

專利更正處分之定性

關鍵字：專利權更正、第二次裁決、瑕疵轉換、確認處分。

陳忠智*

壹、前言

專利申請權人於取得專利權後，如其專利權受主客觀因素之影響時，尚可依專利法第 64 條(新型第 108 條準用)向專利專責機關提出申請專利範圍(權利範圍)更正之申請，以符合其行使私權時之主觀期待，然因考量到專利權為公法上之授益處分，有其存續性與安定性，故申請專利範圍之更正相對於未來審定前之專利補充修正程序而言，有其嚴格之規制，所提出之更正內容尚需滿足更正之消極限制條件(專利法第 64 條第 1 項各款；新型專利第 108 條準用)及積極限制條件(同法第 2 項)，方不致對第三人權益產生危害。本文從專利權更正之類型、更正之處分性質、專利權之分割效果、美日對專利權更正之相關規定等觀點作探討。

貳、專利權更正之實務運作

一、更正之時機

專利更正案件可區分為純粹更正案及舉發附帶之更正，兩者所據以提出申請及處分之依據雖相同(專利法第 64 條；新型第 108 條準用)，然仍有不同之法律效果，實務上仍需對於專利權提出更正之時間點作進一步考量；純粹更正案之申請除由專利權人主動提起外，

收稿日：96 年 12 月 10 日

*台灣大學生物產業機電工程博士、現為智慧財產局專利三組專利審查官。



於專利權公告起至當然消滅期間內均可提出；而舉發附帶之更正類型則是於舉發案件中，被舉發人多因舉發證據之強度為受迫性之更正，致專利權人得提出更正申請之期間將僅限於該舉發案件審定前為之。舉發附帶更正之期間限制主要考量到：1.法律的安定性：更正所繫屬之舉發案審查結果如有後續之行政爭訟而未告確定，此時專利權人於舉發案審定後方提出更正申請，將陷專利權之系爭標的不明，對於專利權人與利害關係人間之訴訟權益將造成混亂。2.爭訟權責不明：當專利舉發案進入至行政救濟階段後，專利權的有效性爭執已脫離專利專責機關之繫屬，而是待訴願機關決定或待行政法院判決；然專利權更正之否准依法為專利專責機關所職掌，則對同一權利客體顯生裁判權之積極競合。3.行政及訴訟經濟之因素：若允許專利更正申請與專利有效性同時併存時，對專利權人、利害關係人、專利專責機關與行政救濟機關間將產生法律程序的相互掣肘、徒增時間之虛耗。故實務上對於專利權更正提出之時機依其為純粹更正案或舉發案附帶更正作各別限制，有其法律上之實益¹。

二、觀念通知(程序行為)與實體決定(行政處分)

行政機關之行政行為究屬「觀念通知」或「實體決定」，在實務上多有不同之判定；依學者²對「行政處分」所提出三項標準為：「1.探求行政機關之真意。2.顯無後續之處理者。3.行政機關之表意

¹ 台北高等行政法院 91 訴字第 3757 號：「揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在，繫屬原處分機關始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請亦尚得併案審查；惟若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之拘束力（實質的存續力），倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，縱令該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理。」

² 吳庚，「行政法之理論與實用」，頁 307-309，1999 年 6 月第 5 版。

論述

行為有『觀念通知』或『行政處分』之爭議時，該爭議本身即可作為行政爭訟之標的。」而專利專責機關就專利純粹更正案與舉發案附帶更正的行政行為亦有不同的法律效果³，即：純粹更正案之准駁處分具有行政處分之性質，故得單獨提起救濟⁴（96 訴 167、95 訴 2012、92 訴 4778）；而舉發案係以舉發人依專利法第 67 條（新型第 107 條）所主張之各舉發爭點為成案基礎，該等案件附帶更正之准駁則僅是專利專責機關對於審究該舉發案件之「準備行為」或「程序中行為」（行政程序法第 174 條），為對兩造雙方確認該舉發案爭執客體之一確認通知性質⁵而已，專利專責機關後續仍需就該系爭專

³ 94 年裁字第 150 號：「所謂行政處分，係指中央或地方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言（訴願法第 3 條第 1 項、行政程序法第 92 條第 1 項參照）。至行政機關於作成完全及終局之決定前，為推動行政程序之進行，所為之指示或要求，學理上稱之為「準備行為」，準備行為未設定有拘束力之法律效果者，因欠缺規制之性質，並非行政處分；如具有規制之性質，亦因其並非完全、終局之規制，為程序經濟計，不得對其單獨進行行政爭訟，而應與其後之終局決定，一併聲明不服。行政程序法第 174 條前段規定：「當事人或利害關係人不服行政機關之行政程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之」，即是本於此意旨而訂定。」

