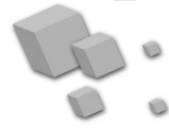


論專利審查「修正意見通知」 之性質與後果



王服清*、張耕毓**

壹、問題之提出

在專利審查程序中，智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）進行專利申請審查時，若發現有應不予專利之情形¹，將發出審查意見通知要求申請人限期申復²。限期申復之目的係給予專利申請人說明專利技術內容之機會，避免智慧局審查到專利申請存有應不予專利之事由即駁回之法律效果。或者依專利法第43條之規定，專利專責機關得依申請或依「職權通知」申請人對說明書、申請專利範圍或圖式進行「限期修正」，讓申請人有機會使專利申請之技術內容更為完整³。若申請人之申復

DOI：10.53106/221845622023040053004

收稿日：2022年11月28日

* 雲林科技大學科技法律研究所教授。

** 亞律國際專利商標聯合事務所專利師。

¹ 違反發明定義、產業可利用性、新穎性、進步性、法定不予專利之情形、說明書揭露方式、申請專利範圍揭露方式、圖式揭露方式、先申請原則、一案兩請原則、發明單一性、分割案超出申請時申請案所揭露之範圍、修正本超出申請時申請案所揭露之範圍、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、改請案超出申請時申請案所揭露之範圍者，依專利法第46條第1項之規定，專利專責機關應為不予專利之審定。

² 專利法第46條第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。」

³ 經濟部智慧財產局編印，專利法逐條釋義，2021年6月，157頁。

或修正⁴完整解決智慧局將欲作成駁回審定之意見通知中所有應不予專利之事項問題，且無其他應不予專利之事項，則智慧局即應作出核准之審定⁵。由此可見，可以理解為修正專利申請係申請人與審查官彼此溝通與妥協下之結果。此外，申請人亦可以透過申復或面詢⁶之方式與審查官溝通，而審查官可透過將欲作成駁回審定之意見通知，以調查事實⁷。

儘管行政程序法並無「修正」的用語與制度，然而專利申請卻有「通知修正」之制度，問題在於行政程序法之脈絡意義下，是否屬非正式之協議⁸。所述之定性問題關係著行政程序法之法規適用、專利申請人之程序權益，以及智慧局處理專利行政時有無合乎正當法律程序之要求，皆與其息息相關。有鑑於此，特撰寫本文以釐清問題，冀望給予實務建議與參考，並作出貢獻。

貳、專利審查修正意見之「通知」

一、觀念通知說

最高行政法院107年度裁字第2009號裁定：「相對人就該專利申請案認為不符專利要件之意見說明，及通知抗告人限期提出修正、申復意見，應屬觀念通知，並未對抗告人之申請作成任何准駁之決定，自非行政機關就公法上具體事件所為對外直接發生法律效果之單方行政處分，非訴願法第3條第1項所稱之『行政處分』。」及智慧財產法院106年行專訴字第97號裁定：「被告就該專利申請案認為不符專利要件之意見說明，及通知原告限期提出修正、申復意見，應屬觀念通知，並未對原告之申請作成任何准駁之決定，自非行政機關就公法上具體事件所為對外直接發生法律效果之單方行政處分，非訴願法第3條第1項所稱之『行政處分』，原告對上開通知函提起訴願，有違訴願法第1條第1項規定，亦不合法。」

⁴ 依專利法第43條之規定「修正」係針對說明書、申請專利範圍以及圖式進行修正，本文後續統稱為修正。

⁵ 經濟部智慧財產局編印，註3書，158頁。

⁶ 專利法第42條。

⁷ 林育輝，談專利請求項之附屬項的規劃思維，專利師，2012年7月，10期，12頁。

⁸ 吳庚、盛子龍，行政法之理論與實用，2020年10月，451頁。

司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號之意旨，專利法第46條業已規範專利專責機關應給予專利申請人申復之程序，此為行政程序法第102條之特別規定。目的在於專利專責機關應給予申請人有實質申復之機會，以保障申請人之權利，並且避免因專利審查官行使第一時間判斷後即作成駁回專利申請之處分，造成日後申請人大量提起救濟情形之發生。而審查意見通知並未作成駁回專利申請之實體決定（行政處分），因此，審查意見通知性質上無疑地為觀念通知。

二、事實行為說

臺中高等行政法院95年度訴字第117號裁定：「為核准徵收前徵收過程中之準備行為，性質上為事實行為，與徵收核准為行政處分者不同。」及高雄高等行政法院91年度訴字第558號裁定：「核其性質僅為被告於實施定期檢查程序中，為作成檢查結果合格與否之終局決定所為之準備行為。」依實務見解只要行政機關之行為不生法律效果，即為事實行為，舉凡行政機關之警告、勸告、建議、告知、意見及觀念通知等，皆屬之⁹。更進一步來說，行政機關審查中所為之「指示」或「要求」，因不生規制效力及拘束力，固然非為行政處分。故審查意見通知僅具有警示或提醒之作用並不具規制效力及拘束力。

三、訊息功能說

智慧財產法院98年行專訴字第121號判決：「行政機關應依職權調查證據；行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關人陳述意見、提供必要文書等行為，行政程序法第36、37、39、40條亦均分別定有明文。」

智慧局依專利申請人所提出之專利申請，負有檢索專利及認定事實之義務，亦即採職權審查¹⁰。專利申請經審查後有應不予專利之事項，專利審查官即發出審查

⁹ 許宗力，行政處分，收錄於行政法（上），2020年7月，608頁。

¹⁰ 法務部法律字第10803510310號（2019年7月17日）：「該法對於行政機關依職權或依申請作成行政決定前之調查證據、認定事實，係採職權調查主義，故行政機關對於應依職權調查之事實，負有概括調查義務，且應依各種合法取得之證據資料認定事實、作成行政決定。」參見法務部法律字第10803500090號函（2019年1月4日）；參見法務部法律字第10603503930號

意見通知。經專利審查官審查專利申請並且判斷後，基於「調查事實」及「調查證據」之必要，發給申請人審查意見通知。

綜上之見解，審查意見通知作為專利審查官傳達將駁回專利申請之訊息功能，並且使申請人知悉專利申請存有應不予專利之事項，讓申請人有機會依審查意見通知之內容作申復答辯或提出修正機會。而專利審查官發給申請人的審查意見通知之理由中，亦須提出將駁回專利申請之理由佐證，始符合行政程序法公正之精神。

四、正當法律程序說

專利申請成立申請日後，便進入專利要件之審查。經智慧局審查若有應不予專利之事項，該機關會依專利法第46條第2項之規定命申請人限期申復。使專利申請人在程序上得到保障，另一方面可以讓專利審查官藉由申復之方式，更加瞭解專利申請之技術內容，減少審定時之誤判，以符合憲法「程序正當」保障之精神¹¹。

書函（2017年3月23日）；參見法務部法律決字第1000025250號書函（2011年10月19日）；參見法務部法律決字第1000013003號函（2011年5月27日）；參見法務部法律決字第0980010926號函（2009年3月27日）；參見法務部法律字第0930025096號函（2004年6月28日）。

¹¹ 司法院106年度「智慧財產法律座談會」、「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號：「甲說：(一)按發明專利申請案，專利專責機關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，專利法第46條第2項定有明文。此法定程序除有減少專利專責機關審定錯誤之目的外，亦在賦與申請人正當程序之保障。實務上專利專責機關於審查專利申請案時，倘認為有不予專利之事由，係發出審查意見通知函，告知申請人不予專利之事由，及其可於不超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍內，為補充、修正，以克服不予專利之事由，且通知函內容應具體而明確，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。又所謂正當行政程序並非僅要求形式符合，專利專責機關應給予申請人實質申復之機會。(二)準此，倘智慧財產局於審查發明專利申請案後，認其全部請求項皆不具進步性，因所發給之審查意見通知函勢將記載該專利全部請求項不具進步性，而使申請人無從針對核駁理由提出正確的補充、修正，等同實質上未給予申請人修正、補充之機會。是為符合專利法第46條第2項程序保障之規範意旨，得將原處分撤銷，令申請人有修正之機會。乙說：(一)按我國專利審查實務就專利申請案向來係採「全案准駁原則」，即申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關因應就申請專利範圍各請求項逐項審查，然基於專利整體性之考量，縱審查機關認定有部分請求項符合專利要件，因該部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離，是專利專責機關於踐行專利法第46條第2項

又依據司法院釋字第731、763號之二者解釋意旨，行政機關負有人民獲得充分資訊之告知義務，方能符合程序正當性，以保障人民之「受告知權」。

專利審查官為完成最終專利申請核准或駁回之決定，其檢索專利、蒐集資料以發現得核准專利權之樣貌。於行政調查時，取得適當之資料¹²，始能依專利法第46條之規定，作成審查意見通知書，並發給專利申請人。已如前述，該審查意見通知書係審查官表示意見之事實行為，並無拘束力。依高雄高等行政法院91年度訴字第558號裁定：「按『行政檢查』，或所謂之『行政調查』，係指行政機關為達成行政上目的，依法令規定對人、處所或物件所為之訪視、查詢、查察或檢驗等行為之總稱，其作用態樣繁多，不一而足。」之見解，專利行政調查旨在於發現專利權之樣貌所作出的調查，其可為檢索專利、蒐集資料或要求申請人面詢、勘驗¹³。

