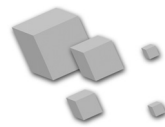




行政訴訟理論與專利審查 原則之交錯適用*



蔡惠如**

壹、前言

行政機關就公法上具體事件，行使第一次判斷權，作成行政處分，對外直接發生法律效果。就此單方行政行為，人民如認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得提起訴願。而對違法之行政處分，認為損害其權利或法律上利益之人民，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或逾期不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟（行政程序法第92條第1項、訴願法第1條第1項、行政訴訟法第4條第1項）。此外，行政機關駁回人民依法申請之案件，致人民權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之課予義務訴訟（行政訴訟法第5條第2項）。準此，行政訴訟乃行政機關為行政處分後，因該行政處分致其權利或法律上利益受損之人，按訴願法及行政訴訟法之規定，依序提起訴願後所進行之行政救濟途徑。

有關專利權授予、撤銷等專利業務（包含專利案件之審查、再審查、舉發、撤銷、消滅及專利權之管理事項），係由主管機關經濟部指定專責機關智慧財產局辦理（專利法第3條）。而智慧財產局依專利法、專利法施行細則及專利審查基準為相關行政處分（如申請案之不予專利的審定、舉發案之舉發成立與否的審定）後，受不利益處分之人就此行政處分依序提起訴願及行政訴訟時，法院除應適用行政訴訟理論外，尚應一併斟酌相關專利審查原則（如專利要件之判斷、逐項審查原則、全案准駁原則、修正及更正）。當相關原

* 本文感謝智慧財產判決研究會成員提供寶貴建議。

** 智慧財產法院法官。

理原則相互衝突時，即發生司法審查之界限與法院審查密度之問題。事涉究應著重於智慧財產局之第一次判斷權，抑或應基於訴訟經濟或紛爭解決一次性之考量，逕由當事人充分攻防後即可由法院為實體判決？所謂智慧財產局行使第一次判斷權，究應實質判斷（如實際進行技術比對後認定進步性與否）始可，抑或形式判斷（如僅敘明因證據1可證明系爭專利不具新穎性，自亦可證明不具進步性）即可？本文謹就行政判決觀察實務見解之發展方向，嘗試釐清行政訴訟理論與專利審查原則之衡平。

貳、專利之審查

一、專利審查基準之適用

為使專利審查程序明確，經濟部自1994年11月25日起陸續公告專利審查基準，作為專利審查人員審查專利案件之基準，並供公眾為有關專利之申請時所遵循之參考。其內容涵蓋程序審查、發明專利審查、新式樣實體審查、新型形式審查、舉發及依職權審查等五篇¹，就專利法及專利法施行細則進一步為具體、細部之規範。核其法律性質，為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項）。基於行政自我拘束原則，專利審查機關自應受其拘束（最高行政法院96年度判字第1552號判決參照）。因此，法院審理專利行政訴訟時，係審究智慧財產局就系爭申請案或系爭專利權所為之處分是否合法，除專利法及專利法施行細則外，並應考量該處分有無符合專利審查基準之相關規定²。另關於專利審查基準之適用，固為行政機關（經濟部）就其主管業務之裁量權限，而設定此一裁量基準以為行使其裁量權限之準據，求其行政判斷之一貫性與合理性。惟法院就專利專責機關適用此裁量基準之具體情形得加以審查，不應概以行政機關基於職權行使其職務之裁量權，如未違背法律規定，即不得提起行政訴訟為由，而消極放棄司法審查權限³。

¹ 有關專利審查基準之沿革與內容，參專利法規資訊／現行專利審查基準彙編、專利法規資訊／歷年專利審查基準彙編，經濟部智慧財產局，<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43>，最後瀏覽日：2011年2月18日。

² 例如智慧財產局於2008年9月5日認定系爭專利具新穎性，作成「舉發不成立」之處分，法院就系爭專利舉發案所為之處分是否合法，即應以該處分作成當時有效之專利審查基準判斷，而應審酌2004年6月28日經濟部經授智字第09320030740號令修正發布之2004年版專利審查基準第2篇第3章有關「新穎性」之規定。

³ 劉宗德，行政法基本原理，收錄於行政裁量之司法審查，2000年，154-156頁。早期行政法院67年

惟憲法第80條規定法官依據法律獨立審判，僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉，此即審判獨立之原則。專利審查基準雖於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，得作為法院審判之參考，惟法院並不受此專利審查基準之拘束，仍得依據法律，表示適當之不同見解（司法院釋字第137、216、530號解釋參照）⁴。以下簡述專利要件之判斷流程、逐項審查原則及全案准駁原則。

二、專利要件之判斷流程

專利法明定發明專利核駁（不予專利）、撤銷專利之審定依據，其中第44條規定申請案之核駁事由⁵，第67條第1項規定爭議案（舉發案）之撤銷事由⁶。綜觀專利法第2章「發明專利」第1節「專利要件」之規定，有關可取得發明專利之專利要件（即「可專利性」，patentability），主要如下⁷：(1)產業利用性——可供產業上利用之發明（第22條第

度判字第95號、72年度判字第989號判決，就商標授權使用案件，即認當時商標法第26條第1項但書規定，係屬行政主管機關基於職權行使其職務之裁量權，如其行使職權未違背法律規定，即非屬行政法院管轄範圍，自不得提起行政訴訟，謀求救濟。

⁴ 例如智慧財產法院99年度民專上更1字第1號民事判決，於自為判斷系爭新式樣專利有無應撤銷原因時，即認為系爭專利核准審定當時有效施行之專利審查基準第3篇「新式樣專利審查基準」第2章第2節就「二、近似性之判斷說明」「(五)異地、同地觀察及肉眼觀察」所採之「肉眼觀察原則」（即排除「肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計」）尚有未洽，而認「倘熟習該項技藝者以一般消費者之身分選購該新式樣物品時，通常藉助儀器觀察該新式樣物品之形狀、花紋、色彩或其結合，於判斷系爭專利之創作性時，自應以熟習該項技藝者藉助儀器觀察後透過眼睛對系爭專利及先前技藝所生之感覺為準。」