⁴ 經訴字第 09506180220 號訴願決定書：「……事實上原處分機關已經認定訴願人等 94 年 2 月 17 日提出之更正本有不准更正之理由，故前揭 95 年 1 月 11 日函就更正事件而言，即有行政處分之性質。訴願人等對之提起訴願，並非法所不許。再者，依照行政程序法第 117 條本文或第 123 條規定，行政機關作成撤銷違法行政處分或是廢止合法行政處分之意思表示，性質上亦屬行政處分。本件原處分機關在 95 年 1 月 9 日已為核准更正之處分，嗣後以 95 年 1 月 11 日及 2 月 15 日函敘明撤銷原核准更正之行政處分（本件應不准更正）之理由以及撤銷原核准更正行政處分之意旨，文中雖未列行政程序法相關條文，但該局撤銷原核准更正行政處分之意思表示已屬明確，性質上亦應為行政處分。故本件訴願人等不服原處分機關 95 年 1 月 11 日函及 95 年 2 月 15 日函所為之處分提起訴願，程序要件並無欠缺。」

⁵ 高雄高等行政法院 92 年訴字第 1322 號：「按申請抄閱卷宗之准駁本屬程序行為，原則上當事人或利害關係人僅得於對實體決定不服時一併聲明。而所謂程序行為，通常係指行政機關在實施行政程序之過程中以達成實體裁決為目的的相關行為或措施而言，至於在通常情形，當事人申請抄閱卷宗遭受拒絕，而實



利之專利權有效性為准駁之審定，故兩造即便是對專利專責機關的更正通知內容如有不服，僅能於舉發案審定後併提救濟(95訴820、95訴3285、93訴3955)。

參、專利權更正之處分性質

專利權更正提出之事項僅有「申請專利範圍之減縮」、「誤記事項之訂正」、「不明瞭記載之釋明」三款，其中有關「誤記事項之訂正」部分需符合更正後之解讀不致影響原來實質內容者，故誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同；至於「不明瞭記載之釋明」部分需符合更正後能使其原意明確，俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。因此，無論是「誤記事項之訂正」或「不明瞭記載之釋明」，其立法本意在使專利權能消弭權利解釋之模糊，以釐清專利權人及公眾之權利分際，故兩者之處分性質是「具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者」。

體決定結果又受到不利行政處分，則對於實體決定當然可提起撤銷訴訟，並得於撤銷訴訟中一併指摘不准利用卷宗資料構成處分之瑕疵。蓋在法律政策上，對程序決定原則上僅能隨同實體決定請求法律救濟，係為避免行政程序因程序行為之爭訟而延誤，尤其可以防止當事人濫用程序行為之爭訟，阻礙行政程序之進行，而本案決定是否受程序違反之影響，尚未可知，對程序決定隨同實體決定請求救濟，符合法律救濟之利益，以預防對程序行為及本案之決定，併行二救濟程序，乃致發生不能調和之歧異情事發生(參照學者吳庚所著「行政法之理論與實用」九十二年八月增訂八版，第三三一頁及第五五六頁；陳敏所著「行政法總論」九十二年一月三版，第七七八頁)又法務部九十一年九月二日法律字第○九一○○三三六六三號函釋：「行政程序第四十六條規定之申請閱覽卷宗請求權，．．．係屬『行政程序中之個案資訊公開』。上開申請閱覽卷宗請求權，屬程序權利，如當事人或利害關係人提出請求遭拒絕時，依行政程序法第一百七十四條規定，僅得對於實體決定聲明不服時，一併聲明之，．．．。」亦同斯旨。

論述

若以法律涵攝之角度論究專利權更正之程式，則行政程序法第92條界定「行政處分」之定義為：行政機關（專利專責機關）就公法上（專利法）具體事件（更正申請）所為之決定（准駁）或其他公權力措施而對外（專利權人及不特定之第三人）直接發生法律效果（專利權權利範圍之事實變更或補正）之單方行政行為（無需申請人的承諾或同意，直接發生法律拘束力）。故由上述，專利專責機關對專利權更正准駁之行政行為，尚無違一行政處分之廣泛定義。然細究專利更正制度，專利權更正之前提係需有一授予專利權之處分效力存在，經專利權人提出更正之申請、於專利專責機關審查並核准處分後始發生，並回溯自申請之日起生效，而於專利權期滿之次日起當然消滅。則專利專責機關對於純粹更正案之更正准駁處分，顯有變更了原核准專利權內容之可能性，對相對人及不特定之第三人權益亦產生溯及既往之拘束力，故該純粹更正案准駁之處分性質實值再進一步探討。

