

專利代理實務講義

第一回

20770A-1



社團法 考友社 出版發行

專利代理實務講義 第一回



第一講 撰寫專利說明書.....	1
命題大綱.....	1
重點整理.....	2
一、專利的意義.....	2
二、先前技術調查.....	3
三、撰寫專利說明書的原則.....	6
四、優先權與先申請原則.....	57
精選試題.....	61

第一講 撰寫專利說明書



- 一、專利的意義
 - (一)自然權利說
 - (二)自然受益說
 - (三)獎勵說
 - (四)契約說
 - (五)公共利益說
- 二、先前技術調查
 - (一)國際專利分類
 - (二)專利資料庫檢索
 - (三)專利號數代碼的意義
- 三、撰寫專利說明書的原則
 - (一)專利說明書
 - (二)申請專利範圍
 - (三)摘要
 - (四)圖式
 - (五)說明書撰寫範例
- 四、優先權與先申請原則
 - (一)國際優先權
 - (二)國內優先權
 - (三)先申請原則



一、專利的意義

(一)自然權利說：

西元 1791 年法國專利法前言：「所有新穎的構想，如果其實現或發展有益於社會，該構想應該屬於發明人的。如果不認為發明是發明人的自然權利，就是侵犯人權。」發明人既從事發明創新的活動，基於公平正義原則，國家、社會自應給予其一定的對價以作為報酬。專利者，故名思義就是專有某種權利或利益，當一項發明完成時，專利權也就同時成立，專利法就是為了確認並保護發明人得以享有這項權利而產生的。

(二)自然受益說：

如果發明可以帶給國家或社會重大的貢獻，國家或社會就應該給予適當的獎勵，而這個獎勵的方法就是讓發明人享有獨占專用的權利。所以當一項發明完成時，伴隨而來的權益歸屬即為發明人所得，這便是自然受益的說法。

(三)獎勵說：

欲使國家興旺、社會進步發展，發明與創作的努力是非常重要的；然而，發明與創作若沒有獲得適當的保護與認定，就不會有人願意從事這項工作，所以政府欲鼓勵發明與創作的發生而制定了專利制度，給予發明者具有獨占其發明的權利，以避免其努力被他人無償的利用或抄襲而降低其創新與發明的意願。

(四)契約說：

專利是國家與發明人之間簽定的一個契約，藉由發明人公開其技術內容，而國家則經由法律的力量授予一定期限的獨占權。資訊發達的科技社會，創新與發明不斷產生，為避免產生糾紛，發明人必須透過申請，取得國家認可的專利權才得以享有其發明的獨占權益，所以專利也可以說是一種契約。

(五)公共利益說：

專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發

展，特制定本法。」專利法設立的目的就是促進產業發展。政府藉授予發明人專有排他之專利權，保護其研究發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、先前技術調查

(一)國際專利分類：

1. 專利分類的統一：

專利申請案件五花八門，部分涉及各項領域以及跨領域的組合技術專利案件，主管機關為便利審查與民眾的閱覽，於是產生整理專利文獻的分類系統。

由於各國早期各有自己的分類方法，造成公眾審查及國際資料交換的困擾，於是國際上根據 1954 年簽訂的「關於國際發明專利分類歐洲協定」的規定編制了第一版的國際專利分類（International Patent Classification；簡稱 IPC），這是以英語及法語編成的分類法，1968 年公布出版，並於每五年內修正一次，至 2004 年 9 月已修正為第七版（現行第七版係由 1971 年「關於國際專利分類斯特拉斯堡協定」所提供認證之英文原文分類制定而成的）。

2. IPC 分類表：

IPC 分類表是用階層方式表示，將技術內容以部、主類、次類、目、次目等分為五階，主要分為八部：

表(一) IPC 分類表

分部	內容
A 部	人類生活必需品（農、醫）
B 部	作業、運輸
C 部	化學、冶金
D 部	紡織、造紙
E 部	固定建築物（建築、採礦）
F 部	機械工程
G 部	物理
H 部	電學等

3. IPC 分類表範例：

以 A63B22/02 為例：

(1) A（SECTION）部：

人類生活必需品。

(2) A63 (CLASS) 主類：

運動、遊戲、娛樂活動。

(3) A63B (SUB-CLASS) 次類：

體育鍛練、體操、游泳、爬山或擊劍之器械、球類、訓練設備。

(4) A63B22 (MAIN-GROUP) 主目：

特別適合於調節心血管系統及訓練運動之敏捷性或協調性之訓練器械。

(5) A63B22/02 (SUB-GROUP) 次目：

附有可動的環帶。

(二)專利資料庫檢索：

專利檢索具有可降低侵權風險、檢視競爭對手的技術發展、減少產品開發時程、避免重複研發、攻擊對手專利的有效性等功能。一項專利的申請之前都應先做過先前技術的調查，以避免發生以上敘述問題的發生。

