

出國報告(出國類別：研究)

歐洲專利申請之檢索與審查

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：專利助理審查官 陳麒文
專利助理審查官 吳俊逸
專利助理審查官 許瑞雄
專利助理審查官 王集福
專利助理審查官 黃元建

派赴國家：荷蘭

出國期間：97年11月1日至97年11月10日

報告日期：98年1月19日

摘要

為瞭解歐洲專利局(European Patent Office, EPO)處理專利案件之檢索、審查及其運作之實務，本局於「97 年度出國科專計畫」項下，安排職等 5 人至歐洲專利學院(European Patent Academy)參加研討會及相關訓練課程。基於前述需求，職等獲派參加該學院舉辦的研討會，主題為「歐洲專利申請之檢索與審查」(Search and examination of European patent applications)之研習課程，共計 5 天。除介紹歐洲專利局之組織及分工外，另就專利檢索實習、專利申請專利範圍之單一性、明確性、新穎性、進步性等要件提供相關訓練課程，其間並介紹 EPO 審查人員所使用之 EPOQUE 檢索系統，並搭配實際案例進行實機操作及說明。而後經由來自不同國家的專利審查人員互相討論審查觀念，對於瞭解不同國家的審查觀念，增進彼此對專利審查之不同實務見解，作一討論。本文將簡介歐洲專利局、歐洲專利局法規、EPOQUE 檢索系統、檢索實例分析，並提出相關建言。

目 次

第一章 目的及過程.....	1
第二章 歐洲專利組織與現況.....	5
第一節 歐洲專利組織之來源.....	5
第二節 歐洲專利局組成.....	8
第三節 歐洲專利申請概況.....	8
第三章 歐洲專利審查流程	13
第四章 專利檢索	18
第一節 EPOQUE 檢索軟體.....	18
第二節 EPOQUE 案例檢索練習	37
第五章 專利審查事項.....	48
第一節 明確性原則(Clarity).....	48
第二節 發明單一性(Unity of Invention).....	49
第三節 申請專利範圍(Claim)	52
第四節 新穎性(Novelty).....	54
第五節 進步性(Inventive Step).....	61
第六節 問題解決法(Problem- Solution Approach).....	63
第六章 心得及建議.....	69

第一章 目的及過程

為加強智慧財產權人才培訓，提升審查人員國際觀，暨因應我國加入世界貿易組織 WTO 後智慧財產權相關規定之國際調和化，基於前述需求，獲派參加歐洲專利學院(European Patent Academy)舉辦的研討會，主題為「歐洲專利申請之檢索與審查」(Search and examination of European patent applications)，其內容主要涉及歐洲專利制度介紹、專利申請流程、歐洲專利網站查詢申請案過程、檢索前準備工作、檢索技巧訓練、資料庫利用與審查技巧訓練等，透過實機練習(EPOQUE 檢索平台)及案例研究方式，讓受訓人員在檢索技巧及審查思維等方面均獲益良多。

職等 5 人搭乘 11 月 1 日晚上 10:20 華航班機，經過曼谷，11 月 2 日到達阿姆斯特丹史基浦國際機場(AMSTERDAM SCHIPHOL Airport)(約台北時間下午 4 點，阿姆斯特丹早上 9 點)，將近 18 小時的飛機行程。再由史基浦國際機場大廳底下第 5 月台，搭火車至海牙(Den Haag HS)(車程約 45 分鐘)，出火車站後向右轉數公尺，即可搭乘 17 號電車(TRAM)至 patentlaan 站下車，一下電車映入眼簾的即是 EPO 荷蘭海牙分局。EPO 荷蘭海牙分局大致上分三棟建築物：專利送件(Deliver)、訪客中心(Visitor)及辦公處所(24 層辦公大樓)。

歐洲專利學院係依據 2004 年 6 月 17 日歐州專利局主席所召開之行政委員會決議而設立；其成立之宗旨在促進專利相關產業在歐洲的工業財產保護之發展，加強全歐洲地區專利業務的調和化，並確保歐洲專利局(European Patent Office, EPO)的各項訓練活動及延伸教育能達到全面性地整合，由 EPO 慕尼黑總部授命歐洲專利學院依據需求在歐洲統籌與專利有關之智慧財產權訓練及教育事宜；而歐洲專利學院也積極地與歐洲各國及國際機構和組織合作，將其致

力於提昇專利相關知識之目標能廣為歐洲各國所瞭解，藉由訂定一套歐洲訓練和教育機制，以俾益歐洲專利制度。另外，學院根據補助及津貼原則，對於現在或未來可能成為歐洲專利條約(EPC)之會員國提供補助及訓練。

本次研討會「歐洲專利申請之檢索與審查」課程係於 EPO 荷蘭海牙分局開辦，時間為 97 年 11 月 3 日至 97 年 11 月 7 日，其目的在使參與者：1.瞭解歐洲專利制度的基本體系、2.以目前發展中科技的進步水準(State of the art)進行檢索及分析、3.專利案件獲准專利之要件、4.上機實習及專利案件研判、5.每單元結束並輔以 EXERCISE 作練習等內容進行探討。

另外，本次研討會課程內容為 5 天，相較以往於柏林之歐洲專利局所舉辦 Search tools and strategies 研討會 8 天而言，課程非常緊湊，據授課講師稱，因歐洲專利局業務繁忙，若要安排幾位授課講師 8 天程期，時間上非常不易調度。

本研討會之課程如下：

11月3日

- Introduction to the Seminar
- Evaluation test.
- The life of a file at the European Patent Office
- Session I: analysing a patent application
- Description and claims. Types of claims
- Session II: principles of patent examination at the EPO
- The EPO's concept of "novelty": basics

11月4日

- Recapitulation, “novelty”
- The EPO’s concept of “inventive step” : basics
- Session III: patent search
- Preparing a patent search
- Introduction to EPOQUE net
- Commands
- query language
- Each topic comprises practical exercises.

11月5日

- Search tools
- recapitulation
- Search strategy
- Publicly available databases
- Non patent literature
- Practical exercises with analysis and discussion

11月6日

- Novelty and Inventive step. Recapitulation
 - The EPO's concept of the problem - solution approach
 - Group exercises
- Session V: patent examination advanced
- Clarity
 - Unity of invention

11月7日

- Novelty objections
- Inventive step objections
- exercises
- Presentation of the results of the group exercises
- Evaluation session

參加國家及人數：阿根廷(2)、塞爾維亞(1)、大陸(5)、寮國(1)、南韓(3)、
烏克蘭(1)及本國(5)，共 7 國家 18 人員(如圖 1-1)。



圖 1-1 本次研討會與會人員

第二章 歐洲專利組織與現況

第一節 歐洲專利組織之來源

專利制度源起於歐洲，但各國制度不同，為統一歐洲各國制度，1945年，法國在經濟合作理事會之專利委員會中首先倡議設立國際專利局，並經荷蘭、比利時、盧森堡等國同意，於1947年於海牙正式簽署國際專利機構協定，於1949年正式生效，1962年修正。

歐洲經濟共同體成立後，於1969年再度展開統一歐洲專利制度之努力。在法國的提議下，各國同意草擬兩份公約。其一，藉成立歐洲專利局進行歐洲專利之授與，並採單一申請多國指定之方式，使申請人可獲得「一束的歐洲專利(a bundle of national patents)」；另一，則為創設僅適用於歐洲共同市場成員國之歐洲專利。因此，於1973年10月5日於德國慕尼黑簽署歐洲專利公約(European Patent Convention)，1977年10月7日正式實施，根據歐洲專利公約，於1977年成立了歐洲專利機構(European Patent Organization)。歐洲專利機構中設有行政理事會(Administrative Council)作為其立法機構，歐洲專利局(European Patent Office, EPO)作為其執行機構。

1978年7月1日收到第一件專利申請案，並於該年成立歐洲專利局柏林分局，1980年第一件歐洲專利獲准，1988年有超過5萬件歐洲專利申請案，1991年新成立維也納分局，1997年有10萬件歐洲專利申請案且已有40萬件歐洲專利獲准，2007年該年度已有超過21萬8千件歐洲專利申請案(含PCT申請案)及54,699件歐洲專利案獲准。

年度	檢索報告	請求實審	審結	核准	待辦案
2007	177,455	122,400 PCT 10,300	90,310 PCT 13,389	54,699	318,000
2006	172,033	119,200 PCT 11,600	96,422 PCT 14,565	62,777	304,100

表 2-1 歐洲專利局 2006/2007 年審查狀況表

2007 年統計歐洲專利局職員共計 6499 人，其中 60%(約 3900 人)從事專利審查，而各地區駐留職員分別為：德國慕尼黑 3514 人、荷蘭海牙 2579 人、德國柏林 283 人、奧地利維也納 119 人，比利時布魯塞爾 4 人。國籍分布以德國籍佔將近 26% 最多，其次為法國籍佔 18% ，其餘請參照圖 2-1 歐洲專利局職員國籍統計分布圖。圖 2-2 為申請案之申請人國籍分布圖。審查時程依類別種類而有所不同，機械汽車類最快約 36 月，生物技術類最慢約 58 月，平均審查時程約 44 月。

Staff

Munich	3 514
The Hague	2 579
Berlin	283
Vienna	119
Brussels	4
Total	6 499

Breakdown by nationality

Country	Number	%
AT Austria	231	4
BE Belgium	362	6
BG Bulgaria	28	0
CH Switzerland	63	1
CY Cyprus	8	0
CZ Czech Republic	16	0
DE Germany	1 720	26
DK Denmark	75	1
EE Estonia	4	0
ES Spain	409	6
FI Finland	48	1
FR France	1 153	18
GB United Kingdom	511	8
GR Greece	155	2
HU Hungary	25	0
IE Ireland	81	1
IT Italy	473	7
LI Liechtenstein	1	0
LT Lithuania	3	0
LU Luxembourg	76	1
LV Latvia	4	0
MT Malta	1	0
NL Netherlands	634	10
PL Poland	53	1
PT Portugal	83	1
RO Romania	98	2
SE Sweden	127	2
SI Slovenia	12	0
SK Slovakia	15	0
TR Turkey	26	0
Others	4	0
Total	6 499	100

圖 2-1 歐洲專利局職員國籍統計分布表

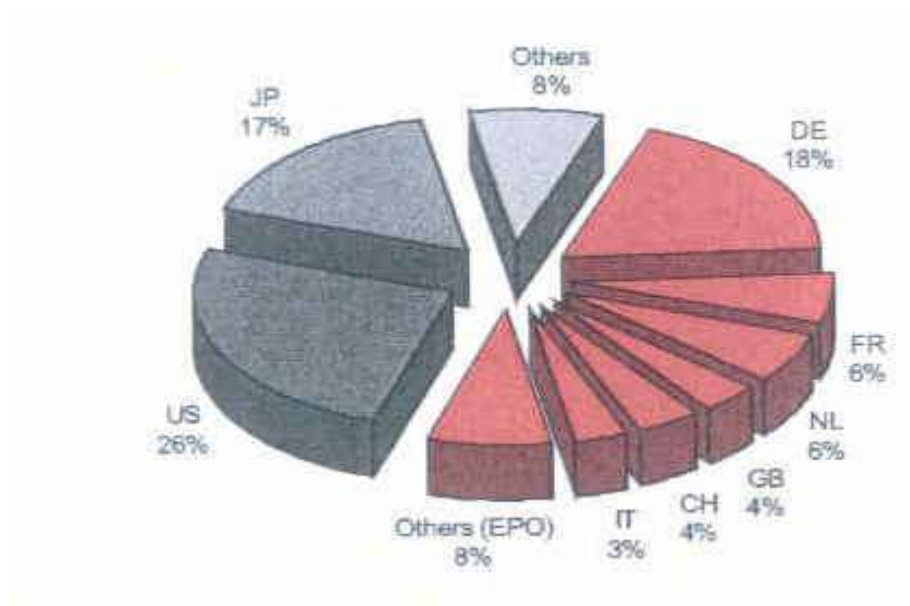


圖 2-2 申請案之申請人國籍分布圖

第二節 歐洲專利局組成

歐洲專利局係專門負責授予歐洲專利專利權及審理異議與訴願案件，總局設於德國慕尼黑，分局設於德國柏林、荷蘭海牙、奧地利維也納等地。

歐洲專利局主要有 5 個部門(Directorate-General, DG)，其中 DG 1、DG 2 設於荷蘭海牙、德國慕尼黑、柏林，主要負責前案檢索、實體審查、異議案件審理、撤銷，以及行政支援工作；DG 3 設於德國慕尼黑，主要負責訴願案件審理；DG 4 設於荷蘭海牙、奧地利維也納及德國慕尼黑，主要負責行政管理事宜；DG 5 設於於德國慕尼黑，主要負責法律及國際事務。

第三節 歐洲專利申請概況

圖 2-3 為歐洲專利局至 2006 年當年申請量已超過 16 萬件以上，其中超過 10 萬件專利申請案是經過專利合作條約(PCT)申請；圖 2-4 為專利案件歷年檢

索統計圖；圖 2-5 為專利案件歷年審查完成量統計圖。歐洲專利申請案 2007 年申請人前十名分別為 Philips 共計申請 3222 件，Samsung 共計申請 2478 件，Siemens 共計申請 1850 件，BASF 共計申請 1474，Matsushita 共計申請 1395 件，Bosch 共計申請 1166 件，LG Electronics 共計申請 1080 件，SONY 共計申請 929 件，Nokia 共計申請 873 件，Fujitsu 共計申請 819 件；圖 2-6 為 2007 年主要類別專利案件統計分析圖，其中 2007 年名次依序為醫學(A61)、通信技術(H04)、計算(G06)、基本電學(H01)、有機化學(C07)、量測(G01)。

關於 2007 年歐洲專利發明申請案費用及專利維持費用如下：

費用名稱	費用(歐元)
申請費	95
檢索費	1000
修正說明書費	100
指定每個締約國的指定費	80
審查費(claim 超過 15 項者，加收審查費 200€/項)	1335
授權費，包括印刷歐洲專利說明書的費用	750
異議費	635
上訴費	1065

專利維持年費：

起迄年	維持年費(歐元)	我國專利年費(台幣)
第 1 至 3 年	400	2500
第 4 年	425	5000
第 5 年	450	
第 6 年	745	

第 7 年	770	9000
第 8 年	800	
第 9 年	1010	
第 10 年起	1065	18000

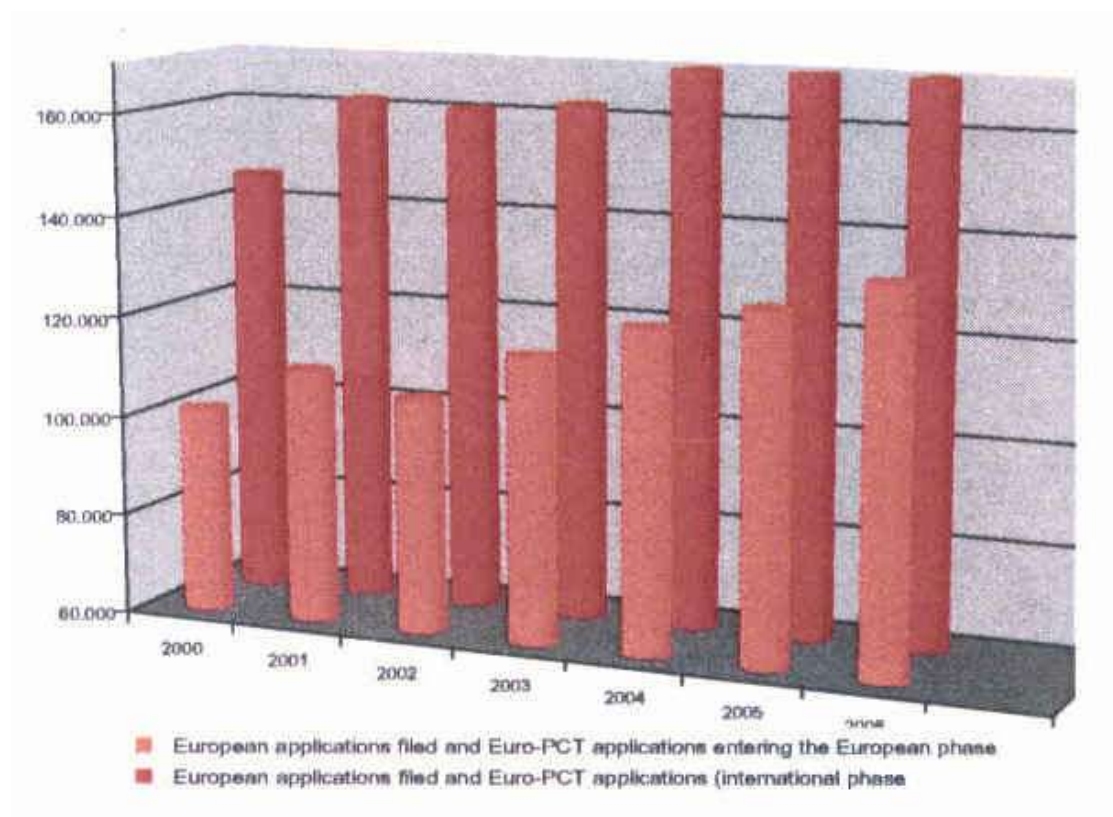


圖 2-3 歐洲專利歷年申請案件統計

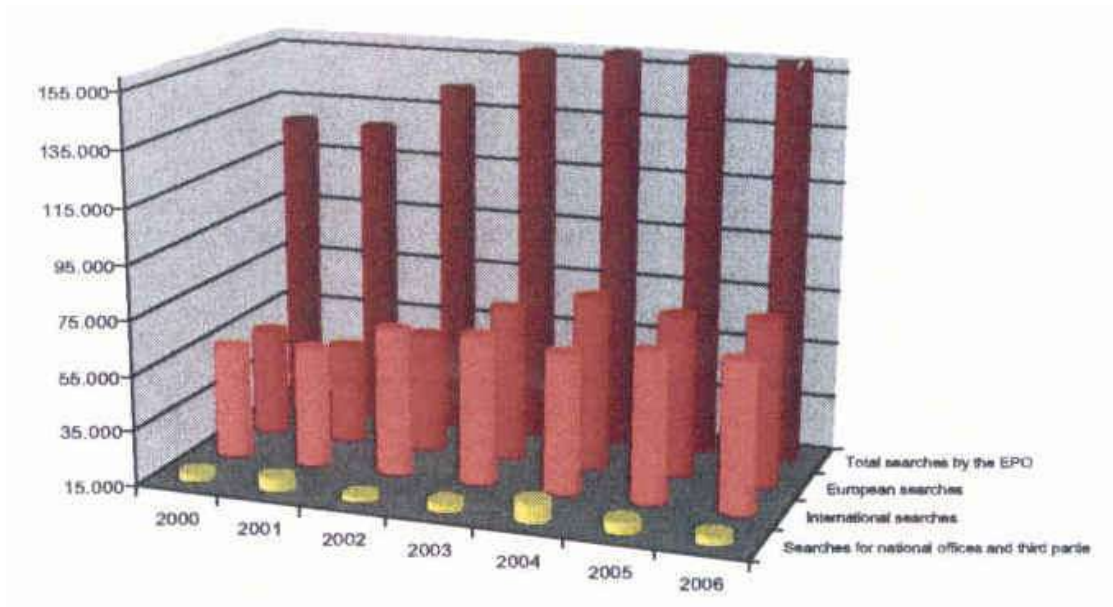


圖 2-4 歐洲專利歷年檢索案件統計

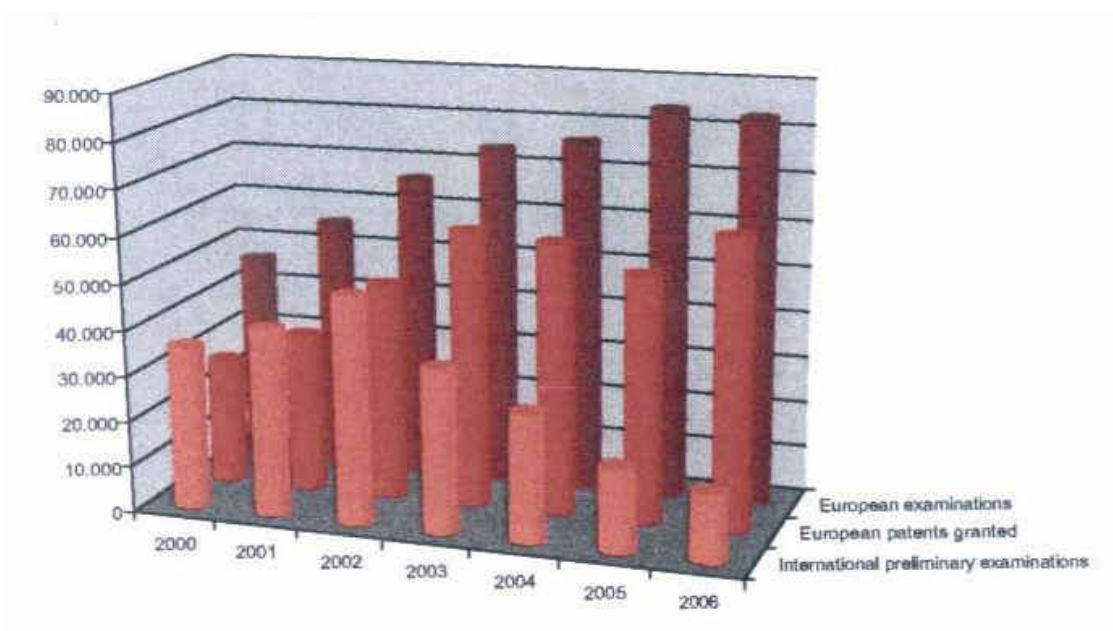


圖 2-5 專利案件歷年審查完成量統計圖

Technical fields with the most filings

IPC classes	2007		Change 2006/2007	
	Number	%		%
Medical or veterinary science; hygiene	16742	11.9		+6.3
Electric communication technique	14409	10.2		+6.7
Computing	8981	6.4		-0.8
Basic electric elements	8147	5.8		+1.8
Organic chemistry	7940	5.6		+6.2
Measuring; testing	7524	5.3		+4.9
Vehicles in general	4305	3.1		+0.3
Biochemistry; genetic engineering	3970	2.8		+2.1
Organic macromolecular compounds	3835	2.7		+3.1
Engineering elements	3563	2.5		+7.9
Sub-total	79416	56.4		+4.3
Others	61309	43.6		+3.4
Total	140725	100.0		+3.9

