高等行政法院 90 年度訴字

³ 經濟部智慧財產局，「專利商標行政救濟制度之研究期末報告」，頁 276，2003 年 12 月。

⁴ 76 年度判字第 1605 號判決理由謂：「……原告於被告機關再審查審定後，始提出修正之請求專利部分，既未經被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究……」。

⁵ 83 年度判字第 216 號判決理由謂：「……原告於訴訟階段始補充實施例及申請專利範圍修正本，依專利法施行細則第十八條第一項規定，已無予以審查……」。

⁶ <http://nwjirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>

⁷ 由於相關判決眾多，若該判決已經上訴或再審之訴確定，則僅列出終局判決。



第 5938 號判決⁸、91 年度訴字第 3508 號判決⁹、92 年度訴字第 1647 號判決¹⁰、92 年度訴字第 4299 號判決¹¹、92 年度訴字第 4550 號判決¹²以及最高行政法院 86 年度判字第 3263 號判決¹³、88 年度判字第 1009 號判決¹⁵、88 年度判字第 2052 號判決¹⁶、88 年度判字第 3538 號判決¹⁷、

- ⁸ 90 年度訴字第 5938 號判決理由謂：「……是以發明專利申請之補充、修正其說明書或圖式，應於被告機關審查階段始得為之……」。
- ⁹ 91 年度訴字第 3508 號判決理由謂：「……原告於異議成立之處分作成後之行政訴訟程序中，又再向本院提出修正其專利範圍，將申請專利範圍第一及十二項及其相關附屬項刪除，本院自不得加以審酌……」。
- ¹⁰ 92 年度訴字第 1647 號判決理由謂：「……是依該條規定修正說明書，須於被上訴人『審查時』或『審定公告之後』為之。被告審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許……」。
- ¹¹ 92 年度訴字第 4299 號判決理由謂：「……惟原告並未修正，本件申請專利範圍修正本為原告於訴願決定之後方提出，非屬審查階段所提出，自應不予受理……」。
- ¹² 92 年度訴字第 4550 號判決理由謂：「……至原告於訴願階段再提出申請專利範圍修正本，經核該申請專利範圍修正本係於行政救濟階段始提出，與現行專利法第四十四條之一第三項之規定不符，且既非屬原處分範疇，自非本件行政爭訟程序所得審認……」。
- ¹³ 86 年度判字第 3263 號判決理由謂：「……其已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修正皆非於再審被告之專利審查階段，其亦非為發明專利審定公告之後提出者，自然不符上開專利法之規定……」。
- ¹⁴ 本判決之再審之訴已經最高行政法院裁定駁回，詳見最高行政法院 88 年度裁 338 號判決。
- ¹⁵ 88 年度判字第 1009 號判決理由謂：「……原告於行政爭訟程序中始提出申請專利範圍修正本及補充說明書，並非在被告審查時提出，且本案亦非審定公告之發明專利案件，自無專利法第四十四條第四項所規定如其修正係在發明專利審定公告之後提出之情形，不得僅據原告於行政爭訟程序中始提出申請專利範圍修正本及補充說明書即遽爾謂本件行政爭訟程序應依專利法第四十四條第四項規定予審究之……」。
- ¹⁶ 88 年度判字第 2052 號判決理由謂：「……惟查專利法第四十四條所指之修正係指在被告『審查時』（如第一項規定）及『審定『公告』之後』提出者（如第二項規定），本案於訴願階段所提修正本既非在被告『審查時』所提出，亦非在『公告』之後（本案未核准專利，自無法公告）所提出，自難符合專利法第四十四條之規定……」。
- ¹⁷ 88 年度判字第 3538 號判決理由謂：「……其已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之。本案之修正係於再訴願階段提出，並非屬於被告之專利審查階段，自不符專利法第四十四條第一項之規定……」。