⁵ 專利法第44條：「發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條、第30條第1項、第2項、第31條、第32條或第49條第4項規定者，應為不予專利之審定。」另新型專利、新式樣專利之核駁依據，分別規定於第97條、第112條，而上開條文僅綜合列舉專利法中所有可為不予專利之條文，並非審查先後順序之規定。

⁶ 專利法第67條第1項：「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1項、第21條至第24條、第26條、第31條或第49條第4項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。」另新型專利、新式樣專利之舉發撤銷依據，分別規定於第107條、第128條。

⁷ 關於發明單一性（專利法第32條）、說明書之充分揭露（即說明書之發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，且申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。第26條第2項、第3項規定參照）等，亦為發明專利之審查項目一部分，惟囿於篇幅限制，本文不予討論。

1項本文)；(2)新穎性——發明並無「申請前已見於刊物或已公開使用」或「申請前已為公眾所知悉」之情事(第22條第1項)。另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，亦不得取得發明專利(又稱擬制喪失新穎性，第23條)；(3)進步性——發明並非為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者(第22條第4項)。

就可專利性之審查，係按產業利用性、新穎性、進步性之先後順序(2009年版專利審查基準第2-3-1頁「1.產業利用性1.1前言」、第2-3-4頁「2.2新穎性之概念」、第2-3-18頁「3.2進步性之概念」)。於核駁案及爭議案之最常見實務問題為「進步性」要件，其次為「新穎性」要件，基於專利要件之邏輯判斷順序關係(即新穎性之判斷較進步性為優先)，於發明具備新穎性(包含未擬制喪失新穎性)後，始行審查是否具備進步性。倘經審查後認定不具新穎性，即不再判斷其是否具備進步性要件(前開專利審查基準第2-3-18頁「3.2進步性之概念」)。

三、逐項審查原則

依專利法施行細則第18條第1至3項規定，發明或新型之申請專利範圍，得以1項以上之獨立項及1項以上之附屬項表示，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵，附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵，獨立項與附屬項之間有其依附關係，於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。因此，獨立項與附屬項之依附關係在於附屬項僅得依附於排序在前之獨立項或附屬項，且附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍內⁸。

因此，附屬項之記載，為其所依附請求項專利範圍限制條件，當然包含有所依附之請求項的所有技術內容在內，附屬項專利範圍必不大於所依附之請求項。故獨立項之發明或新型符合專利要件者，其附屬項當然符合專利要件(最高行政法院99年度判字第1366號判決參照)。如獨立項不具專利要件，基於專利範圍整體觀察之原則，申請專利範圍中所述之用語、文字皆屬其專利權權利範圍之限制條件，由於附屬項係對專利範圍進一步之限制、說明或附加，具有所直接或間接依附之獨立項或附屬項以外之技術特徵，已縮小專利範圍，未必不具專利要件，專利專責機關自仍應逐項就已縮小專利範圍之附屬項的發明作進一步專利要件之審查，不得僅因其獨立項不具專利要件，即對其附屬項逕予核駁，此即

⁸ 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

逐項審查之原則（最高行政法院96年度判字第1412號、99年度判字第636號判決參照）。易言之，由於申請專利範圍之獨立項、附屬項之專利要件並非當然同其命運，因而有逐項審查之實益⁹。

於舉發案之審查亦同，因附屬項除具有至少1個獨立項所無之技術特徵外，尚包含獨立項所有之技術特徵。若引證案不足以證明獨立項不具新穎性，當然無從證明附屬項不具有新穎性，自應進入進步性之審查。另獨立項之發明明具進步性時，其附屬項當然具進步性。但獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查（最高行政法院99年度判字第1376號判決¹⁰，及智慧財產法院98年度行專訴字第86號、99年度行專訴字第70號判決參照）。

另2009年版專利審查基準第2-3-5頁第2篇「發明專利實體審查」第3章「專利要件」「2.新穎性」「2.3新穎性之審查原則」「2.3.1逐項審查」規定：「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併作成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項作成審查意見。」第2-3-20頁「3.進步性」「3.3進步性之審查原則」規定：「……有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1『逐項審查』所載之內容。」因此，專利專責機關就逐項審查原則之操作，倘獨立項具專利要件，因附屬項自具專利要件，即無庸再逐項審查附屬項之專利要件，此審查方式與逐項審查原則無違。如專利專責機關業已先就獨立項不具專利要件，進而再對附屬項予以審查，並記載其實質理由在審定書者，即難謂其違反逐項審查原則（最高行政法院99年度判字第636號判決參照）。

法院於審理專利行政訴訟時，亦應逐項審查，就各獨立項及附屬項之技術特徵逐項審查判斷其專利要件，即使專利專責機關之行政處分未逐項審查，雖有漏未審酌之行政瑕疵，但法院仍應就各獨立項及附屬項，依職權調查，未必應發回原處分機關重為行政處分。惟法院不得於審查獨立項符合專利要件後，就附屬項部分，僅引敘各附屬項技術特

⁹ 陳國成，專利行政訴訟之研究，司法研究年報，2005年，25輯，238-239頁。

¹⁰ 台北高等行政法院96年度訴字第3687號判決於認定系爭案之申請專利範圍第1項之獨立項具有新穎性後，再就第3、4項認定不具新穎性，並進而認為勿庸再探究該二附屬項是否具進步性，而僅就第1、2項審究是否具進步性為論述，於認定第1、2項不具進步性後，未就第3、4項逐項審查，而誤解獨立項及附屬項之意義，且對新穎性及進步性之比對亦有違誤，經最高行政法院廢棄發交智慧財產法院。

徵，並總括就獨立項及所依附之附屬項說明審查理由，否則難謂已盡逐項審查之能事（最高行政法院99年度判字第1365號判決參照）¹¹。

專利審查採取逐項審查原則之實益，在於附屬項為所依附之獨立項或附屬項之限制、附加或說明，部分獨立項或附屬項雖不符合專利要件，但將之修正或更正後，其餘獨立項或附屬項仍可能符合專利要件，而可使申請專利之發明得以核准，或專利權繼續存在。