一、專利權更正處分之效力

行政法對於變更一行政處分效力的處理，包括原行政處分有瑕疵時（違法或不當）得為「無效」、「撤銷」，及原行政處分於條件成就時之「廢止」三種類型，其變更之範圍可為原處分之一部或全部。專利專責機關於核發具「授益處分」之專利權後，對於該專利權事後之更正申請究應界定為上述何種行政行為？以下就上述三種變更類型對應專利權更正之程式及其效力影響等議題，逐一討論。

行政處分之「無效」者，自始違法且不生效力，其明顯而確切的態樣已規範於行政程序法第111條第1至6款，而較易為行政機關、受處分之當事人及利害關係人所爭執之部分為同法條第7款所



指：「其他具有重大明顯之瑕疵者」。所謂「重大」係指違背憲法之基本原則，諸如國民主權、權力分立、地方自治團體之制度保障，或對人民自由權利之限制已涉及本質內容而逾越必要程度等而言；所謂「明顯」係指從任何角度觀察皆無疑義或並無有意義之爭論存在（釋 419、釋 499、釋 445）。故「重大明顯瑕疵」理論原係行政法上基於尊重國家機關公權力行為之此一思考，以之為判斷行政處分瑕疵是否達於自始、當然無效程度之低密度審查標準，釋字第 342 號則對於該「重大明顯瑕疵」之標準提出一消極解釋，即「其瑕疵是否已達足以影響法律成立之重大程度，如尚有爭議，並有待調查者，即非明顯。」因此，行政處分之「重大明顯之瑕疵」雖在學說上對「瑕疵事由」有採「抽象因果關係說」或採「具體因果關係說」之分，惟實務上尚無定論（高等行政法院 89 訴字第 1004 號），而多以處分不適用法規、適用不當、不備理由、理由矛盾等情事較為司法機關所認定為行政處分「無效」之標準（最高行政法院 94 判字第 199 號）。

專利更正之內容除需滿足「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」之積極限制外，尚需由專利權人提出符合「申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明」等消極事由提出更正，且說明書、圖式經更正公告者，其專利權效力溯自申請日生效。專利權人提出專利更正之目的除基於消除公告之說明書或圖式中的疏失、缺漏外（誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明），主要是限縮原專利權之申請專利範圍，作為日後不利益事由之預防。此一更正之程序雖涉及專利權人及公眾之反射利益；惟更正前，專利權人與行政機關對原核准公告之內容並不生爭執，且專利法明定更正係「依申請」而非「依職權」，專利權人（權利人）不可能自認權利自始無效之矛盾邏輯，

論述

故專利更正案顯不適用因原授益處分有不適用法規、適用不當、不備理由、或理由矛盾等「無效」情事，即專利專責機關對於專利更正案之處分性質殆非屬對原核准專利處分為「無效」處分之變更性質。

又一般行政處分之「撤銷」類型，視該行政處分屬授益、負擔或第三人效力性質者而有所不同，行政處分「撤銷」的意義係基於原行政處分屬一顯然違法性質之前提下，方有後續「撤銷」處分之變更（包括行政機關自撤、訴願機關之撤銷及行政法院之撤銷），但行政程序法規定對於違法之行政處分經撤銷後，溯及既往失其效力或另定失效日期，且為撤銷之機關並對於原處分之受益人設有補償之措施，雖然補償措施排除有違反「信賴保護原則」⁶之情事，惟若將更正之行政處分界定為對原核准處分之「撤銷」性質，雖符合專利法第73條第2項（新型第108條準用）之規定：「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」但顯危害到專利權人之權益，亦與專利權人提出更正案之目的不符。

況以純粹更正案之准駁效果論：1.專利權更正既由專利權人提出，專利專責機關作出否准之處分，則原處分之專利權範圍仍維持，非對提出更正申請之專利權人為權益上之剝奪⁷；如核准更正，

⁶ 最高行政法院裁判要旨索引彙編 第三輯 (94年12月) 706頁：「行政法上信賴保護原則之適用，須具備下列所述要件，始足當之：一、須有信賴基礎：即須有一個足以引起當事人信賴之國家行為（含行政機關之行政處分或其他行為）；二、信賴表現：即當事人因信賴該國家行為而展開具體的信賴行為（包括運用財產及其他處理行為），且信賴行為與信賴基礎間須有因果關係，而如嗣後該國家行為有變更或修正，將使當事人遭受不能預見之損失；三、信賴值得保護：即當事人之信賴，必須值得保護。如當事人有以詐欺、脅迫或賄賂方法，獲得國家行為；對重要事項提供不正確資料或為不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而為行為；明知行政機關之行為違法或因重大過失而不知情者，則其信賴不值得保護（行政程序法第一百十九條規定參照）。」

