

出國報告(出國類別：研習)

工業化學專利案件檢索與審查課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：韓薰蘭 專利審查官

黃文延 專利助理審查官

李淑禎 專利助理審查官

派赴國家：荷蘭

出國期間：98/12/05 至 98/12/13

報告日期：99 年 3 月 3 日

摘要

為瞭解歐洲專利局有關工業化學專利案件之檢索與審查實務，本局於「98 年度出國科專計畫」項下，安排相關人員至歐洲專利局國際學院參加研習課程。基於前述需求，職等獲派參加該學院舉辦的研討會，主題為「工業化學專利案件檢索與審查課程」(Search and examination practice with a focus on industrial chemistry) 之研習課程，共計 5 天。前揭研習課程中主要介紹了申請專利範圍明確性、新穎性、進步性等專利要件，並介紹歐洲專利局專利審查官所使用之 EPOQUE 檢索系統及專利檢索實際案例說明，最後簡介歐洲專利之異議制度及上訴制度，有助於增進專利審查實務觀念及提升審查品質。

目次

第一章 目的與過程.....	1
第二章 申請專利範圍.....	3
第一節 歐洲專利公約第 84 條在專利審查上的應用.....	4
(一) T 0020/05 號判決.....	4
(二) T 1109/06 號判決.....	9
第二節 其他有關申請專利範圍之規定.....	15
(一) 申請專利範圍的記載形式與內容.....	15
(二) 申請專利範圍的種類.....	16
(三) 申請專利範圍的解讀及明確性.....	18
(四) 申請專利範圍的解讀與分析之重點整理.....	24
第三章 專利檢索策略與案例分析.....	25
第一節 歐洲專利局檢索策略.....	25
第二節 EPOQUE 檢索系統簡介.....	28
第三節 EPOQUE 檢索系統基本指令簡介.....	36
第四節 案例分析.....	38
第四章 新穎性.....	47
第一節 新穎性法源.....	47
第二節 新穎性的判斷.....	48
第三節 新穎性在檢索報告中之示意.....	49
第四節 相等物.....	49
第五節 上、下位概念.....	51
第六節 數值範圍.....	51
第七節 選擇性發明.....	52
第八節 重疊之範圍.....	53
第九節 由二或多個列表選出.....	54
第五章 進步性.....	55
第一節 進步性法源.....	55
第二節 問題解決法.....	56
第六章 歐洲專利局之異議制度及上訴制度.....	59
第一節 異議部門.....	60
第二節 異議審查及理由.....	61
第三節 上訴制度.....	62
第四節 關於獲准得到專利權後續.....	63
第七章 心得與建議.....	64

第一章 目的與過程

歐洲專利學院 (European Patent Academy) 設立之宗旨在於促進及支持專利相關智慧財產權之教育及訓練，確保歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 的各項訓練活動及延伸教育達到全面性的整合，由歐洲專利局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¹，對於現在或未來可能成為歐洲專利條約 (European Patent Convention, EPC) 之會員國提供補助及訓練。

本局致力於提升專利審查品質，培養審查人員之國際觀，故派遣審查人員至國外專利審查機關交流學習，寄望使其審查品質能趨近國際水準。基於前述需求，職等獲派參加該學院舉辦的研討會，主題為「工業化學專利案件檢索與審查課程」(Search and examination practice with a focus on industrial chemistry) 之研習課程。

本次研討會於歐洲專利局荷蘭海牙分局舉辦，時間為 98 年 12 月 7 日至 12 月 11 日共計 5 天，共邀集 6 個國家 (韓國、沙烏地阿拉伯、巴西、墨西哥、智利、台灣) 共 11 位學員參加。本次課程主要由專精於化學工程領域之講師 Mr. Andre Mucs 及 Ms. Maria Vlassis 擔任講師，課程內容十分充實。研習課程中主要介紹了申請專利範圍明確性、新穎性、進步性等專利要件，並介紹歐洲專利

¹ <http://www.epo.org/about-us/office/academy.html>

局專利審查官所使用之 EPOQUE 檢索系統及專利檢索實際案例說明，最後簡介歐洲專利之異議制度及上訴制度。

本次研討會之課程表如下：

12月7日

- The European Patent Organisation and the European Patent Office
- The life of a file at the European Patent Office
- Analysing a patent application. Description and claims. Types of claims

12月8日

- Principles of patent examination at the EPO-Novelty-Inventive Step
- Preparing a patent search-Search strategies

12月9日

- The European Patent Classification with focus on Industrial Chemistry
- Search in Industrial Chemistry. Examples

12月10日

- Examination on Industrial Chemistry. Recapitulation: Novelty and Inventive Step
- Examination. Examples

12月11日

- Recapitulation: examination. Writing a votum. Writing a refusal
- Introduction to Opposition
- Final Remarks. Questions and Answers
- Evaluation, administrative matters

在介紹課程過程中，講師常以案例輔助說明，並以問題討論的方式，使各學員提出該國家專利局之審查見解及判斷，然後再以條理清晰的方式，解釋歐洲專利局審查官對於審查實務的看法及處理方式，過程中經過討論與思考，確實能進一步瞭解所講授的課程內容，有助於增進專利審查實務觀念及提升審查品質。

本報告內容共分爲七個章節，第一、二章由李淑禎撰寫，第三、六章由韓薰蘭撰寫，第四、五章由黃文延撰寫，第七章則由三人共同撰寫。由於歐洲專利局的組織及最新現況可參酌歐洲專利局網站 RFPSS 年報（RFPSS annual report）2009 年 Facts and Figures²中詳細之記載，故不於本報告中討論。本報告主要著重於我國審查人員最常處理的專利審查實務，包括申請專利範圍的解釋及其明確性、專利檢索技巧、專利要件新穎性及進步性之判斷，並輔以實際的審查案例或相關歐洲專利局上訴委員會判例，予以說明歐洲專利局對於該些專利實務如何審查，最後並提出此次研習之心得與建議。

第二章 申請專利範圍

歐洲專利公約第 84 條規定對申請專利範圍的要求，申請專利範圍必須(1)確定請求保護的內容（the matter for which protection is sought）；(2)明確（be clear）；(3)簡潔（be concise）及(4)被發明說明所支持（be supported

² <http://www.epo.org/about-us/publications/general-information/facts-figures/2009.html>

by the description)。並在歐洲專利公約施行細則第 43 條規定申請專利範圍的記載形式與內容。本章節首先介紹與歐洲專利公約第 84 條明確性相關之 T 0020/05 及 T 1109/06 號判決，接著針對歐洲專利公約施行細則第 43 條以及歐洲專利局審查基準對於申請專利範圍的記載形式與內容、種類、明確性及如何解讀作介紹，並輔以上課講師所舉的例題進行說明。

第一節 歐洲專利公約第 84 條在專利審查上的應用

歐洲專利局上訴委員會分別於 2008 年 11 月 4 日之 T 0020/05 號判決以及 2009 年 2 月 19 日之 T 1109/06 號判決，對申請專利範圍明確性的審查尺度有所規範。

(一) T 0020/05 號判決

本上訴案例摘自歐洲專利局 3.3.10 技術上訴委員會(The Technical Boards of Appeal) 於 2008 年 11 月 4 日所做出之 T 0020/05 號判決，係關於歐洲專利公約第 84 條所規定之「明確性」之決議，以及以參數界定之技術特徵納入申請專利範圍之解釋，是否影響歐洲專利公約第 54 條「新穎性」之決定。

該案例為一種物件上含有可轉移性可呼吸性之皮膚保養組成物 (Article having a transferable breathable skin care composition thereon)，歐洲

申請案號為 00965204.1，2004 年 7 月 16 日歐洲專利局審查部門做出該案違反歐洲專利公約第 84 條及第 54 條之核駁審定。

該案申請專利範圍第 1 項為³：一種將皮膚保養組成物應用於皮膚之物件，該物件包含一傳遞媒介 (delivery vehicle) 及皮膚保養組成物被置於該傳遞媒介之至少一部分，該皮膚組成物：

(a) 於 20°C 下呈現為一半固體或固體；

(b) 水蒸氣透過率 (Water Vapor Permeation rate) 為至少 0.1 gm/m² /hr，較佳為至少 1 gm/m² /hr，更佳為至少 10 gm/m² /hr；及

(c) 在亞甲基藍染料障礙特性測試 (Methylene Blue Dye Barrier Property Test) 之 Hunter b 值的範圍為 5 到 -25，較佳為 5 到 -15，更佳為 5 到 -5。

在被上訴決定 (The decision under appeal) 中，審查部門認為申請專利範圍之申請標的不符合歐洲專利公約第 84 條及第 54 條之要件。所引用之引證案為 US 5635191A (D1) 及 US 5609587A (D2)，被上訴決定的內容如下：

(1) 申請專利範圍第 1 項想要組合 “要達到的結果 (result to be achieved)” 的方式，來界定所請求的申請標的，其 “要達到的結果” 係為 「水蒸氣透過率」

³ An article for applying a skin care composition to the skin, said article comprising a delivery vehicle and a skin care composition disposed on at least a portion of said delivery vehicle, wherein said skin care composition has:

(a) a semi-solid or solid consistency at 20°C;

(b) a Water Vapor Permeation Rate of at least 0.1 gm/m² /hr, preferably at least 1 gm/m² /hr, more preferably at least 10 gm/m² /hr; and

(c) a Hunter b value in the Methylene Blue Dye Barrier Property Test ranging from 5 to -25, preferably from 5 to -15, more preferably from 5 to -5.

及「亞甲基藍染料障礙特性測試之 Hunter b 值」的二個特定目標參數。由於缺乏如何達到結果之技術特徵，導致缺乏歐洲專利公約第 84 條所規定之明確性

(Guidelines C-III 4.7 及 4.7a；2007 版為 Guidelines C-III 4.10 及 4.11)。

(2) 更進一步，這些參數不被認為能夠將所請求的申請標的與先前技術有清楚的區隔，因此，在新穎性的評估中將參數忽略。依據引證案 D1 及 D2 之揭示內容：

“一種尿布，其於與皮膚接觸的表面上含有固體或半固體之皮膚保養乳液，該皮膚保養乳液中含有與該申請案相同之軟化劑 (emollients)、穿透劑

(permeability agents) 及制動劑 (immobilizing agents)” ，所以，申請專利範圍第 1 項中的申請標的，為引證案 D1 及 D2 所能夠預期的，不符歐洲專利公約第 54 條之規定。

上訴人所提交之上訴理由：

(1) 上訴人提出「水蒸氣透過率」及「亞甲基藍染料障礙特性測試之 Hunter b 值」於申請專利範圍中的特徵 (b) 及 (c) 係為技術參數，為所屬技術領域中具有通常知識者所熟知。另外，在說明書中已詳述測定「水蒸氣透過率」及「亞甲基藍染料障礙特性測試之 Hunter b 值」的方法，並例示較佳的皮膚保養組成物必須有「水蒸氣透過率」及「Hunter b 值」。上訴人認為已符合歐洲專利公約第 84 條中關於明確性之規定。

