

專利話廊

說明書撰寫與發明人回溯其發明之歷程

胡培芝 專利師



專利法、施行細則及審查基準對專利說明書揭露的方式有詳盡的規定，究其主要目的就是要求說明書對於所述發明內容的揭露必須記載明確，使得該技術領域具有通常知識者能按照說明書所述發明內容、輔以圖式，在合理的實驗嘗試後能夠實現所述之發明。專利專責機關對專利申請之審查也是基於申請人所提供的說明書、圖式來認定申請人所主張的申請專利範圍是否為其所支持。因此說明書輔以圖式確實是發明審查的唯一憑據，也是後續的專利申請、維權、爭訟、鑑價、授權、買賣等專利活動中支持其申請專利範圍權利要求的最主要憑據。至於如何讓專利專責機關的審查人員及該技術領域具有通常知識者，在看完說明書並輔以圖式後會認為發明人確實有完成其所述的發明呢？顯然必須完整回溯發明人其發明歷程及發明內容才能具有說服力，而回溯的形式則是以發明人發覺先前技術之問題為起始點，然後提出解決該問題之技術手段，並佐以實施例來明確揭露該發明人完成其發明之技術歷程及其所發明的內容。

發明人對說明書內容無論以巨細靡遺的方式揭露或僅以較上位的功能描述來帶過或甚至含有記載瑕疵，在實務上，最終該說明書都可能被用來申請專利。筆者在此列舉一些範例來申明回溯發明人發明之技術歷程及發明內容時所可能碰到的一些問題。

- A. 測試治具：說明書揭露所請求的一軟性電路板測試治具之細部機構組件。
問題內容：細部機構組件間有干涉之情形，按壓以固定待測物後就會卡住。
- B. 電阻量測電路：說明書揭露所請求的一電阻量測電路之細部電路。
問題內容：主要的運算放大器為開環，沒有回授，無法處理量測到的信號。
- C. 電容量測方法：說明書揭露所請求的電容量測方法。
問題內容：以習知電容量測方法量測一待測物之大小，並據以調整電容量測陣列密度，以期能更快的量測該待測物電容。
- D. 量測時間差的方法：說明書揭露所請求的一方法以校正一車輛所接收來自另一車輛所傳送來的一量測信號的延遲時間。
問題內容 1：車輛之間傳遞的資料明顯不足，以致於該技術領域具有通常知識者不知如何校正該量測信號的延遲時間。
問題內容 2：部份非習知的主要技術手段僅以功能性的方式揭露於說明書中，以致於該技術領域具有通常知識者不知如何實現該些技術手段。
- E. 光柵設計的方法：說明書揭露所請求的一光柵設計的方法。
問題內容：方法中所述公式彼此間無法適當的搭配，其中的變數含義不清，以致於不知如何根據所述公式來完成光柵設計。

上述各案例可能都將接獲「說明書揭露不明確，不能據以實現」的審查結果，案例 A、B 為單純的技術錯誤，案例 C 為邏輯上的錯誤，用習知量測電容的方法量測待測物之大小係等同於量測待測物之電容，在測得該待測物之大小後，電容即為已知，此時調整電容量測陣列密度後再度量測該待測物電容係為重複量測電容，案例 D 為技術手段揭露不完整並且以功能性的方式帶過主要技術手段，案例 E 則技術揭露不完整也不正確。假設上述案例中發明人確實有完成其所請求之發明，那顯然該些錯誤可能是未能正確回溯真正發明技術歷程及發明內容所致。

綜上，筆者認為如果要避免類似上述說明書的錯誤，參與說明書撰寫的發明人及撰稿



人員之間必須能夠積極且有效率的溝通，使得發明人能讓撰稿人員徹底了解其發明技術歷程及發明內容，之後，專業的撰稿人員方能以妥適且有效率的方式撰寫說明書及其請求項。否則將導致發明人以外之其它人員難以回溯發明人其真正發明技術歷程及發明內容，如此勢必失去該發明的原汁原味，並且極可能弱化了該專利的技術本質，進而影響到專利的申請及後續的種種專利活動。

參考資料：

1. 論專利可據以實現要件 106.12 智慧財產權月刊 VOL.228
2. 探討可據以實施要件與請求項明確性 101.11 智慧財產權月刊 VOL.167





選擇申請發明專利或新型專利呢？

張景惠

我國的專利種類包含了發明專利、新型專利與設計專利，在智慧財產局專利積案量大的期間，採實體審查制的發明專利申請案的審查時間往往長達 2-3 年以上，深為申請人所詬病，進一步導致申請人轉而選擇申請形式審查的新型專利，再考慮申請技術報告以獲得新型專利性的參考資訊；但是依目前的實務狀況，若以發明專利審查的歷程與新型進行技術報告的歷程來比較，應該選擇申請發明專利還是新型專利呢？