圖 2-6 2007 年主要類別專利案件統計圖

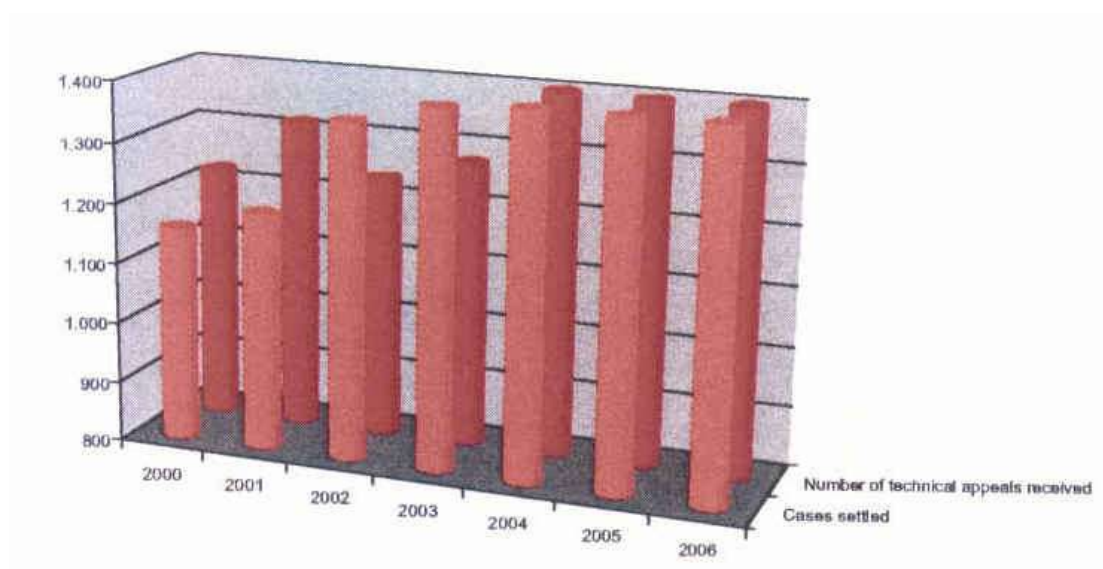


圖 2-7 歷年技術上訴接受及處理統計圖

第三章 歐洲專利審查流程

EPC Art.90 規定，專利申請人有義務依照 EPO 專利申請書表(Form 1001) 之格式敘明創作摘要、發明說明、申請專利範圍及圖式(如有必要)等內容，向 EPO 之慕尼黑總局、柏林分局、海牙分局或各締約國之專利局提出申請，同時繳納申請費(95€)、檢索費(1000€)；如向締約國之專利局以其母語提出者(EPC Art.14)，由該締約國確認其申請日。同時 EPO 在 2008 年 4 月 1 日起，凡申請專利範圍項次超過 15 項者，加收審查費 200 €/項(Rule 45)。EPO 在受理專利案件後，自申請日起 18 個月內將檢索報告及專利申請案之內容予以公開並通知申請人，且依 EPC Art.94 及 Rule 70 之規定，申請人需在 6 個月的期限內決定是否進一步申請實審(1335 €)、修正內容(100 €)。另如審查後獲准 EPO 專利後，專利權人再繳納登記國費用(80 €/國)並公告專利權內容(750 €)；此時亦進入異議階段(Opposition；相當於我國之舉發程序)，異議人需負擔異議費用(635 €)，不服審查結果而提出上訴者則需繳納上訴費(1065 €)。

EPO 有義務對歐洲專利申請案作出檢索報告，申請案提出後約 6 至 8 個月即會接獲報告，除了檢附引證前案外，亦會列出與該申請案之比對結果，並予以歸類(例如 X, Y,等)。2003 年 7 月 1 日起，歐洲專利申請案將有機會接獲 EPO 所發出之擴大檢索報告(Extended European Search Report, EESR)，此類型之檢索報告僅適用於首次申請(First Filing，意指首次向 EPO 提出專利申請，且未主張優先權者)之歐洲專利申請案。與現行檢索報告不同之處在於，EESR 將增加審查委員對該申請案可專利性之意見，該意見書可能包含不具可專利性之核駁理由，或是可獲准專利之說明，申請人可根據該意見書加以審視後決定是否續行或放棄該申請案。EESR 為選擇性，申請人首次提出歐洲專利申請案

時，必須表示是否願意接獲 EESR，若未於申請時表示，則 EPO 會發出通知書要求申請人限期(通知書發文日起 1 個月之期限，且不得延期)回覆。首次申請之歐洲專利申請案在 2003 年 2 月 1 日至 6 月 30 日提申者，EPO 提供一過渡期之機制讓申請人有選擇機會。

EPO 爲了讓審查流程更有效率，於檢索報告程序中，由審查委員對該申請案之可專利性進行初步審查，並連同檢索報告一併提供給申請人參考，不具有約束力之意見報告是一項免費的服務性質，沒有回覆期限之要求，申請人可作選擇性之回覆。若意見趨向負面，申請人可提出修正，以克服該申請案存在之可專利性缺陷；若不予回覆審查委員之意見，則該意見將成爲正式審查通知書中之核駁理由。若意見趨向正面，申請人在繳納實審費後，若在後續之實體審查程序中，審查委員未發現新的引證前案資料，即會發出與先前意見書一致之核准通知書給申請人，該申請案即進入核准領證程序。EESR 發給申請人後，與現行之檢索報告流程一樣，連同申請案於申請日(或優先權日)起 18 個月一併公開，審查委員之意見一併公開，任何人都可請求查閱。EPO 改變此流程之主要目的，一方面幫助申請人儘早決定是否續行該申請案，以降低審查費用之支出，另一方面加速歐洲專利申請案之審查時間(目前約需 3-5 年)，並提高其核准率。

2005 年 7 月 1 日當日和其後提出的歐洲專利申請案，將會正式發出 EESR，附加 EPO 對該發明所主張發明範圍的可專利性的初步意見。EESR 使申請人可及早管理其專利風險，亦爲大眾確保資料和程序的透明化，使其可在 EPO 公開申請案時，即可取得 EESR 及進行網路案件查閱。EESR 進一步調和歐洲專利核准程序，早期階段提供的可專利意見可協助申請人評估專利的前景，並決定修正或撤回申請案。針對 EESR 衍生的額外負擔，歐洲專利組織行政理事會

已將歐洲檢索費由 690 歐元提高到 1000 歐元；相對的，附有 EESR 的申請案，其審查費由 1,430 歐元降至 1,335 歐元。

目前在 EPO 已採 BEST(Bring Examine and Search Together)審查方式，俾使專利審查員對於各自負責的案件進行檢索和實體審查的工作，且 BEST 作業方法提供申請人在整個流程的單一聯絡窗口，以確保 EPO 服務的一貫性，加快清理積案的速度，歐洲檢索報告附加意見書的引進亦可以協助達成此目標，而慕尼黑及海牙的專利審查單位亦已近 8 成採行 BEST。

另外，EPO 亦為專利合作條約(PCT)中之受理局，該條約之締約國國民可向下列組織或國家申請受理專利申請(PCT Art.10)：世界智慧財產權組織(WIPO)、歐洲專利局、日本、美國、蘇俄、瑞典、澳大利亞、奧地利、中國大陸。又其申請案分成「國際階段」與「國家階段」，「國際階段」：受理國際申請案、國際前案檢索、國際初步審查。「國家階段」：自申請日(優先權日)起 20 個月屆滿；或依第二章請求國際初步審查，進行國家階段可延長自申請日(或優先權日)30 個月內，向指定國家提出副本及翻譯本，並繳納費用，依各指定國家法規進行實質審查。該 PCT 合作條約之申請，享有最大好處是可以先將該申請案向其一受理國家提出申請後，有充裕之 20(或 30)個月時間，再向其他國家提出申請。

EPO 經初步審查專利案件後，會以書面意見的型式發出第 1 次審查通知給申請人，其審查重點包括：

- 發明內容必須清楚且完整，俾為所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。(EPC Art. 83)
- 申請專利範圍需具體明確，俾利審查。(EPC Art. 84)

- 申請人是否有提出修正？(EPC Art. 123)
- 申請專利範圍各項與檢索資料相較，是否具新穎性。(EPC Art. 54(1)、(2))
- 申請專利範圍各項與檢索報告相較，是否具進步性。(EPC Art. 56)
- 申請案是否可供產業上之利用。(EPC Art. 57)

所送出之第 1 次通知函內容需敘明或建議：1.若符合前述產業利用性、新穎性、進步性者，應指明可獲准專利(EPC Art. 52(1))；2.如 claim(s)有不清楚之處則應敘明；3.如某些申請專利範圍(特別是獨立項)與檢索資料相較後，其屬習知者(見於檢索資料者)應改敘明在前言部分，藉以與特徵部分區隔(EPC Rule 43(1b))。

EPO 原則上會要求專利申請人對於申請專利範圍採兩段式寫法(前言部分及特徵部分)，並將元件符號括示於構件後(EPC Rule 43(7))，以釐清申請案之創作重點，另檢索資料中若與申請案相關性高之文獻，亦會請申請人將其內容簡述後，列為申請案說明書之先前技術(EPC Rule 42(1b))。

經進一步追詢上課講師 Mr. Goya 有關 EPO 申請案之審查人員數及每年審結量時，其表示平均每年審結 30 件申請案、完成 60 件之檢索報告。檢索報告由 1st 審查委員製作，若請求實體審查時，則會有連同製作檢索報告之 1st 審查委員(主審)，另外增加 2nd 審查委員及 chairman 共三位進行實體審查，若審查意見不同時可投票決定。另外，若有異議(opposition)程序時，之前製作檢索報告之 1st 審查委員則成為異議案之 2nd 審查委員(因其對案情較為熟悉)，並另指定二位審查委員，其中一位作主審，亦是共三位進行審查。

下圖為 EPO 處理專利案件的流程概略。

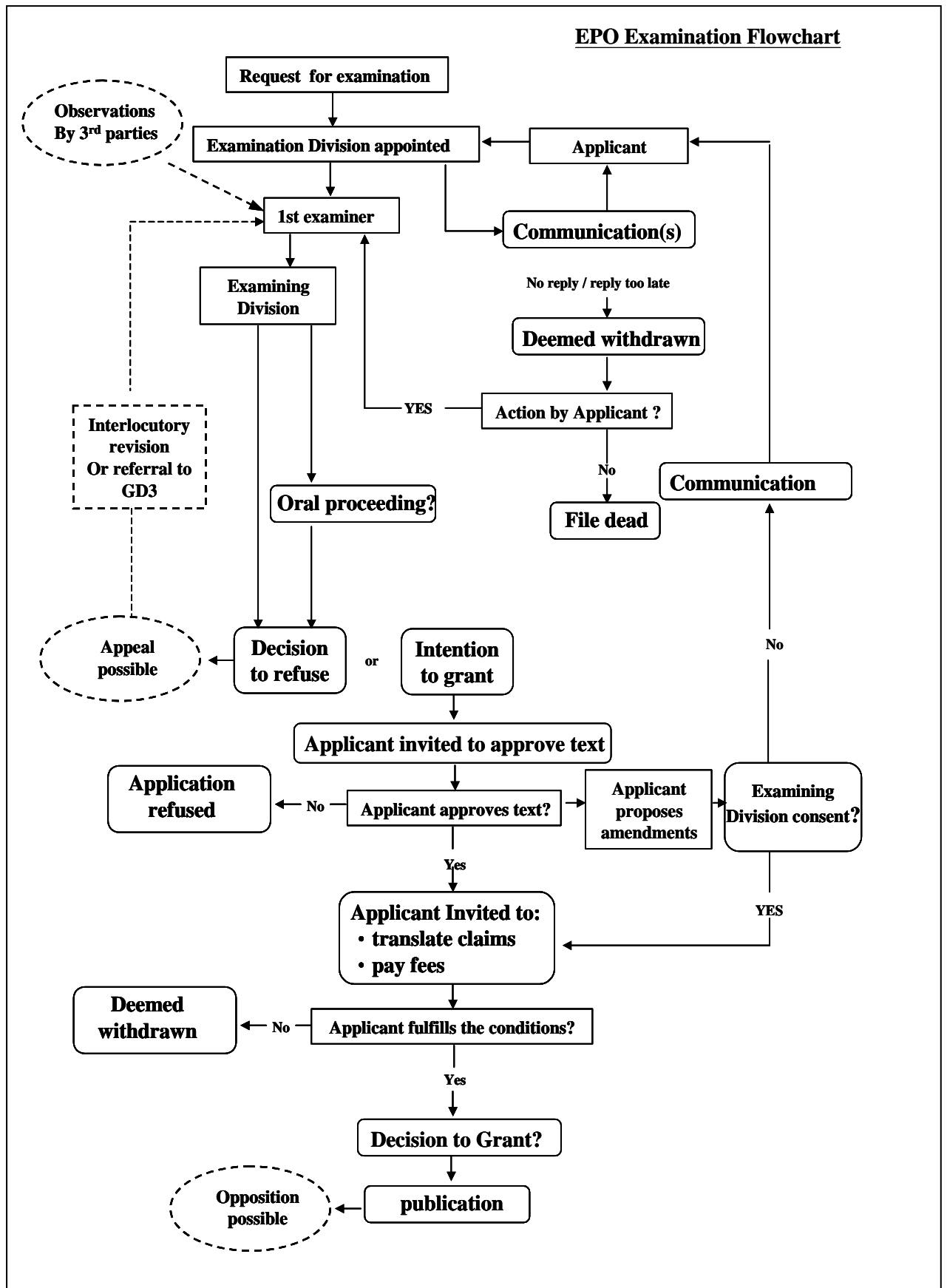


圖 3-1 EPO 處理專利案件的流程

第四章 專利檢索

EPO 局網(<http://www.epo.org>)提供相關的線上服務資料，如 EPO 審查基準、判例法，EPO 局網首頁直接連接到兩有用的免費專利服務網，其一為 Esp@cenet 網址為(<http://ep.espacenet.com>)提供免費檢索使用所收集超過 70 個國家，6 千萬全世界專利文獻資料，歐洲專利審查人員亦使用該相同資料庫收集資料，專利檢索可使用關鍵字、歐洲專利分類(ECLA)。Esp@cenet 並允許使用發明者及專利權人檢索，且全文資料可印出。其二為 EPO 線上及專利註冊(EPOLINE and Register Plus)，其網址為(<http://www.epoline.org>)，Epoline 允許專利申請人來線上申請專利案、付費及接收相當法律效力文件之電子文件、申請案檢查及專利註冊，Register Plus 為 EPOLINE 一部份，允許任何人於任何地方讀取關於專利申請文件，包括官方專利審查人員聯絡之文件及處理實體審查問題，如新穎性、進步性、申請人申復等..之申請及審查法律狀態查詢。

由於 EPOQUE 屬歐洲專利局建構之內部網路，因此檢索速度十分迅速，形如交談式之檢索系統。對於檢索結果可藉由 JViewer 瀏覽器，對文字檔及影像檔作快速之瀏覽，再者對於重要關鍵字亦可藉由不同顏色加以標示，故審查官於引用該文獻時即可輕易指出重要技術特徵所出現之段落及行數。

第一節 EPOQUE 檢索軟體

EPOQUE.Net 係擷取 EPO QUERY NET 之字元，為歐洲專利局審查作業所使用之檢索系統，內部使用稱 EPOQUE 系統，對外服務稱 EPOQUE.Net 系統，其主要功能有：

Preparation: 個人化功能設定模組。

Internal: 交談式檢索功能模組。

X-Full: 布林式檢索功能模組。

Paldas: 專利法規查詢模組。

Viewer: 案件檢視模組。

+Cla: 分類號查詢模組。

Combi: 專利文件引證/被引證案交互檢視模組。

Fami/Refi: 專利家族檢視模組。

Epos: 同義字功能模組。

External: 外部資料庫模組。

BNS Print: EPOQUE.Net 專屬的列印模組。

Others: 其他功能。

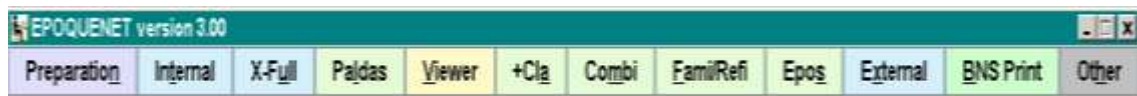


圖 4-1 EPOQUE.Net 執行視窗

1.Preparation

使用者可以在 **Preparation** 功能模組中建立自動執行的批次檔，批次檔的內容即是在交談式介面中可以使用的指令。當使用者將自動執行的批次檔編輯好以後，可以將檔案儲存起來，在交談式檢索介面中載入，自動執行。



