

淺論專利審查基準之性質

陳智超 撰

目 錄

一、前言

二、專利審查基準之法律性質

三、專利審查基準之效力

四、違反專利審查基準之效果

五、結論

一、前言

按，專利權之授與係為一須經相對人申請之授益行政處分（註一），詳言之，一發明或創作於完成之後，如

其發明人或創作人欲取得一獨占、排他之專利權（註二），必須向專利專責機關—智慧財產局提出專利申請，經智慧財產局專利審查人員審查該專利申請案確係符合一定之程序或實體要件（註三）之後，方能准發明人或創作人一專有排他之專利權。

惟一專利申請案是否符合諸項可准專利之要件而得准其專利，由於發明或創作之範圍遍及各個科技領域，舉凡電機、電子、機械、材料、化工

註一：依八十七年十月新修正通過之訴願法第三條規定：「本法所稱行政處分，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。」，專利權之授與乃係專利專責機關單方就專利申請事件所為之對外直接發生法律效果之決定，自屬行政處分。行政處分就學理上之分類可區分為（一）以對關係人之效果為區分標準：授益處分、負擔處分、混合效力處分與第三人效力處分。（二）以是否須當事人或其他機關協力為區分標準：職權處分、多階段處分、須相對人參與之處分，其中，須相對人參與之處分又可細分為（1）須申請之處分，（2）須同意之處分。專利權之授與，其前提是必須有發明人或創作人之申請，而准予專利乃係對專利申請人設定或確認一專有排他之獨占權利，因此，其乃屬一須相對人協力之授益處分。

註二：專利權之效力，依美國專利法之觀點，係屬一消極之排他權，專利權人並不一定有積極的實施其創作或發明之權利；惟日本、韓國等之專利法則係認為專利權之效力除消極之排他權外，原則上並具有積極之實施權，專利權人原則上可實施其專利之內容，僅在實施自己專利之過程中會實施或侵害到他人之權利時，其積極之實施權才會受到限制。

註三：例如提出專利申請者確實為適格之專利申請人，發明或創作具備有新穎性、進步性、產業上利用性等專利三性。

、生化、核能等無一不包，並且發明或創作之態樣亦繁多而複雜（註四），其審查判斷不僅涉及專業，致立法者往往無法加以置喙；並且，因技術發展之日新月異，前述之發明或創作其領域、態樣亦可能隨技術之進展而時有變遷，為因應專利保護之實際要求，避免因專利法之修訂緩慢而不合時宜，亦不宜將專利審查之標準明文規定於專利法中。

然另一方面，為使專利之審查能夠公平、妥當、正確，專利之審查又不得不有一明確之標準，使職司專利審查之審查人員有一明確之標準可資遵循，並增加人民對行政機關之行政行為的信服度（註五），是以各國專利局莫不訂定專利審查基準（註六），我國專利主管機關亦於民國八十三年十月公布專利審查基準以作為專利審查委員審查專利時之遵循標準。

惟專利審查基準制訂至今，仍時見專利審查委員於審查專利申請案時未依專利審查基準之規定處理，並且亦仍不乏有人質疑專利審查基準之性質，使得當初專利審查基準制訂之美意無法落實，從而亦不利於人民對行政機關作為之信服，為此，筆者爰對專利審查基準之法律性質與違反其規定之法律效果做一探討，以為專利審查人員、專利從業人員或專利申請人之參考。

二、專利審查基準之法律性質

按，國家之規範除憲法外，又可大略區分為法律與命令。法律者，乃指立法機關依法定程序所制訂之具對外效力的一般抽象性規定，其名稱依中央法規標準法第二條規定，乃限於法、律、條例、通則（註七）；而命令者，乃行政機關行使公權力單方面

註四：例如依發明之型態可分為開創性發明、轉用發明、物品新用途發明、組合發明、構成要件形狀、排列變更之發明、選擇發明等等。請參見專利審查基準，第1-2-22頁以下。

註五：此即指訂了行政程序法之目的。行政程序法第一條即開宗明義地規定：「為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，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。」。