本月專題

88 年度判字第 3914 號判決¹⁸、89 年度判字第 581 號判決¹⁹、89 年度判字第 1690 號判決²⁰、90 年度判字第 1096 號判決²¹、90 年度判字第 2284 號判決²²、91 年度判字第 48 號判決²³、91 年度判字第 628 號判決²⁴、91 年度判字第 2421 號判決²⁵、92 年度判字第 128 號判決²⁶、92 年度判字第 431 號判決²⁷、93 年度判字第 501 號判決²⁸、93 年度判字第 690 號判決²⁹。

- ¹⁸ 88 年度判字第 3914 號判決理由謂：「……原告於訴願、再訴願時所提之申請專利範圍修正本，既未經原處分機關審查，自非訴願、再訴願決定機關所應審究……」。
- ¹⁹ 89 年度判字第 581 號判決理由謂：「……專利法第四十四條第四項已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修正皆非於被告專利審查階段，本件原告之修正係於行政救濟階段提出，自不符上開專利法之規定……」。
- ²⁰ 89 年度判字第 1690 號判決理由謂：「……專利法第四十四條第四項已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之，而所有訴訟救濟階段之補充或修正皆非於被告專利審查階段，本件原告之修正係於行政救濟階段提出，自不符上開專利法之規定……」。
- ²¹ 90 年度判字第 1096 號判決理由謂：「……原告遲至八十八年二月二十四日訴願時，始提出專利說明書及申請專利範圍修正本，於法自非有據……」。
- ²² 90 年度判字第 2284 號判決理由謂：「……原判決認在否准專利後始提出者，無庸審查，係其法律見解，況原判決認其修正有顯著差異，而未准其修正，更難謂其認定違背上開規定，而適用法規顯有錯誤……」。
- ²³ 91 年度判字第 48 號判決理由謂：「……原告於訴願中及本件訴訟中，分別提出申請專利範圍之修正，已屬另一聲請行政機關給予授益處分之聲請事件，既非原處分核駁之對象，自非本院所得審查之範圍……」。
- ²⁴ 91 年度判字第 628 號判決理由謂：「……惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經再審被告審查。既未經再審被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究……」。
- ²⁵ 91 年度判字第 2421 號判決理由謂：「……是依該條規定修正說明書，須於被告『審查時』或『審定公告之後』（本件未經准予公告，無審定公告程序）為之。被告審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許……」。
- ²⁶ 92 年度判字第 128 號判決理由謂：「……惟其所謂之申請專利範圍修正本係於被告再審查審定之後始行提出，即未經被告審查。既未經再審被告審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究……」。
- ²⁷ 92 年度判字第 431 號判決理由謂：「……系爭案經核駁審定後，在訴願階段又提出修正本，尚不符專利法第四十四條第四項所規定可提出修正之情事……」。
- ²⁸ 93 年度判字第 501 號判決理由謂：「……是依該條規定修正說明書，須於被上訴人『審查時』或『審定公告之後』為之。被上訴人審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許……」。



綜合上述判決理由，茲整理其主要見解於下：

(一)專利法已限制提出補充、修正之時點。

依專利法規定提出補充、修正專利說明書或圖式，須於審查時或審定公告之後為之。專利專責機關審查否准專利後，申請人於行政救濟階段始提出補充、修正，即非法之所許。

(二)處分後提出之補充、修正既未經專利專責機關審查，殊非行政救濟機關所得審究。

申請人所為補充、修正係於再審查審定之後始行提出，即未經專利專責機關審查。既未經再審被告審查及再審查，殊非訴願程序及法院所得審究。

(三)行政處分若無違法或不當，自非行政救濟範圍。

蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政救濟範圍。

(四)撤銷訴訟應以原處分作成時之事實及法律狀態為準。

撤銷訴訟之爭訟目的乃在撤銷行政處分，而法院係事後審查專利專責機關於作成原行政處分時，其認事用法有無違誤，自應以原處分作成時之事實及法律狀態為準。

(五)申請人若已放棄於審查中提出補充、修正之機會，自不得於行政救濟階段重為之。

在審定前不依規定提出補充、修正專利說明書或圖式，卻在行政救濟階段方願意針對申請專利範圍作進一步修正，顯係將取得專利之申請

²⁹ 93 年度判字第 690 號判決理由謂：「……上訴人於行政訴訟階段所為減縮「申請專利範圍」，自不足以變更行政院所應審理之事實範圍，乃屬當然。原判決以本件為撤銷訴訟，不得容許上訴人在訴訟中再行減縮原來「申請專利範圍」，導致判斷原「處分違法性」之事實基準發生變動，經核於法並無違背……」。

