

# 從行政程序法之制定論專利案之審查

陳智超 撰

## 壹、前言

## 貳、專利案審查與行政程序法之關係

## 參、行政程序法中與專利案審查之主要相關規定

## 肆、結論

### 壹、前言

行政法乃係規範國家行政機關之組織與作用之法律，觀諸西方民主發展之歷史，由於早期並無民權之觀念，認為國家係萬能的，國家並不會犯錯，因此只有治民之法律而無治官之法律，此即所謂之警察國家時代，此時所存在之法律僅有規範私人間權利義務紛爭之民事法律及維持社會共同生活所需之安全而遏阻犯罪之刑事法律。

然而隨著民主思潮之演進，昔日之有官權無民權之警察國家時代，亦逐步地演化為強調分權原理、依法行政之法治國家時代，亦逐步地演化為強調分權原理、依法行政之法治國家時代，要求國家之行為必須有可預測性，國家之行政行為必須遵循一定之規範，不能恣意妄行而罔顧人民之合法權益(註一)。

由於前述歷史之因素，行政法發展本就晚於一般之民刑法，而不若民

註一：就國家之類型與演進發展而言，最早係為封建國家，此係東羅馬帝國崩潰後，歐洲各有限地域內所紛紛成立之專制獨裁統制政體，各封建勢力各自為政，領主林立，各自擁有自主權、緊急權、警察權，君主係用神權來統治轄區；其後則為警察國家，其統治之方式由封建國家所採之神權改變為用人之實力來統治，在此時期乃認為國家是萬能的，有官權而無民權，有治民之法律但無治官之法律，並且君主可隨時改變判決內容，謂之「權力詔書」(Machtspruch)；俟後因為國權過度擴張，人權受到相當蹂躪，而激起民主政治之要求，遂進入法治國家，而法治國家則要求國家必須依法行政，國家之行為須有可預測性，行政裁量並不能過當，必須注意比例原則等。請參見城中模，行政法之基礎理論，八十年增訂初版，第一百二十四頁至第一百二十六頁。

刑法般的完備，再就我國而言，由於政府長期處於戰亂或動員戡亂之時期，常未能遵守一般民主法治國家平時對行政權之規範，因之行政法在我國之發展尤與民刑事法律差距甚遠，直至晚近基於一連串之民主開放、改革，人民之權利意識因而隨之高漲，逐漸地人民除要求一般民、刑事法律能更趨公平、合理、溫暖而富有人性外，對國家行為之依法行政要求亦震天嘎響，而立法亦於近一、二年來順應民意潮流，陸續通過一連串行政法之相關法律(註二)。例如：對民國八十七年十月二十八日通過修正訴願法與行政訴訟法，對整個行政救濟制度做了重大變革，從而對人民遭受行政機關之不當、違法處分時，提供更加合理、妥善之救濟管道，惟訴願法、行政訴訟法終究對國家機關之不當作爲之事後救濟手段，仍不若於行政機關於行政行為做成過程中即對之課予一定之義務，要求行政機關之行政行為

做成必須遵守一定之程序，從而於事前減少行政機關之不當作爲，是以立法院於八十八年二月三日通過制訂行政程序法，使我國行政機關之依法行政邁向另一之里程碑。

由於行政程序法所規範之機關、對象非常廣泛，遍及行政機關之大部分行政作爲，則對同屬行政機關之智慧財產權局而言，行政程序法之通過、施行(註三)，將對其所職掌之專利案審查有何重大之影響，個人雖從事專利申請工作僅有數年，亦厚顏依個人觀點淺論，期能拋磚引玉，並進而對專利案之審查程序之日趨合理化有所幫助。

## 貳、專利案審查與行政程序法之關係

按我國專利案之審查由於國內未有一良好完整之專利實務訓練機構，以提供職司專利審查之專利審查委員進行實務訓練，並且由於專利在我國

註二：行政法乃係關於行政權組織與作用之法律總稱，其大體而言可括：(1)行政組織法：例如各級行政機關之組織法、組織條例、地方自治法規、公務員服務法、公務員懲戒法等；(2)行政作用法：例如行政程序法、行政罰法、行政執行法等；(3)行政救濟法：例如訴願法、行政訴訟法等。