(2) 引證案 D1 及 D2 並未直接且明確揭示「水蒸氣透過率」及「Hunter b 值」，

因此，本申請案之申請標的相較先前技術具有新穎性。

上訴委員會做成接受上訴之決議如下：

(1) 關於歐洲專利公約第 84 條部份

對申請專利範圍做出不明確之決定時，該決定應定義被視為不清楚的特徵為何，且對於所有的事實、證據及爭論應提供合理的指示及討論，才能做出未何這些特徵不符明確性的結論。

被上訴決定中僅僅以「申請專利範圍第 1 項想要組合“要達到的結果 (result to be achieved)”的方式，來界定請求的申請標的」的理由，就做出「缺乏如何達到結果之技術特徵，導致缺少了歐洲專利公約第 84 條所規定之明確性」之結論，中間沒有詳細的討論以反映出決定性的想法，以支持所做的決定。因此，上訴委員會決議（依據 Rule 111(2) EPC2000 之規定），該案不符歐洲專利公約第 84 條之核駁決定理由是不足的。

(2) 關於歐洲專利公約第 54 條部份

在進行新穎性之評估，審查部門將「水蒸氣透過率」及「Hunter b 值」參數忽略，原因是他們被視為是不明確的。然而，因為這些參數不明確的陳述進而忽略這些參數，其理由並不正當。根據該案說明書中之實施例得知，若僅是單純混合所請之皮膚保養組成物中之個別成分，這些特定參數值並不為必然之結果，

也就是簡單混合各別成份不一定達到該參數值之標準。且該技術領域中皆熟知「水蒸氣透過率」及「Hunter b 值」二個參數，顯然的能夠代表請求之申請標的之技術特徵，不能逕將參數忽略，直接進行新穎性的評估。因此，上訴委員會決議被上訴決定中關於新穎性的論點是無理由的。

上訴委員會認為被上訴決定中未具體敘明所缺乏之技術特徵為何之理由，對於所有的事實、證據及爭論未提供合理的指示及討論，就做出不符歐洲專利公約第 84 條明確性規定之結論，其理由是不足的。並且在該技術領域中皆熟知二個參數值能夠代表所請求的申請標的之技術特徵的情況下，忽略參數值而逕用不符歐洲專利公約第 54 條新穎性之規定，所做出的核駁審定不具足夠的理由及根據，依據上述理由，上訴委員會撤銷被上訴決定，重發回審查部門進行審查。

分析

歐洲專利局審查基準 C-III 4.11 中規定，參數（parameters）是一些具有特徵的數值，其可用來評估物質重要的性質，例如，物質的熔點、鋼的彎曲強度或電阻等。關於參數之規定，其中以參數界定發明之特性，是在發明沒有辦法以其他方式合適的定義，且該等參數不論由說明書的指引或為該發明所屬技術領域中常用之程序，所能清楚且明確的被測定出來的狀況下，才被允許（T 94/82, OJ 2/1984, 75）。如果以非屬通常知識者所熟知之參數或是以無法取得之裝置所測出之參數來界定發明時，除了主要有缺乏明確性的核駁理由外，另外，因為無法

與先前技術做有意義的比較，該發明可能潛在的具有缺乏新穎性的問題。

上述案例的情況，其界定發明的參數為通常知識者所熟知，且於說明書中亦揭露測定該參數的方法，以及組成物具有該參數所代表的意義，故被上訴決定中忽略參數之技術特徵，僅審查組成物之組成，並以新穎性之理由核駁審定，被上訴委員會認為是不適當的。另外，上訴委員會對於審查部門之明確性理由，認為所陳述的具體理由不足。

我國以參數界定申請專利範圍之相關規定見於審查基準第二篇第一章

3.5.1 「以性質界定物之申請專利範圍」及 3.4.1.6 「功能、性質或製法之界定方式所致之不明確」章節，對於明確性的判斷標準與上述歐洲專利局審查基準 C-III 4.11 基本上是一致的。值得注意的是：(1) 須判斷以參數界定之發明是否真的無法由其他的方式做合適的定義；(2) 若判斷發明可以其他方式做合適的定義，或該參數之界定有不明確或有矛盾之處，應具體敘明其不明確之理由；(3) 該參數若由說明書的指引或為該發明所屬技術領域中常用之程序，所能清楚且明確的被測定出來者，由於該參數之技術特徵係屬明確，此時不應忽略參數值，逕行新穎性的比對。若該參數為不明確之技術特徵，始潛在有新穎性的問題，須先釐清參數值的明確性，始有新穎性之適用與否。

(二) T 1109/06 號判決

本上訴案例摘自歐洲專利局 3.3.07 技術上訴委員會於 2009 年 2 月 19 日所

做出之 T 1109/06 號判決，係關於歐洲專利公約第 84 條所規定之「明確性」之決議。

該案例為一種自皮膚保養組成物形成的非連續性膜 (Discontinuous film from skin care compositions)，歐洲申請案號為 00955627.5，2006 年 4 月 18 日歐洲專利局審查部門做出該案違反歐洲專利公約第 84 條之核駁審定。

該案申請專利範圍第 1 項為⁴：

一種來自於局部組成物所形成之不連續性膜，該組成物含有一或多個粉狀物質分布於含有至少一液體稀釋液的載體，在薄膜中具有平均粒子尺寸為從 0.5 到 150 μm (如發明說明第 9 頁所定義)，粒子之間的平均間距為至少約 3 μm ，及覆蓋值為 80% 或更少，粒子尺寸、粒子間距及覆蓋值依據於此之方法測定。

在被上訴決定中，審查部門認為申請專利範圍之申請標的不符合歐洲專利公約第 84 條明確性之要件。簡述被上訴決定的內容如下：

申請專利範圍第 1 項所定義之不連續性膜，其含有一粉狀物質，但不一定含有一液狀稀釋液，因為在原局部組成物中所含之稀釋液可為一揮發性稀釋液 (發

⁴ A discontinuous film formed from a topical composition, the composition comprising one or more powder materials dispersed in a carrier comprising at least one liquid diluent, wherein the film has an average particle size as defined in the description on page 9 of from 0.5 to 150 microns, an average spacing between particles of at least about 3 microns, and a coverage value of 80% or less, the particle size, particle spacing and coverage value being determined according to the methods herein.

明說明第 3 頁第 15 行)。當液體稀釋液部分或完全揮發，或是粉狀物質在覆蓋體上產生某種程度的凝結實，“膜”及“粒子尺寸”的真正涵義就會顯得不明確。

申請專利範圍第 1 項想要以“要達到的結果 (result to be achieved)”來定義申請標的，意即以在原位膜 (*in situ* film) 的三個參數 “粒子尺寸”、“平均間距”及“覆蓋值”定義申請標的。要以參數來表達欲達到的結果，只有在發明沒有辦法以其他方式合適的定義的狀況下被允許，所以，申請專利範圍第 1 項以此方式定義是不被允許的，因為它可用其他較為具體可以表達如何達到所欲結果，換言之，本項之申請標的更適當的可為方法請求項，定義出具有技術特徵的膜係如何達成的。

再者，所欲達到的結果無法由發明說明中所述之測量方法所證實，因為發明說明中之測量方法係將不連續性膜覆蓋在一個清楚的醋酸薄片上 (clear acetate sheet) (發明說明第 8 頁第 13-16 行)。因此，所請求不連續性膜之參數性質是不能由發明說明所述之方法測得，因為所請求的膜不是用在覆蓋醋酸薄片的。

此外，參數“平均間距”的定義是不清楚的，摘錄發明說明第 10 頁第 8-9 行所述“在這方法中，該平均間距為粒子之間實際間距的一半距離，該平均間距為相對間距數 (relative spacing number)”。發明說明所提供的資訊與申請專利範圍第 1 項所記載不一致，發明說明中所述該平均間距為沒有長度的相對數字值，而申請專利範圍中之平均間距卻出現“ μm ”具有長度的單位。而且，平均間距之參數代表的意義是為沉積物質之間的實際距離或是一半實際距離，定義

不清。再者，發明說明第 10 頁所記載之測量方法，實際上所測量的是 foreground pixel〔薄膜覆蓋區域 (film-cover areas) 或粒子點 (particle spot)〕到最近的 background pixel〔無覆蓋表面區域 (empty surface area)〕的距離，該資訊所提供並非為粒子之間的距離。

雖然，申請人於 2004 年 6 月 22 日回復，發明說明第 10 頁所述之「相對間距數 (relative spacing number)」係為誤繕，所屬領域具有通常知識者閱讀發明說明應理解這僅是誤繕，所以申請專利範圍中所記載之 microns 與發明說明所記載係為一致的。而平均為粒子之間實際間距的一半距離。但是，審查人員認為整個發明說明之內容並非如申請人所述是顯而易見的，在發明說明中這些參數的實際涵義及定義仍然是相當含糊不清的。

上訴人所提交之上訴理由簡要：

(1) 申請專利範圍第 1 項所請求之一種不連續之在原位膜，其較佳者係利用靜電學噴灑 (electrostatic spraying) 方式沉積成膜，該類型之膜提供足夠的覆蓋以遮掩瑕疵之處，同時，又不會有太大面積的覆蓋所造成之不自然面貌。

(2) “膜 (film)” 一辭可定義為 “薄的覆蓋物或塗層 (a thin covering or coating)”⁵，由此定義之觀點，膜中揮發性液體的存在與否與膜的存在係不相關。

⁵ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/film>

上訴委員會做成駁回上訴之決議，理由簡述如下：

(1) 依據 Collins English Dictionary 第三版 (1991) 以及 Webster' s online dictionary 所定義，膜 (film) 是 “薄的塗層或層 (a thin coating or layer)” 或 “薄的覆蓋物或塗層 (a thin covering or coating)”。但是在申請專利範圍第 1 項並未提供任何關於該塗層 (coating)、覆蓋物 (covering) 或是層 (layer) 的厚度、面積或每單位面積的重量，申請專利範圍指出的反倒是粒子散布在一個未被確認性質的表面，這與對膜的認知是不一致的。申請專利範圍第 1 項所指的粒子的平均尺寸為 0.5 到 150 μm ，粒子之間具有最小平均間距為至少 3 μm ，以及覆蓋值最大為 80%，在本項中並未提供最大的間距或是最小的覆蓋值，導致被解釋為具有該特定尺寸粒子之物，廣泛的散布在一個表面，這與一般可理解的膜觀點是不一致的。

(2) 膜有不連續性面積 (discontinuous areas of film) 或是有洞的薄膜 (films) 是可以想像的，但是申請專利範圍第 1 項所定義之不連續性膜卻沒有清楚的含義。例如，該項定義薄膜中之散佈粒子如果整體覆蓋，最小的覆蓋值是多少？並沒有辦法測得。上訴人雖解釋該薄膜提供足夠的覆蓋以遮掩瑕疵之處，並沒辦法釐清這樣的不明確。另外，所請求之物到底允不允許液體稀釋液存在於薄膜中？並無清楚交代。依據發明說明記載，該稀釋液是可揮發的，換言之，申請專利範圍所指的是液體稀釋液仍然存在的中間階段，或是液體已揮發的乾燥停留在表面

的階段？亦未明確。

申請專利範圍第 1 項所定義之申請標的缺乏明確性，不符歐洲專利公約第 84 條之規定，故上訴駁回。

分析

歐洲專利局審查基準 C-III 4.11 中關於參數之規定，其中以參數界定發明之特性，是在發明沒有辦法以其他方式合適的定義，且該等參數不論由說明書的指引或為該發明所屬技術領域中常用之程序，所能清楚且明確的被測定出來的狀況下，才被允許（T 94/82, OJ 2/1984, 75）。

