

行政院及所屬各機關出國報告
(出國類別：研習)

歐洲專利資訊進階研討會研習課程

服務機關：經濟部智慧財產局
姓名職稱：劉添雷 專利審查官
 劉復祺 專利審查官
 謝孟儒 專利助理審查官
 施元丁 專利助理審查官
派赴國家：奧地利
出國期間：100/11/14 ~ 100/11/17
報告日期：101年 1月 20日

內 容

前 言.....	4
摘 要.....	6
第一單元 研討會內容探討.....	7
第一章 歐洲專利局之異議與上訴程序.....	7
第一節：歐洲專利局之組織概略結構.....	7
第二節：歐洲專利局之異議說明.....	8
第三節：歐洲專利局之異議近況分析.....	15
第四節：上訴程序與複審請願.....	17
第二章 分類系統介紹.....	25
第一節：專利分類.....	25
第二節：歐洲專利分類（ECLA）.....	25
第三節：合作專利分類（CPC）.....	27
第三章 專利狀態的探討.....	28
第一節：法律狀態說明及檢索.....	28
第二節：法律狀態案例討論.....	29
第三節：利用 esp@cenet 檢索專利案的法律狀態之案例討論.....	37
第四節：利用 OPS - Open Patent Services 檢索專利案的法律狀態.....	47
第五節：小結.....	51
第四章 歐洲專利局線上專利系統說明.....	52
第一節：歐洲專利局專利資訊檢索系統.....	52
第二節：歐洲專利紀錄器探討.....	56
第三節：小結.....	59
第五章 醫藥及化學組成物審查說明及案例討論.....	60
第一節：歐洲專利公約（EPC 2000）.....	60
第二節：對於醫藥品專利的相關法條修正.....	62
第三節：醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探討.....	64
第四節：T 384/03 案例探討.....	65
第五節：T 1229/03 案例探討.....	65
第六節：T 1119/05 案例探討.....	66
第七節：小結.....	68
第六章 針對進階使用者的專利資訊.....	69
第一節：EP 4 weeks 的應用.....	69
第二節：ESPACE BULLETIN.....	69
第三節：歐洲專利局的全球專利指數（GPI）.....	69
第四節：世界專利統計資料庫（PATSTAT）.....	70
第七章 用於商業行為的專利統計.....	72

第一節 專利統計較常使用之相關程式介紹.....	72
第二節：專利價值的評估.....	74
第三節：發明人資源管理專利組合.....	75
第四節：BCG 矩陣分析.....	76
第二單元 各國專利人員交流說明.....	78
第一章 專利審查人員的交流.....	78
第二章 分組案例討論及報告.....	82
第三單元 心得與建議.....	84

前 言

歐洲專利局國際學院(EPO International Academy)於 2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日在奧地利維也納舉辦一場為期 4 天之「歐洲專利資訊進階研討會」(EPO Patent Information Advanced Seminar)研習課程，共邀集 13 個國家(德國、奧地利、丹麥、挪威、葡萄牙、希臘、波蘭、塞爾維亞、沙烏地阿拉伯、台灣)合計 20 位學員參加，參加課程的有各國的專利審查官及專利相關人員。本次課程主要由專精於專利資訊系統及負責專利檢索的資深人員擔任講師，且由於本課程屬於進階課程，因此也安排歐洲專利局執行及程序部門負責品質管控的主管 Mr. Hans Looije 進行歐洲專利局上訴及異議制度及實務課程的說明；並邀請歐洲專利局的資深醫藥化學專利審查官 Dr. Marco Montrone 解說在 EPC2000 的規範下對於醫藥及化學組合物專利的審查實務，課程內容十分豐富，除了對於歐洲專利局組織架構基本介紹以及歐洲專利申請概述外，亦包括歐洲專利公約(EPC)、上訴異議與醫藥品相關法規介紹，內容著重於實務操作及案例研討，於每個單元課程到達一階段時皆進行範例操作及問題討論，並分組進行報告，使學員有更進一步的了解，討論的過程中，參與學員可提出其國家專利機構、業界實務操作與歐洲專利局不同審查處之看法，該種實際上問題討論，使獲益良多。

本研習報告主要著重於各課程主要的內容說明、實務演練的心得及與各國學員討論結果，並將我國目前專利審查時所遭遇的問題提出與歐洲專利局的審查官進行討論，報告內容將說明課程的重點及對於審查實務上可能應用到的工具和判斷方式；對於上訴異議及醫藥審查的相關課程將以課程中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，並於報告最後提出此次研習之心得與建議。

提升專利審查的質與量一直是本局持續努力的目標，良好的審查品質取決於審查人員素質及專業水準，而量的提升亦可藉由國際專利機關的先進資訊系統獲得最合適的審查資訊；派遣審查人員至國外專利審查機關交流學習除了可培養審

查人員之國際觀外，亦可使其審查思維能趨近國際水準，並學習更先進的專利資訊系統應用於專利審查上，藉著此次到歐洲專利局研習機會，與各國的人員對於專利審查及實務做研討，從中獲取經驗進而提升本國審查的品質與縮短審查時間。

本報告依據參加人員的專長分為四部分撰寫，其中劉添雷負責上訴異議及分類章節、劉復祺負責商業行為及統計章節、施元丁負責專利狀態及線上系統等章節、謝孟儒負責 EPC2000 法規說明、醫藥品及化學組成物的案例研討、交流內容說明及整體報告撰寫，期能藉由本篇報告分享所學新知。

摘 要

歐洲專利局於 2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日在奧地利維也納舉辦一場為期 4 天的「歐洲專利資訊進階研討會」(EPO Patent Information Advanced Seminar) 研習課程，課程內容十分豐富，而本報告主要係針對歐洲專利局對於上訴及異議制度的介紹、專利狀態的探討、線上系統的說明、醫藥及化學組成物的案例研討及專利資訊的介紹等問題之探討，並以實際的審查案例以詳盡說明歐洲專利局對於專利資訊和制度上的改變及實務審查的作法。

第一單元 研討會內容探討

第一章 歐洲專利局之異議與上訴程序

課程的第一天歐洲專利局協請審查業務支援部門 DG2 營運支援總處的 Hans Looijen 先生主講歐洲專利局的組織及異議與上訴程序，Hans Looijen 先生為該支援總處品質的經理，在歐洲專利局已有多年的案件品質管控的經驗。

第一節：歐洲專利局之組織概略結構

歐洲專利局的主要組織結構係依功能別設立分有 DG1 至 DG5(DG, Directorate-General) 五個總處，各總處之最高主管皆為歐洲專利局副局長。其中 DG1 稱為營運總處(DG Operations)，負責檢索、實質審查及異議案之審查，其按技術領域劃分為 14 個審查部，每個審查部下設有 7~12 個處；DG2 稱為營運支援總處(DG Operational Support)，其包括品質管理、工具與文獻、專利行政及資訊系統等四個部，其負責專利行政、品質管理、資料庫、文獻、分類、案件的流程管理及資訊系統等；DG3 稱為上訴總處(DG Appeals)，由數個上訴委員會組成，負責不服申請案之形式與實體審查之審定或不服異議案之審定所提起之上訴案的審查。在組織結構圖上，DG3 是用虛線往上連接至局長，此有別於其他四個總處以實線連接，這是因為 DG3 與其他四個總處不同，上訴事件之審理有準司法性質與其獨立審理的性質，DG3 雖為隸屬於局長管轄下的一個總處，但實際於審理上訴事件時有其獨立性；DG4 稱為行政總處(DG Administration)，負責財務、人事、一般行政、專利資訊及語言服務等行政事務；DG5 稱為法律及國際事務總處(DG Legal/International Affairs)，負責歐洲與國際事務、國際法律事務及專利法、法律服務及歐洲專利學院之運作。另還有直接隸屬於歐洲專利局局長管轄的品質審核部 PDA，其屬歐洲專利局的最高品質檢核部門，可以對任何審查部的案件進行抽檢，該檢核結果係直接向局長呈報。

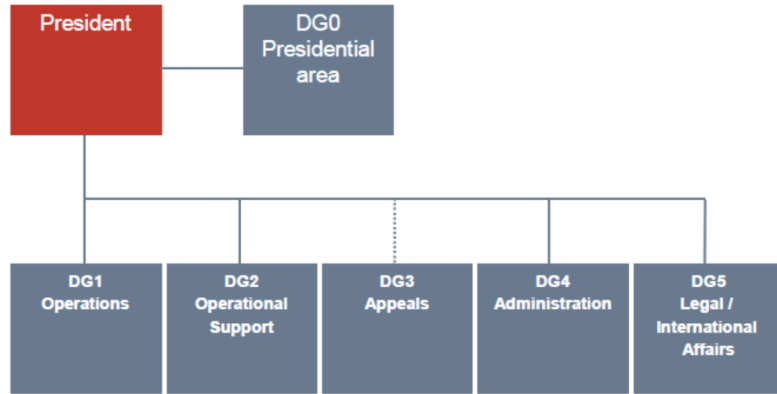


圖 1、歐洲專利局組織結構

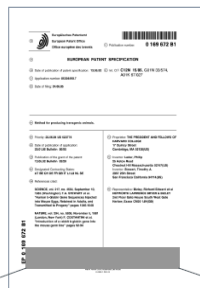
第二節：歐洲專利局之異議說明

歐洲專利局之核准程序包含：提出專利申請、檢索、公開、實質審查、核准。



圖 2、歐洲專利局之專利核准程序

經過歐洲專利局之 DG1 審查人員一系列的專利要件審查後，合於專利要件的專利申請案最終將做出准予專利之審定。申請案被准予專利後將予以公告，並製發專利證書予專利權人。然於歐洲專利局公告授予歐洲專利之日算起的九個月內期間，任何人皆可質疑及挑戰該准予之專利而向歐洲專利局提出異議。若損害歐洲專利的異議理由成立，則可視個案允許限縮或撤銷該專利。



Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid (Art. 99(1) European patent convention).

圖 3、歐洲專利局公告說明書首頁及異議教示

簡而言之，異議係在專利核准程序後，在至少兩方（例如：專利權人及同一產業的競爭對手）對專利權人發明之可專利性具有不同的觀點，而提出的爭論；其係由公眾所發起，不含專利權人之社會大眾任何人皆可提出異議對抗該核准專利；允許複審或再審查一核准專利，進而維持、修正後維持或撤銷該專利。

1、我國舊法中之異議與歐洲專利局之異議

我國為簡併公眾審查制度，早在民國 92 年修法廢除異議制度。其理由在於該修法前之舊法關於專利之核准審定後公眾審查可區分為：領證前之異議制度及領證後之舉發制度。其中，異議制度是在使專利專責機關重新審視所核准之專利是否妥適；而舉發制度的目的是在界定專利權之有效性，以解決侵權責任之有無。其目的都是在質疑專利有違反法定之情事。由於異議爭訟曠日費時，以致是否發給專利權之爭議遲遲無法確定，藉異議程序阻礙申請人領證之情事亦時有所聞，對於專利申請人之保護，實顯不周。且我國該舊法中，提起舉發與提起異議之法定事由大致相同，且二者所踐行之程序，並無二致，對其結果不服者，所能提起之行政救濟程序亦完全相同，實在無併存之必要。因此修法整合提起異議與舉發之法定事由，廢除異議制度。是以，目前國內於通知專利申請人准予專利後，申請人可直接繳費領證，專利權於公告後，任何人皆可對該專利直接提起舉發，而公告後 3 個月內提起異議的制度則已不復存在。

然歐洲專利局之異議制度係在於專利申請案於歐洲專利局的准予專利後，該專利於歐洲專利局各指定締約國的專利權仍須於該締約國申請，即所謂該准予專利進入國家階段，進入國家階段的歐洲專利係各別獨立的，期間該專利之無效法律訴訟程序係於各個締約國中所個別進行的，因此程序與費用相對繁瑣與昂貴。但在歐洲專利局授予專利權之後九個月內的可異議期間，專利局給予公眾或利害關係人提出異議的救濟機會，使有瑕疵核准的歐洲專利可以被縮限縮甚至撤銷，以補審查之不足。期間係直接對抗單一的已授權之歐洲專利，而非如國家階段需對抗個別國家專利。該異議依據歐洲專利條約之規定具有一致、集中之程序，由提起的一方付費，故專利權授予公告的九個月內期間提起異議是較經濟的方法。