⁷ 94訴00357號專利更正事件行政訴訟判決：「…專利更正案之不准更正處分，



則其結果自符合專利權人之主觀期待，並無對專利權人造成法律上之不利益，自不得反向主張原核准專利之處分違法而求償（行政程序法第 120 條）。2. 相對地，更正核准後可使專利權範圍廓清、降低模糊解釋空間、限縮申請專利範圍、削減對公益的侵害，故對於不特定之第三人而言實屬受益，專利專責機關對於不特定之第三人當不生補償之問題。3. 因「撤銷」處分有因「信賴保護原則」所衍生之補償措施，對專利專責機關而言，若專利權核准更正之處分為對原授益行政處分之「自撤」，則可能使專利權人認原核准專利權處分屬一違法性質而向專利專責機關追償，不啻使更正制度式微。因此，專利權核准更正之處分既然對當事人或不特定之第三人均有利，則上述將該更正處分定性為行政處分「撤銷」類型之假設前提顯然與其相關法規之適用有法理上之矛盾。

至於所謂「廢止」的行政處分，係基於原行政處分在合法之前提下，因有涉及行政程序法第 123 條規定之情事者，原處分機關仍需基於公益為「廢止」之變更。在該「廢止」規定之第 4 項：「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。」及第 5 項：「其他為防止或除去對公益之重大危害者。」雖均以公益角度發想，但前揭有關「無效」、「撤銷」之違法性質的行政處分對於原處分之受益人既有補償措施之規定，則行政機關對於「廢止」該合法授益處分之受益人更應予以補償（行政程序法第 126 條第 1 項）；雖然該補償之救濟規定排除「法規准許廢止者」、「原處分機關保留行政處分之廢止權者」及「附負擔之行政

應非限制或剝奪申請更正人自由或權利，故處分前未予申請更正人陳述意見機會，並無不合；且依被告向來更正案處理方式，於不准更正之處分前，均未再予申請更正人陳述意見之機會，是本案亦應無違行政程序法第 102 條規定，先予敘明。」

論述

處分，受益人未履行該負擔者」等三款事由，但專利權於核准後即具有私權性質，在非顯然且客觀因素所形成之成就條件下，自無行政機關可「依職權」予以「廢止」之餘地。故將專利權更正之處分性質強以該「廢止」之行政處分論析，除了准予專利權更正之性質並無前述合理補償排除規定之適用外，若將具「私權」性質之專利權交由專利專責機關「依職權」為「廢止」之認定，顯擴大了行政機關的行政裁量權之範疇，並無益於法之安定性。因此，純粹更正案之准駁亦顯非行政處分為「廢止」性質之處分。

基於以上由「無效」、「撤銷」及「廢止」三種類型之相關法規與純粹更正案之屬性，提出若干矛盾點外，專利法既有規定：「說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效」，則尋其法意顯指核准更正之行政行為兼具一溯及既往之授益性質，非為原專利權全部之拋棄或「當然消滅」之通知登載性質。

二、行政處分瑕疵之治療

以現行專利舉發制度為例，專利權之舉發經專責機關審查後，若發現申請專利範圍項部分成立、部分不成立，則原核准專利權範圍之處分於此階段已有客觀證據及法律事實足以證明有瑕疵情事，若該舉發成立之部分權利項又未為更正刪減，將造成專利權人之私權（舉發不成立項次）與公益之權益衝突（舉發成立項次），在現行行政法制無容許行政機關得作出具明顯瑕疵之行政處分下，專利專責機關將以公益為最大考量而將原處分撤銷並宣告專利權「無效」。反觀專利更正案係專利權人基於專利權仍維持下所提出之申請，則專利專責機關其對原核准專利權之更正處分類型，是否視為一部專利權之「無效」或「撤銷」？蓋行政處分有源自民法第111條之一部無效設計，惟不同的是行政處分係被推定為自始「有