程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，專利專責機關之核駁理由先行通知書亦失其功效，顯與專利法規定之立法意旨不符。

二、行政救濟階段得補充、修正專利說明書及圖式

上述實務見解在專利法實施近五十年後，出現第一個例外³⁰，即行政法院 86 年度判字第 2215 號判決³¹。該判決一改過去實務見解，認為經專利專責機關核駁審定後所提出之申請專利範圍修正本，若係因申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載而修正，且無變更申請案之實質，亦非法所不許。由於此判決之看法與實務上長久慣行之見解不同，專利專責機關為免實務上對此問題之處理產生爭議，遂以行政訴訟期間提出之修正不符專利法之規定，故原判決適用法規顯有錯誤之由，提起再審之訴。惟行政法院作出 87 判字第 863 號判決³²將再審之訴駁回，認為原判決得心證之理由，核無不合，亦無適用法規錯誤之問題。此案件到此雖暫告落幕，但之後由於專利專責機關依舊堅持不審究於行政救濟階段提出之補充、修正，且行政法院判決亦多不採 86 年度判字第 2215 號判決之見解，不認其有拘束力，故實務上對於提出補充、修正之時點的爭議仍屢見不鮮。

我國行政訴訟制度改為二級二審制後³³，台北高等行政法院 90 年度訴字第 325 號判決³⁴出現，似又點燃申請人一絲希望，該判決理由主要

³⁰ 閻啟泰，「行政爭訟階段得否對發明專利說明書進行補正-由我國行政爭訟實務談起」，科技法律透析，第 14 卷第 4 期，頁 36，2002 年 4 月。

³¹ 86 年度判字第 2215 號判決理由謂：「．．．原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許．．．」。

³² 87 判字第 863 號判決理由謂：「．．．又原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．．．」。

³³ 配合 89 年 7 月 1 日施行之行政訴訟法，行政法院已改制為高等行政法院及最高行政法院。

³⁴ 90 年度訴字第 325 號判決理由謂：「．．．原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許．．．」。



認為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不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則有由專利專責機關重行審酌之必要。之後台北高等行政法院又有 90 年度訴字第 2615 號³⁵判決及 90 年度訴字第 6771 號³⁶³⁷判決持相同看法，緣是，行政救濟程序中對申請專利範圍所作之修正，似並非全然不行。

綜合上述判決理由，茲整理其主要見解於下：

(一) 否准專利後之補充、修正應可類推適用專利法對於審定公告後之補充、修正規定。

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，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。申請人修正縮限申請專利範圍雖在否准專利審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許。

(二) 行政救濟階段所送修正若足已變更不具專利性之事實基礎，即得重行審酌。

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系爭案不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則系爭案是否全然不具可專利性，即有由專利專責機關重行審酌之必要。

³⁵ 90 年度訴字第 2615 號判決理由謂：「……原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許……」。

³⁶ 90 年度訴字第 6771 號判決理由謂：「……經修正縮限之申請專利範圍，形式上更彰顯系爭案之技術特徵，則系爭案與上開引證案相較，是否仍不具新穎性，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要……」。

³⁷ 本判決之上訴已經最高行政法院判決駁回，詳見最高行政法院 93 年度判字第 763 號判決。



(三)對於專利申請案之瑕疵應給予補充、修正之機會

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的機會，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。

