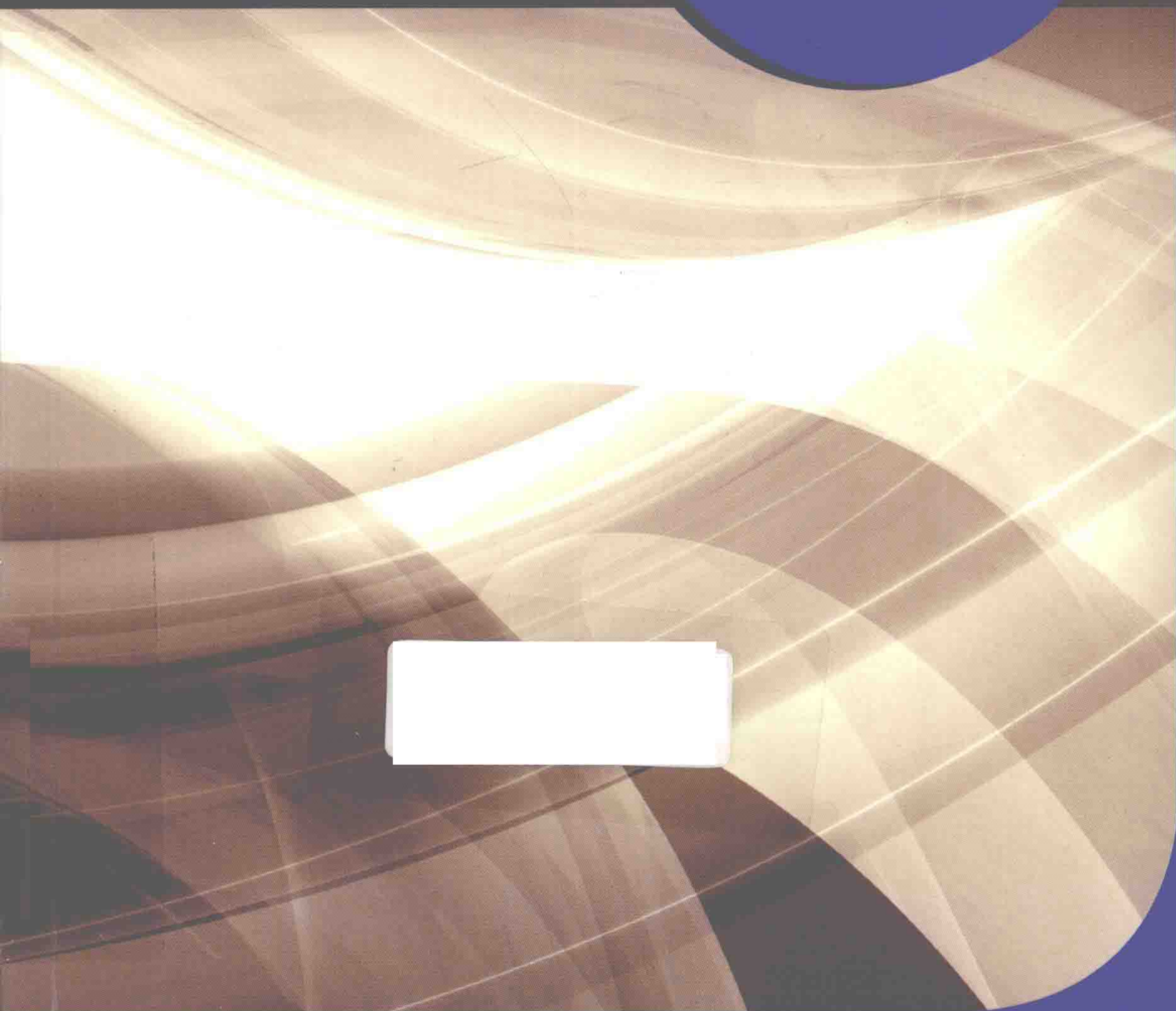


# 專利說明書撰寫實務

修訂最新版

顏吉承 著





## 專利說明書撰寫實務

### 本書特色

在今日知識經濟時代，對於企業經營而言，專利權已經不只是科技法律事務而已，更是企業的資產及商業競爭利器。專利說明書是專利權人排除他人未經其同意而利用其專利權之法律文件；申請專利範圍為其核心，作用在於界定申請專利之發明，並向社會大眾宣告受保護之專利權範圍。本書從介紹申請專利範圍之撰寫及規劃布局入手，藉專利申請、審查階段及專利權維護、侵權訴訟階段中一連貫有關專利說明書之實務操作說明，帶領讀者從浮面的撰寫形式出發，將申請專利範圍之撰寫與法律規定、審查實務及訴訟實務連結，並介紹專利實務經驗最豐富的美國專利實務，包括美國專利審查作業手冊（MPEP）之觀點及美國法院經典的訴訟案例，重點在於專利說明書撰寫思維之建立，以利讀者將抽象的法律規定及美國的實務經驗轉換成具體知識。



五南圖書出版公司



# 專利說明書撰寫實務

顏吉承 著





國家圖書館出版品預行編目資料

專利說明書撰寫實務／顏吉承著。 — 三版。  
— 臺北市：五南，2013.03  
面；公分。

ISBN 978-957-11-7039-8 (平裝)

1. 專利

440.6

102003826



1U73

## 專利說明書撰寫實務

作者 — 顏吉承(407.4)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主編 — 劉靜芬

責任編輯 — 游雅淳

封面設計 — P.Design視覺企劃

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：[wunan@wunan.com.tw](mailto:wunan@wunan.com.tw)

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

---

台中市駐區辦公室/台中市中區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

---

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2007年11月初版一刷

