

行政院八十六年度判字第二二一五號判決評釋

陳智超 撰

壹、序說

世界各國均規定申請專利必須備具專利說明書（註一）及必要圖式向專利主管機關提出申請，我國於專利法第二十二條第一項亦明訂：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣示書，向專利專責機關申請之。」。按，專利說明書一方面可

將所欲申請之發明或創作清楚地揭露（註二），以促進產業技術之提升（註三），另一方面亦係用作判斷專利權範圍之基礎（註四）。

然因所申請之發明創作其專利說明書及圖式或有誤載、誤繕、揭露不詳盡等記載不當之

註一 專利說明書於法律文義上有廣狹之分，廣義之專利說明書如專利法第二十二條第三項所述，除包括申請專利範圍之外，並須載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，另專利法第二十二條第一項、第二十三條、專利法第四十四條第一項、第五十六條第三項、第六十七條第一項以及第一百零三條第二項亦均指廣義之專利說明書。而狹義之專利說明書則不包含申請專利範圍，而單指載明專利申請案有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效之文件，如專利法第二十二條第五項、第六十七條第三項所指者。而此處所指者乃係廣義之專利說明書。

註二 對專利說明書之揭露，依專利法第二十二條第三項之規定須詳盡至熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施之程度。

註三 專利制度之目的除鼓勵、保護發明或創作外，並兼具有提升產業技術之進步，以增進人類福祉之公益要求。請參酌：蔡明誠，發明專利法研究，第五十三頁以下。

註四 專利權範圍之界定，計有三種學說：一、中心限定主義：此說以典型之實施例為核心，然後可參酌說明書、圖式所記載或標示之事物，以界定其範圍。二、周邊限定主義：申請專利所受保護之範圍，完全以申請專利範圍為準，不得再擴張解釋。三、折衷主義：專利權範圍之判斷原則上以申請專利範圍所載者為準，惟於必要時，得審酌說明書及圖式。由我國專利法第五十六條第三項及第一百零三條第二項之規定觀之，我國對專利權範圍之解釋似採折衷主義。請參酌蔡明誠，發明專利法研究，第一百七十七頁以下。

情形；或發明創作有部分未符專利要件、專利說明書中所界定之申請專利範圍過廣或過窄等情事，常須對專利說明書或圖式加以補充或修正，我國關於專利說明書及圖式之補充或修正，係規定於專利法第四十四條第一項及第四項中，專利法第四十四條第一項係規定：「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爲：一、到局面詢。二、爲必要之實驗、補送模型或樣品。三、補充或修正說明書或圖式。」；同條文第四項則規定：「依第一項第三款所爲之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發

明專利案審定公告之後提出者，並需有下列各款情事之一始得爲之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」；（註五），由此條文觀之，專利說明書或圖式之補充或修正如不變更申請案之實質（註六），於審查階段並不加以特別之限制，苟在專利說明書所得支持之範圍內，即便是擴張申請專利範圍亦爲法之所許，然如係於專利審查審定准於專利並加以公告後（註七），則除不得變更申請案之實質外，並且限於專利法第四十四條第四項之三款情形方得爲之，蓋一專利申請案既經專利專責機關審定認爲符合專利要件而准其專利，並將該專利

註五 關於新型專利之專利說明書及圖式之修正與補充規定，係依專利法第一百零五條準用專利法第四十四條之規定。

註六 對專利說明書之修改不得超出原專利說明書中已有記載之範圍，否則即屬實質變更而爲法所不許，蓋若專利說明書修改後之技術內容於原專利說明書中並未記載，則有可能違反發明單一性之規定，而使專利申請人能藉此對原非屬其專利申請案之技術內容取得較先之專利申請日，而有害專利制度之公益要求。請參酌，中國專利與商標，1992年第二期，第三十五頁以下。

註七 專利法第三十九條規定：「發明經審查認爲無不予專利之理由時，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」。

