

gustav / December 20, 2009 01:09PM

[專利這一行：有用的經驗分享](#)

網路上有人有心整理了專利領域工作經驗分享，為多留備份與促進有效訊息傳遞，引用至此並提供超連結，若有侵權之虞請來信告知，馬上把這則訊息摘下。

來源：<http://www.patent104.idv.tw/job.htm>

專利工作的可能分類

前言：

進入專利這一行也好幾年了，回想數年前，自己一頭鑽入了職場，便一直努力的工作。同時為了增進在職場工作的專業性，其間也數度進修，包括參加各單位辦的研討會，或是學校的短期訓練班。也因此認識了許多這一行的朋友。看著世事的滄桑變化，數年來，在許多人的努力參與之下，"專利"愈來愈被人了解，"專利"也愈來愈被人利用，產生的效益也愈來愈大，也因此影響了許多人的生活。

說到"專利"，許多人會以為是發明家的事，也有人以為是律師的事。其實這兩種說法都對，但只都對了一部份。過去，由於關心專利的人太少，使得專利制度並沒有很完全的健全發展。但直到近十多年來，由於保護智慧財產的聲浪高漲，我國受到美國查緝仿冒的巨大壓力，更由於我國積極尋求加入WTO，使得專利制度必須跟得上世界潮流的變化。

而一九九〇年以來，美國的許多企業體藉"專利權"之行使，獲利甚豐，如向其他廠商收取使用該公司專利的權利金，或是進行專利的買賣與合法授權。使得企業體除了進行自身有形商品的銷售之外，亦藉"專利"的無體財產，另外取得經營致富之道。此種新型態的商業獲利方式，也使得其他許多公司群起效尤。更使得更多人關心專利，投入專利的工作。

專利工作的可能分類：

許多人想要參加"專利"的工作，不可否認地，基本上，專利確是有一"進入門檻"的工作。但總括而言，根據目前可能的趨勢與發展，綜合直接參與專利工作的可能工作類型，大體上應可分為：

發明人

公司的專利工程師

公司的法務人員

專利事務所的專利工程師

專利事務所的法務人員

智慧財產局的專利審查委員

專利律師

法官

以下就上面提到的各行各業人員的工作性質與職掌，分別大略來談一談：

發明人與公司的專利工程師

當新發明產生後，自然要申請專利，取得"專利權"，也就是藉政府力量，以合法的法律手段，取得市場上的獨佔與專屬地位。這時，若發明本身是由公司研究發展而推出的經濟商品，就商業型態而言，自然要佔有市場，且最好是獨佔市場。此時，在研發初期，甚至更早，除了公司的參與研發人員之外，也就是當然的發明人，還應該有公司的"專利工程師"的參與。

通常發明人會根據公司的需求與策略，就其專業領域，提出發明案。此時，公司的專利工程師的工作，便包括了對內與對外兩方面。在對內方面，必須配合公司需求與策略，進行對該專業領域的了解。亦就是調查是否已有專利上的先前技藝(Prior Art)，此時必須對相關領域進行廣範與全盤的了解，進而最好能畫出專利地圖，建立公司的搜尋網。並

提出可能的專利策略，以利研發人員能進行專利上的迴避設計(Design Around)，避免踩到專利地雷。

而當發明人提出發明案後，此時，公司的專利工程師的工作便轉成了以申請與取得專利為主，也就是以對外的工作為主。公司的專利工程師在核定該發明案確為符合可申請專利之標的(Subject Matter)後，便可向政府主管機關提出專利申請。在我國，主管專利事務的政府機關便是經濟部所轄的智慧財產局。若在美國，主管專利事務的政府機關是美國商業部所轄的專利與商標局。不過，一般公司都是委由專利或法律事務所(Patent Attorney)提出申請。根據我國專利局的審核速度，取得專利的時間約在兩年左右。若在美國，最快也約是兩年或少於兩年。在取得專利後，基本上，公司的專利工程師的基本工作便可說告一段落了。

