

論專利法第四十條第二項規定

陳智超 撰

- 一、前言
- 二、實務運作情形
- 三、專利法第四十條第二項規定之立法目的
- 四、專利法第四十條第二項規定之落實
- 五、結論

一、前言

按，智慧財產權依其權利發生之性質可分為「形式權」以及「實質權」，「形式權」乃指權利之取得必須向主管機關申請並經一定之審查程序始可，而「實質權」則指權利之取得不須經申請或審查程序，只要創作完成即可取得權利（註一）。

關於專利權之取得，雖於界定權

利歸屬時有所謂之先申請主義與先發明主義之區別（註二），然就專利權之發生性質而言，世界各國凡採用專利制度之國家莫不認專利權為形式權，其中或有對專利申請案採形式審查制度，或有採實質審查制度，另亦有採行早期公開、延遲審查制度，惟其權利之取得必須經過一定程序之申

註一：例如發明、新型、新式樣、商標、積體電路電路佈局等為形式權，而著作、著名商標、營業秘密等為實質權。

註二：先申請主義乃指對相同發明或創作，其專利權利之歸屬以發明人或創作人申請專利之先後定之，反之，先發明主義對專利權之歸屬則系以何人為最先之發明人或創作人決之。

請與審查則一也（註三），亦即，一創作或發明於完成後欲取得專利權加以保護時，必須向專利專責機關提出申請，經過專利專責機關之審查認其確符一定之要件，方由專利專責機關授與其專利權。

我國專利法亦認專利權為形式權，因之欲取得專利權之保護必須經過申請與審查，並且不唯發明專利，甚至新型、新式樣專利之取得皆必須經過實質審查（註四）以確認是否符合相關之專利要件。其中，關於專利申請案之審查、再審查（註五）係規定在專利法第二章第三節，依專利法之規定，一專利申請案經專利專責機關之審查委員進行實質審查後，如專

利審查委員認為該專利申請案並無不予專利之理由時，即應依專利法第三十九條第一項之規定准予專利；反之，如審查委員在審查後認為該專利申請案有應不予專利之情事時，依專利法第三十八條第二項之規定專利審查委員應備具不予專利之理由而將該專利申請案駁回，此時，專利申請人如對不予專利之初審審定有不服者，依專利法第四十條第一項規定得於該「應不予專利」之初審審定書送達之次日起三十日內備具理由書，向專利專責機關申請再審查，由專利專責機關指定另一專利審查委員來審查該案，而如專利專責機關仍進行再審查程

註三：例如日本之特許法採早期公開、請求審查制度，而其實用新案法及意匠法則採登錄制；反觀我國專利法不論是發明、新型或新式樣均採實質審查制度。

註四：專利法第三十六條規定：「專利專責機關對於發明專利申請案之實體審查，應指定審查委員審查之。」另，專利法第一百零五條、第一百二十二條則明文新型與新式樣準用專利法第三十六條之規定，是，依我國專利法之規定不論發明、新型或新式樣專利皆必須經過專利專責機關之審查委員的實質審查。

註五：依我國專利法之規定，專利專責機關對專利申請案之實質審查分為審查、再審查兩道程序，詳言之，專利申請人對審查之審定結果有不服時，可向專利專責機關請求其再為審查，其制度設立之目的在於使原處分機關有自我審查之機會，以糾正其原有之決定，此與訴願程序通常係向上級之行政機關提出不服之救濟程序，藉由行政監督之方式以糾正下級行政機關之違法或不當之行政處分有所不同。

序時，經初步審認後認該專利申請案仍應不予專利時，依專利法第四十條第二項之規定：「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。」，專利專責機關應先通知專利申請人申復，尚不得驟予將該專利案駁回。

二、實務運作情形

由於前述專利法第四十條第二項之明文規定，專利專責機關於做出再審查審定前，如審查委員認該專利申請案仍應不予專利，多會先以一再審查核駁理由先行通知書通知專利申請人，敘明該專利申請案有何應不予專利之情事，如依此觀之，似亦頗符行政機關依法行政之要求。

