

991006 有關第 088210381 號「展翼式散熱器」新型專利舉發事件（99 年度行專訴字第 63 號）（判決日：99.8.30.）

爭議標的：准予更正處分之有效性

系爭專利：「展翼式散熱器」新型專利

相關法條：專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項、行政訴訟法第 6 條第 2 項規定

判決要旨：一、關於行政處分之無效，係採重大明顯說…惟所謂重大明顯之瑕疵者，係指外觀有明顯重大瑕疵而言，亦即任何人一望即知重大明顯程度，始足當之，若行政處分有違法不當之通常瑕疵，而未達明顯重大者，僅得請求撤銷該違法之行政處分，尚不得訴請確認為無效之行政處分甚明。

二、本件有關准予專利更正之審定，無論從程序上或實體上，均無一望即知之明顯重大瑕疵，被告斟酌專利權人及舉發人之全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則為判斷，並將其決定及理由告知當事人，並無所謂重大明顯而致該審定應為無效之情形。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

1. 被告所核准之新型第 174880 號專利，經專利權人於 97 年 7 月 16 日提出更正，並經被告核准。然該專利更正前之第 3 項係依附在第 1 項（1+3），而更正前之第 5 項係依附在第 3 項（3+5），且更正前之第 6 項係依附在第 3 項（3+6），其更正前所要求之技術組合一為第 1 項、第 3 項及第 5 項的組合（1+3+5），另一為第 1 項、第 3 項及第 6 項之組合（1+3+6），但更正後之組合為第 1、3、5、6 項之組合（1+3+5+6），明顯更正後之範圍已超出更正前之專利範圍並使成為新的組合，亦即新的申請專利範圍，且原依附於第 1 項之附屬項，因第 1 項之更正，亦同樣超出更正前之範圍，此外，原專利範圍第 3 項之文義，主要係在於左右對稱之散熱鰭部，併入更正後專利範圍第 1 項之文義，卻是將「左右對稱」增加「地」，亦即改為修飾「位於該疊合部兩側向外延伸」之副詞，不但非申請專利範圍之減縮，更超出申請時原說明書所揭露之範圍，依專利審查基準第二篇第六章第 2.4 點第（9）款規定，上述態樣之更正結果，導致擴大且變更原申請專利範圍，違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項之規定，被告誤為核准之更正，有明顯重大之瑕疵，應為無效之處分。
2. 原告有即受確認判決之法律上利益，本件系爭專利證書號 174880 專利，亦即申請案號 000000000 號，於 97 年 7 月 16 日准予更正，專利權人郭清松據其

更正後之專利範圍於99年1月15日向原告起訴請求至少新台幣1000萬元之侵害專利權損害賠償，若被告該核准更正之處分為無效，則專利權人郭清松自不能據以向原告起訴請求，原告自有即受確認判決之法律上利益而得提起本件確認之訴。又本件更正處分雖有重大明顯之違法，但就更正處分違反專利法第64條之態樣，專利法第67條卻漏未規範為得舉發或專責機關依職權撤銷之事由，致目前實務上就違法之更正，利害關係人乃至於專責機關，皆無法就更正之處分救濟或撤銷，雖目前專利法修正草案第75條業將更正違法之態樣，亦即第71條，列為得舉發之事由，但於修法前，不能因此認為國家得任由此等行政程序上有明顯重大瑕疵之行政處分存在，自應以確認無效訴訟之判決，以補行政救濟上之不足。