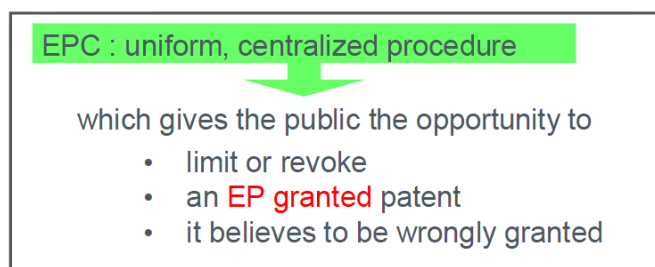


圖 4、歐洲專利局之異議目的

2、核准程序與異議程序之差異

專利核准程序中，為一方當事人（申請人）向專利局審查小組提出並由審查小組對該專利申請做出審查決定，屬於單造程序；而異議程序中，則有異議人及被異議人為兩造當事人，由異議部門審理該專利異議事件，屬於兩造程序。

又依據歐洲專利條約第 99 條第 1 項之規定，在公告獲准歐洲專利之九個月內，任何人可對該核准歐洲專利提起異議。期間，可能會有多人先後對單一獲准專利提起異議，而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。進行口頭審理程序時，所有異議人連同專利所有權人皆同時被通知出席，也就是說，對一件獲准專利，只會有一件異議案及一件上訴案。

3、異議的理由

歐洲專利局可提起異議之理由係規定於歐洲專利條約第 100 條（Art.100 EPC）。異議僅能基於下述理由而被提出：

- （1）依據歐洲專利條約第 52 至 57 條¹規定歐洲專利之標不予專利之事由。
- （2）該歐洲專利之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。
- （3）該歐洲專利之申請標的範圍超出原申請內容，例如，分割案或追加案。

¹ 歐洲專利條約第 52 至 57 條之規定係包括：不具新穎性、不具進步性、不具產業利用性、不符合發明定義及不予發明專利的項目。

4、異議之法律架構

在歐洲專利條約及其施行細則中，有關異議的相關規定包括：異議程序、異議部門及共同條款等部分。其中異議程序係規定於歐洲專利條約第 99 至 105 條及施行細則第 55 至 63 條；異議部門係規定於歐洲專利條約第 19 條；共同條款係規定於歐洲專利條約第 113 至 117 條及施行細則第 71 至 76 條。

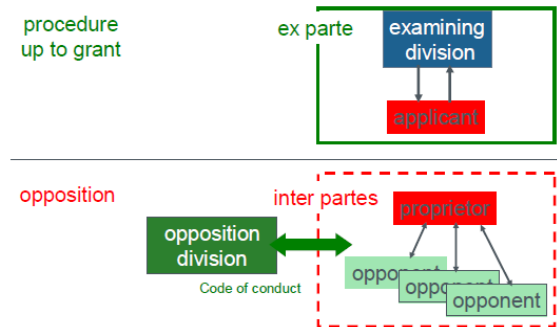
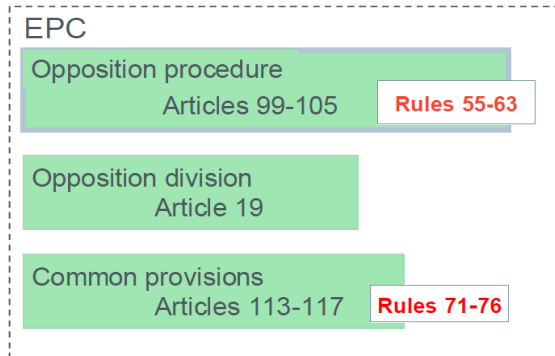


圖 5、異議之法律架構

圖 6、歐洲專利局核准與異議程序之差異

5、異議程序

在公告歐洲專利局的9個月內，任何人皆可按照施行細則向歐洲專利局對所授予的專利提出異議通知。異議通知必須敘明一項以上符合歐洲專利條約第100條之理由，並指明異議專利的範圍、主張異議之基礎下之事實、證據以及爭論、是否要求口頭審理程序，否則異議通知將予以駁回。提起後，歐洲專利局會送一份異議通知給專利權人，並檢查是否受理。必須注意的是「NO MONEY, NO OPPONENT」，即使文件已齊備，在未繳規費之前，申請仍不會視為已提起。

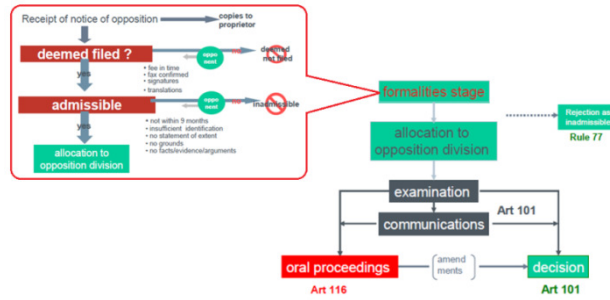
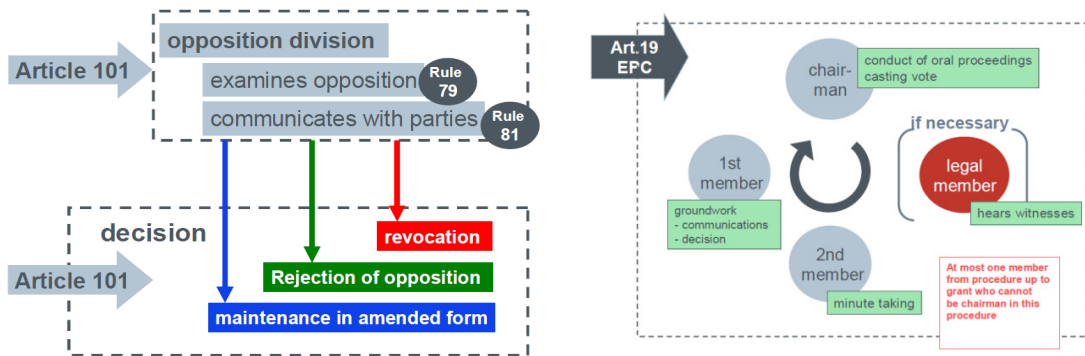


圖 7、異議程序

在歐洲專利條約第 101 條規定若異議部門認為異議是可以受理的，則異議部門應依施行細則規定，審查是否有歐洲專利條約第 100 條所規定之異議理由。若該被異議的歐洲專利存在至少一異議理由，則其將損害該歐洲專利的維持。在審查期間，異議部門必要時會要求當事人於指定期間，就對方提出的論點或異議部門本身發出的通知提出意見書。異議部門最後會依異議理由的成立與否，做出維



持、修正後維持或撤銷該專利之決定。

6、異議部門

歐洲專利條約第 19 條規定異議部門負責對歐洲專利提出的異議進行審查，異議部門應由 3 名技術資格的人員組成，必要時可增加 1 名法律資格的人員。

圖 8、異議程序之決定

圖 9、異議部門之組成

於該三名技術資格的審查人員中，應至少有兩名審查人員未參加過該被異議的歐洲專利的核准程序，且參加過授予該歐洲專利核准程序的審查人員不得擔任主席。在異議作出最終決定以前，異議部門可以將該異議之審查委託予前揭這些

審查人員之其中一位。異議審查期間，異議部門可依職權提出進行口頭審理程序。如果異議部門考量異議決定的性質且認為有需要，則應增加 1 名法律資格的審查人員，以擴大該部門，而該名增加之審查人員亦應未參加過該被異議的歐洲專利的核准程序。若於投票時發生同票數的情形，則依異議部門主席所投之票決定。

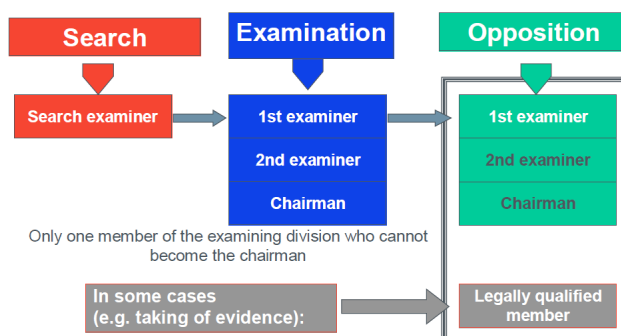


圖 10、異議部門之審查人員限制

7、口頭審理程序

歐洲專利局有關口頭審理程序之相關法規係記載於在歐洲專利條約第 116、117 條及施行細則第 4、115~116、124 條。

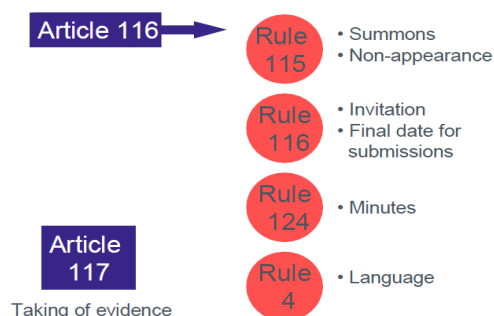


圖 11、口頭審理程序之相關法規

歐洲專利局若認為有需要，會依職權提出舉行口頭審理程序，亦可由任一造當事人提出口頭審理程序之請求。然而歐洲專利局得駁回針對同一部門中相同當事人與主題程序所提出的再次口頭審理程序的請求。歐洲專利局對當事人傳喚出席口頭審理程序須依據歐洲專利條約第 116 條之規定，尤其當事人提出之口頭審理程序須注意該條條約第 2 項之規定，倘若口頭審理程序由申請人提出請求，則

該請求須合於收件處之法定形式要件，否則該處可駁回該申請。又因專利案已公開，原則上口頭審理程序為公開進行，除非在未達成收件處之法定形式要件前，不得公開該異議部門，或對某一造會有重大損害之虞者，才不予公開進行。除非當事人同意更短的時間，否則傳喚須於最少 2 個月前通知。若一造當事人經合法通知仍未如期出席歐洲專利局依職權提出的口頭審理程序，則在該造缺席的情況下，該程序仍得繼續進行。

當發出傳喚通知時，歐洲專利局應對異議決定所須討論之爭點，提出其初步意見。同時，當事人提出書面意見及修正專利文件之期限應該確定，而該期限日期可由異議部門自由地選擇，該期限通常是在口頭審理程序進行前至少一個月。除非程序議題已有所改變，否則歐洲專利局無須考慮逾該期限所呈之新事實及新證據。

口頭審理程序進行過程依序為：由主席主持並開始口頭審理程序、當事人陳述意見、採證及審視證據、討論事實及法律地位，提出疑問、結束口頭審理程序。口頭審理程序須留有紀錄，該紀錄應包含：口頭審理程序中討論內容的要點、當事人之相關陳述內容、由當事人、證人或專家所提證詞、及審閱的結果等內容。

8、異議的最終階段

若異議部門認為至少有一異議理由，使得該被異議的歐洲專利無法維持，則應撤銷該專利，否則應駁回該異議。又若異議部門認為考量到專利權人在異議程序期間所作的修正，該修正後專利符合歐洲專利條約的要求，且符合實行細則之相關規定，則應決定維持修改後的專利，若該修正後專利未符合歐洲專利條約的要求，則應撤銷該專利。然異議程序任一造當事人對於異議程序之審定結果不服者，均可向上訴委員會(Board of Appeal)提出上訴。

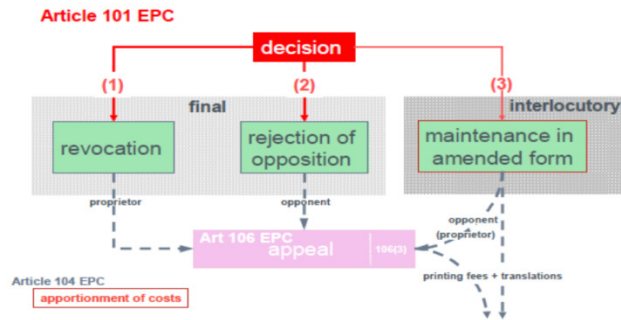


圖 12、異議程序之結果及後續上訴

第三節：歐洲專利局之異議近況分析

於 2010 年的 58,100 件核准歐洲專利中，被提出異議申請者佔 5.2%。而在該些異議申請中，異議駁回者佔 26.3%，修正後維持專利者佔 30.1%，而撤銷專利者佔 43.6%。