發明專利提出申請後，若初審未准可申請再審查，於初審及再審階段各有申復及/或修正的機會。新型專利為形式審查，僅在核准公告後方能依專利法第 115 條第 1 項規定提出技術報告之申請，並於發出「技術報告引用文獻通知函」有答覆的機會。

由此可知，發明專利與新型專利的申請歷程有以下差異：

1. 與官方正式對話次數的差異：

發明專利審查的歷程中，申請人除了可於初審階段提出申復之外，進一步可於再審階段提出申復，所以申請人可於初審申復、提出再審與再審申復時，提供意見而得以與官方正式對話；反觀新型專利進行技術報告的歷程中，申請人僅可對新型技術報告「技術報告引用文獻通知函」的意見提出申復，沒有再審查的路徑可以走，所以申請人僅得於新型技術報告申復而與官方正式對話，故就與官方正式對話的次數而言，發明專利提供的次數多於新型專利請求技術報告後提供的次數。

2. 申請專利範圍的可調整程度差異：

發明專利審查的歷程中，申請人可依據審查意見於初審階段、再審階段進行修正，於未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，可將說明書或圖式揭露的內容修正至申請專利範圍中。

新型專利係公告後才可申請新型技術報告，所以於新型技術報告的申復時僅可依專利法第 120 條準用第 67 條規定，在請求項之刪除或申請專利範圍縮減等情形下提出更正。又因新型專利採形式審查，所以於新型技術報告時採取的更正為形式審查，僅審查形式要件，就請求項所界定之專利權範圍，形式上審查是否縮減、誤記或不明瞭記載，若將僅揭露於說明書或圖式的內容載入申請專利範圍，非屬形式審查得准予更正的範疇，會被認定明顯超出。

所以就發明專利審查的歷程中採取的修正與新型技術報告的歷程中採取的更正而言，發明專利的申請專利範圍於修正時的可調整程度優於新型專利的申請專利範圍於更正時的可調整程度。

由上可知，若以發明專利審查的歷程與新型進行技術報告的歷程中，發明專利可進行與官方正式對話的次數多於新型專利，以及發明專利於對話過程中可進行的申請專利範圍的調整彈性也大於新型專利，並有機會循面詢路徑與審查人員進行對話。所以申請人申請發明專利可進行的爭取與調整更為靈活，故在排除審查時間的因素考量下，申請發明專利是更佳的选择。

再觀積案量過大而導致發明專利審查時間過長的問題，我國智慧財產局於 99 年推動「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，並於 106 年底執行完畢，其間清理的積案量超出預定目標之外，也降低了發明專利待審查案件。

由智慧財產局於 107 年 07 月 04 日公告修正之專利各項申請專利案件處理時限表，與 97 年 01 月 10 日公告修正的專利各項申請專利案件處理時限表比較如下表，可發現發明專利的審查時間的縮短已有成效，尤其是電機類、化工類與生醫類。



事項類別	處理期間	
	107年07月04日 公告修正	97年01月10日 公告修正
(初審)生活用品	20	24
(初審)土木建築類	22	24
(初審)一般機械工程	22	24
(初審)運輸、成型類	22	24
(初審)通訊類	24	24
(初審)量測、光及儲存裝置類	20	27
(初審)有機、無機化學、冶金、金屬表面處理、電鍍類	20	27
(初審)紡織及不屬別類之柔性材料、造紙及紙製品加工類	22	27
(初審)資訊類	22	27
(初審)半導體類	20	27
(初審)電力、基本電子電機元件類	20	27
(初審)電子商務	24	27
(初審)光電液晶類	18	30
(初審)生物技術、醫藥品、農藥、食品類	24	36
電機類案件再審查	24	36
機械、日用品類案件再審查	12	12
化工類案件再審查	24	36

進一步再觀智慧財產局於 107 年 02 月 05 日公布的 106 年受理專利商標申請概況中，可得知發明專利成長 5%，終結 4 年來的負成長，且本國人發明專利年增 8%；另觀智慧財產局於 107 年 07 月 26 日公布的 107 年上半年智慧財產權趨勢中，雖然專利申請種量較上年同期減少，但是發明專利仍呈現正成長，且已連續 6 季正成長，由此可知，發明專利審查時間的縮短與發明專利的申請量的成長有一定的關係。

綜上所述，發明專利的審查歷程與新型專利進行技術報告的歷程中，發明專利提供與官方對話的次數多於新型專利，以及發明專利的申請專利範圍的調整彈性優於新型專利的申請專利範圍的調整彈性，加上發明專利的審查時間縮短的趨勢，若申請標的適合宜選擇申請發明專利代替新型專利，或善用「一案兩請」制度，即同時申請發明及新型專利的途徑。