申請案公告，則於公告三個月之異議期間，為使權利狀態早日確定（註八），並且為保護第三人之正當信賴，以避免傷及公益，自不得不對專利說明書與圖式之補充與修正加一定限制。

惟專利審查後之結果非必准予專利，倘專利審查之最終決定係為再審查駁回之處分，如對專利專責機關之不准專利之處分不服即進入行政救濟程序（註九），而進入行政救濟程序之後，是否仍得對專利說明書及圖式再加以補充或修正，因法未明文，故於實務上迭生爭議。

貳、行政救濟階段是否得對專利說明書及圖式修正之爭議

實務上之傳統見解或認為於行政救濟階段不得再對專利說明書及圖式進行修正，其所持之理由略為：「……原告於被告機關再審查審定後，始提出修正之申請專利範圍，既未經被告機關審查及再審查，殊非訴願、再訴願程序及本院所得審究……」（註十）；「……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（註十一），已無予以審查……」（註十二）；是以，如於行政救濟階段，專利申請人始提出專利說明書及圖式之修正本子一再訴願機

註八 專利法第五十條第一項規定：「申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力。」，亦即，申請專利之發明如經審定公告後，即具有「暫准專利權」之效力，由於同條第三項規定：「第一項發生暫准專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或異議成立不予專利審查確定，視為自始不存在。」故我國司法實務見解認為，審定公告中之專利申請案，其專利權之效力尚非確定，如有第三人仿冒侵害此暫准專利權，專利權人並不得對之提起刑事告訴，而無專利法有關罰則之適用，只能依專利法第八十八條以下之規定主張民事賠償。惟有學者認為探者我國專利法制之演變，我國似仍採類似日本「假保護」之制度，是處於得異議階段之「暫准中之專利權」，與正式授與專利權後仍得對之提起舉發，其專利權之不確定性尚無不同，二者保護之效力似不應有所軒輊。請參酌：蔡明誠，發明專利法研究，第二四二頁以下。

註九 專利法第四十六條規定：「對於再審查、異議或舉發之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。」。

註十 請參酌行政院七十六年度判字第一零六五號判決要旨。

註十一 經濟部七十六年七月十日修正公布之舊專利法施行細則第十八條第一項規定：「申請人於申請案審定前，補充修正其說明書、圖式或圖說，或補送模型樣品，但不得變更申請案之實質。」。

註十二 請參酌行政院八十三年度判字第二一六號判決要旨。

關或行政法院，該等機關多對此等修正本不加審酌。惟行政法院於八十六年九月九日關於說明書或圖式之補充或修正做出八十六年度判字第二二一五號判決，其似認為於行政救濟階段專利申請人方提出專利說明書或圖式之修正本，尚非全然為法所不許，其判決要旨為：「……惟據原告主張以：再訴願決定機關認為『本案實施例所述，反應物中含有……，無法代表所有之芳族化合物皆具相同之性質，申請專利範圍未具體載明本案實施之必要觸媒範圍及反應操作條件，即難謂可供產業上利用』乙節，原告亦願配合再訴願機關等之要求，將本案申請專利範圍縮限至實施例可支持之範圍內，如此即無所謂可供產業上利用之爭執問題等語，並據提出八十六年七月申請專利範圍之修正本。按，『依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一者，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。』專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，如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予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正限縮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，則其本案專利範圍經修正限縮後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明必要。被告答辯書就原告所主張上開事由置而不論，而本案修正本是否單純縮限申請範圍，有無變更申請案之實質，涉及專業知識，宜交由專家審查，爰將一再訴願決定及原處分一併撤銷，由被告就原告所提修正限縮之專利範圍重行審查，而為適當之處分以保原告權益。……」。

由於此判決之見解與實務上長久以來所慣行之見解不同，致實務上對此問題之處理產生爭議，其所生之影響不可謂不大，而專利專責機關中央標準局（註十三）為免日後專利申請人迭以此判決為據，於行政救濟階段始行提出專利說明書及圖式之修正本，致中央標準局於行政救濟階段尚須就新提出之審查資料—專利說明書及圖式之修正本加以審酌，造成審查作業上之困擾，故而嗣後中央標準局亦對此判決提起行政訴訟再審之訴，而行政法院嗣於八十七年五月十四日做出八十七年度判字第八六三