由本案例的被上訴決定以及上訴委員會決定理由中，對於該申請專利範圍不明確的理由：包括(1)所定義的條件無法使申請標的（膜）能夠具體的成形；及(2)該參數並不能用來界定申請標的，因這些參數值都不是申請標的（膜）的性質，非屬該技術領域具有通常知識者所熟知用來定義膜的參數。本國審查基準第二篇第一章 3.4.1.6 「功能、性質或製法之界定方式所致之不明確」章節中提到，申請專利範圍中以性質（如參數）界定物之技術特徵，該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該性質，參酌申請時的通常知識，仍無法想像一具體物時，則認定申請專利範圍不明確，除非申請專利範圍不以該性質界定就無法適當的界定申請專利之發明，且要能瞭解該性質所界定之物與已知物之間的差異，才能另做考量。

另外，該項的數值界定義亦不明確，其中該分佈粒子（平均尺寸為 0.5 到 150 μm ，粒子之間具有最小平均間距為至少 3 μm ）並無界定粒子間最大間距以及可能造成的最小覆蓋值是多少，亦會使所請求含有該粒子的膜變得難以理解，於本國審查基準第二篇第一章 3.4.1.5 「表現方式所致之不明確」第(2)點中亦有數值界定導致申請專利範圍不明確之相同判斷標準。

第二節 其他有關申請專利範圍之規定

（一）申請專利範圍的記載形式與內容

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 1 項規定申請專利範圍必須以發明的技術特徵（technical features）確定請求保護的內容，也就是申請專利範圍不許包含例如商業利益或其他非技術性事項之陳述，但是說明其目的性來輔助定義發明，是被允許的。

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 1 項規定申請專利範圍以二段式（two-part form）之形式記載的合適性。第一部份（the first part）應包含發明之申請標的名稱（the designation of the subject-matter of the invention），通常為裝置、方法等，接著為請求之申請標的與先前技術共有之必要技術特徵的說明（該與先前技術之共有技術特徵的說明僅適用在獨立項，不能用於附屬項）。第二部份（the second part）為特徵部份（characterising portion），應敘明發

明有別於先前技術之外的技術特徵，並與第一部份所述之技術特徵結合解釋，即為請求保護的內容。

如果不適合以二段式（two-part form）之形式記載，得以其他形式撰寫，例如(1)發明為新穎的化學物質；(2)已知技術的組合發明，其發明的特點僅在於組合本身；(3)發明的改良重點在於刪除或置換某一技術特徵；或(4)複合系統中功能上相互關聯複雜的系統，發明的特點在於系統中許多的改變或是其中關聯性的改變。

（二）申請專利範圍的種類

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 2 項規定，下述情況：(1)複數個相互關聯的產物；(2)一種產物或一種裝置的不同用途；或(3)對一個特定的問題有不同選擇性的解決方法，而不適合在單一個請求項中包含這些不同選擇性的方法，才可以允許一個範疇（category）內有多個獨立項。申請專利範圍的範疇分為兩種，一種是實體（entity）類請求項，如產品、裝置；另一類為活動（activity）類請求項，如方法、用途。

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 3 項規定，當任一請求項在敘述一個發明的必要技術特徵（essential features）時，其後可以跟隨一個或多個關於該發明之特別實施方式的請求項。

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 4 項規定，任一請求項包含另外任一請求

項的所有技術特徵（附屬項），並另外敘明增加的技術特徵。一附屬項可直接依附於另一附屬項。所有附屬項可依附之前的單一請求項或多個請求項，並以最適當的方式群集在一起。

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 5 項規定，發明請求項數應該要合理。各項次應以阿拉伯數字依序排列。雖然審查人員對於發明所謂的合理請求項數不具有核駁的約束力，但對於不重要之重複請求項或單一請求項中許多不重要且重複的選項，導致對於請求保護標的判斷有過度的負擔時，核駁理由是可以形成的。

歐洲專利公約施行細則第 43 條第 6 項及第 7 項的規定：除了特別需要外，請求項在界定發明技術特徵時，不得引用發明說明或圖式，尤其不得含有這樣的引述，例如：「如在發明說明的某部分所述…」或「正如圖式的某個圖表之說明」。但是如果申請案中含有圖式的參考符號，將這些符號以括弧方式跟隨在請求項中技術特徵之後，可以促進對於請求項的理解時，是被允許的。但這些參考符號不可被解釋為對於申請專利範圍的限制條件。

以下案例請判斷申請專利範圍第 2 項係為獨立項或附屬項？

案例 1

申請專利範圍第 1 項：一種攪拌器其特徵為具有三個葉片⁶。

申請專利範圍第 2 項：一種反應器包含如申請專利範圍第 1 項之攪拌器⁷。

⁶ Claim 1: A stirrer characterized by three blades.

⁷ Claim 2: A reactor comprising the stirrer according to claim 1.

案例 2

申請專利範圍第 1 項：一種攪拌器其特徵為具有三個葉片，由含有 50 重量%XYZ 的組成物之鋼鐵所製⁸。

申請專利範圍第 2 項：如申請專利範圍第 1 項之鋼鐵組成物，另包含 10 重量% ABC⁹。

案例 3

申請專利範圍第 1 項：一種攪拌器其特徵為具有三個葉片，由含有至少 50 重量 %XYZ 的組成物之鋼鐵所製¹⁰。

申請專利範圍第 2 項：如申請專利範圍第 1 項之攪拌器，其中 XYZ 由 YYY 取代¹¹。

案例中之申請專利範圍第 2 項皆為獨立項。因為附屬項應包含所依附項之所有技術特徵，由於上述三個例題的申請專利範圍第 2 之技術特徵已經改變，已不包含申請專利範圍第 1 項之技術特徵，屬於引用記載形式之獨立項。

(三) 申請專利範圍的解讀及明確性

(1) 必要特徵 (Essential features) (Guideline C-III 4.5)

⁸ Claim 1: A stirrer characterized by three blades and made of a steel composition containing 50% by weight of XYZ.

⁹ Claim 2: A steel composition according to claim 1 additionally containing 10% of ABC.

¹⁰ Claim 1: A stirrer characterized by three blades and made of a steel composition containing at least 50% by weight of XYZ.

¹¹ Claim 2: A stirrer according to claim 1 wherein the XYZ is replaced by YYY.

獨立項必須明確指明定義該項發明的所有必要特徵，除非是該些特徵隱含在一般性用語裏，例如：申請專利範圍記載“腳踏車”，就不須提到輪子的存在。

如果請求的發明是一種產物的製造方法，則該方法的揭示程度須為熟此技藝者能夠合理了解到，該項方法之最終結果必然得到該項產物。若非如此，其中會有不一致的狀況而造成申請專利範圍的不明確。

在產物（或裝置）請求項，如果產物是習知的，而發明是在於修改它的某些部份，若申請專利範圍已清楚的確認該產物以及詳細指出那部份是以那種方式被修改的，則申請專利範圍的記載是充分的。

可專利性之處係在於一個技術效果，則申請專利範圍的撰寫應包含發明中會造成該技術效果之所有的技術特徵。

例題：

該申請案之發明說明係討論微波加熱的優點。

申請專利範圍第 1 項：一種以微波輔助化學反應的方法，該方法包含：將反應物放置在一個微波可穿透的管子；將管子及其內容物放到具有微波的容器裡；容器內對該管子及其內容物施以一連續單一模式的微波輻射，同時冷卻管子外部¹²。

¹² Claim 1: A method of carrying out microwave assisted chemical reactions, the method comprising: placing reactants in a microwave-transparent vessel; placing the vessel and its contents into a microwave cavity; and applying a continuous single mode of microwave radiation within the cavity and to the vessel and its contents while concurrently externally cooling the vessel.

申請專利範圍第 2 項：一種在一特定溫度進行化學反應的方法，該方法包含：以傳導加熱至管子或反應物以外的方式施以能量至管子中的反應物，同時，以液體接觸管子外部以傳導冷卻該管子¹³。

由於該申請案的內容係關於微波加熱方式之優點，申請專利範圍第 1 項中已記載了該申請案產生技術效果的技術特徵，即“容器內對該管子及其內容物施以一連續單一模式的微波輻射”。但是在申請專利範圍第 2 項完全沒有記載該必要特徵 (essential features)，申請專利範圍第 2 項不符明確性要求。

(2) 相對性用語 (Relative terms) (Guideline C-III 4.6)

在申請專利範圍中最好不要使用相對性或類似性用語如“薄(thin)”、“寬(wide)”或“強(strong)”等，除非該用語在特定技術領域具有明確涵義，例如：“高頻(high-frequency)”與“放大器(amplifier)”的關係。若是該用語在特定技術領域不具有明確涵義，應以原揭露內容中更精確的用語取代。如果揭露內容中沒有清楚的定義或是該用語不是該發明所必要的，則該用語通常應保留在申請專利範圍，因為刪除該用語通常會導致申請標的的範圍擴大，超出原說明書揭露內容，違反歐洲專利公約第 123 條第 2 項規定。但是，如果該用語

¹³ Claim 2: A method of carrying out chemical reactions at specific temperatures, the method comprising: applying energy to reactants in a vessel using a source other than conduction heating of the vessel or the reactants; while concurrently cooling the vessel by conduction by contacting the exterior of the vessel with a fluid.

係為發明所必要的，則申請專利範圍不允許該不清楚用語。同樣的，申請人不能用該不清楚用語來做為其發明與先前技術之區隔。

案例：

一個聚合反應器含有一管子，在管子裡有一加熱元素及一攪拌器，該管子裡的內壁有一薄膜其塗覆物質為 XYZ¹⁴。

該項中關於“薄”的相對性用語，為不清楚之用語，由於申請人不能用該不清楚用語來與先前技術作區隔，故上課講師指出，在該等情況下進行檢索時，只要是塗覆膜層 (coating film) 就可為引證文件，不需要一定為薄膜 (coating thin film) 才可為引證文件。

(3) “大約”及“接近”的用語 (Terms like “about” and “approximately”) (Guideline C-III 4.7)

申請專利範圍中使用“大約”、“接近”或是“實質上的 (substantially)”用語的時候要特別的留意，像是一個特定的值如“大約 200 °C”或是一個範圍如“約 X 到約 Y”。在這些情況下，審查人員整體閱讀發明說明內容後，以他的判斷來決定該用語意義是否夠明確。該用語的存在，不會造成

¹⁴ A polymerization reactor comprising a vessel, a heating element and a stirrer within the vessel, wherein the inner wall of said vessel has a thin film of coating material XYZ.