圖 4-2 Preparation 功能模組編輯畫面

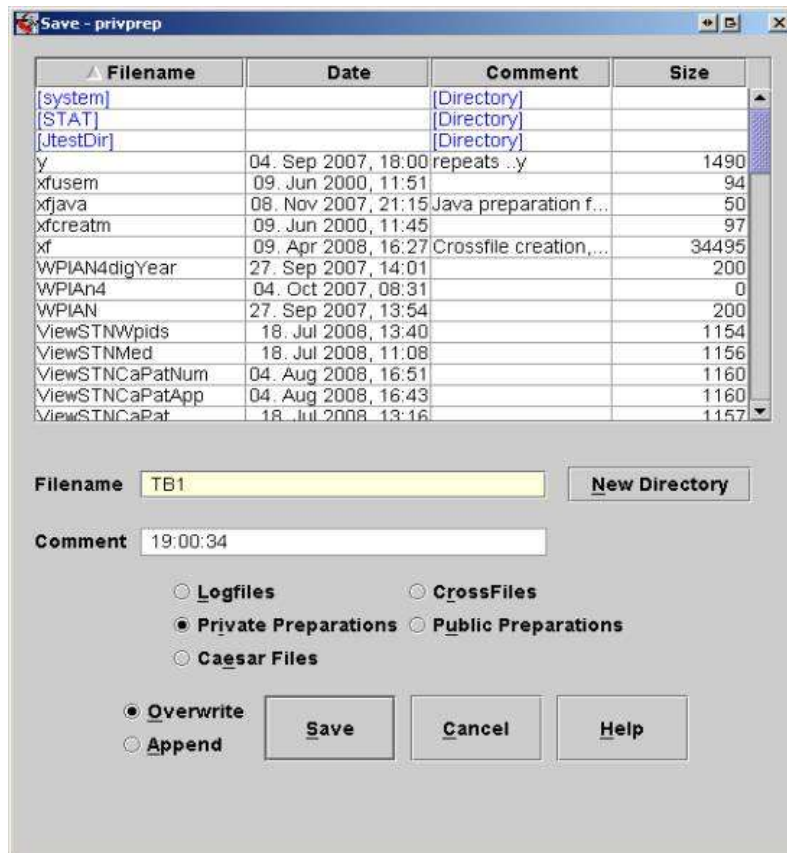


圖 4-3 Preparation 儲存檔案畫面

2. Internal

Internal 功能模組是主要的檢索功能模組，使用者可以在 Internal 功能模組中以交談式的方式進行專利檢索，使用者也可以載入在 Preparation 模組所建立的批次執行檔。

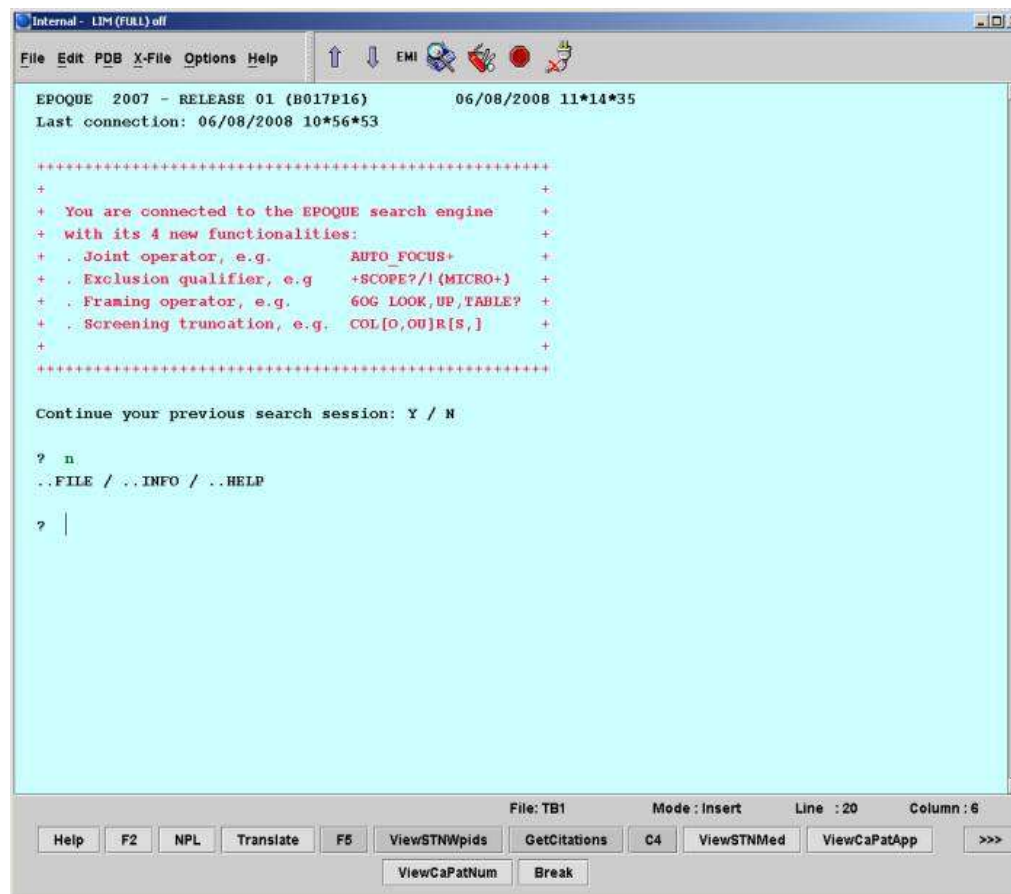


圖 4-4 Interna 模組畫面

在 Internal 模組中，使用者可以自行設定功能鍵的相對應功能。

在 Internal 交談式的檢索作業中，使用者可以拷貝/列印/儲存/搜尋在交談式介面中所顯示的結果。

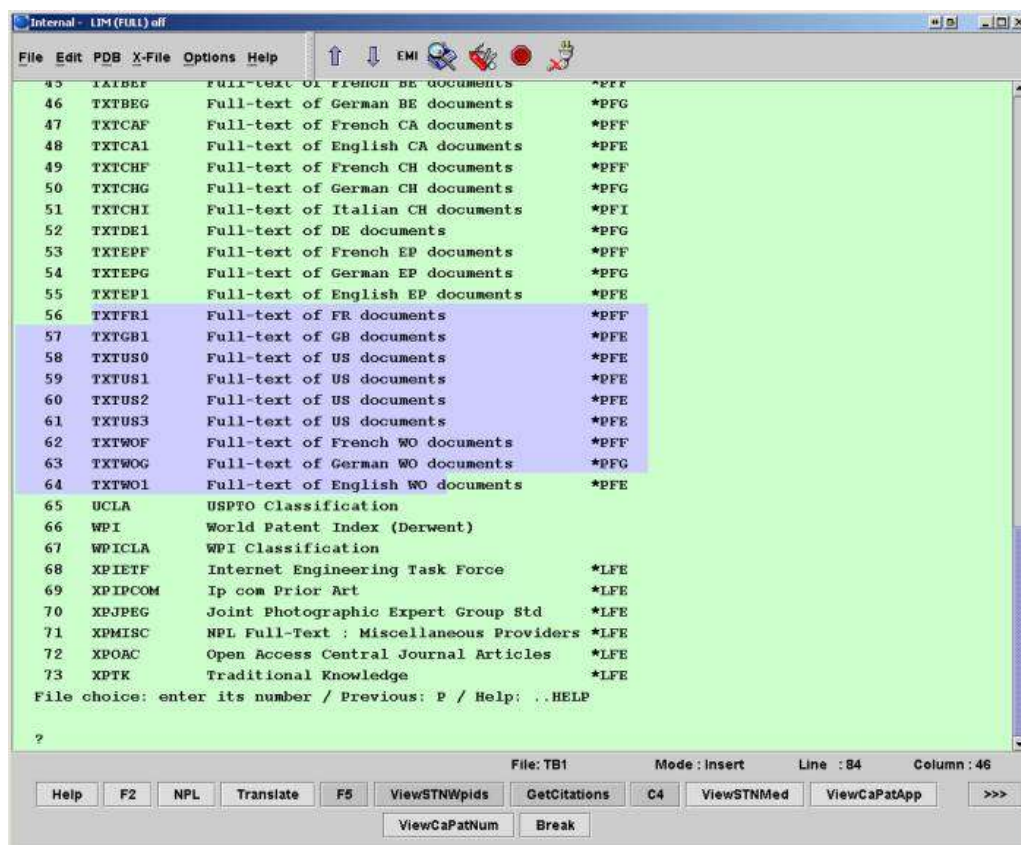


圖 4-5 Internal 模組交談式介面結果功能操作(列出資料庫清單)