註十三 中央標準局已於八十八年一月二十六日改制為智慧財產局，掌理專利、商標、著作權等智慧財產權之事務。

號判決將再審之訴駁回，其判決理由略謂：「按行政訴訟當事人對於本院判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第二十八條所列各款情形之一者，始得為之，而該條第一款所謂適用法規顯有錯誤者，係指原判決所適用之法規與該事件應適用之現行法規相違背或與解釋判例有所抵觸者而言，．．．原判決僅謂再審原告應先查明再審被告之修正限縮其本案專利範圍有無符合專利法第四十四條第四項之規定，若係符合，則進而應查明該修正限縮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限縮專利範圍應有上開規定之適用，自不適用該規定錯誤之問題。綜上所述，原判決所適用之法規，與該事件應適用之現行法規並不相違背，與解釋判例亦無所抵觸，要無適用法規錯誤之可言，再審原告以其適用法規顯有錯誤，對之提起再審之訴為無理由，應予駁回，．．．」，致此案於行政救濟階段始提出專利說明書或圖式之修正本，是否符合專利法第四十四條第四項規定之爭端終告塵埃落定。

參、行政院八十六年度判字第二二一五號判決及八十七年度判字第八六三號判決評析

前述判決之見解或將對關於行政救濟階段始行提出專利說明書及圖式之修正本是否予以接受、參酌之實務運作

發生影響，已如前述，惟該等判決之論理推斷、法律適用是否妥適，尚非全無商榷之餘地，茲就以下數點析述之：

一、 行政法院八十六年度判字第二二一五號判決之所以將一再訴願決定及原處分撤銷之理由主要係認為專利法第四十四條第四項既已規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」，故而原告修正限縮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，則其本案專利範圍經修正限縮後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明必要。惟查專利法第四十四條第四項乃係關於一專利申請案經審定認為符合諸項專利要件而應准予專利權，然於公告期間專利申請人認有修正或補充專利說明書、圖式之必要，方於一定之限制、範圍內例外允許其補充、修正之規定，倘專利審查之最終審定並非認應核准專利，而係為不准專利之再審查審定，專利申請人如無不服，則核駁專利申請之審定即告確定，而整個專利申請程序亦告終結；反之，如專利申請人對核駁專利申請之再

審查審定有所不服，而依法提起訴願，即當進入行政救濟程序，亦無將該專利申請案公告之可言，簡言之，倘專利審查之最終審定係為核駁專利申請之再審查審定，專利主管機關即不會將該專利申請案加以公告，自無『若符合上開規定』之可能，亦即專利申請人倘修正限縮其專利申請案之專利範圍係在專利主管機關中央標準局再審查核駁審定之後，根本無符合專利法第四十四條第四項規定之可能。

是以，前開判決謂「……原告修正限縮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……」，顯然未詳察適用專利法第四十四條第四項規定之構成要件，致對進入行政救濟階段之專利申請案有「**若符合上開規定**」之謬誤推則，其所認定之事實、法律既非正確，適用法律即難謂為無誤（註十四）。

惟行政院八十七年度判字第八六三號判決卻以：「原判決僅謂再審原告應先查明再審被告之修正

限縮其本案專利範圍有無符合專利法第四十四條第四項之規定，若係符合，則進而應查明該修正限縮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限縮專利範圍應有上開規定之適用**，自不適用該規定錯誤之問題」，而將再審之訴駁回，行政法院僅以原判決並未指明該再審被告（專利申請人）之修正限縮專利範圍應有上開規定之適用為由，而認原判決適用法規並無錯誤，其說理論據實不足以使當事人信服，並且依原判決理由中之論據，似亦認修正限縮申請專利範圍如在中央標準局審定之後，亦須符合專利法第四十四條第四項規定方為法之所許，則原判決之主文將一再訴願決定及原處分撤銷，除如前所述，其顯然該當行政訴訟法第二十八條第一款之適用法規顯有錯誤外，同時亦應該當行政訴訟法第二十八條