對於專利審查官所發給之審查意見通知書，專利申請人可以準備有利於核准專利申請之相關資料，甚至提出修正解決應不予專利之事項問題，期以獲得核准其專利。而審查意見通知亦應具體明確，使申請人可以針對審查意見通中所指出應不予專利之事項作出正確的補充或修正，以符合正當法律程序¹⁴。

所定之先行通知程序後，倘申請人未克服不予專利之事由，則於最終審定時，仍應為全案核駁之審定。此由專利法第46條關於申請案之不予專利，並無如同法第82條第1項舉發案得僅就部分請求項為撤銷之規定，亦明。準此，於旨揭題例之發明專利申請案，縱使法院審認該案僅有部分請求項不具進步性，惟其既仍有其餘應不予專利之事由存在，仍應為全案核駁，則原處分雖有部分理由不可採，仍可維持之，而無從予申請人修正之機會。(二)另查，我國專利法對於發明專利申請案之實體審查，除初審外並設有再審查程序，申請人於提起再審查時，仍可主動修正說明書、申請專利範圍或圖式。且再審查性質上乃原審查程序之再開，除審查人員不同外，亦會重新實質審查所請專利有無應不予專利之情事。又專利專責機關於審查及再審查階段，於作成不予專利之審定前均會通知申請人申復，故其程序保障已十分完備。申請人於申請階段應本於其創作，衡酌其所請保護範圍及既有權利衝突等情況，作出適切之修正，是於專利專責機關作成核駁之審定後，申請人即不得再提出修正之請求，以維護法律安定性，並兼顧整體專利審查之效率。大會研討結果：多數採甲說。

¹² 洪家殷，行政調查行為之救濟，國立中正大學法學集刊，2020年7月，68期，64頁。

¹³ 專利法第42條。

¹⁴ 司法院106年度「智慧財產法律座談會」、「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號。

參、專利行政程序中之「修正意見」

一、概 念

於專利專責機關審查專利申請時，對於不適格之專利申請，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事項及暫無不准專利事由之請求項通知專利申請人¹⁵。審查意見之內容亦應具體而明確，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。亦得「職權」告知專利申請人得「修正」說明書、申請專利範圍或圖式之範圍¹⁶。故專利申請之說明書、申請專利範圍或圖式發生錯誤、缺漏等情事。為使專利申請能明確且充分揭露，專利申請人可藉由提出申請修正排除之¹⁷。

二、類 型

專利法第43條第1項：「專利專責機關於審查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。」依修正發動主體可以區分為「主動修正」及「被動修正」；前者係由專利申請人主動申請修正，後者經專利審查官審查後，專利申請有「明顯」錯誤之情事，得依職權修正¹⁸。或者其他依職權得通知專利申請人申復及修正之情事¹⁹。舉例來說：違反說明書之記載順序及方式²⁰、違反請求項記載形式²¹、違反圖式記載形式²²。而依修正

¹⁵ 2022年版專利審查基準第二篇第七章2-7-2頁。

¹⁶ 專利法第43條。

¹⁷ 經濟部智慧財產局編印，註3書，156頁。

¹⁸ 專利法施行細則第35條：「說明書、申請專利範圍或圖式之文字或符號有明顯錯誤者，專利專責機關得依職權訂正，並通知申請人。」

¹⁹ 吳秀芬，淺談我國及各國之專利審查之補充、修正規定，萬國法律，2011年4月，176期，23頁。

²⁰ 2021年版專利審查基準第二篇第一章2-1-2頁：「說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等事項，應依序撰寫，並附加標題；違反者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，應以違反專利法第26條第4項之規定為理由，予以核駁。」

²¹ 2021年版專利審查基準第二篇第一章2-1-11頁：「請求項之記載形式規定於專利法施行細則

客體可以區分為「專利申請修正」及「中文本申請修正」，前者修正對象為專利法第25條第1項所提出之專利申請；後者係專利法第25條第3項所補正之中文本，而其外文本不得修正²³。再依修正的中外文版可以分類為「一般修正」及「誤譯修正」。前者為完整一般專利申請之中文內容，所作之增、刪及變更²⁴；後者係因外文本對於中文本翻譯過程中，其對應之詞、句因翻譯產生錯誤，而為求翻譯正確所作之訂正²⁵。

三、時間點

專利申請確定申請日後，審查官繼而審查其形式專利要件及實體專利要件，並認定後續之修正²⁶。故專利申請人提出申請修正的時間點，必定是在成立申請日之後²⁷。依審查中可以提起修正之時間點可以分為「初審審查意見通知後²⁸」、「經實體審查後，審查意見通知前²⁹」及「提出再審查時³⁰」。而專利法第43條第1項前

第18條及第19條，違反者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，得以違反專利法第26條第4項之規定為理由，予以核駁。」

²² 2021年版專利審查基準第二篇第一章2-1-38頁：「發明之圖式，應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節；圖式應註明圖號及符號，並依圖號順序排列，除必要註記外，不得記載其他說明文字。違反上述規定者，應通知申請人申復或修正，屆期未申復或修正者，得以違反專利法第26條第4項之規定為理由，逕予核駁。」

²³ 專利法第44條第1項：「說明書、申請專利範圍及圖式，依第二十五條第三項規定，以外文本提出者，其外文本不得修正。」

²⁴ 經濟部智慧財產局編印，註3書，156頁。

²⁵ 同前註，160頁；2022年版專利審查基準第二篇第八章2-8-3頁：「申請誤譯之訂正所提出訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁稱訂正頁，所提出訂正後之全份說明書、申請專利範圍或圖式稱訂正本。」

²⁶ 智慧財產法院102年行專訴字第129號判決。

²⁷ 楊鴻偉，探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題，智慧財產，2015年12月，204期，45頁。

²⁸ 專利法第43條第3項：「專利專責機關依第四十六條第二項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。」

²⁹ 專利審查基準，第二篇第六章，2022年，2-6-1頁：「專利申請案經實體審查後，於專利專責機關應發給審查意見通知前，申請人均得申請修正。嗣於專利專責機關發給審查意見通知

段規定申請修正期間為「專利專責機關審查發明專利時」，專利法第49條第1項亦規範申請修正期間須於「再審查時」。

最高行政法院108年度上字第933號判決：「如經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專利法之規定。故新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中，申請人得就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請；另一則為收到專利專責機關審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正」及最高行政法院108年判字第276號判決：「經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專利法之規定。」

智慧財產法院107年行專訴字第90號判決：「經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正」及智慧財產法院106年度行專訴字第65號判決：「新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中，申請人得就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請；另一則為收到被告審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。倘被告已為新型專利之核准處分後，其審查程序即告終結，即非在形式審查新型專利時之階段，申請人不得再依專利法第109條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，先予敘明」。

前列判決對專利專責機關審查中之修正時間點作出解釋，因此處分後才提出申請修正者，顯然超出專利法可以修正機會之時間點。有一說³¹於2011年12月21日專利法增訂第43條第3項「申請人僅得於通知之期間內修正」，即已提出未經專利專責機關審查專利申請之修正，於行政救濟階段始提出者非法所允許，本文給予嘉

後，申請人僅得依該通知所載之指定期間提出修正。」

30 專利法第48條：「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法或申請人不適格而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。」專利法第49條第1項：「申請案經依第四十六條第二項規定，為不予專利之審定者，其於再審查時，仍得修正說明書、申請專利範圍或圖式。」2022年版專利審查基準第二篇第六章2-6-1頁：「初審核駁審定後，提出再審查者，仍得修正；而於發給審查意見通知後，僅得於審查意見通知之指定期間內提出修正。」

31 吳俊逸，行政救濟階段可否補充、修正專利說明書及圖式之探討，智慧財產，2005年5月，77期，19頁。

許。更進一步說，若專利申請人於審查中不依規定申請修正，放棄修正之機會，自不得於行政救濟階段再提起修正。避免審查意見通知失去功效，以及增加行政救濟時專利專責機關之負擔。

四、第二次裁決

從專利初審與再審查之性質探究申復及提出申請修正，依專利法第48條：「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。」似看不出再審查之法律屬性。而我國之再審查案件，係由專利專責機關指定審查人員審查，其程序與初審程序並無實質不同³²。第一次處分之初審，乃設定新的法律關係，故初審屬於行政法所稱之第一次處分³³。再從學說及實務見解角度分析再審查，依初審與再審查關係之探討，可以將再審查歸納為「重覆處分」與「第二次裁決³⁴」。前者指先前已作成並對外生效之行政處分，又重為與之相同之處分³⁵；後者指以第一次裁決（處分）之事實或法律狀況為基礎，重為實體上之考量³⁶。

臺北高等行政法院92年訴字第1487號判決：「凡行政機關以已有行政處分存在，不得任意變更或撤銷為原因，明示或默示拒絕當事人之請求，甚至在拒絕之同時為先前處分添加理由者，屬『重覆處分』，不生任何法律效果，僅係單純事實敘述，而非行政處分，不得對之提起行政爭訟。而『第二次裁決』是指行政機關重新為實體上審查並有所處置，但並未變更第一次裁決之事實基礎及規制性結論，此等