使用者在一開始檢索的時候必須先指定搜尋的資料庫，可以指定單一資料庫，也可以同時開啓多個資料庫。使用者甚至可以建立自己常用的資料庫清單，以批次執行方式加入。

在檢索到相關案件以後，Internal 模組可以列出案件摘要，提供使用者先行瀏覽，或者列出案件清單可以另外匯出，使用者也可以將檢索到的案件清單匯出到案件瀏覽器。

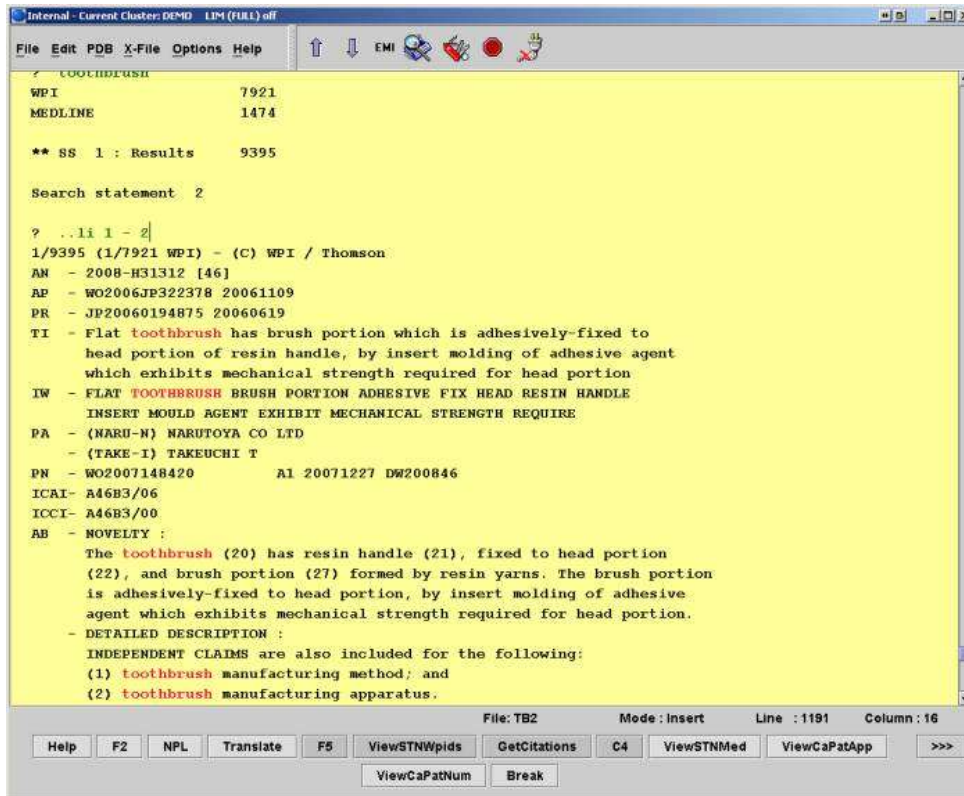


圖 4-6 Internal 模組案件摘要瀏覽

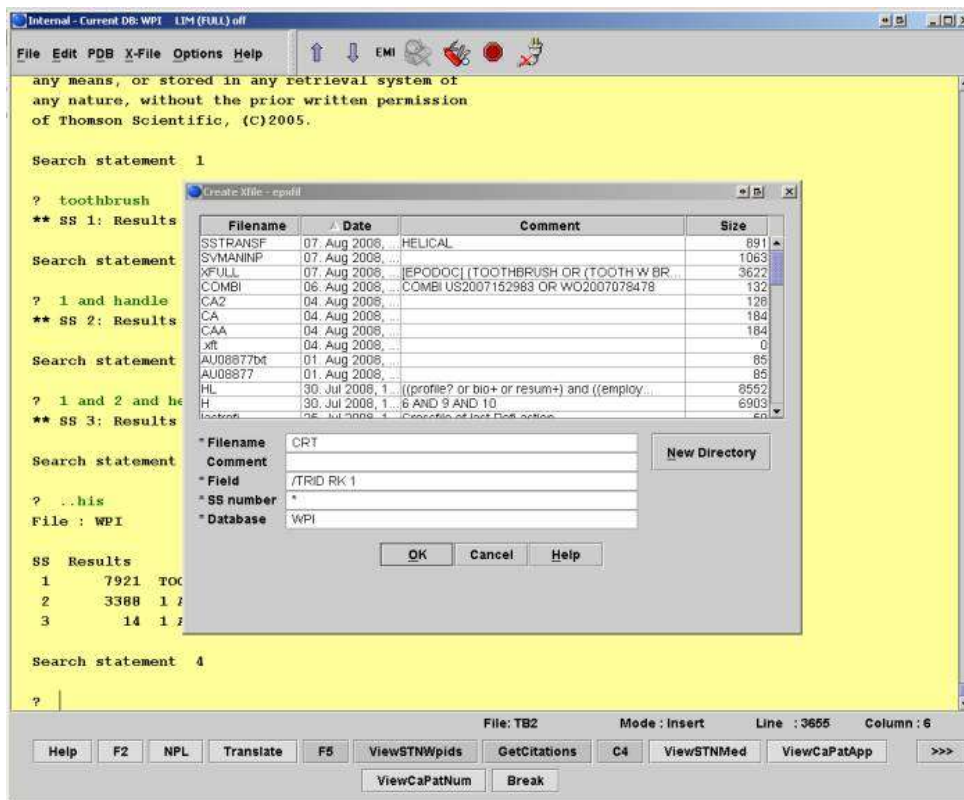


圖 4-7 Internal 模組案件清單匯出

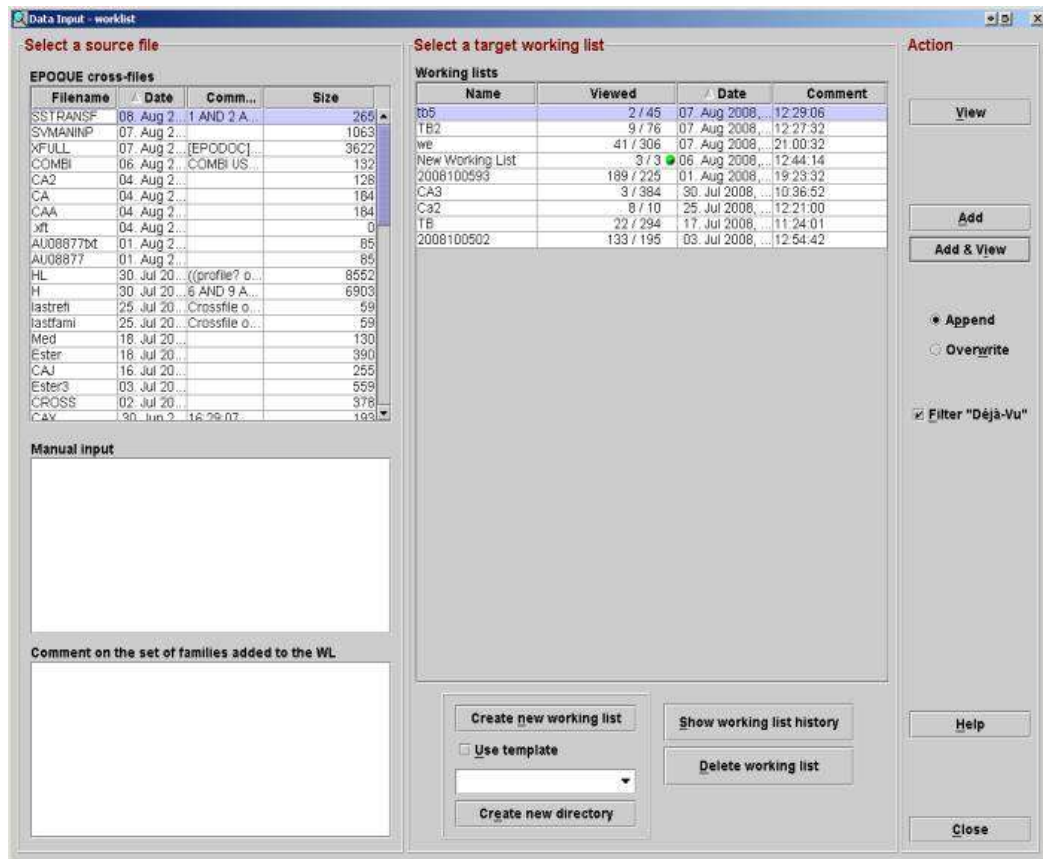


圖 4-8 Internal 模組案件清單匯出

3. Viewer

Viewer 主要分成兩個部份，分別是案件的文字內容與影像的部份。

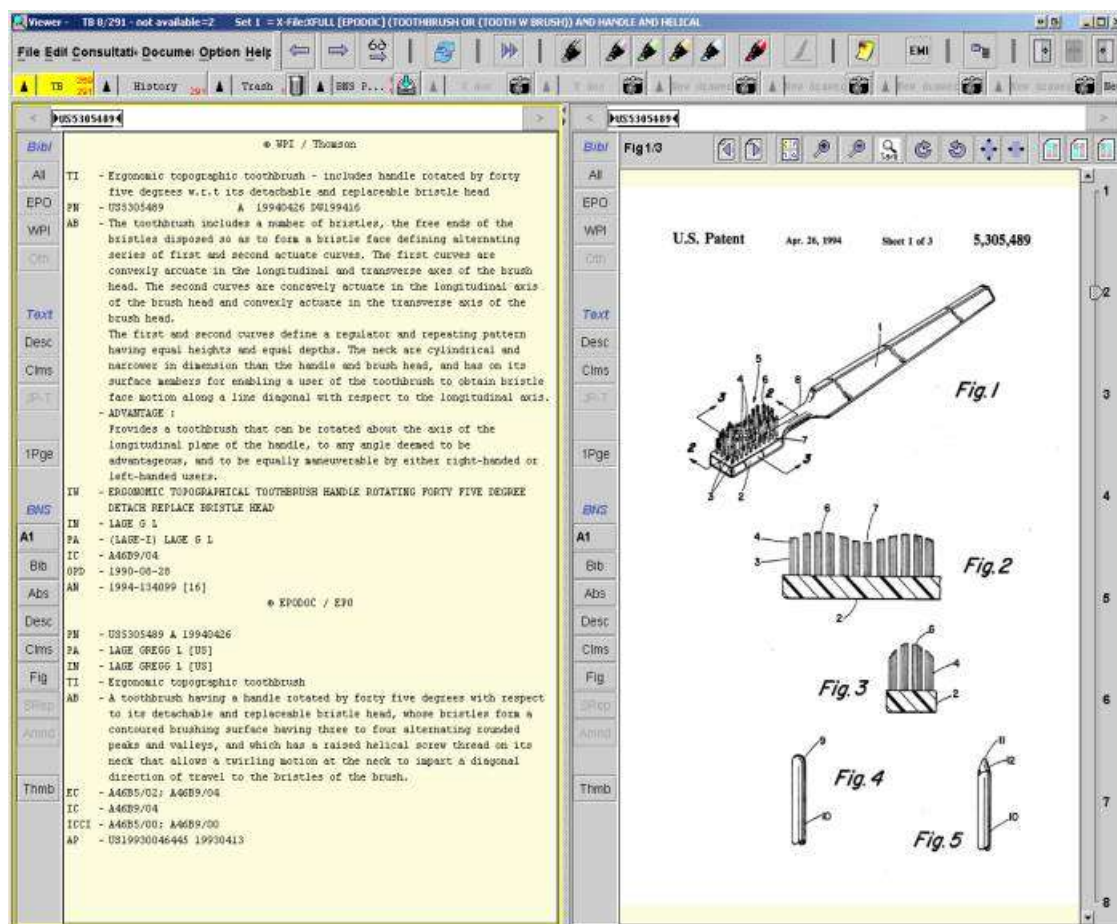


圖 4-9 Viewer 模組顯示案件

使用者可以自行設定 Viewer 的設定。例如將圖式影像的檢視畫面一分為四，或者可以在文字內容的檢視部份加入關鍵字的高度標示。

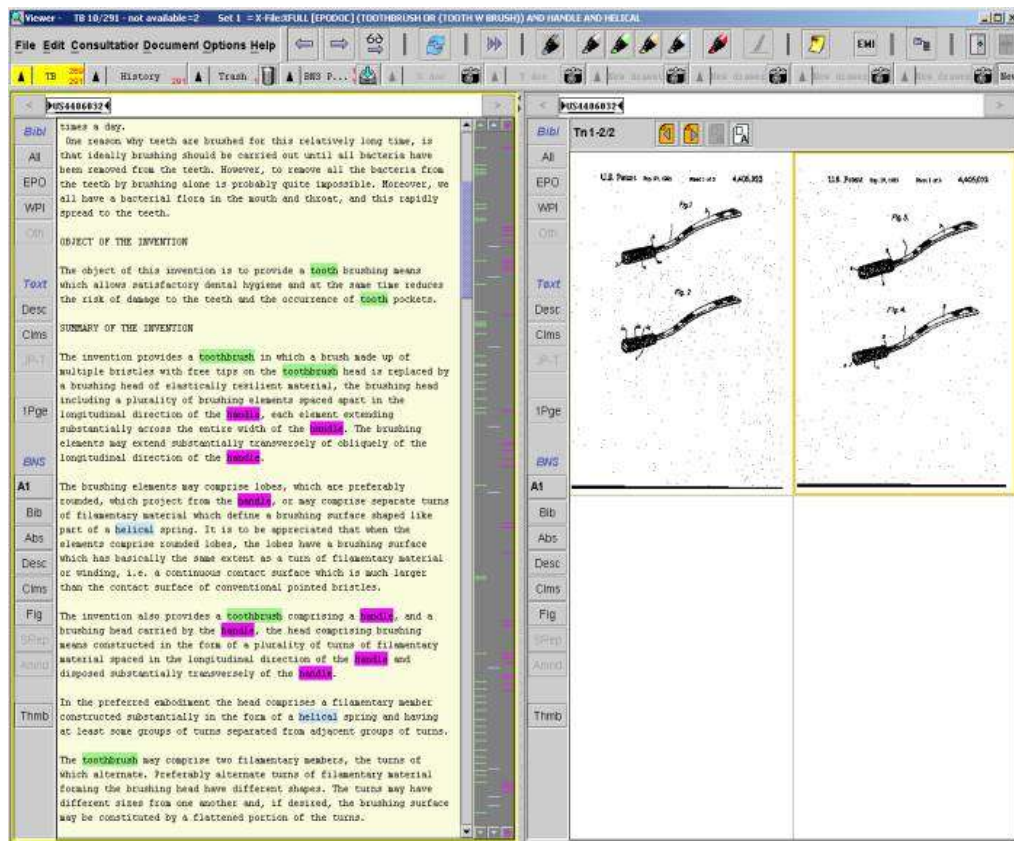


圖 4-10 Viewer 模組顯示案件(客製化後)

在顯示區域的左邊是專利文件文字/影像的定位鍵，使用者可以利用這些定位鍵，隨意跳到專利文件中文字/影像的位置。

在檢視專利文件過後，使用者可以編輯他所匯出的案件清單，保留或是分群組另存。

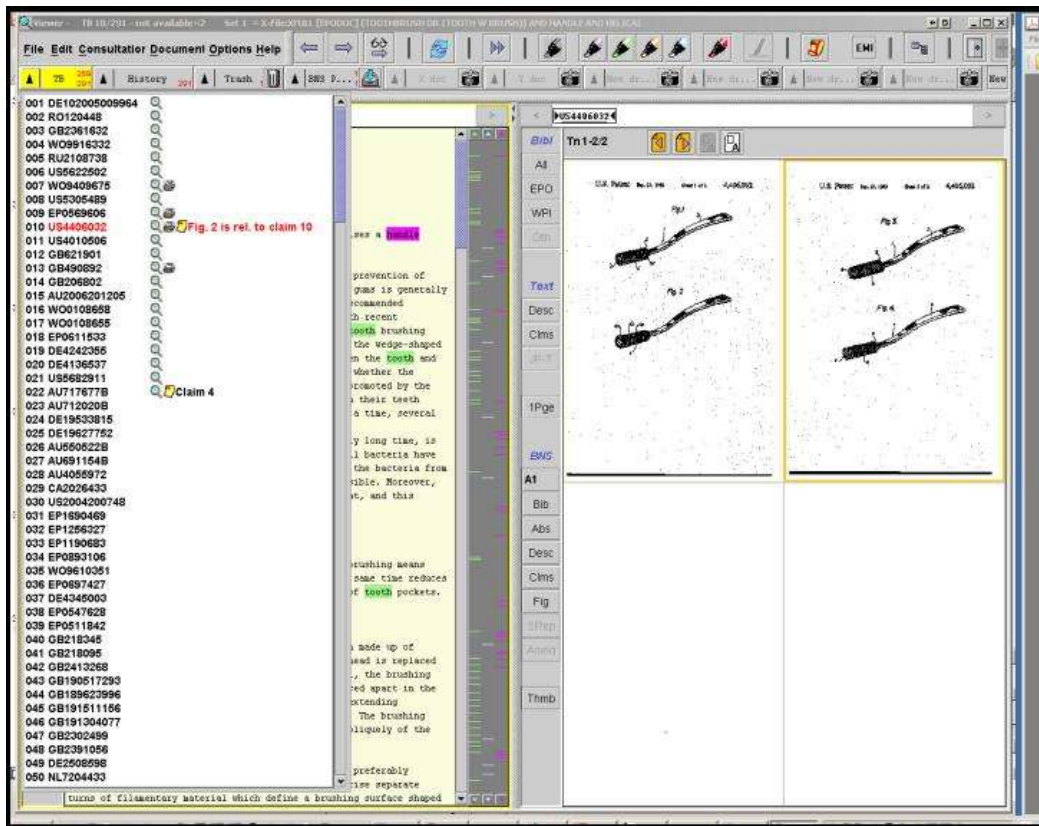


圖 4-11 Viewer 模組維護匯出案件清單

使用者可以檢索他曾經匯出的案件清單。

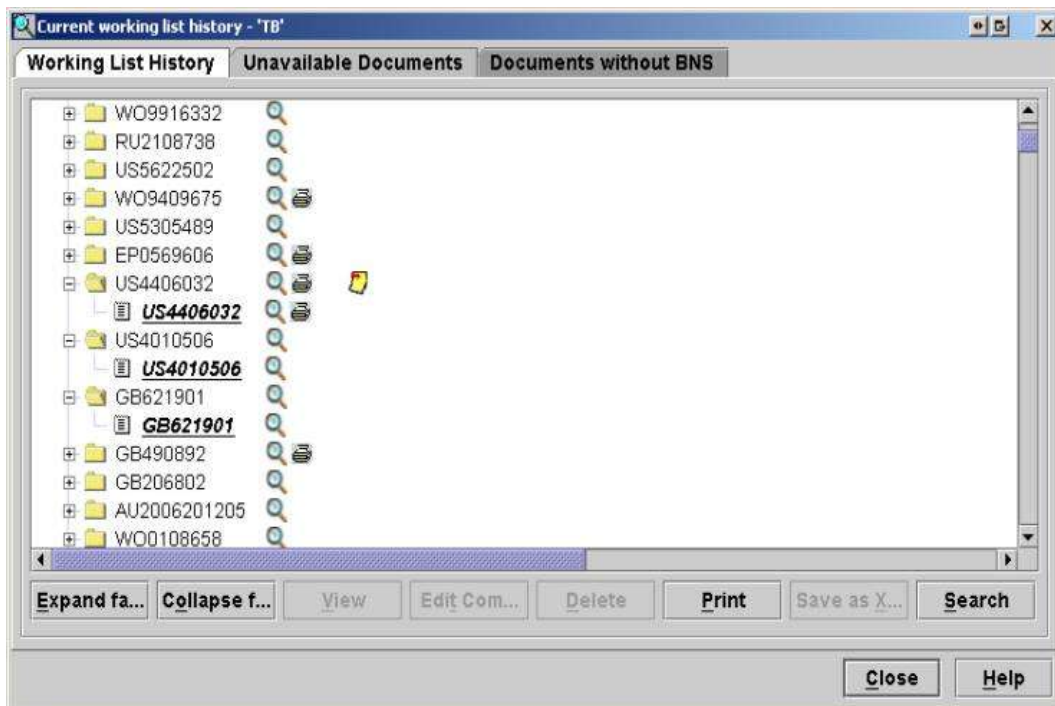


圖 4-12 Viewer 模組搜尋工作案件清單

4.X-Full

X-Full 模組係以表格檢索模式開發的檢索程式，使用者可以在模組的最左側，於不同的檢索欄位鍵入關鍵字。使用者有另外一個圖型介面可以選定檢索的專利資料庫與非專利資料庫。

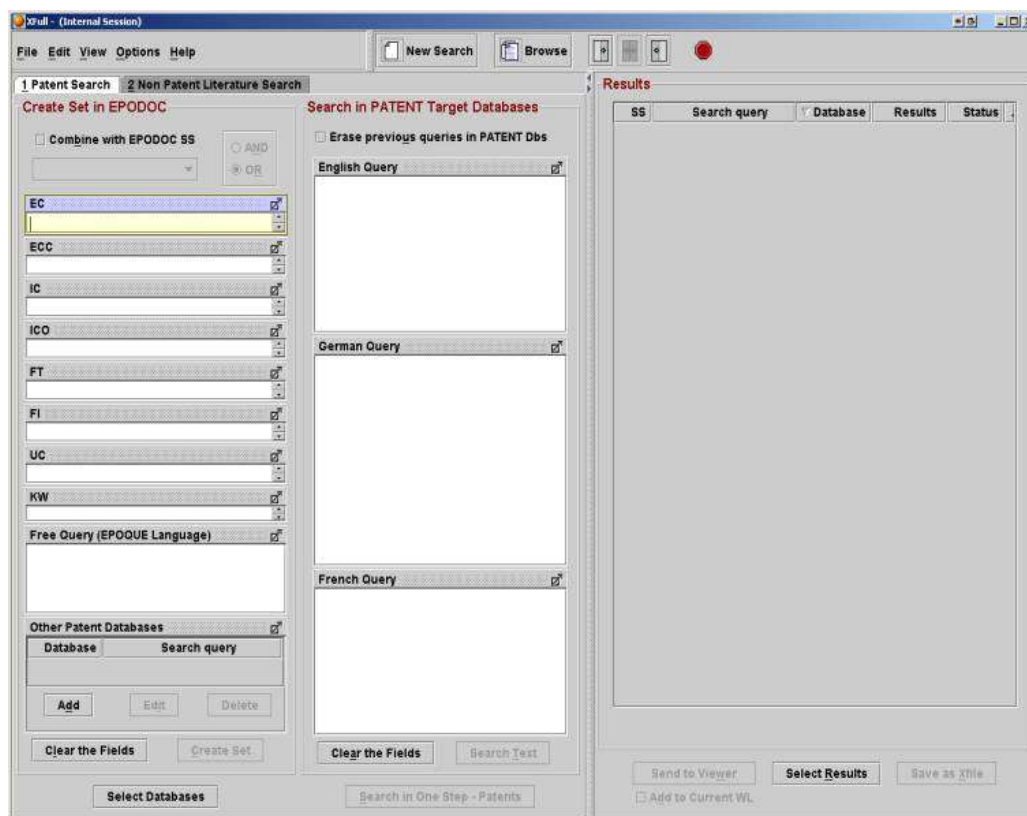


圖 4-13 X-Full 模組畫面

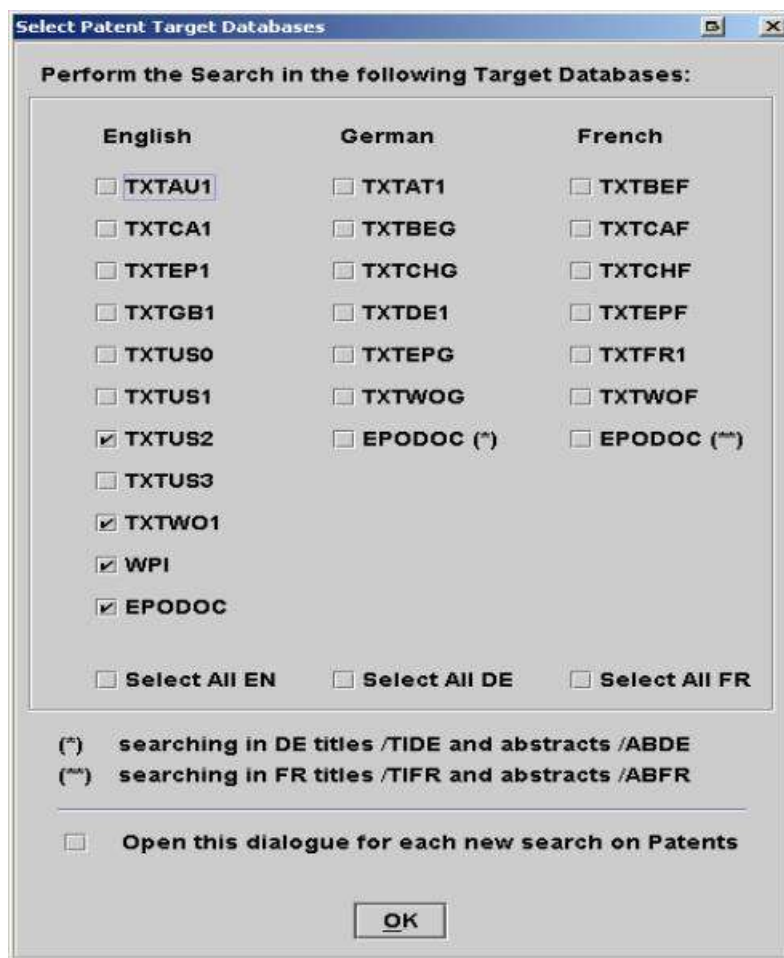


圖 4-14 X-Full 選擇資料庫畫面

使用者下檢索指令後，檢索的專利結果會列在右側的檢索結果列表，使用者可以將檢索結果列表進行處理。例如選擇檢索結果，將檢索結果加入 Viewer 模組，或者將這些專利申請案加入自己的工作清單中。

The screenshot displays the X-Full patent search interface. On the left, the 'Create Set in EPODOC' section includes fields for EC, ECC, IC, ICC, FT, FI, UC, and KW, with a 'Free Query (EPOQUE Language)' field containing 'drill'. Below this is the 'Other Patent Databases' section with a table:

Database	Search query
TXTUS0	drill

The 'Search in PATENT Target Databases' section shows an 'English Query' field with 'toothbrush'. The 'Results' panel on the right contains a table with the following data:

SS	Search query	Database	Results	Status
10	B21D/EC	EPODOC	137.774	
11	drill	EPODOC	72.924	
12	OR 10, 11	EPODOC	210.555	Pre...
13	*XT from WPI SS 2	EPODOC	175.579	
14	OR 10, 11, 13	EPODOC	344.395	Pre...
15	*XT from TXTUS0 SS 1	EPODOC	60.801	
16	OR 10, 11, 15	EPODOC	265.044	<==...
18	TOOTHRUSH	EPODOC	13	
1	TRANSFER SS 16 from	ICPAT	180.687	
2	I NOT FTYT = YES	ICPAT	30.441	FAMLI
1	TRANSFER SS 16 from	TXTUS1	17.362	
2	TOOTHRUSH	TXTUS1	1	
1	TRANSFER SS 16 from	TXTUS2	12.166	
2	TOOTHRUSH	TXTUS2	2	
1	TRANSFER SS 16 from	TXTW01	4.485	
2	TOOTHRUSH	TXTW01	3	
1	TRANSFER SS 16 from	WPI	65.415	
2	TOOTHRUSH	WPI	8	

Below the results table, a red message states: 'Check families without fulltext 25 documents selected.' At the bottom, there are buttons for 'Send to Viewer', 'Select Results', 'Save as Xfile', and 'Add to Current WL'.