不過，公司的專利工程師的正式工作是在收到其他公司的警告函開始。通常，其他公司，多半是對手公司，會委由律師發出信函，內容多半是警告貴公司的產品已侵害本公司的專利產品，敬請停止仿冒侵害，否則一切法律責任自負的話。這時，公司的專利工程師千萬不要慌了手腳，要先看看對方是否真具專利權，最好能找到對方的專利說明書(Specification)，尤其要看看對方的專利申請範圍(Claim)到底在哪裡？進行與我方的專利比對工作。確定是不是已經構成侵害要件。

公司的法務人員

一般公司裏的法務人員的來源較為廣泛，依各個公司的業務需求，通常可以包括公司裏的各部門人員，如研發人員與嫻熟專利法律事務的人員所組成。而有的公司也可能會有律師專任法務人員，如台灣積體電路公司便啟用了律師作為副總經理，藉以專門處理智慧財產權的事務。

若是對一個科技公司而言，在專利的處理上，法務人員可能必須與公司的專利工程師合作，協助專利申請與取得。而法務人員除了進行公司的專利管理外，還要應付可能的專利官司。最忙的法務人員可能每天要收到雪片般飛來的律師警告函，而且還是自美國跨海而來，以蝌蚪一般的英文寫的警告函。這些警告函大多有可能是無事生事，故意找麻煩的，但法務人員卻不能隨便掉以輕心，否則真會讓人有可乘之機。有的公司為保護自身的產品市場，還必須與其他對手打專利官司，這時法務人員更有的忙了。

當然，法務人員也需面對公司裏各式各樣的法律業務，如面對產品技術轉移時，股票上市上櫃時等各式各樣的法律諮詢與問題解決。

專利事務所的專利工程師

一般在專利(法律)事務所工作的專利工程師，最主要的職責是提供客戶的專業諮詢服務，以及協助客戶取得有效專利權。與一般律師不同的是，除了一般律師所了解的專利法規，專利工程師應該對專利的內容特別了解。而專利內容製定，最主要的就是專利說明書(Specification)的製作。這也是一個專利的核心，專利說明書的好壞，也關係著專利的良窳。

所以，事務所的專利工程師是真正動筆完成專利說明書的人。此時專利工程師個人的經驗與專業素養就變得相當重要。一般專利工程師最好要有理工背景，若能再對法律領域有所涉獵，會是比較完善的。基本上，這樣的專利工程師對於公文書的用字遣辭，會比較以法律層面考量來使用，所產生的法律效果也比較好，而思考角度也可能比較接近法官的思維。

目前許多專利法律事務所在訓練人的時候，採取"師徒制(tutorial)"的方法，也就是說由一個資深有經驗的人員帶領新進人員，進行實務練習。因為台灣目前沒有真正的專利實務研習班，並不像法律系的學生，在學校學的便是判決書，或是訴訟狀的邏輯思維，法律系畢了業，考過了試，便真的可以上場應付了(本版主便是法律系學生，所以可以這麼說)。事務所的專利工程師平時要多多寫專利說明書的申請案，答辯案之類的公文書，藉以累積書寫經驗。

有些公司為客戶需求，要向外國申請專利，通常是向美國申請，所以要寫成英文的專利說明書。而另一方面，為了避免專利說明書由美國專利律師撰寫的高價格，所以在降低成本的方式下，會由事務所的專利工程師寫好專利說明書，再送交美國的專利事務所，直接送到美國專利商標局。所以英文的熟練使用也變成個人專業技能的一部份。

所以，事務所的專利工程師是真正動筆完成專利說明書的人。此時專利工程師個人的經驗與專業素養就變得相當重要。一般專利工程師最好要有理工背景，若能再對法律領域有所涉獵，會是比較完善的。基本上，這樣的專利工程師對

於公文書的用字遣辭，會比較以法律層面考量來使用，所產生的法律效果也比較好，而思考角度也可能比較接近法官的思維。

目前許多專利法律事務所在訓練人的時候，採取"師徒制(tutorial)"的方法，也就是說由一個資深有經驗的人員帶領新進人員，進行實務練習。因為台灣目前沒有真正的專利實務研習班，並不像法律系的學生，在學校學的便是判決書，或是訴訟狀的邏輯思維，法律系畢了業，考過了試，便真的可以上場應付了(本版主便是法律系學生，所以可以這麼說)。事務所的專利工程師平時要多多寫專利說明書的申請案，答辯案之類的公文書，藉以累積書寫經驗。