註六：例如：美國商業部專利商標局制訂有 Manual of Patent Examining Procedure，日本特許廳編有特許・實用新案審查基準，中華人民共和國專利局編有審查指南。

註七：中央法規標準法第二條對法律名稱之規定，係屬限定性質。請參見吳庚「行政法之理論與實用」，增定三版，第四十三頁。

訂定之具抽象及一般性拘束力之規範，其名稱依中央法規標準法第三條規定為規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則，惟此命令名稱之規定僅屬例示之性質，使用該條七種以外之名稱，諸如要點、注意事項，只要實際上為具有抽象及一般性拘束力之規範，均屬命令之範疇（註八）。觀諸專利審查基準，其並非立法機關依法定程序所制訂，且其名稱亦非屬中央法規標準法第二條所限定之法、律、條例、通則，自非屬形式意義之法律，實者，專利審查基準乃行政機關—專利專責機關基於其職權所制訂發布，雖其名稱非屬中央法規標準法第三條規定所例示之規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則名稱之

一，然學者、專家暨實務見解咸認其屬一行政命令無疑。

惟行政命令於學理上又可區分為法規命令以及行政規則，法規命令者，依行政程序法第一百五條第一項（註九）規定：「本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。」亦即，法規命令之制訂必須有法律之授權，且其必然具有一般對外之效力；而行政規則依行政程序法第一百五十九條規定：「本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權（註十）為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規效力之一般、抽象之規定。

註八：多數學者及實務上見解認為：中央法規標準法第三條所定之名稱應僅屬例示規定，實際上各機關所訂定具有抽象及一般性拘束力之規範，如係該機關依其法定職權或基於法律授權而訂定，且不與憲法、法律及上級機關之命令牴觸，並符合其他合法要件《參照司法第七條、第十一條等規定》，則雖未使用該條所定之名稱，亦仍屬其所稱「命令」之範疇。請參見吳庚著「行政法之理論與實用」，增訂三版，第四十三頁；管啟著「中國行政法總論」第四四七頁；張家洋著「行政法」第五七一頁至第五七五頁；行政院五十六年判字第一零五號判決；法務部（八四）法律字第一九六一號函示。惟學者蔡志方認為中央法規標準法第三條規定之名稱乃屬列舉之性質，且僅為法規命令所專用，而行政規則之名稱於我國法制中並未規定。請參見蔡志方，行政法三十六講（普及版），全新增訂再版，1997，第三十六頁。

註九：行政程序法係於八十八年二月三日公布，依其第一百七十五條之規定，其將自九十年一月一日開始施行。

註十：行政規則之制訂權一向被認為屬行政之家產（Hausgut）。

」可知，行政規則乃行政機關依其行政固有權限所制訂之為規範機關內部秩序及運作之一般、抽象之規定。

查專利法條文中並無授權專利主管機關制訂專利審查基準之規定，實乃係行政機關依其職權所制訂，並且專利審查基準之制訂其目的主要亦在於規範專利專責機關內部之審查人員，並非為直接拘束一般不特定人民，自屬行政命令中之行政規則。

依行政程序法第一五九條第二項規定所述：「行政規則包括下列各款之規定：一、關於機關內部之組織、事務之分配、業務處理方式、人事管理等一般性規定。二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。」換言之，行政規則之類別包括有(1)組織性規章。(2)行為性規章。(3)解釋性規章。(4)裁量性規章。而專利審查基準係為輔助專利審查人員審理專利案件之裁量參考依據，應認係屬於該條文第二項第二款所述之裁量性規章，依行政程序法第一百六十條：「行政規則應下達下級機關或屬官。行政機關訂定前條第二項第二