圖 4-15 X-Full 檢索結果畫面

5. Combi

Combi 模組係一交談式介面，使用者可以輸入指令的方式找到一件專利審查案的引證案與它被列為引證案的案件。

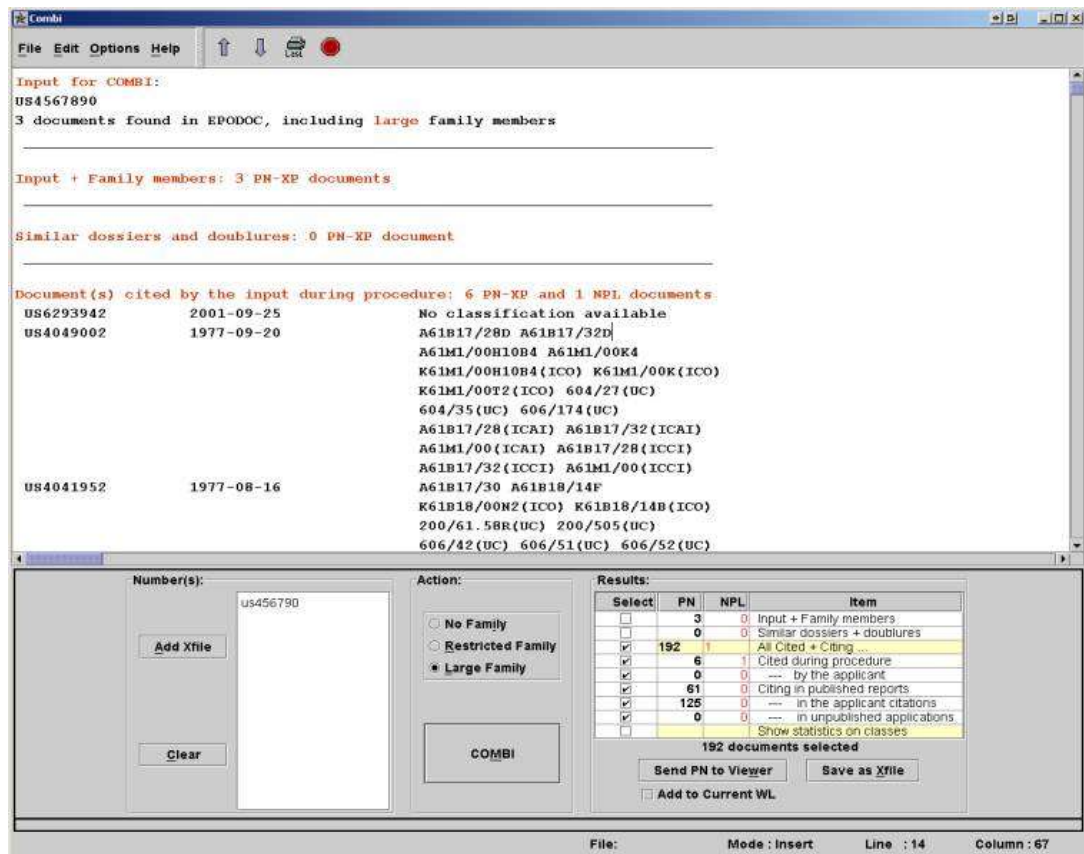


圖 4-16 Combi 引證案畫面

6.+Cla

+Cla 模組係一交談式介面，使用者可以輸入分類號與關鍵字檢索，找到相關分類號的描述與關鍵字在分類號的位置。分類號的資料庫包含了 IPC 分類 (1-8)，歐洲專利分類 ECLA，美國專利分類 USPC，與日本特許廳的 FI、F-TERM。

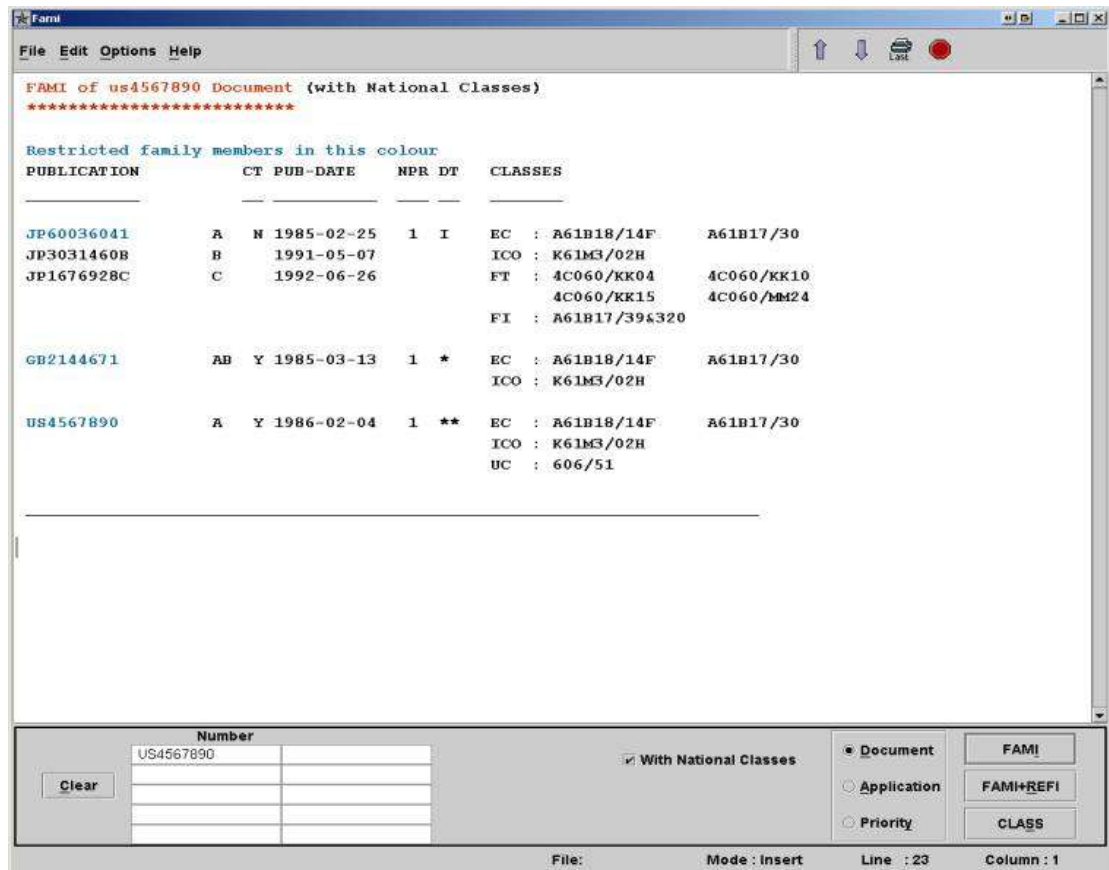


圖 4-17 +Cla 查詢畫面

8.Epos

Epos 模組係一交談式介面，使用者可以輸入英/法/德語字彙，找到相對應的同義字詞。不過據在場的 EPO 講師指出，EPO 在 2006 年以後就不再維護這個同義詞資料庫。

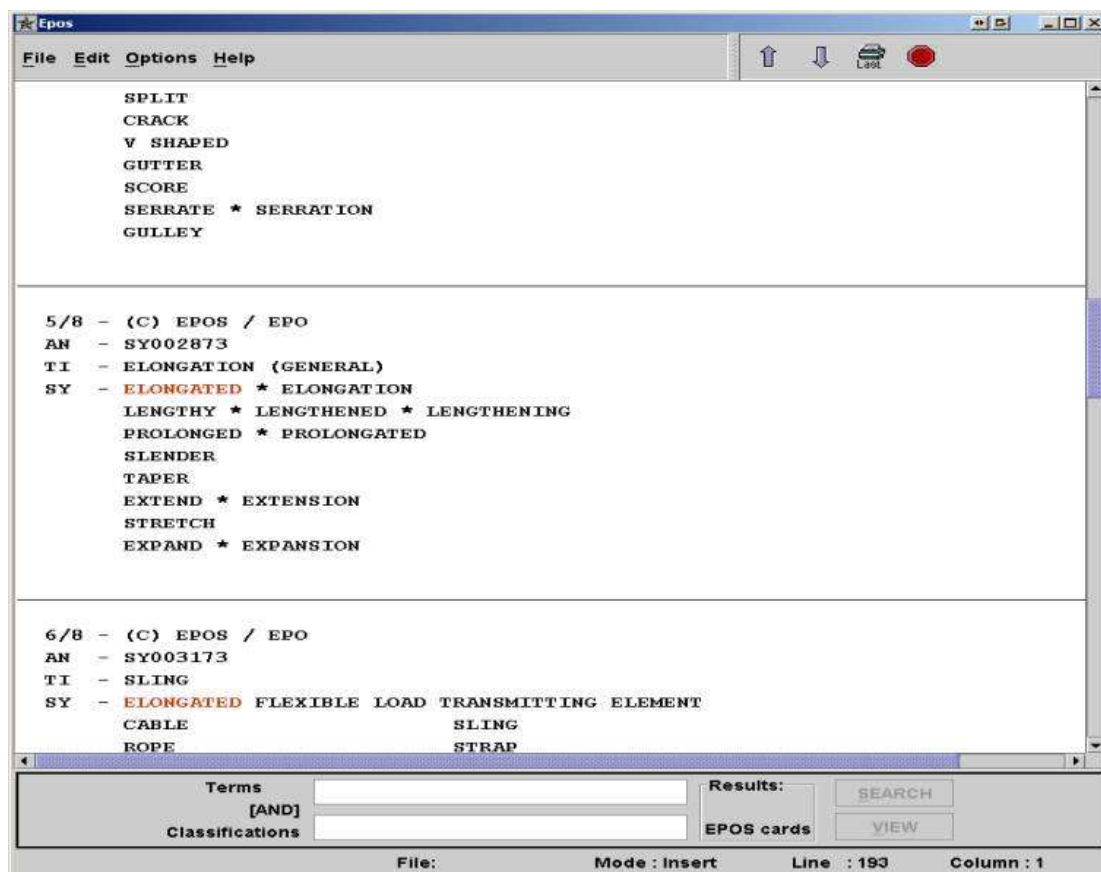


圖 4-19 Epos 查詢畫面

9.External

External 模組係一交談式介面，使用者可以在設定以後，直接檢索 EPOQUE.Net 的外部資料庫資料。

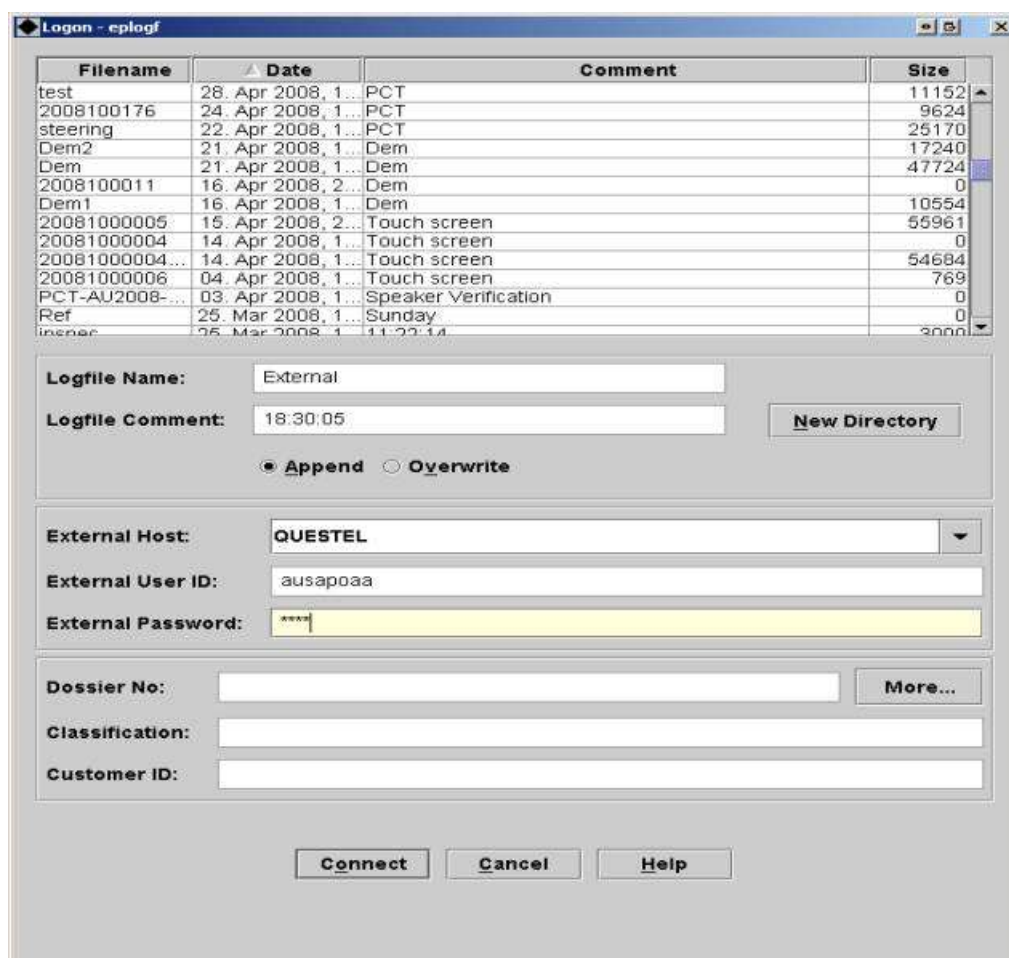


圖 4-20 External 模組設定畫面

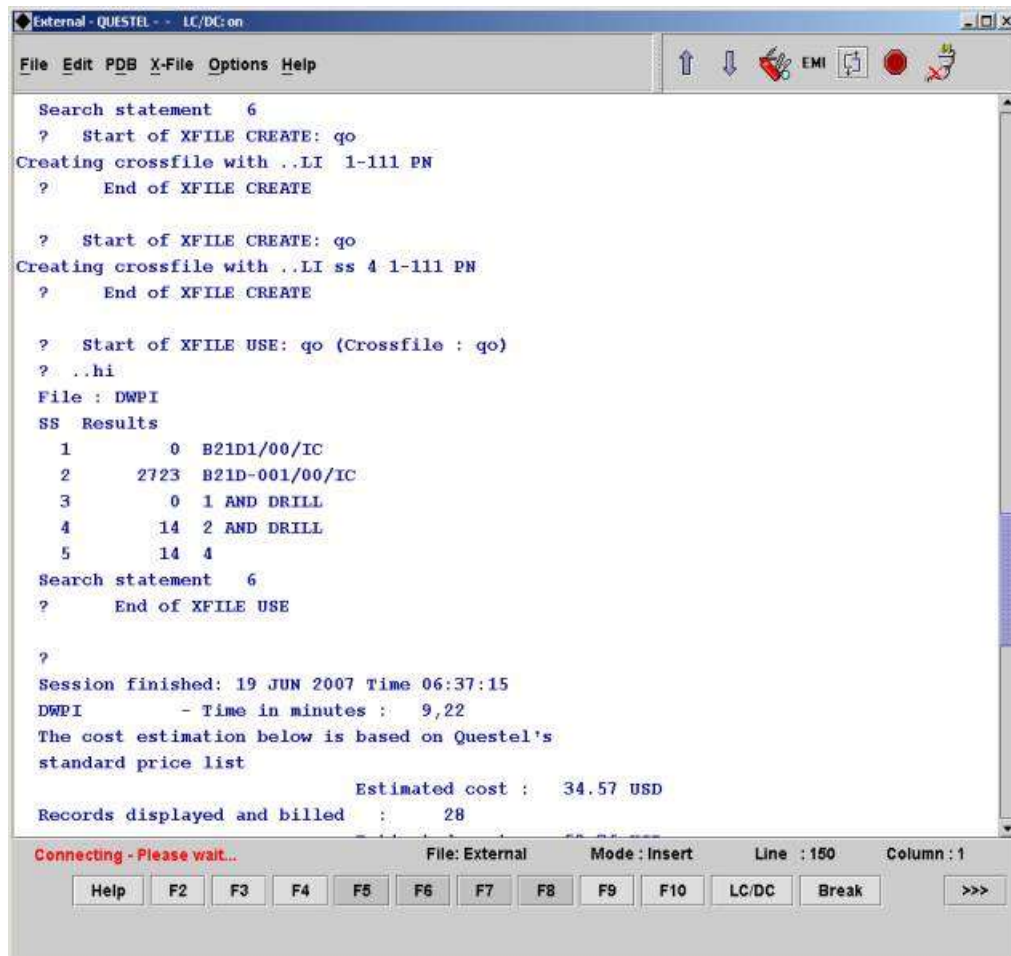


圖 4-21 External 模組檢索 QUESTEL 畫面

10.BNS Print

在 EPOQUE.Net 的模組中的資料都是可以列印出來的，但是這個列印必須搭配 EPOQUE 開發的 BNS 列印模組。

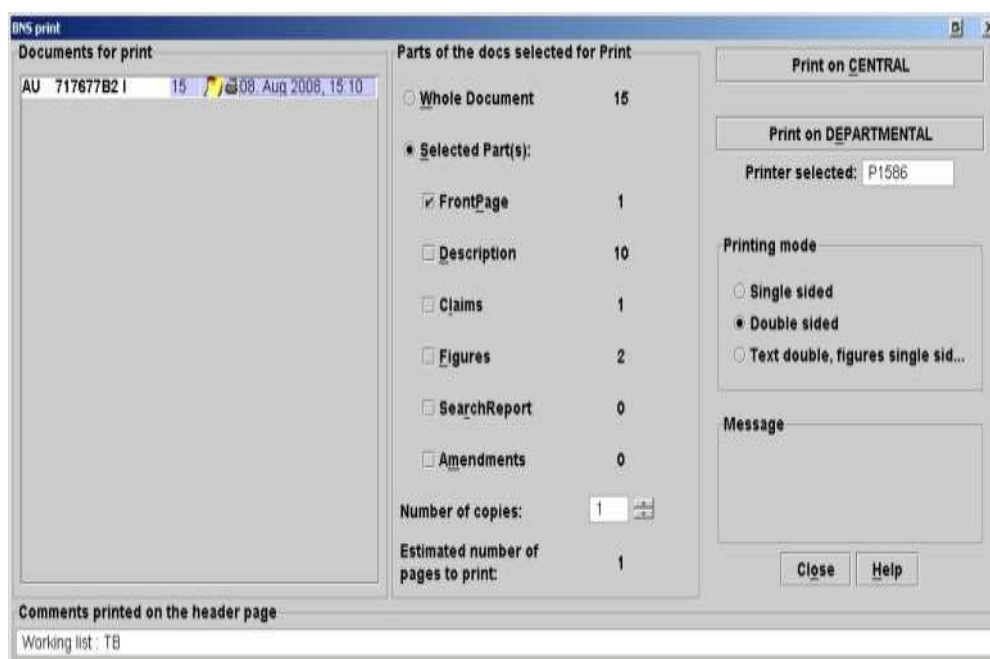


圖 4-22 BNS 列印模組畫面

第二節 EPOQUE 案例檢索練習

底下係職在研習期間以依照授課內容實際上機操作 EPOQUE 檢索範例之過程、結果及說明，該檢索之資料庫為 EPODOC(歐洲專利局的專利文獻資料庫)。首先以進入指令(..fi epodoc)進入 EPCDOC 後，作關鍵字詞之檢索並列出其篇數，該關鍵字詞可配合萬用字元”+”，如關鍵字詞過廣或過窄自應適當調整，另 EPOQUE 有統計排序之功能(如備註表列)，可依 ECLA(或 IPC、USPC、F-term 等)分類、整理，提供檢索者對於該關鍵字詞之類屬有一概念外、並可作為納入前案檢索之新關鍵字詞；待篩選出適當篇數後，以指令(..li)將檢索文件存檔並傳至 VIEWER 快顯軟體作文件內容(圖、文)快速閱覽，另該 VIEWER 快

顯軟體具有多重色彩設定，可將不同之關鍵字顯示，以利檢索人員審閱。

(一) Mushroom and anchor

檢索結果(篇數)	輸入之指令	意義
37	Mushroom and anchor	2 關鍵字之交集

```

? /ec A47GB/032
Term not in index/EC : A47GB/032
** SS 8: Results 0

Search statement 9

? /ec A47023/032
Term not in index/EC : A47023/032
** SS 9: Results 0

Search statement 10

? mushroom and anchor
** SS 10: Results 0

Search statement 11

? mushroom and anchor
** SS 11: Results 37
    
```

SS number	Database	Number of	Search term
1	EPODOC	77	SAW AND PORTABLE AND SAFETY
2	EPODOC	41412	SUN
3	EPODOC	0	SAW AND SUN AND GLASSES
4	EPODOC	0	SAW AND SUN AND GLASSES
5	EPODOC	41412	SUN
1	ECLA	5	TM2 1-5 /EC
2	ECLA	13	1 OR TM1/AN
6	EPODOC	0	/EC B60/02
7	EPODOC	304	SUN AND GLASSES
8	EPODOC	0	/EC A47GB/032
9	EPODOC	0	/EC A47023/032
10	EPODOC	0	MUSHROOM AND ANCHOR
11	EPODOC	37	MUSHROOM AND ANCHOR

```

? ..v
? ..tes H,STRANSF,"MUSHROOM AND ANCHOR",*,*,0
? ..stat ec

#Statistics of /EC in EPODOC
(use ..CLA EC numbers for the definitions)
? ..ll n2
Memory is of type MEMBORT
#   FREQ TERM
1   4 F01D5/2BC
2   4 F01D5/2BF
3   3 B23K20/16
4   2 B63B21/22
5   2 B63B21/32
6   2 B63B21/40
7   2 B63C9/24
8   1 A43C15/16A
9   1 A47C23/06C
10  1 A47C23/06D1
11  1 A61C7/30E
12  1 B23B29/24C
13  1 B23K9/00D
14  1 B23K9/04C
15  1 B23K9/16
Continue: Y / N

?
    
```

排序序號	篇數	ECLA 之分類
1	4	F01D5/2BC
2	4	F01D5/2BF
3	3	B23K20/16
4	2	B63B21/22
5	2	B63B21/32
6	2	B63B21/40
7	2	B63C9/24
8	1	A43C15/16A
9	1	A47C23/06
10	1	A47C23/06D1
11	1	A61C7/30E
12	1	B23B29/24C
13	1	B23K9/00D
14	1	B23K9/04C
15	1	B23K9/16

