



欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

## 專利制度及專利法(21) 說明書 ( V )

按，專利說明書之兩大支柱，乃習用技術與本發明之內涵闡釋，茲分論之：

A. 習用技術：大體言之，習用技術之缺失，乃發明之肇端。當然，革命或先鋒性之發明或無既有技術足資築基，然亦非無習用題材可得摘述。例如，腦波意念收發機，吾人不妨援引目前電話系統為習用技術，而論述現行系統之缺點，例如①受限于有線或無線距離、②心念與言語間之落差、③言語傳輸之無效率……。

文字論述之煽動性或不如言語蠱惑，然引人人勝或令人不忍釋手之佳構亦非不存。科技之為物，縱常剛嚴肅冷，然透過文字之巧妙駕馭與編排，吾人亦常能“愚弄”審查委員或使之“不忍”核駁。

理論上，發明之背景說明，應敘說與該發明最近之先前技藝。為此之圖，無非謀吾人撰述申請專利範圍之際，得任諸吾人妥為抉擇。蓋發明與習用技術間之差異，恆非止於一端，其間之關鍵性/微妙/最具特徵性區別，即是吾人發揮獨立項之主要憑藉。當吾人誤為採擇時，即已犧牲發明人/申請人之權益。而吾人不致誤為摘選之唯一前題，係吾人完全掌握兩者間之分辨，並了然於心，始克有功。此將於後述申請專利範圍一節中，詳為解說。

B. 本發明：發明之敘述往往與習用技術形成對比。理論上，如習用技術之描述夠充分，吾人即極易進入發明之境界，並進而掌握發明之核心。至其敘述方式，亦常因吾人欲如何“引導”審查委員而有異，或為呼應習用技術之述說而為特定鋪陳。此將於後述發明之詳細說明一節中，再為申論。

綜言之，發明背景說明之目的，乃在使熟習於該技藝之人士是認該發明之背景確係如所揭載。於其共鑒之餘，以客觀公正之心態，審視該發明是否確具專利三要件。由此觀之，吾人亦可知，此部分應述明與發明最近之習用技術，俾該等人士得為該審視。

三、發明之概要說明：此可分兩部分申論，

1. 發明之目的：發明之目的乃在承接習用技術之背景說明，以條列式清晰具陳發明之目的/優點，俾閱讀者正式瞭解本發明之前，先於腦海中留任其旨趣，期更易於瞭解發明，並於拜讀之際，隨時檢視其專利要件。

此部分昔日曾有置於發明概要敘述之後者，其意義不外俟閱讀者於發明有粗略瞭解之後，就發明目的功效為提綱挈領，以博其領首。然國際實務踐行結果，仍由發明之目的先行為多。

2. 發明概要敘述：此部分於本簡訊十八期中曾有述及，諸舉例以明之。設於遠古，有人於沙灘漫步，信手拾取殘枝，作記沙上，突興專利筆之念。則吾人應於此處敘述一種符號註記工具。其可為紋路雕刻刀、毛筆、鴨嘴筆、鋼筆、原子筆、自動鉛筆……。當然，此種情境常非人力所及。蓋回顧過去，常甚容易，前瞻未來，殊屬困難。前揭例僅用以明其意境，事實上似無可能，因如能具體名之，則必已各具實施例。如有一實施例曾見於市面，則抽象涵括已不復可能，蓋獨立項已無既高階抽象，復又得區別於該實施例之可能。而前述各該筆具事實上係由數位時空遠隔之人類所分別完成，且在調換時空情境中，似亦無時興流行之實益。故，理論雖如是，然萬殊世情，實難一事、一隅一論之。(待續)(蔡)

## 談專利外審制度何去何從(二)

2. 職前訓練：外審委員經推薦後，必須先經職前訓練再經聘任為專利審查委員，方開始接案審查專利，乍看之下似頗為嚴謹，惟實際上職前訓練僅有兩天(有時僅有一天)，而且課程內容大部是行政作業方面之說明，例如，文書如何來往、審查費如何支領、表格如何填寫……等等與程序有關之問題，涉及專利實體審查之課程反而不多，如此專利業務簡介般的職前訓練，對於專利審查能力之提昇效果相當有限，但該等職前訓練至少仍有兩大功用：一為讓連兩天職前訓練均抽不出時間之人士無法成為外審委員，另一為分發一大堆專利書籍、基準、手冊等讓有心從事專利審查之人士有參考書可以自修。

3. 審案報酬：外審委員經正式聘請後，即開始接案審查專利，審查專利必須填寫審查意見書，無論准、駁、修正、補充資料均需詳加敘明並附理由或意見，送交中標局另由承辦人寄發給專利申請人。外審委員之審案負擔看似輕鬆，實際卻複雜無比，承審案件每件之審查費用僅有兩三千元卻必須一審級包到結果出來為止，除了要看懂技術內容還要查詢前案，更妙的是函申請人修正、補充資料無論再酌多少次均不得再要求額外之審查費用，查詢前案之檢索費用、影印費用、郵寄費……全部必須自掏腰包，許多外審委員到了申報個人綜合所得稅時才發現，承審案件的結果是稅金增加財富減少，領得之審查費扣減實際支出之費用，還不夠彌補稅金增加之部分。

## 參、現行作業方式之缺失

1. 審查費不合理：目前外審委員所能支領之審查費用係固定的，大約每件新台幣貳仟元若有特殊複雜案件則依頁數酌加給付，惟此一審查費用並非單純的審查費實係「包案費」，因為必須包到審定結果為止。一個正常的專利審查欲到審定結果出來，外審委員通常要完成下列之工作(1)審閱專利說明書、(2)檢索專利前案、(3)查閱相關文獻、(4)影印前案資料、(5)填寫審查意見(含准、駁、適用法條、如何修正說明書、刪減申請專利範圍、補充說明、訂正錯別字、有無專利法施行細則第十條之一申請專利範圍敘述欠妥之情事)、(6)掛號郵寄各種資料回中標局、(7)申請人修正補充資料後再酌、(8)再填寫審查意見、(9)再郵寄各種資料回中標局、(10)上述(6)至(8)工作之重複直到審定為止。中標局以兩千元的審查費卻要求外審委員必須完成上述複雜繁瑣之審查工作，而且越有愛心與耐心的外審委員因函申請人修正說明次數增加，其工作量更加重且支出費用(如郵費、影印費等等)更增加。如此之審查費結構不僅超低不合理更且越努力錢越少。(吳)

吳冠賜

專利代理人

- 清大化學系學士
- 清大化學系碩士
- 台大法律系學士
- 日本專利研修班結業
- 前中央標準局專利審查委員
- 中央標準局專利審查組組長
- 曾任全國發明展評審委員

蔡清福

律師

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 東吳法碩甲組寫論文中
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71~74年)
- 理律法律事務所資深成員(75~76年)
- 各專利商標事務所  
特約英文專利說明書撰稿及顧問(77~80年)