

律師專欄

由專利不具進步性，談司法審查

以判斷餘地為中心（中）

蔣文正 律師

2. 礦業事件：

最高行政法院八十五年判字九七六號判決：「採礦是否有公益及有無經營價值，均屬判斷問題，本件主管機關所享有判斷餘地，既有事實之根據作為判斷之基礎，所為否准其申請之考量，即無不合。」

3. 教師升等事件：

最高行政法院八十八年度判字第五二三號判決：「至於著作之評審，屬學術專業之判斷，外審評分之內容應予尊重，法院不得自行評分以代替評審專家之評分。本件升等審查有附具理由，故是否有濫用權力自應觀察評分之理由構成始是。既然評分之標準如前所述為「是否具學術價值之專門著作」，而就該次審查評分之內容觀之，外審專家確就該著作之學術價值予以評論，並未有何及被告身分之觀點，亦即未有如原告所稱將無關之因素考慮在內。是原告所稱其為新黨籍民意代表，長期任新黨義工，是否因考慮原告之身分而給予不同之評審結果，致使原告喪失升等機會云云，亦屬其個人主觀之猜測，不足採信。」

4. 漁業事件：

最高行政法院九十年判字第二二六四號判決：「漁業法第二十九條第一項第八款之

「公共利益」為不確定法律概念，行政機關將抽象之不確定概念經由解釋而具體化的適用於特定事實關係，應認為行政機關有相當之判斷餘地。」

5. 考試評分事件：

最高行政法院八十九年度判字第一九七六號判決：「依首揭司法院釋字第三一九號解釋意旨，應考人申請複查成績辦法第八條規定，本院五十五年判字第二七五號判例意旨，足見應考人試卷之評閱及考試成績之評定，係屬卷委員基於法律之授權，根據個人學識素養與經驗所為專門學術上獨立公正之智識判斷，具有高度之專業性與屬人性，如無違背法令之處，即不容應試人對之藉詞聲明不服。」

6. 勞保給付事件：

台北高等行政法院九〇年訴字第四三八四號判決：「『勞工保險塵肺症障害等級肺功能損失程度審定標準』之附註欄中用以認定塵肺症肺功能損失程度之醫學數據，由於涉及醫學上專業知識，基於權利分立原則以及尊重行政權於高度專業性領域具有之『判斷餘地』，本院就此應為形式外觀上與邏輯關連意義之審查，不介入實質數據正確與否之判斷。」

7. 學生退學事件：

台北高等行政法院八十九年訴字第一八三三號判決：「蓋因涉及學生學業評量係指學生學業成績之評斷認定，有認為教師裁量權之行使者，亦有認為教師適用不確定法律概念之判斷餘地者，無論從裁量之理論或不確定法律概念之見解，教師之專業應予尊重，其他機關甚至法院亦不得以己之判斷，代替教師本於專業之決定，故應尊重評定老師之評分。」

8. 公務人員資遣事件：

高雄高等行政法院九〇年訴字第一七〇四號判決：「關於公務人員資遣事項，除依公務人員任用法第二十九條之規定外，尚應參考同法施行細則第二十六條之規定，然觀之該施行細則第二十六條對於公務人員任用法第二十九條第一項第三款之情事未作特別性補充規範。據此，所謂『身體衰弱不能勝任工作』係屬不確定法律概念，被告對於原告之申請資遣是否符合上開規定，得衡酌各項因素，依其職權享有判斷餘地。」

9. 古蹟保存事件：

高雄高等行政法院八十九年訴字一四〇號判決：「所謂古蹟之定義，依前述文化資產保存法第三條第二款之規定，係指依文化資產保存法指定、公告之具有歷史、文化、藝術價值之古建築物、傳統聚落、古市街、考古遺址及其他歷史文化遺蹟，而何謂具有歷史、文化、藝術價值之古建築物、傳統聚落、古市街、考古遺址及其他歷史文化遺蹟，乃涉及專業之認定，其法條規定係屬不確定之法律概念；而關於是否古蹟之認定，依據文化資產保存法施行細則規定，得委託文化學術機構或專家學者辦理之，而古蹟指定審查處理要點更規定，應邀集學者專家參與，並就參與之程序及人數詳加規定，故以

此學者專家所組成之評鑑審查委員會，係法規對於古蹟審定為求成公平及專業之決定所組成，其委員會如係獨立行使職權，不受指揮，則應認其審查結果具有判斷餘地，行政法院對其審查即受有限制。」

