

專利話廊

專利法規未限定智慧局先行通知義務之次數，作成不予專利之審定前皆須通知申請人申復始符合行政程序法第 102 條規定

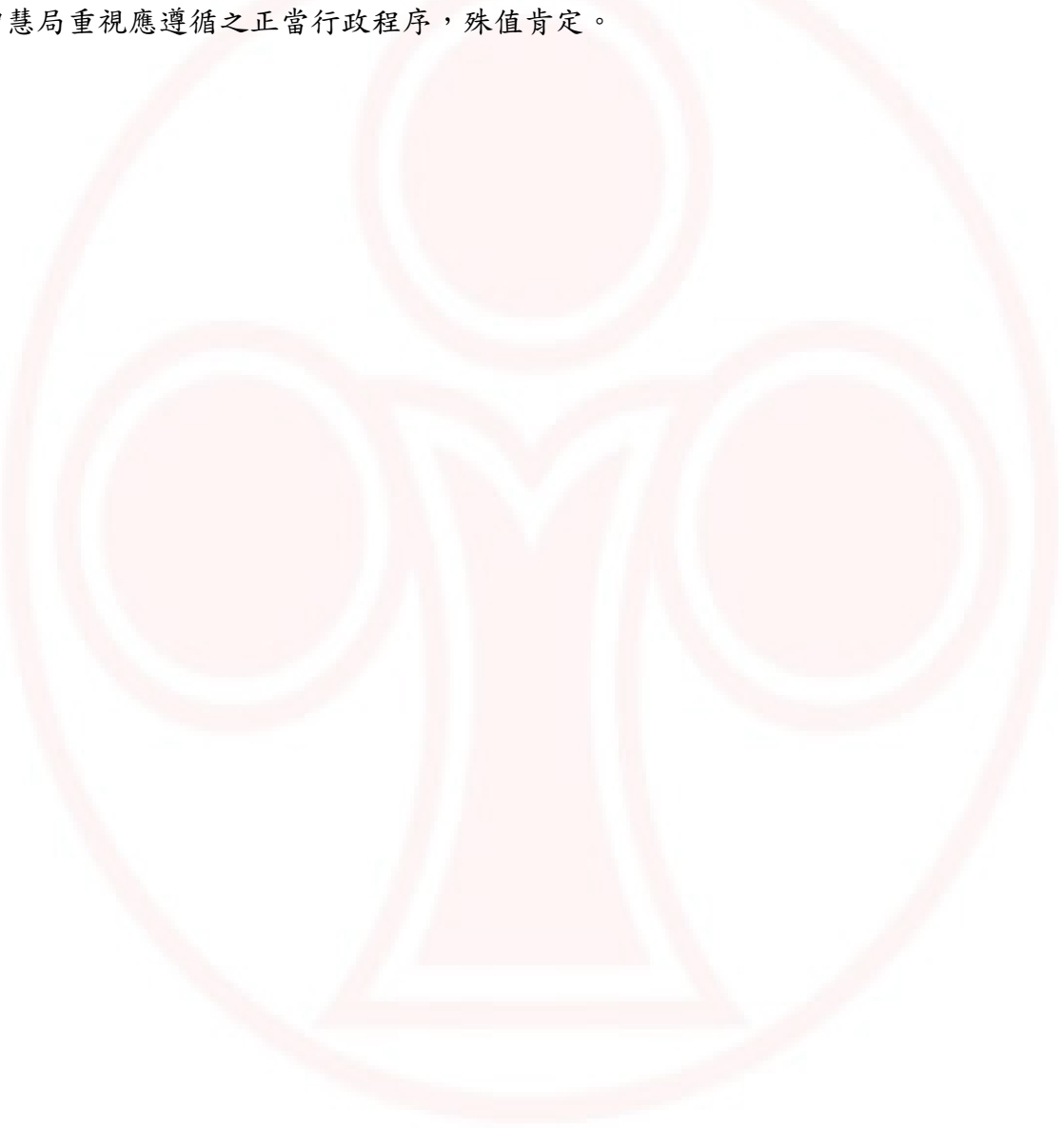
江郁仁 律師

按行政程序法之立法目的，係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，因此行政機關必須受到行政程序法之規範，智慧財產局（下稱「智慧局」）身為行政機關，自亦必須遵循行政程序法之規定。然而，專利之相關審查涉及專業技術知識，與理工領域息息相關，審酌之重點大多在於技術之判斷，或許因為此一特性，導致實務運作上有時難免忽略了法律程序之要求。舉例而言，對於專利權人於舉發程序中所為之更正，若智慧局在舉發審定前先行發函告知專利權人更正申請不符規定，要求專利權人於期限內另提出更正本，否則即依系爭專利原內容進行舉發審定時，此種情形智慧局往往認為發函告知之性質僅為善意之通知，並非行政處分，故專利權人自不得對此單獨提出行政爭訟。惟智慧財產法院 99 年度行專訴字第 28 號判決明確表示，實務上雖容許智慧局於舉發審查過程就專利權人所為更正之申請，於舉發審定時一併為準否之處分，惟專利專責機關於作成舉發審定之終局行政處分前，倘就更正准否為先行決定，將影響舉發案審查之範圍及舉發成立與否之結果，該決定即已直接發生法律上之效果，而得為行政爭訟之對象。由此可發現智慧局忽略了行政程序法對於行政處分之要件設有規定，僅以主觀認定去判斷發函告知之性質不屬於行政處分，因而不符行政程序法遭智慧財產法院指正。

又例如專利申請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，此於專利法第 46 條第 2 項定有明文。而該規定係行政程序法第 102 條之貫徹，行政程序法要求行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依行政程序法第 39 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。不論是專利法第 46 條第 2 項或行政程序法第 102 條，皆係為了在行政機關作成行政行為時，透過要求行政機關所應遵循之正當行政程序，確保依法行政原則，以維認定事實及適用法規之正確性。然而在智慧財產法院 99 年度行專訴字第 171 號判決中，智慧局對於專利權人提出系爭案申請專利範圍修正本後，以審查意見通知函敘明修正本不符專利法規定，通知專利權人於文到次日起 60 日內提出修正或申復說明或有關反證資料，若屆期未依通知內容辦理者，將依現有資料續行審查。