參、提出補充、修正之時點爭議的評析

一、依行政救濟之本質來看

所謂行政處分，依訴願法第 3 條第 1 項或行政程序法第 92 條第 1 項之規定可清楚瞭解，即行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為；而對於違法或不當之之行政處分，致損害其權利或法律上之利益者，得依法提起行政救濟，訴願法第 1 條第 1 項或行政訴訟法第 4 條第 1 項亦定有明文。因此，行政救濟之主要目的乃給予人民對於違法或不當之行政處分，有一向國家請求補救或得以撤銷之機會；反之，行政處分若無違法或不當，基於行政機關之公信力，同時為保持法之安定性，即不應被輕易撤銷。

於行政救濟階段補充、修正專利說明書或圖式，涉及行政處分後之事實變更，而判斷原行政處分是否違法或不當，則因其認定時點之變動而不同。關於撤銷訴訟，行政法院採取行政處分違法之判斷基準時(即裁判基準時)，學說上有處分時說、訴願決定時說(最後行政機關決定時說)、訴之聲明說、判決時說(行政法院最後言詞辯論時說)、實體法說等 5 種不同學說³⁸，而依其立論觀點以處分時說及判決時說為主。處分時說認為，行政處分是否違法或不當應以原處分當時之事實及法令狀態為

³⁸ 許登科，「論撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時」，法學叢刊，第 48 卷第 2 期，頁 63-64，2003 年 4 月；陳清秀，行政訴訟法，植根法律事務所叢書(三)，頁 460-467，1999 年 6 月。



判斷依據，因撤銷訴訟之本質乃在於對原處分予以事後司法審查，若法院可參酌處分後之新變化事實及法令狀態，不但違反事後審查之性質，並侵害了行政機關之第一次判斷權，有違權力分立之原則。相對於處分時說，判決時說則認為，撤銷訴訟之本質並非用以判斷行政處分於處分時是否違法，而是參照現行法令判斷，其處分於現時應否予以維持，且基於人民權利救濟及訴訟經濟之觀點，因此判斷處分是否違法，應以判決時之法令及事實狀態為準。國內現今通說均採處分時說，較符合法律之安定性要求，反之，若採判決時說雖較具彈性，但可能因救濟處理時間之延宕而失去客觀，或因事實、證據之後一再補充，而使原處分是否違法、不當之判斷基礎變動不定，增加行政救濟程序之往返不定，如此即失去設置行政救濟制度之目的³⁹。

我國行政救濟制度主要包括行政訴訟及訴願程序，而訴願程序因其性質包含：廣義行政程序及事後救濟程序二種性質，因此，有學者⁴⁰認為訴願程序是由第三機關來作爭議裁決的程序，而不是行政程序的延長，本質上應屬於行政程序終結後另起的爭議裁決程序，故訴願案件之違法判斷基準時應以行政處分作成時為原則，而以訴願決定時為例外。惟有學者⁴¹持不同看法，認為訴願程序為行政程序之一環，且同時兼具有權利保護及行政救濟之功能，而訴願決定亦屬一種行政處分，故訴願機關於判斷系爭處分時，自應以訴願決定時之法律及事實狀態為原則，而以原處分作成時為例外。然其亦認為基於對原處分機關第一次判斷權之尊重，且事涉原處分機關之專業判斷時，訴願機關應與尊重，非能以事後變更之法律或事實狀態，審究原處分之合法性，故訴願階段所提補充、修正非屬訴願機關所得審究⁴²。

³⁹ 陳智超，「行政救濟階段得否對專利說明書及圖式進行修正之評議」，資訊法務透析，第11卷第5期，頁72，1999年5月。

⁴⁰ 林三欽，「訴願案件之違法判斷基準時」，台灣本土法學雜誌，第23期，頁1-16，2001年6月。

⁴¹ 李建良，「論行政處分之違法判斷基準—以訴願程序審理為中心」，收錄於，行政法爭議問題研究(下)，台灣行政法學會主編，頁907-934，2000年9月。

⁴² 李建良，同註41，頁919-920。

本月專題

學者亦有依個別行政處分特性之不同，來探討應適用之違法判斷基準時⁴³。惟對於專利專責機關所為否准專利、撤銷(暫准)專利權之處分，基於不同標準，可歸類之類型眾多，例如：形成處分、第三人效力處分、授益處分等；而且基於相同標準，由不同觀點分析，即可得不同之類型；更何況學者即使對於相同類型亦有不同見解。故若依行政處分特性之不同來決定違法判斷基準時，對於行政救濟階段得否補充、修正之問題，難得一體適用之結論，較無討論之實益。