10. 土地徵收事件：

高雄高等行政法院九十年訴字第一五二一號判決：「查上述區段之區段地價，被告既係依據地價調查估計規則第二十一條第一項第一款、第二十二條第一項第三款規定辦理，且地價暨標準地價評議委員會性質上係一獨立行使職權之委員會，其決定應認其係本於專業、獨立判斷之結果，而具判斷餘地，本院當予以尊重。」

11. 檢疫事件：

高雄高等行政法院八十九年訴字第七九二號判決：「又查目前國際植物檢疫機構及植物檢疫先進國家均未訂定土壤之檢驗標準，如何判定植物或其產品是否含有土壤，取決於尊重檢疫人員之專業能力，按於行政程序中，構成要件事實之證據判斷，係由主管機關依其自由心證為之，此種證據之判斷並非裁量，乃屬於行政機關之『判斷餘地』，苟無違法之處，司法機關自應予以尊重。」

12. 環保事件：

高雄高等行政法院八十九年訴字第八〇九號判決：「有關科技法律之適用，在環保、衛生、核能、工程及發明專利等領域涉及科技理論及應用之事件，其專業性質之判斷，行政法院原則上應容忍其判斷餘地。負責本件採樣分析之南台灣環科公司係經行政院環境保護署認可之檢測公司，有行政院環境保護署核發給該公司之環境檢驗測定機構許可證附於原處分卷足考。其進行採樣檢測及採樣分析之過程，均依行政院環境保護署公告

（文轉第三版）

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外及大陸專利、商標之申請、授權、移轉與保護、侵害之處理。

關係企業及服務項目：
台一國際投資顧問股份有限公司

三、受專利權保護之技術，應具有獨創性。
四、商標電腦查名、商標設計。
五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

(文承第二版)

之檢測方法為之，亦有南台灣環科公司關於檢測方法及所用儀器校正結果與說明報告一份附於原處分卷可佐。是故，本案採樣分析既經行政院環境保護署認可之檢測公司進行採樣檢測，具有高度之專業性，自應尊重其判斷。」

六、專利進步性之要件是否適宜司法審查

(一)由早期行政法院之判例(五十年判字第四九號、五十年判字第一六六號判例)，法院均尊重專利主管機關專業上之判斷，並未進行實體之司法審查，理論上專利事件具有高度之專業性，法院尊重行政機關之判斷，並無不妥，惟近年來行政法院對專利進步性均為實體之審查，並不認為專利主管機關有「判斷餘地」，如：最高行政法院八十九年度判字第一六六號判例、台北高等行政法院八十九年訴字第五〇五號判決、台北高等行政法院八十九年訴字第三四一三號判決等均是適例，又「專利要件之審理，既然具有高度之技術內涵，被告機關審查委員之專業認定權限應受到尊重，即使目前司法實務不承認被告機關審查委員對專利案件之事實認定具有「判斷餘地」之法律效果，但其享有之第一次認定權限也不應由法院來取代。加上被異議人程序利益之考量，也不應容許異議人在行政爭訟階段再補新事實及新證據。」(參台北高等行政法院九十年訴字第三一二號判決、八十九年訴字第二八九六號判決、八十九年訴字第三三六六號判決)。

(二)專利進步性之審查係虛擬一個熟習該項技術之人存在，而以該虛擬人物之觀點，判斷該項申請之專利，依據申請當時之技術水準，若可輕易經由邏輯分析、推理或試驗而得知者，即不符進步性之要件，專利法第三十六條第一項規定：「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。」被指定之專利審查委員，應具備與專利申請案相關之專業背景，應無問題，惟目前我國高等行政法院或最高行政法院之法官，大部分係由普通法院之法官經遴選或甄試審查訓練合格而任用之，一般而言法官並不具備理工之技術背景，縱然法官具有理工背景，但假若法官專業背景在機械方面，對於電子方面之專利案件，專業技術背景仍然不符，我國之行政法院是否具有代替行政機關判斷之專業能力，或有可疑。

體審查，應指定審查委員審查之。」被指定之專利審查委員，應具備與專利申請案相關之專業背景，應無問題，惟目前我國高等行政法院或最高行政法院之法官，大部分係由普通法院之法官經遴選或甄試審查訓練合格而任用之，一般而言法官並不具備理工之技術背景，縱然法官具有理工背景，但假若法官專業背景在機械方面，對於電子方面之專利案件，專業技術背景仍然不符，我國之行政法院是否具有代替行政機關判斷之專業能力，或有可疑。