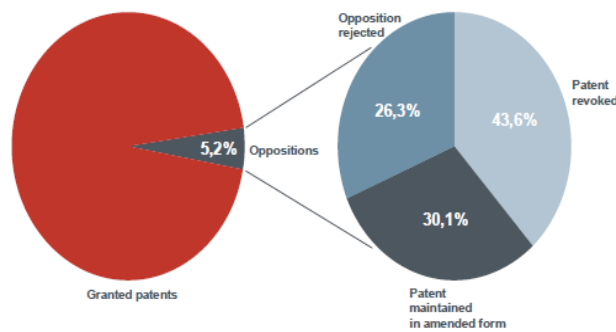


圖 13、2010 年歐洲專利之核准專利提出異議比例及其結果分析

依技術分析異議案數量，於 2009 年中，處理與加工類及化工類佔最大宗。

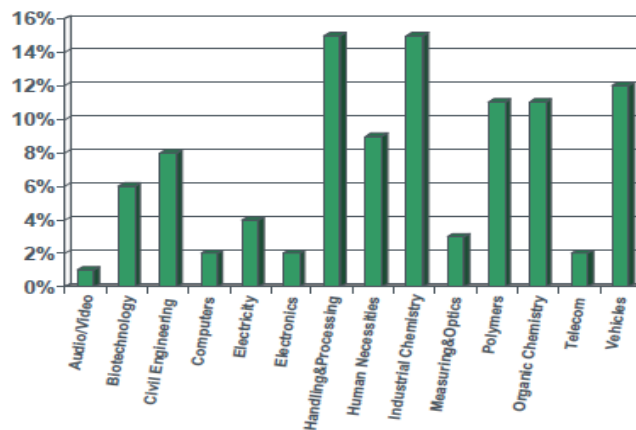


圖 14、2009 年歐洲專利之異議案技術領域分析

又依各技術領域分析其異議結果，其中電子類及有機化學類之撤銷專利比例最高，皆超過所屬該類異議案之 40%。

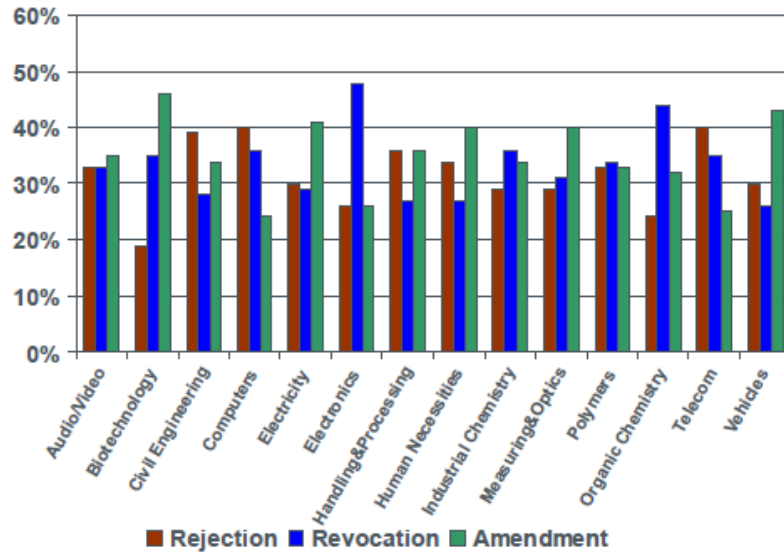


圖 15、依技術領域之異議結果分析

若根據異議申請人國籍統計分析，則德國、美國及日本分佔前三名。

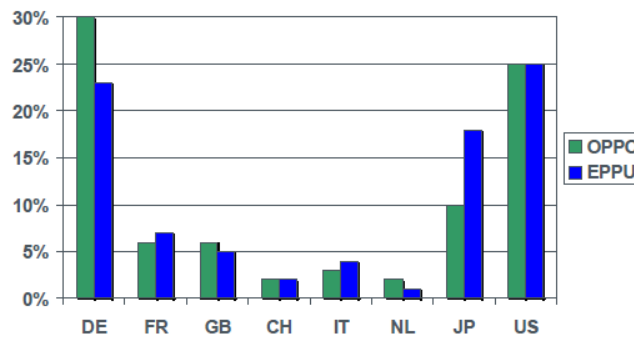


圖 16、異議申請人國籍統計分析

第四節：上訴程序與複審請願

1、上訴委員會之功能角色

歐洲專利局的上訴委員會屬於該局的審判機構，其在歐洲專利申請與審查制度中佔有其重要的地位。歐洲專利局所做成的初審決定只能向上訴委員會提起上訴，如：收件部門之決定、不予專利之審定或對於異議事件之審定結果不服者，均可向上訴委員會提起上訴。上訴委員會能夠針對上訴一造對初審決定所提之要求範圍進行實體複審。上訴委員會在歐洲專利制度中屬終審決定，其所為駁回或撤銷之決定通常為最終判決。在特別的情況下，上訴委員會可依複審請願而由擴大上訴委員會進行複審。若上訴委員決定准予係專利權，然該專利權在各指定國依各國內國法仍可被質疑。

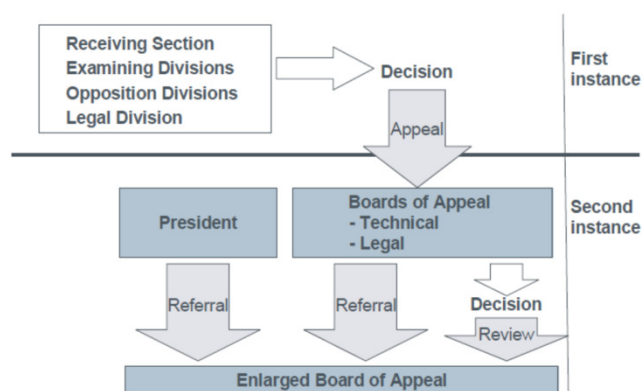


圖 17、上訴委員會之功能角色

2、上訴委員會之組織

相關上訴委員會共分有四個委員會：包括擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）、法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）、技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal）、及紀律上訴委員會（Disciplinary Board of Appeal）。其中除了技術上訴委員會目前分有 26 委員會外，其餘三種委員會均為單一委員會。技術上訴委員會依產業類別計有機械、化學、物理及電力。

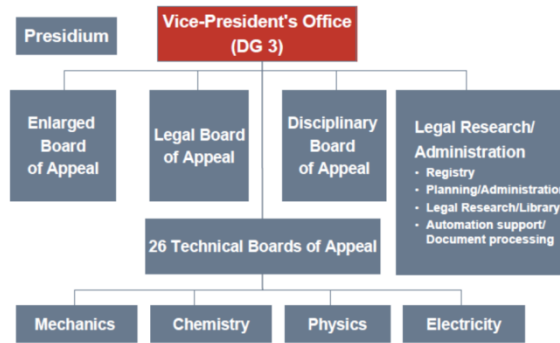


圖 18、上訴委員會之組織結構

3、技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal）

技術上訴委員會係負責受理不服審查部實質審查不予專利之裁決和異議事件任一造當事人對於異議部所為之裁決不服而提起之上訴案。當上訴案件提出時，審理該個案的委員原則上由一名法律專業資格委員及二名技術專業資格委員組成，在某些情況下可由二名法律專業資格委員及三名技術專業資格委員組成。

4、法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）

法律上訴委員會係負責受理不服收件處和法律部對於程序審查或其它形式文件事項所為之裁決而提起之上訴案。當上訴案件提出時，審理該個案的委員係由三名法律專業資格委員組成，而其中一名為主席。

5、擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）

擴大上訴委員會主要功能並非受理對其他部門所為之裁決不服的上訴案，而是受理諮詢與複審請願：

5.1 諮詢

為了確保歐洲專利局法律適用的一致性。可以由歐洲專利局局長或其他上訴委員會就法律適用或見解之疑義提給擴大上訴委員會，由擴大上訴委員會做出決定或供意見。其中上訴委員會認為必要時可依職權主動或依一造當事人要求透過上訴委員會提出諮詢擴大上訴委員會申請。當諮詢申請提出時，審理該諮詢的委

員係由五名法律專業資格委員及二名技術專業資格委員組成，而其中一名為主席。又法律專業資格委員中，同一國籍委員至多 2 人。

5.2 複審請願

對上訴委員會之決定不服的當事人可以向擴大上訴委員會提出複審請願。其所依據理由限於上訴委員會的組成不正確、違反聽證權利、發生基本的程序瑕疵或有可能影響決定的犯罪行為。而審理複審請願的委員組成則有分二階段，其中第一階段為決定受理請願與否；第二階段為針對第一階段決定受理的案件做出複審決定。第一階段的委員係由二名法律專業資格委員及一名技術專業資格委員組成；第二階段的委員係由第一階段的委員再加上一名法律專業資格委員及一名技術專業資格委員。

5.3 紀律上訴委員會 (Disciplinary Board of Appeal)

紀律上訴委員會並非受理及審理專利案上訴事件，紀律上訴委員會審理不服代理人協會即歐洲專利協會的紀律委員會處分，以及有關違反歐洲專利局代理規則的歐洲專利局紀律委員會之處分。紀律委員會亦審理不服歐洲品質審查委員會與秘書處的處分之上訴案件。當上訴處分案件提出時，審理該處分的委員係由三名法律專業資格委員及三名專業資代理人組成。

5.4 上訴之主要程序

上訴申請必須於處分書送達 2 個月內向歐洲專利局提出，而在單造的程序中適用中間修正 (Interlocutory revision)。單造的程序係只有一方當事人，例如在不服審查部對申請案所為之核駁決定提出上訴時；兩造的程序係有兩個或更多當事人，例如在對異議部門所作決定提出上訴。在單造的程序中，如果做出有爭議原處分的部門認為上訴應受理且有理由，原處分的部門將會於接獲上訴理由的 3 個月內以中間修正方式更正其原決定，如此上訴程序便就此結束。該上訴有理由包括上訴申請人於理由中提出申請案修正，而該修正足以消除審查部門據以核駁之理由的情形。又上訴人若不服審查部門之中間修正，亦得對之提起上訴。惟中間修正不適用於兩造的法律程序。若該原處分的部門收到上訴理由陳述的 3 個月

內不予變更該原處分時，應立即送呈至上訴委員會，且不對其法律實體提出任何意見評論。

歐洲專利局會確認被上訴決定是否為可上訴之決定。檢視是否遵守提出申請與規費的時間限制相關規定。包括：相應上訴書須於處分書送達 2 個月內提出、上訴費用為 1180 歐元、上訴理由須於處分書送達 4 個月內提出、上訴提出者是否有權提出上訴。其中上訴書內容須載明申請人姓名與地址、指明有疑慮的決定及表明上訴標的請求。而在上訴理由陳述中，上訴人應當註明撤銷受質疑裁決之原因或要修改之範圍，及該上訴所基於的事實和證據。

受理上訴案件後，進入案件的實體審查，而上訴委員會只負責針對所提初審部門的決定的指定範圍進行審查，並修訂或取消該初審部門的決定。委員會主席會指定一名草擬並提出報告的報告員，該報告員會對該上訴案件進行初步研究，並且應各種需求書面通知各造當事人，例如：在審查上訴時，只要有必要，上訴委員會應請當事人在指定的期限內，對委員會依職權發出之通知或由另一造當事人提交的意見表示意見。在口頭審理期間，書面通知有助於專注在案件之重點上。

在審查過程中，可以進行採證程序。而提交歐洲專利局的法律程序中提供或獲取證據的方法應包括以下內容：

- (a) 聽取當事人意見（hearing the parties）；
- (b) 要求當事人補充資料（requests for information）；
- (c) 製作文件（production of documents）；
- (d) 聽取證人證詞（hearing witnesses）；
- (e) 聽取專家意見（opinions by experts）；
- (f) 勘驗、查閱（inspection）；
- (g) 書面宣誓後的證詞（sworn statements in writing）；

為了做出裁決，歐洲專利局認為有必要時，可以聽取當事人/證人/專家證詞或意見，或進行查閱。由歐洲專利局發出提供證據的傳喚，以當面聽取當事人/證人/專家證詞或意見。歐洲專利局可依據誓詞或具有同等約束力的形式，要求

居住國轄區法院求重新審視證詞。而當事人/證人/專家可要求歐洲專利局允許由當地有管轄權的法院聽取他的證詞或意見。

法律實體審查通常還包括口頭審理程序（Oral proceedings），其可由委員會依職權提起或應當事人要求舉行。其目的在於與各方當事人討論已提交的意見書及達成最終決定。如果請求已被提出，口頭審理程序則必須執行。若無提出口頭審理程序的要求，委員會可以發出沒有口頭審理程序的決定。且只要沒有提出請求，委員會可不經口頭審理程序，逕行宣布決定。倘若該歐洲專利申請案已公開，則該案之口頭審理程序是可以公開的。

