

談專利審查程序中通知申請人陳述意見（下）

閻啟泰

專利代理人

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

參、通知申請人陳述意見相關規定之適用範圍

依目的解釋對專利法第四十條第二項所稱「通知」的要式規定加以補充，已見前述。專利專責機關雖已於再審查審定前通知專利申請人陳述意見，惟若通知內容語焉不詳，則仍然不符合該專利法規定。然而，在專利審查行政作業上，常偏重科學事實的認定與系爭案是否符合專利要件；而行政爭訟階段兩造系爭重點，也往往在於專利專責機關於再審查審定時引為核駁理由但未事前通知申請人限期申復之情事，究竟是否屬於不予專利者。若果真屬不予專利情事，則行政法院傾向維持原來不予專利之處分；若該情事最後經辯明肇因於專利專責機關認事用法有誤，行政法院多以事實上並無不可專利情事存在之故而撤銷原來不予專利之處分，甚少單獨論及違反專利法第四十條第二項規定之效果。

近年來我國行政法制逐步建立而趨完備，單獨針對違反事先通知相對人陳述意見一節，實務見解伴隨法規制定而發展。至目前為止，根據行政爭訟實務見解，專利法第四十條第二項有關通知陳述意見規定的適用範圍至少包括：

一、不予專利之情事

此為法條明文規定應適用通知申請人陳述意見的範圍，專利審查階段若有應適用而未適用之情事，則當然構成原處分撤銷原因之一（註十三）。九十年訴字第四五二號判決也指出，行政處分有多處皆違反事先通知申請人陳述意見規定，當屬違法情事，即足構成撤

銷原處分之理由（註十四）。實務上在行政訴訟先行之訴願階段，訴願審議機關即已對此類情事介入審查（註十五）。

二、闡明影響專利權是否准許之情事

八十九年判字第一四六九號判決見解認為，「專利申請人就說明書之語意往往與專利審查委員認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明與陳述，尚不得拘泥於所用詞句，致失真意」（註十六），因而撤銷原處分。特別是當專利說明書用語前後不符致申請人之真意不清楚而影響到專利權是否准許時，「專利專責機關即有闡明之義務，此時其裁量範圍已萎縮至零，應依職權或依申請限期通知申請人...令其為必要之聲明與陳述，或逕依職權通知申請人為補充或修正說明書」（註十七），原處分因而撤銷。易言之，除了專利法明定，不予專利之情事在專利再審查審定前應先通知申請人限期申復以外，有關本身雖非不予專利情事但足以間接影響專利權是否准許之情事（註十八），實務上見解認為專利專責機關原則上負闡明義務（註十九），應主動給予該處分相對人陳述意見之機會。

事實上，訴願審議機關亦已採取專利專責機關原則上負闡明義務之立場。例如經訴字第 87632918 號訴願決定書（註二十）即謂「...就說明書之用語固有所謂開放性或封閉性的表現方式，但由於專利申請人就說明書之語意往往與專利審查委員認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，尚不得拘泥於所用辭句，致失真意。」

伍、結語

參照行政訴訟判決見解的最近發展，實務上漸採專利法目的解釋，對通知申請人限期申復的要式規定加以補充，以求行政行為明確。另有見解認為通知申請人限期申復的適用範圍，除了依專利法須通知再審查階段認為不予專利的情事外，尚應涵蓋非屬不予專利情事但足以間接影響專利權是否准許者。基於衡平之前提下，實務上援用行政程序法及一般性法理，補充專利法規定上的不足。

附註：

註十三：例如八十七年判字第四七八號判決理由謂：

「原處分僅就本案之殺昆蟲方法、用途及功效與引證案同而認不具新穎性，似只就第一項至十六項控制昆蟲之方法為審定，關於第十七至二十七項保護植物繁殖物質及生長後之部分之方法則未置一語即逕將原告之專利申請駁回，不予專利，迨至行政訴訟時始答辯指稱：引證案中亦敘明此類化合物對植物毒性小，具長期安定性及強的滲透能力之特性，故對於本案用於做為保護植物繁殖「物質和生長後之部分之方法亦屬熟習此技藝人士依其上位概念易於推知者等語，有違專利法第三十八條第二項、第四十條第二項規定。」

註十四：九十年訴字第四五二號判決理由謂：

「...本件系爭...發明專利申請案...查被告再審查核駁審定書，已載明：『...因此本案不具新穎性』等語，則被告何以於初審審定書或再審查核駁理由先行通知書內，不為相同之敘述，使原告能針對被告所指其應修正之項目，有所申復或予以修正。

再審查核駁審定書謂系爭專利「異構物」亦不能由實例支持，及申請專利範圍第八及十一項仍未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途一節，查被告初審審定書及再審查核駁理由先行通知書，

均未提及系爭專利案「異構物」不能由實例支持，及申請專利範圍第八及十一項仍未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途...被告突於再審查核駁審定書中以此理由駁回，顯有違反應先予通知之規定...查被告再審查審定書既未再提原告申請專利範圍「第十四項」，不符專利要件，足證被告對該第十四項部分於原告申復後已不再被否定，則其未經先行通知，突又以第八項及第十一項部分認原告未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途，而駁回原告之申請，自亦違反應先行通知之規定。

再審查核駁審定書謂系爭案化合物之結構或藥理與先前公開之苯基咪唑啉前案密切相關，前述核駁理由通知書已函示應補充「先前技術資料」，而申復理由書仍未釐清相關前案與系爭案在化學結構、活性或其他特性之比較一節。按被告所稱相關前案當係指引證一、二而言，查原告申請復查時已對系爭專利案修正限縮多項，惟因被告初審審查書及再審審查核駁理由先行通知書，均漏未告知其所指相關技術已為前案所及之項目，以致原告之修正仍未能獲得被告之核准，已見前述，被告自不能仍以此理由駁回原告再審查之申請。況系爭案件與引證二案究有何密切相關，被告於再審查核駁理由及本審理中始終未曾提及，原告似難予以釐清，被告實亦不能以此一理由核駁原告再審查之申請。