發明與先前技術於新穎性或進步性的區隔模糊不清時，該用語才會被允許記載於申請專利範圍。

案例 1

一種反應器，含有連接於其內壁的隔板，該隔板實質上有相等的高度¹⁵。

上課講師對於該例題認為“實質上”之用語是不明確的，所以，進行檢索時，會以“反應器含有隔板”為目標，而不考慮“相等的高度”此技術特徵。

案例 2

一種組成物 XYZ 另外包含約 5% 的 ABC¹⁶。

“大約”用語的存在，不會造成發明與先前技術於新穎性或進步性的區隔模糊不清時，該用語才會被允許記載於申請專利範圍。檢索前案時，如有 6% 或 7% ABC 存在於 XYZ 組成物之文獻，則該文獻可能會破壞該發明之新穎性，因此“大約 5%”的範圍並不明確。此時要審視發明說明的內容，若 5% ABC 有別於前案 6% 或 7% ABC 的技術特徵存在時，則申請專利範圍中應有一個較為特定的值，不應以“大約”的用語記載。若是檢索前案時，並無 XYZ 組成物中含有 ABC

¹⁵ A reactor comprising baffles attached to its internal wall, the baffles being substantially of equal height.

¹⁶ A composition XYZ additionally comprising about 5% of ABC.

的文獻，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明為基礎，能瞭解其範圍時，該用語的存在則不會導致申請專利範圍的不明確。

(4) 隨意的特徵 (Optional features) (Guideline C-III 4.9)

“較佳的 (preferably)”、“例如 (for example)”、“如此…的 (such as)”或“較特別的 (more particularly)”該類表現用語，對於請求項的範圍不會構成限制的效果，也就是，以這些用語表現的技術特徵只是隨意的。

(5) 要達到的結果 (Result to be achieved) (Guideline C-III 4.10)

一般不允許以“要達到的結果”界定發明，尤其是申請專利範圍中只請求欲解決的技術問題，而沒有解決問題的技術手段。但是，只有在(1)發明只能以這種方式請求；或(2)在不過度限制請求項範圍的情況下，沒有比以這種方式請求更能精準的界定發明，才能以這種方式界定發明。而且，該“要達到的結果”必須由發明說明中所記載的測量方法或程序直接無歧異的得到，或是所屬技術領域中具有通常知識者所熟知且不須過度實驗者 (T 68/85, OJ 6/1987, 228)。

案例：

申請專利範圍第 1 項：一種製造藥劑的反應器，該反應器包含一外殼、一催化劑基座在該外殼內部，及有複數個熱交換隔板以這樣的方式位於該外殼內以創造一

最佳的軸線溫度分布¹⁷。

申請專利範圍第 2 項：如申請專利範圍第 1 項之反應器，其中隔板係為相同尺寸，並以等距離方式位於催化劑基座上，以分裂反應物流為許多的次流¹⁸。

申請專利範圍第 1 項記載了“要達到的結果（Result to be achieved）”，即創造一最佳的軸線溫度分布，但是卻沒有記載達到該結果的技術特徵，但在申請專利範圍第 2 項就記載了達到該結果之技術特徵，故申請專利範圍第 1 項不符明確性的要求，除非將申請專利範圍第 2 項併入第 1 項，完整記載要達到的結果所使用的技術手段。

（四）申請專利範圍的解讀與分析之重點整理

- （1） 先確定那一些請求項是獨立項。
- （2） 確認申請專利範圍樹狀圖：詳細審酌附屬項，確認每一個附屬關係是否都明確？該請求項是否確實為附屬項？
- （3） 確認申請專利範圍的範疇是否明確。
- （4） 申請專利範圍中的申請標的是否明確。
- （5） 確認要被檢索及審查的申請標的為何？

¹⁷ Claim 1: A reactor for producing a medicament, the reactor comprising a shell, a catalyst bed positioned inside said shell and a plurality of heat exchange baffles inside said shell positioned in such a manner as to create an optimized axial temperature distribution.

¹⁸ Claim 2: A reactor according to claim 1, wherein the baffles are all of the same size, are positioned equidistantly inside the catalyst bed, such as to split the flow of reactants in many sub-streams.

- (6) 在檢索之前，建議在未受到發明說明的影響下，先描繪出申請專利範圍中的申請標的，不要因為受到發明說明的影響，而將申請專利範圍解讀的過於狹窄。

第三章 專利檢索策略與案例分析

檢索的目的在於發現是否有先前技術已揭露申請案之技術特徵，而使申請案有不具新穎性或不具進步性之情事，以避免對於相同的技術重複授予專利權。本章係對歐洲專利局檢索策略做說明，及將申請專利範圍特徵解析並製作成檢索表格、檢索最接近前案，同時亦對歐洲專利局 EPOQUE 檢索系統及基本指令做簡單介紹，最後做案例分析，由 EPOQUE 檢索系統得到檢索結果，藉以了解歐洲專利檢索工作實際運作。

第一節 歐洲專利局檢索策略

專利案件檢索時以申請專利範圍所敘述及涵蓋的範圍來作為檢索的依據，並得參酌說明書及圖式，及應對所有的技術領域進行檢索，這些技術領域相對應於申請專利範圍各項所揭示全部或特定技術內容。於進行審查過程中必須比對先前技術，以利判斷是否具有專利要件，通常檢索的策略不只一種，審查官要以其專業知識及對資料庫的瞭解，選擇一種最適合該申請案之策略模式進行檢索，以此模式引導審查官在合理時間內(根據授課講師表示為 5 天)檢索出最接近之前案。

1. 申請專利範圍及發明說明之解析，包括：既有的技術問題及解決該問題之技術手段及分類、發明的必要技術特徵（Essential Feature；EF），確定申請專利範圍各項為獨立項或附屬項。由於附屬項的範圍解釋必須受到被其附屬之項的內容約束，如果獨立項具有新穎性，其附屬項當然也具有新穎性，同理，如果檢索內容可證明獨立項具有可專利性，其附屬項的可專利性當然成立，附屬項不必再進行檢索。如果附屬項中的內容沒有在獨立項中被提起及，附屬項所揭示的技術內容應與獨立項內容合併來判斷其範圍，並檢索之。
2. 書目資料檢索，包括：申請書有關的、已有的引證報告、發明人是否為作者、申請案其背景資料、申請案公司或個人或發明人之資料、被引用的先前技術。例如可經由網際網路檢索申請人的網頁，有時在網頁上的資料顯示其於優先權日或申請日之前已公開，專利當然不具新穎性，則不必再檢索其他先前技術。
3. 發明有關的分類、同義字等檢索項目製做成檢索表格（search table）；利用 EPODOC 資料庫之統計分析尋找檢索概念相關之分類或審查官以專業知識判斷發明有關的分類，亦可利用 EPOS 同義字資料庫尋找檢索概念同義字或審查官以專業知識判斷發明有關的同義字。歐洲專利審查官於製作檢索表格時，會考慮專利申請案可能涉及的技術領域及其所屬的分類碼索引，分類之目的實質上就是為了進行檢索，使用分類進行檢索可以克服使用關鍵字檢索所產生的某些缺失，是有效的且常用的檢索方法。因歐洲專利局對引證文獻進行

了歐洲專利分類，而且歐洲專利分類系統比國際專利分類系統更繁細，歐洲專利審查官對該分類相當熟悉，故製作檢索表格時幾乎是由專利分類開始分析。使用關鍵字進行檢索，不同的國家對於相同技術領域，有時會採用不同的用語來表達，有時這些用語不一定存在於能檢索的部分之內（如標題、摘要、申請專利範圍等等），有鑑於此，使用關鍵字檢索必須注意考慮邏輯算子方面的問題（？、+、#、nw、nd），及考慮同義詞及關聯詞，例如使用同義字資料庫、辭典、文獻中見到的辭彙，然後透過分類號進行適當限定，該分類號的範圍可適當擴大，可避免無法於檢索資料庫檢索出引證文件。

4. 確定檢索步驟之優先順序，檢索時應從最有可能發現先前技術的部分開始，通常以專利申請案的主要技術領域為最優先，從與申請專利範圍內容最直接相關的專利分類開始進行檢索，應將重點置於最有可能發現非常相關前案的專利分類領域中，檢索範圍是否要推廣至較不相關的分類時，則必須考慮檢索的結果是否足夠。
5. 若檢索結果得到的前案資料不理想（根據授課講師表示為前案 300 篇內），調整其他技術特徵為重點再次檢索。審查官進行檢索時，應首先考慮申請案的新穎性，但是也要同時留意涉及進步性的先前技術，對於申請專利範圍優先權判斷、申請專利範圍解釋或是說明技術背景等方面非常重要的先前技術也需留意，不過與上述內容不相關或是涉及技術枝節問題的前案，則無需浪費時間來檢索。基於時間與成本考量，審查官必須透過自己的判斷，決定何時

終止檢索，考量的重點是基於發現更相關前案的機率及所花費的努力、時間是否值得。

歐洲專利局對申請案經檢索之後，必須製作檢索報告 (Search Report ; SR)，除了檢附引證案外，亦會指明引證案與申請案相關之頁數及行數並列出比對之結果，並予以歸類 (X、Y、A、P、T、O 等)，專利申請案件隨檢索報告附有檢索意見 (European Search Opinion ; ESOP)，基於檢索報告 (SR) 所引用之先前技術，包括：新穎性、進步性、產業利用性及說明書的揭露，該檢索意見對於申請案為不具有約束力的。歐洲專利局結合檢索報告 (SR) 及檢索意見 (ESOP) 產生擴大檢索報告 (Extended European Search Report ; EESR)，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。

第二節 EPOQUE 檢索系統簡介

歐洲專利審查官主要經由 EPOQUE 檢索系統進行檢索工作，該系統之使用者端視窗程式介面，包含有許多視窗程式選單，例如：說 INTERNAL (歐洲專利局內部資料庫系統)、EXTERNAL (歐洲專利局外部資料庫系統)、ECLA/UCLA (歐洲專利分類/美國專利分類)、FAMI/REFI (專利文獻之專利家族/該文獻所引用之參考文獻)、VIEWER (文獻瀏覽器，可提供文獻及圖片)，當使用者用滑鼠點選上述這些視窗程式選單後，來開啓相對應之視窗程式，其次當使用者於多視窗程式進行相互呼叫時，可於內部各視窗程式中自行進行資料轉換。FAMI/REFI 為專利

文獻之專利家族及該文獻所引用之參考文獻，FAMI 為同一發明因向許多國家申請產生多筆專利資料歸納為一筆資料，REFI 為將每筆專利所引用的文獻加以整理。EPOQUE 蒐集有大量的專利及非專利文獻，為一龐大之資料庫，檢索結果可藉由文獻瀏覽器（VIEWER）做瀏覽，其螢幕上可同時列出說明書及圖式，可迅速檢視並瞭解該專利案之內容，而對於重要關鍵字可藉由不同顏色加以標示，故能輕易指出該文獻技術特徵。

使用 EPOQUE 檢索系統，可檢索專利資料庫、技術資料庫、專利分類及索引資料庫及法律案例資料庫。歐洲專利局內部資料庫系統（INTERNAL）包含許多資料庫，且會逐年增加，除各國專利資料外，亦包含非專利資料，資料庫僅列如下：

AKFU	Access file to USPTO Classification (美國專利分類檔案)
ALLOYS	Ferrous and non-ferrous alloys compositions (含鐵及不含鐵之合金組成物)
APC	Board of Appeals decisions (上訴委員會判決)
BIOSIS	Biological Abstracts (生物技術摘要資料庫)
BOCA	Book and magazine catalogue (書籍及雜誌目錄資料庫)
CIS	Complementary Information System
COMPAD	Computerized engineering index (電腦工程索引)
CONV	Patent conventions, guidelines and case laws (專利法條約、基準及判例)