註十四：關於法律之適用，法學方法上乃以邏輯三段論法表現之，即法律規範為大前提，特定之案例事實為小前提，最後將特定之案例事實涵攝於法律規範中而發生特定之法律效果。故而倘法律規範或案例事實之認識並非無誤，則其法律適用即無正確之可能。

第二款所謂判決理由與主文顯有矛盾者。再就行政救濟之觀點而

論，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、再訴願。」；而行政訴訟法第一條則規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利，經依訴願法提起再訴願而不服其決定，或提起再訴願逾三個月不為決定，或延長再訴願決定期間逾兩個月不為決定者，得向行政法院提起行政訴訟。」，簡言之，行政救濟係指

行政機關所為之行政處分乃屬違法或不當（註十五），致使人民之權益受損，而許人民向國家申訴請求予以補救之制度。

故而倘行政處分之作成並無違法或不當之處，於行政救濟階段時一、再訴願決定機關或行政法院即無將原處分撤銷之必要，惟原處分是否違法或不當，因其判斷時點之歧異會有不同，蓋處分本身之事實狀態與基準法規可能會隨時間而

有變化，而判斷行政處分是否違法之基準時點，主要有二學說：（一）處分時說：行政處分是否違法、不當，以處分機關處分當時之事實、法律狀態為判斷依據。（註十六）

（二）行政救濟決定時說：行政處分是否違法、不當，以提起行政救濟時之處分事實及法規狀態為準。其中處分時說以處分時之法律、事實狀態為基準，而不考慮日後之演變，較符合法律安定性之要求，並且從行政機關作為之期待可能性而論，亦以處分時說較為妥適。反觀行政救濟決定時說雖較具彈性，然此說或因爭訟提起與處理時間之先後快慢而失客觀，或因事實、證據之事後一再補充，而使原處分是否違法、不當之判斷基礎資料變動不定，徒增行政救濟程序之往返繁複，而失去行政救濟制度目的之原意，

註十五：行政處分違法與不當兩者區分之標準，依司法院院字第三五四號之解釋：「所謂違法處分，係指行政處分違反法規者而言，若於法規並無違反，而實際上有害公益者，即屬不當處分。」。

註十六：惟倘該事實於人民申請時為法所允許，但處分時已為法所不許者，依中央法規標準法第十八條規定之「從新從優原則」，仍應允許。請參酌蔡志方，行政法三十六講，1997 全新增訂再版，第二三六頁。

故而現今通說皆採處分時說以判斷行政處分是否合法、妥適。準此

而論，對一專利申請案核駁之再審查審定，如依審定做成當時之事

實、法律而論並無違法、不當之處，依前述處分時說之見解，原處分即無違法、不當可言，自不得因專利申請人嗣後於行政救濟階段提出專利說明書或圖式之修正或補充而有所不同，是行政救濟機關實不得再對此等嗣後提出之專利說明書或圖式之補充、修正本加以斟酌，從而將原處分予以撤銷，此就行政救濟制度之本旨而論亦為當然之理。

二、我國關於專利法之立法主要係沿襲日本特許法，則對我國專利法之解釋實得探諸日本特許法之規定以求得一參考，關於專利說明書及圖式之補正或修正，日本特許法第十七條之二規定：「發明專利申請權人，於發明專利審定送達前，得

