

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(1)

前言

一國專利制度或其相關專利法規之周妥與否，縱不必然反應一國之強弱，然常與其工業技術水準成正比例關係。本所本服務本所現有客戶、未來客戶及需要專利知識之客戶之立場，特於「道法簡訊」中，闡「專利制度及專利法」專欄，期望藉此雖簡短，但定期之簡訊，有系統地為客戶在腦海中建立起專利制度之完整輪廓。又，我專利法規之制訂及修改皆以歐美諸國之專利法規為重要參資料，雖大體上已足運作我國之專利制度，然不合時宜或不甚妥當者，亦所在多有。本專欄亦將藉各國專利法及實際發生之案例，清楚顯現我專利法規此等罅隙，供職司機關之修法參考，以冀法訪：「法與時轉則治」之功，求盡本所建所原始目的之一。

如眾所周知，智慧財產權大抵概括專利權、商標權及著作權三者。其中，商標以其淺顯易懂，及數量龐大，而為國民所較熟稔，此可從政府相關首長每提及智慧財產權，必以商標權為始可見一斑。然而平心而論，智慧財產權中，以專利權最具複雜性及挑戰性，蓋專利乃結合科技與法律之產物故也。專利權乃是一種具壟斷性之排他權，如何將硬生生之科技化成足以排他之文字敘述，以防他人進入自己之權利雷區，雖不必有法律素養之科技人才始能勝任，然不具良好邏輯觀念及略有形而上哲學涵養之人，絕無法寫出令人驚異，而能完滿保護科技產物之專利文獻。不容諱言，因教育養成之背景所然，法律人之邏輯觀念及形而上哲學涵養屬較佳。

面對「專利戰國時代」之來臨，各家專利事務所莫不摩拳擦掌，全力攫奪專利市場，「道法簡訊」之出刊不無求分市場一杯羹之嫌，然在此之外，本所仍強烈期望善盡輿論監督及督促主管機關適時妥為修法之責任。一切之陰、陽謀往往難逃時間之檢驗，且讓時間去證明一切吧！

自下期始，本專欄將正式進入前述主題。依筆者經驗，專利權最難取得者為德國，因其非顯而易見性之定義最嚴，然而，專利制度之週全，則以美國為最，此或係該國成為超強之由。本專欄間以美國專利法為底材，輔以實際案例之推演，期望達成首段所揭目的。尚請本專欄讀者共鑒之！（蔡）

如何利用面詢申請使專利案反敗為勝

一、前言

根據筆者之經驗，發明人大都對自己的發明創作有百分之百的信心應該獲准專利，而其所擔心的是專利代理人未能將其發明創作的精髓於專利說明書中充分揭露，以致專利審查委員無法瞭解發明創作之技術思想而為不利之審查，因此發明人希望能與審查委員面對面溝通，透過自己的口頭說明或實務講解，充分表達自己的發明創作；亦有一些發明人對於審查委員核駁理由或審定理由實在無法信服，希望能與審查委員面對面的討論甚至當場辯論，否則歎難甘服。無論如何，面詢之機會對於發明人而言總是利多於弊，據理力爭也好、一吐為快也好，如此方對曾嘔心泣血的發明創作有一個交代。

二、得申請面詢之情事

- (一)發明或新型申請案被通知函修或補充說明之時。
- (二)發明或新型申請案接到核駁理由先行通知書之時。
- (三)異議案、舉發案系爭之一方對所提異議理由、舉發理由、答辯理由或證據等認有當面說明之必要，亦得申請面詢。
- (四)其他情事，只要審查委員願意接受面詢之申請（例如，新式樣根本無面詢依據，實務照樣辦理面詢）。

三面詢提出方式

- (一)提出面詢申請書。申請書無固定格式，只要寫明要求面詢即可。
- (二)附帶申請面詢。於提出修正本、再審理由書、申復函、等申請時，附帶的申請面詢，其方式更為簡便，只要在回中標局之信函或理由書中之「說明欄」或「空白處」註明「委員如有疑義，本案請求面詢」。

四面詢注意事項

- (一)一般注意事項，可參閱中標局專利案面詢作業要點。
- (二)特別注意事項（以下係筆者曾為專利處面詢小組審查委員之一些心得），1.攜帶發明品當面講解，若發明品無法搬動可請求審查委員至現場講解，百聞不如一見，更何況發明是前所未聞，實務經發明人親自講解，確實較易瞭解。2.對於審查委員之疑義充分說明，如果申請專利範圍太大或不明確可當場請教應修至如何方適當。3.當場無法說明或修正時，可要求日後補充資料或提修正本。4.見面三分情，談些愉快的話題，對大家都有好處。（吳）

吳冠賜 專利代理人

蔡清福 律師

- 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

- 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
- 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）