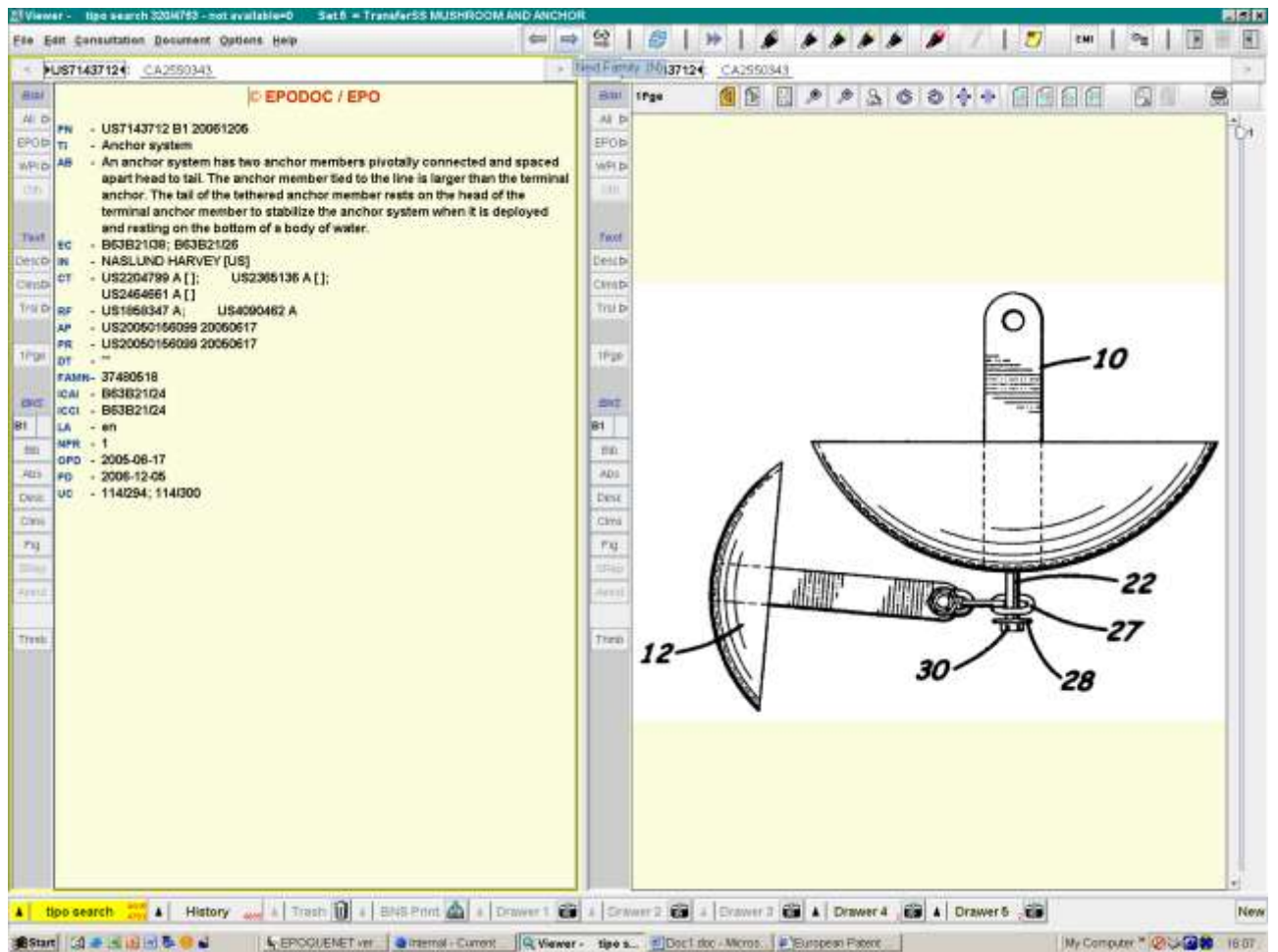


圖 4-24 以 Viewer 瀏覽器檢視前案資料

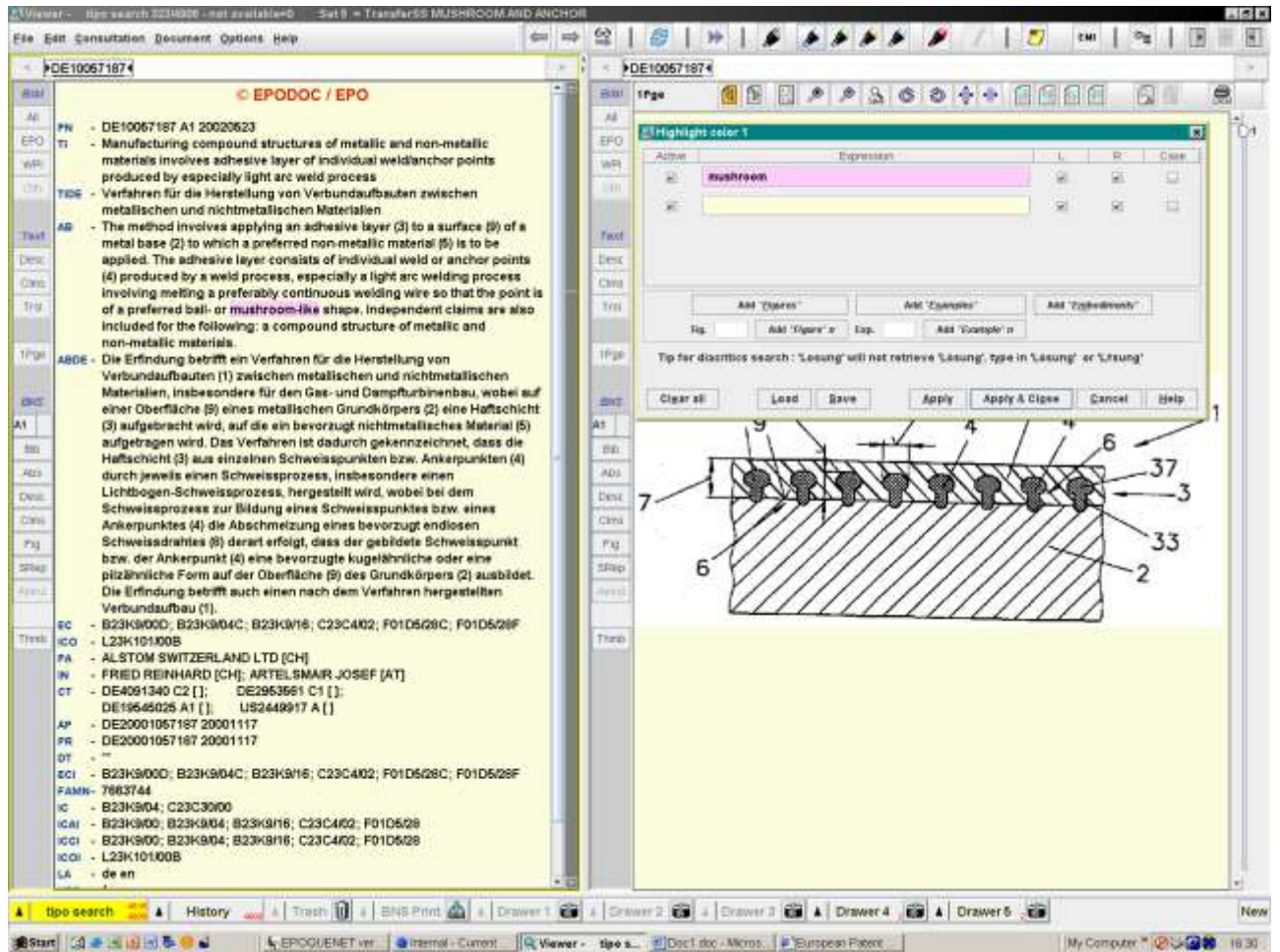


圖 4-25 標示關鍵字(mushroom)顏色

(二)Wooden and planter

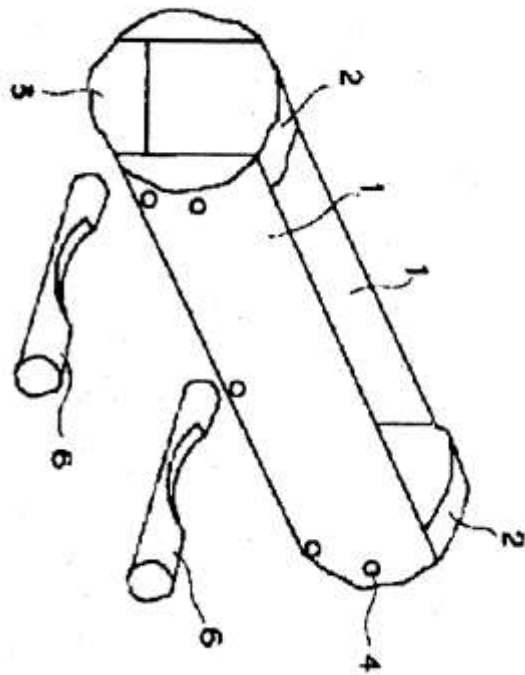


圖 4-26 練習題目

? ..fi epodoc

←進入 epo 資料庫

Selected file: EPODOC

Search statement 26

? planter+ and log+

←輸入關鍵字

** SS 26: Results 15

←檢索結果 15 筆

Search statement 27

? ..v

←瀏覽檢索結果

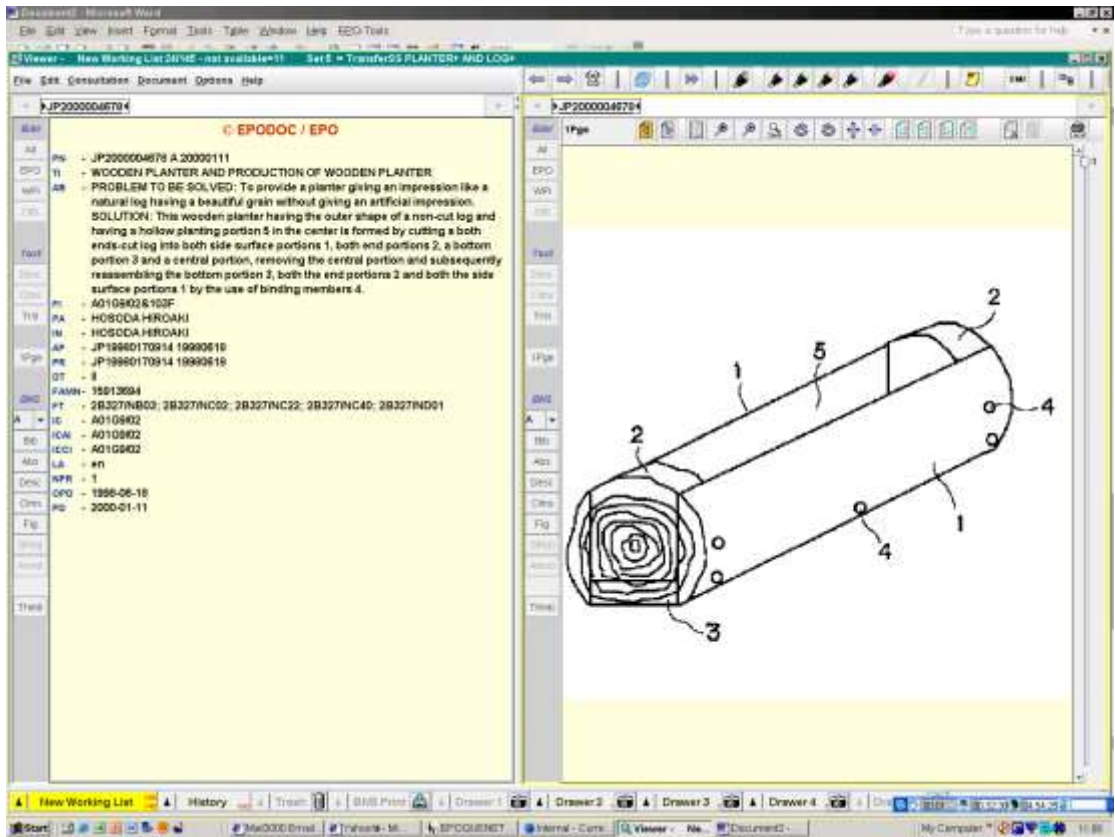


圖 4-27 以 Viewer 瀏覽器檢視前案資料



圖 4-28 以 EPO 網站檢索的資料

sem in Würfel von gleichbleibender Größe zerschnitten wird. Hierbei ist der Messerabstand der Kreuzmesser unveränderlich.

Der Nachteil der ersteren Ausführung besteht in der Unregelmäßigkeit der Zwiebelstücke und darin, daß eine große Anzahl von Stoßbewegungen zum Zerteilen der Zwiebel notwendig sind. Die Nachteile der zweiten Ausführung bestehen darin, daß die Zwiebelteile in den von den Kreuzmessern gebildeten Kästen steckenbleiben.

Diese Mängel weist die vorliegende Erfindung nicht mehr auf. In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise in einer Ausführung dargestellt; es zeigt Abb. 1 eine Seitenansicht, Abb. 2 einen Grundriß und Abb. 3 eine Einzelheit.

Auf dem Gußfuß *a* ist mittels des Bolzens *b* der aus zwei Flacheisen gebildete Hebel *c* drehbar befestigt. Zusammen mit den gleichartigen Zwischenteilen *d* ergibt die erweiterte Mitte des Hebelpaares *c* einen äußeren Rahmen für die Messer. In diesem Rahmen sind die Messer *e* mit geringem Abstände voneinander befestigt. Der rahmenartige Teil *f* kann in den von den Teilen *c* und *d* gebildeten Rahmen eingeschoben werden und trägt die Messer *g*. Damit diese Messer *e* und *g* ineinanderpassen, sind sie in bekannter Weise so geschlitzt, wie Abb. 3 erkennen läßt. Ebenso ist der innere Rahmen *f* geschlitzt, um die Messer *e* gegenüber dem Rahmen *c, d* zu führen.

Die Grundplatte *a* trägt einen Aufsatz *h*, dessen Oberkante mit derjenigen der Messer *e* und *g* zusammenfällt, wenn sich das Zwiebel-

messer, wie dargestellt, in heruntergeklapptem Zustande befindet. Dieser Aufsatz *h* besteht in bekannter Weise aus quadratischen Prismen, deren Querschnitt den Quadraten entspricht, welche von den Messern *e* und *g* gebildet werden. Die Wirkungsweise der Erfindung beruht darauf, daß, wenn man eine Zwiebel derart unter das Messer legt, daß ihre innere Faserung wagerecht verläuft, nur eine einzige senkrechte Bewegung der gekreuzten Messersätze *e* und *g* nötig ist, um die Zwiebel in Würfel zu zerschneiden.

Würde man nicht den Aufsatz *h* verwenden, so würde bei Auflagerung der Zwiebel auf eine ebene Unterlage der letzte Teil der Zwiebel beim Schneiden zerquetscht und nicht zerschnitten werden. Außerdem würden die erzeugten Würfel in den durch die Messer *e* und *g* gebildeten Kästen steckenbleiben und könnten nur unter Schwierigkeiten und Tränenreiz entfernt werden.

PATENTANSPRUCH:

Einrichtung zum Zerschneiden von Zwiebeln in Würfel mittels einer einzigen Schrittbewegung eines schwingbaren Hebels, gekennzeichnet durch Anordnung zweier gekreuzter Messersätze (*e, g*) im schwingbaren Hebel (*c*) in Verbindung mit einem stempelförmigen, die Zwiebel tragenden Aufsatz (*h*), wodurch die Messer beim Zerschneiden der Zwiebel durch diese hindurch in die Aussparungen des Aufsatzes (*h*) eintreten, welcher die Zwischenräume zwischen den Kreuzmessern ausfüllt.

Abb. 1.



Abb. 2.

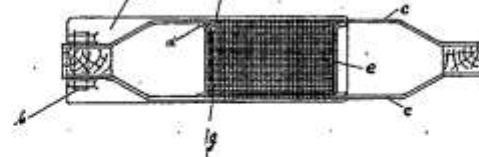


Abb. 3.



BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREI.

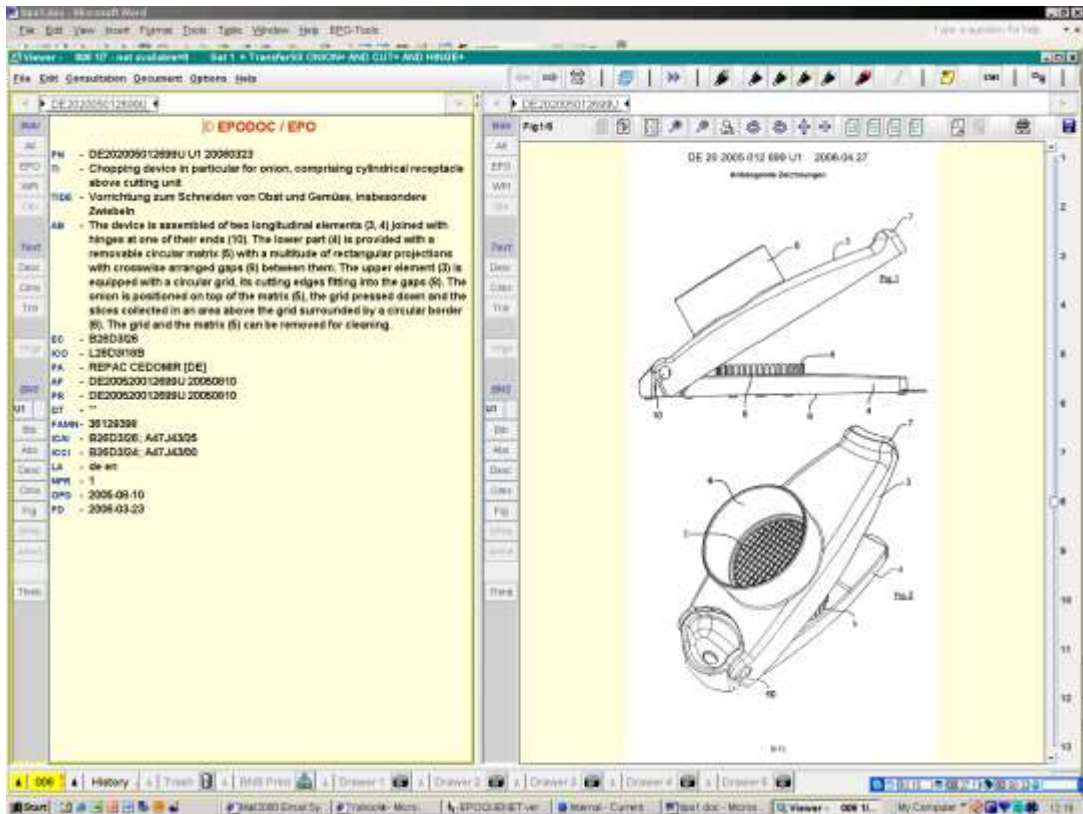


圖 4-30 以 Viewer 瀏覽器檢視前案資料(一)