³² 經濟部智慧財產局編印，註3書，170頁。

³³ 趙嘉文，專利授予與信賴保護原則關係之研究，雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2011年1月，120頁。

³⁴ 法務部法律字第0970031856號（2009年4月20日）：「所謂『第二次裁決』是指原行政處分發生形式上之存續力後，行政機關依職權或經當事人異議，就原行政處分於未變更原有行政處分之事實及法律狀態，重新為實體上審查，另為裁決而言。行政機關所為之答覆，是否為重覆處分或第二次裁決，應從外觀上審視其是否具備行政處分之形式，或是否有救濟途徑之教示方法，並參酌當事人所主張之事由及機關對外所表示之內容，綜合觀察認定之。」參見法務部法律字第0950018233號（2006年6月27日）。

³⁵ 吳庚、盛子龍，註8書，311頁。

³⁶ 同前註，313頁。

處置乃是一個新的行政處分，能夠獨立於第一次處分之外，作為一個獨立的行政爭訟對象。」

本文以為，初審與專利法第48條所規定之再審查之關係屬於第二次裁決。一來再審查之審查官與初審之審查官不同³⁷，二者再審查之專利審查官可以根據初審之事實及法律基礎重為實體審查，並作成新的實質決定。亦即再審查之審查官不受初審審定所引據之資料拘束，可以重新檢索及判斷專利要件，並作成新的決定³⁸。縱使第二次裁決作成之決定，與第一次裁決之內容並無二致，亦為新的行政處分³⁹。最後專利申請人可以對再審查之決定提起行政救濟，此決定具有行政處分之性質，可為行政救濟之對象⁴⁰。由此可知，再審查乃初審之再開程序，兩者所發之審查意見通知，分別屬於獨立之告知。

無論初審或再審查中，對於專利審查官所發之審查意見通知，專利申請人均應對此申復或一併修正，使審查程序順利進行。因此可以將「申復」比喻為以「言詞」回覆審查官，而專利申請「修正」比喻為以「書寫」之方式進行。前者係專利申請人以「說」的方式與審查官溝通，產生申請專利範圍⁴¹。後者係專利申請人以「動手」的方式完整說明書、申請專利範圍或圖式，使專利申請更為完整。至於專利申請人提出申請修正或申復，本文後續說明之。

³⁷ 專利法第50條：「再審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書送達申請人。」

³⁸ 智慧財產法院97年行專訴字第78號判決：「再審查程序乃原審查程序之再開，具有復審之性質，且專利專責機關尚須指定未曾審查原案之專利審查人員審查，故於再審查程序，得重行審查，且不以初審審定所引據之資料為限，倘再審查之審查人員經重新檢索，發現初審階段未依據之前案資料，自得據以核駁專利之申請。故系爭專利申請案之初審理由雖與再審理由有別，無礙於再審查處分之合法性。」智慧財產法院101年行專訴字第43號判決：「申請人可以於再審查階段另提出說明書（包括申請專利範圍）之修正及申復理由，再審查之審查人員根據該新提出之說明書或申請專利範圍，可以重新檢索，並重新判斷其專利要件，則其核駁理由不必然與初審之意見完全一致。故系爭案申請案之初審理由雖與再審理由有別，無礙於再審查處分（即原處分）之合法性。」智慧財產法院99年行專訴字第171號判決參照。

³⁹ 許宗力，註9文，616頁。

⁴⁰ 參見法務部法律字第0970031856號（民國98年4月20日）；參見法務部法律字第0950018233號（2006年6月27日）。

⁴¹ 林育輝，註7文，12頁。

五、容許修正之範圍

說明書及申請專利範圍具有以下用途：(一)具體記載發明構思；(二)可作為專利專責機關審查範圍之依據；(三)取得專利權後，得主張專利權範圍之依據⁴²。對於日後之爭訟，亦可以作為解釋權利範圍之依據。而我國採取先申請原則，專利申請成立申請日後，專利專責機關即進行審查。專利申請之申請日攸關專利要件審查之時點⁴³。為衡平專利申請人及公共利益，避免未來權利上之不安定性或上述用途過度擴張。因此提出申請修正必須符合專利法第43條第2項：「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」規定始得為之⁴⁴。此規定可以使專利申請人在符合先申請原則及公共利益前提下，提出申請修正可使創作更為完整。亦即提出申請修正後，若申請修正之內容並非「申請時」所揭露之內容，則不得修正⁴⁵。而中文本誤譯之修正亦不得超出「申請時」外文本所揭露之說明書、請求項及圖式範圍⁴⁶。

須強調的是，提出申請專利範圍之修正就像是「切蘋果」一般，對於申請專利範圍進行「切削」，將專利不適格或錯誤之部分排除。而為符合修正之規定，不可增加「申請時」所未揭露之事項，亦即引進新事項（New matter）。符合修正之規定情況如下：(一)申請時已明確記載；(二)可無歧異得知記載內容。前者係依申請日時說明書、申請專利範圍或圖式已揭露之基礎下作修正。而無說明書、申請專利範圍或圖式揭露之基礎作修正，若具有通常知識者可以自申請日時之說明書、申請專利範圍或圖式記載內容可以直接且無歧異得知，亦符合修正之規定⁴⁷。

對於專利權範圍之修正，只要是說明書中已記載之實施例，則修正可以根據實施例所記載之內容對專利申請範圍修正。若已在實施例所包含內容範圍內，但未記載於申請日時之說明書中，仍不符合修正之規定⁴⁸。

⁴² 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2019年，7頁。

⁴³ 經濟部智慧財產局編印，註3書，80頁。

⁴⁴ 同前註，156頁。

⁴⁵ 專利法第43條第2項。

⁴⁶ 專利法第44條第3項：「前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。」

⁴⁷ 專利審查基準，第二篇第六章，2022年，2-6-2頁。

⁴⁸ 楊鴻偉，探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題，智慧財產，2015年12月，204期，

另外，新型專利申請之修正規定於專利法第112條：「新型專利申請案，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予專利之處分：六、修正，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者。」已如前述，修正應平衡專利申請人及公眾之利益，因此提出新型專利申請範圍之修正仍應有所限制。若說明書、申請專利範圍或圖式引進新事項，即違反新型專利申請範圍之修正「明顯超出」之規定⁴⁹。而新型專利採取形式審查⁵⁰，並未進行實體審查，故2011年12月21日修正後專利法第112條第6款規定「明顯超出」與專利法第43條第2項規定「超出」仍有區別⁵¹。

另外，存有各國法規修正增加新事項之相關規範可供參考：

美國專利法35 U.S. Code § 132(a)⁵²、中國大陸專利法第33條⁵³及專利法實施細

44頁。

⁴⁹ 周光宇，新型專利申請案行政爭訟態樣之探討——以揭露形式、揭露必要事項及修正明顯超出為中心，智慧財產，2019年6月，246期，14頁。

⁵⁰ 專利法第111條第1項：「新型專利申請案經形式審查後，應作成處分書送達申請人。」專利法第113條：「申請專利之新型，經形式審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」

⁵¹ 民國100年12月21日增訂專利法第112條第6款之立法理由謂：「因新型採形式審查，並不進行實體審查，惟如修正明顯超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，為平衡申請人及社會公眾之利益，爰增列為形式審查之項目。」2020年版專利審查基準第四篇第一章4-1-15頁：「修正後之說明書、申請專利範圍或圖式是否符合『不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍』之規定，非屬形式審查要件判斷之範疇。」

⁵² Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. (法條最後修訂日期：1999年)

⁵³ 中國大陸專利法第33條：「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。」（法條最後修訂日期：2020年10月17日）。

則第53條⁵⁴、日本特許法第17條之2第3項、歐洲專利公約（EPC）第123條第2項⁵⁵、實質專利法條約（SPLT）第7條⁵⁶、專利合作條約（PCT）第34條第2項b款⁵⁷及第41條第2項⁵⁸，亦有類似於「修正不得引入新事項」規定之設計⁵⁹。

六、小 結

專利申請人依專利法之規定具備法定文件，向智慧局提出專利申請後，並且成立專利申請之申請日。對於專利申請之說明書、申請專利範圍或圖式發生錯誤或缺漏時，得提出申請修正。或者依專利法第46條第1項之規定有應不予專利之情事時，經專利審查官發給審查意見通知後，申請人得提出申請修正。蓋審查官駁回專利申請前，給予專利申請人「申復」或「修正」之機會，其概念上接近行政法第102條給予處分相對人陳述意見之機會。細究專利法第46條第2項：「專利專責機關

⁵⁴ 中國大陸專利法實施細則第53條：「依照專利法第三十八條的規定，發明專利申請經實質審查應當予以駁回的情形是指：(三)申請的修改不符合專利法第三十三條規定，或者分案的申請不符合本細則第四十三條第一款的規定的。」（法條最後修訂日期：2010年）。

⁵⁵ Article 123(2)：「The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.」（法條最後修訂日期：2000年11月29日）。