3. 被告辯稱：「…原處分內容中准予更正及舉發不成立兩者乃密不可分，原告對其之一部訴請確認無效，核無實益…」，然被告就系爭新型第174880號專利核准更正之處分，與被告就訴外人材萬公司就該專利提出之舉發，認定舉發不成立之處分，二者不可分之法律依據為何、實質上又有何不可分之理由，皆未見被告機關說明。且更正之聲請與舉發之提起，彼此互不影響，被告未准予更正，仍可能認定舉發成立，縱准予更正，亦可能舉發成立或不成立，因得否更正應依專利法第64條認定，舉發是否成立，則依專利法第67條之規定判斷，況准予更正之行政處分相對人為系爭專利權人，舉發不成立之行政處分相對人為舉發人，二處分認定之依據、標準、內容、處分之對象皆不相同，豈可謂不可分。又被告主張原告應以參加訴外人材萬公司所提起之行政訴訟方式救濟，故不得提起本件確認無效之訴，惟系爭更正之處分與被告機關所為舉發不成立之處分，實質上為二獨立之行政處分已如前所述，而訴外人材萬公司不服經濟部訴願決定所提起之行政訴訟，標的為舉發不成立之行政處分，而非准予更正之行政處分，二者訴訟標的不同，則原告參加該訴訟並無實益，蓋縱該件訴訟勝訴，認定舉發有理由，被告應撤銷該專利權，亦非認定更正之處分違法，因是否撤銷專利權之判斷基礎，在於專利法第67條，與專利法第64條無涉，而更甚者，係法院若認定該案依專利法第67條舉發不成立，法院亦無法以更正之處分違法而撤銷之，蓋更正之處分是否違法，該案原告即訴外人材萬公司並非更正處分之相對人，且違反專利法第64條之行政處分，專利法並未賦予利害關係人得「撤銷」之救濟方式，則原告又要於該訴訟主張何項法律依據進而「撤銷」之，法院並無「撤銷」該違法更正行政處分之法律依據，原告以「更正違法」之理由參加該訴訟並無實益。為此起訴聲明確認被告核准新型第174880號專利之更正（97年7月16日申請）為無效。

(二)智慧局主張

本件原告訴之聲明係請求確認被告核准系爭專利之更正為無效。惟被告原處分係核准更正在先，並以更正後之申請專利範圍為審查依據，作成舉發不成立之審定，故原處分內容中准予更正及舉發不成立兩者乃密不可分，原告對

其之一部訴請確認無效，核無實益。且原告起訴理由，無非是基於其對專利法有關更正規定所持之個人見解，主張系爭專利之更正導致擴大且變更原申請專利範圍，違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項規定，進而謂被告誤為核准之更正，有明顯重大之瑕疵，應為無效之處分云云。亦即原告所欲爭執者，應係被告核准更正之處分是否違法之問題，而非該處分之作成有無行政程序法第 111 條所定無效事由存在的問題。從而，原告依行政訴訟法第 6 條第 1 項規定提起確認本局行政處分無效之訴，顯非合法。原告未能提出本件更正之核准對其有何法律上利益之喪失，即無受確認判決之法律上利益，自不得提起確認訴訟。綜上所述，本件起訴不合法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

二、本案爭點

被告所為准予更正之審定，是否具有重大明顯之瑕疵而應為無效。

三、判決理由

(一)按行政處分有其他具有重大明顯之瑕疵者無效。行政程序法第 111 條第 7 款定有明文。且按確認行政處分無效之訴訟，須已向原處分機關請求確認其無效未被允許，或經請求後於三十日內不為確答者，始得提起之。行政訴訟法第 6 條第 2 項復定有明文。原告主張材萬公司對系爭第 088210381 號「展翼式散熱器」新型專利提起舉發後，專利權人郭清松於舉發答辯同時申請更正系爭專利之申請專利範圍，經被告審認准予更正，並依該更正後之內容作成舉發不成立之審定，原告為此已於 99 年 3 月 31 日向被告寄發存證信函一紙，主張系爭專利申請專利範圍之更正違反專利法第 108 條準用第 64 條第 2 項規定，請求被告確認核准該專利及更正之處分為無效，被告未於 30 日內回覆之事實，為被告所不爭執，且有卷附之舉發不成立審定書、存證信函等件為證，惟原告主張被告核准更正之處分有重大明顯之瑕疵而為無效，則為被告所否認，被告雖曾以書面抗辯原告起訴因無確認判決之法律上利益而不合法，惟原告提出專利權人郭清松於 99 年 1 月 15 日依更正後之申請專利範圍向原告提起之專利侵權民事訴訟起訴狀，故原告主張如系爭更正審定無效，專利權人即可能無法對原告起訴，並非顯不可採，故原告應有受確認判決之法律上利益。