註三：行政程序法雖於八十八年二月三日即已制訂通過，惟其施行日期依該法第一百七十五條規定：「本法自中華民國九十年一月一日施行。」，因此，行政程序法必須至九十年一月一日才開始正式施行。

係在最近數年才受重視，專利理論在台灣亦非成熟、完備、普及，兼以主管機關－智慧財產局尚採內外審並行制，因之專利案之審查，其處分常有未盡合理之處，而久為人所垢病。因此，不僅人民之權益常遭無謂之損害，並且政府之公信亦常遭斷傷，凡此正為行政程序法之制訂所欲改善之目標，蓋行政程序法第一條即開宗明義地揭示：「為使行政行為遵循、公正、公開與民主之程序，確保依法行政原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，特制訂本法。」，然而行政程序法究竟係與專利案之審查有何關聯，為何專利案之審查必須受到行政程序法之規範，即有加以說明之必要。

行政程序法第二條明文規定：「本法所稱行政程序，係指行政機關作成行政處分、締結行政契約、訂定法規命令與行政規則、確定行政計畫、實施行政指導及處理陳情等行為之程序。本法所稱行政機關，係指代表國家、地方自治團體或其他行政主體表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織。受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政

機關。」，而專利案之審查，於專利審查委員做出一定之判斷時，不論其決定係為准專利申請人專利，或是認為該專利申請案有未符專利要件或程序上要求之情事而核駁該專利之申請，或是對專利爭議案例如異議或舉發程序所為之決定，甚至僅係依專利法第四十條第二項規定所做之再審查核駁前的先行通知書(註四)，均可謂行政程序法第九十二條第一項所謂「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獨行為」之行政處分，因此代表專利主管機關之內部專利審查委員對專利案之審查，其所為之審查決定即為行政程序法第二條第一項規定中所謂之行政機關作成行政處分，而屬行政程序之範疇，自應受行政程序法之規範。

再者，即使就非隸屬專利主管機關－智慧財產局之外部專利審查委員而論，由於其行使專利審查之職權乃係受專利主管機關－智慧財產局之委託而為之，因此，智慧財產局編制外之專利審查委員亦屬受託行使公權力之個人，依前述行政程序法第二條第三項之規定，於其受委託為專利審查

註四：專利法第四十條第二項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」。

之範圍內，亦被視為行政機關，而仍有行政程序法之適用。

### 參、行政程序法中與專利案審查之主要相關規定

專利案之審查係屬行政程序，而應受行政程序法之規範，已如前述，惟行政程序法中對專利案之審查究有何重要、特別之規定，茲舉其犖犖大者敘述之。

(一)、行政程序法第四條規定：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束」，所謂行政行為應受法律之拘束即為所謂之「法律優位原則」，其意涵乃基於國民主權原理—國會所立之法律為全體民意之展現，具有較高之優位性，所以行政機關之行政行為不得與法律互相抵觸，而此所謂之法律應不僅指

形式意義之法律，似亦應擴及於行政機關基於其職權或法律授權所頒布之行政命令(註五)，因之就專利案之審查而言，專利審查委員對專利案之准駁，不僅不得有違專利法之規定，甚且不得違反專利法施行細則以及專利主管機關—智慧財產局所頒布之行政命令—專利審查基準等規定，否則即屬違反法律優位原則。

另就行政行為應受一般法律原則之拘束而論，所謂一般法律原則其主要係由：(1)不成文之，習慣法被採用；(2)憲法之原則被具體化；(3)現行各種行政法規抽象化；或(4)作為實證法基礎之法理等所導出演化而來(註六)。行政法一般法律原則包括廣泛，其中被行政法院引為裁判依據之行政法一般法律原則主要有：(1)誠實信用原則(註七)；