⁵⁶ Article 7：「no amendment or correction of the description, the claims[, the abstract] and any drawings, other than the correction of a clear mistake as prescribed in the Regulations, may be permitted, where the amendment or correction would result in the disclosure contained in the amended or corrected application going beyond the disclosure: (i)contained in the description, the claims and any drawings on the filing date, (ii)included in the applicationin accordance with the Patent Law Treaty, in by way of filing, after the filing date, a missing part of the description or a missing drawing in accordance with the Patent Law Treaty.」（法條最後修訂日期：2003年）。

⁵⁷ Article 34(2)(b)：「The applicant shall have a right to amend the claims, the description, and the drawings, in the prescribed manner and within the prescribed time limit, before the international preliminary examination report is established. The amendment shall not go beyond the disclosure in the international application as filed.」（法條最後修訂日期：2001年10月3日）。

⁵⁸ Article 41(2)：「The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed, unless the national law of the elected State permits them to go beyond the said disclosure.」（法條最後修訂日期：2001年10月3日）。

⁵⁹ 梁雅閏、謝緯杰、王耿斌，歐、美、日及中國大陸之數值範圍修正探討與研析，智慧財產，2020年6月，258期，42頁以下。

為前項審定前，應通知申請人限期申復。」及專利法第43條第3項：「專利專責機關依第46條第2項規定通知後，申請人僅得於通知之期間內修正。」依條文文義觀之，經專利審查官發給審查意見通知書後，專利申請人得自行決定提出申請修正與否。司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號之意旨，若專利專責機關發給申請人審查意見通知書，應使申請人充分享有「受告知權」。針對前述機關之義務，申請人對於回應審查意見通知，有權選擇「修正」或「不修正」，亦即專利申請之修正並非強制性之規定。形成專利申請人對於專利專責機關之審查意見通知及受告知權有解釋空間，認為該機關之審查意見通知內容不夠具體，導致未予以申請人申復或修正之機會。而本文下節將探討專利專責機關於審查意見通知中告知專利申請人修正之行為面向。

肆、從行政機關「由上而下」角度之多元觀察： 專利審查修正意見通知

一、給予陳述意見機會之面向

(一) 正當法律程序之要求

當特定當事人於案件中有關之事實及法律為陳述意見時，行政機關有聽取當事人陳述意見之義務，避免行政機關專斷⁶⁰。行政機關作成「限制」或「剝奪」人民自由或權利之行政處分前，「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，行政程序法第102條定有明文。

智慧財產法院109年行專訴字第43號判決：「專利法第46條第1項通知申請人限期申復程序之規定，為行政程序法第102條之特別規定，自無庸再適用行政程序法之普通規定。」專利法第46條與行政程序法第102條所規定之陳述意見，兩者意旨與精神相同，因此就處分前陳述意見之規定而言，可以適用專利法第46條之特別規定⁶¹。另有持「消極地駁回人民的請求」也應給予人民陳述意見之見解，以符合憲

⁶⁰ 蕭文生，行政法——基礎理論與實務，2020年，323頁。

⁶¹ 宋皇志，行政程序法在專利法的適用，智慧財產，2002年6月，42期，35頁。

法所保障行政程序之基本權⁶²。

司法院大法官釋字第709號解釋理由書謂：「主管機關之審查事項、處分之內容與效力、權利限制程度等之不同，規定應踐行之正當行政程序，包括應規定確保利害關係人知悉相關資訊之可能性，及許其適時向主管機關以言詞或書面陳述意見，以主張或維護其權利。」因此，據該號解釋，主管機關審議都市更新事業計畫前，應舉行聽證程序，即屬廣義、正式之陳述意見⁶³。此見解說明人民依法申請機關為行政行為時，行政機關對於法定程序要件之審查，對於符合法定要件作出行政處分之前，應使人民有知悉及陳述意見之機會，以符合憲法所保障正當法律程序之意旨。

(二)應優先適用特別規定

行政機關作成限制或剝奪人民權利之行政處分前，應通知處分相對人陳述意見，行政程序法第102條定有明文⁶⁴。與專利法第46條申復之法理相同。以專利法第43條提出申請修正而論，其目的在於完整專利申請，有利於專利專責機關審查時可以核准通過，避免專利申請遭受駁回之不利處分。本質上係專利申請遭駁回前，回覆審查意見通知方式之一，亦即作成不利處分前給予申請人表示意見之機會，並且完整專利申請。況且行政程序法並未針對提出申請修正方式作規定，因此專利法第43條有關提出申請修正為行政程序法第102條但書所稱「法規另有規定」之情形。是以專利法對提出申請修正已作出規範，因此就提出申請修正而言，應適用專利法第43條之規定⁶⁵。

⁶² 吳志光，論否准人民依法申請事件之陳述意見權利，輔仁法學，2014年6月，47期，36頁。

⁶³ 林明鏘，都市更新之正當法律程序——兼論司法院大法官釋字第709號解釋，法令月刊，2016年1月，67卷1期，22頁。

⁶⁴ 法務部法律決字第0970013724號書函（2008年4月24日）：「行政機關於做成行政處分前，就同一事件之重要事項，已基於調查證據之必要通知相對人陳述意見，或舉行聽證，或給予處分相對人陳述意見之機會，如踐行上開程序之機關係有權限者，縱作成行政處分係非踐行上開程序之機關，亦符合行政程序法之規定而毋庸於作成行政處分前再給予相對人陳述意見之機會。」參見法務部(90)法律字第009104號（2001年4月11日）。

⁶⁵ 最高行政法院108年判字第276號判決；智慧財產法院107年行專訴字第90號判決。

(三)回覆方式

本文以為，提出申請修正係回覆審查意見通知方式之一。為了使專利申請揭露明確、完整，並且讓審查官明確得知專利申請內容。經申請人自行判斷或詢問專業意見後，進而提出申請修正。申請人可以選擇「作為」抑或是「不作為」，其透由「動手修正」之方式回覆審查官，用以消彌有應不予專利之事項。再者，可以更精準表達所訴求之專利申請內容及申請專利範圍，屬於行政程序法第102條陳述意見「方式」之特別規定。提出申請修正讓申請人有機會完整專利申請，避免專利審查官主觀判斷有應不予專利之事項即發生專利申請之駁回，衍生出後續「有應予專利，卻不給予專利」之行政救濟情形發生。

(四)小 結

行政程序法第102條之目的在於作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，給予人民陳述意見之機會。專利法第46條亦有類似於作成駁回專利申請處分前，給予專利申請人申復之機會，因此專利申請之陳述意見適用專利法的特別規定。而申請人可以選擇以申復或提出申請修正方式，回應審查官所發出之審查修正意見通知。再者專利法第43條係提出申請修正之特別規定，以解決應不予專利之事項問題，使申請人有完整專利申請之機會。避免經審查官第一次判斷後即斷然作成駁回專利申請之處分，導致申請人大量對駁回專利申請之處分提出救濟，造成受理訴願機關及法院之負擔。故本文採專利專責機關於審查意見通知中告知專利申請人修正之行為，係專利專責機關作成駁回專利申請前給予申請人陳述意見之機會。

二、準備行為之面向

(一)未具規制之作用

行政機關於最終行政決定作成前，為推動行政程序之進行，所為之指示或要求，學說稱之為「準備行為」例如補正資料、先決問題從事鑑定等，並且將其歸類為不生法律效果之「事實行為」例如觀念通知等⁶⁶。最高行政法院94年度裁字第150

⁶⁶ 吳庚、盛子龍，註8書，441頁。另參見蕭文生，註60書，576頁；翁岳生編，許宗力執筆，

號及高雄高等行政法院91年度訴字第558號裁定提到：「行政機關於作成完全及終局之決定前，為推動行政程序之進行，所為之指示或要求，學理上有稱之為『準備行為』，準備行為未設定有拘束力之法律效果者，因欠缺規制之性質，則非行政處分。」惟依司法院釋字第423號解釋之意旨，若是具有行政處分之性質，則不因其用語、形式以及是否有後續行為或記載不得聲明不服之文字而有異，任意地否定其係非行政處分⁶⁷。

臺中高等行政法院97年度訴字第9號判決：「原告申請案既經被告結案歸檔，足見被告上開函文之真意即在拒絕原告登記之申請，且經送達原告，業已對外發生駁回原告申請之法律效果，依據上開說明，自屬行政處分。被告認該函僅係作成行政處分前之準備行為，不足採取。」之相關見解。若專利審查官對於專利申請作出准或駁之處分，因專利申請人權利上已產生得、喪及變更，則應屬於形成處分⁶⁸。

(二) 定性

準備行為目的在於行政機關依職權主動促進程序之進行，然專利申請係專利申請人依行政程序法第34條、第35條及專利法第25條主動提出專利之申請。智慧局本於職掌範圍內為專利申請把關，並無義務發進程序之進行。一旦專利申請人之專利申請符合專利要件，即應核准專利，反之，則駁回專利申請，亦即專利專責機關面對審查專利申請之審查為羈束處分。故專利專責機關通知申請人提出申請修正之行為無法被定性成準備行為。