在口頭審理程序中，主席必須維持程序進行過程的公平、秩序及效率。在口頭審理程序其間，在可做出決定結果的情況下，主席便可陳述說明各造之最終請求並且宣布言詞辯論結束。接著委員會進行開會審議做出決定，會後先以口頭向當事人宣布決定並於稍後發出書面決定。

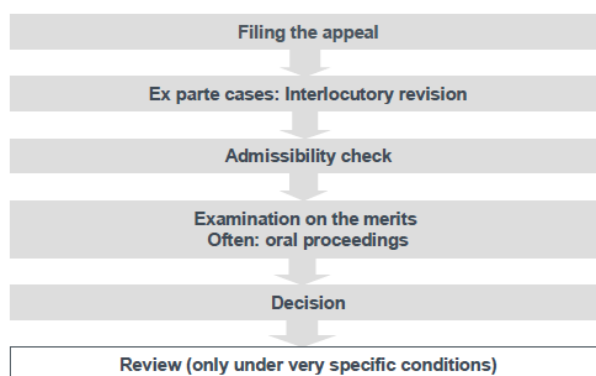


圖 19、上訴之主要程序

5.5 上訴程序的決定類型

上訴案件經實體審查後，其可能的決定會有：上訴不受理（Appeal inadmissible）、上訴駁回（Appeal dismissed）、駁回初審的決定（Decision of the first instance set aside）。其中初審會受到上訴委員會的決定所約束，因此駁回初審的決定的部分，委員會做出法律實體決定可能包括：撤銷專利、案件發回初審以維持該專利或以修正後形式維持該專利、案件發回初審以進一步審查、甚至可能發

還上訴費用。

5.6 上訴費用的退還

若原處分的部門以中間修正方式更正其原決定後，該上訴費用並不自動退還給上訴申請人，該部門會將上訴人之退費申請送請上訴委員會議處。另若上訴申請人撤回上訴申請，又該撤回申請係在申請人提出上訴理由前且在上訴申請期限屆滿前，則該上訴費用可准於退還上訴申請人。例如：當上訴申請人在上訴書提起期限 2 個月內提出上訴書及上訴費用，若上訴申請人於上訴理由提出前及上訴申請期限屆滿前，即提出撤回該上訴申請，則該上訴費用可准予退還；若上訴申請人於上訴理由提出後才提出撤回上訴申請，即使是在上訴申請期限內，該上訴費用則不予退還。

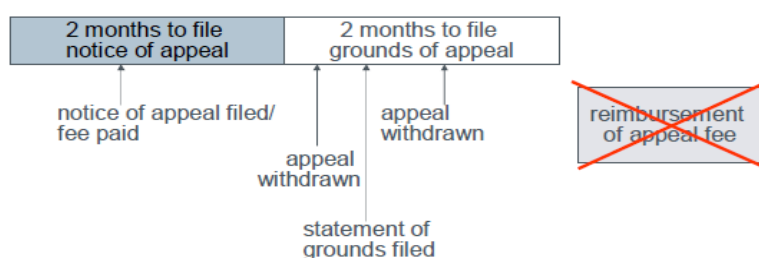


圖 20、上訴費用的退還釋例

5.7 複審請願

針對上訴委員會在上訴程序中所作決定不利的任何一造當事人，均可以向擴大上訴委員會提出複審請願。惟能構成該提出的理由僅限於：參予決定的上訴委員會委員未利益迴避或不符委員會委員組成相關規定、違反口頭審理程序權利、在上訴程序中發生的任何違反實行細則的基本程序瑕疵、或有可能影響該決定且在實行細則明確規定的違法行為。複審請願須在上訴委員會之審定通知書送達日起或自違法行為確立日起 2 個月內提出，且須繳交費用 2,625 歐元，同樣的，在請願費用繳交之前，該請願申請皆視為未提出。複審請願提出時，複審請願的內容須包含：請願者的姓名與地址、指明要被請願的決定、欲撤銷上訴委員會所做原決定的原因及請願所依據的事實與證據。

5.8 複審請願程序

複審請願程序主要可分二階段步驟，包括：第一階段為篩選出明確不予受理或不准的案件，第二階段為對複審請願做出決定。

第一階段是篩選出明確不予受理或不准的案件，該決定須由兩位法律資格的委員和一位技術資格的委員作成，而做出該被請願之原決定的上訴委員會主席及參與反方決定的委員應該被排除。本階段之決定需要委員全部一致才能成立。其間必須在無其他當事人參與的情況下並且依照請願內容作出決定。在申請人請求或委員會認為有必要的情況下，則必須召開口頭審理程序。

第二階段則是對複審請願做出決定，該決定須由四位法律資格的委員和一位技術資格的委員作成決定作成，且係直接由第一階段的三位委員補充兩位法律委員，而在第一階段草擬並提出報告的報告員通常也是第二階段的報告員。相同的，一樣具有同第一階段針對主席和委員的排除規定及召開口頭審理程序之相關規定。而本階段之決定係採多數決。

5.9 複審請願結果

如果複審請願是可受理且認為有理由的，擴大上訴委員會應駁回原上訴委員會的原決定，並且將該程序交回原上訴委員會重開程序，擴大上訴委員會也可決定更換原上訴委員會的委員。而複審請願的費用亦可獲得發還。

第五節：訴案件相關統計

於 2009 年，歐洲專利局上訴案件申請量為 2484 件，做出判決之上訴案件結案量為 1918 件；於 2010 年，上訴案件申請量為 2545 件，做出判決之上訴案件結案量為 1964 件。而自 1977 年起至 2010 年，約有 34207 件之上訴案件，判決之上訴案件結案量為 28242 件。

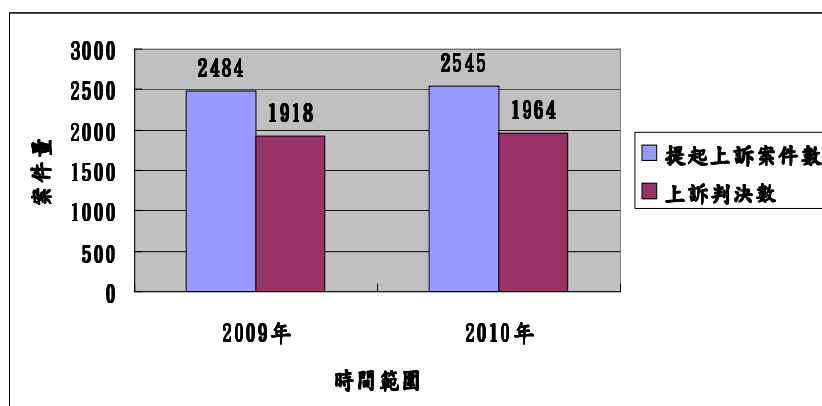


圖 21、2009 年及 2010 年上訴案件被提起案量及做出判決之結案量

各別時間範圍內做出判決之結案量與上訴案件申請量之比值，其結果如下：

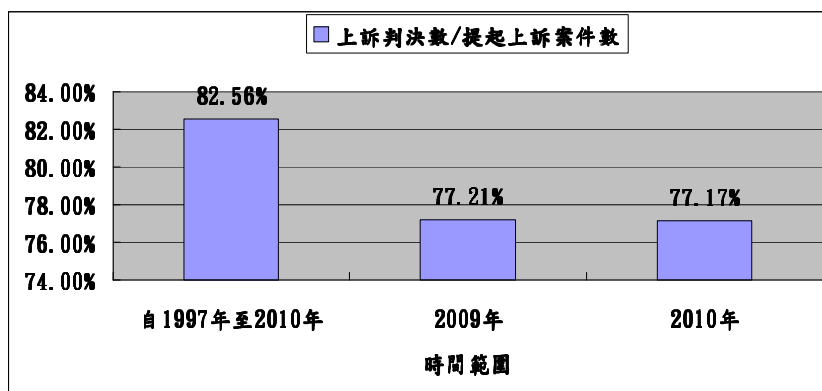


圖 22、上訴案件做出判決之結案量與申請量之比值

第二章 分類系統介紹

分類系統對於專利審查的重要性除了案件的區分外，在檢索時亦可藉由分類號進而得到對應的先前技術，於本次課程中，委請歐洲專利局線上產品與用戶支援部的經理 Dr. Nigel Clarke 指導歐洲專利分類 (ECLA) 及合作專利分類 (CPC)；Dr. Nigel Clarke 為英國艾克斯特大學的博士，曾任英國國防部專案經理及歐洲專利局審查官，對於分類號在專利審查的應用上有獨到的見解。

第一節：專利分類

利用專利分類將專利文獻依所載技術內容及分類規則進行有序地編排，可以使大量的專利文獻細分整理，以利於專利文獻檢索的快速及準確。一般專利文獻的專利分類號系由公開或檢索部門指定分配。讓審查人員或文獻使用者藉由該分類號可便捷地在專利資料庫中獲得技術上和法律上的資訊，如：先前技術檢索、特定領域現有技術水準的調查及產業特性統計等。其可為各專利局以及其他使用者建立一套有效用的專利文獻檢索之搜尋工具，用以確定所請專利的新穎性與評估其進步性或非顯而易見性。

目前一般國際上通用的專利分類系統為國際專利分類 (IPC)，其他主要分類系統另有美國的 USPC、日本的 FI 及 F-terms 以及歐洲專利局的 ECLA。

第二節：歐洲專利分類 (ECLA)

歐洲專利分類 (European Classification System，以下簡稱 ECLA) 係由歐洲專利局所維護使用的。ECLA 係以國際專利分類 IPC 為基礎並再細分延伸的系統，而且會隨著技術的發展而持續更新的。由於 ECLA 分類系統是國際專利分類 IPC 的延伸，相對 IPC 進階版的 71000 條類目，ECLA 的分類號大約可達 135000 條類目，因此可以達到更詳細與準確的分類。如此可以避免因科技不斷的發展，有些新的技術未即時列於分類系統中，及在某些較熱門的技術類別，該相應分類號會集中過多的專利文獻，而發生不利於該技術類別的專利檢索的情形。

在 esp@cenet 網路上，歐洲專利局依 ECLA 分類的文獻除了包含專利申請公

開與核准公告的專利文獻外，其還包含有非專利文獻的書目資料（XP documents），不過相關非專利文獻必須是已依 ECLA 系統分類或曾經在歐洲專利局製作的檢索報告中被引用的。

表 1、國際專利分類 IPC 與歐洲專利分類 ECLA 比較表

分類系統	國際專利分類 IPC	歐洲專利分類 ECLA
使用者	超過 100 個國家	歐洲專利局及 PCT 基本文獻（PCT minimum documentation）
維護單位	世界智慧財產權組織 WIPO	歐洲專利局 EPO
類目數	71000	135000
文獻類別	專利文獻	專利文獻與非專利文獻
使用文獻量	3 千 7 百萬份文獻資料	3 千萬份文獻資料
分類表版本	核心版每 3 年更新 進階版每 3 個月更新	持續更新，無特定週期限制

ECLA 分類號是在 IPC 的原有五階分類號之後再加上 1~3 個由英文字母和數字所組成的新分類碼，也就是將 IPC 原有的分類號再延伸 1~3 階，例如：F21S 8/00B2D。

The screenshot displays the ECLA classification system for lighting devices. On the left, a sidebar lists the hierarchy from F21S 6/00 to F21S 9/00. The main area shows the detailed classification for F21S 8/00, with a red arrow pointing from the F21S 8/00 level to the F21S 8/00B level, illustrating the extension structure.