效」，全部無效之認定更是相對消極（行政程序法第 112 條），主要是考量到行政處分對於公益之信賴保護及其存續性。若任何人對於其行政處分「有效」之確認有其主觀利益而提出申請時，行政機關即有加以確認之義務，至於行政機關對於行政處分之瑕疵部分需符合下列條件，方有一部無效之治療（Heilung；屬程序補正）與轉換（Konversion, Umdeutung；屬實質之更正）問題⁸，即：1. 行政處分之無效部分為能劃分之獨立條件。2. 行政處分之無效部分是屬非重要部分。此外，行政程序法中對於違法之行政處分亦有一「轉換」之處理程式（行政程序法第 116 條），轉換之法理基礎^{9、10、11}，在於使有瑕疵（包含違法、無效或得撤銷之行政處分）之行政處分的合法部分，繼續維持其效力，以確保行政處分合法部分之實效與安定，避免該行政處分遭受撤銷而行政機關為達成行政目的必須另作成行政處分；然另有學者¹²認為「轉換」係單純之認知表示而非新的行政處分，故對於「轉換」之處分是否為一行政處分之認定，是有學理上之歧異。就專利純粹更正案件而言，專利專責機關對於更正內容有實質審查之程序，且其核准更正之處分既對原核准專利權發生拘束效力，又無違反不得「轉換」之規定（行政程序法第 116 條之但書），且經更正公告後，即具有溯自申請日生效之法律效果，則實質上應屬一行政處分¹³，專利專責機關對更正案之處分效力應

⁸ 羅傳賢，「行政程序法基礎理論」，頁 259-260，1993 年 7 月初版。

⁹ 同註 8，頁 261-262，「所謂瑕疵行政處分之轉換，係指一有瑕疵之行政處分由具有溯及效力之其他行政處分而取代補救。」

¹⁰ 洪家殷，「論瑕疵行政處分之轉換」，憲政時代，第 12 卷第 4 期，頁 56，1987 年。

¹¹ 陳慈陽，「行政法總論」，頁 502-504，2005 年 10 月第 2 版。

¹² 同註 2，頁 374。

¹³ 93 年判字第 931 號：「原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：按行政機關行使公權力，就特定具體之公法事件所為對外發生法律上效果之單方行政行為，皆屬行政處分，不因其用語、形式以及是否有後續行為或記載不得聲

與原專利權之核准處分效力無位階上之差異。

三、第二次裁決

行政法上有以行政處分之法效性將行政處分區分成所謂「重覆處分」(Wiederholende Verfügung; 或「重復處分」)及「第二次裁決」(Zweitbescheid)¹⁴或「程序的重新進行」(Wiederaugreifen des

明不服之文字而有異，司法院釋字第四二三號解釋至明。是以以行政機關送達於人民之公文書，是否為行政處分，應探求行政機關之真意，從實質上認定，而不拘泥於公文書所使用之文字；苟其內容足認係對人民依法申請之案件為準否之表示者，不論係基於何等理由，既屬就特定具體之公法事件，為行使公權力之單方行政行為，並已對外發生其不准所請之法律上效果，即應認係行政處分。」

¹⁴ 最高行政法院 92 年度判字第 1487 號判決：「凡行政機關以已有行政處分存在，不得任意變更或撤銷為原因，明示或默示拒絕當事人之請求，甚至在拒絕之同時為先前處分添加理由者，屬『重覆處分』，不生任何法律效果，僅係單純事實敘述，而非行政處分，不得對之提起行政爭訟。而『第二次裁決』是指行政機關重新為實體上審查並有所處置，但並未變更第一次裁決之事實基礎及規制性結論，此等處置乃是一個新的行政處分，能夠獨立於第一次處分之外，作為一個獨立的行政爭訟對象。在實務上，究應如何區別上開二項法律概念，本院認為，固然基於對行政處分羈束力之尊重，並參照行政程序法第一百二十八條有關行政程序重開請求權之規定內容，有關「第二次裁決」之概念應該作一定程度之限縮，以免對公權力行使形成不必要之限制與拖延。不過法律解釋也同樣須顧及社會現實以及人民之一般法律常識，因此在某些特殊時空環境下，為讓人民有機會對違法侵權之公權力措施表示不服，也必須適度放寬「第二次裁決」法律概念的外延。特別是當行政機關在第一次裁決時，明白教示人民得循異議程序提出異議或循訴願程序提出訴願時」
【詳被告九十一年八月二十九日北市勞檢一字第○九一三一六八六五○○號函說明三、勞動檢查結果通知書二、重要提示事項之【教示說明】，人民因之向行政機關提出異議，而由行政機關就人民所提異議內容重新進行原處分是否妥適之內部審查，並將審查結果告知異議之人民時，縱行政機關所為之再審查程序，並未變更第一次裁決處分之事實及法律狀態，人民亦非不得以該第二次裁決為原行政處分，對之提起訴願及行政訴訟。】