(二)「判斷餘地」理論之產生，除考量專業背景之外，更涉及憲法層面之考慮，基於「權力分立」原則，權力應相互制衡，而權力制衡尤須建立權力之互相尊重，準此「司法審查」在理論上並非漫無制約。因而「法律案移送總統公布者，曾否踐行其議事應遵行之程序，除明顯牴觸憲法者外，乃其內部事項，屬於議會自律原則應自行認定範圍，並非釋憲機關審查之對象。」(大法官第三四二號解釋)、「重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋。」(大法官第三二八號解釋)、「對於行政院長非憲法上義務之辭職應如何處理，乃總統之裁量權限，為學理上所稱統治行為之一種，非本院應作合憲性審查之事項」(大法官第四一九號解釋)。在日本甚至有判例認為：政黨所為黨員處分與一般市民法秩序無直接關係，只是其內部問題時，法院之審判權不能過問，因為政黨是支持議會民主主義最重要之存在，從而必須給予高度之自主性與自律性，以保障其能自主地組織營運的自由。(註八)。

附註：

註一：經濟部中央標準局八十二年十月發行「專利審查基準」第一二二頁。

註二：同註一第一二二頁。

註三：同註一第一二二頁。

TA

之環境分析、實地考察、個案評估、申請程序、安家協助、投資引介業務。

註四：同註一第一二二頁。

註五：吳庚先生著「行政法之理論與實用」一書增訂五版第一二二頁。

台灣行政法學會主編「行政法爭議問題研究」一書陳慈陽先生著「行政裁量與不確定法律概念」一文第四五八頁參照。

註六：翁岳生先生著「行政法與現代法治國家」一書一九九〇年版第六八、六九頁。

註七：同註五第五七四頁。

註八：盧部信喜先生著「憲法」一書，李鴻禧先生譯一九九五年初版第三〇五頁。

(下期待續)



【編者按】根據近來收到讀者來函，有各式各樣不同的問題，經整理後本雜誌先回答與智慧財產權有關之問題，日後再依據不同領域聘請不同專業人士做解答。

問題一：本人在大陸以與當地人士合夥名義成立中外合資企業進行五金生產業務並外銷，現有新設計要申請專利是否需要由台灣的事務所辦理？

答：在考慮這個問題之前首先要弄清楚，這間合夥工廠雖由台商完全掌控，唯在「名義」上仍有大陸的股東在其中，因此任何權利都應屬於台商與大陸籍人士共有，若以當地「合資企業」名義申請專利則其獲得之專利權自然歸屬於雙方(或多方)共有。因此，台商首先自問：「與你合作的大陸籍人士日後是否會變成你的對手？」「你是否希望這個專利權完全完全掌控在自己手上？」答案若是肯定的，則本社建議最好仍以台灣的公司為申請人向大

陸申請專利，如此比較有保障。

在大陸的事務所分設為可承辦外國人(含台灣人)業務的涉外所以及專辦當地個人或公司案件的事務所。若以台灣公司為申請人，依法必須透過涉外所才能辦理。因此即使想在當地找尋專利事務所直接處理專利申請，則必須注意該所是否具有涉外權？

就事論事來看，若以台灣的公司名義來提出申請，相關費用亦由台灣支出，為免日後發生爭議仍建議由台灣的事務所代為處理比較不會受制於大陸的合夥股東。

問題二：如何在大陸保護自己的產品不被仿冒？

答：仿冒行為在大陸非常盛行，例如：北京的秀水街、上海的襄陽市場、深圳的羅湖商城都是著名的仿冒品集散地。該如何不讓自己的產品被仿冒，當然要從保護智慧財產權著手。

首先要考慮的是自己的品牌的保護，任何商品在大陸叫的出名字的都有人仿，因此在建立自己品牌之初就該將商標註冊。由於不同產品所屬申請商標類別並不相同，因此申請時務必向專業人士請教所有產品類別，切記一網打盡全部都要申請。

其次根據新產品型態不同，設計差異來申請不同類別的專利(限於篇幅並不對專利類別多做介紹)，在獲得專利後除了要留意自己的專利年費是否定期繳交以延續自己的專利權外，更應該隨時注意市場狀況並留意對手的產品上市的時間。尤其要注意各個「公交」展售場的情形，依據案例顯示，常在這種公開展售的場所，會發現最新的仿冒產品。發現仿冒品要立即會同律師進行處理(如何處理，下期再討論)不得姑息，以免後患。

除此之外，也要隨時留意對手是否有新的產品獲准專利。依據經驗：很多廠商只注意自己的產品申請專利狀況，卻忽略了對手也可以申請專利。在競爭對手巧妙的避開你的專利並獲准時，你還去告對手侵害你的專利恐怕對自己更不利。