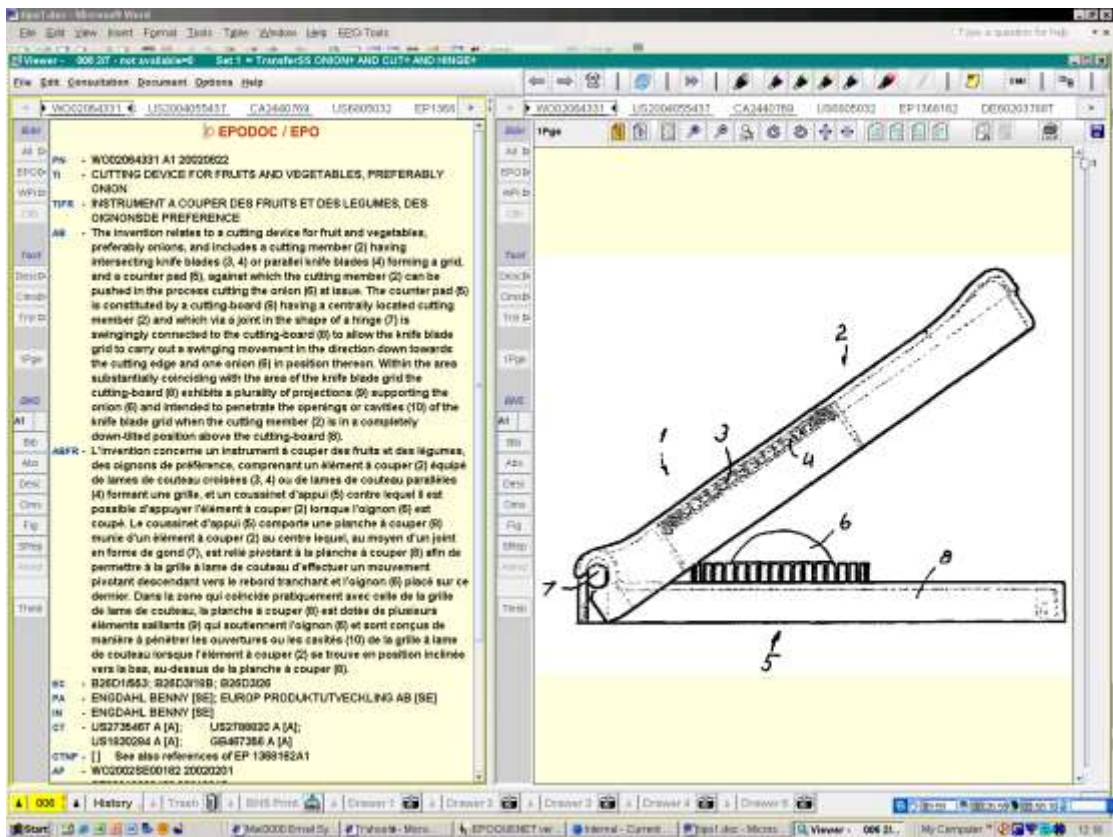


圖 4-31 以 Viewer 瀏覽器檢視前案資料(二)

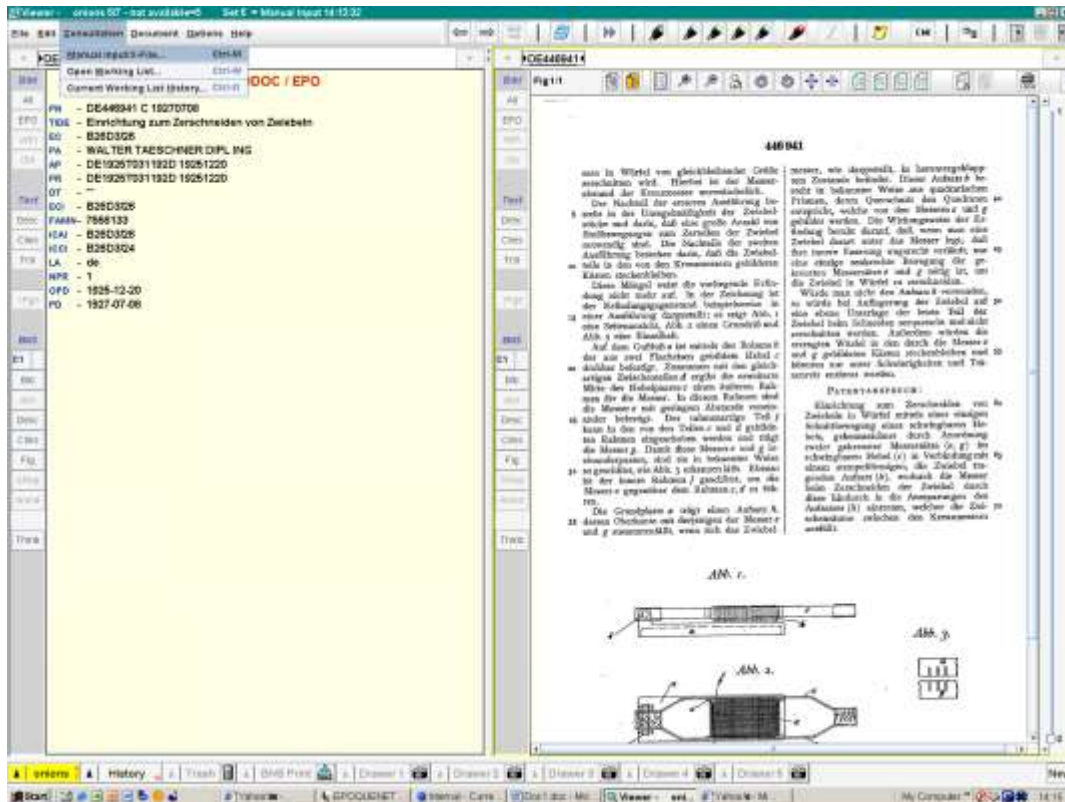


圖 4-32 檢索到本練習題

第五章 專利審查事項

第一節 明確性原則(Clarity)

關於明確之重要 EPC 法條，EPC Art. 84：申請專利範圍應該定義保護所追求之標的(SUBJECT MATTER)，他們應該明確、簡潔及被說明書所支持(The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.)。另 EPC Art. 69(1)：歐洲專利或一歐洲專利申請案保護授予的範圍應由申請專利範圍決定，而說明書及圖式應該用來解釋申請專利範圍。(The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.)

關於明確性重要規則，EPC Rule 43 規定了技術特徵、二段式申請專利範圍、發明必要技術特徵、申請專利範圍分類、合理申請專利範圍數目、參考數字範圍。另審查基準 III4.1 規定：申請專利範圍需要清楚應用到獨立項並且申請專利範圍視為整體。對於在定義所欲保護之物質之功能而言，申請專利範圍的明確極度重要。

範例：

Claim 1: Intersecting the roads on two levels, characterized by the fact that it will enable and ensure a continuous flow of traffic without hold-ups and with a high degree of safety for all road users (motor vehicles, pedestrians, trams...)

說明：由於獨立項 1 之技術特徵在於能夠或確保交通流暢、不發生阻塞，並對於所有使用者具有高度安全性。本獨立項 1 記載之整體發明不明確，無法

使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。

第二節 發明單一性(Unity of Invention)

EPC Art.82 對於「發明單一性」的規定為：「一份歐洲專利申請案應涉及一項發明或涉及一密切聯繫之發明群組，俾構成一個總的發明概念」(The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.)，另依其 EPC Rule Rul 44，此「單一性」判斷原則係先就申請案中兩個以上的獨立項中是否具有相同或相對應且對於先前技術具有貢獻之的特定技術特徵(Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.)，再依據審查人員就其檢索資料中之最接近前案(CPA)為比對文件，如該相對應的技術特徵已為 CPA 所揭示，則應於第 1 次審查意見中通知申請人該具有兩個以上獨立項的申請案須作分割申請、並繳付額外費用。另依照 EPC Art.97(2)規定：「審查部如果認為歐洲專利申請或該申請所述的發明不符合本公約的要求，除本公約另有規定外，應駁回申請。」(If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a

different legal consequence.)故違反該「發明單一性」雖非異議之事由，但是在申請階段，是可以作為不准專利之事由。

實際上，申請案缺乏單一性而需分割申請對於申請案之權利(優先權、專利保護範圍、專利權屬)並不生影響，其最重要的目的是站在合理的審查-付費原則，避免申請人漫無節制的增加申請項數。再者，適當的發明群組範圍亦有利於分類、檢索。

我國專利法制定發明單一性的規定亦有參酌該 EPC Art.82 之法意；專利法第三十二條第二項所稱得於一申請案中提出申請者(即符合發明單一性)，其二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯(專施 23.I)。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵(special technical features)(專施 23.II)。

範例 1：

Claim 1: A process for manufacturing chemical substance X.

Claim 2: Substance X.

Claim 3: The use of substance X as an insecticide.

Prior art:

Situation 1 : substance X is novel and inventive.

Situation 2 : The search has revealed that the substance X lacks novelty with regard to the state of the art.

說明 1：

claim 1~3 之共同技術特徵為 substance X，且該共同技術特徵 substance X 具有新穎性及進步性，亦即該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵(special technical features)，故三者間具單一性。

說明 2：

claim 2 技術特徵 substance X 因缺乏新穎性，必須被核駁刪除。claim 1、3 之共同技術特徵為 substance X，但該共同技術特徵 substance X 不具有新穎性，亦即該技術特徵係並非使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵(special technical features)；故 claim 1、3 不具單一性。

範例 2：

Claim 1: A process of manufacture comprising steps A and B.

Claim 2: Apparatus specifically designed for carrying out step A.

Claim 3: Apparatus specifically designed for carrying out step B.

Prior art:

The search has revealed no relevant prior art document related to the process of claim 1.

說明：

由於 steps A and B 分別是對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵(special technical features)，因此，claim 1、2 及 claim 1、3 具單一性。然而，claim 2、3 並未包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，故 claim 2、3 間不具單一性。

範例 3：

Claim 1: A process for treating textiles comprising spraying the material with a particular coating composition under special conditions(e.g., as to temperature, irradiation).

Claim 2: A textile material coated according to the process of claim 1.

Claim 3: A spraying machine for use in the process of claim 1 and characterized by a new nozzle arrangement providing a better distribution of the composition being sprayed.

Prior art:

A prior art document discloses a process for treating textiles with a coating. The process according to claim 1 is novel and imparts unexpected properties to the product of claim 2.

說明：

由於 claim 1 在特定的情況使用特別的塗料，噴灑處理紡織品之技術特徵，為 claim 1、2 間對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵(special technical features)，因此，claim 1、2 具單一性。然而 claim 3 之 spraying machine 並未包含上述有所貢獻之特定技術特徵，故 claim 1、3 及 claim 2、3 間不具單一性。

第三節 申請專利範圍(Claim)

申請專利範圍的內容及種類：

申請專利範圍的功能是確定申請者申請專利時所要保護的內容範圍，依 EPC Rule 29 規定申請專利範圍的內容及種類，Rul. 29(1)(a)和(b)規定申請專利範圍可以「二段式」形式撰寫。將請求項之組合中屬於先前技術部分寫在第一部分(the first part)，而第二部分或特徵部分則敘述發明中加諸於先前技術之技

術特徵。而在審查時若有一文獻顯示，請求項之特徵部分之特徵中有一個或以上之特徵已為該請求項中第一部份之所有技術特徵之組合時，而該組合具有與請求項發明之組合相同之功效時，則審查官會要求申請人將該特徵併入第一部份。而二段式撰寫之目的是為了讓讀者清楚知道何部分是請求項中與必要技術特徵。該型式一般係用於獨立項之撰寫，是否可用於附屬項之撰寫，於基準 G-C-III 第 3.4 中規定，附屬項並未必以該形式撰寫，但亦不禁止使用該撰寫形式來撰寫附屬項(C-III-4)。另申請專利範圍包含有 4 種範疇(categories)及 2 種基本的形式(basic types)，申請專利範圍的範疇包含：

- 1、實體形式(entity type)：產品、裝置。
- 2、活動形式(activity type)：方法、用途。

而申請專利範圍的基本的形式包含：獨立項與附屬項。

如何審查申請專利範圍：

審查申請專利範圍的過程，分為 2 步驟：

第 1 步驟：Overview

- 辨識獨立項及附屬項並作記號
- 辨識獨立項發明的範疇(category)

第 2 步驟：Detailed analysis

審查獨立項時需注意下列事項：

- 每一獨立項的範疇是否清楚？
- 是否包括所有必要技術特徵？
- 用語是否清楚？

- 是否正確使用兩段式寫法？
- 附屬項所依附獨立項次是否清楚？是否真正附屬項？是否有任何圖式可參考？
- 利用畫圖畫出每一獨立項所特定的裝置、方法或化合物。

利用畫圖方式主要好處是對於缺乏明確性可立即辨識(如系統部分未聯結，不合邏輯或錯誤的系統)，再來是專利中申請專利範圍合法的記載，可使審查人員儘所能從申請專利範圍中了解其發明所要保護之範圍。

第四節 新穎性(Novelty)

新穎性概念

1.新穎性法源

根據 EPC Art. 52(1)要求，發明要是新穎的(New)，而 EPC Art. 54 要求，凡不屬於當時技藝狀態(state of the art)的一部分之發明就是新穎的(New)。EPC Art. 54(2)規定之當時技藝狀態(state of the art)為任何事物可為公眾所獲得，利用如口頭或書面描述或使用，簡單一點說，只要有人於申請日前，已經使用該資訊，就表示該資訊已為公眾可獲得，不包括機密或秘密，另網路上之資訊，只要可證明該資訊於網站上出現之確定日期，就可確定為先前技術。

一發明被准予專利，必須該發明之某些是新的(New)，該技術是以前不存在的，而在專利語言中何謂新穎的(New)，我們可用圖 5-2 來解釋，何謂新穎的(New)？

What does "new" mean?

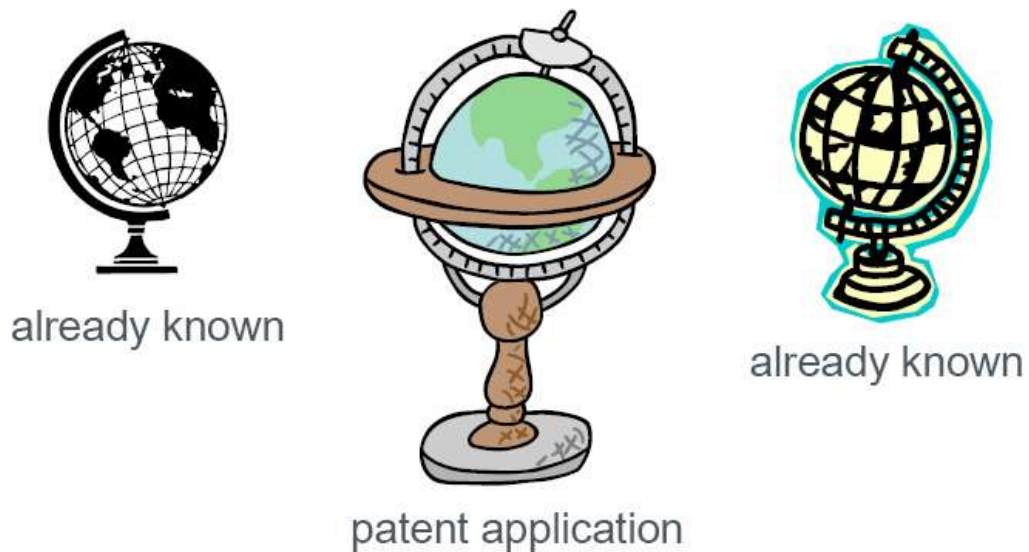


圖 5-1 globe 新穎性與公知技術差異比較

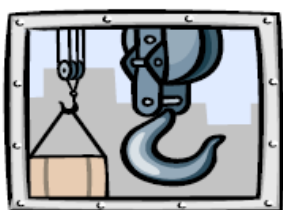
應該注意的，雖然地球儀(globe)是已知的，但中間環(如為增加穩定)，對先前技術而言，中間環是一新技術，事實上，如果在專利上曾經是新的，那就是永遠的新。

2. 隱含特徵及” …for…” 的解釋

於外在明顯的揭露是非常清楚、精確且完全記載，但隱含的揭露卻是間接、沒有直接記載的，隱含的的揭露卻可使發明所屬技術領域中具有通常知識者可以執行先前技術之教示，而且必然地可以達到一種會落入該請求項範圍之效果，另歐洲專利局審查基準之 G-C-III-9 第 4.8 節對於” 用於…之裝置” (Apparatus for…)等用語之解釋，當請求項以此類文字開始時，例如：” 用於實行某種方法之裝置…” ，必須被解釋為僅表示該裝置是適合於實行該方

法，然而若已知之裝置具有請求項中之全部特徵，但是卻不適合用於所陳述之目的，或是需要加以變更才能夠使用，如此則不能視為該已知之裝置可預測該請求項。我們可用下面案例來解釋。

Implicit features / interpretation of " ... for ... "

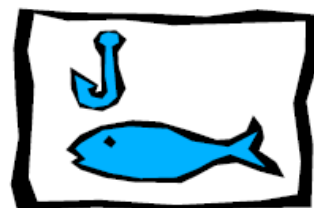


Claim:

"A half-circle-shaped hook for a crane, made of stainless steel, the edge of the hook pointing upwards when the hook is hung up"

The prior art:

a stainless steel hook for fishing, in the shape of a half circle, pointing upwards when hung up



該案例中的 2 個鉤(hook)隱含有 2 個不一樣的功能，一個是作為釣魚，一個是用於起重機，它們的特性極為不同，例如，大小、強度不同，儘管鉤體形狀可能相同，但在結構及功能技術特徵上是不同的，故先前技術是不能使本案不具新穎性。

3. 相等物(Equivalents)或上、下位概念(Generic disclosures & specific example)

如果 2 物並不是完全相同的，只是在申請專利範圍中記載相似的性質，這樣也不能認定 2 物是相同的，例如前案是一鋅(zinc)製的水瓶，而申請案申請專利範圍是一鋁(aluminum)製的水瓶，雖然都是由金屬所製成，但鋅與鋁明顯是

不相同的東西，所以，前案並不能使申請案不具新穎性。但如果是上、下位關係，所呈現的結果就不一樣的。前案是一下位概念，繼續上面之例題，前案如果是一鋁製成之水瓶，而申請案申請專利範圍是金屬製成水瓶，則前案可使申請案不具新穎性；相反的，前案是上位概念，則不能使申請案中申請專利範圍之下位概念不具新穎性。

評估新穎性過程之概述

可分二階段判斷：

(1)第 1 階段：我們必須審查該先前技術所揭露之內容，是否符合 EPC Art. 54(2)。

(2)第 2 階段：一但確定了先前技術，必須比較申請案申請專利範圍與先前技術所揭露之內容。

要注意的是，在審查新穎性時，審查申請專利範圍是重於說明書中之實施例，所以申請專利範圍之技術特徵，必須給予最寬廣的解釋，換句話說，申請專利範圍之技術特徵解釋，是熟悉該技術領域的人應依有效時間(申請日或優先權日)對於技藝狀態的了解，而給予解釋。

範例 1：

Is a document of the 11th century written in Tibetan language and displayed in a monastery part of the state of the art?

說明：

是的，假如僧院有公開出來的話。事實上，假如沒有人討論過這個文件，也能夠被引用，而且用哪一種語言來寫這文件，不會影響對於公開的可利用性。

範例 2：

Can a patent published in 1990 be combined with a handbook for assessing novelty of the subject matter of a claim?

說明：

是的，只要這個專利和手冊是在申請專利範圍的申請日之前被公開。有時後，審查人員也需要手冊來證明一個技術特徵是習知的，這包含了先前技術文件的揭露。

範例 3：

If the claim reads:

A frying pan made of aluminium

And the prior art shows:

A frying pan made of steel

Is the prior art novelty destroying?

說明：

不是，因為鋁和鋼是不一樣的，僅僅有一部份相同，但不表示有新穎性相關。

範例 4：

If the claim reads:

A bottle made of plastics

And the prior art shows:

A bottle made of polypropylene

Is the prior art novelty destroying?