圖 23、以 F21S 8/00 為例之 ECLA 分類號之再延伸結構

另外，除了 IPC 原有的 A~H 主部分類外，ECLA 另外增設 Y 部分類號，該 Y 部分類內容主要是新發展的技術或是跨越多個 IPC 的主部的技術，通常在未針對該技術更新分類表前，該些技術都難以歸類。

HUMAN NECESSITIES	A	<input type="checkbox"/>
PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	B	<input type="checkbox"/>
CHEMISTRY; METALLURGY	C	<input type="checkbox"/>
TEXTILES; PAPER	D	<input type="checkbox"/>
FIXED CONSTRUCTIONS	E	<input type="checkbox"/>
MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS	F	<input type="checkbox"/>
PHYSICS	G	<input type="checkbox"/>
ELECTRICITY	H	<input type="checkbox"/>
GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-OVER TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC [N0403] [M1103]	Y	<input type="checkbox"/>

圖 24、ECLA 分類號的主部

第三節：合作專利分類（CPC）

合作專利分類（Cooperative Patent Classification，以下簡稱 CPC）是由美國專利商標局（USPTO）及歐洲專利局（EPO）共同發展的雙邊局共同分類系統。其是為了解決兩局加速調和至共同混合分類（Common Hybrid Classification，簡稱 CHC），CHC 是世界 5 大專利局（IP5）所推動，旨在調和各局的檢索和資料環境，並將資料分享的程序標準化。CPC 於 2010 年 10 月 25 日首次被公布，該兩局於 2011 年 2 月 4 日分別在其官方網站公布對該共同分類系統的原則達成協議。CPC 將由歐洲專利局及美國專利商標局共同管理維護。CPC 將以歐洲專利分類（ECLA）為基礎，並結合歐洲專利局及美國專利商標局最佳的分類方法，其所共同發展出來的 CPC 分類系統將比 IPC 更詳細分類，CPC 分類表將會增加到 300000 條類目，因此可以改善專利檢索工作。CPC 將包含所有已被歐洲專利局分類的及美國的專利文獻。CPC 具有與 ECLA 相同的階層結構及與 IPC 類似的分類編號，其中係將 ECLA 原有在” / ” 後的英文類號改變成數字類號，例如：H01L21/027B 將會改成 H01L21/0209。

第三章 專利狀態的探討

第一節：法律狀態說明及檢索

由於專利的法律狀態對於審查階段及訴訟過程時都是很重要的，歐洲專利局特別委請 Helen Moohan 女士及 Sonia Kaufmann 女士在本次課程中針對專利法律狀態判斷做了說明及實務操作。

本課程分為以下三部分：

1. esp@cenet 中的專利家族(Patent Families in Espacenet)。
2. esp@cenet 中的法律狀態(LEGAL STATUS in Espacenet)。
3. 開放式專利服務(OPS - Open Patent Services)。

首先 Helen Moohan 女士先說明如何於 esp@cenet 和 OPS 獲得有關全球專利大家族及法律狀態訊息(INPADOC)的相關資訊。從一個歷史性的概述開始，介紹專利家族的概念和其在歐洲專利局的資料庫中的運用；接著詳細說明全球法律狀態資料，並專注於區域和國際專利申請中的各國發佈訊息（“國家階段”）。再者，經由歐洲專利局的網頁進入歐洲專利局資料庫（INPADOC）的微型網站，進一步展示 EPO 的內部（Open Patent Services,ESP@CeNET）和商業供應商使用的不同的實施概念。最後，精心安排的一些問題與討論，從問題的討論中，更多地了解全球專利家族和法律狀態資料庫的用處。

esp@cenet 中的專利家族(Patent Family)是指產生於一批因優先權而相關連的專利申請案，其好處在於：降低工作負荷、尋找相關的發明、克服語言障礙、確定地理上覆蓋範圍等。我們以人類的家族(Families of people)來比喻專利家族，並比較二者的異同：人類的家族與血緣相關，而專利家族與優先權相關。專利家族分為簡單專利家族 DOCB(Simple Family)與專利大家族 INPADOC(Extended Family)。簡單專利家族，指涵蓋於相同的發明、分配於同一組優先權下的專利家族；專利大家族，指涵蓋於一特定的技術領域、分配於至少一共同的優先權下的專利家族一直接或間接對應，而“首次申請”為優先權中發明之母案，它揭露新

技術的詳細內容。圖 25 詳細說明二者對應關係。

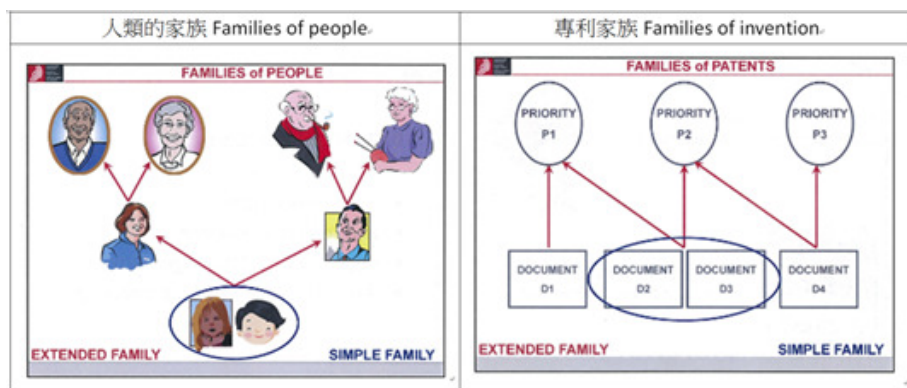


圖 25、人類的家族與專利家族對應關係

第二節：法律狀態案例討論

在完成基本的介紹後，Sonia Kaufmann 女士以案例討論方式，更深入的了解 esp@cenet 中的專利家族，以下是本局人員所被分配的問題及上台回答內容。

案例 1: 如何看出專利案是否為“首次申請”？如何找到專利家族及專利大家族?

討論：以 DK200500192 為例(如下圖)：Application number 與 Priority number 同，

故為“首次申請”；Also publish as 中可看到簡單專利家族、INPADOC patent family 可看到專利大家族。

Search → Results → DK200500192 (A)

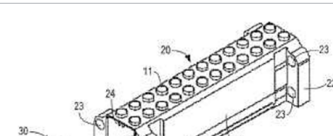
DK200500192 (A)	Bibliographic data: DK200500192 (A) — 2006-08-10
Bibliographic data	★ In my patents list Previous 2 / 2 Next Register Report data error Print
Description	A TOY BUILDING SET
Claims	Page bookmark DK200500192 (A) - A TOY BUILDING SET
Mosaics	Inventor(s): HENRIK ANDERSEN [DK] ±
Original document	Applicant(s): LEGO AS [DK] ±
Cited documents	Classification: - international: A63H33/04; A63H33/06; A63H33/08 - European: A63H33/06C; A63H33/10F
Citing documents	Application number: DK20050000192 20050209
INPADOC legal status	Priority number(s): DK20050000192 20050209
INPADOC patent family	Also published as: WO2006084465 (A1) WO2006084465 (A8) US2008311819 (A1) US7625261 (B2) NO20074506 (A1) → more
Quick help	Abstract not available for DK200500192 (A) Abstract of corresponding document: WO2006084465 (A1)
→ What does A1, A2, A3 and B stand for after a publication number?	Translate this text
→ What happens if I click on "In my patents list"?	A toy building set with toy building elements with coupling means for releasably interconnecting the toy building elements, which further comprises outer and inner toy building elements with a longitudinal direction. The inner toy building elements
→ What happens if I click on the "Register" button?	
→ Why are some sidebar options deactivated for certain documents?	
→ How can I bookmark this page?	
→ Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?	
→ What is a cited document?	
→ What are citing documents?	

圖 26、專利案之首次申請、簡單專利家族與專利大家族的判定實例

案例 2：INPADOC patent family 中，所有發明名稱均相同，有何意義？

討論：以 DK200500192 的 INPADOC patent family 為例(如下圖)，涵蓋了同樣的發明，他們只是一簡單專利家族。

The screenshot displays a patent family list for DK200500192 (A) as of 2006-08-10. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Bibliographic data', 'Description', 'Claims', and 'Original document'. The main content area shows 12 applications grouped into 7 categories, all titled 'A TOY BUILDING SET'. Each entry lists the inventor (ANDERSEN HENRIK [DK]), applicant (LEGO AS [DK]), EC codes (A63H33/06C and A63H33/10F), IPC code (A63H33/06), publication information, and priority date. The applications are sorted by priority date in descending order.

Category	Inventor	Applicant	EC	IPC	Publication info	Priority date
1. A TOY BUILDING SET	ANDERSEN HENRIK [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/06	AT414561 (T) 2008-12-15	2005-02-09
2. A TOY BUILDING SET	ANDERSEN HENRIK [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/06	CA2596581 (A1) 2006-08-17	2005-02-09
3. A toy building set	HENRIK ANDERSEN [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/06	CN101132842 (A) 2008-02-27	2005-02-09
4. A TOY BUILDING SET	ANDERSEN HENRIK [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/06	DK1896152 (T3) 2009-03-23	2005-02-09
5. A TOY BUILDING SET	HENRIK ANDERSEN [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/04 A63H33/06 A63H33/08	DK200500192 (A) 2006-08-10	2005-02-09
6. A TOY BUILDING SET	ANDERSEN HENRIK [DK]	LEGO AS [DK]	A63H33/06C A63H33/10F	A63H33/06	EP1896152 (A1) 2008-03-12 EP1896152 (B1) 2008-11-19	2005-02-09
7. A TOY BUILDING SET						