CXCLA	COMPENDEX Classification (COMPENDEX 分類)
DOC46	Information tips for searching in EPO groups
DOSYS	EPO Dossiers (歐洲專利局非公開專利文獻)
ECLA	EPO Classification (歐洲專利分類)
EMBASE	EMBASE (醫學文獻摘要)
EPODOC	EPO Documentation (EPO 自行建置全球性專利資料庫)
EPOS	EPO Synonyms (EPO 同義字資料庫)
EPUS	EPO-USPTO Class concordance (歐洲與美國專利分類對照)
EUREG	European Patent Register (歐洲專利註冊系統)
FICLA	JPO Classification (日本特許廳 F-1 分類)
FLDNAME	Field names of the EPOQUE databases (EPO 資料庫檔案名稱)
FSTA	Food Science Technology Abstracts (食品科學摘要)
FTCLA	F-Terms Classification (日本特許廳 F-TERM 分類)
GENSEQ	Bibliographic data of Biological Sequences (生物序列書目資料庫)
ICLA	INSPEC Classification (INSPEC 分類)
IDT	Indeling Der Techniek Classification
INSPEC	Literature for Physics Electronics Computing (資訊物

理電機文獻)

IPC1	International Patent Classification vers.1 (國際專利分類第一版)
IPC 2	International Patent Classification vers.2 (國際專利分類第二版)
IPC3	International Patent Classification vers.3 (國際專利分類第三版)
IPC4	International Patent Classification vers.4 (國際專利分類第四版)
IPC5	International Patent Classification vers.5 (國際專利分類第五版)
IPC6	International Patent Classification vers.6 (國際專利分類第六版)
IPC7	International Patent Classification vers.7 (國際專利分類第七版)
KWCLA	Keyword Classification for Doctool
LEGLIT	Selection of legal literature articles (法學期刊資料)
LEXIQ	WordNet dictionary and thesaurus
MAGDAT	Maganetics

MEDLINE	MEDLINE/NLM (醫學期刊)
NPL	Non Patent Literature (非專利文獻)
PAJ	Patent Abstracts of Japan (日本專利摘要)
PEP	Peptides (縮氨酸資料庫)
PHOTO	Photography (石版印刷資料庫)
PUBCHEM	Chemical structure and compound names (化學結構及化合物名稱)
PUBSEQ	Bibliographic data of Biological Sequences (生物序列書目資料庫)
REPA	EPO class- examiner concordance (EPO 分類審查索引)
RM03	AD converters (電流轉換器資料庫)
RM13	Telephony (電話技術資料庫)
RM17	Lubricants (潤滑劑資料庫)
RM18	Electric connectors (電子連接器資料庫)
RM25	Laminates from 1971 (從 1971 開始的積層板資料庫)
RM26	Laminates from 2000 (從 2000 開始的積層板資料庫)
RM5N	Laminates up to 1971 (從 1971 開始的積層板資料庫)
SADIQ	Glass compositions (玻璃組成物資料庫)
STEAM	Steam plants (蒸氣設備資料庫)

TCPAT	Correspondence and Flag Table
TDB	IBM Technical Disclosure Bulletins (IBM 發明公報)
TOR	Table of References
TXTAEPF	Full-text of EPF Applications
TXTAEPG	Full-text of EPG Applications
TXTAEP1	Full-text of EP1 Applications
TXTAT1	Full-text of Austrian documents (奧地利專利全文資料庫)
TXTBED	Full-text of Dutch BE documents (比利時專利荷文全文資料)
TXTBEF	Full-text of French BE documents (比利時專利法文全文資料)
TXTBEG	Full-text of German BE documents (比利時專利德文全文資料)
TXTCHF	Full-text of French CH documents (瑞士專利法文全文資料庫)
TXTCHG	Full-text of German CH documents (瑞士專利德文全文資料庫)
TXTCHI	Full-text of Italian CH documents (瑞士專利義大利文全文資料庫)

TXTDE1	Full-text of DE documents (德國專利全文資料庫)
TXTEPF	Full-text of French EP documents (歐洲專利法文全文資料庫)
TXTEPG	Full-text of German EP documents (歐洲專利德文全文資料庫)
TXTEP1	Full-text of English EP documents (歐洲專利英文全文資料庫)
TXTAT1	Full-text of FR documents (法國專利全文資料庫)
TXTBED	Full-text of GB documents (英國專利全文資料庫)
TXTBEG	Full-text of US documents (美國專利全文資料庫)
TXTUS1	Full-text of US documents (美國專利全文資料庫 1)
TXTUS2	Full-text of US documents (美國專利全文資料庫 2)
TXTUS3	Full-text of US documents (美國專利全文資料庫 3)
TXTWOF	Full-text of French WO documents (世界專利法文全文資料庫)
TXTWOG	Full-text of German WO documents (世界專利德文全文資料庫)
TXTWO1	Full-text of English WO documents (世界專利英文全文資料庫)

UCLA	USPTO Classification (美國專利分類資料庫)
WPI	World Patent Index (Derwent) (Derwent 公司建置的世界專利索引 資料庫)
WPICLA	WPI Classification (WPI 分類資料庫)
XPAIP	American Institute of Physics documents (美國物理學會文獻)
XPESP	Full-text ELSEVIER Publications (ELSEVIER 刊物全文文獻資料庫)
XPETSI	European Telecommunication Std Institute (歐洲電信學會文獻資料庫)
XPIEE	Institution of Electrical Engineers (IEEE 刊物全文文獻資料庫)
XPIETF	Internet Engineering Task Force (網際網路文獻資料庫)
XPIPCOM	Ip com Prior Art Database (IP 先前技術資料庫)
XPI3E	Inst. of Electrical &Electronics Engineers (電子電機工程文獻資料庫)
XPMISC	NPL Full-Text: Miscellaneous Providers (非專利的論文全資料庫)
XPRD	Research Disclosure (非專利學術公開資料庫)

XPTK Traditional Knowledge (習知技術資料庫)

其中 EPODOC (歐洲專利局的文獻資料庫) 為包含多國專利文獻資料庫, 所涵蓋國家數目很多, 包括超過 8 億筆文獻摘要, 其中英文、德文及法文為全文文獻, 其他語文者僅包含書目資料及摘要, 歐洲專利局審查官將已公開的美國、英國、德國、歐洲、法國及 WO 之專利以歐洲專利分類 (ECLA) 分類, 非專利資料則以技術領域分類。

歐洲專利局外部資料庫系統 (EXTERNAL) 為使用網際網路檢索主機非設置於歐洲專利局之資料庫, 審查官常用的資料庫包括:

STN	化學結構式資料庫
DIALOG	DIALOG 資料庫
REG/CA	化學摘要資料
MEDLINE/NCBI ENTREZ	醫學期刊資料庫
SCIENCE SEARCH	科學技術資料庫
BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS	生物技術摘要資料庫
DISSERTATIONS/CONFERENCES	論文/研討會資料庫
SEQUENCE DATABASES	生物序列資料庫

第三節 EPOQUE 檢索系統基本指令簡介

1. Fi 指令為選擇資料庫

例如選擇 EPODOC 為檢索資料庫

?..Fi EPODOC

2. Li 指令限定格式列出檢索之結果

例如列出 SS1 第 1-10 筆文獻之公開號、引用文獻、ECLA

?..Li SS1 1-10 PN CT EC

3. Hi 指令列出檢索歷史

?..Hi

File : EPODOC

SS Results

1 424 weighing and correction

2 32 (weighing and correction) and G01G23/01/EC

4. Field 指令列出資料庫中所收集的文獻內容

?..Field

5. V 指令瀏覽所檢索之文獻全文資料

?..V

除上述用語之外，EPOQUE 檢索系統與其他檢索系統一樣，會運用到邏輯運算符號「AND」、「OR」、「NOT」。尚有一些常用之運算子：

nW：係指兩技術特徵用語可插入 0-n 個辭彙，且順序不可改變。

例 1：gas W phase = gas phase

例 2：gas 2W phase = gas liquid phase, gas and liquid phase

nD：係指兩技術特徵用語可插入 0-n 個辭彙，且順序可任意排列。

例 1：natural D gas = natural gas, gas natural

例 2：natural 2D gas = natural or synthesize gas, gas made from natural

?：係指 0 或 1 個字母之斷字。

例如：h?emoglobin = haemoglobin, hemoglobin

#：係指正好是 1 個字母之斷字。

例如：polymeri#ation = polymerization, polymerization

+：係指任意個數字母之斷字。

例如：react+ =reactor, reaction, reactivity

第四節 案例分析

歐洲專利審查官於檢索前會先製作檢索表格：

		EF1	EF2	EF3
European Class	EC			
Indexed Codes	ICO			
Indexed Words	KW			
US-Classes	UC			
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS			

Indexed Codes 及 Indexed Words 較少使用，一般檢索表格簡化為：

		EF1	EF2	EF3
European Class	EC			
US-Classes	UC			
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS			

EF (Essential Feature)：必要技術特徵

EC (European Class)：歐洲專利分類

UC (US-Classes) : 美國專利分類

FI (Jap. Class) : 日本專利分類

WORDS : 同義字

案例 1 :

Weighing system with correction arrangement for geographical gravitation differences using GPS (Global Positioning System)

分析案例中的必要技術特徵為

EF1= Correction of Weighing Systems

EF2= Correction of gravitation

EF3= GPS

Technical field (技術領域) = measuring

首先，將 EF1、EF2 及 EF3 填入檢索表格

		Correction Weighing	Gravitation correction	GPS
European Class	EC			
US-Classes	UC			
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS			

其次，檢索 EPODOC 資料庫，並利用資料庫之統計分析尋找檢索概念相關之歐洲

專利分類：

? weighing and correction

**SS1: Results 424

..STAT EC

Statistics of/EC in EPODOC

FREQ TERM

32 G01G23/01

18 G01G23/16B

8 G01G7/04

經由上述方法，得知 weighing and correction 的歐洲專利分類主要與

G01G23/01、G01G23/16B、G01G7/04 有關，於 EPODOC 資料庫中出現頻率為 32、

18、8 次。

檢索 EPODOC 資料庫中歐洲專利分類 G01G23/00 及 G01G23/01

G01G23/00 (1048) Auxiliary devices for weighing apparatus

G01G23/01 (997) Testing or calibrating of weighing apparatus

將 G01G23/01(997)填入檢索表格

		Correction Weighing	Gravitation correction	GPS
European Class	EC	G01G23/01(997)		
US-Classes	UC			
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS			

重覆上述，檢索 EPODOC 資料庫，並利用資料庫之統計分析尋找檢索概念相關之

日本專利分類：

..STAT FI

Statistics of/FI in EPODOC

FREQ TERM

15 G01G13/12

14 G01G23/37&B

6 G01G11/00&H

6 G01G23/01&B

經由上述方法，得知 weighing and correction 的日本專利分類主要與 G01G13/12、G01G23/37&B、G01G11/00&H、G01G23/01&B 有關，於 EPODOC 資料庫中出現頻率為 15、14、6、6 次。