綜上所述，原處分核駁系爭專利案之申請，於法不合，訴願決定予以維持，亦難稱妥適，原告聲明請求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。」

註十五：例如經（90）訴字第09006320810號訴願決定書謂：「至原處分所論及本案所稱轉子所移除的適當重量介於原始體積重量的十分之一至三分之一間之『特定部分』，亦未見其理論或實驗之印證，

足以證明其特定之描述與聲明乙節，按原處分機關...訴願答辯書雖稱此乃因訴願人未能提出數據說明以顯示其進步性，並未非要其推出學理不可，惟查該核駁理由並未於再審查核駁理由先行通知書內載明，且本案是否仍為熟知此項技術者可輕易完成，既容有重酌之餘地，則爰將原處分撤銷，由原處分機關函請訴願人補充說明...」；經（90）訴字第 09006320830 號訴願決定書謂：「經卷查，縱原處分機關於先行通知書與原處分理由之文字中均明確載述所用引證為引證一，惟就訴願人針對先行通知書所提之申復說明書以觀，其係就本案與引證二之技術進行分析比較，全然未提及引證一，而原處分機關於答辯時，亦稱『引證之兩件日本前案...有案號不一致之情況』，顯見原處分機關所附之引證係為錯誤之引證二，是以，原處分機關疏未注意訴願人申復說明書之內容，亦未及時更正其錯誤並通知訴願人，即逕行作成本件原處分，實難謂無損於訴願人申請專利再審查申復之程序利益」；經（90）訴字第 09006327530 號訴願決定書謂：「至原處分機關於答辯及補充答辯時陳明，本案說明書中並無實用之分析數據，不足以支持申請專利範圍第二十三項中『應用於臨床的檢驗方法上』而確具有產業之利用性乙節，經核，原處分機關未於審查中提出，卻於訴願階段始行要求申請人提供臨床分析數據，難謂合理」。

註十六：八十九年判字第一四六九號判決理由謂：

「原告等修正專利說明書，申經再審查結果，以本案申請專利範圍...過度擴張所請之範圍...過於含糊籠統，且無實施例支持...不具實質技術特徵...依專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項及第四項規定，應不予專利，固非無見。惟在專利實務上，就說明書之用語固有所開放性或封閉性的表現方式，但由於專利申請人就說

明書之語意往往與專利審查委員會認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，尚不得拘泥於所用辭句，致失真意。」

註十七：九十年訴字第四三〇七號判決理由謂：

「故專利專責機關於審查時，是否依職權或依申請限期通知申請人到局面詢、補充或修正說明書，固有裁量權限，但如專利說明書上所敘述之發明內容，因其用語前後不符致申請之真意不清楚而影響到專利權是否准許時，基於專利法鼓勵發明、促進產業科技發展之公益目的（專利法第一條參照），專利專責機關即有闡明之義務，此時其裁量範圍已萎縮至零，應依職權或依申請限期通知申請人到局面詢，令其為必要之聲明與陳述，或逕依職權通知申請人為補充或修正說明書。又申請人認僅係誤記事項之更正而提出專利說明書之修正，而專利專責機關卻認為已變更實質內容，欲以原內容為審查對象時，因攸關專利權是否准許，基於同上理由，亦應依職權通知申請人予以答辯之機會，或准其請求到局面詢說明，始符專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法目的，且保障人民於行政程序之陳述意見權、程序參與權，正可增進人民對於行政機關之信賴，而提高行政效能（行政程序法第一條、一百零二條參照）。」

註十八：例如審查時發現申請人在專利說明書中所為意思表示之真意在客觀上並不確定。

註十九：行政程序與公益密切相關，應適用職權調查主義殊無疑義（行政程序法第三十六條參照），故此處「闡明」與民事訴訟中「闡明權」（民事訴訟法第一九九條第二項參照）似應區分，通說上認為後者只能在辯論主義之限度內行之。

註二十：經訴字第 87632918 號訴願決定書謂：

「惟按：在專利實務上，就說明書之用語固有所謂開放性或封閉性的表現方式，但由於專利申請人就說明書之語意往往與專利審查委員認知者不甚一致，此際專利專責機關負責審查之委員本應探求申請人真意，向申請人發問或曉諭令其為必要之聲明或陳述，尚不得拘泥於所用辭句，致失真意。經查：本件原處分認定本案不具產業利用性，無非係以本案申請專利範圍第一項胜肽之定義含糊不明確，涵蓋了許多不特定長度之任意胜肽片段，無法由實例合理支持所請範圍均具有所稱之功效為論據，惟以：本案申請專利範圍第一項中係請求一種胜肽，訴願人訴願意旨一再指陳那些被列示出來之胜肽及片段，均是在本案說明書內有揭示，且均有具體實驗數據來佐證其等具有本案發明所欲之功效者云云，原處分機關固以本案第一項之範圍界定籠統不明確等語置辯，惟就本案申請範圍究竟如何不明確，原處分並未論明，已待究明。至原處分機關補充答辯時雖另稱：本案說明書中所用「包含」兩字為開放性用語，代表一種較廣泛之專利範圍等語，然從訴願人到會說明及訴願書補充狀陳述可知，其在本案所用之『包含』一詞，並『無意涵括現未被列出的胜肽 I 至 IX 之其他片段』，是原處分機關未究明訴願人真意即以本案使用了『包含』一詞認定本案有涵括說明書列舉以外之胜肽片段，亦有未洽。」