(三) 自我評估

專利法第43條第1項規定依「申請」或依「職權通知」申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式，專利專責機關所發給之審查意見通知外觀上係「指示」或「要求」申請人提出申請修正，實為透露出專利申請將可能遭到駁回之訊息。專利專責機關只是依法⁶⁹踐行告知程序，經專利專責機關發給審查意見具體說明後，

註9文，613頁。

⁶⁷ 參見李惠宗，行政法要義，2020年，351頁。

⁶⁸ 同前註，359頁以下。

⁶⁹ 專利法第43條第1項、第46條第2項。

使申請人得以有陳述意見之機會⁷⁰。至於提出申請修正係回覆審查意見通知的其中一種方式，可以完整專利申請並解決應不予專利之事項問題。故將提出申請修正應當定性為陳述意見方式之一較有理由。

專利審查官本於職權審查專利申請，對於專利申請所生應不予專利之事項，依「法定義務」發給專利申請人審查意見通知書。申請人於必要時，得依據審查意見通知書之內容提出申請修正。而該審查意見通知帶有指示性、引導性及警示性意味，提醒申請人專利申請存有應不予專利之事項，將遭到駁回之虞，「提醒」申請人應修正其內容。申請人仍可以僅藉由申復或面詢與審查官溝通，或經「自我評估」後，提出專利申請修正，以解決應不予專利之事項問題。

(四)小 結

專利審查官藉由審查意見通知告知專利申請人，經申請人答覆、提供有利於核准專利申請之資料或提出申請修正。專利審查官所發出的審查意見通知書係基於法定義務，其內容上亦可依職權「指示」或「要求」申請人提出申請修正，但無義務要求申請人提出申請修正，更不是追求促進審查程序之進行。再者提出申請修正取決於申請人本身，並非「應」提出申請修正，審查意見通知書僅是「提醒」申請人專利申請存有應不予專利之事項，而申請人提出申請修正係陳述意見方式之一。經申請人評估或詢問專業意見後，再決定提出申請修正與否。因此，將專利專責機關通知申請人提出申請修正之行為定性為準備行為，似有不妥。

三、行政指導之面向

(一)概 念

行政程序法第165條：「本法所稱行政指導，謂行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為。」行政指導具有明示性⁷¹及

⁷⁰ 司法院106年度「智慧財產法律座談會」、「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號。

⁷¹ 行政程序法第167條第1項：「行政機關對相對人為行政指導時，應明示行政指導之目的、內容、及負責指導者等事項。」

事實行為⁷²之特性，並且不具有強制性。行政指導之原則係行政機關為補足法律規定所為之輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力等行政手段。而行政機關為行政指導時仍應符合法律規定目的，不得濫用⁷³。

(二) 目的

智慧財產法院101年行專訴字第28號判決：「行政指導係指行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為；行政指導係認知表示之一種，有別於意思表示，性質上為事實行為之一，行政指導並非改變權力關係的公權力行為。」

智慧局依經濟部指定辦理專利業務，專利專責機關依專利法第43條第1項「職權通知」專利申請人提出申請修正，其目的在於「提醒」申請人修正應不予專利之事項。此種作法帶有「警示」意味，有「預告」申請人將受到駁回專利申請之虞。況且專利審查官亦非為實現一定專利核准之行政目的而「應」協助申請人申請。申請人請求國家授予專利權保護自身之研發創作，係出於申請人本身之意願而為提出專利申請，專利專責機關並無義務幫助申請人取得專利權。而專利法第1條所稱「促進產業發展」或保護「技術、文化創作」⁷⁴之願景，應基於專利申請符合專利要件之前提下，適格之專利申請始能授予專利權，並且加以保護。故專利專責機關之職責就是針對專利申請盡到把關之義務，方為該機關辦理專利業務之首要行政目的。

⁷² 法務部法律字第10503514710號書函（2016年9月29日）：「行政程序法（下稱本法）所稱行政指導，係行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為（本法第165條規定參照）；因其不具法律上強制力，故不發生法律效果，屬於事實行為。因此，行政機關在實施行政指導中，與相對人作成非正式約定時，並不具有法律上拘束力（陳敏，行政法總論，2011年，624頁參照）。」參見法務部法律字第10200220480號函（2013年12月3日）；參見法務部法律字第1000007942號函（2011年4月13日）；參見法務部法律決字第0970027507號函（2008年8月7日）。

⁷³ 行政程序法第166條第1項：「行政機關為行政指導時，應注意有關法規規定之目的，不得濫用。」

⁷⁴ 謝銘洋，智慧財產權之概念與法律體系，臺大法學論叢，1994年12月，24卷1期，417頁以下。

(三) 公正性之檢視

若專利專責機關於審查意見通知係為行政指導專利申請人如何申請修正，以利於專利申請核准通過，則此種定性並不符合行政程序法公平、公正之精神。再者行政指導係具有明示性質⁷⁵，如目的、內容及事項應明確告知相對人。若專利專責機關將指導申請人提出申請修正目的、內容或利於解決應不予專利之事項問題，明確地告知申請人，無疑是協助申請人核准通過專利申請，智慧局豈非成為「須核准」通過專利申請之行政機關嗎？並且失去審查專利申請之功能，違反行政程序法第1條行政機關審查專利申請應秉持公平、公正之精神。因此對於審查意見通知中告知申請人提出申請修正的見解，本文傾向於係為該機關給予申請人陳述意見之機會，而非行政指導之性質。

(四) 非補充法律規定

將審查意見通知中告知專利申請人提出申請修正歸類於行政指導之性質，也不具有正當性，因為行政程序法第166條第1項行政機關為行政指導目的在於補足法律，例如道德勸說⁷⁶。因此專利法第43條已基於「法律保留」之精神，明確規定如何提出申請修正，如由誰發動、修正範圍以及何時發動，據此專利專責機關無有以行政指導，補充法律規定之餘地，將專利審查修正意見通知定性為行政指導，顯然不符其係為補充法律規定之意旨。

(五) 依職權通知

智慧財產法院104年行專訴字第10號判決⁷⁷及智慧財產法院104年行專訴字第118

⁷⁵ 行政程序法第167條第1項。

⁷⁶ 臺北高等行政法院104年度訴字第1550號判決。

⁷⁷ 智慧財產法院104年行專訴字第10號判決：「被告已作出適當之行政指導後，原告亦可詢問專利師或專利代理人等相關專業人士，且被告機關亦設有義務代理人服務專線可供詢問。是以，原告未能理解被告所指出修正後說明書、申請專利範圍及圖式為何無法能直接無歧異由原新型專利申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍得知，係為專業認知之差距，原告應自行尋求專利申請之專業人士協助，故原告指稱被告有未指明之情事，實有未洽。」

號判決⁷⁸雖然提到經機關「行政指導」，然專利申請仍須符合形式或實體專利要件後始能授予專利權。依上述判決之見解，審查意見通知固然不具有拘束力，然其駁回意味強烈。雖然外觀上是行政機關輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力方法等方式通知專利申請人提出申請修正。但是專利專責機關是依專利法第43條職權通知申請人提出申請修正，並非無義務為之，然而不能說該機關有義務應於審查意見通知中將目的、內容及事項具體明確告知申請人，否則將逾越職權範圍。

本文以為，專利申請人為取得授予專利權，本就負有完整專利申請之義務。因此專利專責機關發出審查意見通知書後，申請人得自行評估或徵詢專業意見後，決定是否提出申請修正，亦不受專利專責機關意見之拘束，僅應自行承擔不授予專利之不利益後果而已⁷⁹。

(六)其 他

另智慧財產法院101年行專訴字第28號判決：「專利專責機關於其依法律授權所制訂之施行細則，或依其固有權限所核頒之審查基準中，訂定發明說明或申請專利範圍之撰寫方式，即係基於為實現其所負責應否准予專利之行政權限下，對申請人所為之輔導、協助或建議等規定，促請申請人依此方式撰寫，較能符合專利法之本旨，如不依審查基準之規定撰寫，即較有可能不符合專利法之本旨或因而違反專利法之規定而無法取得專利。」及最高行政法院102年度判字第355號判決上訴人主張之見解，將專利審查基準定性為行政指導，對此，本文持質疑之態度。

(七)小 結

智慧局依法處理專利申請業務，對於專利申請有應不予專利之情形，該機關會發給審查意見通知書要求專利申請人提出申請修正，該通知無法效性及規制效力並無疑義⁸⁰。然行政指導應是使用非正式之手段補足法律之欠缺或不備⁸¹，使行政機

⁷⁸ 智慧財產法院104年行專訴字第118號判決：「被告已作出適當之行政指導後，原告亦可詢問專利師或專利代理人等相關專業人士，且被告機關亦設有義務代理人服務專線可供詢問。……二次通知原告申復或修正，原告提出申復及申請專利範圍修正本後，被告經審視認原告仍無法克服先前審查意見通知指出之系爭案請求項15至20之不准專利事由。」