專利權人旋即再提出申復說明及修正本，但智慧局認定該修正本已超出原說明書或圖式所揭露之範圍，應不准修正，故依現有資料續行審查，未再敘明理由通知原告於指定期間內重新提出補充、修正，逕以專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。智慧局認為由於後提出之修正本不符規定，原處分並未超出通知函範圍，即無再通知專利權人之義務，故再審查程序符合專利法第 46 條第 2 項規定，且整體審查過程亦已給予專利權人陳述意見之機會，符合行政程序法第 102 條規定。惟此一見解亦遭智慧財產法院指正，該判決指出：再審查之程序，性質上乃原審查程序之再開，於現行專利審查實務上，專利專責機關於審查及再審查階段，均於作成不予專利之審定前通知申請人申復。又民國 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 46 條第 2 項之規定及 2004 年版、2009 年版專利審查基準，均未限定智慧局先行通知義務之次數，準此，專利專責機關智慧局依法應於作成不予專利之審定前踐行通知申復之程序，給予申請人陳述意見之機會，符合行政程序法第 102 條

規定之精神，以維申請人之程序保障，求其處分之程序完備。從而，因智慧局認為逕以專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分，並未給予專利權人申復、補充或修正之機會，自難謂符合專利法與行政程序法規定之意旨，影響專利權人之權益，自屬違法。

綜上，或許專利之相關審查經常偏重在專業技術層面，使得程序上事項相較於實體技術內容顯得枝微末節，在行政便利之考量下較容易被忽略，但智慧局既然身為行政機關，仍應符合行政程序上之要求，透過智慧財產法院之判決，可促使智慧局重視應遵循之正當行政程序，殊值肯定。



補充、修正程序之相關規定

杜燕文

申請日為判斷是否符合專利要件之基準點，雖於專利法立法之初未明確規範申請日取得之要件，但至民國 83 年修正公布之專利法已有明確規定，申請權人須備具申請書、說明書、必要圖式、宣誓書及規費，方取得申請日；而為使取得申請日時所提出之說明書內容能確實作為專利要件判斷之準則，並同時修改了專利法中有關申請中可補充、修正說明書之制度，明定補充或修正說明書或圖式，不得變更申請案之實質；故至此時，已建構了說明書於提出申請後不得任意再補充、修正而導致實質擴大之觀念。

但因當時補充、修正程序於專利申請中均可提出，易造成審查之困擾，因此民國 90 年修正公布之專利法即規定發明專利申請案若申請後擬提出補充、修正程序，須於 15 個月內提出，若超出 15 個月，則僅能於申請實審之同時、他人提出實審而申請人收受實審通知之三個月內、專利專責機關核駁理由先行通知申復之期間、申請再審查之同時或得補提再審理由書之期間內提出補充、修正程序。另新型及新式樣專利申請案之補充、修正程序則仍可於專利申請中提出。