四、全案准駁原則

如前所述，因專利創作不易，申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利專責機關均應就各請求項詳加逐項審查，各別判斷其專利要件，以盡其審定之職權，並增加專利申請獲准之機會。是不論是申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項、附屬項之附屬項均應逐項審查。惟經逐項審查後，認為部分請求項符合專利要件、而部分請求項不符專利要件時，專利專責機關於申請案應否准予專利，或於爭議案應否撤銷專利權，即涉及「全案准駁原則」或「部分請求項准許、部分請求項核駁／撤銷原則」之適用。

依專利法第45條前段規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利。」所定應予專利究係以全案之內容、抑或部分請求項作為考量，專利法並無明文。觀諸1987年7月10日修正發布之專利法施行細則第19條規定：「（第1項）專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。（第2項）專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。」其後專利法施行細則於1994年10月3日修正時，刪除前開第19條有關部分專利之規定，是以專利專責機關已無核准部分專利權之明文依據。準此，最高行政法院99年度判字第1261號判決認為專利法第45條所定應予專利係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利。

¹¹ 台北高等行政法院96年度訴更1字第160號判決因僅概括記載：「風扇控制系統晶片信號取得及輸出之進一步詮釋」、「將風扇控制系統、風扇驅動單晶片，就轉速值與輸入電壓間變化，第一函數、第二函數間關係，一併觀察」、「本院已由進步性之審查及比較習知技術應用時，已經說明，並釐清與引證2間有如何之概念相通及其差異，當屬逐項考量」等語，經最高行政法院廢棄發交智慧財產法院。

準此，就專利之申請案，專利專責機關之審查結果，認為部分請求項不符專利要件，其餘請求項則符專利要件者，應依逐項審查原則，依專利法第46條第2項規定通知申請人限期申復，如申請人修正其申請專利範圍，僅請求符合專利要件之請求項，專利專責機關即應就修正後之申請專利範圍准予專利；如申請人堅持不願修正，目前專利專責機關之實務作法係就專利申請案全部予以否准¹²。

就專利之爭議案，專利法於2003年2月6日修正前，關於專利之公眾審查區分為核准審定後領證前之「異議制度」及領證後之「舉發制度」。最高行政法院前於96年度判字第1412號發明專利異議事件即表明：「五、……進步性之審查自應以每一請求項（包括獨立項及附屬項）中所載之發明的整體為對象，實不應以單一獨立項作為審查之理由，亦不應僅就獨立項而為審查，而置附屬項於不顧。亦即不論獨立項或附屬項所界定之申請專利範圍，只要申請專利範圍之請求項有2項以上時，應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應該申請項予以專利，而非僅以被比對案（即系爭案）申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。」

另於舉發案，專利專責機關接到舉發書後，依專利法第69條規定，應將舉發書副本送達專利權人，專利權人應於副本送達後1個月內答辯，則專利權人依舉發證據評估其專利申請專利範圍或說明書之內容之可專利性，若有不符專利要件者，尚得依同法第71條第1項第3款規定：依同法第64條第1項及第2項規定申請更正，以求救濟。而現行專利法並未規定專利權有複數請求項者，得就部分請求項提起舉發，亦未規定舉發之審定，應就各請求項分別為之。由於專利權人當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，是以專利專責機關經逐項審查後，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准許或撤銷，無從為「部分請求項准許、部分請求項撤銷」之審定。亦即經逐項審查後雖認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，若專利專責機關已依法踐行舉發答辯之程序，而專利權人並未依法申請更正，則專利專責機關基於專利權人仍主張全案具有可專利性之程序選擇，且專利審查現行法規已無核准部分專利權之依據，專利專責機關即應為全案撤銷（全案舉發成立）之審定，無從分項各自作成舉發成立或不成立之處分（最高行政法院99年度判字第1261號判決參照）。

為此，2009年12月11日行政院函請立法院審議之「專利法」修正草案第75條第1、2項規定：「（第1項）舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。（第2項）

¹² 陳國成，註9文，240-241頁。

專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」其修正理由第1、2項載明：「一、第一項明定舉發申請書應載明之事項。其中舉發聲明應表明舉發人請求撤銷專利權之請求項次，以確定其舉發範圍。二、第二項明定申請專利範圍有複數請求項者，可就部分請求項提起舉發。專利專責機關進行舉發審查時，將就該部分請求項逐項進行審查。¹³」倘此修正條文經立法院審議通過，我國專利舉發制度將得就部分請求項提起舉發，而容許分項各自作成舉發成立或不成立之處分。

參、修正與更正

一、修正

專利專責機關於審查發明專利時，依專利法第49條第1項規定，得依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，申請人亦得於一定期間內，分別依同條第2項、第3項規定，向專利專責機關申請補充、修正說明書或圖式。由於說明書、圖式如經准予補充、修正，視同申請時原說明書、圖式所揭露之範圍，其後之實體審查亦依該補充、修正本為之，是以補充、修正對於申請人影響重大。

行政程序法第102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。但法規另有規定者，從其規定。」此屬行政機關於作成行政行為時，所應遵循之正當行政程序，確保依法行政之原則，以維認定事實及適用法規之正確性。為減少專利主管機關之審定錯誤，專利法於1994年1月21日修正增訂第40條第2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。」於審定前，先予申請人申復意見之機會¹⁴，嗣於2003年2月6日修正時移列為第46條第2項。本條雖僅規定再審查階段之先行通知程序，惟再審查之程序，性質上乃原審查程序之再開¹⁵，且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

¹³ 專利法修法專區／專利法修正草案條文對照表，經濟部智慧財產局：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw，最後瀏覽日：2011年2月5日。