⁷⁹ 經濟部智慧財產局編印，註3書，158頁。

⁸⁰ 臺北高等行政法院104年度訴字第1550號判決：「有關管理本件爆竹煙火之主管機關為被告

關得視實際情形有彈性處理之空間。再者專利法第43條已明文規範提出申請修正之主體、限制及發動時間點。況且專利申請係出於專利申請人之意願，而非專利專責機關「為實現一定之行政目的」所為之行政行為，將審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為定性為行政指導於理不合，且該修正並非為了補足法律規定之欠缺或不備。若將該審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為定性為行政程序法第165條之行政指導，亦違反行政程序法公平、公正之精神，使行政機關成為「核准」授予專利權之機關，並失去把關專利申請之作用。因此，本文不採納審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為為行政指導之見解。

四、教示義務之面向

(一) 相關規定

實務見解認為，「教示義務」係指行政機關依法令對當事人有為程序輔導之義務⁸²。至於「教示救濟」係指行政機關作成行政處分時，應告知相對人所依據之法規、事實認定及裁量結果。且使相對人知悉不服行政處分時之救濟方法、期間及受理機關，行政程序法第96條定有明文⁸³。法務部法律字第10703514200號書函（民國107年9月19日）：「按行政程序法（以下簡稱『本法』）第96條第1項第6款規定：『行政處分以書面為之者，應記載下列事項：……六、表明其為行政處分之意旨及不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。』旨在使處分相對人可明瞭如不服該行政處分時之救濟途徑，此乃行政機關應踐行之正當行政程序（司法院釋字第491號、第709號解釋意旨參照）。……有關專利及商標註冊申請案之核准處分，其

所屬消防局，非為中路派出所之職權或所掌事務範圍內，又因行政指導係不具法效性之行為，相當於一般所謂道德勸說之性質，故原告不得因主管機關事先未為行政指導而指摘原處分有所違誤。」臺北高等行政法院104年度訴字第1121號判決：「文化部依行政程序法第165條規定所為之行政指導，並不具有法律上之強制力或規制效力，原告執此做為原處分違法之論據，亦不足採。」

⁸¹ 陳春生，事實行為，行政法（下），2020年，16頁。

⁸² 湯德宗，行政程序法，行政法（下），2020年，120頁以下。

⁸³ 同前註，85頁以下。另參見吳庚、盛子龍，註8書，576頁以下。另參見蕭文生，註60書，394頁以下。另參見李惠宗，註67書，362頁以下。

應記載事項仍應依本法第96條第1項第6款規定辦理。」

行政程序法第39條：「行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。通知書中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場及不到場所生之效果。」、個人資料保護法第8條第1項第6款：「公務機關或非公務機關依第十五條或第十九條規定向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項：……。六、當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。」以及行政程序法第96條第1項：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：……。六、表明其為行政處分之意旨及不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。」為教示制度之設計，可強化行政機關之自我審查及提升決定之正確性，以利於相對人權利的主張及維護⁸⁴。程序上教示義務屬行政機關在行政程序中對相對人應當有所為之闡明或教示義務，而教示制度係告知人民作成行政處分之理由及其後續救濟之途徑，旨在保障人民之權利，以符合行政程序法第1條行政行為為公正、公開之意旨。

(二)無教示之義務

依專利法第46條第1項之規定有應不予專利之事項，專利審查官根據專利法第46條第2項應通知專利申請人限期申復，以保障申請人之「受告知權」。若申請人屆期未申復，則予以駁回專利申請。若將審查意見通知中告知申請人提出申請修正定性為程序上教示義務，表面上似乎有其理由。實則，專利專責機關依專利法第43條第1項規定應「職權通知」申請人提出申請修正，以解決應不予專利之事項問題。再依專利法第43條第1項「職權通知」之目的而言，專利專責機關無有輔導申請人專利申請核准通過的「義務」，因此無法將此行為定性為教示義務。

⁸⁴ 許宗力，註9文，661頁以下。法務部法律字第10703500230號函（2018年1月24日）：「行政程序法第96條第1項第2款規定：『行政處分以書面為之者，應記載下列事項：……。二、主旨、事實、理由及其法令依據。……』其規範目的在使人民得以瞭解行政機關作成行政處分之法規根據、事實認定及裁量之斟酌等因素，以判斷行政處分是否合法妥當，及對其提起行政救濟可以獲得救濟之機會，俾使司法機關得檢證行政處分適法性。所謂理由，是指行政機關獲致結論的原因，理由的說明所要表達的是行政機關作成決定之重要事實及法律原因。對於理由的敘述，不須鉅細靡遺，只須寫出使當事人得以知悉獲致結論的理由何在。」

(三)從專利法施行細則觀之

從專利法施行細則觀之，若摘要不符合形式記載，依專利法施行則第21條第3項之規定專利專責機關「得」通知申請人限期提出申請修正。其他「應」職權通知之事項定於專利審查基準。而程序上教示義務須依法令規定，專利專責機關始有程序輔導之「義務」。再者該機關為程序上教示義務須依「法令」為之，此之法令係法律？授權命令？又或也可依行政規則？再者專利審查基準之性質究竟為行政指導⁸⁵或行政規則⁸⁶，皆有爭義。

故在專利法無明文規定且專利法施行細則僅規定專利專責機關「得」通知專利申請人提出申請修正之前提下，本文認為不得援用專利審查基準之規定，據此行政機關有「應」通知申請人提出申請修正的義務。因此從專利法施行細則觀之，專利專責機關對於是否通知申請人提出申請修正享有裁量之空間，也僅得發出審查意見通知書而已。況且，提出申請修正亦可由申請人方發動，申請人有專利申請「修正」或「不修正」之選擇權，係一種作成限制或剝奪處分前陳述意見之方式，將其解釋為陳述意見較合乎邏輯，而非告知申請人提出申請修正為教示義務。

最高行政法院104年裁字第896號裁定：「專利審查有關進步性之認定，若不以引證案說明書及圖式揭示的技術內容為依據，而另以申請專利範圍所沒限定任由審查官憑空增加的內容，即不能獲得說明書及圖式支持的技術內容為核駁依據，將引起專利審查機關有關進步性認定所引用習知技術內容的無限上綱，將對申請人的發明造成莫大危害。系爭申請案申請專利範圍第1項、第10項所包括之技術特徵，實為引證1說明書中所無揭示或教示者。故引證1不能證明系爭申請案申請專利範圍第1項、第10項不具進步性，有不符專利法第22條第2項規定之情事。」

智慧財產法院108年行專訴字第75號判決：「被告於作成不予專利之審定前，業已告知原告理由，惟原告仍堅持未就審查意見通知進行修正，則被告據此作成不

⁸⁵ 智慧財產法院101年行專訴字第28號判決。

⁸⁶ 最高行政法院104年判字第180號判決：「專利審查基準則為經濟部所訂頒發布，資為下級機關即被上訴人辦理專利案件審查之解釋性規定及裁量基準，其性質為行政規則。該審查基準，基於行政自我拘束原則，亦間接對外發生效力。」智慧財產法院105年行專訴字第85號判決參照；智慧財產法院102年行專訴字第129號判決參照；臺北高等行政法院92年訴字第2386號判決參照；臺北高等行政法院95年訴字第3696號判決參照。

Angle

予專利之審定，難認未為職權闡明或有剝奪原告程序利益之情形，自無違反行政程序法第7條比例原則可言。」

最高行政法院104年裁字第896號裁定提及之「教示」，應為司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號所指出之應給予專利申請人「實質申復」之機會。審查官發給申請人之審查意見通知應具體明確，根據應不予專利之事項及其引證駁回專利申請，使申請人得針對駁回專利申請之理由提出正確的修正。其係依行政程序法公正、公開之精神，保障申請人「受告知權」及「陳述意見」之權利，而非依法令所為之「教示義務」。而智慧財產法院108年行專訴字第75號判決專利專責機關依專利法第46條第2項通知申請人有關應不予專利之事項，申請人未針對審查意見之通知提出申請修正，如此該機關已踐行法定職權之告知，申請人本應自行承擔遭駁回專利申請之不利益。

(四)小 結

智慧局雖然於審查意見通知中敘明專利申請人得提出申請修正事項，否則將遭到駁回專利申請之虞。然專利專責機關並無「輔導義務」告知申請人得如何提出申請修正事項，其僅是依專利法第43條「職權通知」申請人。且專利法及專利法施行細則並無明文規定專利專責機關有「輔導通過專利核准目的之義務」，反而義務規定僅見於無法律拘束力之專利審查基準當中，故智慧局職權「應」通知之事項不應包括專利審查基準之規定事項。本文否定審查意見通知中告知申請人提出申請修正係為教示義務。蓋機關程序上所為之審查意見通知係為給予申請人陳述意見之機會，較符合司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號保障人民陳述意見之意旨，故本文採審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為為陳述意見說而非教示義務之說。

五、附款之面向

(一)行政處分的附帶條件

行政處分之附款，其目的在於對行政處分之規制內容作附帶有條件式的補充或

限制⁸⁷。當行政機關於作成決定時，依該機關審查之結果，雖認為已符合許可之構成要件，但仍有法律或事實上之障礙，基於程序經濟之考量，該機關得以附款之方式為之，使行政決定更具有彈性並保障人民之利益⁸⁸。須特別說明的是，並非所有行政處分皆可添加附款，原則上僅有裁量處分才容許附款之存在，而羈束處分之附款須有法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者始得為之⁸⁹。而行政機關所為之附款得以期限、條件、負擔、保留行政處分之廢止權以及保留負擔之事後附加或變更的方式為之，行政程序法第93條第2項定有明文。