表(二) 專利資料檢索參考網址

序號	名稱	網址
①	經濟部智慧財產局之 中華民國專利資訊檢 索系統	http://twpat.tipo.gov.tw/
②	美國專利商標局	http://www.uspto.gov/patents/index.jsp
③	Google 專利檢索	http://www.google.com/?tbn=pts
④	歐洲專利局	http://www.epo.org/
⑤	大陸國家知識產權局	http://www.sipo.gov.cn/
⑥	日本特許廳	http://www.jpo.go.jp/
⑦	加拿大智慧財產局	http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
⑧	德國專利商標局	http://www.dpma.de/english/index.html
⑨	英國專利局	http://www.ipo.gov.uk/

(三)專利號數代碼的意義：

目前大多數國家的代碼以 WIPO 的標準編碼 (Standard ST. 16 codes) 為主。

1. 美國專利公告號之標準碼所代表之意義：

表(三) 美國專利公告標準碼之意涵

標準編碼	代表意義
A1	專利申請案：公開（早期公開案）
A2	專利申請案：再公開（早期公開案）
A9	專利申請案：更正公開（早期公開案）
B1	審查核准專利（非早期公開案）
B2	審查核准專利（早期公開案）
C1,C1,C3.....	再審查證明（Reexamination Certificate）（已核准專利案）
E	再發證（reissue patent）
H	發明人登記 SIR（Statutory Invention Registration） （防禦性專利）
P1	植物專利申請案：公開（早期公開案）
P2	審查核准植物專利（非早期公開案）
P3	審查核准植物專利（早期公開案）
P4	植物專利申請案：再公開（早期公開案）
P9	植物專利申請案：更正公開（早期公開案）
S	審查核准之新式樣（設計）專利（新式樣專利案）

2. 其他國家或地區主要代碼的意義：

表(四) 其他國家代碼之意涵

國別或地區	代碼	代表意義
歐洲（EP）	A1	具有檢索報告之專利說明書
	A2	不具有檢索報告之專利說明書
	A3	另行出版之檢索報告
	B1	經核准之專利說明書
	B2	經修正核准之專利說明書
大陸（CN）	A	早期公開之專利說明書
	B	經審定專利說明書
	C	登錄制之專利說明書（新型、設計）
英國（GB）	A	早期公開之專利說明書

	B	經審定專利說明書
德國 (DE)	A	早期公開之專利說明書摘要
	C	經審定專利說明書 (新型、設計)
	U	登錄制之專利說明書
	T	來自 WO 的申請案
日本 (JP)	A	早期公開之專利說明書
	B	經審定專利說明書
	W	來自 WO 的申請案, 發明人非日本人
	X	來自 WO 的申請案, 發明人為日本人
	Y	來自 WO 的新型申請案, 發明人非日本人
	Z	來自 WO 的新型申請案, 發明人為日本人

三、撰寫專利說明書的原則

專利申請人向專利專責機關申請發明專利，須備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式以取得申請日之文件。此外，摘要與申請專利範圍獨立於說明書。摘要之目的在於提供公眾快速及適當之專利技術概要，不得用於解釋申請專利範圍。表列如下：

表(五) 申請專利說明書之內涵

申請專利說明書之內涵			
說明書： 1. 發明名稱 2. 技術領域 3. 先前技術 4. 發明內容 5. 圖式簡單說明 6. 實施方式 7. 符號說明	申請專利範圍	摘要	圖式

(一) 專利說明書：

1. 前言：

說明書應記載之事項，應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明。

說明書應明確且充分揭露申請專利之發明 (claimed invention)，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可

據以實現，且說明書必須足以支持申請專利範圍。其中，申請專利之發明，指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）。

2. 說明書的記載順序及方式：

說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等事項，應依序撰寫，並附加標題；違反者，經通知申復或修正，屆期未申復或修正者，以違反專利法第 26 條第 4 項之規定為理由，予以核駁。惟若發明之性質以其他方式表達較為清楚者，即能明確且充分表達申請專利之發明，而符合可據以實現要件者，例如申請專利之發明為偶然發現但具有技術性之發明，或為開創性發明或簡單技術之發明，得不依前述之順序或方式撰寫。