現行專利法，就發明及新式樣專利申請案可提出補充、修正之期間並未修改，然新型專利因改採形式審查制，故僅能於申請日起二個月內提出補充、修正程序；但在實體部份，則因原規定補充、修正“不得變更申請案之實質”之規範，在定義上不明確，衍生諸多爭議性的案件，因此在發明及新型專利中均明確規定補充、修正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，在新式樣專利中則規定補充、修正不得超出申請時原圖說所揭露之範圍。故由專利法立法之初所規範之專利法與現行專利法相較，對於取得申請日時所提出之說明書、圖說或圖式，其可提出補充、修正之期間及補充、修正程序不得逾越之範圍已有更明確的規範，使專利申請案之審查更加合理。

惟現行專利法可提出補充、修正程序之時點是以期間來規定，若申請人於可提出之時間內多次提出補充、修正程序，仍會導致審查之困擾；且現行專利法僅規範一般專利申請案之補充、修正程序時於實體部份不得逾越之範圍，而於整個專利制度中，尚包含了以外文本先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案，於現行專利法之法條中並未明確規範這些類型之申請案，若有補充、修正之情形，在實體部份是否有等同之規定。

今年（2011 年）4 月 6 日經立法院經濟委員會審議通過，目前仍在立法院等待二讀之專利法修正草案（以下稱修正草案），針對申請案之修正程序（在修正草案中，補充已被視為修正的一種態樣）不論在可提出之時點、可適用之申請案類型及實體部份不得逾越之範圍等等均有修改，甚至於不予專利、可舉發之條款中也增列了相關規定，分別說明如下：

1. 可提出修正之時點：於修正草案中，在發明及設計專利中規定，於專利專責機關通知申請人限期申復前，均可提出修正程序，而一旦專利專責機關發出限期申復之通知時，僅能於該通知指定的期間內提出修正程序。於發明專利申請中更進一步規定，專利專責機關於要求限期申復後，如認為有必要，可發出所謂「最後通知」，申請人於收受「最後通知」後，不能任意變動已審查的申請專利範圍；只要初審階段曾發出「最後通知」者，於再審查階段可修正的範圍也受到同樣的嚴格限制。另於修正草案中，新型專利則於處分前均可提出修正程序，現行專利法二個月期間的限制已予以取消。

2. 可適用之申請案類型：於修正草案中針對修正之相關規定，除適用於一般

以中文提出申請之申請案外，於修正草案中並針對以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案有以下之規定：

- a.若以外文本提出申請者，其外文本不得修正，之後補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍，且中文本誤譯之訂正，也不得超出申請時外文本所揭露之範圍。
- b.分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
- c.改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而上述之改請案除設計專利改請發明專利外，包括其他專利種類間之相互改請，以及設計專利與衍生設計專利間之相互改請。

3.實體部份不得逾越之範圍：因修正草案中已不再將申請專利範圍視為說明書之一部份，因此於實體部份即明述修正不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；且若屬上述之「最後通知」或曾發出「最後通知」之再審查申請案，於進行修正程序時，更僅能為請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明，可修改的範圍幾乎與更正程序無異。

4.列為不予專利之條款：於修正草案中，於發明專利及設計專利延續現行專利法，若違反修正規定可不予專利之規定，且於新型專利之形式審查程序時，也加入了修正若明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，也不可准予新型專利。

5.增列可舉發之條款：於修正草案中，於可舉發之條款中，不論發明專利、新型專利或設計專利，均延續現行專利法若違反修正規定可為得以提起舉發之事由；且更進一步明定以外文先行申請之申請案、分割後之申請案及改請後之申請案其所為之修正程序，若有違反相關規定時，也得以提起舉發程序。

故由上述專利法修正草案之內容不難發現，我國專利制度中對於修正程序的規範已更加嚴謹，其目的即希我國專利在申請過程中不致於申請人不斷的修正而延宕，使審查更加公平外，也能使審查程序能於合理的時間內完成。

資料來源：

- 1.民國 33 年公布之專利法。
- 2.民國 83 年修正公布之專利法。
- 3.民國 90 年修正公布之專利法。
- 4.現行專利法。
- 5.立法院經濟委員會審查通過之專利法修正草案。