2009年11月二版一刷

2010年7月二版二刷

2013年3月三版一刷

定價 新臺幣550元



# 推薦序1

顏吉承科長於大同大學設計系畢業，係臺灣最早期培養的設計專業人才，通過經濟部專利商標人員技藝職系工業設計科特考，擔任經濟部智慧財產局（含改制前中央標準局）專利審查官、高級專利審查官達二十餘年，嫻熟專利法制及實務，勤於研究，於工作中累積審查經驗，為文撰述或講學與人分享，對臺灣專利制度之推廣與提升具使命感。司法院於2008年改革智慧財產訴訟制度，因顏科長具備專利專才及在專業上的優異表現，乃借調至智慧財產法院擔任技術審查官（2008.07.01～2011.02.28）及主任技術審查官（2011.03.01～2011.06.30），協助法官辦理專利事件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序，深入專利訴訟實務，透析專利制度運作之全貌。

顏科長於2007年完成「專利說明書撰寫實務」一書，並經2版3刷。2012年1月1日專利法作大幅調整，舉凡定義釐清及名稱變更，專利申請、新型專利、設計專利、專利權及專利權行使等均有重大修正，顏科長旋將其大作修正改版，本版除修改專利法條次及修正相關規定外，另增加：

1. 美國2011年有關35 U.S.C.112補充審查指南（第三章3.2.5之三之（四））。
2. 撰寫申請專利範圍時，必須因應產業發展狀況決定新穎特徵（第四章4.1.3）。
3. 範例說明，包括請求項及其他專利申請文件之撰寫（第四章4.3）。
4. 解釋申請專利範圍之場合、必要性、目的及意義（第五章5.2.1～5.2.3）。
5. 依美國判決，製法界定物之請求項於不同階段之解釋方法（第五章5.6.3）。
6. 解析申請專利範圍及解析系爭對象的方法（第六章6.2）
7. 限制均等論的新理論，如請求項破壞原則等（第六章6.5.2之十）。
8. 先前技術阻卻vs.專利無效抗辯之解說（第六章6.7.6）。

ii 專利說明書撰寫實務

以上皆屬貼近實務歷練、切合現實趨勢及需要的重要內容，增益充實本書，並有畫龍點睛之效。對專利工程師、專利師、律師、專利領域、學習者、研究者、布局者及從事智慧財產法律實務工作者，均具有重要而實效之參考價值。