檢索 EPODOC 資料庫中最接近案例之日本專利分類 G01G23/01&B

G01G23/01&B (36) Correction gravitational acceleration

將 G01G23/01&B(36)填入檢索表格

		Correction Weighing	Gravitation correction	GPS
European Class	EC	G01G23/01(997)		
US-Classes	UC		G01G23/01&B(36)	
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS			

最後，可利用 EPOS 同義字資料庫尋找檢索概念同義字或專利審查官以專業知識判斷同義字，將同義字及 GPS 於歐洲專利分類為 G01S5 填入，完成檢索表格。

		Correction Weighing	Gravitation correction	GPS
European Class	EC	G01G23/01(997)		G01S5 (Very big)
US-Classes	UC		G01G23/01&B(36)	
FI(Jap.) Classes	FI			
	WORDS	correction calibration	gravitation geographical position	global position satellite

再將檢索表格的資料以 EPOQUE 檢索系統檢索，利用上述技術特徵交叉檢索後，得到檢索結果，最後藉由 VIEWER（文獻瀏覽器）則可篩選出所欲檢索之最接近前案。

案例 2：

歐洲專利分類 (ECLA) 分類為一重要資料，以一個化學工業上之反應器為例解析：

The transverse flow necessary according to the invention can be generated, for example, as shown in the FIGURE, by using an arrangement of alternating baffles 7 and 8 which leaves a passage cross section free alternately on the opposite sides of the reaction container. However, with increasing design capacity of the reactor 1, in which, due to the large

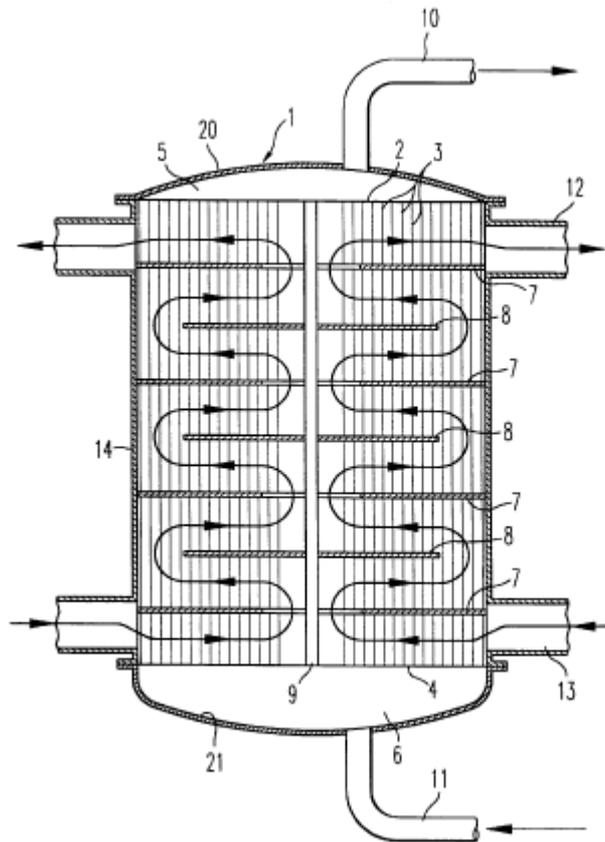
number of contact tubes 2, the ratio between the diameter and length of the reaction container is also correspondingly large, preference is given to an arrangement of baffles 7 and 8 which leaves a passage cross section free alternately in the center and at the outer periphery (additional feature a) (such baffles 8 can be attached, for example, to a rod 9 installed vertically in the center of the reactor, while baffles 7, each open in the center, are attached to the interior wall 14 of the reactor 1) , so that the heat-exchange medium is passed successively from the outside inward and from the inside outward.

A reactant gas mixture comprising propene and oxygen enters lower bonnet 6 through line 11 and flows through the catalyst containing contact tubes 2 in cocurrent flow with the heat-exchange medium. Gaseous reaction products are collected in upper bonnet 5 and pass from the reactor through exit line 10.

反應器 1 包括：擋板 7 與反應器內壁 14 接觸，擋板 8 與垂直於反應器中間之桿 9 接觸，爲了增加反應效能於反應器排列大量接觸管 2，熱交換器的介質流動由反應器外面向內及由內部向外通過。

反應物氣體混合物包括丙烯及氧氣穿過管線 11 由下蓋 6 進入，相對於熱交換介質順向流動穿越含有觸媒的接觸管 2，氣相的反應產物於上蓋 5 收集，穿過

出口管線 10 離開反應器。



解析案例之歐洲專利分類：

分析反應器的特徵，含有接觸管 2 為一種管狀反應器，接觸管 2 中含有觸媒即為固態粒子被安排於管中，對應歐洲專利分類 (ECLA) 適當分類為 B01J8/06 in tube reactor; the solid particles being arranged in tubes，另說明書中記載該觸媒為鉬（適當分類為 B01J23/88 Molybdenum）及另可加入其中金屬、氧化物及氫氧化物（適當分類為 B01J23/887 containing in addition other metals, oxides or hydroxides provided for in groups B01J23/02 to B01J23/36）。

第四章 新穎性(Novelty)

第一節 新穎性法源

根據EPC Art. 54(1)之規定，凡不屬於既有技術的一部分之發明，即被視為具有新穎性(An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art)。

EPC Art.54(2)規定之既有技術(state of the art)為任何事物可為公眾所獲得(everything made available to the public)，利用如書面或口頭描述(written or oral description) 或使用 (by use) 或以任何方式 (in any other way) 。

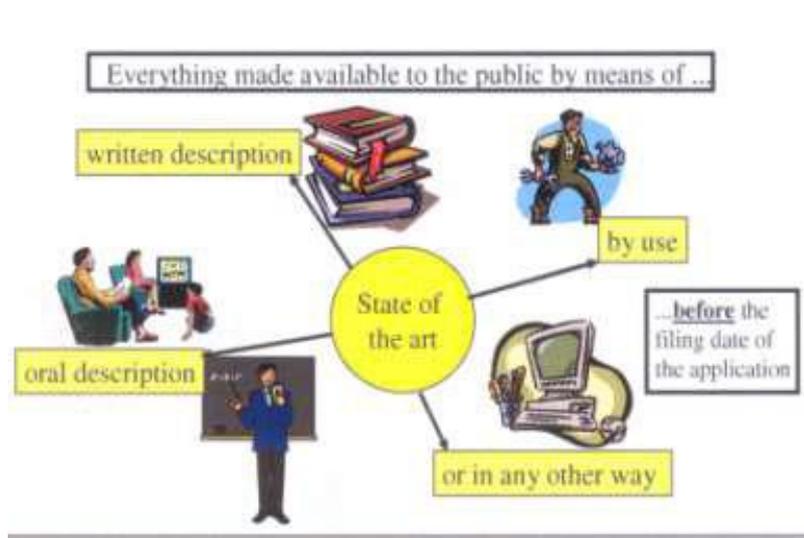


圖 4-1 state of the art 關係圖

亦即，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，如網路上之資訊，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。

第二節 新穎性的判斷

EPO 審查申請案是否具新穎性可分二階段判斷：

第1階段：必須確認該先前技術所揭露之內容，是否符合EPC Art.54(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技術特徵是否相同。

EPO 審查申請案是否具新穎性的判斷流程如下圖：

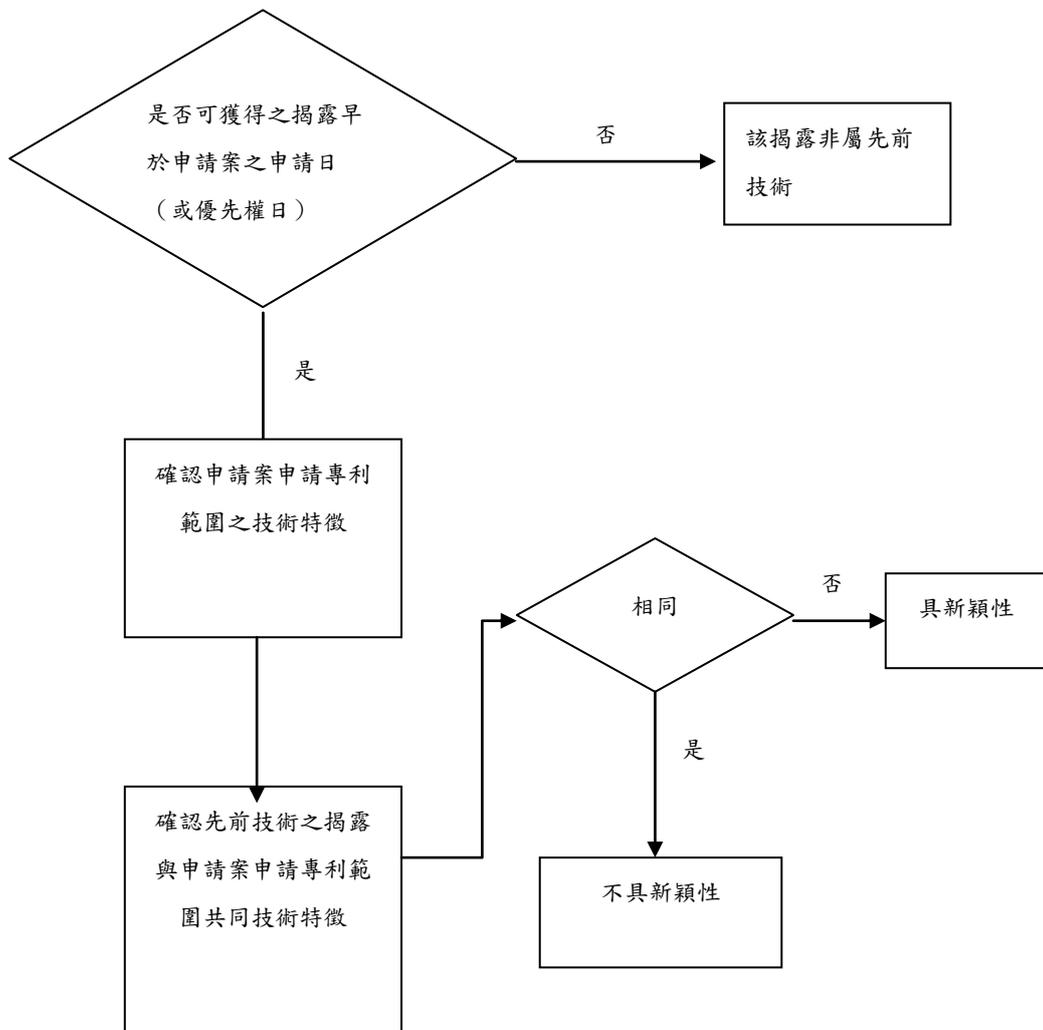


圖 4-2 新穎性判斷流程

第三節 新穎性在檢索報告中之示意

有關申請案「新穎性」的審查僅限於申請案申請專利範圍內之技術特徵為單一文獻 (DOC) 所揭露者，在 EPO 或 PCT 之檢索報告中，與專利「新穎性」有關的判定如下：

1. 若 DOC 可破壞申請案之「新穎性」或「進步性」者，標為「X」。
2. 若 DOC 係於申請案之申請日前公開者標為「P」，可破壞申請案之「新穎性」（依據 EPC Art 54 (2)），該 P-document 可引自任何國家，在 EPO 之檢索報告 (search report) 可見: "P, X"、 "P, Y";或 "P, A"之結合標示。
3. 若 DOC 公開在後、惟其優先權日或申請日早於申請案之申請日時，則標為「E」，且可破壞申請案之「擬制新穎性」(依據 EPC Art 54(3))，故該 E-document 僅限於在 EPO 申請案或以 EPO 為指定局之 WIPO 申請案。

第四節 相等物(Equivalents)

如果比較二物只是在申請專利範圍中記載相似的性質，但並非完全相同，則不能認定二物是相同的。

例題1：

申請專利範圍：一種鋁製的灑水壺。

Claim：A watering can made of aluminium.

