



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(17) 說明書(I)

壹、法條

一. 35USC § 112：說明書所包含發明及其製造與使用方式與方法之書面描述應以完全、清楚、簡明及精確詞句，俾許熟習其或最相近技藝人士得製造及使用之，並應敘述發明人所思實施其發明之最佳模式。

說明書應總結以詳細指出及明顯主張申請人視為其發明標之一或多項申請專利範圍。

申請專利範圍得書成獨立項，或如案件本質所許，出以依附或多重依附型式。

除次項別有規定外，依附項應包含在前敘述項目之對應關係並指明所請求標之進一步限制，且應解釋為結合其所依附項目之所有限制。

多重依附項應僅以選擇方式包含多於一在前敘述項目之對應關係並指明所請求標之進一步限制。多重依附項不能充任任何其他多重依附項之基礎，且應解釋為結合相關特定項目之所有限制。

申請專利範圍之元件得以執行特定功能之裝置或方法表示，而毋須述及其結構、材質或動作，且此種項目應解釋為涵蓋說明書所述相對應之結構、材質或動作及其均等物事。

二. 1. 中華民國專利法第 60(104) 條第三款：“說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者”，應撤銷其專利權，並追繳證書。

2. 我專利法施行細則有下列規定：

A. § 10 “……說明書應……載明左列事項：……”

a. 發明或創作摘要：應以簡明文字敘述其申請專利內容之特點；

b. 發明或創作說明：應載明有關之先前技術，發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施；

c. 申請專利範圍。

B. § 10 之一 “前條第一項第六款之申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，並依左列規定敘述：”

a. 申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明之內容；

b. 獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容；(待續)(蔡)

專利前案之比對與專利侵害 之鑑定(中)

肆、相關問題之解決建議

(1) 專利前案之比對。專利前案之比對場合非常之多，以發明人而言，其對發明背景資料之調查結果亦需做前案之比對；以專利工程師而言，如何替客戶避開先前技藝撰寫一份好的專利說明書，亦涉及專利前案之比對；以專利審查委員而言，其所有之業務更幾乎是為專利前案之比對，例如專利分類是為檢索前案方便，而檢索前案其本身就是專利前案之比對，核駁審定時引證資料之提供，異議案、舉發案之證據比對亦均屬專利前案之比對。因此專利前案之比對可以說是發明人、專利工程師及專利審查委員所最常碰到的基本問題，此一基本問題不能解決則整個專利界之水準無法提昇。欲解決此一基本問題，首先必須建立正確的基本觀念，認清專利前案之比對是以「熟悉該項技藝之人士」做為水平，而非以社會一般大眾或專業博士教授做為水平，此亦係專利不同於商標之一大特徵，商標之比對係以一般社會大眾做為水平，此等比對之標準不同會造成不同之結果，特別是在同一性之比對(不涉及進步性)時專利要比商標嚴格(即在商標已構成相同但在專利仍未構成相同)，例如國內已核准之鞋底新式樣專利有數百件之多，該等鞋底之形狀、花紋或色彩在專利上不具備同一性，因為凡熟悉該項技藝之人士皆有辦法區別其不同，故各取得其新式樣專利，但如將該等鞋底製成商標圖樣申請商標時，除了最先申請者之外其餘的均將被核駁(構成近似)，因為社會一般大眾無法區別(或有困難)該等鞋底圖樣之不同。其次必須瞭解專利前案之比對除了同一性之問題外尚有進步性之問題，此係發明及新型專利所特有，專利法第 2 條第 5 款所規範的就是發明進步性之問題，專利法第 96 條第 5 款所規範的就是新型進步性之問題，但新式樣專利則無相當條文之規定，關於進步性之比對應注意下列數點：①進步性與成本高低或是否賺錢無絕對關係，凡發明創作可省錢、省電、增加效率、堅固耐用、減少污染、生產快速、操作簡單……等等只要具備其中一項即可認為具進步性；②判斷是否具進步性亦係以熟悉該項技藝之人士為水平；③如係審查委員欲以不具進步性(顯而易知未能增進功效)為核駁理由時，一定要附引證資料以做為比對說明之基礎。

(待續)(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
- 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)