¹⁴ 行政院，專利法修正草案條文對照表，第40條說明第3項（立法院議案關係文書82年1月8日印，院總字第474號，政府提案第4517號，68頁）

¹⁵ 陳國成，註9文，203頁。

前通知申請人申復¹⁶。準此，專利專責機關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。

專利專責機關於審查專利申請時，認為有不予專利之核駁理由，即發出核駁理由通知書，告知申請人應予補充、修正之理由，如審查結果有數項核駁理由，原則上於一次核駁通知函內一併告知，使申請人能作完整之補充、修正。且所要求申請人補充、修正之理由應具體而明確，不可概括例示或抽象籠統，使申請人得針對核駁理由提出正確的補充、修正（2009年版專利審查基準第2-6-25至2-6-28頁第2篇「發明專利實體審查」第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」「1.補充、修正」「1.7審查注意事項」）。經專利專責機關通知補充、修正說明書、圖式或圖說，屆期未辦理或未依通知內容辦理者，專利專責機關得依現有資料續行審查（專利法施行細則第29條）。如智慧財產法院97年度行專訴字第34號發明專利申請事件，系爭專利僅申請專利範圍第3項具進步性，其餘請求項均不具進步性，因智慧財產局為核駁處分前，曾以引證資料敘明不具進步性之理由，請專利權人提出修正或申復說明或有關反證資料，原告僅提出申復，而未修正，智慧財產局即依當時申請之既有資料審查，因無從單獨將第3項與其他不具進步性之請求項分離，第3項自仍應併同與第3項以外請求項不應准予專利，故智慧財產局就系爭專利申請專利範圍全部為不予專利之處分，自無不合。本案經最高行政法院98年度裁字第922號裁定駁回上訴確定。

如專利專責機關未於審定前將逐項審查之審查結果通知申請人限期申復，其所為處分之效力如何？最高行政法院曾於96年度判字第1412號判決（發明專利異議事件）認為專利審查主管機關認獨立項不具專利要件而附屬項仍具專利要件時，應依異議審定時專利法第40條第2項限期申復，以利申請人參酌核駁理由通知書，作有利於保有申請專利權及他人利用之修正，專利專責機關若未逐項審查，而影響專利申請權人之權益者，自屬違法，惟申請人如於異議審定階段，依異議理由及引證案，申請人自應依法為補充或修正，如申請人於異議答辯，仍堅持其獨立項具專利要件，在異議審定前不為任何補充修正，經專利專責機關為異議成立之審定後，申請人不得再於行政訴訟藉專利主管機關未逐項審查為由而爭執異議審定為違法。從而，原處分雖有未逐項審查之瑕疵，此判決較偏重申請人應自行

¹⁶ 為此，專利法修正草案即將現行條文第46條第2項規定修正後移列至不予專利審定事由規定（即草案第46條第1項）之後，修正為：「（第1項）發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條、第31條、第32條第1項、第3項、第33條、第34條第4項、第43條第2項、第44條第2項、第3項或第110條第3項規定者，應為不予專利之審定。（第2項）專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」

依異議理由及引證案而判斷是否為補充、修正。

有鑑於在審定前通知申請人不予專利之情事而限期申復，其立法意旨在給申請人補充或修正之機會，故有關不予專利之核駁理由先行通知書之內容及理由均應具體明確，以使申請人得以清楚應補充或修正之處，始有為實質申復之可能；如審定前通知之內容未逐項指出各專利請求項是否具可專利性，及獨立項不具可專利性但附屬項具可專利性時，是否可予修正之情形，即無法使申請人理解應補充或修正之處者，自不符給予申請人申復機會立法意旨，自難謂符合專利法第46條第2項規定之意旨（最高行政法院98年度判字第1488號判決參照）。

因此，倘專利專責機關於系爭申請案修正前申請專利範圍不符專利要件之詳細理由，業以核駁理由先行通知書通知申請人申復，申請人收受該通知書送達後，亦已提出專利再審案申復理由書，專利專責機關於不予專利之處分作成前並無未予申請人陳述意見之機會，亦未違反專利法第46條第2項規定（最高行政法院99年度判字第366號判決參照）。

倘核駁理由先行通知書僅例示部分申請專利範圍過廣，而未就各別請求項內部分申請專利範圍過廣之具體情形一一明確記載（例如「以上所舉範圍不當僅屬例示，本項所主張之範圍應有化合物製備及藥理試驗實驗作為依據等語」），則除已具體例示部分，可認專利專責機關業已踐行先行通知程序外，其餘概括敘述部分，因申請人難以確實瞭解何一具體事項有何申請範圍過廣之情形，無法認定先行通知程序之踐行¹⁷。又若僅形式單純記載「第1項（獨立項）所請範圍不符專利要件，故其附屬項亦不符專利要件」而已，並未進一步將如何對之客觀研判附屬項未符專利要件之完整理由予以載明，難認核駁理由先行通知書已具體載明，而可給予申請人補充或修正之申復機會（最高行政法院98年度判字第1488號判決參照）。從而，有關核駁理由先行通知書之記載應達「具體明確」之程度，客觀上應以使申請人清楚理解何以不予專利之理由、及應如何補充或修正，申請人始有為實質申復之機會。

智慧財產法院99年度行專訴字第121號發明專利申請事件，即審酌智慧財產局於審查意見通知函僅簡單記載：「（第12項）進一步界定萃取的溶劑，惟其主項(11)並無萃取的溶劑之界定，不符專利法第26條第3項。同理，13、14、16、17項都有類似情事，不符專利法第26條第3項。」「（第24項）進一步界定『光譜』，惟其主項(19)並無光譜的界定，不符專利法第26條第3項。……同理第25-39項附屬於第24項，不符專利法第26條第3項。」所稱「同理」、「都有類似情事」究何所指？智慧財產局並未具體敘明有何不予專

¹⁷ 陳國成，註9文，204-205頁。另參照台北高等行政法院91年度訴字第579號判決。

利之情事，無從使原告（專利權人）清楚應補充或修正之處，而無為實質申復之可能。故智慧財產局於審定前所為之先行通知程序，就系爭案申請專利範圍第13、14、17、25至39項部分並非具體明確，尚難使原告得以明瞭應補充或修正之處，不符2003年2月6日修正公布之專利法第46條第2項規定之意旨，故智慧財產局逕予再審查審定本案應不予專利，自有違誤，故發回智慧財產局依法院之法律見解再為審查裁量。