(二)不適用於羈束處分

最高行政法院108年判字第276號判決：「專利專責機關對申請人依據專利法規

⁸⁷ 許宗力，註9文，688頁以下。

⁸⁸ 蕭文生，註60書，430頁以下；法務部法律字第10603506720號書函（2017年5月18日）：「行政機關於決定作成授益處分時，依其審查之結果，認為雖已具備許可之構成要件要素，但仍有法律或事實上障礙，基於程序經濟之考量，如以添加附款方式作成授益處分，則可使行政決定富具彈性並兼顧人民之利益（陳敏，行政法總論，2013年9月，509頁參照）。」法務部法律字第10503504710號書函（2016年3月22日）：「行政機關作成裁量處分或雖屬作成羈束處分，而法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者，得為附款。……規範作成行政處分得附加附款之情形，俾賦予行政機關於具體個案符合上開要件時，得有彈性處理之空間」。

⁸⁹ 吳庚、盛子龍，註8書，336頁以下。另參見李惠宗，註67書，371頁以下。法務部法律字第10503507120號書函（2016年4月25日）：「所謂『附款』，係指對行政處分之主要規律內容加以補充或限制而言，如對人民之申請內容或範圍加以某種限制，則屬行政處分主要規律內容之問題，而非附款。又原則上唯有裁量處分始容許有附款；至於羈束處分，原則上不得附加附款，除法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之。因羈束處分係法規規定之特定構成要件事實存在，行政機關即應作成特定法律效果之處分，基於法律保留原則，羈束處分如為附款自須有法律明文規定，須基於便民或行政程序之簡化、快速，而以確保該處分法定要件之履行而以該法定要件為附款內容者，始得為之。」參見法務部法律字第10403502720號書函（2015年3月19日）；參見法務部法律字第10303513520號函（2014年11月25日）。參見法務部法律字第1000012331號函（2011年5月17日）；參見法務部法律字第1000009867號函（2011年5月11日）；參見法務部法律字第0970048274號函（2009年2月6日）；參見法務部法律字第0960027763號書函（2007年8月9日）。

Angle

定提出專利申請所作成之准駁處分為羈束處分，並無裁量之餘地，如欲添加附款必須符合行政程序法第93條第1項後段規定。……況專利法已就新型專利之修正程序為特別規定……。」及智慧財產法院107年行專訴字第90號判決：「專利專責機關對申請人依據專利法規定提出專利申請所作成之准駁處分為羈束處分，並無裁量之餘地，如欲添加附款必須符合行政程序法第93條第1項後段規定。……況專利法已就新型專利之修正程序為特別規定」。故依上述實務之見解，專利准駁之處分為羈束處分，專利申請須符合專利要件後，專利專責機關始能授予專利權。惟以專利法第43條觀之，專利法僅明文規定得提出申請修正而已，並無規範一旦履行提出申請修正後，專利專責機關即「應」授予專利權。故提出申請修正後仍應符合專利要件，專利專責機關始能授予專利權，亦即為羈束處分。

(三)非為附款

至於審查意見通知中告知申請人提出申請修正是否應定性為附款？本文持否定之見解。從專利申請人提出專利申請到專利專責機關核准之處分，申請人提出之專利申請須符合每一個階段之規定以及形式、實體專利要件審查後，始能進入下一個審查階段，該機關並無裁量之空間。況且提出申請修正之目的係為完整專利申請，以解決應不予專利要件之問題，亦即專利申請本身並不符合構成要件之情況下，申請人須透由提出申請修正，完整之。因此在專利申請未符合專利要件下，專利專責機關無法作出授益處分，更無法根據處分之規制內容為附款。在無處分可以依附之前提下，故審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為應非為附款。

(四)附款之態樣

1. 期限

行政機關基於特殊考量對於行政處分何時生效（始期）或行政處分何時失效（終期）作安排，而該行政處分必定到來，僅是於處分上附加期限⁹⁰。

專利專責機關得依職權通知專利申請人「限期」提出申請修正，專利法第43條第1項定有明文。而該機關僅是依法「提醒」申請人得提出申請修正，一來申請人

⁹⁰ 蕭文生，註60書，435頁以下。

尚未取得專利權，二來僅是對申請人法規之提示，並未產生義務或規制效果⁹¹。若申請人超出審查意見通知修正期限後仍未提出申請修正，僅生專利專責機關將依現有資料續行審查之效果⁹²。並未因期限屆至而產生行政處分之效力，遑論提出申請修正仍取決於是否授予專利處分上，故審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為非為附款之期限。

2. 條 件

依行政處分之生效或消滅與否可分為「停止條件」及「解除條件」。因完成條件，而發生行政處分效力者，即為「停止條件」。因完成條件，而消滅行政處分效力者，即為「解除條件」⁹³。由此可知，行政處分之生效或消滅與否取決於未來之事實有無符合條件。

提出申請修正之目的係為完善專利申請，以解決應不予專利之事項問題，且尚未取得專利權。在專利申請人未取得專利權之情形下，因處分尚未生效，故完成修正不可能為「解除條件」。再依專利法第43條第3項及第49條第1項之規定，申請人得於初審及再審查中提出申請修正。依法條反面文義解釋，經申請人提出申請修正後，專利申請仍可能存有應不予專利之事項，並非完成修正後即可取得專利權，因此專利專責機關於審查意見通知中告知申請人提出申請修正之行為亦非附款之「停止條件」。

3. 負 擔

法務部法律字第10803504780號書函（民國108年3月28日）：「『負擔』之附款，係指附加於授益處分之特定作為、不作為或忍受義務。」於作成授益處分時，負擔已附加於該處分而言，且該負擔與原授益處分之內容各自獨立，可單獨對負擔

⁹¹ 法務部法律字第0970048274號函（2009年2月6日）：「行政處分之附款，係指對於行政處分規則內容加以補充或限制而言，至行政機關於作成處分時附帶之法規提示，因未增加新的義務或限制，性質上並非行政處分之附款。……行政機關作成行政處分添加附款時，應先區別行政處分之性質究為裁量處分抑或羈束處分，而認定添加附款之容許性。」

⁹² 專利法施行細則第34條

⁹³ 蕭文生，註60書，435頁以下。

主張撤銷⁹⁴。

專利申請審查係專利專責機關作成授予專利權處分前之行政行為，專利專責機關尚未作成授益處分。因此提出申請修正時還未作成授予專利權之處分，其與負擔依附於「已」作成處分之性質並不同。再者審查意見通知外觀上似乎為專利專責機關對專利申請人特定作為、不作為或忍受義務，然究其實質僅是專利專責機關對申請人作出修正的「提醒」而已，經申請人自行判斷後決定是否以提出申請修正方式回覆審查官。更進一步來說，申請人不服專利專責機關不予申請修正的決定係程序上之決定，僅能與不予專利申請一併提起救濟，無法單獨對該機關不予申請修正的決定提起救濟⁹⁵。故本文不採審查意見通知中告知申請人作出申請修正為附款之負擔說。

4. 保留負擔之事後附加或變更

保留負擔之事後附加或變更本質上與負擔相同，差異在於行政機關可在行政處分中說明，於日後特定情形下可作事後負擔⁹⁶。而負擔係作成授益處分時即已附加。

負擔與保留負擔之事後附加或變更皆是行政機關對相對人所作之特定作為、不作為或忍受義務並無疑義，且兩者皆是依附於「已」作成之處分。此說與負擔說所遇到之問題相同，只是為負擔之時間點不同，因此本文亦不採納此說，蓋專利專責機關作出授予專利權後，若專利申請人欲完整專利權或專利專責機關為事後之負擔，於提出階段上應是「更正」⁹⁷之討論範疇，而非在專利申請修正範圍之內。

5. 保留行政處分之廢止權

法務部法律字第10803504780號書函（民國108年3月28日）：「『保留行政處分之廢止權』者，則係指行政機關基於行政目的或斟酌情事變遷之可能，於作成行政處分時預先保留未來廢止行政處分之可能性。」對於授予利益之「合法」行政處

⁹⁴ 蕭文生，註60書，435頁以下。

⁹⁵ 行政程序法第174條。

⁹⁶ 蕭文生，註60書，435頁以下。

⁹⁷ 專利法第67條。

分有下列情形，行政機關始得為之⁹⁸：

- (1)法規准許廢止者。
- (2)原處分機關保留行政處分之廢止權者。
- (3)附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者。
- (4)行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。
- (5)其他為防止或除去對公益之重大危害者。

廢止後之行政處分，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起失其效力，行政程序法第125條定有明文。

提出申請修正之目的在於完整專利申請，專利申請人並未取得專利權，僅能透由提出申請修正來解決應不予專利之事項問題，以利於專利申請之核准通過。況且專利權若有應不予專利之事項，係以公眾提起舉發之方式，撤銷有「違法」行政處分之專利權⁹⁹，溯及既往失其效力¹⁰⁰。因此本文不採審查意見通知中告知申請人提出申請修正為保留行政處分之廢止權說。