智慧財產法院 院長

高秀真

102.02.19



## 推薦序2

現代化的企業經營，除了重視品質（Quality）、成本（Cost）、交期（Delivery）之外，尤其關注智慧財產（IP, Intellectual Property）的累積與生態意識（Eco-awareness）。就企業經營的資本（Capital）言之，也由單純的財務資本（Financial Capital），進而重視人才資本（Human Capital）與智財資本（IP Capital）。身處全球性激烈競爭的今天，這些轉變在在顯示企業經營的永續繁榮與發展更有賴智財資本的加速累積與壯大。

在今日知識經濟時代，專利（Patent）已經不只是科技法律事務而已，更是企業資產及商業競爭之利器。無論將專利視為科技法律事務或視為資產、競爭力之表徵，皆必須植基於有效的專利權，而其最基本的課題在於專利說明書及申請專利範圍之撰寫必須符合專利法規。

欣見本公司建教合作的大同大學工業設計系高才生顏校友吉承秉持服務於經濟部智慧財產局多年所累積的實務經驗與理論基礎順利完成「專利說明書撰寫實務」一書之著作，本書包含專利說明書之概說與撰寫、申請專利範圍之規劃與撰寫技巧、申請專利範圍之解釋及發明暨新型專利權範圍侵害判斷等六章，內容詳實豐富，對於發明界及產業界相信必是一大福音。際本書付梓前夕，特予介紹。

大同公司董事長 林蔚山

2007年10月



## 新版序

5年了，2007年11月本書初版距今5年了。當年，筆者有感於國內專利界長期以來心中只想取得專利權，眼中只看到新穎性、進步性等專利要件，對於涉及申請專利範圍、說明書等相關觀念及專利要件反而不甚瞭解，以致專利品質一直無法提升，在此情況下，不揣自己才疏學淺，冒然將自己的讀書心得集結成冊，始有本書的誕生。

5年來，本書出版了2版3刷，筆者也曾到智慧財產法院走了一遭，對於本書內容所涉及的專利實務有了更深一層的體悟。2008年7月1日智慧財產法院成立之前，國內專利界有一種說法：「解釋申請專利範圍是法院的權責，無需專利代理人或審查官費心。」如今，無論是審查、舉發或專利無效抗辯程序，只要有爭執，常常是先從申請專利範圍的解釋著手，國內專利界漸漸理解到原來解釋申請專利範圍也是前端作業必須注重的事項，這個發展正符合本書在2007年初版時將「申請專利範圍之解釋」納入第5章的初衷。筆者以為唯有經過訴訟攻防淬煉的專利權才有價值，撰寫申請專利範圍及說明書並非只是交代了事，撰寫者必須清楚知道法院會怎麼解釋當事人所爭執的申請專利範圍，也必須清楚預期到怎樣的侵權物品才會落入專利權範圍，嗣將自己的體悟融入專利申請文件，才能提升專利品質。

2013年1月1日起新專利法施行，相關子法及專利審查基準也一併修正施行，本書當然必須與時俱進跟著調整。藉這次修正的機會，筆者將5年來的學習、體悟及國內、外新的專利法制融入本書內容，並新增申請專利範圍及說明書之撰寫範例，引領初學者實際撰寫一遍，讓初學者更能得心應手掌握專利說明書的撰寫重點。