二、更正

對於已經核准專利公告之說明書或圖式，專利權人得依專利法第64條規定，向專利專責機關申請更正。又依同法第71條第1項第3款或第72條第2項規定，於舉發或依職權審查時，專利權人亦得申請更正，或由專利專責機關依職權通知限期更正。然而，專利法僅於第46條第2項就專利申請案之審查，課予專利專責機關一「先行通知義務」，即在作成不予專利之定前，應先通知申請人限期申復，使其有機會斟酌為補充、修正。然而就舉發案之審查，同法第69條第1項僅規定專利專責機關應將舉發人之書狀送達專利權人答辯，第71條第3項規定專利專責機關應將專利權人就申請專利範圍所為之更正通知舉發人表示意見，並無何「先行通知義務」之規定。

此外，2009年版專利審查基準第2-6-72頁第2篇「發明專利實體審查」第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」「2.更正」「2.6審查注意事項」僅規定：「……(5)專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不予更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」

而2006年版專利審查基準第5篇「舉發及依職權審查」第1章「專利權之舉發及依職權審查」第5-1-23頁規定：「5.2.3.1由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。……若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。……」第5-1-45頁「6.舉發審定與撤銷確定」「6.1舉發審定」規定：「……經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不

准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。」因此，智慧財產局就舉發案，僅於部分請求項不具專利要件時，始依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式；至全部請求項違反專利法之規定而致舉發成立時，即未事先通知專利權人。

而智慧財產局就專利權人於舉發案中所提之更正事項，經審認不符專利法第64條第1項、第2項規定者，即敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，該函知申復以1次為原則，如逾限未申復，或其申復理由或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函所敘明不符更正規定之理由，智慧財產局得不再通知專利權人申復，即依現有資料續行審查（智慧財產局99年9月3日智專字第09912300180函）。如最高行政法院99年度判字第1136號發明專利舉發事件，因智慧財產局曾依其審查意見表示申請專利範圍第3項無法據以實施，函請專利權人更正，惟逾限未更正，智慧財產局因此據之全案舉發成立。最高行政法院認為專利權人既未於舉發答辯時依舉發事由、證據，並參酌智慧財產局審查意見更正申請專利範圍第3項，而於行政訴訟中始指原判決（即智慧財產法院97年度行專訴字第89號行政判決）未依職權調查專利權人於舉發階段未及更正之原因，率爾使其負擔不利益，卻對行政機關訴願決定明顯之誤載愒置不問，其間顯失公允部分，自非可採。

然而，智慧財產局上開通知申復或更正之實務作法，衍生爭議，亦即當「全部」請求項違反專利法之規定而致舉發成立時，智慧財產局即未通知專利權人申復或更正。就此方式，台北高等行政法院96年度訴字第4159號判決認為智慧財產局已依專利法第69條規定函請原告答辯，即已給原告陳述意見機會，尚難逕指為違法，且系爭案係屬「全部」請求項違反專利法之規定而致舉發成立，自不能適用前揭專利審查基準，智慧財產局未通知專利權人申復或更正，自無不合。嗣經最高行政法院99年度判字第105號判決維持原判決確定。

惟智慧財產局自2010年9月3日起，調整有關專利舉發案件中專利權人所提之更正事項，有不符更正規定之實務作業：「一、為符合行政程序法第102條之規定，賦予專利權人較完整之程序保障，舉發案中所提之更正事項，經審認有不符專利法第64條第1項各款或第2項規定者，本局將敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復。二、另為免延宕舉發案件之進行，本局函知申復以一次為原則，倘專利權人逾限未申復者，或其申復理由或再提之更正事項仍未完全克服原先通知函所敘明不符更正規定之理由者，本局得不再通知專利權人申復，將依現有資料續行審查。¹⁸」亦即，智慧財產局此次變更實務作

¹⁸ 有關專利舉發案件中專利權人所提之更正事項，有不符更正規定者，自99年9月3日起調整實務作業，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4758，最後瀏

業，將原先僅在認為「更正有部分可接受、部分不可接受」之情況下方通知專利權人答辯之作法，擴大為「若有認為不合專利法規定者，即一律通知答辯，但以一次為限」。

肆、行政機關之第一次判斷權

就行政法學理言，由行政機關就具體個案進行第一次判斷，行政機關之裁量僅單純不合目的，或未作成其他更有意義甚至更理想之決定，其行為僅為「不當」，並不涉及合法性之問題，依訴願法第1條第1項規定，人民得對之向上級機關提起訴願，而受理訴願之機關為上級行政機關，依據行政機關上下隸屬指導關係，自得審查行政處分之「合法性」及「合目的性」。至於行政法院基於權力分立之原則，僅能審查行政機關之決定是否合法，而不能審查行政機關如何決定始更符合行政目的，否則無異於以行政法院取代行政機關行使裁量權。此參行政訴訟法第4條第1項之規定，人民僅得對於違法行政處分提起行政訴訟，即臻顯灼（最高行政法院92年度判字第1426號判決參照）。

基於憲法上權力分立原則，司法權之本質在於人民權利之救濟，以獨立、客觀、中立為其核心；而行政權在於執行立法者之意志，重其專業性及靈活運作。行政訴訟係對行政行為之監督機制，固應充分發揮司法權之功能，以保障人民之權利，惟司法審查非可無限上綱，仍應遵循一定之界限，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使¹⁹。

有關產業利用性、新穎性、進步性等專利要件，雖得由行政法院予以全面且實質之審查，惟專利要件之審查應由專利專責機關行使第一次判斷權，就專利要件中未經專利專責機關裁決之事項，行政法院即應尊重其第一次判斷權（即先行審定處分之權限），不得逕自代替專利專責機關行使其第一次判斷權。惟如經專利專責機關原審定業已審酌之要件，僅該審定理由有誤，行政法院始可因事證已臻明確，而依原告所為課予義務訴訟之請求為原告勝訴之判決²⁰。

覽日：2011年2月18日。

¹⁹ 林紀東，行政法，1994年，544頁；翁岳生，行政法（上），2006年，10-17頁；李惠宗，行政法要義，2008年，5-7、549-550、553-556、585頁。