(1) 發明名稱：

① 不得冠以無關之文字：

發明名稱應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，其應記載申請標的，並反映其範疇（category），例如物或方法；儘可能使用國際專利分類表中之分類用語，以利於分類、檢索。發明名稱不須與申請專利之標的名稱（designation of the subject matter）完全相同，但應涵蓋申請標的之範疇。例如申請專利範圍包含「一種製造綜合蔬果汁的方法，……」及「一種綜合蔬果汁，……」，發明名稱應記載為「綜合蔬果汁及其製造方法」或反映該二範疇之類似名稱，而不應僅記載「綜合蔬果汁」或「綜合蔬果汁之製造方法」。

② 不得包含非技術用語：

發明名稱中不得包含非技術用語，例如人名、地名、代號等；不得包含模糊籠統之用語，例如「及其類似物」之類的用語，或僅記載「物」、「方法」、「裝置」等。

③ 名稱須一致：

說明書與申請書載明之發明名稱應一致。修正申請專利範圍而變更申請標的之範疇時，應注意發明名稱與申請標的之範疇是否相符；但二者之文字無須完全相同。

(2) 技術領域：

技術領域應為申請專利之發明所屬或直接應用的具體技術領域，並非上一階的領域或發明本身，亦非相鄰的技術領域。具體的技

術領域通常與發明在國際專利分類表中可能被指定的最低階分類有關，例如自行車轉向裝置的改良發明，由於該轉向裝置僅能應用於自行車領域，故「自行車轉向裝置」為具體的技術領域，其上一階領域為「自行車」，本項技術領域應記載為「本發明係有關一種自行車，尤其是一種自行車轉向裝置……」，或「本發明係有關一種自行車轉向裝置……」。

惟若申請專利之發明為開創性發明，不屬於既有之技術領域者，僅須記載該發明所開發之新技術領域。

(3) 先前技術：

① 缺失：

說明書中應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容儘可能引述該先前技術文獻之名稱，申請人並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，並據以進行檢索、審查。若獨立項以二段式撰寫者，則說明書中記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵。

② 文獻：

說明書中引述或申請人檢送之先前技術文獻得為專利文獻或非專利文獻，必要時得通知申請人譯為中文。引述專利文獻者，儘可能載明專利文獻的國別、公開或公告編號及日期；引述非專利文獻者，儘可能以該文獻所載之原文註明該文獻之名稱、公開日期及詳細出處。引述或檢送之先前技術文獻應為公開刊物，包括紙本或電子之形式。

③ 特徵：

說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。

④ 不重複：

由於該發明所屬技術領域中具有通常知識者，被視為瞭解申請時之通常知識，審查時，不得要求申請人記載自教科書或工具

書之類文獻中習知或普遍使用之資訊；而且除非必要，不得要求申請人記載所引述文獻的詳細內容。對於同一技術特徵，無須重複記載不同的先前技術；但若有重複記載或所記載的先前技術與申請專利之發明無關，除非其毫不相關，否則無須要求刪除。

⑤例外：

應特別說明者，開創性發明得不記載先前技術。

(4)發明內容：

發明內容包含三部分：

①發明所欲解決之問題：

發明所欲解決之問題，指申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題。除偶然發現但具有技術性之發明外，發明內容應記載一個或一個以上申請專利之發明所欲解決的問題。

記載所欲解決之問題時，應針對先前技術中存在的問題加以敘述，客觀指出先前技術中顯然存在或被忽略的問題，或導致該問題的原因或解決問題的困難。記載內容應僅限於申請專利之發明所欲解決的問題，不得有主觀的詆毀、貶損用語，亦不得記載商業性宣傳詞句。

惟若即使未記載所欲解決之問題，仍然能瞭解申請專利之發明能解決該問題，而符合可據以實現要件者，則無須要求申請人必須在形式上記載該所欲解決之問題。

②解決問題之技術手段：

技術手段，係申請人為解決問題獲致功效所採取之技術內容，為技術特徵所構成。技術手段為說明書的核心，亦為實現申請專利之發明的內容。為符合可據以實現要件，應明確且充分記載技術手段的技術特徵，亦即技術手段之記載至少應涵蓋申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵。為避免認定上之困擾及分歧，說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致。

③對照先前技術之功效：

對照先前技術之功效，係實現發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，其為認定申請專利之發明是否具進步性的重要依據。記載技術手段所產生之功效時，應以明確、客觀之方式敘明技術手段與說明書中所載先前技術之間的差異，呈現技術手段