對專利說明書及圖式進行修正。但，於收受依第五十條規定提出之通知（註十七）後，僅限以下情形得進行修正：一、於首次收受依第五十條規定提出之通知時，且於第五十條規定中所指定之期間內進行者。二、於收受核駁理由通知後，又收到一次核駁理由通知之情形，在最後所收受核駁理由通知中，依第五十條規定所指定之期間內進行者。三、依第一百二十一條第一項規定（註十八）請求審判時，於請求審判之日起三十日內進行者。」，而同條文第四項復規定：「除前項規定之內容外（註十九），於第一項第二款及第三款所揭示之情形中對申請專利範圍之修正，僅限

註十七 日本特許法第五十條規定：「審查官，於欲以核駁理由予以核駁審定時，應先將該核駁理由通知發明專利申請人，並應指定一定之期間，給予其提出申復書申復之機會。」，就其條文觀之，實係與我國專利法第四十條第二項：「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。」之規定相當。

註十八 日本特許法第一百二十一條第一項規定：「受有核駁審定之人，若不服該特許廳所為之審定，得在審定書送達之日起三十日內提出審判之請求。」。

註十九 日本特許法第十七條之二第三項乃規定：「依第一項規定對說明書或圖式進行補正或修正時，該補正或修正之內容應在申請專利時所提呈申請書最初所附之專利說明書及圖式所記載之範圍內。」，一般咸認此乃禁止對專利說明書及圖式進行實質變更之規定。

於以下事項之修正：一、依第三十六條第五項規定刪除申請項。二、

申請專利範圍之縮減。三、誤記事項之更正。四、不明確記載之釋

明。」。由上述可知，依日本特許法之規定於專利審定送達前（註二十），原則上得對專利說明書及圖式進行修正，並且如於此時進行專利說明書及圖式之修正，倘無變更專利申請案之實質，即為法所認許，並不再加以其他特別之限制；惟雖於專利審定送達前，然專利審查官如對該專利申請案已做成一次以上之核駁先行通知書，縱仍於審查官指定之申復期間內，其對申請專利範圍之修正，則僅限於將申請專利範圍刪除、減縮，或將誤記事項更正，或釋明記載不明確之處。而於專利審定送達後，如該審定係為不准發明專利，則僅於專利申請人不服特許廳之審定而向特許廳提起審判請求（註二十一）時，於請求審判之日起三十日內，方例外准許對專利說明書及圖式進行修

正，惟於此情形下，其對申請專利範圍之修正亦限定於將申請專利範圍刪除、減縮，或將誤記事項更正，或釋明記載不明確之處，然而就日本專利審查制度中之不服專利審定而請求審判而論，其受理機關仍為原審定之處分機關——特許廳，其目的不僅係為賦予人民權利救濟之機會，更係為增進行政之效能，究其性質，日本專利審查制度中之請求審判實乃相類於我國專利法中之再審查制度，而與訴願、再訴願或行政訴訟等行政救濟手段係為貫徹原處分機關依法行政，維護法律尊嚴之事後審查性質顯有不同；而如復不服特許廳之「審決」，則可向東京高等裁判所提起審決取消訴訟，而對東京高等裁判所之判決不服時，則向最高裁判所提起上訴，然於此階段則不得再對

註二十 一機關對外之意思表示有其成立要件與生效要件，就專利專責機關之審定而言，審定係於專利審查委員決定做成時成立，惟審定雖已成立，然欲對外生效，仍須依去送達，方生法律上之效力，故而於專利審定送達前，審定既仍未生效，自得對專利說明書及圖式進行修正或補正。

註二十一 特許廳對不符專利審定之專利申請人所提出之審判請求，其審理方式係由特許廳內之審查官三至五人採合議制，依職權主義進行審理。審理終了須做成「審決」，此相較於我國再審查制度仍由一位專利審查委員進行審理，其程序上似更為慎重嚴密。請參酌：工業財產與標準，八十七年一月，第四十七頁以下，日本專利與審查制度概述。專利說明書及圖式進行修正（註二十二）。