²⁰ 陳國成，註9文，188-189頁。

於智慧財產法院98年度行專訴字第86號新型專利舉發事件，舉發人原以證據8主張系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性及進步性，智慧財產局審查後認證據8可證明不具新穎性，即未再審酌證據8能否證明第4項是否不具進步性之爭點。惟經法院審理後認定證據8無法證明第4項不具新穎性，本件理應續為進步性之專利要件的判斷，惟智慧財產局所作成之原處分並未針對此爭點予以審查，亦即此爭點並非原處分之範圍，致法院無從審究其有無違法之處。倘法院就證據8是否得以證明第4項具備進步性之爭點予以審酌，不僅有逾越原處分內容而為訴外裁判之虞，更為司法機關行使原處分機關（智慧財產局）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。因此，第4項是否具進步性部分，既尚未經智慧財產局作成第一次判斷，法院無從就此爭點為判斷。

嗣於2010年4月14日，99年度高等行政法院法律座談會提案四係針對此法律問題²¹進行討論，大會研討結果多數採甲說，即法院應撤銷訴願決定及原處分。理由有三：(1)原處分及訴願決定均僅對舉發證據是否足以證明系爭專利不具新穎性加以審查而已，則法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。茲原處分既有違誤，即應連同訴願決定併予撤銷；(2)至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應無庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權；(3)依專利法第71條第1項規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為更正。茲原處分機關就系爭專利是否具進步性部分，既未加以審查，如法院就此部分逕予審理，無異剝奪權利人依上開法條更正之程序利益，故仍應發回原處分機關另為處分，給予權利人更正之機會²²。

²¹ 法律問題：「甲對乙之專利提出舉發，舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，請求撤銷系爭專利權。經濟部智慧財產局審定結果，認舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，乃為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分（對於系爭專利是否不具進步性部分，認無庸再予審認），乙不服提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性，但可證明系爭專利不具進步性時，應如何判決？」

²² 當時另有乙說：駁回原告之訴。(一)按產業利用性、新穎性、進步性，均為專利之要件，不符合上開專利要件者應撤銷其專利權（專利法第67條第1項第1款）。甲對乙之系爭專利提出舉發，請求撤銷系爭專利權，舉發理由有二，一為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，一為舉發證據足以證明系爭專利不具進步性。換言之，法院審理本件專利舉發案，訴訟標的為撤銷系爭專利權，至於系爭專利是否不具新穎性或進步性，僅為撤銷之理由。茲舉發理由已提及舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，法院即應就此兩部分理由予以審理，不因原處分及訴願決定未審查系爭專利是否不具進步性而受影響。(二)法院審理結果，如認舉發證據足以證明系爭專利不具進步性，此時系爭專利即有撤銷之原因，是原處分為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分，並無違誤，訴願決定予

再於智慧財產法院99年度行專訴字第94號發明專利舉發事件，經法院逐項審查後，認定原處分認部分請求項不具有進步性，未敘明理由，且就舉發附件4之功效認定有誤，另就部分請求項之附屬技術特徵是否僅為先前技術之簡易改變，法院本於對行政機關（智慧財產局）第一次判斷權之尊重，且原告及參加人亦未就此陳述意見，是此部分尚待審查，本件有待發回由智慧財產局依法院之法律見解再為審查裁量。從而，撤銷訴願決定及原處分。

另最高行政法院99年度判字第1233號判決，認為舉發人係就所主張之系爭專利請求項逐項敘明舉發理由，則依專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2準用第5-1-23頁5.2.3.1規定，即應逐項審查。原判決既認為舉發人所提之引證無法證明系爭專利申請專利範圍第3、5、7至9、11至13、15項不具新穎性，即應逐項審查上開申請專利範圍是否具有進步性，惟智慧財產局於審定時，因認各該項不具新穎性，而敘明「自無再審究進步性之必要」等語，即未審查各該項是否具有進步性，是否應由智慧財產局行使第一次判斷權，且專利權人是否得依2003年專利法第71條第1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式。從而，原判決（即智慧財產法院97年度行專訴字第38號行政判決）未審酌上開重要事項，即逕以智慧財產局無從逕為部分請求項撤銷專利權，部分請求項保有專利權，智慧財產局所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分之理由雖與原判決理由不同，惟結果並無二致等由，而駁回專利權人在第一審之訴，尚有未洽。

伍、相關案例——各原理原則之交錯

一、行政機關第一次判斷權與全案准駁原則

於智慧財產法院98年度行專訴字第86號新型專利舉發事件，經逐項審查系爭專利之申請專利範圍，雖第4項具備新穎性，惟為尊重原處分機關（智慧財產局）之第一次判斷權，法院無法審酌第4項是否具備進步性，已於前述。縱使證據8不足以證明第4項具備進步性，然第1項（獨立項）及第2、3、6、7項（附屬項）不具新穎性，且第5、8項（附屬項）不具進步性，因無從單獨將申請專利範圍第4項與其他不具專利要件之請求項（第1至

以維持，亦無不合，故應駁回原告之訴。(三)法院審理之結果，與原處分之審定結果比較，結論相同，理由雖有不同，但參照行政訴訟法第255條第2項規定，原處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，仍應認原告之訴為無理由。(四)基於訴訟經濟目的及紛爭一次解決之原則，自以乙說為當。

3、5至8項)分離，原告復未更正其專利說明書，減縮申請專利範圍，刪除不具可專利性之請求項，則仍應併同與第4項以外之請求項，就系爭專利之全案，為舉發成立之審定。因此，雖然智慧財產局先前所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分係認第4項不具新穎性，理由雖有未洽，惟因系爭專利確有多項請求項不具可專利性，而應予全案撤銷，故仍維持原處分，而駁回原告(即專利權人)撤銷訴願決定及原處分之請求駁回²³。

準此，於智慧財產局認定部分請求項不具新穎性之見解有誤時，法院於本案係恪遵「行政機關第一次判斷權」之司法審查界限，同時考量現行專利審查實務所採之「全案准駁原則」，而傾向以「全案准駁原則」為重。