(二)次按所謂無效之行政處分，係指行政行為具有行政處分形式，但其內容具有嚴重瑕疵而自始、當然、確定不生效力。基於維護法律之安定性，行政處分是否無效，除法律定有明文之情形外，宜從嚴認定，故原則上係以明顯且重大之瑕疵作為認定標準之理論基礎，而行政程序法第 111 條正是上開法理之具體化。依該條之規定：「行政處分有下列各款情形之一者，無效：一、不能由書面處分中得知處分機關者。二、應以證書方式作成而未給予證書者。三、內容對任何人均屬不能實現者。四、所要求或許可之行為為構成犯罪者。」

五、內容違背公共秩序、善良風俗者。六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。七、其他具有重大明顯之瑕疵者。」可知，關於行政處分之無效，係採重大明顯說，其中第1款至第6款乃重大明顯之例示規定，除此6種情形外，其他重大明顯瑕疵者亦屬無效，惟所謂重大明顯之瑕疵者，係指外觀有明顯重大瑕疵而言，亦即任何人一望即知重大明顯程度，始足當之，若行政處分有違法不當之通常瑕疵，而未達明顯重大者，僅得請求撤銷該違法之行政處分，尚不得訴請確認為無效之行政處分甚明。

(三)經查系爭專利之專利權人郭清松於97年7月16日於函覆被告關於材萬公司舉發案之答辯理由時，同時申請更正系爭專利之申請專利範圍，被告於審酌後，於98年6月2日之舉發審定書中，以專利權人郭清松係將原申請專利範圍第3、5、6項進一步界定之技術特徵併入第1項後刪除，刪除原申請專利範圍第8項，並將原申請專利範圍第9項之附屬項更正為第8項之獨立項，該等更正屬於申請專利範圍之減縮之更正，並未超出申請時原說明書或圖示所揭露之範圍，又申請專利範圍第3、5、6項皆係進一步界定第1項散熱片之構造，將其併入第1項，並未使此更正後之申請專利範圍第1項實質擴大或變更，更正後之申請專利範圍第2至7項因直接或間接依附之第1項未實質擴大或變更而為相同之情形，符合專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定等理由而准予更正，有該舉發審定書在卷可按，又被告曾於97年11月12日函請舉發人材萬公司就更正表示意見，材萬公司於97年12月11日依更正後之申請專利範圍提出舉發補充理由書，並新增證據，被告且於98年1月20日辦理郭清松及材萬公司之面詢，材萬公司於面詢後之98年2月27日再次提出舉發補充理由，並新增證據，專利權人亦於被告交付該補充理由書後，於98年4月24日提出補充答辯予被告，此均有卷附之舉發資料等件可憑，是本件有關准予專利更正之審定，無論從程序上或實體上，均無一望即知之明顯重大瑕疵，被告斟酌專利權人及舉發人之全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則為判斷，並將其決定及理由告知當事人，並無所謂重大明顯而致該審定應為無效之情形，原告所爭執者不外是被告就系爭專利更正前後之比對判斷有無瑕疵之問題，然此等認定之瑕疵，僅係是否構成處分違法而得撤銷之事由，其程度上並未達到上開法規範所稱之「重大」或「明顯」瑕疵，故原告主張該等瑕疵嚴重到使系爭更正審定無效，並不可採。

四、判決結果

綜上所述，本件原處分並不發生自始、當然無效之情形，原告訴請確認無效，為無理由，應予駁回。