由於行政救濟階段所為之補充、修正涉及行政處分後之事實變更，行政救濟機關究竟得否審究之見解實相當分歧，雖然依目前狀況，專利法並未就行政救濟程序有明文規定，而訴願法及行政訴訟法亦未針對撤銷訴訟中行政處分之違法判斷基準時有明文規定，但本文認為仍應採處分時說為宜。首先，專利審查涉及專利專責機關之專業判斷，尤其是專利說明書之補充、修正，實質上關係到是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍⁴⁴，何況所為之補充、修正是否已使系爭案符合專利要件之規定，除裁量權已萎縮至零的情形外，均非行政法院或訴願機關可以判斷，此點也可從上述認為行政救濟階段得補充、修正之法院判決得到印證，該等判決理由均認補充、修正事涉專業判斷，仍應由專利專責機關審查。因此，除考量行政機關之第一次判斷權，亦基於尊重專利審查之專業判斷，行政處分若無違法或不當，即不宜輕易由行政法院及訴願機關撤銷處分。因撤銷後依舊須由專利專責機關審查，若審查後專利專責機關仍認為系爭案不符專利要件，申請人仍不願再予修正而重開救濟程序時，不僅違反行政救濟之目的，亦不符訴訟經濟。

其次，有研究報告⁴⁵針對國外各國多肯認行政救濟階段得補充、修正之立場，認為我國可放寬認定行政救濟階段之補充、修正請求。惟目

⁴³ 陳清秀，同註 38，頁 467-471；林三欽，同註 40，頁 5-14；李建良，同註 41，頁 922-932。

⁴⁴ 現行專利法第 49 條第 4 項。舊專利法之類似規定為第 44 條之 1 第 4 項：「……補充、修正不得變更申請案之實質……」。

⁴⁵ 經濟部智慧財產局，同註 3，頁 271-277。



前我國情畢竟與國外不同，主要是國外或有成立智慧財產權專門法院，或有於專利專責機關內成立訴願審議委員會⁴⁶，其即可針對救濟階段所為之補充、修正作出判斷，不須發回專利專責機關審查，可迅速解決爭議。故於我國專利行政救濟制度尚未作出重大變革前，仍應採處分時說為宜。

二、採處分時說之可能問題

針對行政救濟階段之補充、修正採處分時說，實務界無論是持肯定意見⁴⁷，或採否定意見⁴⁸，皆提出相關可能產生之問題，茲分析詳述於下：

(一)專利專責機關未依法行政

由於專利審查仍為行政程序之一環，除依照專利法外，更應遵守行政程序法之相關規定及原則。我國專利審查時為人所詬病之問題不外乎：1.未踐行核駁理由先行通知程序或有突襲性核駁理由，違反專利法第46條第2項規定；2.核駁理由不備，違反行政程序法第5條規定且不符法明確性原則；3.未針對申請專利範圍逐項審查即予全案核駁，違反行政程序法第7條規定且不符比例原則；4.前後審查決定自相矛盾，違反行政程序法第8條規定且不符誠實信用、信賴保護原則；5.審查尺度不一致，違反行政程序法第6條規定且不符平等、行政自我拘束原則⁴⁹。惟上述問題雖常導致申請人無法於專利審查階段獲得妥適修正說明書之機會，然行政處分若具上開問題，即為違法之行政處分，救濟機關當然得以撤銷；而參考前述行政法院認為應審究行政救濟階段之補充、修正之判決，該等行政處分幾乎皆存在上開違法之問題，撤銷原處分當