註五：中央法規標準法第七條規定：「各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，應視其性質分別下達或發布，並即送立法院。」，基此規定，學者多認行政命令可分為行政機關經法律授權所發布之授權命令，以及行政機關依其法律所定之機關職權所發布之職權命令。請參見吳庚，行政法之理論與實用，增訂三版，第二百四十六頁以下。

註六：請參見前揭吳庚，行政法理論與實用，增訂三版，第五十四頁以下。

註七：行政法院七十年判字第九十五號判決明白揭示：「按公法與私法，雖各有特殊性質，二者亦有其共通之原理。私法規定表現一般法理者，應亦可適用於公法關係，私法中誠信公平之原則，在公法上當亦有其適用. . .」。

(2)比例原則(註八)；(3)信賴保護原則(註九)；(4)公益原則(註十)；(5)明確性原則；(6)平等原則(註十一)；(7)行政自我拘束原則(註十二)；(8)禁止不當聯結原則；(9)禁止恣意原則等。

惟前述之明確性原則已明文規定於行政程序法第五條中，而禁止恣意原則、行政自我拘束原則以及平等原則之精神似亦可涵蓋於行政程序法第六條之規定中，而比例原則更是明文規定於行政程序法第七條之中，誠實信用原則以及信賴保護原則則係明文規定於行政程序法第八條之中，另禁止不當聯結原則之意涵應可涵蓋在行政

程序法第十條當中，因之，此所謂之一般法律原則實多已明文具體化，而可於以下各該條文中分別闡述之。

(二)、行政程序法第五條規定：「行政行為之內容應明確。」，此即所謂之明確性原則，蓋現代法治國家多要求行政機關之行政行為必須具有預見可能性、衡蓋可能性以及審查可能性，如此才能使人民對行政機關之行政行為是否合法、妥當加以衡量、判斷，並據以尋求救濟，否則如行政機關之行政行為不夠明確、詳實，而其又係為不利人民之行政處分時，

註八：行政法院八十三年十月廿八日判字第二二九一號判決，明白闡釋：「比例原則係淵於憲法上法治國家思想一般法律原則之一種，具憲法層次之效力，故該原則拘束行政、立法及司等行為。因而，行政機關於選擇達成行政目的之手段時，其所作成之行政處分必須符合比例原則。換言之，除該行政處分必須合於行政目的之要求，並不得逾越必要範圍外，尚須與所欲達成之行政目的間保持一定之比例，始足當之。」

註九：行政法院七十五年判字第一六四四號判決：「．．．衡諸公法上之信賴保護原則，非無再予斟酌之餘地。．．．」

註十：行政法院二十三年判字第三號判例：「行政官署以行政處分為人民設立之權利，事後非具有法令上原因，或本於公益上之必要，原不得任意撤銷。」

註十一：關於平等原則之實踐則在我國實務上之例示頗多，例如大法官會議釋字第二二四號解釋、釋字第三一八號解釋等皆屬之，茲引釋字第三一八號解釋為例。釋字第三一八號解釋揭示：「．．．惟合併課稅時，如納稅義務人與有所得之配偶及其他受扶養親屬合併計算稅額，較之單獨計算稅額，增加其稅負者，即與租稅公平原則有所不符，．．．」

註十二：行政法院第七十三年判字第九四五號判決：「．．．何以被告機關就上開公農田水利會及中國廣播股份有限公司所有同區域土地所為徵收，既有依重劃前原登記面積徵收發放補償費之行政先例，本件與該行政先例並無相異，理應一體援引適用，以示公允，乃被告機關拒絕補償不無研究之餘地。．．．」。

人民實不知從何對之加以爭執，此即有害人民在行政程序上之權利。

因此於專利審查時，如專利審查委員欲對一專利案下一不利之處分判斷時，不僅必須附有理由，並且其所附之理由應明確、具體、周延，使人民能確切知悉專利審查委員否准或將否准其專利案之依據，使其能對專利審查委員之論點加以爭執，否則如僅概言專利案中某部分技術特徵係不符專利要件，或專利之申請不符合某程序上之要求，卻未對如何不符專利要件、如何有違專利法上之程序規定加以具體指明，即屬有違行政程序法第五條規定。

