



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(18) 說明書(II)

專利前案之比對與專利侵害之 鑑定(下)

c. 對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時，得以上一之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目，其依附於二項以上者為多項依附項，應以選擇式為之；

d. 附屬項得有其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附；

e. 以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以依附關係序列。每一項目以一段文字敘述，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之代號。

前項規定於新型專利之申請準用之。但新型之獨立項以一項為原則。

貳、初探

說明書乃專利權之所附麗，故謂說明書為專利制度之基石，實不為過。比較美國 37C.F.R. 與我專利法施行細則可知，美國尚要求說明書應包含有“發明概要說明”(summary of the invention)一節。依 37CFR § 1.73，(可包含發明目的陳述之)指示發明性質與實質之概略說明應置於詳細說明之前，並應與所請求發明相呼應，而其所述目的應即為所請求發明所具者。

按，說明書應包含發明之領域、發明之背景、發明之概略說明、圖式之簡單說明、發明之詳細說明、申請專利範圍及發明之摘要說明，此種格式已為世界通行。在國際實務上，概略說明部份，一般做法係於此處概略抄襲申請專利範圍一次。此係因詳細說明常僅描述一或多實施例，而申請專利範圍之所涵括大於該一或多實施例，為避免所揭露大於所請求，最簡捷之方式即係將申請專利範圍抄列一遍。當然，如目的僅止於此，則僅需立法明文可省略即為已足，非但可節省撰寫者與閱讀者之時間，亦可節約用紙。故吾人不妨將概略說明之意義或目的，寄諸更高更遠之理想。例如，於其處，吾人闡述發明之基礎原理及其擴張。如此，吾人將更能展現發明之理念，而使審查委員更能接受吾人所撰極大之申請專利範圍。

參、再探

一於 USC § 112 (1)及 37CFR § 1.71 認說明書應敘述發明人所思實施其發明之“最佳”模式，而我專利法施行細則 § 10 則僅要求說明書應載明發明之“技術內容”。依國際實務，發明之詳細說明係以較佳實施例之詳細說明 (Detailed Description of the Preferred Embodiment)。吾人於此處可發現：

1. 美國次標題 (Subtitle) 雖冠以“較佳實施例之詳細說明”，然卻要求“最佳”模式之說明。吾人雖不免有“掛羊頭賣狗肉”之困擾或感覺，然吾人仍需說出“最佳”之模式，以免根據宣誓書之規定，因故意之錯誤陳述而致專利無效；

2. 我國僅規定說明書應載明發明之“技術內容”，而不論其屬否較佳或最佳實施例。此種規定，很符合國人之胃口，因國人常喜暗藏“祖傳秘方”；

3. 國際實務，係要求較佳實施例之說明，故“理論上”，申請人僅需於此處說明較佳實施例，即為已足。(待續)(蔡)

(2)專利侵害之鑑定。專利侵害之鑑定一般而言可分為狹義的專利侵害鑑定與廣義的專利侵害鑑定。狹義的專利侵害鑑定是指法院委請有特別知識經驗之第三人就專利仿冒事項陳述其判斷之意見；廣義的專利侵害鑑定包括①狹義的專利侵害鑑定②中標局受法院委託所為之專利侵害諮詢意見③專利代理人受客戶委託所為之專利侵害分析。以下所談的專利侵害之鑑定指的是廣義的專利侵害鑑定，專利侵害之鑑定場合非常之多，以廠商而言，所欲生產販賣之商品是否侵害他人之專利權，於事前即須做好專利侵害分析，以避免侵犯他人專利權；以專利代理人而言，其受客戶委託抓仿冒或被抓仿冒事件，亦需做好專利侵害分析報告以決定仿冒行為是否可能成立；中標局之專利審查委員更是常受法院之託辦理專利侵害鑑定，其所為之鑑定(或稱諮詢意見)結果更是直接影響法院之判決。在台灣專利仿冒行為須負刑事責任，因此對於專利侵害之鑑定必須更加謹慎小心，而欲做好專利侵害之鑑定工作必須下列四方面著手：

①要有良心。許多不肖的專利權人明知他人未仿冒其專利品，為打擊其商場競爭對手，到處寄存證信函、亂抓仿冒提起告訴，最後雖不了了之，但對手之商譽商機皆蒙受重大損失，所以我們要呼籲專利權人勿濫用專利權以為不當的競爭手段。

②要有專業知識。專利侵害之鑑定應就仿冒品與申請專利範圍所界定之專利權相比對，由於吾國詐欺專利及濫用專利權之情形頗為普遍，為避免冤獄，中標局之鑑定係採嚴格的周邊限定主義，因此對於被指侵害專利權產品之那些構造與申請專利範圍那一項的元件及限制條件有相對應關係，須嚴格加以比對，而比對之正確與否則需具有專業知識。

③要迅速。目前之專利紛爭最令人無法忍受的就是各有關政府機關之動作緩慢，專利權人抓仿冒已屬不易，要告到仿冒成立通常要花數年光陰方有可能確定，使其專利權之保障大打折扣；相同的被誣告侵害專利權之廠商，欲討回清白一等也是數年，明知未侵害他人專利權，也被嚇的不敢生產販賣，數年下來所蒙受之金錢與身心上之損失亦無法計數。所以各有關政府機關在處理專利侵害事件時一定要迅速。

④明確侵害專利權的舉證責任在於專利權人。應嚴格要求專利權人提出詳盡的鑑定(或稱侵害分析)報告，仔細比對侵害專利權產品與申請專利範圍之被侵害項目有何對應關係，以訓練專利權人正確主張專利權並避專利制度被不肖專利權人所濫用。(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)