



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所合聘教授、智慧財產培訓學院（TIPA）共同主持人

## 專利品質與價值的維護， 是誰的責任？

有沒有可能，發明人向前靠一步，如同撰寫科技論文般，自己作前案檢索並提出與本案的差異性/新穎性/進步性分析。

**常**有人說：科技論文撰寫與專利說明書撰寫之間，存在著很多接近的地方，如科技論文章節中的前言、文獻分析與專利說明書中的先前技術等；科技論文中研究目的、研究結果與專利說明書中的發明內容；科技論文中的研究結論與專利說明書中的申請專利範圍，均存在諸多類似之處。

在以發表論文為主要目的的研發活動之中，研究者往往需藉由研讀文獻、瞭解欲深入的主題研究背景、激發靈感，凝聚研究切入角度、規劃可能的產出，發展研究方法與步驟，進而奠定可印證原研究目的的結論。這與創作/發明人以獲得專利為主要目的的研發活動，基本上是相近的。

在專利申請時，由發明人提出的專利構想揭露書，通過專利評核機制之後，這份專利構想揭露書就由公司內部的專利工程師（如果有的話），或是交給承辦的事務所，由事務所專利工程師釐清發明的特徵（point of invention）、建構發明的新穎點（point of novelty）、擬定專利的權利範圍，前案檢索（prior art search）、撰寫說明書（Specification）等工作，專利工程師也許會邀請發明人簡短地描述他的發明，並要求提供如學術報告、實驗數據、研發記錄、發明的雛型裝置等相關技術資料。

有很大的可能，由於發明人提供的技術資料不周全、專利工程師對原始的發明/創作意圖的掌握不週，發明人對專利工程師撰寫遍佈法律文字敘述、連結關係的專利申請書初稿不熟悉，使發明人對自己提出的專利構想揭露書與專利工程師撰寫的專利申請書內容產生了混淆與距離感，以致對專利權利範圍欠缺周延的布局保護、或對請求項缺乏合適的支撐、或對發明背景揭露不足、或對本案與先前技術缺乏明確的區隔與鋪陳等，導致預期的攻擊力與保護力不足，獲證時（如果核准）就已食之無味、棄之可惜，落入是否繼續維護的困擾，而始終無法建立進可攻退可守的堅實技術力。

有沒有可能，發明人向前靠一步，如同撰寫科技論文般，自己作前案檢索並提出與本案的差異性/新穎性/進步性分析，再進一步確認發明的特徵、發明的新穎點，擬定專利權利範圍的輪廓並提供支撐的說明，往往，新的觀點、另外的觀點，其他可能的實施方式，就在轉指之間。畢竟發明人才是對先前技術最清楚，對技術的差異、演進與其他可能替換性技術最熟悉的人。論文要自己寫，那為什麼具有經濟價值的專利撰寫，會寄望專利工程師為發明人來完成呢？讓專利工程師發揮原有的功能，就單純的把你的發明文字化、權利化與法律化吧！

發明人需要擔負起維護專利品質與價值的主要責任！ ■