圖 27、INPADOC patent family 中的簡單專利家族

案例 3：比較 W2007143228 的 Simple Family 中 2 個美國案的差異？

討論：如下圖，美國部分連續案已增加了新的技術特徵到先前申請案中，因此，不再是精確地涵蓋同一發明了。

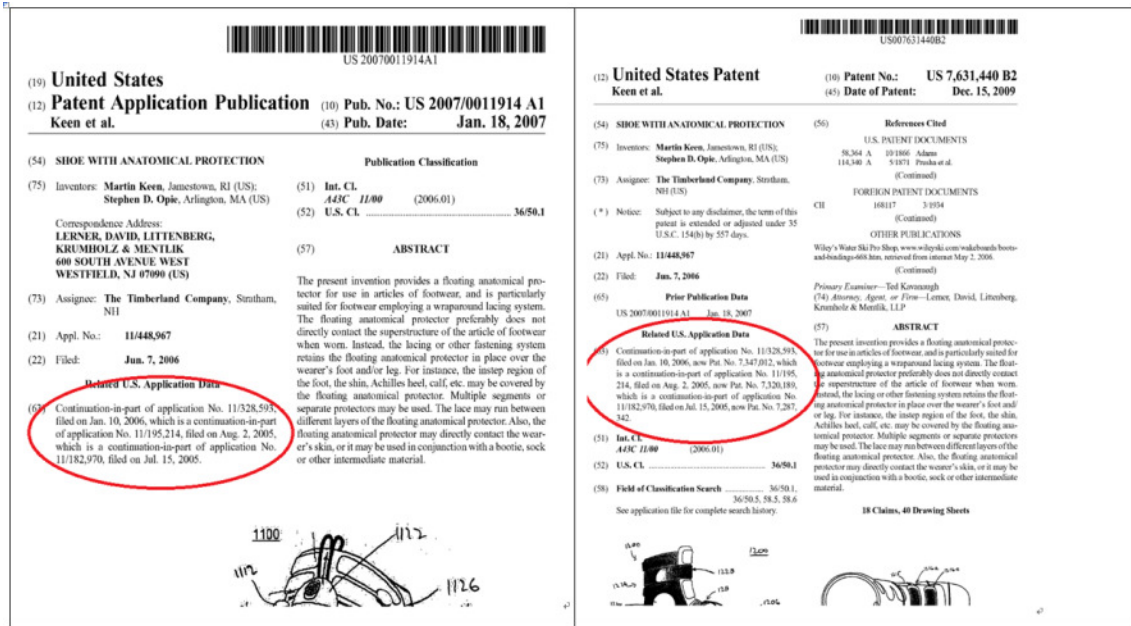


圖 28、美國部分連續案影響專利家族間的技術特徵涵蓋

案例 4： INPADOC patent family 中，所有發明名稱不完全相同，有何意義？

討論：他們是專利大家族中的一員，這些文件是相關的，但它們不精確地涵蓋同一發明；故一個專利大家族是許多簡單專利家族的集合，而簡單專利家族是專利大家族的一個子集合。

Bibliographic data	<input type="checkbox"/> Select all <input type="checkbox"/> Compact <input type="button" value="Export (CSV XLS)"/> <input type="button" value="Download covers (0)"/> <input type="button" value="Print"/>					
Description	9 application(s) for: WO2007143228 (A2)					
Claims	Sort by: <input type="text" value="Priority date"/> Sort order: <input type="text" value="Descending"/> <input type="button" value="Sort"/>					
Mosaics	<input type="checkbox"/> 1. <u>Shoe with lacing</u>					
Original document	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
Cited documents	KEEN MARTIN [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B1/14	A43B1/14	EP1743540 (A1)	2005-07-15
Citing documents	OPIE STEPHEN D [US] (+3)		A43B13/02C (+8)	A43B3/12 (+3)	2007-01-17	
INPADOC legal status	<input type="checkbox"/> 2. <u>Shoe with anatomical protection</u>					
INPADOC patent family	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
Quick help	KEEN MARTIN [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B1/14	A43B19/00	EP1954584 (A1)	2005-06-07
→ What happens if I click on "In my patents list"?	OPIE STEPHEN D [US]		A43B13/02C (+10)	A43B3/12 (+4)	2007-12-12	
→ What happens if I click on the "Register" button?	<input type="checkbox"/> 3. <u>Shoe with lacing</u>					
→ What does legal status mean?	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
→ Why is the legal status not always available?	KEEN MARTIN [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B23/06	A43C11/00	US2007011910 (A1)	2005-07-15
→ How might this information be useful to me?	OPIE STEPHEN D [US] (+3)		A43B23/07 (+11)		US7287342 (B2)	2007-10-30
→ How reliable is this data?	<input type="checkbox"/> 4. <u>Shoe with lacing</u>					
→ What are legal status (PRS) codes?	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
	CLARK DOUGLAS E [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B13/22	A43C11/00	US2007011911 (A1)	2005-07-15
	OPIE STEPHEN D [US] (+1)		A43B23/06 (+10)		US7320189 (B2)	2008-01-22
	<input type="checkbox"/> 5. <u>Shoe with lacing</u>					
	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
	CLARK DOUGLAS E [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B1/14	A43C11/00	US2007011912 (A1)	2005-07-15
	OPIE STEPHEN D [US] (+3)		A43B13/02C (+8)		US7347012 (B2)	2008-03-25
	<input type="checkbox"/> 6. <u>Shoe with wraparound lacing</u>					
	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
	KEEN MARTIN [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B23/06	A43C11/00	US2008047185 (A1)	2005-07-15
			A43B23/07 (+11)		US7562470 (B2)	2009-07-21
	<input type="checkbox"/> 7. <u>Shoe with anatomical protection</u>					
	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:
	KEEN MARTIN [US]	TIMBERLAND CO [US]	A43B1/14	A43C11/00	US2007011914 (A1)	2005-07-15
	OPIE STEPHEN D [US]		A43B13/02C (+10)		US7631440 (B2)	2009-12-15
	<input type="checkbox"/> 8. <u>SHOE WITH LACING</u>					
	★ Inventor:	Applicant:	EC:	IPC:	Publication info:	Priority date:

圖 29、INPADOC patent family 中的專利大家族

案例 5：GB2444804 原始文件中，兩個優先權號的小數點後之數字有何意義？

討論：該小數點後之數字僅為確認碼，非優先權號的一部分。

<p>(21) Application No: 0715653.2</p> <p>(22) Date of Filing: 10.08.2007</p> <p>(30) Priority Data:</p> <p>(31) 0625102.9 (32) 15.12.2006 (33) GB</p> <p>(31) 0706765.3 (32) 05.04.2007</p>	<p>(51) INT CL: A41D 7/00 (2006.01)</p> <p>(56) Documents Cited: JP 2003239113 A US 4916755 A</p> <p>(58) Field of Search: INT CL A41D Other: EPODOC & WPI</p>
<p>(71) Applicant(s): Speedo International Limited (Incorporated in the United Kingdom) 8 Manchester Square, LONDON, W1U 3PH, United Kingdom</p> <p>(72) Inventor(s): Jason Rance Deborah Yeomans Melanie Simmons</p> <p>(74) Agent and/or Address for Service: Mewburn Ellis LLP York House, 23 Kingsway, LONDON, WC2B 6HP, United Kingdom</p>	

(54) Abstract Title: **Sports garment**

(57) A sports garments (2), for example swim suits or other sports is provided in which a plurality of panels are laminated on the outer surface of a base layer (4) of stretchable elasticated fabric to offer (in the case of a swim suit) improved performance for competitive swimmers through a reduction in surface drag, a reduction in form drag and/or improved stability in the water.

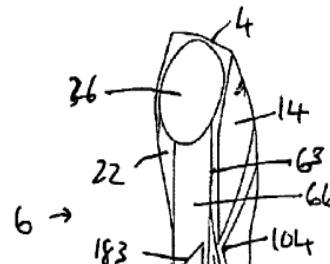


圖 30、優先權號中的確認碼

案例 6： INPADOC patent family(如下圖)中” Swim Cap” 的優先權與 GB2444804 的優先權之關係?

討論：” Swim Cap” (GB2456682)有 3 個優先權號，故與 GB2444804 非為簡單專利家族關係。

Class	Inventor	Applicant	EC	IPC	Publication info	Priority date
8. Garments	RANCE JASON (GB) SIMMONS MELANIE (GB) (+1)	SPEEDO INT LTD (GB)	A43D7/00	A41D13/02	EP1932026 (A2) 2008-09-25 EP1932026 (A3) 2010-11-03	2008-12-15
10. Swimsuit	RANCE JASON (GB) SIMMONS MELANIE (GB) (+2)	SPEEDO INT LTD (GB)	A43D7/00 A42B1/32 (+1)	A41D13/02	EP1932026 (A2) 2008-09-25 EP1932026 (A3) 2010-10-27	2008-12-15
11. Sports garment	RANCE JASON (GB) YEOMANS DEBORAH (GB) (+2)	SPEEDO INT LTD (GB)	A43D7/00 A42B1/32 (+1)	A41D13/02	GB2444803 (A) 2008-05-18 GB2444803 (B) 2009-08-05	2008-12-15
12. Sports garment	RANCE JASON (GB) YEOMANS DEBORAH (GB) (+1)	SPEEDO INT LTD (GB)	A43D7/00	A41D7/40	GB2444804 (A) 2008-09-18 GB2444804 (B) 2009-04-01	2008-12-15
13. Swims cap	HARRISON PETER (GB)	SPEEDO INT LTD (GB)	A43D7/00 A42B1/32 (+1)	A42B1/12	GB2456682 (A) 2009-07-29 GB2456682 (B) 2009-09-30	2009-12-15
14. GARMENT	RANCE JASON YEOMANS DEBORAH (+1)	SPEEDO INTERNATL LTD	A43D7/00	A41D13/00	JP2008150797 (A) 2008-07-03	2008-12-15
15. GARMENT AND CAP	RANCE JASON YEOMANS DEBORAH (+2)	SPEEDO INTERNATL LTD	A43D7/00 A42B1/32 (+1)	A41D13/00 A42B1/12	JP2008150798 (A) 2008-07-03	2008-12-15

UK Patent Application		GB 2 456 682 A	
(12) Application No. 0903482.1		(19) INT CL. A42B 9/12 (2006.01)	
(21) Date of Filing: 10.08.2009		(23) Date of A Publication: 29.07.2009	
Date Lodged: 27.07.2009		(24) Documents Filed: GB 2448004 A	
(22) Priority Date: (31) 08.02.02 (32) 15.12.2004 (33) GB (34) 07.06.98 (35) 08.04.2007 (36) 07.06.98		(25) Field of Search: INT CL. A42B Other: wpo, epo, opec	
(62) Divisional Application No. 0718682.6 under Section 1(3) of the Patents Act 1977			
(71) Applicant: Speedo International Limited (Incorporated in the United Kingdom) 8 Manchester Square, LONDON, W1U 3PL, United Kingdom			
(72) Inventor: Peter Harrison			
(74) Agent and/or Address for Service: Messers Ellis LLP 33 Gutter Lane, LONDON, EC2V 6AS, United Kingdom			
(54) Abstract Title: Swims cap			
(57) A swim cap comprising a base layer of stretchable elasticated fabric and one or more panels laminated on the outer surface of the base layer. The panels cover 20% or more of the base layer and are preferably formed of a material having lower surface drag in the water than the base layer.			

圖 31、INPADOC patent family 中各案的專利家族關係

案例 7：從 FR2936154 的優先權號(如下圖)，可看出何重要資訊？

討論：Application number 與 Priority number 同，故首次申請。

FR2936154 與 WO2010035169 摘要內容相同，應為同一簡單專利家族。WO2010035169 主張 2 個優先權號，分別為 FR2936154、US 臨時案，並非同一優先權。L' Oreal 已申請美國”臨時”首次申請案，有效期為 12 個月；這是一種低成本的策略，當 L' Oreal 不繼續進行該專利時，成本將大大低於在法國的首次正式申請。在建立一簡單專利家族時，當一美國臨時申請案很明顯地不再是當作首次申請，此美國臨時申請是不被考慮的；在建立一簡單專利家族時，如果美國”臨時”首次申請案被主張為下一個“真正”的首次申請，美國”臨時”首次申請案是不考慮。

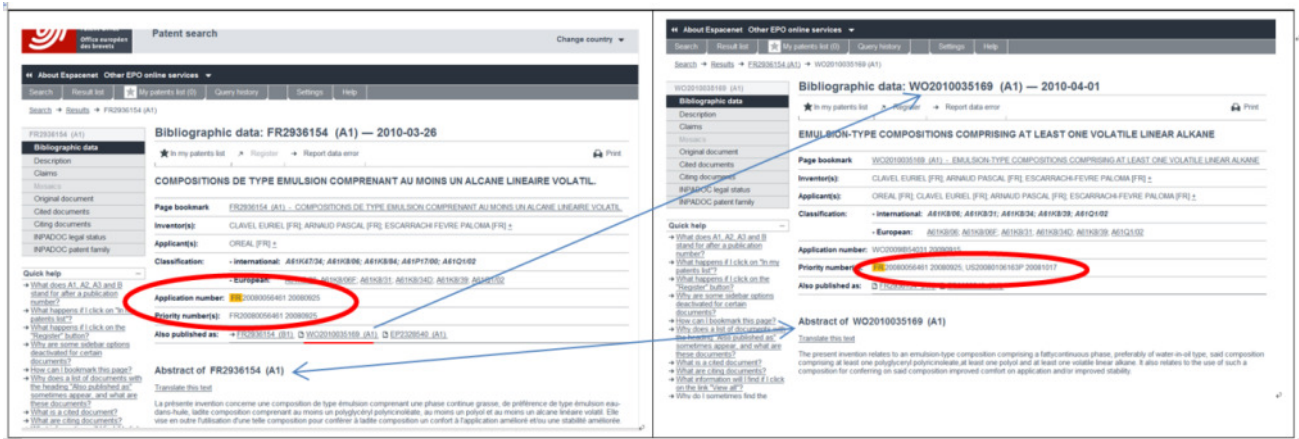


圖 32、優先權號中的重要資訊

案例 8：WO9906192 的簡單專利家族 AU7604298 中，可看出二者差異為何？

討論：二者主張的優先權數目不同；在建立一簡單專利家族時，較早的 PCT 申請案將不被考慮。

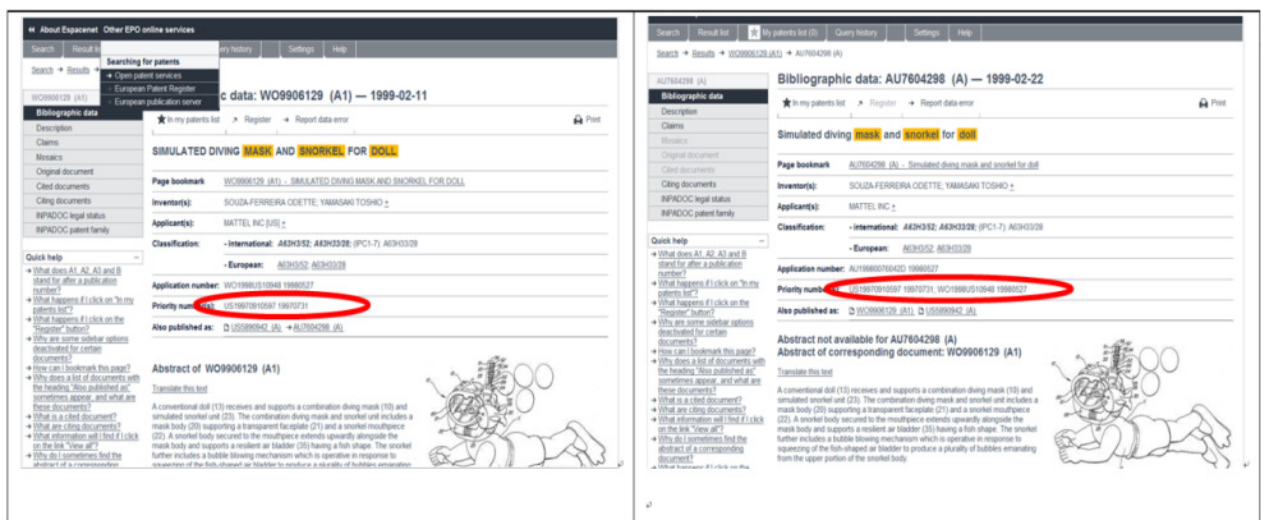


圖 33、簡單專利家族中的資訊

案例 9：在 WO2007143228 的 INPADOC 中(如下圖)，找尋簡單專利家族中最早公開的美國案，有何特殊處？

討論：最早公開的美國案：US2007/0011914A1 original document，其原始文件中未主張優先權，我們可以此份文件為優先權，建立一專利家族。

