

# 談專利審查程序中通知申請人陳述意見（上）

閻啟泰  
專利代理人

在專利行政審查程序中，通知申請人陳述意見事涉申請人在行政處分前能否有機會充份陳述意見，攸關申請人權益甚鉅。本文主要探討此項行政行為相關的法律規定，在行政審查上的實踐以及行政法院實務見解之發展。

## 壹、專利再審查審定前通知申請人陳述意見

按行政程序法第一百零二條規定，「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」。當專利申請人第一次提出發明申請時，若專利專責機關審查後逕為不予專利之處分，依專利法第四十條第一項（註一）規定，專利申請人尚可依法向專利專責機關申請再審查，故依行政程序法第一百零三條第七款（註二）規定，雖然第一次審查（初審）時未通知申請人陳述意見的機會而逕為不予專利之處分，惟並無違法之虞。

另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」。雖然專利法並未特別規定，但在專利再審查程序中應有行政程序法第一百零四條規定（註三）之適用，因此對不予專利情事的通知原則上須以書面為之。依上揭行政程序法及專利法規定，只要專利專責機關於專利再審查階段認為有任何不予專利之情事，均應以書面（註四）通知專利申請人並令其限期申復。

## 貳、通知陳述意見之書面要式規定

依專利法第四十條第二項及行政程序法第一百零四條規定，專

利再審查階段通知不予專利情事原則上以書面為必要，已見上述。倘若專利專責機關於再審查審定時引為核駁理由之不予專利情事，係屬申請人可藉由申復或補正而治癒者，惟因專利專責機關未事先通知，致申請人遲至接獲再審查核駁審定書後，才知悉該不予專利情事未能克服，實務上見解指出，此行政行為不但違反專利法第四十條第二項規定，亦有違反誠信公平法理之虞（註五）。九十年訴字第二六一五號判決（註六）更進而指出，因申請專利之部分項目不符合專利要件，未經限期通知修正，即將整個專利申請案予以核駁，即有違行政法上比例原則（註七）。

按專利法第四十條第二項，雖然並無明白規定不予專利情事之通知內容要備具理由，然就不予專利情事要求專利申請人限期申復的規定觀之，對不予專利情事的書面通知應記載審查理由，否則申請人無以憑藉申復之。假如專利申請人接獲通知陳述意見之書面內容，或沒有具體理由或引證，或對不予專利情事採例舉方式說明，或以微言大義方式點到為止，或字句誤植致文義晦澀難懂，凡此想像諸例，固然於審定前已先通知申請人，然皆因理由不完備而難以瞭解及申復，致專利法第四十條第二項規定之實踐徒具形式而已。

次由立法目的解釋，專利法對發明專利之申請，如有申請前已見於刊物、已公開使用者或已陳列於展覽會者（註八），或有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者（註九），均不得申請取得專利。故專利法第三十八條第一項「申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人」；同條第二項「經審定不予專利者，審定書應備具理由」；第四十條第一項「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得...備具理由書，申請再審查」；及同條第二項「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」等規定之立法目的，似在避免發明專利申請人在其發明專利提出申請後，有已見於刊物、已公開使用或已陳列於展覽會等情事，或有相同之發明或新型提出申請在先並經核准專利，而無法重新提出申請，乃給予申請人有提出申復或為修正申請專利範圍之機會。

因此，基於同一立法目的，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」之通知內容，似應比照專利法第三十八條第二項補充「應備具理由」之規定。因此，專利審查機關所發出再審查先行通知書，應詳述不予專利之理由，使申請人能為適當之申復或修正申請專利範圍。易言之，專利法第四十條第二項規定可類推適用（註十）專利法第三十八條第二項規定，補充「通知申請人限期申復應備具理由」之法定要件。另由法源基礎而言，專利法第四十條第二項類推適用專利法第三十八條第二項的程序要件規定，亦與行政程序法第五條（註十一）規定相符。

在實務上，八十九年判字第一四六九號判決所採見解（註十二）即支持上述通知申請人限期申復應備具理由的立場。值得注意的是，該判決併指出，行政處分（核駁審定書）中僅出現「過度擴張」、「過於含糊籠統」或「並無實例支持」等字句而無進一步說明及解釋，乃屬「不明確、或不明確是否違法之概念之核駁理由」，應構成理由不備之違法情事，此處違法當指專利法第三十八條第二項規定而言。基於同一立法目的，依專利法第四十條第二項通知相對人陳述意見之書面，似同樣不可僅謂「過度擴張」、「過於含糊籠統」或「並無實例支持」而無進一步說明及解釋。