綜上所述，依日本特許法之規定，對專利說明書及圖式之修正或補

正，其時點亦限制在專利申請案仍處於原處分機關之審查階段—特許廳拒絕查定（即核駁審定）做成前，或專利申請人向特許廳請求審判之日起三十日內。如已脫離原處分機關特許廳之審查階段，基於法定安定性之要求以及對原處分事後審查之特性，殊無再許專利申請人對專利說明書及圖式進行修正之餘地。

肆、解決之道

由於現今我國專利審查制度未臻

完善，實務上猶待改進者萬端，例如未採先進專利國家如美國、日本等對專利申請案中之申請專利範圍逐項審查之制度（註二十三），而將一專利申請案中用於界定專利權範圍之各項申請專利範圍視為整個專利權不可分之部分，故一專利申請案中如有部分申請專利範圍未符諸項專利要件，實務上即以我國專利法未規定得准予部分專利為由，而將整個專利申請案予以駁回，卻未體查每一個別申請專利範圍即應屬個別之權利範圍（註二十四），使一具有部分瑕疵然能藉對專利說明書（含申請專利範圍或圖示）加以修正、刪除即得治癒之專利申請案，全然不得取得專利權，實有違專

註二十二 日本特許法於其第一百二十條之四、第一百二十六條、第一百三十四條等亦規定得對專利說明書及圖式提出更正，而更正之範圍則限於：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記或誤譯之更正。三、不明瞭記載之釋明。然此等修正對專利說明書及圖式更正之規定或屬異議程序階段中，或僅係對准予之專利單純進行更正，或為專利無效審判程序中，而此三種情形皆非屬繫經特許廳否准專利之申請案仍得修正或補正之規定。

註二十三 專利審查基準第 1-2-6 頁第（2）點明文：「申請專利範圍應就每一請求項逐步判斷其新穎性，但不須對每一請求項各自逐項做成審定。」；同基準第 1-2-20 頁第 2 點明文：「申請專利範圍之請求項有兩項以上時，應就每一請求項個別判斷其進步性。」，惟專利審查基準雖有如此規定，然對專利權之授與，專利主管機關仍將專利申請案中之所有申請專利範圍整體視之，故一專利申請案中如有部分申請專利範圍有未符諸項專利要件之情事，即將整個專利申請案予以駁回。

註二十四 按，於判斷是否構成專利侵權時，乃係以被控專利侵權之物品與專利說明書中之申請專利範圍一一做比對，看是否會落入其某一各別之申請專利範圍所界定之專利權中，故而，每一申請專利範圍均可視為一個各別之權利範圍。

專利法第一條鼓勵、保護、利用發明與創作之意旨，就此而言，如能放

寬補充、修正申請專利範圍及圖式之限制，亦不失為一救濟之道。再

者，我國未如專利制度先進國家對專利審查採用內審制（註二十五），而係採用內、外審並行制，專利審查之工作除由智慧財產局內部編制之專利審查委員進行審查外，並有相當比例之專利申請案係委由相關技術領域之專家、學者來審查，該等專家、學者對其技術領域或有專精，惟其並未受相當時間之專利法及專利理論之訓練，常未能做出合法、適切之專利審定，而久為人所詬病，另一方面，由於我國行政法之發展不若民、刑法完備，直至近年來人民權利意識高漲，行政法才受到較多之重視，故而即便為智慧財產局之審查委員於行政處分之做成亦常未能恪遵依法行政之要求，如由保障專利申請權人權益之觀點而論，行政法院八十六年度第二二一五號判決寬

認於行政救濟階段得對專利說明書及圖式提出補充、修正亦非全然無見，然則此終非終極解決之道，蓋於行政救濟階段提出新的事實、資料顯然有違行政救濟制度之本旨，且有害法律安定性之要求，實則提高專利審查之品質或加強對專利申請人權益之保護，應從（一）、貫徹專利主管機關於做成行政處分時對依法行政原則之實踐、落實；（二）、強化專利申請人於專利審查行政程序中之地位等兩方面著手。首先，就貫徹專利主管機關對依法行政原則之實踐、落實而言，專利審查委員於專利審查行政程序中，對一行政行為之做成除不得抵觸憲法、法律、條約、命令、習慣法、解釋例、判例外，亦應遵守行政法之一般法律原則（註二十六），具體