先前技術：一種一鋅製的灑水壺。

Prior art : A watering can made of zinc.

說明：

雖然灑水壺都是由金屬所製成，但鋅與鋁明顯是不相同的材質，所以由不同的材質所構成之物亦不相同，故先前技術並不能使申請專利範圍不具新穎性。

例題 2：

申請專利範圍：一種製程… …氣體包含氧氣。

Claim : Process… …gas comprises oxygen.

先前技術：一種製程… …氣體為空氣。

Prior art : Process… …gas is air.

說明：

先前技術「空氣」含有氧氣及氮氣等，而申請專利範圍「包含」氧氣，其中「包含」為開放式連接詞，其意謂除了氧氣外，尚可含有其他氣體，如氮氣等，因此申請專利範圍已包含先前技術，則申請專利範圍不具新穎性。

若將申請專利範圍「包含氧氣」改為「由氧氣組成」，則因先前技術「空氣」含有氧氣及氮氣等，而申請專利範圍「由氧氣組成」，其中「由…組成」為封閉式連接詞，其意謂氣體僅有氧氣，因此申請專利範圍之氣體組成（氧氣）不同於先前技術之氣體（空氣），故申請專利範圍具新穎性。

第五節 上、下位概念(Generic disclosures & specific examples)

例題：

申請專利範圍：一種金屬製的灑水壺。

Claim：A watering can made of metal.

先前技術：一種一鋁製的灑水壺。

Prior art：A watering can made of aluminium.

說明：

如材質是呈上、下位關係，先前技術「鋁」是一下位概念，申請專利範圍「金屬」是一上位概念，則先前技術可使申請專利範圍不具新穎性；相反的，先前技術是上位概「金屬」，則不能使申請專利範圍之下位概念「鋁」不具新穎性。

第六節 數值範圍(Range of values)

例題：

申請專利範圍：溫度 10°C 至 100°C。

先前技術：溫度 25°C 至 63°C。

說明：

申請專利範圍之溫度「10°C 至 100°C」已完全涵蓋先前技術之溫度「25°C 至 63°C」，尤其包含了已揭示之端點 25°C 及 63°C，故先前技術可使申請專利範圍喪

失新穎性。

第七節 選擇性發明(Selection Inventions)

選擇性發明相關之標的係由已知的先前技術之標的中選擇出 (a selection invention relates to subject-matter which is selected from within subject-matter already known from the prior art)

對於由較廣已知範圍選擇之次範圍，該次範圍 (sub-range) 要被認為具有新穎性，則必須同時具備：

1. 與已知的範圍比較為窄 (narrow compared from the known range) ；
2. 該範圍須足夠遠離較廣範圍之實例及端點 (sufficiently remote from the exemplified and the end points of the range) 。
3. 並非先前技術之隨意之樣本 (有目的的選擇) (not an arbitrary specimen of the prior art (purposive selection)) 。

例題：

申請專利範圍：溫度 54°C 。

先前技術：溫度 25°C 至 78°C 。

說明：

申請專利範圍之溫度「54°C」係由較廣溫度範圍「25°C至78°C」中選擇出來，並足夠遠離 (sufficiently remote) 較廣溫度範圍之實例 (exemplified) 及端

點 (end points) ，且為有目的的選擇 (purposive selection) ，則申請專利範圍具有新穎性。

課中我們問到「sufficiently remote」的定義為何？似乎不夠明確，上課講師對於該「sufficiently remote」也認為確實不夠明確。

第八節 重疊之範圍(Overlapping ranges)

對於重疊之數值範圍如要具有新穎性，則必須同時具備：

1. 熟悉該項技藝者不會慎重考慮引用先前技術在重疊之範圍之技術性教示 (the skilled person would not seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art in the range of overlap) ；
2. 端值或任何其他已揭露之數值被排除 (必須符合特定情況) (the end value or any other disclosed value is disclaimed (specific conditions must be met)) 。

例題：

申請專利範圍：溫度介於 40°C 至 60°C 。

先前技術：溫度介於 20°C 至 50°C 。

說明：

申請專利範圍與先前技術重疊範圍之溫度為「40°C 至 50°C」，而申請專利範圍之溫度「40°C 至 60°C」已涵蓋了重疊範圍溫度之端值「50°C」，故申請專利範圍

不具新穎性。

第九節 由二或多個列表選出(Selection out of two or more lists)

由具有某些長度二或多個列表中之隨意組合不認為已被揭露 (an arbitrary combination of two or more lists both having a certain length is not considered to have been disclosed)。

例題：

申請專利範圍：一種 C_3H_6 分子式。

先前技術： A_nB_{2n} 分子式，其中

A : C, N... ..

B : H, O... ..

n : 1~10

說明：

申請專利範圍「 C_3H_6 」，其中 C 係選自 A 列表中之 C，H 係選自 B 列表中之 H，3 係選自 n 列表中之 3，該申請專利範圍 C_3H_6 分子式為上述二個以上列表中任意組合，故申請專利範圍不認為已被揭露而具有新穎性。

第五章 進步性(Inventive Step)

第一節 進步性法源

依據EPC Art. 56 的規定，當一發明對熟悉該項技術者而言，在基於對既有技術的瞭解下，並非顯而易見時，即被視為具有進步性。(An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art)

另外，歐洲專利局審查基準 C-IV 11.3 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技術領域之一般知識；能夠在既有技術中取得之每件事物，特別是在檢索報告中引用之文獻；具有一般執行例行工作及實驗之能力，而無進步性技能者；基於專家知識及能力以評估解決問題之進步性；在某些領域如高科技（電腦或電話系統）對熟悉該項技術者可被視為一團隊而非單一個人。

所謂“顯而易知”(Obviousness)，依歐洲專利局審查基準 C-IV 11.4意謂不得超出正常的技術發展，而是僅從先前技術簡單的或合邏輯地依循，意即不會超出該技術領域中具有通常知識者的技能。

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」方法(Could- Would approach)，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」(Guidelines C-IV 11.7.3)。

依歐洲專利局審查基準 C-IV 11.8 指出，對於專利進步性要件的考量，是容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」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. 與最接近之先前技術結合或修飾者乃屬一般常識。

第二節 問題解決法(Problem- Solution Approach, PSA)

問題解決法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 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)，主要包含三個階段：

1. 決定最接近之先前技術(Closest Prior Art, CPA)。
2. 建立所欲解決之客觀技術問題何？
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？

第一階段：

1. 確認何者為最接近之先前技術 (What is the closest prior art) 。

第二階段：

2. 申請專利之發明與最接近之先前技術間所主張之技術差異 (What is the difference, in terms of the claimed technical features, between the claimed invention and the closest prior art) 。
3. 該技術差異所產生之技術效果為何(What technical effect is caused by this difference) 。
4. 申請專利之發明所潛藏的客觀技術問題為何 (What is the objective technical problem underlying the claimed invention) 。

第三階段：

5. 熟悉該技術領域之通常知識者，是否能依據先前總括技術之指引，而無需使用

任何進步性技能 (Would the skilled person solve this problem in the manner indicated on the basis of the totality of the prior art, without at any stage employing any inventive skill)。

在歐洲專利局審查基準 C-IV 11.7.1 敘明：最接近之先前技術一般為相當於相似之用途，並且僅需最少結構及功能之修飾即可達到申請專利之發明 (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)。即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 審查人員會篩選出幾篇與申請案高相關性之前案資料，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高相關性之前案資料的特徵結構(各構件及其連結關係)對應列出問題解決法特徵表，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接近之先前技術(CPA)。

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)。另外要解決的客觀問題，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，是否有足夠誘因讓審查人員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。

我國對於進步性之判斷步驟之相關規定見於審查基準第二篇第三章 3.4.1「進步性之判斷步驟」章節，其中對於請求項中所載之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；

步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容；

步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

對於進步性的判斷標準與上述歐洲專利局審查基準 C-IV 11.7「問題解決法」(Problem-Solution Approach, PSA)基本上是一致的。

第六章 歐洲專利局之異議制度及上訴制度

爲什麼需要異議制度？專利申請案經由審查程序核准給予專利權之後，仍須

面對公眾審查的質疑及挑戰，在歐洲專利局授予專利權之後的九個月內為可異議期間（歐洲專利條約第 99 條），超過九個月之後則進入國家階段。可異議期間係直接對抗單一的已授權之歐洲專利，進入國家階段時需進行各個國家個別的無效法律訴訟程序，其費用相當昂貴，因此，把握專利權授予的九個月內提起異議是較為經濟的方法。

異議程序與審查程序有何不同？審查程序為單造程序（*ex-parte*）於申請人與審查部門之間，異議程序係兩造程序（*inter-parte*）異議人及專利權方同時有機會提出申辯。異議程序不是提供機會給專利局重新審查，而是審查反對者所提的爭點，審查過程中可要求當事人提供有關爭點之證據。異議程序的設計猶如一契約（*contractory*）程序，使專利權人及一個以上的異議人都可以針對系爭專利發表意見，因此，異議程序係一種比較類似進行無效訴訟的法律。

第一節 異議部門

歐洲專利局受理異議案後，異議部門負責審查，每一異議部門由三名技術審查官組成，其中至少應有兩名審查官未參加過授予該異議有關的專利的程序，而參加過授予該歐洲專利程序的審查官不得擔任主席，如果異議部門認為決定的性質需要，應擴大該部門，增加一名未參加過授予該專利程序的法律審查官。

第二節 異議審查及理由

依據歐洲專利條約第 52 至 57 條規定能提起異議之理由：(一)不具新穎性；(二)不具進步性；(三)不具產業利用性；(四)不符發明定義；(五)不予發明專利的項目；另外(六)發明未能明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者未能瞭解其內容而可據以實施；(七)專利申請標的範圍超出原申請內容，例如，分割案或追加案超出原內容，亦可提起異議。

獲得專利權之後，約有 5%會被提起異議，在可異議期間任何人皆可對之提起異議，因此，在公告後九個月內，可能有很多人陸續對某一獲准專利提起異議，歐洲專利局並非逐一分案審查，於異議期限屆滿後，將所有對某一獲准專利提起之異議併成一案集中審查，依提起時間先後，將所有異議人依序分別編為異議人 1、異議人 2 等，並將所有異議人提出之證據依序分別編為引證 1、引證 2 等。進行口頭程序時，所有異議人及專利權人皆同時被通知出席，也就是說，對一件獲准專利，只會有一件異議案。