然實則於實務運作上，專利專責機關對專利申請案之再審查核駁理由先行通知書，其或有理由含混、不明確，或理由前後矛盾，甚至理由與主文不一致之情形，致使專利申請人不知如何答辯、申復，以克服專利審查委員對該專利申請案於法律上或技術上之誤解或質疑；再者，亦常見再審查核駁理由先行通知書雖附有理由，然經專利申請人對該等核駁之理由提出申復、說明後，專利審查委員卻無視於專利申請人所申復之理由，於再審查審定中仍以與該再審查核駁理由先行通知書完全相同之理由，將專利

申請案駁回，卻未對專利申請人前所提呈之申復理由加以斟酌，說明其所申復之理由何者為可採，何者又不可採，因而使專利法第四十條第二項規定在實務運作上徒具形式上之意義，故表面上專利專責機關雖似已依法行政，然事實上卻實有違專利法第四十條第二項規定之立法目的，致有損害人民之權益，並有傷行政尊嚴。

三、專利法第四十條第二項規定之立法目的

按，法治國、民主國、社會國之理想乃現代國家之追求目標，是以國家之一切行為不但均應受法律之限制，不得有違憲法之基本精神，並應以民意為依歸，從而確認國民主權之民主原則，且應以致力於建立公平之社會秩序為目標。基此，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。」其立法目的應不僅僅係單純為賦予專利專責機關有自我糾正之機會，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，從而有傷行政尊嚴，實則專利法第四十條第二項規定更應理解係為達到尊重人性尊嚴之落實、國民主權原理之實踐、突襲性決定之防止以及共同協尋法的所在等目標之法律

依據，茲就此四點分述之。

(一) 尊重人性尊嚴之落實

哲學家康德認為唯人有其尊嚴，此非一般事物可以價格評估之，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。」並依此延伸出「人民不得只做為國家統治之客體」之民主思想，直至今日，「尊重人性尊嚴」之原則已成為人類世界的普遍化思想，而成為現代國家之法律上的重要指導原則，並為世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）及聯合國憲章所採用，此等指導思想或原則雖未必被揭諸於國家之根本大法—憲法中（註七），然其為民主立憲國家之一切法律（包括憲法在內）之最高根本規範則不容置疑，是以，我國雖於憲法中未明文揭示應尊重並落實人性尊嚴，然其應仍為所有之國家法規範的價值指標，而為制

訂、運作、解釋一切法令之依歸，因之，關於專利法第四十條第二項規定之運作與解釋，實亦應從尊重人性尊嚴之角度出發。

(二) 國民主權原理之實踐

現代民主自由之思潮咸認「國家係為人民而存在，非人民為國家而存在。」，而國家存在之基本任務則在於基本人權之實現及具體化，其實現或具體化基本人權之方式乃委諸國民全體，由人民以主權者之地位自行決定之，是故，我國憲法第二條明文規定：「中華民國之主權屬於國民全體」，此即國民主權原理，由此國民主權原理將衍申出國民法主體性原則，亦即人民乃為法的真正主體，並非統治者或國家公權力機關支配之客體，具體而言，法律包含行政或司法程序皆係為人民而存在，法律程序之運作必須以其主體—人民之利益為主要之考量，而不應以司法機關或行政機關之便利為考量，詳言之，基於國民

註六：專利法第四十三條第一項規定：「再審查或異議審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之審查委員審查，並作成審定書。」

註七：西元一九四九年之西德基本法於其第一條第一項中明文宣示：「人性尊嚴不可侵犯，尊重及保護人性尊嚴，乃所有國家權力之義務。」

主權原理，人民於關係其自身利益、權利、地位之行政、司法程序，應均有參與之權利、地位，並在各該程序上被尊重為程序之主體，準此以解，專利法第四十條第二項規定實亦應理解為落實國民行政程序上之主體性的表現。

