



道法 (DEEP & FAR) 簡訊(九)©

地址：台北市徐州路4號2F、6F之1 TEL:(02)3222023(代表線) FAX:3932193/3222025

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(19) 說明書(Ⅲ)

二說明書之目的，在於使熟習於相同或最相近技藝之人士得能據之而製造、使用及瞭解其內容。至其描述方式，美國規定應出以“完全、清楚、簡明及精確詞句”，我國則規定應用“簡明文字”。除法條上之此種區別外，吾人可發現兩國實務上如下之差異：

1. 美國專利代理人(律師)所撰就之說明書常似又臭又長，予人之感覺，猶如欲藉耗時之增加以多收承辦費用，故其說明書常有逾百頁者；反觀國人之說明書，鮮有逾卅頁者。此直如各該法條之寫照。

2. “完全、清楚”對學理工者、血性漢子或喜求速成之國人言，實如折煞豪爽志氣或培育耐性之良方。例如元件A與元件B可由任意方式結合，如以“簡明”方式出入，則僅需鋪陳元件AB係經結合；如以“完全、清楚”方式出之，其例有如，元件AB各開設一半徑2公分並具陰螺紋之穿孔，再以長6公分、半徑2公分之螺栓套穿，最後以一螺母旋套該螺栓自由端而令元件AB緊密貼合。此種例子，於美國說明書屢見不鮮。唯於我國，則屬少見。衡平而論，兩方式各有利弊。前者易於使閱讀或審查者迅速掌握案件之重點；後者則鉅細靡遺揭露案件內容，故爭議殊難發生。前者範圍大，易遭以改良方式逃避該當；後者範圍小，易因替代方式而規避該當。兩者既皆有缺，則似以採前者為愈，俾得省時省力之效。按，說明書之本來目的，既在求“熟習於相同或最相近技藝之人士得能據為瞭解、製造及使用之本”，則一切應以此為依歸。故如前揭例，吾人如出以“元件A、B可以任意方式結合，例如，以螺栓穿套固定之”，即為已足。

3. “完全、清楚”亦可令申請人或國內專利代理人發狂。例如，“軟質”、“硬質”，“諸如自黏貼紙所用之黏膠”。在國內之專利審查中，審查委員殊少就此責難申請人為定義。然美國審查委員恆常要求詳加定義及敘明其成份，此對一般發明人並非易事。對專利代理人言，亦極困擾。蓋一案件之利潤有限，而欲尋求彼等名詞之精確定義，常非垂手可得，尚須稽諸各般書籍及/或就教方家學者，始有奏功。此時，除浩歎“錢歹賺”外，別無良策！

4. “精確”非與“完全、清楚”絕對相關或無關。例如，椅子無背成凳子。故如所發明係凳子，應明言之，而勿出以椅子。然一般而言，精確定義非申請人/專利代理人所愛，因：

- A. 一般名詞之所涵蓋恆大於特定名詞；
- B. 精確名詞非可易尋，例如 deaerator，一般常見為 air remover 此則與專業素養及承辦成本相關；
- C. 持平而論，解釋申請專利範圍既以說明書內容為依歸，則藉說明書/圖式如能瞭解所云為何，允不宜過度強調“精確”，以免說明書製備之過度困擾；
- D. 文字原係用以名物，“非筆墨所能形容”情事既然所在多有，則法律何可過度苛責於斯？(待續)(蔡)

談專利外審制度何去何從(一)

由於本文將分數期刊出，待撰寫至結論時或已數月後之久，為避免誤會發生，在此謹先將部分結論刊出如下：

「……外審委員過去的貢獻是可以肯定的，在未來的專利審查制度裡外審委員的存在伊是無法避免的，惟外審委員應扮演其正確的角色，外審委員是一位技術審查意見之提供者，其應係以學者專家的角色提供技術意見供中標局參考，至於如何函申請人修正、縮減申請專利範圍、或其他不符專利法規定之情事，以及審定書之製作具名負責等均應是中標局內部專利審查委員無旁貸的職責。過去中標局與外審委員間不當的作業方式至生種種審查不妥之問題，實係中標局運用外審委員逃避審查責任之不當手段所造成。妥善的運用外審委員這些學者專家的智慧學識，根本無所謂外審委員審查不當之問題，中標局應好好檢討加油，別再讓這群無辜的學者專家背黑鍋……」。

壹、專利外審制度之背景

由於專利申請案之內容涉及各行各業，更深入各種科技領域，因此專利主管機關必須網羅各種科技領域之人才以擔任專利審查委員之工作，惟科技領域不斷的位移與更新，因此不論專利主管機關如何努力擴大編制網羅人才，仍必然會有部分領域出現漏洞，發生無專長符合之專利審查委員可以擔任審查之任務；何況公務員之員額編制及經費皆受法律之限制，根本不可能任意擴大編制；更且某些特殊科技領域也許數年才會發生一件專利申請案，基於經濟上之考量亦不可能為此任用專利審查委員。

為解決專利審查委員無法涵蓋所有技術領域之問題，其最簡單的方式就是將此類特殊內容之專利申請案件，委請一些其特殊專長之學者專家提供技術意見，以供據之為可否准予專利之參考，此種委請外面專家學者提供技術意見之情形，世界各國的專利主管機關均普遍存在著，所不同的是在外國這些學者專家雖提供專利技術意見卻不稱之為外審委員，其係扮演「學者專家」之角色提供「學者專家之意見」供專利主管機關之參考，無「外審委員」提供「外審意見」當然也就無外審問題。(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)