系爭專利有關的技術背景及相關先前技術必須由異議人釐清，異議理由必須使系爭專利所有權人及異議部門不需再依賴獨立調查而可直接審查異議人所聲稱須撤銷的理由。若歐洲專利局認為需要，或在審理程序中的任何一方提出請求時，即會舉行口頭程序 (Oral proceedings)，進行口頭程序的目的是當面與當事人討論先前提出之書面理由，並藉當事人間之攻防，容易發現真實，以利作出最後決定。異議部門對於異議案審查結果有三種：(一)異議理由使該專利無法

維持時，整個專利完全被撤銷，專利不存在；(二) 異議理由不足以損害該專利時，異議應駁回，維持核准專利時之申請專利範圍；(三) 考慮到專利所有權人在異議程序中所作的修正，異議理由不足以損害該修正後之專利時，專利被限制為修正後之申請專利範圍，以修正形式維持專利。

第三節 上訴制度

任何人因收件部門、審查部門、異議部門和法律部門所做決定遭受不利，均得以書面向歐洲專利局提起上訴（歐洲專利條約第 106 條）。上訴有中止原決定的效力，所謂中止效力，意指原決定於上訴程序做成決定以前，不發生任何法律效果。上訴部門主要委員會包括：法律上訴委員會（Legal Board），處理法律事件相關上訴，例如退還規費；技術上訴委員會（Technical Board），處理審查時的技術相關事件上訴，例如不具新穎性。上訴委員會主要任務乃是以獨立超然的立場對該上述部門所做決定予以復審，令上訴人有機會請求變更對其不利之第一審決定。上訴案經實體上之審理與口頭聽證後，上訴委員會形成心證後即可作出決定，維持第一審的決定或修正第一審的決定（可能撤銷第一審的決定）。上訴部門另包括擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal），為歐洲專利局最高的上訴委員會，設立的目的是為確保專利法適用上的一致性，管理所有第一審（審查部門與異議部門）及第二審（上訴委員會）的法律見解。

第四節 關於獲准得到專利權後續

最近，歐盟委員會就未來歐洲共同體專利體制達成數項共識¹⁹，關於獲准得到專利權後續之問題如下：

1. 《歐洲共同體專利條例》總體規劃著重處理專利授權後問題，例如共同體專利的效力、強制許可或專利失效和無效的訴訟。
2. 未來歐洲共同體專利體制的基本理念是歐盟以加入《歐洲專利公約》(EPC)的方式與其成員國一同作為歐洲專利申請的指定國，以及由歐洲專利局(EPO)授權歐洲共同體專利。
3. 一旦《歐洲共同體專利條例》生效，歐洲專利組織行政委員會下設的特別委員會將對續展費及其分配方案予以確定。
4. 於歐盟成員國以及 EPC 非歐盟成員國的共識之下，建立統一之共同體專利訴訟制度。研議中之“歐洲專利和歐洲共同體專利法院(EEUPC)”對歐洲專利和歐洲共同體專利侵權與無效上訴具有專屬管轄權，由一審法院、上訴法院及登記處組成。一審法院將包括一中央審級之法院與數個成員國地區法院。有關該法院之組織形式最早可望於 2010 年夏季看到。

根據目前歐洲專利制度的設計，歐洲專利局僅僅負責申請案受理、准駁以至異議程序及上訴完成的階段，俟申請案確定取得專利權以後，便開始進入其指定國國內階段，受到該國內國法規範，換句話說，嗣後專利權遭到第三人主張無效

¹⁹於 2009.12.04 會議(Competitiveness Council)達成共識，資料來源：本局專利新知即時通。

時，是由該國專利主管機關或司法機關接手，所以經核准的專利案可能被在不同國家提起專利權無效之訴，各國依該國法律論斷，可能在其中一個國家維持專利權另一個國家撤銷專利權。故若對該專利有疑問時，把握在歐洲專利局授予專利權之後的九個月內提起異議是為最經濟及有效的方式。未來由於歐盟委員會對關於獲准得到專利權後續之訴訟制度變更，研議中之“歐洲專利和歐洲共同體專利法院(EUPTC)”對專利侵權與無效上訴具有專屬管轄權，或許會改變目前規範。

第七章 心得與建議

(一) 以參數界定組合物請求項的審查

以參數界定組合物，欲以界定後組合物產生不同的性質而與先前技術區隔，在審查實務上，我們判斷係與歐洲專利局相同，先審視整個發明內容，判定造成組合物產生不同性質的技術特徵為何，例如組分、比例或製備方法等，以具體理由通知申請人應將那些必要技術特徵記載於申請專利範圍，否則，不符專利法第 26 條第 3 項明確性規定。

若有前案揭示與申請專利範圍中記載組合物的範圍（不考慮參數值時）相同，通常也會以新穎性核駁通知。由本報告節錄之 T 0020/05 號判決結果，如果界定組合物的參數係屬公知或發明說明已完整記載測量方法，不宜以新穎性核駁。

歐洲專利局審查基準 C-III 4.11 中亦規定，如果以非屬通常知識者所熟知之參數或是以無法取得之裝置所測出之參數來界定發明時，因為無法與先前技術做有意義的比較，該發明可能潛在的具有缺乏新穎性的問題。

我國審查基準第二篇第一章 3.5.1 「以性質界定物之申請專利範圍」中對於明確性的判斷與歐洲專利局審查基準相同，但對後續參數本身的明確性而可能潛在新穎性問題沒有明訂，T 0020/05 號判決結果可供審查人員參考，如果參數係屬明確（公知或發明說明已完整記載測量方法），是否不適宜再以新穎性核駁？只有在參數不明確（非屬公知或發明說明未記載測量方法）時，始潛在新穎性問題的可能性。

（二） 審查意見撰寫

歐洲專利局的審查意見不能僅節錄基準或法條的文字，精確的技術理由是不可或缺的，這方面歐洲專利局審查人員相當重視。

本報告所節錄之 T 0020/05 號判決結果，歐洲專利局上訴委員會因為審查部門做出不符歐洲專利公約第 84 條明確性的核駁理由時，沒有交代具體技術理由，而撤銷了審查部門的核駁審定。

在 T 1109/06 號判決中，審查部門所做出的不符明確性的核駁理由，具體技術理由就顯得充分，從二案例的判決可知歐洲專利局對於具體技術理由的重視。

本局在專利法第 26 條第 3 項明確性或支持的運用上，常有直接下結論的傾向，中間較少以先前技術或是通常知識的技術理論來做說明。

歐洲專利局講師不斷強調不論是審查意見通知函或是申請人的申復函，都希望能夠做到具體技術理由的溝通，內容不必繁複，言簡意賅的進行最有效的溝通，是他們在審查的質與量上所維持的平衡點。本局於 99 年 1 月起實施專利審查意見撰寫簡化方案²⁰，依據申請專利範圍逐項審查原則，在審查意見明確、充分之前提下，參考歐洲及日本專利局之官方通知，使審查意見紮實，實質技術理由明確，突顯審查意見爭點。本局於專利審查質與量提升的努力，與歐洲專利局的作法是一致的。

(三) 專利檢索時除了檢索策略外，系統的穩定性亦是很重要的，職等於歐洲專利局期間，由於網路連線有問題，無法實際操作電腦及使用資料庫，講師以投影片講解案例，故無實際使用資料庫檢索之練習機會，實在很可惜。本局目前使用自行建置的國內外專利資料庫全域整合查詢系統，包括：中華民國專利及英譯、美國專利、歐洲專利、世界專利、韓國專利、英國專利、日本英譯及日本意匠、大陸英譯，可同時使用中文及英文為關鍵字檢索，不僅如同 EPODOC 資料庫可在專利名稱、摘要等部分檢索，更能於詳細說明及申請專利範圍部分進行檢索，此為優於 EPODOC 資料庫之檢索功能，但其所包括的專利資料筆數遠少於 EPODOC 資料庫，較

²⁰ 「專利審查意見撰寫簡化」專案-審查意見通知函理由簡化方案暨範例。專利二組編印，2010 年元月。

不利於檢索出引證前案。

(四) 新穎性、進步性的審查

我國專利審查基準第二篇第三章 2.4「新穎性之判斷基準」中對於新穎性的判斷與歐洲專利局審查基準相同，在審查實務上，新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。歐洲專利局對於新穎性之內容，與我國審查基準相較，其中數值範圍(Range of values)、選擇性發明(Selection Inventions)、重疊之範圍(Overlapping ranges)之概念可見於我國審查基準第二篇第三章 3.5.6「選擇發明」內容，但對於端點(end points)之概念並未記載，尤其是歐洲專利局審查基準對於選擇發明中選擇次範圍(sub-range)須足夠遠離較廣範圍之實例及端點(sufficiently remote from the exemplified and the end points of the range)之規定，本局曾於制定第十章醫藥相關發明之審查基準討論會中討論化合物新穎性時是否加入該端點概念，然而對於歐洲專利局審查基準中「足夠遠離」(sufficiently remote)一詞，本局認為不夠明確而作罷。

另，歐洲專利局對於新穎性中「由二或多個列表選出」(Selection out of two or more lists)概念，雖未記載於我國審查基準第二篇第三章「專利要件」內容中，但其概念卻可見於本局專利審查基準第二篇第

十章「醫藥相關發明」之 5.2.1.2「化合物之選擇發明」內容，簡而言之，若申請專利之化合物中特定取代基係自先前技術之化學通式中單一取代基群組中所選出者，則不具新穎性。然而，若申請專利之化合物係從先前技術中特定範圍之兩個或多個取代基群組中分別選出特定取代而產生者，其係爲了達成特徵的特定組合且所產生之特徵的組合並未特定具體地揭露於先前技術中，則具有新穎性。

歐洲專利局對於進步性審查實務上採用審查基準 C-IV 11.7「問題解決法」(Problem-Solution Approach,PSA)，與本局專利審查基準第二篇第三章 3.4.1「進步性之判斷步驟」內容基本上是一致的。

(五) 我國專利制度與歐洲專利有所不同，第三人主張專利權無效是先向掌理專利案件審查之專責機關的本局提起舉發程序，由兩位審查委員負責審查，審查結果爲舉發成立或不成立，若遇有部分申請專利範圍舉發成立、部分申請專利範圍舉發不成立的情況，會先通知專利權人更正申請專利範圍，將成立的部分刪除，留下不成立的部分，即可審定爲舉發不成立，若專利權人未更正，則審定爲舉發成立。當事人對本局舉發審定不服時，先向經濟部提起訴願，不服訴願決定再循序向智慧財產法院提起行政訴訟及上訴，與申請案同樣有三級的行政救濟機會，不遜於歐洲專利局之異議及上訴制度。

(六) 課程講授技巧

歐洲專利局的講師鼓勵學員提問，如果問題不是他們的技術領域時，他們會馬上找來相關領域的同事，竭盡所能的為學員解答疑問，授課熱情與專業令人印象深刻。

雖然本研習課程是初階且著重於化工領域，但上課中學員所提的問題卻不侷限於化工領域，都得到很好的解答。

語文能力雖會造成某種程度溝通上的限制，但重要的是參予討論的積極度。因此建議，在出國參加研討會前，先準備好在實務上所遭遇到的疑問，屆時要提問比較不慌忙，只要有提問，有討論，就如同於歐洲專利審查人員身上挖取寶藏般。另外，出國參加研討會前可先熟悉一些歐洲專利局於審查實務上的專有名詞，如此在上課時較能快速的進入狀況。