款之行政規則，應由其首長簽署，並登載於政府公報發布之。」之規定，專利審查基準之頒訂應經其首長簽署，並登載於政府公報發布之。

三、專利審查基準之效力

專利審查基準屬行政規則已如前述，而行政規則既為規範機關內部秩序及運作所做之行政內部規定，依學說(註十一)，其效力原則上僅及於制訂機關「指示權」所及之範圍，換言之，行政規則原則上僅具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之內部效力，只有在行政規則係規定行政機關及公務員處理與人民有關之行政事務時，才可能對人民產生事實上之效力(間接對外效力)(註十二)，亦即，訂定機關、下級機關及其屬官皆應遵守並適用行政規則，我國新制訂之行政程序法即為如此規定，其第一六一條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。」據此，專利審查基準實具有拘束制訂機關經濟部智慧財產局及其所屬之專利審查委員的效力。

註十一：德國通說認為，行政規則不具有直接對外之效力，但有拘束原機關及其下級機關之內部拘束力。

註十二：通說認為行政規則於某些情形下，有間接對外效力，其依據有：(一)行政慣例(行政自我拘束原則)；(二)平等原則；(三)信賴保護原則。請參見林錫堯，行政法要義，八十年版，第一一二頁以下。

惟我國之專利審查現時仍為內、外審並行，亦即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工作外，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，對此等專家、學者而言，其既非經濟部智慧財產局之屬官，是否亦應受專利審查基準之拘束，誠有再加說明之必要。

按，行政程序法第二條第一項規定：「本法所稱行政程序，係指行政機關作成處分、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。」專利案之審查其所為之准駁係一影響人民權益之行政處分，自屬前述行政程序之範疇，應依行政程序法規定處理，而前述職司專利審查之編制外的專家、學者，依行政程序法第二條第三項：「受委託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關。」是該等專家、學者於其受委託之專利審查業務範圍內亦視為行政機關，故其於專利審查時依據行政程序法第三條第一項規定：「行政機關為

行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。」自亦應受專利審查基準之拘束。

四、違反專利審查基準之效果

專利審查基準屬行政命令中之行政規則，依行政程序法第一六一條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。」，而不論專利審查之內外審人員均應受專利審查基準之拘束，有如前述，惟如其於專利審查時不遵守專利審查基準之規定，其法律效果如何？

按，近代法治國家的根本思想與原則之一即為依法行政原則 (Administration according to law) (註十三)，要求行政機關之行為應受法律之拘束。而依法行政原則包括法律優位與法律保留，其中，法律優位原本乃指任一行政行為不得牴觸現行有效之法律 (註十四)，惟基於 H. Kelson 之「法階層理論」(註十五)，就當前

註十三：依法行政原則主要是基於國民主權與民主原則，蓋全民選出之立法者其所立之法律為國民總意志之體現，其地位自然優位於行政機關之意志，故而行政必須受到法之拘束。

註十四：此所謂法律係指形式意義之法律而言，亦即立法院通過總統公布之法律 (憲法第一百七十條)。請參見吳庚，「行政法之理論與實用」，增定三版，第七十七頁。

註十五：「法階層理論」係指下位階法規範不可牴觸上位階法規範。

之法制情況而言，已擴及行政機關之行政行為不可抵觸對該行政行為來說係屬其上位規範之一切法源，亦即，法律優位中之法律已包括了一切實質意義之法規範（註十六），對一具體對外之行政行為例如專利准駁之行政處分而言，屬於行政規則之專利審查基準即屬其上位階之法規範，如專利審查委員不遵照專利審查基準以遂行專利案之審查，實即有違依法行政原則中之法律優位原則。

訴願法第一條第一項以及行政訴訟法第四條第一項分別規定：「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。」；「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，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」亦即，如行政機關之行政處分係違法以致損害人民之權利或利益，權利或權益受損之人民即得提起訴願或行政訴

訟，而所謂行政處分違法，依學者翁岳生之見解，乃指行政處分違反法律優位原則中之各種法規範，包括成文法以及不成文法，因此，倘專利審查委員於對專利申請案准駁之行政處分時不遵照專利審查基準之規定，專利申請人即得依訴願法或行政訴訟法之相關規定提起訴願或行政訴訟請求救濟。