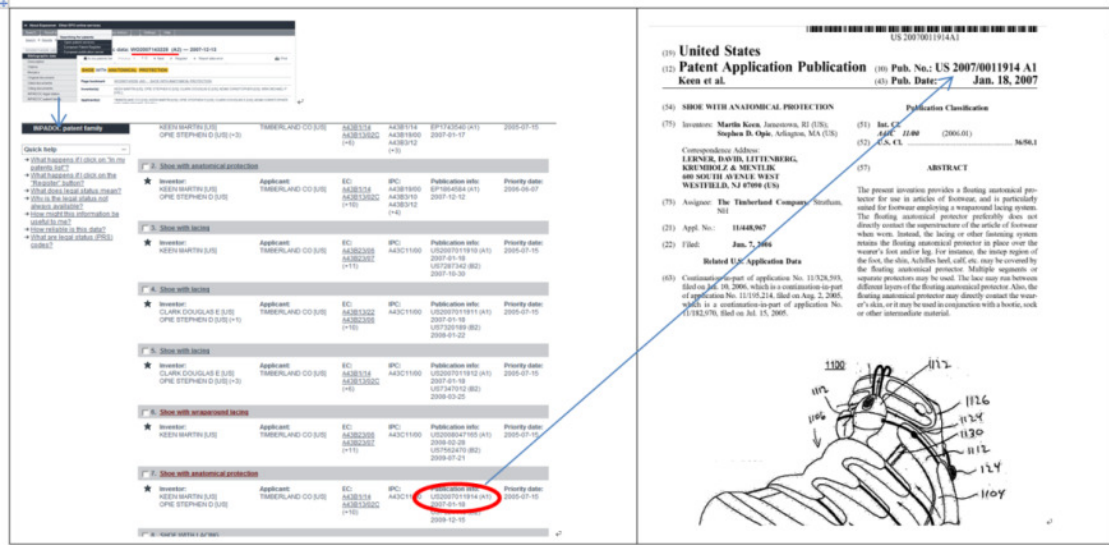


圖 34、從 INPADOC 中找尋簡單專利家族的資料

案例 10：FR2931171 所主張的優先權，有何特殊處？

討論：FR2931171 所主張的優先權有二，一為美國臨時申請案，另一為韓國案，上述韓國案並未主張較早的申請案為優先權，二者應涵蓋相同的內容。

FR2931171 (A1)

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

Cited documents

Citing documents

INPADOC legal status

INPADOC patent family

Quick help

- What does A1, A2, A3 and B stand for after a publication number?
- What happens if I click on "In my patents list"?
- What happens if I click on the "Register" button?
- Why are some sidebar options deactivated for certain documents?
- How can I bookmark this page?
- Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?
- What is a cited document?
- What are citing documents?

Bibliographic data: FR2931171 (A1) – 2009-11-20

★ In my patents list ↗ Register → Report data error Print

DRYER AND CONTROL METHOD THEREOF

Page bookmark [FR2931171 \(A1\) - DRYER AND CONTROL METHOD THEREOF](#)

Inventor(s): KIM MIN JI; YOON JU HAN; LEE DONG GEUN; CHOI CHUL JIN ±

Applicant(s): LG ELECTRONICS INC [KR] ±

Classification: - international: D06F58/02; D06F58/26; D06F58/28
 - European: D06F58/28

Application number: **FR 20090053085 20090511**

Priority number(s): **US20080053565P 20080515; KR2008045207 20080515**

Also published as: [US2009202696 \(A1\)](#); [FR2931171 \(A1\)](#); [RU2009118337 \(A\)](#); [KR20090119275 \(A\)](#); [KR100999266 \(B1\)](#); [DE102009021040 \(A1\)](#); [AU2009201757 \(A1\)](#) → less

Abstract not available for FR2931171 (A1)
Abstract of corresponding document: US2009282696 (A1)

[Translate this text](#)

A method for controlling a dryer includes: a steam supply step of supplying steam to the interior of a drum to create a high temperature atmosphere and sterilize a dry item housed in the drum; and a hot wind supply step of supplying hot wind to the

圖 35、優先權涵蓋的技術內容

案例 11：如何確保將該 2 文件歸在一個簡單專利家族？

討論：以 KR20090119275 為例，我們以 KR 文件啟始一簡單專利家族與並以此為

優先權號，增加 FR 文件到此一簡單專利家族時，我們不考慮美國臨時申請作為優先權號。

The screenshot shows a patent record for 'DRYER AND CONTROLLING METHOD THEREOF'. Key fields include:

- Application number:** KR20080045207 20080515 (circled in red)
- Priority number(s):** KR20080045207 20080515 (circled in red)
- Also published as:** KR100999266 (B1), US2009282696 (A1), TW200949183 (A), RU2009118337 (A), FR2931171 (A1), DE102009021040 (A1), AU2009201757 (A1), etc.

 The abstract describes a dryer and control method for sterilizing objects. A technical drawing of the dryer is also visible.

圖 36、將文件歸在一個簡單專利家族

第三節：利用 esp@cenet 檢索專利案的法律狀態之案例討論

esp@cenet 中的法律狀態(LEGAL STATUS)，是指一個專利壽命中的里程碑 (milestones)：從申請的第一刻起，直到仍有效的最後一刻止。其資料覆蓋範圍廣達全球 54 個國家，並包含下列事件：失效和到期(Lapses and expiries)、撤回和核駁(Withdrawals and Rejections)、異議階段(Opposition steps)、准予(Grant)、繳費(Fee payments)、領證(Licensing)、更正(Corrections)、變更改所有權人或代理人(Change of Owner or Representative)、進入或非進入國家階段(Entering Non-Entering National Phase)。法律狀態指出那裡是“可自由運用的技術領域”(“freedom to operate”)，如：在該技術領域中專利是死或活、是否屬於“公共領域”(“public domain”)。包含世界各地專利機構的法律狀態為其特色，包含：世界智慧財產權組織 - 進入或非進入國家階段(WIPO - Entry and Non-Entry National Phase)、歐洲專利局 - 授予後資料(EPO - Post-Grant Data)、美國專利商標局 - 讓渡書資料(USPTO - Assignments)、國家知識產權局 - 法律事件陣列(SIPO - Array of Legal

Events)、歐盟藥品補充保護證書(SPC - Supplementary Protection Certificate)；其中，專利合作條約的進入和非進入(...PCT Entry and Non-Entry ...)，告訴我們 PCT 申請案是否正在等待。

法律狀態中的 PRS Code(如下圖)，授權後繳費 PRS Code：PGFP，表示在這個國家的專利仍然活著由於未繳費而失效 PRS Code：PG25，表示在這個國家的專利是死的由於支付費用而恢復專利權 PRS Code：PG，表示死的專利但起死回生；授予後有助於釐清“可自由運用的技術領域”。

FURTHER INFORMATION: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT	
PRS Date:	2010/12/31
PRS Code:	PG25 GR
Code Expl:	- LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO
EFFECTIVE DATE:	20090220
FURTHER INFORMATION: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT	
PRS Date:	2011/04/29
PRS Code:	PGFP DK
Code Expl:	+ POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE
PAYMENT DATE:	20110210
PAYMENT YEAR:	06
PRS Date:	2011/04/29
PRS Code:	PG25 LU
Code Expl:	- LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO
EFFECTIVE DATE:	20090208
FURTHER INFORMATION: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES	
PRS Date:	2011/05/31
PRS Code:	PGFP TR
Code Expl:	+ POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE
PAYMENT DATE:	20110117
PAYMENT YEAR:	06
PRS Date:	2011/05/31

圖 37、法律狀態中的 PRS Code

USEFUL TABLES 為一便利使用者的表格，可取自網址：<http://www.epo.org/searching/essentials/data/tables.html>，包含有：Information on EPO data、Patent Information、News、Manuals、FAQ、Useful tables and statistics 等，並提供個人化的支援，可以電子郵件與下列電子信箱 patentdata@epo.org 問答。使用者更可

選擇法律狀態的內容和覆蓋面、收集哪一個國家的資料、最近使用的 PRS 代碼的分類、PRS 代碼所表示的法律事件等，而其法律狀態代碼說明，可對澳洲、新西蘭、美國等深入的說明(如下圖)。

The image shows two side-by-side screenshots of the EPO website's 'USEFUL TABLES' section. The left screenshot displays the main 'USEFUL TABLES' page, which includes a sidebar with navigation links and a main content area listing various tables such as 'Kind of publication codes included in the WPO/IM data', 'Kind code concordance list', and 'Classification of recently used PRS codes'. The right screenshot provides a detailed view of the 'Classification of recently used PRS codes' table, which lists various PRS codes with columns for 'File type', 'File size', 'Last updated', and 'Download'.

File type	File size	Last updated	Download
XLS	690 KB	October 2009 - September 2011	Download
XLS	670 KB	July 2009 - June 2011	Download
XLS	960 KB	April 2009 - March 2011	Download
XLS	640 KB	July 2009 - June 2010	Download
XLS	624 KB	April 2009 - March 2010	Download
XLS	936 KB	January 2009 - December 2009	Download
XLS	613 KB	October 2008 - September 2009	Download
XLS	626 KB	July 2008 - June 2009	Download
XLS	607 KB	January - December 2008	Download
XLS	588 KB	October 2007 - September 2008	Download
XLS	569 KB	October 2007 - September 2008	Download
XLS	607 KB	July 2007 - June 2008	Download
XLS	601 KB	April 2007 - March 2008	Download
XLS	572 KB	January - December 2007	Download
XLS	568 KB	March - September 2007	Download
XLS	568 KB	January - June 2007	Download
XLS	539 KB	October 2006 - March 2007	Download
XLS	538 KB	July 2006 - December 2006	Download
XLS	529 KB	April 2006 - September 2006	Download

圖 38、USEFUL TABLES 的法律狀態代碼說明

接著換 Helen Moohan 女士開始個別以問題討論方式，更深入的了解 esp@cenet 中的法律狀態之應用：

案例 1：從 DK200500192 的 LEGAL STATUS(如下圖)，可得到何資訊？

討論：本案於丹麥首次申請，進入國家階段中包含有非歐洲專利局成員，在歐洲專利局審查和授予，以歐洲專利局作為 PCT 的指定局，因到期的專利權不再被保護。

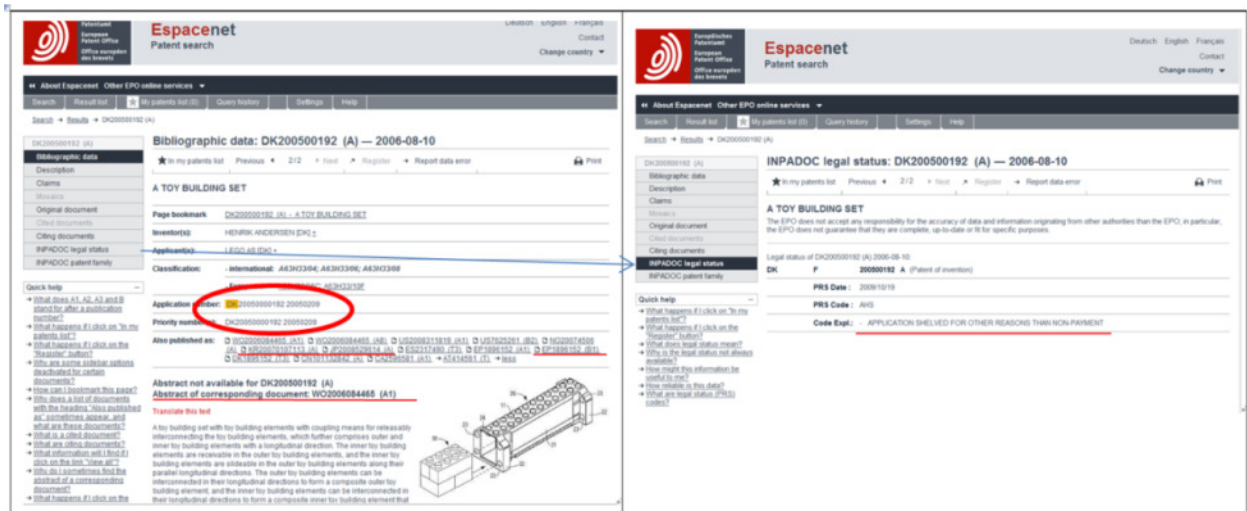


圖 39、LEGAL STATUS 中的資訊

案例 2：美國讓渡書資料與免責聲明(DISCLAIMER)的意義？

討論：美國讓渡書資料，告訴我們誰擁有的美國專利(依其專利法，最初專利是由發明者所擁有)。免責聲明(DISCLAIMER)釐清下列事項之責任：復權申請可能尚未收到，所以法律狀態中專利是“死”的，表面上是“可自由運用的技術領域”，但是...專利可仍是“活蹦亂跳”(“alive and kicking”)。可能是一種商業策略，所以應仔細檢查該國家記錄。

