



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(22) 說明書 (VI)

四圖式之簡單說明：

按，說明書之目的僅在使熟習於該技藝之人士得能瞭解發明人所欲揭露，故乃有以錄影帶代替說明書之說。然因權利範圍之界定在在需文字之周全界定，故迄今文字或說明書仍無可替代。

說明書既以令熟習於本技藝之人士得能瞭解為已足，則法律自無硬性規定說明書內需有圖式之必要。蓋於某些情況下，尤以化學反應為然，根本無圖式之可言。然一般言之，圖式之出現常甚有助益於案情之迅速掌握。故吾人不必吝惜於圖式之製作，庶免煩人勞己。(待續)

積極經營兩年回顧與展望

孩提時代巴不得熱鬧新年之來臨，大人則每每浩歎時光之速逝。兩年來，本所遭受：

1. 價格上之競爭：各事務所，為求攫奪市場，常出此絕招；

2. 人力上之競爭：國人習於“見面三分情”及“禮多人不怪”，致“到府服務”之風盛行。本所常因企圖解免較不重要之旅途往返，致遭客戶冠以“氣焰高張”。事實上，本所之所求，僅在免卻“不必要”之交通勞頓，於真有其必要時，本所必先於他人；

3. 包裝上之競爭：本所一向先實質後外表、重裡子而輕表面，致在講究速效之今日工商社會，無法速獲應有之注意。

雖如此，本所仍執著：

1. 品質國內第一原則：因唯有如此，始足令本所與他所區別；

2. 善用人力原則：本所願意以不惜血本之方式將所有案件當成重要案件，時刻以如何為申請人獲取最佳保護為念，透澈精研案件內容；至“不必要”之交通往返時間，則懇祈客戶許本所將之轉用於案件之研究上；

3. 實事求是原則：本所堅信唯有本誠懇、踏實、犧牲、奉獻之從業精神，事務所始可大可久，人生在世方有意義可言。

厚承客戶施愛，本所現業已與工研院、國科會、中科院、中油、生技中心、倚天、大同、東元、慶眾、新光合纖、台聚、華(台)育、光男、濟生、台泥、嬌生、永光、致伸；新竹科學園區廠商如合泰、茂矽(華智)、宏瞻、星通、普生、偉詮、智邦、鴻友、虹光、眾智、全友、宏基、聯華、華邦；及跨國公司微軟等知名基本客戶建立自初步至極深之合作關係。本所希望能夠為所有重視智慧財產權保障而與前述客戶無利益衝突之客戶服務，俾攜手共創我國家不輸於他國之美好未來。

自下期始，本簡訊將提供世界性之智慧財產權精彩/易動新知，以饗讀者。如讀者有意藉本簡訊刊載相關寶貴意見，亦請不吝賜稿，本所自當安排登載。

道法期盼與您(貴公司)攜手共創美好明天。

蔡濟福 律師

- 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)

吳冠賜 專利代理人

- 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

談專利外審制度何去何從(三)

2. 要求外審委員背書之不當：專利外審委員於審查專利案時被要求必須對於專利案下具體之准駁意見，所有的責任均由專利外審委員負責，中標局之承辦人員僅係代替專利外審委員製作審定書，遇有申請人詢問或質疑一概推的乾乾淨淨，謙稱「本局」僅係代替專利外審委員製作審定書，對於准駁或審理之當否均無置喙之餘地。

3. 要求外審委員再酌之缺憾：專利外審委員於專利案審查完畢後將案件連同審查意見表一併寄回中標局，由中標局指定一位實體承辦人員依專利外審委員之意見製作審定書，看似平常，惟實際上頗多問題，例如專利審查委員審查意見要准予專利而實體承辦人發現專利說明書有許多不符專利法規定之情事，甚或專利外審委員認為不應予專利而實體承辦人認為應准予專利方合理時，存在有許多種情形與機會實體承辦人必須去函請專利外審委員再酌(所謂再酌即係請專利外審委員再次斟酌重新表示審查意見)，於是透過再酌制度實體承辦人可以一次又一次的請專利外審委員再酌，似頗不合理。

肆、專利外審制度之改進建議

1. 專利外審委員之角色：外審委員應定位為技術審意見之提供者，其應係以學者專家的角色提供技術意見供中標局參考，因此所有之案件均應發給中標局之內審委員，由內審委員負責實際之審查工作，若內審委員就案件之技術有疑義時，則發交外審委員請其提供技術意見以為專利案件審查之參考，至於採納與否則由承審之內審委員自行斟酌。

2. 專利外審委員之職責：外審委員僅就其所提供之技術意見負責，以其專業知識判斷申請案是否具新穎性、是否可實施、是否具功效...等等專業領域上之技術判斷，至於如何函申請人修正、縮減申請專利範圍或其他與法律有關之審查問題，專利外審委員應可表示或不表示其意見，將審查意見限制在技術意見範圍減輕外審委員之職責，以使案審報酬合理；且對於行政法令及其他專利法規外審委員通常較不熟悉，應非屬外審委員之職責較為合理。

3. 專利外審委員不宜於專利審定書上具名負責：審查委員就承審案件具名負責係屬理所當然之事，世界各國亦皆如是規定，惟外審委員僅係提供專利審查技術意見而非承審專利案件，如此則外審委員不宜於專利審定書上具名負責，所有之專利案件仍應由中標局內部專職之審查委員就承審案件具名負責。(吳)本人將於83.2.1起離開道法，希望各位讀者或客戶繼續給予道法支持與照顧。