Verfahrens)¹⁵的概念。「重覆處分」並不具處分效力或法律效果，而僅為通知性質；至於「第二次裁決」或「程序的重新進行」，相當於行政訴訟法之「再審」(Wiederaufnahme)，同指行政程序法第128條所訂容許處分之相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之處分，目的在開啟一已終結程序者，使相對人或利害關係人對一依法已不得提請救濟之行政處分得向行政機關請求重新審查^{16、17}，故「第二次裁決」指行政機關重新為實體上重為審查並有所處置，無論該「第二次裁決」之結果與原處分是否一致，但未變更原處分之事實及法律狀態而言，惟學者間對於「第二次裁決」是否為「行政處分」之見解不同^{18、19}，實務操作上尚有歧異(如57年判字第320號判例、58年判字第98號判決所採認救濟期間之起算即與76年判字第902號判決、92年判1487號判決不同)。

以專利純粹更正案之實務態樣觀之，專利權更正制度之設計目的以有利於當事人為前提，其啟動要件與「第二次裁決」吻合，且在專利權存續期間得隨時、無次數限制提出，其除斥期間顯較「第二次裁決」寬鬆，容許專利專責機關就相對人事後發現之事實或證據為原核准專利權範圍提出更正申請之准駁，視作「第二次裁決」並無不可，至於部分學者既將「第二次裁決」之處分性質定性為「行政處分」，則應容許該專利更正案件之相對人或利害關係人對專利專責機關就該純粹更正案的准駁結果提起後續之行政救濟程序。又核准更正後對當事人所生之原專利權益減損之問題，因該純粹更正案既以「第二次裁決」之理論為基礎，自無聲請補償之疑，惟處分

¹⁵ 翁岳生等，「行政法」，頁542-569，1998年3月初版。

¹⁶ 同註15。

¹⁷ 同註15。

¹⁸ 同註2，頁310。

¹⁹ 同註15。

之相對人對於利害關係人所造成之不當得利之返還仍應依民法之相關規定。

四、行政處分之確認

以公法角度而言，為維持法的安定性與公眾之信賴利益，即便行政處分事後認屬一違法性質，如其撤銷對公益有重大危害或受益人之信賴利益大於公益時，考量到行政處分之安定性，仍不得撤銷；惟另一方面，具高權性質之行政處分具有直接利益與反射利益的衝突性、授益與負擔的雙效性（Verwaltungsakte mit Doppelwirkung），故行政處分效力之存續自應需隨時間或具體事實予以檢驗及調適，方屬周全。

在下命、形成及確認的三種行政處分內容類型中，其「確認處分」（行政程序法第 113 條）包括對法律關係存否之確認，以及人之地位或物之性質在法律上具有重要意義事項的認定，如商標專用權範圍之評定即為一種法律關係存否之確認²⁰。學者以為「確認處分」具有法律上之拘束力，有規制法律關係的效果，含有行政處分之性格²¹。再者「確認處分」屬「中立」性質，故究為授益抑或負擔，實端視請求確認時原已存在之狀態而定²²。

權利之發生係依公法規定者，即屬「公權」之範疇，專利權之權利性質已有專家學者提出多方探討²³，專利專責機關作出核准專

²⁰ 最高行政法院判例，77 年判字第 1049 號「商標專用權人或利害關係人為認定商標專用權之範圍，得申請商標主管機關評定之，為商標法第五十四條所規定。茲所謂利害關係，係指因該商標專用權範圍之認定有爭議，致影響其現尚存在之權利或合法利益者而言，並不以有商標之註冊存在為必要。」

²¹ 翁岳生等，「行政法」，頁 558，1998 年 3 月初版。

²² 同註 2，頁 313。

²³ 陳忠智，「專利行政爭訟制度之探討」，智慧財產權月刊第 99 期，頁 121-133，



利權之處分後，即發生行政權的介入與公權力之行使，具有公法上之權利義務關係，故以舉發附帶更正之案件類型觀之，無論是專利權人依舉發證據之客觀事實作更正、或是專利專責機關要求專利權人作更正，均可視為係舉發人提示證據要求專利專責機關確認專利權範圍違反專利核准要件而有部分權利無效之情事；於純粹更正案件而言，則是專利權人要求專利專責機關確認符合得更正之事由（1.申請專利範圍之減縮。2.誤記事項之訂正。3.不明瞭記載之釋明。）並排除原專利權範圍瑕疵部分（一部分無效）、進一步確認該專利權範圍之有效部分，俾作為法律利益上之依據（如授權實施、侵權訴訟等）及未來爭執之預防，專利專責機關自不得據專利要件重作專利權准駁之審查，而係在所提更正範圍及理由內，確認是否符合專利法第 64 條（新型專利第 108 條準用）之更正規定作判斷依據，符合「確認處分」之精神，故兩種確認之態樣不同、依據之法規有異。如「確認處分」之結果不為專利權人所接受，則有「確認訴訟」（行政訴訟法第 6 條）以資救濟，該「確認訴訟」又分為確認行政處分無效或違法及確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟兩個類型，不過，基本上原告都必須有受確認判決的法律上利益²⁴，才可以提起。確認行政處分無效的訴訟，須已向原處分機關請求確認其無效未被允許，或經請求後於 30 日內不為確答者，始得提起之。