註二十五 目前世界上採用專利審查制度之國家幾均採內審制，聘請科技專才，施以專利相關法規及審查實務之相當期間的訓練後，方從事專利申請案之審查。我國於智慧財產局組織條例通過後，亦將逐步朝完全內審制之方向邁進。

註二十六 法律優位原則發展至今，配合H、Kelsen之法階層理論，其內涵已逐漸擴張，行政機關之行政行為不惟不得抵觸憲法、法律、條約、命令、解釋例、判例，並且亦不得違反行政法之一般法律原則，惟似另有學者認為，如此將使依法行政在概念上從「他律」變為「自律」。然就法律保留原則而言，此內涵擴充或有不當之處，而就法律優位原則部分而言，配合法階層理論，實應為如此之解釋。請參酌：吳庚，行政法之理論與實用初版，第七十六頁。

而言，專利審查委員於專利審查時除應遵循專利法、專利法施行細則、專利審查基準等專利法相關之

法律、命令外，並且應遵守行政法一般法律原則，例如：（1）、行政行為明確性原則—行政機關之行

政行為必須具有預見可能性、衡量可能性及審查可能性。是故，專利審查委員對於專利申請案之准、駁均應詳附理由，尤其在認為應駁回人民之專利申請案（包含初、再審核駁審定書及再審查核駁先行通知書）時，其理由更須明確、具體、周延，以使人民能確切知悉專利審查委員否准或將否准專利申請案之依據，一方面能使專利申請人得據以對專利審查委員核駁之論點加以爭執，或進行適當、適切之專利說明書及圖式的修正，從而克服專利申請案中有未符諸項專利要件部分之瑕疵外，另一方面，亦可增進專利申請人對專利審查處分之信服度，以提高行政尊嚴。(2)、

平等原則及行政自我拘束原則——平等原則為憲法上之基本原則，其乃指相同事件應為相同之處理，不同事件應為不同之處理；而由平等原則可導出行政自我拘束原則，依行政自我拘束原則，行政機關於做成行政行為時，如無正當之理由（註二十七），即應受合法行政先例之拘束，故而倘專利主管機關之專利審查實務已形成某些合法之行政先例（註二十八），專利審查行政行為，而構成人民信賴之基礎，且人民因該信賴已有具體之信賴行為者，除人民有不正當之行為外（註二十九），施以補償，行政機關不得任

註二十七 是否有正當理由，而得為差別之處理，其主要判斷之標準有：一、事物本質。二、恣意禁止。三、立法形成之自由。四、比例原則。請參酌：程中模主編，行政法一般法律原則（二），第一百二十三頁以下。

註二十八 行政自我拘束原則之適用前提為：一、須有行政先例（行政慣例）之存在。二、行政先例本身必須合法。三、必須行政機關就該案有決定之餘地。請參酌：程中模主編，行政法一般法律原則（一），第二百四十五頁以下。

註二十九 行政程序法草案第一百一十三條規定：「受益人有左列各款情形之一者，其信賴不值得保護。一、以詐欺、脅迫或賄賂方法，使行政機關做成行政處分者。二、對重要事項提供不正確資料或為不完全之陳述，致使行政機關依該資料或陳述而做成行政處分者。三、明知行政處分違法或因重大過失而不知者。」。