(五)小 結

專利申請人於專利申請程序上遇到障礙，申請人得以提出申請修正方式解決應不予專利之事項問題。然專利申請仍須符合形式、實體專利要件後始能授予專利權，因此專利申請之審查為羈束處分，專利專責機關並無裁量之空間，此與附款之定義大不相同。然若基於程序經濟之考量而給予人民附款之機會，恐怕會授予許多不適格之專利權，導致後續專利專責機關受理大量舉發案件，進而降低行政效能。再者，機關得為附款之前提，係對於作成裁量處分時欲對其規制內容作附帶有條件式之補充或限制，然而提出申請修正之時間點仍處於行政決定前之審查程序階段，尚未作成准駁專利申請的處分，當然非屬對處分作補充或限制之附款，因此本文不認為審查意見通知中告知申請人提出申請修正係為附款之說法。

⁹⁸ 行政程序法第123條。

⁹⁹ 專利法第71條、行政程序法第117條。

¹⁰⁰ 行政程序法第118條。

六、小 結

依最高行政法院108年判字第276號判決與智慧財產法院107年行專訴字第90號判決之見解，提出申請修正為專利法之特別規定應優先適用專利法第43條。再依司法院大法官釋字第709號解釋給予人民陳述意見之意旨，專利法雖未指出提出申請修正為陳述意見之方式。然審查意見通知中告知申請人提出申請修正之機會，增加專利核准之或然率，並且有助於審查官之審查，避免審查官進行第一次判斷後即斷然作成駁回專利申請之處分，其旨在保障人民之「受告知權」。故本文採取專利專責機關於審查意見通知中告知申請人提出申請修正為陳述意見說。

伍、從專利申請人「由下而上」之可能回應方式

一、不申復，僅修正

專利審查官審查後所給予之審查意見通知不具有規制效力及拘束力，專利申請人當然可以採取僅提出申請修正，以及不申復答辯的方式進行之。然依專利法第46條第2項後段之文意：「屆期未申復者，逕為不予專利之審定。」將發生兩種情況。其一，申請人不針對審查意見通知所要求之內容申復答辯，也不提出申請修正，專利審查官無疑即得作成駁回專利申請之處分。其二，申請人選擇僅提出申請修正而不申復答辯呢？申請人僅藉由提出申請修正方式解決應不予專利之事項問題，而不申復答辯，審查官是否依然得「逕」為不予專利之審定呢？本文持否定之見解，因專利處分為羈束處分，專利申請經提出申請修正後若符合專利要件，則審查官應給予核准通過專利申請¹⁰¹。然而例如針對不明瞭記載之釋明，申請人選擇不申復答辯，卻僅修正之方式，若審查官仍不瞭解專利申請之內容或提出申請修正亦未完整解決應不予專利之事項問題，顯然會增加專利申請被駁回之風險。

二、申復且修正

依最高行政法院108年判字第276號判決及智慧財產法院107年行專訴字第90號

¹⁰¹ 最高行政法院108年判字第276號判決；智慧財產法院107年行專訴字第90號判決。

判決之見解，專利申請人依專利法第25條第1項之規定提出專利申請，以及後續專利申請之審查，專利專責機關對於專利申請之准駁處分為羈束處分，無法為裁量處分。故申復或提出申請修正解決審查意見通知所指出「所有」應不予專利之事項問題，專利申請符合專利要件後即應可獲得核准之審定¹⁰²。若申復或提出申請修正仍無法完整解決審查意見通知中所指出「任何一個」應不予專利之事項問題，則專利審查官應作成駁回專利申請之審定¹⁰³。

智慧財產法院104年行專訴字第10號判決：「原告雖為修正，惟經被告審查後，原告之修正並未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，故由被告就系爭案作成核駁審定。」因此，儘管申請人提出申請修正且申復答辯，也仍然有可能遭到駁回處分之命運。亦即除非提出申請修正且申復答辯解決所有應不予專利之事項問題，且經專利專責機關審查專利申請符合專利要件後，才能授予專利權。

三、僅申復，不修正

最高行政法院90年度判字第1218號判決：「依現行專利法規定專利具不可分割性，應就專利部分明確化，至於不可專利部分，應在審查階段修正剔除。被告以其第一項請求項即超出範圍太多，一再要求更改，原告不為修正，自無法予以部分專利之審查。」及智慧財產法院108年行專訴字第75號判決：「原告未依審查意見通知函為修正，被告經審視認原告無法解決審查意見通知函所指出之不准專利事由問題，自可依審定時專利法第46條第1項依職權給予不予專利之審定。」

專利權係專利申請人與專利審查官溝通與妥協下之結果¹⁰⁴。若申請人僅申復答辯而不提出申請修正，對於專利申請會有什麼樣的法效果呢？審查意見通知不僅是讓申請人知悉專利申請存有應不予專利之事項，亦幫助審查官調查事實，經由申請人申復答辯後以釐清專利申請之內容。而依專利法施行細則第34條之規定，申請人不提出申請修正，僅生專利專責機關得依現有資料續行審查之效果。除非申請人在申復答辯時已經解決應不予專利之事項問題，使審查官充分瞭解專利申請之內容並

¹⁰² 經濟部智慧財產局編印，註3書，158頁。

¹⁰³ 同前註。

¹⁰⁴ 林育輝，註7文，12頁。

得到核准專利申請之心證，即應作成授予專利權之處分並無疑義，此時是否提出申請修正就不是那麼重要了。

專利申請人申復答辯時未解決審查意見通知中所指出之「任一」應不予專利之事項問題，亦未藉由提出申請修正解決應不予專利之事項問題，申請人就必須承擔駁回專利申請處分之不利益¹⁰⁵。雖然審查意見通知係屬觀念通知，不具有規制效力及拘束力，但是其傳達出專利審查官將駁回專利申請之訊息，故申請人仍應宜針對審查意見通知作出申復或提出申請修正回應，否則將極大可能不利於審查官作出核准專利申請之處分。

四、不申復，也不修正

依司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號之意旨在於專利專責機關依專利法第46條第2項之規定發出審查意見通知書，給予專利申請人有實質申復之機會，並且保障專利申請人之「受告知權」及「陳述意見」之權利。而申請人不僅放棄申復答辯之機會，專利專責機關依專利法第46條第2項後段之規定，固然可以逕為不予專利之審定。申請人亦未提出申請修正，專利專責機關依專利法施行細則第34條之規定，依現有資料續行審查，而該現有資料即審查官作成審查意見通知時之資料。因此申請人以不修正且不申復答辯之方式回應審查意見通知，將必得到不予專利之不利後果。

五、小 結

經審查官審查後認為專利申請有應不予專利之事項，依專利法第46條第2項之規定向專利申請人發出審查意見通知書，要求申請人限期申復答辯。申請人應依不同的情況，對審查意見通知作出申復答辯或／且提出申請修正回應作為策略運用，以利於審查官作出核准之審定。若申請人選擇不提出申請修正，也不申復答辯，或者僅提出申請修正，但不申復答辯，將大為提高專利申請被駁回之風險，申請人自然理應自行承擔專利申請被駁回之不利益後果。即便申請人提出申請修正且申復答辯或不提出申請修正僅申復答辯，申復答辯或提出申請修正後，不管哪種回應之方

¹⁰⁵ 經濟部智慧財產局編印，註3書，158頁。

式，最後仍須符合專利要件，專利專責機關才能授予專利權。因此申請人評估不同審查意見通知之情況，經判斷後作出最佳策略之回應方式，以避免專利申請遭受駁回處分之不利後果。

陸、總 結

專利審查官及專利申請人分別透過審查意見通知與申復答辯之方式，溝通得到專利申請之範圍。依司法院106年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號之意旨，專利審查官所為之審查意見通知亦應具體明確不可概括例示或抽象籠統，使申請人得以針對審查意見通知作出實質申復之機會，與行政程序法第102條之精神相符¹⁰⁶。而審查意見通知旨在賦予申請人有完整專利申請之機會，並且得針對該通知內容以提出申請修正之方式作出回覆，避免經專利審查官行使第一次判斷後即駁回專利申請，以保障申請人之權利。與司法院大法官釋字第709號解釋，行政機關對於法定程序要件之審查，應給予人民知悉及陳述意見之意旨相同。因此本文以為申請人對於審查意見通知的回覆，申請修正為陳述意見方式之一。

對於回應審查意見通知，專利申請人應針對不同之情形，選擇申復答辯或提出申請修正，抑或是兩者同時為之的方式。以回覆審查意見通知中指出「全部」或「部分」應不予專利之事項問題。否則依專利法第46條第2項之規定，屆期未申復者，專利審查官得逕為不予專利之審定，以及專利法施行細則第34條之規定未提出申請修正者，專利審查官將依現有資料續行審查。既然申請人未依審查意見通知為申復答辯或／且提出申請修正者，可得而知專利申請被駁回之可能性將提高。因此申請人對於審查意見通知應思考其所隱含之意義以及後果考量，並對其作出最佳之申復答辯或提出申請修正，以獲得專利權之機會。

¹⁰⁶ 宋皇志，行政程序法在專利法的適用，智慧財產，2002年6月，42期，35頁。