(三)、行政程序法第六條規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」此項規定如前所述實可涵蓋行政法一般法律原則中之平等原則與行政自我拘束原則，蓋相同之事件應為相同之處理，不同之事件應為不同之處理，本為事物當然之理，因此如非有合理正當之理由，行政機關即不得對同類事件為差別之待遇，此亦係一般所謂之「法律之前，人人平等」之平等原則的意涵。

而所謂行政自我拘束原則乃由平等原則所衍伸出，所謂「行政行為，非有正當理由不得差別待遇」之規

定，實亦可推導出行政自我拘束原則之內涵，亦即對一事件有合法之行政先例存在時，行政機關之行政行為即應受此行政先例之拘束，而不得為歧異之處分。

因此，對專利案之審查，專利審查委員不可僅憑一己之念恣意判斷，而對相類之案件，一為核准之處分，另一為核駁之處分，並且倘對一專利案之審查，如對此類案件之處理，已有相當之行政先例存在時，專利審查委員即應受此行政先例之拘束，而不得為相異之判斷，例如在專利審查基準中未明訂承認選擇發明為發明之一類型以前，倘已有合法之行政先例承認選擇發明得准專利時，專利審查委員應即不得以法無明文為由而據以駁回專利申請人之專利申請，然而另一方面如無合法之行政先例存在，僅係因專利主管機關之誤審而使某人之不當專利申請案獲准專利時，此時，專利申請人即不得主張不法之平等，此由依法行政原則之要求觀之，乃為當然之理。

(四)、行政程序法第七條規定：「行政行為，應依下列原則為之：

一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少

者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」，此即所謂之比例原則，所謂「採取之方法應有助於目的之達成」，又稱「適當性原則」，其乃從目的取向而言，亦即要求行政行為之實施必須能達到預定之行政目的；所謂「有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者」此又稱「必要性原則」，其乃從法律效果而言，要求行政行為不得逾越法律目的所定之必要範圍；而所謂「採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」，又稱「狹義比例原則」，仍係要求人民因行政行為所受之損害不得與所達成之公益目的顯失均衡，正如不得以大砲打小鳥一般。

依此原則，於專利案之審查時，專利審查委員對倘能依專利法第四十四條第一項規定(註十三)修正、補充專利說明書或圖式即得克服其瑕疵時，即不應將該專利申請案予以駁回，而

仍應依專利法第四十條第二項之規定給予專利申請人核駁先行通知書使其有改善之機會，甚至於初審階段亦應如此，蓋有多種方法可達到依法審查且合理授予專利申請人專利權之目的時，基於專利法第一條所揭示之「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之宗旨，專利審查委員即應選擇對人民造成最少損害之方式為之，而不得採取驟予駁回專利申請之方式，致有違比例原則之精神。

(五)、行政程序法第八條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」，此規定實涵蓋一般法律原則中之誠實信用原則以及信賴保護原則之精神，首先就誠實信用原則而言，此本為民法中之原則(註十四)，俟後亦為行政院所採用(註十五)，而所謂信賴保護原則係指行政機關之行為除人民有不正

註十三：專利法第四十四條第一項規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：一、到局面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正說明書或圖式」。

註十四：民法第一百四十八條第二項規定：「行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法」。

註十五：行政法院對誠實信用原則之態度，本係認為可類推適用於行政法中，例如行政法院五十二年判字第三四五號判例，俟後逐漸演變為承認誠實信用原則乃法律上之一般原則，而得直接適用於公法中，例如行政法院七十年字第九七五號判決。

當之行爲外(註十六)，不得罔顧人民對其行政行爲之正當信賴，而致其遭受不可預計之負擔或喪失利益(註十七)。於專利審查實務上，倘若行政機關對人民作出一值得信賴之行政行爲，例如專利專責機關依專利法第三十二條第一項規定(註十八)通知專利申請人其專利申請案實質上爲兩個以上發明，而且不符專利法第三十一條得併案申請之規定(註十九)時，俟後專利申請人提出各別申請之請求時，專利主管關復不惟其改爲各別申請；又如專利申請人提出一追加專利之申