最後感謝智慧財產局暨智慧財產法院的長官、同仁、專利界先進同道及許許多多讀者5年來的支持，本書即將帶著大家的祝福展開Part III的旅程，謹此致謝。

顏吉承 謹誌



## 再版序

玩，向來是筆者工作的態度，只要玩得深玩得廣，就能玩出趣味玩出東西。回首來時路，從電子玩到汽車，從私人企業玩到公務機關，玩得不亦樂乎。近幾年開始玩爬格子遊戲，玩新式樣專利也玩發明專利，玩專利審查也玩專利侵權鑑定，先是寫「發明專利審查基準」、「新式樣專利審查基準」及「專利侵害鑑定要點」，接著寫「設計專利——理論與實務」、「專利說明書撰寫實務」及「設計專利權侵害與應用」三本著作，以字數計，可也玩出百萬字。未來是否再玩「專利地圖與分析」或「專利鑑價」，似乎並無不可，一切隨緣囉！

以專利作業而言，前端作業是申請人或專利工程師撰寫專利說明書，中段是專利審查官審查申請案及專利工程師申復、答辯申請案是否符合專利法規之作業，授予專利權後，後端作業則是專利權之行使，包括專利管理、鑑價、契約、授權及訴訟等作業，參與人員包括律師、專利師、專利工程師等，專利權人提起專利訴訟時，甚至法官及技術審查官都要參與其中。無論前端、中段或後端作業，前述參與人員共同注目的焦點唯專利說明書，足以見其重要性。

在專利界引頸期盼中，司法院於2008年7月1日在台北縣板橋市設立智慧財產法院，筆者有幸加入該法院成為其中的一員，得以從爬格子遊戲中再開展另一段專利遊戲的旅程。筆者所任技術審查官的工作屬於專利的後端作業，對於已累積20年專利審查經驗的人而言，這段機緣相當令人珍惜，不但可以在工作中學習專利訴訟實務，更可以藉機檢驗本書所載之理論與實務，尤其是第五章「申請專利範圍之解釋」及第六章「發明暨新型專利權範圍侵害判斷」。本書6.5.2之七就點出美國聯邦巡迴上訴法院近幾年所創設且大量採行之「請求項破壞論」（the Claim Vitiating Doctrine）及「特別排除原



則」(specific exclusion principle)。這兩個理論或原則可謂係全要件原則之衍生產物，與禁反言原則或貢獻原則同屬均等論之限制理論，雖然美國律師界目前尚有相當爭議，台灣專利界也不重視，但依筆者一年多來任技術審查官的經驗，這兩種理論對於台灣眾多申請專利範圍相當狹隘的專利，尤其是僅進行形式審查即取得專利權的新型專利而言，仍有其理論基礎及技術分析上的優點，值得持續觀察其未來發展。

古人云：「弱水三千，只取一瓢」，當今全球關注的人權、生化、通訊、網路、環保、智慧財產權六大議題中，筆者有幸能玩到其中之一，已是不虛此生，焚香頌禱之餘，還要感謝讀者兩年來的支持（雖然支持的掌聲稀疏寥落），使出版社有勇氣繼續本書Part II的旅程，謹此致謝。

顏吉承 謹誌

2009年10月



# 序

2002年起，筆者有幸參與發明專利及新式樣專利實體審查基準的撰寫工作。歷經2年時光，前後草擬了發明6章（2004年版）及新式樣6章（2005年版）總計12章基準；嗣後於2004年下半年起又參與「專利侵害鑑定要點」草擬、整理的工作。草擬的過程中，難免會遇到令人疑惑、困擾的問題，細究其根源就在申請專利範圍的規劃、撰寫及解釋等問題。

以往，專利只是技術或法務工作的一環，曾幾何時，專利不僅是企業內部財務及業務部門不可忽視之議題，甚至已躍上企業生存發展、併購或策略聯盟談判的主角，例如當今最火紅的專利課程已是「專利策略及管理」、「專利地圖與分析」、「專利鑑價」、「專利契約」及「專利授權談判」等。萬丈高樓平地起，在實務運作時，這些高階議題仍然必須植基於有效的專利權。專利權是否有效，雖然與專利要件有直接關係，但是根本的問題尚繫於專利說明書，尤其是申請專利範圍的撰寫是否嚴謹、妥當。