二、全案准駁原則與申請更正之程序上利益

最高行政法院99年度判字第1290號判決認為智慧財產局之原處分既審定舉發所提出之證據尙不足以否定系爭專利申請專利範圍第7項之新穎性與進步性，由於其他申請專利範圍符合專利要件，則應審究本件有無2003年專利法第71條第1項第3款及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1、第5-1-45頁6.1關於更正規定之適用餘地？原判決(即智慧財產法院98年度行專訴字第60號行政判決)僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，而維持原處分及訴願決定，但關於系爭專利申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？應予詳究而未予詳究，自有未洽，而將原判決廢棄發回。

準此，於舉發案，專利有部分請求項符合專利要件、部分請求項不符專利要件之情形，專利專責機關應通知專利權人申復更正，不宜逕以全案准駁回原則而影響專利權人之更正權益。

三、行政機關第一次判斷權與申請更正之程序上利益

如前所述，最高行政法院99年度判字第1233號判決，認為智慧財產局於審定時，因認各該項不具新穎性，僅敘明「自無再審究進步性之必要」等語，即未審查各該項是否具有進步性，即應由智慧財產局行使第一次判斷權，且應考量專利權人得依2003年專利法第71條第1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式。

²³ 本案因原告逾期上訴，經智慧財產法院裁定駁回上訴，經最高行政法院以99年度裁字第2196號裁定駁回抗告確定。

嗣於智慧財產法院99年度行專訴字第82號新型專利舉發事件，系爭專利之申請專利範圍共3項，第1項為獨立項，其餘為附屬項。原處分認舉發證據無法證明第1項不具新穎性及進步性，進而認舉發證據亦不足以證明附屬項不具新穎性及進步性。經法院審理後，認為舉發證據得證明第1項不具進步性，然原處分並未審查第2、3項是否具有新穎性及進步性，此部分即應由智慧財產局行使第一次判斷權，且專利權人得依2003年2月6日修正公布之專利法第108條、第71條第1項第3款及專利審查基準之規定，更正說明書或圖式，故而撤銷原處分及訴願決定。

從而，專利專責機關認定獨立項不具新穎性及進步性之見解有誤時，對於未經專利專責機關行使第一次判斷權之爭點，法院應予尊重，並兼顧申請人或專利權人之修正或更正利益。

四、各項原理原則之交錯適用

於智慧財產法院99年度行專訴字第71號發明專利舉發事件，系爭專利申請專利範圍共7項，舉發人以證據2主張第1至7項不具新穎性，並以證據2、4之組合主張第1至7項不具進步性，專利權人即申請更正（更正申請專利範圍第1、2項，並刪除第5、6項）。舉發人即以證據2、4至8主張系爭專利更正本不具進步性。智慧財產局於舉發階段，僅進行一次面詢，並無任何更正通知，即為舉發成立之審定如下：(1)申請專利範圍第1、2項之更正業已實質變更申請專利範圍，故不准更正；(2)證據2可證明第1至7項不具新穎性；(3)證據2可證明第1至7項不具新穎性，故證據2、4之組合亦可證明申請專利範圍第1至7項不具進步性。

嗣後專利權人提起訴願，經訴願決定駁回，而向智慧財產法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，而舉發人（即參加人）於審理中提出新證據即證據2、5之組合。經法院審理後，認定如下：

1.申請專利範圍第1、2項之更正業已實質變更申請專利範圍，故不准更正，而應就原申請專利範圍為專利要件之判斷，相關引證為證據2、4之組合。

2.原告（即專利權人）所提申請專利更正本中申請專利範圍第1、2項更正部分不可准許，就第5、6項刪除部分可准許，被告（即智慧財產局）未依2004年版專利審查基準第2-6-72頁第(5)點及行政程序法第102條規定，於作成本件舉發成立之處分前，敘明不符更正規定之理由，通知原告重新提出更正本，未踐行通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響原告之程序上利益，程序上即有瑕疵。

3. 證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1至3、7項不具新穎性，惟不足以證明第4至6項不具新穎性，原處分此部分認定有誤。

4. 被告於審定時，因認系爭專利申請專利範圍第1至7項不具新穎性，而就進步性部分僅概括敘明²⁴，總括就系爭專利不具進步性說明審查理由。且證據5至8乃舉發人主張系爭專利更正本不具進步性之引證，原處分竟就原申請專利範圍，一併審認證據5至8，顯有違誤。

5. 證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4至6項不具新穎性，原處分就此部分之認定有誤，本件理應續為進步性之專利要件之判斷，即應逐項審查證據2、4之組合能否證明第4至6項不具進步性。然被告僅總括就系爭專利不具進步性說明審查理由，並未於審定書記載其實質理由，難認業已審查第4至6項是否具有進步性之爭點。此部分雖經法院當庭整理爭點，並命兩造及參加人陳述意見，惟倘法院就此部分進步性爭點予以審酌，不僅逾越原處分內容，更為司法機關行使原處分機關（即被告）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。且參加人於行政訴訟審理時就有關系爭專利不具進步性之爭點，另提出新證據（即證據2、5之組合）。因此，證據2、4之組合、及證據2、5之組合能否證明第4至6項有參加人所指不具進步性之情形，仍應由被告行使第一次判斷權，且原告亦得依法更正說明書或圖式。

6. 為兼顧行政機關之第一次判斷權，以及原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，被告所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，爰撤銷訴願決定及原處分，發回由智慧財產局再為審查裁量，另為適法之處分。

綜上，法院於審理時，先依逐項審查原則，依序判斷各請求項之專利要件。而於專利專責機關認定系爭案或系爭專利不具新穎性，但為法院所不採時，關於進步性之爭點，因斟酌第一次判斷權、智慧財產案件審理法第33條新證據之提出，以及申請人或專利權人因專利專責機關就不具新穎性之認定有誤、以及部分更正申請可准許、部分更正申請不可准許情形卻未踐行重新通知之程序瑕疵，致不及更正之程序上利益等因素，司法審查不宜逕自准予專利或撤銷專利，而過度介入。

²⁴ 原處分此部分理由為：「……於舉發證據5至8所揭露之技術內容，可以得知於一印有複數條碼資料的選擇單，以一條碼讀取器來讀取資料，已經為廣泛被應用在便利商店之『銷售業務』上，為既有之習知技術，且係為顯而易見，為所屬領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者。再查，證據2足資證明系爭專利各項均不具新穎性已如前述，當然證據2組合證據4亦可證明系爭專利各項均不具進步性。」