意將該人民信賴之行政行為廢棄之，舉例言之，專利審查委員已對專利申請人為一定之行政指導（註三十）或教示，嗣後即不得再為反覆，而有「禁反言」

法理之適用。再就強化專利申請人於專利審查行政程序中之地位而論，現代法治國之精神係以人性尊嚴理念為一切行為之指導價值，而謂：「每一個人本身即

為目的，並非他人實現一定目的之手段；每一個人本身即為價值，其價值之形成及完成，乃緣於自律，而非他人給予。」；「國家係為人民而存在，非人民為國家而存在。」；「人民不得只做為國家統治之客體」，從而推衍出國民法主體性、突襲性裁判（決定）防止（註三十一）等原則，避免人民於行政程序或司法程序中成為被主宰之客體，而確立人民於國家法秩序運作中之主體性，基此原則，專利法第四十條第二項：「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。」，其立法意旨不僅係為賦予專利專責機關自我糾正之機會，避免對可藉補充、修正專利說明書或圖式，即得符合專利要件之專利申請案逕予駁回，致有害人民權益，並有傷行政尊嚴，似更應理解為對專利申請人之行政程序保障及突襲性決定防止之法律依據，避免在專利申請人未可

預期或未予其陳述意見之情形下，即驟為對專利申請人否准其專利申請之行政處分，因此，不僅專利主管機關於再審查核駁審定前之核駁理由先行通知書中之預備核駁理由應明確、詳實，使專利申請人知悉專利審查委員對該專利申請案將予以核駁之心證依據，從而可知所遵循專利審查委員之見解，以對專利說明書或圖式進行適切之修正，或對專利審查委員之見解加以爭執，並據以提出相應之辯駁或澄清；並且於專利申請人對核駁理由先行通知書提出申復後，基於前述突襲性決定防止之意旨，縱該申復理由未完全遵循核駁理由先行通知書之指示，以進行專利說明書及圖式之修正，或未完全克服核駁理由先行通知書中之所有論點，專利主管機關實不得完全援用核駁理由先行通知書之理由，而將整個專利申請案予以駁回，而仍應就專利申請人提出申復理

註三十 行政指導乃指行政機關就其主管事務，建議或勸告相對人為一定作為或不作為之事實行為。

註三十一 法治國家之國家行為應有預則可能性，故行政機關之行政行為基於法規及事理，亦應讓人民對其結果有期待可能性，不得使人民有大出意料，而受突襲之感覺，所謂突襲性裁判或決定之防止，其義在此。請參酌蔡志方，行政救濟與行政法學（一），第三八四頁以下；邱聯恭，司法現代化與程序法，第六四頁，九五頁，一一二頁，……。

由後之事實重行加以論斷，否則該行政處分即屬不備理由（註三十二）而顯然違法；又，因我國現行專利審查實務不採逐項審查之制度，如專利申請人已對

專利審查委員所做之再審查核駁理由先行通知書中之核駁理由已一一加以申復、說明，或據而對專利說明書及圖式進行修正，且已克服專利審查委員核駁

理由先行通知書中之部分論點，苟非該專利申請案之技術內容全然無准予專利權之餘地，專利主管機關實不得僅因該專利申請案之部分內容尚有未符專利要件之情事，即將專利申請案駁回，而實應仍再對專利申請人為一核駁理由先行通知書（註三十三），使專利申請人得據

以刪除、減縮或修正其部分申請專利範圍，讓其專利說明書中所載技術內容有符合諸項專利要件之部分，仍能取得專利權之保護，方符專利法第一條鼓勵、保護、利用發明與創作之意旨，並實現現代法治國家之國民法主體性之要求。

註三十二 「不備理由」非僅指全無理由，凡所附理由不明瞭或有遺漏，不能據理由之記載以知悉主文所由生之依據均屬之，故如專利審查委員對專利申請人所提出之說明、申復中論點未一一加以判斷斟酌，以說明何者為可採，何者為不可採，實即屬之。請參酌：最高法院二十九年上字第八四二號判例，最高法院四十年台上字第一四四號判例之意旨。

註三十三 由日本特許法第十七條之二第二項即可知，審查官其對專利申請案將予核駁所發予專利申請人之核駁理由先行通知並不限於一次。而我國專利法第四十條第二項：「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。」，並未限制核發核駁先行通知書之次數，並且專利實務上，專利審查委員亦時有對專利申請人發予一次以上之再審查核駁理由先行通知書之情形。（作者係專利律師）