2007 年 3 月。

²⁴ 93 年訴字第 108 號：「所謂具有『即受確認判決之法律上利益』（學說又稱確認利益），須因行政處分是否生效不明確，致原告在法律上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者，始為存在（最高法院 27 年上字第 316 號、52 年台上字第 1240 號判例參照）。行政訴訟法第 6 條第 1 項後段既已規定，確認已執行完畢之行政處分為違法之訴亦必須具備確認利益，則確認利益之認定，即須以系爭已執行完畢之行政處分違法與否不明確，致原告在法律上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去者，始屬存在。」

值得注意的是：「確認訴訟」具有「飛越訴訟」之特性，受不利益之相對人得選擇直接向高等行政法院提起救濟訴訟。

肆、專利權之分割性效果

由於專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，故無論是純粹專利更正案或舉發附帶更正之的更正類型中，多以更正申請專利範圍為較大宗，因此，探討申請專利範圍更正前後所排除之內容是否為一可獨立分割之權利客體是有必要的。專利之申請專利範圍以項次形成，包括獨立項（含引用記載形式²⁵）及附屬項²⁶（含直接依附形式及間接依附形式），兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響，其中之附屬項實可解構（逆向還原）為獨立項，亦即附屬項實則僅是原獨立項之下位權利之一，即便申請專利範圍是採馬庫西形式(Markush Type)撰寫，亦能依其選擇式之態樣解讀成各獨立項。美國之專利制度亦是將專利權推定為獨立有效，而不受其他申請專利範圍項目之影響；縱使所依附之申請專利範圍部分無效，附屬項或多項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效²⁷。

我國為避免專利權更正後被擴大解釋權利範圍，因此專利專責機關對於更正內容是否符合專利法第 64 條第 2 項（新型第 108 條準用）「不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」之認定已相對嚴格，相關規定參 2004 年版「專利審查基準」第 1.3 節「超出原說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」及第 2.4 節「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」。專

²⁵ 2004 年「專利審查基準」，頁 2-2-15。

²⁶ 2004 年「專利審查基準」，頁 2-2-16。

²⁷ 35 U.S.C. §282.



利實務上，常見專利權人以獨立項之下位概念的附加或詳述請求、主張符合「申請專利範圍之減縮」提出更正；惟專利制度的設計在鼓勵發明人之發明或創作公開（或公告）以促進產業，並授以專利權保護以為對價，則專利說明書內容未請求之技術即屬公共財或貢獻技術，容有第三人於該專利技術基礎上再為發明，即便是原專利權項內之下位附加或詳述之請求，仍屬「再發明」之範疇，仍需通過專利專責機關之核准專利之審查檢驗，方可取得「再發明」專利權之授益。因此，原專利權人如欲藉更正申請取得原專利權之下位附加或詳述權利，則顯生迴避專利要件審查之危險，產生更正要件凌駕於專利權取得要件之法規範混淆情況，自不允於原申請專利範圍項次內加入新實質內容（new matter）或重新排列項次間之依附關係。

現行專利法第 66 條第 4 款（新型第 108 條準用）對於專利權之當然消滅規定：「專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。」然並未說明以專利權為主之申請專利範圍是否可為分割客體或為一部「拋棄」之疑義；舊專利法肯定專利權是具可分割性²⁸，其優點是將一專利權分割為數子專利權時，實質上有利於數子專利權之分別讓與、授權實施或質權設定等。現行專利法對於專利之「分割」申請明定僅得於再審查審定前為之（專利法第 33 條第 2 項），舊法條被刪除之原由係基於避免審查有無超出原核准範圍、造成權利範圍之變動、影響第三人瞭解核准專利範圍之內容等。惟本文認為，現行專利法已對於更正要件採取較嚴苛之規定，只要限制各專利權子分割案沿用相同之說明書及圖式，就可消除專利權人及第三人作出與原專利權不同解讀之疑慮。因此，具有若干請求項之專利

²⁸ 參 83 年及 91 年施行之專利法第 68 條：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」