⁴⁶ 王美花，「智慧財產權最新國際發展之評析」，智慧財產權月刊，第74期，頁116-120，2005年2月。

⁴⁷ 陳智超，同註39，頁66-77。

⁴⁸ 閻啟泰，同註30，頁34-47。

⁴⁹ 相關探討亦可見陳智超，「從行政程序法之制定論專利案之審查」，智慧財產權月刊，第13期，頁60-65，2000年1月。

本月專題

屬合理，應不生考慮補充、修正時點之問題。

(二)無直接法源依據

睽諸相關行政法規，採處分時說確無法明文規定，然已如前述，基於行政機關之第一次判斷權，仍應採處分時說為宜。

(三)無法補正可治癒之瑕疵

專利專責機關若已於審查時給予申請人足夠補充、修正之機會，自無此問題之產生。反之，若由於突襲性核駁理由或理由不備，致使申請人無法補正可治癒之瑕疵，即屬違法行政處分層次，並無考慮補充、修正時點之問題。

(四)無法實現個案正義

行政救濟目的本欲實現個案正義，救濟機關應依個案情形而為決定，採處分時說僅為一基本原則，若救濟機關認救濟階段所為補充、修正確有理由，致裁量權已萎縮至零之情形時，當可依職權自為決定。

三、目前理想之實務處理方法

我國目前專利之行政救濟制度確有若干瑕疵，亦有改革之必要⁵⁰，但基於現況，專利專責機關除依專利法第 46 條第 2 項規定，於再審查核駁審定前踐行先行通知程序外，已於內部要求初審階段比照辦理，且審查時亦自我要求依申請專利範圍逐項審查。因此，日後對於提出補充、修正時點之爭議問題，應可逐漸減少。本文雖認為行政救濟機關對於救濟階段所為之補充、修正應採處分時說，即不應審究。惟專利專責機關於收受訴願案件時仍應依訴願法第 58 條規定，本於行政自省之立法意旨，若訴願階段所為之補充、修正已足以變更原行政處分之決定時，即應自行撤銷或變更原處分。反之，若訴願階段所為之補充、修正仍無法動搖原行政處分之決定時，則應附具對於該補充、修正仍不足以

⁵⁰ 經濟部智慧財產局，同註 3，頁 239-292。



變更原處分之詳細審查理由，送交訴願機關審查。日本特許廳之特許及實用新案審查指南(Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan)，對於審查人員於訴願前重新審議(Reconsideration by Examiner Before Appeal)⁵¹之部分，亦採相同處理方法。

肆、結論

從申請人角度來看，如其於行政救濟階段所為之補充、修正不被接受，將蒙受重大權益損失，且造成之結果只有重新申請一途，而另開啟新的程序。但若顧及第三人之角度考量，如承認申請人可於行政救濟階段所為之補充、修正，則無疑是放任申請人於申請時採取從寬撰寫申請專利範圍之策略，而得於救濟階段中隨時修正專利範圍以扭轉被核駁之結果，造成之結果則為第三人須承受較高的權利防衛負擔。而從行政機關之角度來看，允許申請人於行政救濟階段提出補充、修正，將嚴重影響其行政效能，此乃因專利法既已設有審查中依職權通知申請人補充、修正說明書之制度，理論上已充分提供申請人補充、修正之機會，若申請人不為即應以原處分之內容為準，若非如此，審查程序將形同延長至救濟階段，失去設置救濟制度之本意。對於此一實務爭議問題，最近最高行政法院如 92 年度判字第 431 號及 93 年度判字第 501 號等判決均認為，法院不應再予審究行政救濟階段所為之補充、修正，見解已漸趨一致。而目前以專利專責機關之角度，因專利法未明定否准專利後之補充、修正狀況，且平衡兼顧各方立場，基於訴願程序為廣義行政程序之一環，且依訴願法第 58 條之行政自省立法意旨，宜仍應考量訴願階段所為之補充、修正。惟救濟機關基於行政機關第一次判斷權及權力分立原則，應尊重專利審查之專業判斷，行政處分若無違法或不當，即不應再予審究。

⁵¹ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part IX: Procedure of Examination, p18-19.