有些公司為客戶需求，要向外國申請專利，通常是向美國申請，所以要寫成英文的專利說明書。而另一方面，為了避免專利說明書由美國專利律師撰寫的高價格，所以在降低成本的方式下，會由事務所的專利工程師寫好專利說明書，再送交美國的專利事務所，直接送到美國專利商標局。所以英文的熟練使用也變成個人專業技能的一部份。

專利事務所的法務人員

這裏所提的事務所法務人員，基本上並不是律師，而是專門處理專利事務的人員，但當然最好也應該能有法律的背景。

通常專利的申請與取得，除了專利說明書的撰寫之外，還包括專利證明文件的製作，或是專利文件的認證，或是專利的送審等等，都需要法務人員的努力。而在過去，法務人員是許多法律系大學畢業生在考上國家考試前的工作歷程。雖還需要等到國家考試的認證，但其實早已非常嫻熟法律事務了。

另有時要看事務所經辦的業務性質，才能決定法務人員的工作種類。像許多專利事務所也同時辦理商標的申請業務，此時，法務人員就會更加忙碌。

智慧財產局的專利審查委員(Patent Examiner)

智慧財產局的專利審查委員，其最主要的工作便是審查發明人的新專利或專利代理人所代理申請的新專利。專利審查委員在收到新專利申請案後，經過有系統的專利分類，並進行相關搜尋後，專利審查委員會以專利審定書作出審查結果。而所審查的結果包括:核准專利，核駁專利，進行專利的再審查，要求修正專利，或要求補正專利等等。

目前我國的專利審查委員來自:委外聘僱人員、內部約聘人員及透過國家考試進入智慧財產局的公務人員(民國八十九年三月間考選部曾舉辦我國第一次的專利審查人員特種考試)。由於參與審查工作人員的來源不盡相同，背景也不相同，所產生的審查標準與素質有非常大的差異。所以在收到專利審定書的時候，會發現確實有相當用心，審查相當嚴謹的審查委員所作的慎密決定，也有渾然不知所以的專利審查委員所寫的非常五四三的專利審定書。

未來我國會模仿日本的專利制度，包括了:發明人，專利師與專利審查委員以形成發明鐵三角的關係。期使我國的專利制度能進一步提昇，以建立完善的專利審查制度。

專利律師

專利律師(Patent Attorney)最早是應是歐美來的產品。在美國，通常是由具律師資格的人，再參加美國專利局所主辦的專利律師與專利代理人考試，取得代理專利業務的資格，以便與美國專利局打交道。而要參加專利局的此項考試，基本上必須具有理工背景，方得參加。也所以，美國專利律師的資格限制相當嚴格，必要具有科技與法律等跨科際冷域的背景，故相當不容易取得。

專利律師平時替客戶撰寫專利說明書(Patent Specification)，代辦客戶的發明專利申請。所以專利律師需懂得專利的實質內容，更必須嫻熟律法，如此方才能為客戶在法庭上爭取到最大商業利益。如美國這樣的海洋法系國家，一有專利侵害的訴訟，在法庭上訴訟雙方進行激烈的相互交叉辯論時，若任何一方稍有閃失，連陪審團都不能充分明白律師的陳述，而打輸了官司，那真的會砸了自己的招牌。

我國並沒有真正的專利律師制度，一般的律師無須再經任何形式的考試或認證，即可以直接代理專利業務。而我國律師的養成，多半由法律本科系的學生所擔綱，所以大部份的律師都沒有理工背景。但目前由於科技發展的速度相當快

，業內對專利律師的需求已迫不及待，所以已有許多業內的科技人員再重新回到學校，積極進修法律方面的課程，這也成為一股新的熱潮。

法官

法官當然是在法庭上判案，最後寫判決書的那個人啦！

當專利訴訟的雙方當事人到了法庭上，進行激烈的交互辯論後，最後決定輸贏的人就是法官了。依照我國過去數年的判決來看，專利訴訟告贏的不多，法官採取較保守的態度，這一點和美國有很大的差異。

不過，據指出，由於我國的法官養成背景較單純也較單一，幾乎全部都是法律本科的背景。所以對於專利的看法和具理工背景的工程師不同，所作的判決也有很大的差異。