有鑑於此，本書試圖從專利法制入手，先介紹專利說明書各部分包括申請專利範圍之目的及作用，再引領讀者瞭解專利說明書及申請專利範圍的撰寫技巧。除了基本技巧外，本書也從擴大申請專利範圍涵蓋範圍的角度切入，介紹若干規劃申請專利範圍的手法。最後兩章「申請專利範圍之解釋」及「發明暨新型專利權範圍之侵害判斷」係介紹專利侵權訴訟程序中有關申請專利範圍之操作，以協助讀者擴大視野深入瞭解申請專利範圍撰寫之核心重點及邏輯思維。

時代變了，從前仰賴土地及自然資源的工業時代已經被以創意為軸心的知識經濟取代，強調產業要創新、要差異化的「藍海策略」前兩年幾乎成為國內專業經理人的口頭禪。創意就是財富，也是經濟成長、商業利益的泉源，這個不爭的事實自然而然促使創意及創意的所有權成為產業競爭策略重



要的一環。未來國際關注的焦點在於：人權、生化、通訊、網路、環保、智慧財產權等議題。值此台灣產業起飛之際，希望本書能發揮拋磚引玉之功，協助專利從業人員更進一步瞭解專利實務與制度，也希望能促使專利界人士協助台灣產業走向國際智慧財產權舞台，邁向知識經濟的時代。

顏吉承 謹誌

2007年9月3日



<b>第一章 專利說明書概說</b> .....	001
1.1 申請文件之架構.....	002
1.2 申請書之記載.....	002
1.3 說明書之記載.....	003
1.4 申請專利範圍之記載.....	004
1.5 圖式之製作.....	006
1.6 摘要之記載.....	006
1.7 說明書與申請專利範圍之作用.....	006
1.8 申請文件之撰寫順序.....	008
<b>第二章 說明書、摘要及圖式之撰寫</b> .....	011
2.1 基本概念.....	011
2.1.1 形式要件.....	012
一、說明書.....	013
(一) 發明名稱.....	013
(二) 技術領域.....	013
(三) 先前技術.....	013
(四) 發明內容.....	013
(五) 圖式簡單說明.....	014
(六) 實施方式.....	014
(七) 符號說明.....	014
二、圖式.....	014
三、摘要.....	014
四、其他.....	014
(一) 有關生物材料之發明.....	014
(二) 有關核苷酸或胺基酸序列.....	015



(三) 說明書之撰寫順序及方式 .....	015
(四) 說明書之段落編號 .....	015
五、案例 .....	015
2.1.2 實體要件 .....	032
一、明確且充分揭露 .....	034
(一) 判斷標準 .....	035
(二) 判斷原則 .....	035
(三) 判斷方式及順序 .....	036
(四) 明確之意義 .....	038
(五) 充分之意義 .....	040
二、可據以實現 .....	049
(一) 判斷標準 .....	050
(二) 判斷內容 .....	052
(三) 可據以實現之審查 .....	059
(四) 產業利用性與可據以實現要件 .....	060
2.2 說明書撰寫方式 .....	061
2.2.1 圖式 .....	066
2.2.2 發明名稱 .....	074
2.2.3 技術領域 .....	075
2.2.4 先前技術 .....	076
2.2.5 發明內容 .....	078
(一) 發明所欲解決之問題 .....	079
(二) 解決問題之技術手段 .....	080
(三) 對照先前技術之功效 .....	080
2.2.6 圖式簡單說明 .....	083
2.2.7 實施方式 .....	084
一、發明本身之說明 .....	085
二、可據以實現之說明 .....	085
(一) 物之發明 .....	086
(二) 方法發明 .....	087
三、支持申請專利範圍之說明 .....	087
四、其他 .....	088
2.2.8 符號說明 .....	094