(三) 突襲性決定之防止

基於國民主權原理及憲法上之基本人權，在所有之法律程序上人民均應被尊重為該程序之主體，而不應僅被當成程序之客體來處理，已如前述。並且更進一步，國家之一切行為亦應讓人民有預測可能性，就行政程序而言，國家之具體決定—行政處分本於法規與事理，亦應讓人民對其結果有期待可能性，不得使人民有大出意外而受突襲之感覺，據此，為防止發生突襲性決定，強化當事人之程序主體地位，在專利審查之過程中應賦予專利申請人充分參與程序之機會，俾能使專利申請人針對專利審查委員之質疑做適當適切之申復、說明或答辯，尤其，為避免專利申請人受到來自專利審查委員審查見解之突襲，專利審查委員實更應公開其審查之心證與法律見解。

(四) 共同協尋法的所在

專利案之審查乃認定事實、適用法律之過程，傳統上雖將認事用法理

解為三段論法之涵攝過程，亦即，法規範之構成要件為大前提，事實為小前提，最後透過涵攝過程將事實套用到大前提而得出結論，然則事實上所謂大前提之「法」與小前提之「事實」恆常難以截然劃分，是以做成專利審查所依據之法律常係視專利申請時之基礎資料之質、量為何，隨著審查之過程的進展而漸漸具體形成，因此專利審查委員如能透過專利法第四十條第二項公開其審查之心證與法律見解，使專利申請人能預知並參與專利審查委員形成心證及適用法律之過程，常能有助於專利申請人於審查過程中知悉應提出何項資料或證據，此種由專利審查委員和專利申請人共同探尋「法」的所在的審查過程，實正為貫徹前述之國民法主體性精神，確保專利申請人於專利審查程序中之主體地位的精髓所在。

四、專利法第四十條第二項規定之落實

基於前述專利法第四十條第二項規定之「尊重人性尊嚴之落實」、「國民主權原理之實踐」、「突襲性決定之防止」以及「共同協尋法之所在」等立法精神，在實務運作上，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當、適切之修正；或於不同意專利審查委員之見解時，能確實針對其將預備核駁之理由加以爭執，並據以提出相應之辯駁或澄清；並且於專利申請人對再審查核駁理由先行通知書中之理由提出申復後，基於前述之尊重人性尊嚴、國民主權原理之精神，為防止突襲性決定之發生以及於行政程序中共同協尋法之所在等意旨，縱該申復理由未完全遵循再審查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，然其既已提出不同申辯理由，專利專責機關實不得完全援用再審查核駁理由先行通知書之核駁理由，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由後之事實重行加以論斷，否則該行政處分即屬不備理由而顯然違法（註八）。

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，專利專責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，而實應再對專利申請人為一核駁理由先行通知書，表明專利申請人所提呈之申復理由何者有不可採之處，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。

註八：「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應酌的，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。

(五) 結論

我國之專利法多承襲自日本特許法，是日本特許法中之相關規定實可為我國專利法解釋、運作之參考，其中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。」規定相當者為其特許法第五十條，其規定略為：「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。」其立法意旨依特許廳之解釋係在於要求審查官在有專利申請案係應不予專利之心證時，應給予專利申請人辯明之機會，以免對專利申請人過於苛酷（註九），依此可知，日本特許法之此般規定亦在於要求審查官公開其心證並表明其法律見解，從而可確實達到突襲性決定防止、確保國民行政程序主體性等要求，另由日本特許法第十七條之二第一項第二款規定：「於收受核駁理由通知之後，又收到

一次核駁理由通知之情形時，……」可知，審查官將對專利申請案予以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，以確實落實上述之諸項要求，相較日本特許法對此般規定之認知，我國於運作專利法第四十條第二項規定時，似仍有未盡完善之處，而未能全然符合民主立憲國家之尊重人性尊嚴、國民法主體性、突襲性決定防止以及共同協尋法之所在等旨趣。

依現代國家之理論，國家之權利乃係人民所賦予，人民才為國家之主體，一切之國家法，不論為司法程序或行政程序均係為人民而存在，並非為行政機關而存在，是以行政機關為專利案之審查時，實不應以其方便為考量，而應慮及其行政上之作為是否符合國民法主體性之要求，以體現尊重人性尊嚴才是。

（作者任職國際通商法律事務所律師）

註九：請參見特許廳所編之「工業所有權法逐條解說」，第十一版，第一六二頁以下。