



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(20) 說明書(IV)

三前揭“最佳模式之說明”、“較佳實施例之詳細說明”或“載明發明之技術內容”，其目的皆在求申請人能將其發明創作忠誠揭露，俾熟習該技藝之人士得據為瞭解、製造及使用之本。而其基礎理由則在於公權力以授予以有限期之排他性壟斷權利為誘因，鼓勵並課予申請人忠誠揭露其發明創作之義務，俾社會公眾得立於該發明創作之基礎上，駐足眺望更高更遠之科技結晶，冀謀“吾人因站在古人肩膀上，而看得更高更遠”之效，期躋社會及世界福祉更上一層。

肆、三探

按，說明書之目的如上已揭，多年來之踐行，由國際間實務家共通推薦之格式如前揭包含一發明之領域、二發明之背景、三發明之概略說明、四圖式之簡單說明、五發明之詳細說明、六申請專利範圍及七發明之摘要說明。茲分別論述之：

一發明之領域：本段已有不少美國實務家將其自“發明之背景”中析離而自成一節，並自具次標題“FIELD OF THE INVENTION”。唯其內涵，並無異於往昔。亦即，本段猶述某案所關者何。如所涉者為 CIP 或 CA，則載其母案資料。

1. 發明之領域，顧名思義，應指一發明所屬之領域，故該領域，業已習知。乃世人不察，常將發明核心或新領域誤於其處植載。理論上，應於其處先揭一較大分類項目，繼以一較小分類項目，斯得其旨。以其引介一發明，仍屬背景說明故也。唯世間事，約定成俗耳。然君應不難於國際間“偶爾”發現如是論調。

2. 發明之背景：我國因制度設計使然，申請人常為求專利過關而隱瞞與發明最相關之習用技術。無數專利即在此種情況下，朦混過關。同時，也有無數專利，因審查委員“不由自主地不法”留難，致鐵羽飲恨。今年三月，“可敬”之楊崇森局長在立法院幾乎嗚咽承認中標局已病入膏肓；然時至今日，“可恨”之楊局長掌舵下，中標局猶似無起色之兆。

平實而論，發明之背景揭露愈詳細，所獲專利之不可搖撼性愈強、能得／應得之申請專利範圍愈大／獲專利之可能性愈高。蓋斯時際，前案與本案間判然可辨、前案所缺與本案所實歷歷在目／前案與本案間分際任諸吾人游刃。此際，科技底蘊之本來藝術面目豁然躍現。露顯吾人面前待處理者，已非純粹之科技課題，而係形而上之哲學問題。專利工程師於此場合，有如雕刻家一般，其一琢一劃，盡在手塑一件藝術品。此藝術品終其一生或無法放射其光芒（按，真正賺錢之專利百不及十），然如有機會燃放其色彩，則一躍一琢之良窳、卓越或拙劣、神妙或粗笨，俱將躍然紙上。唯於此刻，一般發明人或申請人始能覺知，其所委任之專利工程師屬否優秀。當然，隨時代之推展，國內愈來愈多之專利需求者，已不再被動留待“燃放機會”來臨時再為品評其專利工程師之屬否優秀。（待續）（蔡）

談專利外審制度何去何從(二)

民國三十三年及五月二十九日國民政府在重慶公布我國第一部「專利法」，全文共分四章八節一三三條，惟當時正值抗日戰爭如火如荼的進行中，故並未進一步的頒布施行細則亦未成立專利局。抗戰勝利之後，於民國三十五年十月方由經濟部訓令商標局籌備兼辦專利案件。民國三十六年九月二十四日行政院公布「專利法施行細則」，全文共五十一條，但遲至民國三十八年一月一日，專利法與專利法施行細則方同日施行。大陸山河變色，商標局未能即時遷出，從此專利業務中斷。至民國三十九年四月二十四日經濟部始命令中央標準局兼辦專利商標業務，中華民國的專利法與專利制度就在這種烽火連天的戰火下誕生，從此開始其悲慘的成長歲月。

以專利審查制度而言，從中標局兼辦專利業務開始，政府官員及社會一般大眾即均缺乏認識，咸認為專利審查工作是一項非常艱鉅的科技檢驗工作，必須由頂尖科技之學術界人士，或工商界權威人士，或特殊領域傑出人士，方足以勝任專利審查工作，必須由該等人士之背書所審查出來的結果方具有公信力。在這種錯誤觀念的誤蹈之下，專利主管機關之內部幾乎找不到有勇氣且被肯定有資格審查專利之技術官員（黃學忠、蘇精華等專利界大老級人物，當年在專利主管機關以青年才俊之資質並得長官之賞識，方有資格審查專利），中標局（含省建設廳，當時省建設廳亦辦理新型及新式樣的專利案件）只得聘用專家學者審查專利，又為表示禮遇而稱之為「審查委員」此即俗稱之外審委員。隨著台灣的安定與經濟成長，專利申請案件逐年增加，外審委員的需求也逐年成長，於是如何網羅產官學界之菁英人士擔任專利審查委員居然成為中標局局長每年之重要業務之一。

貳、外審委員與中標局間之業務

1. 遴聘作業：中標局遴聘外審委員並無一定之作業準則，關於外審委員之資格條件亦無一定之標準，僅大致以學歷為考量依據。隨著教育水準的提昇，學歷的要求越來越高，近十年來幾乎可以說以博士學歷為原則，碩士學歷為例外；至於職業別過去並無一定之限制，公務機關、學術單位、國營事業或民間機構之學者專家均得受聘為外審委員。由於民間機構之專業人士受聘為外審委員，其審查之客觀性受到發明人之質疑，且屢屢有發明人懷疑外審委員為將發明技術據為己有而故意否准專利，中標局為維護其公信力及避免不必要之紛爭，乃自民國七十六年起不再聘用民間機構之專業人士為外審委員。（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）