陸、行政訴訟理論與專利審查原則之整合——代結論

專利行政訴訟之審理，必須同時適用行政訴訟理論之原理及專利法令（含專利審查基準）。有論者以為立足於紛爭一次解決性及維護專利權人系爭專利價值時效性之觀點，傳統理論（權力分立、尊重行政機關之「第一次判斷權」原則）有其實際上之問題²⁵。然而專利權固有其特殊性，惟其本質仍屬人民之一般財產權，專利權之授予或撤銷，在在影響公眾得否利用發明與發展產業之利益。因此，為衡平申請人或專利權人與社會公眾之相衝突利益，於個案審理時，必須審酌其具體案情，妥適地考量行政機關之第一次判斷權、逐項審查原則、全案准駁原則、以及專利專責機關先行通知申復、修正、更正之程序。

準此，就專利案（申請案及爭議案）之審查，所應注意之處：

一、正當程序之保障

就申請專利之複數請求項，首應依逐項審查原則，逐一審查各請求項之專利要件。如有不合專利要件之情形，即應踐行相關通知程序，以維護行政程序法第102條所定人民陳述意見之權益：(1)關於申請案，專利專責機關應依專利法第46條第1項規定，發出不予專利之核駁理由先行通知，給予申請人修正之機會；(2)關於爭議案，專利專責機關依同法第69條第1項通知專利權人答辯，無論審查結果為全部請求項不符專利要件，或是部分請求項符合專利要件、部分請求項不符專利要件，均於審定前通知給予專利權人更正之機會。而前述通知之內容，專利專責機關均應記載理由，且其理由應具體明確地教示。

二、實體利益之保障

就全案准駁原則，固為現行專利專責機關對於「部分請求項符合專利要件、部分請求項不符專利要件」之審查原則，惟專利專責機關仍應先為逐項審查，審查各請求項之專利要件，整體判斷發明之可專利性，並踐行相關先行通知程序，具體明確地教示不予專利或撤銷專利權之理由，俾使申請人或專利權人充分理解，以保障其修正或更正之程序上利益。當專利專責機關遵循正當行政程序後，由申請人或專利權人自行決定修正或更正與否（亦得主張全案具有可專利性之程序選擇），再予審酌有無全案准駁原則之適用可言。倘若申請人或專利權人無意修正或更正，專利專責機關自得就專利舉發為全案舉發成立或不

²⁵ 蘇三榮，由專利行政訴訟看司法權與行政權之界限，<http://203.73.253.1/news/shownewsb.asp?seq=442&stat=y>，最後瀏覽日：2011年2月4日。

成立之審定（最高行政法院99年度判字第1261號判決、智慧財產法院99年度行專訴字第70號判決參照）。由於全案准駁原則影響申請人或專利權人權益重大，宜審慎為之。

此外，由於智慧財產案件審理法第33條規定，准許當事人就同一撤銷專利權理由提出之新證據，雖智慧財產局未及審酌舉發人於行政訴訟階段所提之新引證，亦即行政機關尚未行使其第一次判斷權，同時專利權人亦無法及時於舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，法院宜審酌行政機關第一次判斷權及專利權人之更正利益（智慧財產法院99年度行專訴字第71號判決參照）。惟如經逐項審查，系爭專利之全部申請專利範圍確均不符專利要件，已無更正之可能，而專利權人已無更正之程序利益時，因事證明確，法院即判令智慧財產局為撤銷系爭專利權之審定（智慧財產法院99年度行專訴字第77號判決參照）。

另就第一次判斷權與司法審查之界限，立基於憲法之權力分立原則，以專利行政訴訟所具有之覆審訴訟²⁶性質，應先由專利專責機關為第一次判斷，再由法院就其第一次判斷之違法性為司法審查，否則即以司法判決不當取代行政權；如此亦可避免將本應由專利專責機關審查之職責不當地移轉至法院，加重法院之負擔，影響整體司法資源之有效配置。然而，專利專責機關應實質載明其理由，以示其確實行使第一次判斷權，而非形式上泛稱或總括陳述。

例如專利專責機關審查後，認為證據A可證明系爭專利不具新穎性，即未再論述進步性部分，而為「舉發成立」之處分。倘法院認為專利專責機關有關證據A可證明系爭專利不具新穎性之見解不可採，則由於專利專責機關並未審查證據A、B之組合可否證明系爭專利不具進步性之爭點，則行政機關之第一次判斷權原則之考量，誠屬重要。

再者，如專利專責機關審查後，認為證據A可證明系爭專利不具新穎性，並於審定書記載：「證據A、B之組合亦可證明系爭專利不具進步性」，惟未再詳述相關技術比對及不具進步性之具體理由，而為「舉發成立」之處分。倘法院認定原處分「證據A可證明系爭專利不具新穎性」之見解為不可採，則專利專責機關原先所為「證據A、B之組合可證明系爭專利不具進步性」之推論基礎即發生動搖，且原處分亦未再詳述相關技術比對及不具進步性之具體理由，即使其最後結論（即證據A、B之組合確可證明系爭專利不具進步

²⁶ 行政訴訟，依其構造，可分為「始審（原始）訴訟」及「覆審（後置）訴訟」。前者係指行政訴訟不以經行政第一次判斷為必要，而無須經訴願或類似之前置程序。後者則就人民與行政機關之法律關係，先由行政機關為第一次判斷，如有不服，始於事後以行政訴訟請求權利保護，故為尊重行政第一次判斷權，行政訴訟即須經訴願或類似之前置程序。翁岳生，行政法（下），2006年，363頁。

性) 正確，僅部分理由未洽，依目前法院實務見解，可能傾向尊重專利專責機關之第一次判斷權，以維持司法審查之謙抑性。

在專利專責機關有關可專利性之認定有誤時，尤應注意專利申請人或專利權人程序利益之保障。然而，倘事證明確（例如已無更正之可能）時，即使原處分有程序瑕疵，即例外地由法院命專利專責機關為准予專利或撤銷專利之審定。