五、結論

行政法之形成與發展，較諸其他法學例如民法、刑法為慢，亦不若民、刑法學之完備，直至近年來人民權利意識高漲，行政法才受到較多之重視，亦直至這一、二年來，在學者、專家之大力推動下，一些行政法相關之重要法律才陸續於立法院通過（註十七），使我國為推動、落實行政機關依法行政又向前邁進一大步，雖然如此，徒法不足以自行，行政機關未遵守法律、命令等規定而自行其是之情形仍所在多有，例如就專利申請案之審查而論，專利審查委員在審查專利

註十六：此包括一切行政法之法源，例如憲法、法律、法規命令、行政規則、特別命令、自治規章、習慣法、司法造法、行政法一般原理原則、國際法等等。請參見蔡志方，行政法三十六講（普及版），全新增訂再版，1997，第三十三頁以下。

註十七：例如訴願法、行政訴訟法係於八十七年十月二十八日公布，行政程序法係於八十八年二月三日公布。

而為准駁時，即常違反專利審查基準之相關規定，例如於第八三一零四六九四號「含天然有機物微粉末之物件」之專利申請案中，專利專責機關之專利審查委員以該「專利申請案之申請專利範圍將天然有機物平均粒徑限於 $10\mu\text{m}$ 以下，然此限定仍在習知應用範圍內(即 $50\mu\text{m}$ 以下)，習知技術雖未做到 $10\mu\text{m}$ 以下，但已可推知 $10\mu\text{m}$ 以下之有機微粉末可達到之功效」，而依專利法第二十條第一項第一款、第二項之規定，審定「本案應不予專利」，惟查專利法第二十條第一項第一款乃係關於發明新穎性之規定，而同條文第二項則係關於發明進步性之規定，依據專利審查基準第 1-2-19 頁明文：「申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性“有無進步性”之問題，僅在於有新穎性之情形下，始會產生。」換言之，如果一發明不具備新穎性要件，即無再論究進步性之餘地，因之，一專利申請案自不可能同時違反專利法第二十條第一項第一款及第二項規定，則專利審查委員將專利法第二十條第一項第一款與第二項相提並論以作為專利申請核駁之依據，即顯然有違前揭專利查基準之規定；而於同案中，專利申請人對前揭再審查審定提起訴願，並主張：「本案之申請專利

範圍將天然有機物平均粒徑限於 $10\mu\text{m}$ 以下，雖此限定在習知技藝 $50\mu\text{m}$ 以下之範圍內，然經此 $10\mu\text{m}$ 以下限定可得到與先前技藝 $50\mu\text{m}$ 以下完全不同之顯著效果，乃屬選擇發明，自可認定為非能輕易完成而符進步性之要求。」然而經濟部經(八六)訴字第八六六零八八一五號訴願決定書卻認為：「...，然按選擇發明，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明而言，本案之特徵中粉末平均粒徑 $10\mu\text{m}$ 以下已在引證案 $50\mu\text{m}$ 以下之範圍內，並無上下位之關係。」惟查專利審查基準第 1-2-24 頁明文：「選擇發明，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，...，因已知發明並未有具體之揭示，...，只要其較已知發具非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成。」而所謂「選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明」，依同基準第 1-2-26 頁明文乃指「對已知發明或習知技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等加以數值上(量)之界定之發明」，該基準於第 1-2-25 頁以及 1-2-26 頁並舉出數個上、下位概念之例示，兩相對照，足見前揭經濟部經(八六)訴字第八六

六零八八一五號訴願決定書對上下位概念觀點之有所謬誤，而顯然違背專利審查基準之規定。

「有權利，即應有救濟」、「有救濟，而無實效，即非救濟」乃現代法治國家之基本要求，關於專利之審查，我國專利專責機關雖已訂定有專利審查基準以為審理之依據，惟行政機關未能遵守者仍所在多有，致成有

權利卻未必能得到救濟，而有救濟亦不一定具有實效之情形，如此，不唯人民將因行政機關之恣意作為而遭受突襲，成為行政機關之主宰客體而失卻人性之尊嚴，並且因為人民對行政機關之決定或作為無預測之可能，而會喪失對行政公權力之信服。

（作者任職台灣國際專利法律事務所律師）