2.2.9	摘要	094
2.3	撰寫前之準備事項	096
2.3.1	了解發明的實質內容	096
一、	發明目的與必要技術特徵	097
二、	發明範疇	098
2.3.2	先期應確認之事項	101
一、	發明專利保護之標的	101
(一)	發明之定義	101
(二)	不授予專利之發明	102
(三)	產業利用性	102
二、	發明單一性	102
2.3.3	檢索並分析先前技術	103
2.3.4	決定撰寫策略	104
一、	適當之請求範圍及內容	104
(一)	申請專利之發明與先前技術距離遠	104
(二)	申請專利之發明與先前技術距離近	104
(三)	先前技術涵蓋申請專利之發明	105
二、	分割或合併申請	106
三、	隱藏技術祕訣	106
<b>第三章</b>	<b>申請專利範圍之撰寫</b>	<b>109</b>
3.1	基本概念	110
3.1.1	形式要件	110
一、	專利法施行細則	110
(一)	施行細則第18條	111
(二)	施行細則第19條	114
(三)	施行細則第20條	116
二、	語句	116
(一)	用語	116
(二)	單句原則	117
三、	類型	117
(一)	獨立項	118
(二)	附屬項	124



(三) 多項附屬項 .....	131
四、組合式請求項之結構 .....	134
(一) 前言 .....	134
(二) 連接詞 .....	139
(三) 主體 .....	142
3.1.2 實體要件 .....	147
一、明確 .....	148
(一) 判斷標準 .....	148
(二) 判斷原則 .....	148
(三) 判斷內容 .....	149
二、簡潔 .....	162
三、支持 .....	163
(一) 判斷步驟 .....	164
(二) 具體要求 .....	164
(三) 判斷原則 .....	168
四、發明單一性 .....	170
3.2 撰寫形式 .....	172
3.2.1 請求項之標的類別 .....	172
一、物之範疇 .....	172
(一) 物品 .....	173
(二) 裝置 .....	173
(三) 物質 .....	173
(四) 組合物 .....	174
二、方法範疇 .....	174
(一) 製造方法 .....	175
(二) 一般方法 .....	175
(三) 用途 .....	175
3.2.2 請求項之構成元件 .....	176
一、單一元件 .....	176
二、組合 .....	176
三、次組合 .....	177
3.2.3 請求項之總括方式 .....	179
一、上位概念與下位概念 .....	180
二、上位概念請求項與下位概念請求項 .....	181



三、次上位概念請求項.....	182
<b>3.2.4 請求項之格式整理 .....</b>	<b>182</b>
一、單段式.....	183
二、分段式.....	183
三、次分段式.....	184
四、大綱式.....	184
五、冒號分號式.....	184
六、吉普森式.....	185
<b>3.2.5 請求項之發明特徵 .....</b>	<b>187</b>
一、馬庫西式請求項.....	188
二、指紋式請求項.....	190
三、手段請求項.....	192
(一) 應記載之事項 .....	194
(二) 說明書之審查 .....	198
(三) 可專利性之審查 .....	203
(四) 美國2011年35 U.S.C.112補充審查指南.....	205
(五) 案例說明 .....	213
四、製法界定物之請求項.....	218
五、寄存材料式請求項.....	224
六、圖式請求項.....	224
七、套組式請求項.....	227
八、命名式請求項.....	227
九、劑量式請求項.....	228
<b>3.2.6 請求項之撰寫風格 .....</b>	<b>229</b>
一、混合式請求項.....	229
二、綜合／形式請求項.....	230
三、照片式請求項.....	230
四、標籤式請求項.....	230
<b>3.3 一般原則.....</b>	<b>231</b>
<b>3.3.1 一般用語.....</b>	<b>232</b>
<b>3.3.2 元件符號.....</b>	<b>235</b>
<b>3.3.3 擇一形式.....</b>	<b>235</b>