請時，專利審查委員認爲該申請案技術並非利用原發明之主要技術內容所完成(註二十)，而不准其追加專利申請，俟專利申請人依專利法第三十三條規定(註二十一)將追加發明專利之申請改爲獨立發明專利之申請時，專利審查委員又以原發明爲引證案，認爲該專利申請案之技術主要與原發明之技術內容雷同或近似，而以不具進步性爲由駁回其專利申請，凡此皆屬有違誠信原則致傷人民信賴利益之示例，而違反行政程序法第八條之規定。

註十六：行政程序法第一百十九條規定：「受益人有下列各款情形之一者，其信賴不值得保護：一、以詐欺、脅迫或賄賂方法，使行政機關作成行政處分者。二、對重要事項提供不正確資料或爲不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而作成行政處分者。三、明知行政處分違法或因重大過失而不知者。」

註十七：主張信賴保護原則之要件有：(1)必須要有信賴基礎存在，亦即必須有一個令人民信賴之國家行爲；(2)當事人因信賴該國家行爲而展開具體之信賴行爲；(3)信賴必須值得保護，此即謂人民不得有行政程序法第一百十九條所規定之行爲，請參見註十六。

註十八：專利法第三十二條第一項規定：「申請專利之發明，實質上爲兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改爲各別申請。」

註十九：專利法第三十一條規定：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：一、利用發明主要構成部分者。二、發明爲物之發明時，他發明爲生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專爲利用該物特性之物。三、發明爲方法之發明時，他發明爲實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。」

註二十：專利法第二十八條規定：「專利申請權人或專利權人有再發明時，得申請追加專利，...。前項之再發明，係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。」

註二十一：專利法第三十三條規定：「追加發明專利之申請改爲獨立發明專利之申請，或獨立發明專利之申請改爲追加發明專利之申請，準用前條第二項規定辦理。」

(六)、行政程序法第十條規定：「行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的」，按行政機關於做成行政行為時，本於行政目的，常須對數種可能選擇之作為方式或法律效果，擇一適當之行為為之，然而行政機關之裁量並非漫無限制，而仍應受法的拘束，否則即為裁量逾越，而屬違法之行政行為。另外，行政裁量除應受法的拘束外，行政裁量亦不得濫用致與授權裁量之法規目的相違背，因此於裁量時，行政機關不僅應遵循法律，並且不得違反行政法之一般原則，不得有恣意專斷之情形，更不得藉裁量權限而要求人民為不相干事項之負擔或給付，而有不當聯結之情形發生。

因此，於專利案之審查上，專利審查委員於行使裁量權時，即必須遵守法的拘束，不得逾越法定之裁量範圍，並且裁量選擇作為應符合法規授權之目的，而不得憑一己之念，任意妄為，以符行政程序法第十條之要求。

## 肆、結論

行政程序法既已對行政機關之行政行為所應遵循之程序加以明文規定，因此，倘係行政機關不依此而行，即屬違法之行政行為，如其為對人民申請之具體事件而單方做成之對外直接發生之法律效果的行政處分，依訴願法第一條及行政訴訟法第二條之規定(註：二十二)，即得對之提起訴願或行政訴訟請求救濟，因此，行政程序法之制訂實為人民之權益多加一道事前之保障。

依法行政乃係現代法治國家支配行政機關之首要原則，我國現已是一高度民主化之國家，作為一現代法治國，落實行政機關依法行政實為一基本的要求，惟有行政機關確實依法行政，人民之權益方不致遭受莫名無謂的侵害，我國行政程序之制訂已延宕許久，如今在眾多學者、立委之呼聲奔走下應運而生，實使我國之民主政治又往前邁進一大步，期盼此法之制訂施行，確能改善行政機關之恣意專斷的情況，從而確保人民之權益，並進一步強化人民對行政機關作為之信賴，而確實達到行政法第一條所揭示之立法宗旨，如此則為國家人民之福。

註二十二：訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」行政訴訟法第四條規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，……得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」