附註：

註一：專利法第四十條第一項規定：

「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而駁回者，得逕依法提起行政救濟。」

註二：行政程序法第一百零三條規定：

「有下列各款情形之一者，行政機關得不給予陳述意見之機會：

一、大量作成同種類之處分。

二、情況急迫，如予陳述意見之機會，顯然違背公益者。

三、受法定期間之限制，如予陳述意見之機會，顯然不能遵行者。

四、行政強制執行時所採取之各種處置。

五、行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者。

六、限制自由或權利之內容及程度，顯屬輕微，而無事先聽取相對人意見之必要者。

七、相對人於提起訴願前依法律應向行政機關聲請再審查、異議、復查、重審或其他先行程序者。

八、為避免處分相對人隱匿、移轉財產或潛逃出境，依法律所為保全或限制出境之處分。」

註三：行政程序法第一百零四條規定：

「行政機關依第一百零二條給予相對人陳述意見之機會時，應以書面記載下列事項通知相對人，必要時並公告之：

一、相對人及其住居所、事務所或營業所。

二、將為限制或剝奪自由或權利行政處分之原因事實及法規依據。

三、得依第一百零五條提出陳述書之意旨。

四、提出陳述書之期限及不提出之效果。

五、其他必要事項。

前項情形，行政機關得以言詞通知相對人，並作成紀錄，向相對人朗讀或使閱覽後簽名或蓋章；其拒絕簽名或蓋章者，應記明其事由。」

註四：目前專利專責機關有關不予專利情事的通知皆以書面為之，形式通常為「專利再審查核駁理由先行通知書」。

註五：所謂不符誠信公平法理，例如通知申請人有可治癒的不予專利情事但不准補正，九十年度訴字第四三〇七號判決理由指出：「可知被告於審查過程中似已認專利說明書上『硫酸鹽』係『磺酸酯』之誤記，而逕自於初審核駁理由先行通知書、初審審定書、再審查核駁理由先行通知書中予以更正，被告於本院審理時，對此亦不爭執，則被告於事後原告主動承認錯誤並具狀申請更正時，突

然變更見解，反不接受其更正，是否有違誠實信用原則（行政程序法第八條參照），亦值斟酌。」

註六：九十年訴字第二六一五號判決理由謂：

「按『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。』系爭案異議審議時專利法第四十四條第一項定有明文。惟對於申請專利範圍有數個項目，其中部分項目雖不符合專利要件，但其餘項目符合專利要件之情形，基於專利申請案核准或核駁之整體性，無論於申請案或異議案審查階段，專利專責機關之裁量餘地已萎縮至零，而均應依職權限期通知專利申請人縮減其申請專利範圍，將不符合專利要件的項目刪除。如期限屆滿，申請人仍不縮減其申請專利範圍，始得予以核駁，否則僅因申請專利之部分項目不符合專利要件，未經限期通知修正，即將整個專利申請案予以核駁，或審定異議成立，即有違比例原則。」

註七：按行政法上比例原則，行政處分為達成某一特定目的或效果，必須符合「適當性」、「必要性」及「比例性」，行政機關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（行政程序法第七條參照）。七十一年判字第九二五號判例中即謂，「行政裁量權之行使，倘有違背法令誤認事實、違反目的、違反平等原則或比例原則等情形之一者...仍不失為違法」。

註八：專利法第二十條第一項規定：

「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。

二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。」

註九：專利法第二十條之一規定：

「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

註十：依學說見解，法律依其內在目的及規範計劃，應有所規定而未設規定即屬法律漏洞，法律漏洞可細分為公開漏洞（相類似的案例類型應為但未為相同之處理）及隱藏漏洞（不相類似的案例類型應為但未為不相同之處理），有關公開漏洞，基於法律平等（同一法律理由）原則，應「類推適用」其他法律規定加以填補，考量是否「類推適用」之重點在於尋找類似案例類型，探求其規範意旨以發現同一法律理由。以上參見王澤鑑，法律思維與民法實例，2002年5月，第301至323頁。

註十一：行政程序法第五條規定：

「行政行為之內容應明確。」

註十二：八十九年判字第一四六九號判決理由謂：

「...被告訴訟代理人於本院言詞辯論庭訊時指稱，原告此一部分申請範圍過於廣泛云云，此一理由則未見於原處分書，且原告陳明，如有面詢機會，將考慮放棄部分請求項云云，是被告雖經原告於八十五年八月十日、八十六年一月二十五日及八十六年二月三日次以專利申請書提出面詢之申請，有各該專利書附原處分卷可稽，但被告並未向原告發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，以探求原告真意，而亦以『過度擴張』、『過於含糊籠統』或『並無實例支持』等不明確、或不明確是否違法之概念為核駁理由，難謂無理由不備之違法...」。