權即是具有可劃分之之獨立條件者。

進一步而言，核准後之專利權既能由各請求項中形成獨立之權利項，又目前更正審查實務對於專利權之更正申請幾乎僅容專利請求項之刪除或減縮，而無被實質擴大或變更申請專利範圍之餘地，則核准更正前後對專利權利範圍而言，是可以明確區分為兩部分—被保留部分及減縮(或刪除)部分。而該減縮(或刪除)部分，雖就私權觀點而言，固可為專利權人一部權利之拋棄，但仍需經專利專責機關審查有無「超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」後方可准予更正，而非單純民法上之權利拋棄；於公法角度上，則為行政機關為更正准駁之處分性質，即以原專利權內得否符合一部無效或一部撤銷之行政行為視之。

伍、美、日、歐對專利權更正之相關規定

前述已提及美國對於專利權之專利範圍項目均推定為獨立而有效，而且美國專利法對於專利權更正效力之相關規定有：專利權人就獲准專利之權利範圍，只要向專利商標局登記，可為全部或部分申請專利範圍拋棄，而該棄權行為造成之影響及其聲明事項視為原專利之一部分²⁹；對於專利權之更正視為說明書或圖示有瑕疵所導致之一部無效者³⁰；至於被更正之部分則視為一種權利的拋棄，有其權利之存續期間，並可為訴訟標的，非自始不存在³¹；而涉及專利權之效力或侵害之訴訟利害關係人可以就被准予更正之部分提出抗辯³²。

²⁹ 35 U.S.C. §253.

³⁰ 35 U.S.C. §251.

³¹ 35 U.S.C. §252.

³² 35 U.S.C. §282. (3) .



日本之發明專利法第 126 條第 4 項則規定，對於「申請專利範圍之縮減」、「誤記或誤譯之更正」兩款更正事由之提出，必需基於屬「更正後申請專利範圍記載事項中所特定之發明，應為於提出發明專利申請之時可獨立申請發明專利之發明。」另外，對於專利更正案之提出可延續至專利權當然消滅以後（第 126 條第 5 項），亦容許第三人就核准後之更正內容提起無效之審判請求（第 123 條第 1 項第 8 款）。

至於在歐洲專利公約（EPC）則明定締約國對於其國內專利有逾越其最早向歐洲專利申請之內容或核准之專利權範圍時，亦屬得提起專利權無效宣告（撤銷）之事由，亦顯有對其在各締約國專利與歐洲專利有不同時（修正及更正），得提起異議（或舉發）之制度³³；德國則在其發明專利法第 22 條中有類似之規定。

由此可知，顯然美、日、歐之專利制度不僅將抽象性質之專利權權利範圍藉由其申請專利範圍之項次型式而予以具體化、獨立化及簡單化，有利於取得核准專利後各形成權之實施外；對於核准專利更正的部分亦進一步考量到第三人之訴訟利益，法律保留有供提出爭執之配套規定。

陸、結 論

經由上述在公法上不同的討論，誠可對於專利更正案之性質提供所謂“橫看成嶺側成峰”之相異視野與角度；即若將專利制度中對於專利權之更正程式視為一對權利客體進行「瑕疵」治療之事實行為，則其「瑕疵」治療當屬對原核准專利權處分之一部「撤銷」或一部「無效」，可藉由行政處分之「轉換」設計處理該等有關專

³³ EPC. Article 138(1)(c)、(d).

論述

利純粹更正之案件類型，不僅可以接續原核准專利權處分之效力³⁴，符合專利權人之期待；另一方面不至對公益或實施專利權之善意第三人因更正而造成權益的太大變動，俾專利權在其安定力與存續力間繼續維持衡平。另外，以行政行為之法效性論，專利專責機關對於專利更正案之審查實有就專利之說明書或圖式重新為實體實質審查後方作出更正申請之准駁，則專利專責機關對於純粹更正案之審查應定性為「第二次判決」，以符合現行專利權人得對專利專責機關否准該純粹更正案件之處分提出行政救濟之現況。再者，為彌補專利專責機關在專利申請階段，無法達到絕對性地審查專利要件的缺失，專利更正具有對專利權有效或無效之確認性質，可藉由更正申請重新確認其專利權範圍，其更正准駁亦具有「確認處分」之屬性。

現行專利法明定（發明第 67 條、新型第 107 條），對於發明專利可依違反第 49 條第 4 項（新型第 100 條第 2 項）提出舉發，意即對於申請階段所修正之部分可為公告後舉發之標的，然並未對於影響形成權效力之專利權更正明定其得否為舉發之事由，實為立法之疏漏，則本文以為專利更正案之類型有其適用類推之意義，除於未來專利法修法時應予考量外，同時也是仿倣美、日兩國之專利舉發制度，容有不特定之第三人參與對核准更正之更正內容提出舉發之規定、且限制舉發之範疇應是以不符更正要件（64 條第 1 項各款及第 2 項）為爭點內容提出為宜，以使專利更正案件之法制更健全。