

## 國立臺北科技大學智慧財產權研究所

## 「專利寫作與保護」非學分班

## 課程表

| 堂數     | 日期/時間                                 | 時數 | 課程主題                  | 課程大綱                                                                                                                  | 課程目標                                                               | 授課教師/學經歷                                         |
|--------|---------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | 11/30(三)<br>18:30-21:30               | 3  | 1. 談專利保護範疇與專利審查實務     | 1.1 專利與其它慧財產權之保護比較--Apple 如何使用專利、商標、營業秘密、著作權、公平交易法之保護提升競爭力<br>1.2 專利申請類別之選擇與保護上之差異<br>1.3 專利審查流程及各種專利要件之說明            | 使學員了解如何運用專利保護以及取得專利之完整審查過程和所有要件                                    | 莊完禎<br>專利資深審查委員/專利代理人/大眾電腦智財處專案經理/工學士/法律碩士/法律博士生 |
| 2<br>3 | 12/3(六)<br>09:00-12:00<br>13:30-16:30 | 6  | 2. 電機、機械、軟體案件之寫作與答辯實務 | 2.1 專利說明寫作前之準備<br>2.2 專利法令對於專利說明書內容要件之規定<br>2.3 專利說明書之撰寫步驟<br>2.4 專利申請範圍之撰寫<br>2.5 電機、機械、軟體案件實例<br>2.6 發明專利申請實體答辯撰寫實務 | 瞭解電機、機械、軟體之不同技術領域類型之專利說明書寫作技巧及各種專利申請範圍之撰寫態樣，以及發明專利申請審查核駁後之申復答辯書之撰寫 | 莊完禎<br>專利資深審查委員/專利代理人/大眾電腦智財處專案經理/工學士/法律碩士/法律博士生 |
| 4      | 12/7(三)<br>18:30-21:30                | 3  | 3. 從專利侵權與迴避設計觀點看專利寫作  | 3.1 專利權要件與專利侵權要件<br>3.2 專利侵權理論與專利侵權鑑定判斷案例                                                                             | 讓學員從專利侵權與專利迴避設計觀點，瞭解如何撰寫完整專利說明書及專利申請範圍，協助申                         | 莊完禎<br>專利資深審查委員/專利代理人/大眾電腦智財處專案經理/工學士/法律碩        |

|          |                                                    |   |                        |                                                                                                                    |                                                                                |                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    |   |                        | 3.3 專利迴避設計案例                                                                                                       | 請人所努力之發明能夠取得完整之專利保護                                                            | 士/法律博士生                                                               |
| 5<br>6   | 12/10(六)<br>09:00-12:00<br>13:30-16:30             | 6 | 4. 專利有效性審查實務與案例        | 4.1 專利舉發審查實務<br>4.2 專利行政訴訟案例解析                                                                                     | 使學員了解專利核准後尚需接受公眾審查(舉發)以及民事侵權訴訟中無效抗辯之檢驗而依然有效者，方為真正有效之專利。另輔以案例說明，該如何撰寫一份有效之專利說明書 | <b>林國塘</b><br>智慧財產局專利三組副組長/專利審查官兼科長/專利高級審查官兼副組長/智慧財產法院主任技審官/工學士/ 法律碩士 |
| 7        | 12/14(三)<br>18:30-21:30                            | 3 | 5. 新式樣案件申請、寫作及審查實務     | 5.1 新式樣專利圖說之撰寫技巧<br>5.2 新式樣與發明專利之差異<br>5.3 新式樣專利要件介紹                                                               | 瞭解新式樣專利之定義、特殊要件、專利權範圍及圖說之撰寫及規劃                                                 | <b>顏吉承</b><br>智慧財產局專利審查官兼科長/智慧財產法院主任技審官/工學士                           |
| 8<br>9   | 12/17(六)<br>09:00-12:00<br>13:30-16:30             | 6 | 6. 材料、化學、生物、藥品之寫作與答辯實務 | 6.1 化學領域之介紹<br>6.2 化學領域之發明說明寫作及特殊規定<br>6.3 化學領域之請求項寫作及特別態樣介紹<br>6.4 化學領域答辯常見態樣簡介及發明說明之補充及修正<br>6.5 化學領域有關寫作造成無效之案例 | 使學員了解化學領域之類別、如何把握撰寫發明說明(含撰寫前之準備)及請求項內涵及架構之原則、並進一步從審查觀點看答辯要領及發明說明之補正要項及相關案例介紹。  | <b>廖學章</b><br>專利資深審查官/工學碩士/法律碩士                                       |
| 10<br>11 | 12/21(三)<br>18:30-21:30<br>12/24(六)<br>09:00-12:00 | 6 | 7. 大陸專利保護與專利寫作實務       | 7.1 大陸專利權介紹<br>7.2 兩岸專利審查異同比較<br>7.3 大陸專利寫作注意事項<br>7.4 大陸專利執法介紹                                                    | 使學員了解大陸專利法制的現況與因應之道                                                            | <b>冷耀世</b><br>專利資深審查委員/專利代理人/微星電腦公司智權室資深經理/法律碩士                       |

|    |                         |   |                  |                                                                             |                                                                       |                                                                            |
|----|-------------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 12/24(六)<br>13:30-16:30 | 3 | 8. 專利行政訴訟        | 待提供                                                                         | 待提供                                                                   | 簡秀如律師                                                                      |
| 13 | 12/28(三)<br>18:30-21:30 | 3 | 9. 專利侵權訴訟概論      | 待提供                                                                         | 待提供                                                                   | 簡秀如律師                                                                      |
| 14 | 12/31(六)<br>09:00-12:00 | 3 | 10. 美國專利請求項之解釋原則 | 10.1 請求項的重要性<br>10.2 請求項解釋的原理：審查階段<br>10.3 請求項解釋的原理：訴訟階段<br>10.3 請求項解釋案例分析  | 傳授美國專利請求項解釋的基本原理，解說各類證據的證據力，並以案例分析來加深對於理論的印象。                         | 陳秉訓老師<br>現任國立臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授／美國聖路易華盛頓大學法律博士及碩士／國立政治大學法學碩士／國立台灣大學化工碩士及學士 |
| 15 | 12/31(六)<br>13:30-16:30 | 3 | 11. 美國專利申請答辯實務   | 11.1 審查時會遇到的核駁理由<br>11.2 如何分析審查官的理由<br>11.3 如何提供客戶審查分析意見<br>11.4 如何提供答辯策略建議 | 解說美國專利申請審查常件的核駁理由，提供審查官意見的閱讀方法，教導如何轉換審查官的語言成報導給客戶的內容，以及解釋如何提供答辯策略給客戶。 | 陳秉訓老師<br>現任國立臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授／美國聖路易華盛頓大學法律博士及碩士／國立政治大學法學碩士／國立台灣大學化工碩士及學士 |
| 16 | 1/4(三)<br>18:30-21:30   | 3 | 12. 從審判觀點看專利寫作   | 12.1 請求項解釋與司法實務<br>12.2 如何讓法官瞭解請求項                                          | 從法官角度來解釋請求項的意義。                                                       | 林欣蓉法官<br>現任智慧財產法院法官／美國喬治華盛頓大學法學院智慧財產權碩士／國立交通大學管理學院在職專班科技法律組碩士／國立政治大學法學士    |