說明：

是的，因為先前技術已經揭露了一個實施例，且聚丙烯(polypropylene)是屬於塑膠。

範例 5：

If the claim reads:

... the process takes place in the range 20-40°C .

And the prior art shows:

The same process taking place at 30°C

Is the prior art novelty destroying?

說明：

是的，因為先前技術已經揭露了一個在不超過申請專利範圍內的實施例。

範例 6：

A document from 1920 discloses Processing an electric signal. It contains a block diagram of an electric circuit (i.e. one having simply a series of boxes labelled: detector, amplifier, etc.) and the instruction “any manner of amplifying the electric signal may be employed...” .

Is it novelty destroying against a claim claiming a modern method of processing electrical signals by using transistors?

說明：

不是，1920 年的文件資料，是在電晶體被發明之前很久，對於文件能被揭露清楚是再於：每一個事情能夠使熟悉該技術領域的人，從公開的文件資料中

清楚且直接能得到，因此在這文件中並沒有有關於電晶體被揭露，對於這項申請專利範圍不能以新穎性核駁。

範例 7：

If the claim refers to:

a mold for molten steel

And the prior art discloses:

a mold for ice cubes

Is the prior art novelty destroying?

說明：

不是，先前技術的冰塊模型，有暗示適合使用的溫度範圍在 0°C 左右，然而，申請專利範圍中的鋼鐵模型是適合大約 1500°C，而冰塊模型是很明確的無法以 1500°C 完成，因此它不能以新穎性核駁。

範例 8：

If your application was filed on the 15th January 2005 with a valid priority of 20th January 2004, is a document published on 6th July 2004 to be considered state of the art? And if the priority is not valid?

說明 1：

不是，因為這個申請案的優先權日為 2004 年 1 月 20 日，但有一個文件是在 2004 年 7 月 6 日在這個申請案的優先權日之後被公開，所以這個文件不能當做先前技術。

說明 2：

是的，因為這個申請案的申請日為 2005 年 1 月 15 日

範例 9：

If the claim reads: A composition with 1-5% X and 3-6% Y and the prior art shows in a table an example with 1% X and 3%Y but points Out that it is a composition with poor properties which should be avoided (a comparative example).

Is the prior art novelty destroying?

說明：

是的，因為一個(X, Y)組合物已經在先前技術的範圍中被揭露，無論先前技術中的實施例是較佳或者較差，它已經被揭露了。

範例 10：

If the claim reads "An armchair for an airplane, said armchair being characterized by feature Z" and the prior art describes an armchair having the feature Z and the only embodiment shows the armchair positioned in a bus.

Is the prior art novelty destroying?

說明：

是的，因為這個先前技術位於公車上的扶手椅，也能夠合理的使用在飛機上。

第五節 進步性(Inventive Step)

EPO 對於進步性(Inventive Step)的審查係依據 EPC Art. 56 的規範，將申請專利之發明與申請日(或優先權日)前公開先前技術(State of the art)比較，對熟悉該技術領域之通常知識者而言，並非顯而易見(Not obvious)，參照當時通常知

識者的知識水準，為公平合理的詮釋。其中，該先前技術包含：藉由書面、使用、口語敘述或任何方式，且在申請日前出現的技術(EPC Art. 54(2))。

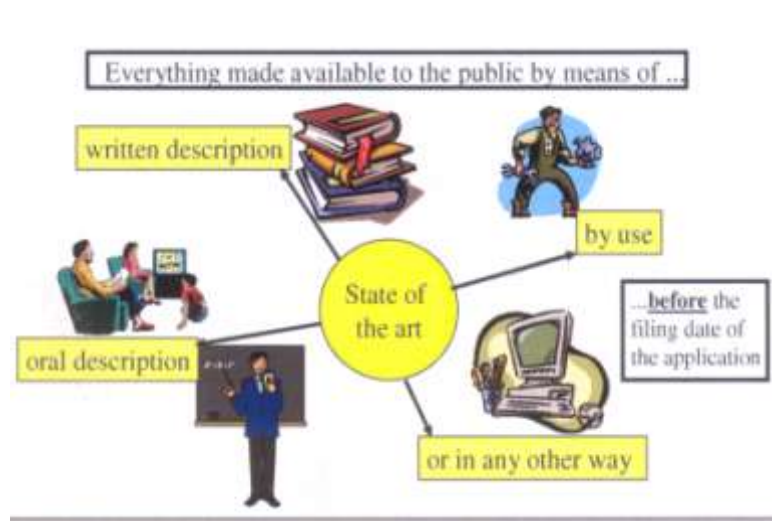


圖 5-2 State of the art 關聯示意圖

另外，EPC Art. 56 對「The person skilled in the art」的認知，包括有：在該領域之一般執業者、在相關期間瞭解特殊領域之一般知識、能夠評估先前技術之每件事物、具有一般執行例行工作，而無進步性技能者、以及技術團隊等，需特別注意該「skilled person」應依照申請時之技術水準，保持謹慎及保守的態度，以避免人為主觀之技術偏見，造成不可預期的審查後果。而所謂“顯而易知”(Obviousness)不僅不得超出正常的技術發展、且需符合先前技術的推理邏輯，意即不會超出該技術領域中具有通常知識者的技能(Guide C IV 11.4)，而EPO 對於進步性係採取問題-解決方法(Problem-Solution Approach)建構程序以決定“顯而易知性”的問題。「可能與必然」(Would v.s Could)方法，提供了顯而易知性之輔助判斷方法，對於該技術領域之通常知識者所認為可能(Could)之預期結果時，則對「顯而易知」的判斷條件通常是不足的，應以該技術領域之通常知識者經由先前技術教示視為一必然(Would)採行或組合者，則其視為「顯

而易見」。另外，倘若先前技術(Prior Art)無法提供熟悉該技術領域之通常知識者解決問題的必要指引，來抗衡發明人所欲解決的問題，則該提出之發明可視為「非顯而易見」。

第六節 問題解決法(Problem- Solution Approach)

EPO 對於進步性審查實務上採用「問題解決法」(Problem-Solution Approach, PSA)之審查基準(Guidelines C IV 11.7)，它的法律背景主要是依據 EPC Rule 42(1)(C)” The description shall disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problems(even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background” ；因此 PSA 是一種依所欲解決先前技術與發明創作所產生之技術貢獻之系統性、客觀性的判斷準則，藉以判定該申請發明創作者是否應授予專利，此一審查程序亦可供作申請人提出專利申請前作為撰寫專利說明書時整體規劃之參考依據。

EPO 在運用 PSA 審查專利案件時，主要包含三個步驟：

- 1.決定最接近之先前技術(Closest Prior Art, CPA)。
- 2.建立所欲解決之目標技術問題何？
- 3.考量申請專利之發明，由最接近之先前技術與技術問題，判斷該發明對熟悉該項技術領域之通常知識者而言，是否顯而易見？

實務作法是先檢索出與申請案最接近之前案(CPA)所揭露之技術效果、目的、或在使用上最近似之發明，通常採納與發明具有最多共同技術特徵或處理、解決具有相似問題之 CPA。並確認申請案申請專利範圍內容與 CPA 間的差

異處，再比較申請案與 CPA 間技術上的功能、目的及效果(function/purpose/effect) 差異，最後就針對申請案與 CPA 間所欲解決的目標問題(objective problem)，提出具體的審查理由。

至於 EPO 利用 PSA 判斷專利進步性的審查過程，其中，步驟 2、與步驟 3 是允許結合兩件以上不同的技術文獻(但結合越多，其顯而易知性越低)，就「skilled person」(具通常知識者)而言，需有促使其結合引用不同的技術文獻的動機或指示，在下列情況下是容許「skilled person」合理結合不同的技術文獻：

1.文獻內已明示或暗示地揭露了申請案的客觀問題，且在文獻的先前技術中有互相參照(cross-reference)的建議、或僅是一般之參考書字典的引用等。

2.不同的技術文獻與申請案相同屬(或近似)技術領域。

3.與 CPA 結合或修飾者乃屬一般常識。(Guide C IV 11.8)

因此，有關 EPO 有關進步性之省(審)查步驟可歸納如下：

1.何者為 CPA？

2.申請專利之發明與 CPA 間所主張之技術差異？

3.不同技術差異所產生之技術效果？

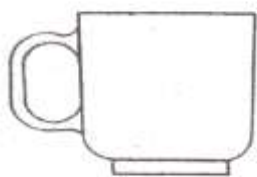
4.申請專利之發明所潛藏的目標技術問題？

5.熟悉該技術領域之通常知識者，是否能依先前揭示之總括技術，而無需使用任何進步性技能？

在經過初步階段針對申請案之先前技術作系統性的檢索後，EPO 審查人員會篩選出與幾篇與申請案相關高之前案資料，俾作為「問題解決法」有關單一性(Unity)、新穎性(Novelty)、進步性(Inventive step)的判讀及比對基礎。首先先將申請案及與經檢索後與申請案相關高之前案資料的特徵結構(各構件及其連

結關係)對應列出 PSA 特徵表，比對各前案資料中，其創作目的、效果、所欲解決的客觀問題與申請案最接近，且特徵結構與申請案差異最少者定義為最近似技術前案(CPA)，在 EPO 之「審查指南」Guidelines C IV 11.7.1 敘明：「the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention」。CPA 之選定對 EPO 審查人員而言有重大意義，表示申請案在創作性方面(是否具進步性)之考量已限縮，審查人員僅需進一步評估申請案之目標技術問題是顯而易知(solving the objective technical problem is obvious)，且能證明解決之技術手段為具有該項技藝之通常知識者依據檢索報告之內容所能輕易完成(starting from the closest prior art and the objective technical problem would have been obvious to the skilled person)。另外要解決的目標問題，有無其他方法可以提供先前技術所提供技術效果，更重要的是是否有足夠誘因讓我們想以其他方法來達到此技術效果，倘若沒有誘因的話，則此發明會被認為非顯而易見。然而因為一件 CPA 的選擇不同，則其技術內容導引出所欲解決目標問題即有差異，這對於用以結合另一習知技術以作為申請案進步性推論將有差別，由於不當的推論恐淪為後見之明(hind-sights)。所以 EPO 的審查人員以「問題導向」(problem-oriented)優於「結構導向」(structure-oriented)作為申請案 CPA 的選擇。

範例 1：咖啡杯



Claim: Coffee cup with an ear-like handle characterised in that the handle is made of rubber.

申請專利範圍之進步性是否超越先前技術文件 D1-D5？又由哪些組合文件可以來反駁進步性？哪些文件不可以，原因為何？

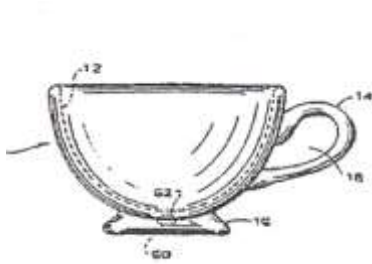
發明領域(Field of invention)：咖啡杯

PSA 問題描述：

Problem:一般咖啡杯的耳型把手相當濕滑，因而容易造成咖啡滴落而弄髒地毯、桌布、木造地板…，這種因咖啡滴落所弄髒的情形，往往非常難處理，甚至無法完全清理乾淨。

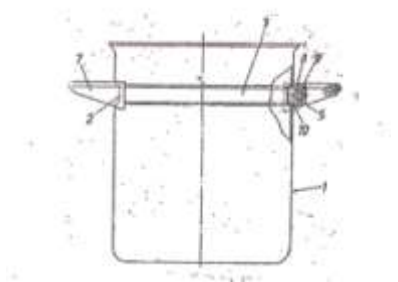
Solution:以橡膠做為把手材料，可以增加握杯者手指與把手間的摩擦力

D1:



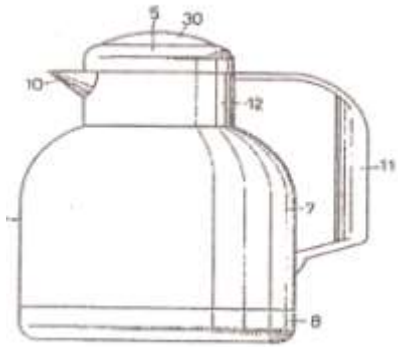
Coffee cup with an ear-shaped handle. Compared to a handle-less coffee mug, cup, or glasses it is easier to hold, since the ear is less warm than the outside of the cup.

D2:



Sauce-pan with ear-like rubber handles. The rubber handles reduces the temperature of the handles, i.e the user is prevented from burning his fingers.

D3:



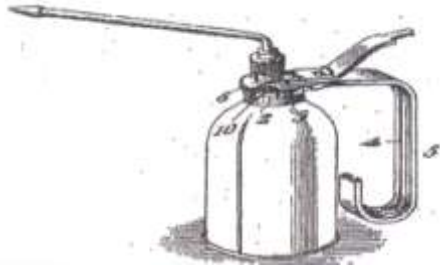
Thermos bottle with a rubber-covered handle. This allows a steady grip of the handle even if for example the hands of the user are sweaty. The elastic properties of the rubber cover also allows it to be made in one piece, which can be removably fixed to the handle base. This makes it possible to provide covers for example in different colours, with different shapes, or for left-/right-handed grips etc.

D4:



Frying pan with rubber handle. State of the art handles have a tendency to get greasy, especially when the food is prepared using oil or butter. When the handles have become slippery, there is a danger that the user might drop the pan. The handles are therefore made from friction-increasing rubber in order to overcome this problem.

D5:



Oil cans are used in garages for various machine parts, vehicles. The handles of the cans get oily and therefore slippery. As a consequence the can gets difficult to hold. Making the handle from rubber makes the handle less slippery and thereby easier to hold.

建構 PSA Feature Table

Documents features	D1	D2	D3	D4	D5
coffee cup	X				
handle	X	X	X	X	X
ear	X	X			
rubber		X	X	X	X

結論：本案決定最接近之先前技術為 D1 及 D3(雖然 D2、D4、D5 亦以橡膠做為把手材料，但 D3 之外型構造最為接近)，考量申請專利之發明，由最接近之先前技術 D1 及 D3 與技術問題，判斷該發明對熟悉該項技術領域之通常知識者而言，顯而易見可組合 D1 及 D3 而完成，故本案應不具進步性。

第六章 心得及建議

(一)本局引進 EPOQUE 檢索系統需審慎考量：就電腦軟體操作界面的演進觀之，EPOQUE 檢索系統已將以往需背誦之運算指令式內化為對話框式(如 dbase3、Basic、SAS、文書處理軟體等)，使用者僅需於特定框下鍵入關鍵字詞後、採用點選形式，即可進行邏輯運算，可減少指令的錯誤及時間的耗損；而 EPOQUE 專利檢索軟體雖廣為 EPO 審查人員所採用，且有視窗設計，惟對於關鍵性邏輯運算方面，尚以特定指令式輸入，致使用者在操作 EPOQUE 檢索軟體時，需記誦指令或具備操作說明書以利翻尋，尚稱不便，亦不同於目前一般資料庫檢索軟體所採用之點選式對話框設計。但值得稱許的是，在 EPOQUE 中尚有 VIEWER 快速瀏覽器之功能，可將經檢索、過濾後之資料群存檔後，轉由該 VIEWER 以圖頁型式作快速預覽呈現、並具有關鍵字多重彩色標示之功能，其驚人之預覽效率對於審查人員蒐尋專利前案是非常有助益的。但是，EPOQUE 檢索系統功能不管再如何強大，其檢索之前案為英文，審查人員如要閱讀這些英文前案，至少要有全民英檢中級甚或中高級以上之程度，才可勝任閱讀此些英文前案。否則，冒然引進 EPOQUE 檢索系統，可能只是本局引進 Thomson Scientific - WOK 系統、delphion 系統的另一翻版，審查人員使用者寥寥無幾，此前車之鑑應引以為鏡。

(二)充實改善本局專利資料庫，積極建設軟硬體設施：EPOQUE 的 INTERNAL 選單包含 94 個以上之資料庫，且逐年增加中。資料庫內容除歐洲、美國、日本及台灣專利等各國資料庫外，亦包含非專利資料庫。「工欲善其事，必先利其器」，檢索比對前案是審查人員的主要工作，本局在此部份也花費不少人力、金錢。前幾年，本局特別成立 TFT 小組，完成「整合性檢索系統」，可

是其資料範圍卻只有本國 92 年以後公開/公告資料及民國 94 年 1 月 1 日以後申請案資料。前年，本局爲了一案兩請、擬制新穎性的問題，而特別增加採購了尙未公開的申請案檢索系統，但是這部份的工作卻分別由資服組、資訊室分頭並行，做成 2 套完成不同之系統。所以現在，光是中文的檢索，就包含了資服組建置的公開/公告案(取代連穎)系統、資服組建置的申請案系統、資訊室建置的本國專利案件檢索系統、TFT 小組建置的整合性檢索系統、中國專利信息資料庫等至少 5 個不同資料庫，5 個不同資料庫有 5 個不同系統與作業方式。建議本局未來作類似採購計畫時，能考慮介面的整合性與統一性，不要多頭馬車、各走各的路，造成審查人員極大的不便。應該建置類似 EPO 之 EPOQUE 系統，將 5 個中文介面檢索系統整合在一起，供審查同仁使用，以縮短檢索之時間。

(三)本次出國研習課程內容包括歐洲專利組織以及專利程序介紹、歐洲專利局檢索系統、檢索策略以及實際案例演練及介紹、單一性、申請專利範圍、明確性、新穎性、進步性的介紹以及實際審查案例演練之介紹，內容相當廣泛。課程安排使用 EPOQUE 檢索，除分組上課外亦讓學員親自上機操作練習，不僅檢索最接近前案亦檢索出相關其他前案，專利審查課程即以之前檢索課程所檢索的案例及相關前案爲討論案例，雖然檢索時已瞭解相關關鍵字的運用，以及案例與相關前案的特徵，而對該案例有一定程度的瞭解，但接著審查課程時，對同一案例技術特徵的比對討論，主要仍須精準地列出該案及相關前案之技術特徵比對表(與檢索所下關鍵字並不完全相同)，由於檢索與審查課程經學員實際操作練習且案例前後一貫，因此可以很快進入課程狀況且對一案例從檢索到審查可以有一全面而完整的思考。此外，在 EPO 上課的方式並非一直由講師在台上授課，幾乎約有一半的時間是讓學員實際作案例的練習，學員練習時亦可

互相討論，課堂中兩位講師分別一一到各別座位旁指導，此時有任何問題皆可當面請教。經一段時間的練習思考後，講師會回到講台前作一討論講解，甚至發下講師所寫的解答版。由於實際練習時先思考過再與講師討論，又經講師講師最後的台上講解，而非僅是法條或理論性的觀念闡述，加上外國同學的勇於發表意見，不但使課程變得生動活潑，且能釐清審查實務上諸多疑點並對審查的技術基準得到一定的共識。這一上課的方法予我啓發良多。

(四)初次獲派赴 EPO 受訓，此次受訓對於個人的視野及心境提升有相當助益，也體認到加強語言對文化認識深度及專業課程學習有極其重要性，另外對於 EPO 也有著很多深刻的印象，撇開 EPO 薪水不談，EPO 所提供的辦公環境、電腦設備等，至今仍令我無法忘懷，例如，上班時每一個審查人員有一間寬敞的辦公室，辦公室內有 1 台 26 吋的液晶螢幕、1 台利用聲控式操作的電腦主機及配備，下班時辦公大樓內有多個籃球場、羽球場、網球場、壁球場、角力場、酒吧等休閒娛樂設施，讓人在 EPO 上班時覺得工作舒適，下班時又可適時紓緩工作壓力，這是我們每一個專利審查人員所嚮往的工作環境。