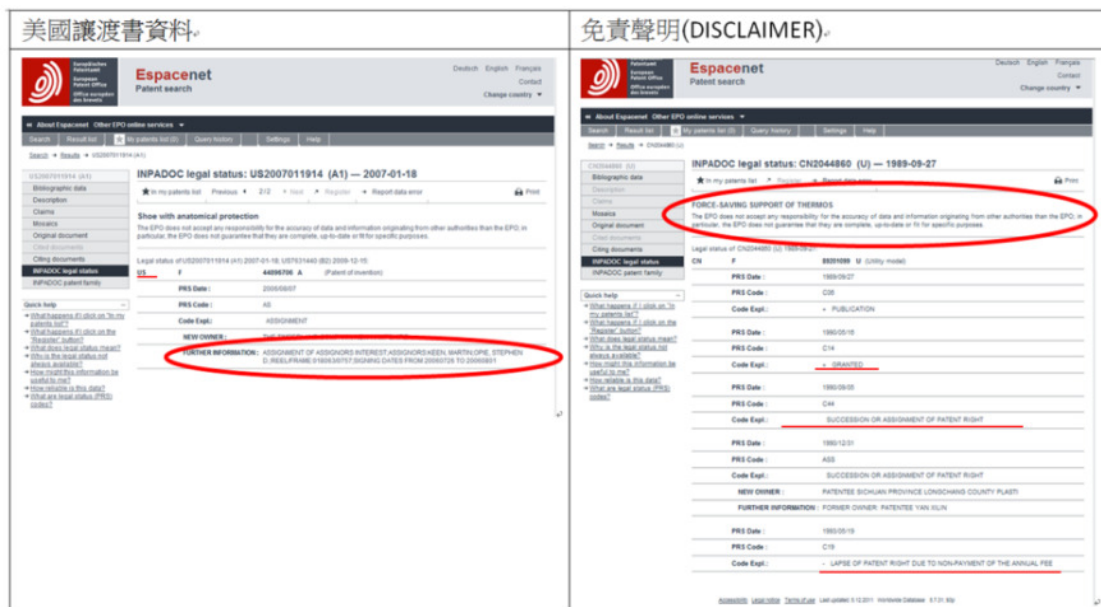


圖 40、美國讓渡書資料與免責聲明

圖 41、世界法律狀態與各國專利局資料的不對應

案例 3：DK200500192 與其簡單專利家族 EP1896152(如下圖)之 legal status 的差異？
 討論：丹麥申請案顯然是通過 PCT 而仍存活，在德國的狀態為非進入國家階段，顯然是我們的“可自由運用的技術領域”。但是！要小心！丹麥申請案是通過 EP 而繼續其生命，它採取了 EuroPCT 的路徑。故從 EP1896152 的 legal status，得知：此專利在某些國家仍存活、在某些國家是死的。

圖 41-1、簡單專利家族之 legal status 的差異

案例 4：在 EP0829417 專利中的哪些國家仍然有效？哪些被指定授予國？
 討論：EP0829417 專利家族，被指定授予國：DE，FR，GB，IT。然而，在每個國家專利已過期（未繳費）。

EP0829417

Bibliographic data: EP0829417 (A2) — 1998-03-18

Electrically propelled small vehicle

Page bookmark: EP0829417 (A2) — Electrically propelled small vehicle

Inventor(s): D ASCANIO GIACOMO [IT] ±

Applicant(s): ASCANIO GIACOMO D [IT] ±

Classification: - International: B62D31/06; (IPC-1) B62D31/00
- European: B62D31/00B

Application number: 1997030444 19970309

Priority number(s): IT1996F00210 19960911

Also published as: EP0829417 (A3), EP0829417 (B1), IT960210 (A1), CN1175191 (A), CN1105045 (J)

Abstract of EP0829417 (A2)

The main characteristics of the motor vehicle, which for legislative purposes can be compared to a bicycle, are: it does not cause either chemical or noise pollution since it is driven by an electric motor or motors (4) powered by a battery or by an equivalent system, it takes up approximately as much space on the road as a bicycle since, in the car version, the two passengers sit in tandem, with one sitting partly between the legs of the other (1) - as in two-wheeled vehicles - and, in the van version, its size is also reduced, and lastly, in predetermined areas, since the driver has dismounted, it can easily be moved manually, even uphill, since the controls (28, 30) which allow the car to advance at walking speed are positioned on the steering wheel and are accessible from the outside.

Fig.1

legal status

INPADOC legal status: EP0829417 (A2) — 1998-03-18

DE 3836703 (A1)

INPADOC legal status: DE3836703 (A1) — 1990-05-03

Angular-position measuring device.

Page bookmark: DE3836703 (A1) — Angular position measuring device.

Inventor(s): SCHWEFEL ERNST DIPL. PHYS [DE], MICHEL DIETER DIPL. ING [DE], PARRAUX OLIVIER DR [CH] ±

Applicant(s): HESDORFMAN GMBH DR JOHANNES [DE] ±

Classification: - International: G01B11/06; G01D5/36; (IPC-1) G01B11/06; G01D5/36
- European: G01D5/36

Application number: 38 198 1028

Priority number(s): DE198036703 19801028

Also published as: DE3836703 (C2), EP0365806 (A2), EP0365806 (A3), EP0365806 (B1), US5001340 (A), + more

Abstract not available for DE3836703 (A1)

Abstract of corresponding document: EP0365806 (A2)

In accordance with Figure 1, an angular position measuring device (1) has a partial disc (4) with a circle graduation (3). This circle graduation (3) is metrologically scanned by a scanning device (5), which is constructed as a monolithically integrated optical circuit with two diametrical scanning regions.

legal status

DE 3836703 (A1)

INPADOC legal status: DE3836703 (A1) — 1990-05-03

Angular-position measuring device.

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.

Legal status of DE3836703 (A1) 1990-05-03; DE3836703 (C2) 1991-11-21:

DE F 3836703 A (Patent of inventor)

PRS Date: 1990/05/03

PRS Code: C09

Code Expl.: REQUEST FOR EXAMINATION AS TO PARAGRAPH 44 PAT

PRS Date: 1991/11/21

PRS Code: C02

Code Expl.: GRANT AFTER EXAMINATION

PRS Date: 1992/05/21

PRS Code: B04

Code Expl.: NO OPPOSITION DURING TERM OF OPPOSITION

PRS Date: 1997/10/09

PRS Code: B39

Code Expl.: CEASED/NO PAYMENT OF THE ANNUAL FEE

圖 42、專利家族各成員 legal status 的專利效期

案例 5：當 DE3836703 的一個專利家族成員在西班牙生效？為什麼在德國的基本申請很早就失效？

討論：在 1/611994 中德國申請失效，因為也可以通過指定的 EP 過程：申請人已決定保留的 EP 專利，並讓同時在德國及所有國家的過期。

DE3836703

Bibliographic data: DE3836703 (A1) — 1990-05-03

Angular-position measuring device.

Page bookmark: DE3836703 (A1) — Angular position measuring device.

Inventor(s): SCHWEFEL ERNST DIPL. PHYS [DE], MICHEL DIETER DIPL. ING [DE], PARRAUX OLIVIER DR [CH] ±

Applicant(s): HESDORFMAN GMBH DR JOHANNES [DE] ±

Classification: - International: G01B11/06; G01D5/36; (IPC-1) G01B11/06; G01D5/36
- European: G01D5/36

Application number: 38 198 1028

Priority number(s): DE198036703 19801028

Also published as: DE3836703 (C2), EP0365806 (A2), EP0365806 (A3), EP0365806 (B1), US5001340 (A), + more

Abstract not available for DE3836703 (A1)

Abstract of corresponding document: EP0365806 (A2)

In accordance with Figure 1, an angular position measuring device (1) has a partial disc (4) with a circle graduation (3). This circle graduation (3) is metrologically scanned by a scanning device (5), which is constructed as a monolithically integrated optical circuit with two diametrical scanning regions.

legal status

DE 3836703 (A1)

INPADOC legal status: DE3836703 (A1) — 1990-05-03

Angular-position measuring device.

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.

Legal status of DE3836703 (A1) 1990-05-03; DE3836703 (C2) 1991-11-21:

DE F 3836703 A (Patent of inventor)

PRS Date: 1990/05/03

PRS Code: C09

Code Expl.: REQUEST FOR EXAMINATION AS TO PARAGRAPH 44 PAT

PRS Date: 1991/11/21

PRS Code: C02

Code Expl.: GRANT AFTER EXAMINATION

PRS Date: 1992/05/21

PRS Code: B04

Code Expl.: NO OPPOSITION DURING TERM OF OPPOSITION

PRS Date: 1997/10/09

PRS Code: B39

Code Expl.: CEASED/NO PAYMENT OF THE ANNUAL FEE

圖 43、legal status 的通過指定的 EP 過程

案例 6：為什麼 JP9016221 的一個專利家族成員在法國不生效？02/09/1988 JP219984 申請案在 EP 被認為撤回？在 US 和 JP 狀態是什麼？

討論：從專利家族 JP9016221 成員之一 EP0755829 得知：因沒有送法文翻譯本。

JP219984 之 legal status 中只有一個文件，檢查其狀態可以進一步幫助我們理解，但可能是第一次審查報告是不是正面的；在美國，它已經由於沒有

支付續期費用而過期了；在 JP 只有開始申請被提到，在此專利家族中沒有實審申請或授予的專利。

JP9016221 的專利家族成員 EP0755829 之 legal status	JP219984 之 legal status																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>PRS Date:</td><td>1998/11/18</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>R17P</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED (CORRECTION)</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>19980911</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>2002/07/03</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>17Q</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ FIRST EXAMINATION REPORT</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>20020517</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>2004/01/14</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>PG25 FR</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>- LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>2004/01/14</td></tr> <tr><td colspan="2">FURTHER INFORMATION: LAPSSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>2004/01/14</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>AK</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:</td></tr> <tr><td>KD OF CORRESP. PAT.:</td><td>B1</td></tr> <tr><td>DESIGNATED COUNTR.:</td><td>DE FR GB SE</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>2004/01/14</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>REG GB FG4D</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ EUROPEAN PATENT GRANTED</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>2004/02/19</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>REF</td></tr> </table>	PRS Date:	1998/11/18	PRS Code:	R17P	Code Expl.:	+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED (CORRECTION)	EFFECTIVE DATE:	19980911	PRS Date:	2002/07/03	PRS Code:	17Q	Code Expl.:	+ FIRST EXAMINATION REPORT	EFFECTIVE DATE:	20020517	PRS Date:	2004/01/14	PRS Code:	PG25 FR	Code Expl.:	- LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO	EFFECTIVE DATE:	2004/01/14	FURTHER INFORMATION: LAPSSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT		PRS Date:	2004/01/14	PRS Code:	AK	Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:	KD OF CORRESP. PAT.:	B1	DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB SE	PRS Date:	2004/01/14	PRS Code:	REG GB FG4D	Code Expl.:	+ EUROPEAN PATENT GRANTED	PRS Date:	2004/02/19	PRS Code:	REF	<table border="1"> <tr><td colspan="2">INPADOC legal status: EP0357430 (A2) — 1990-03-07</td></tr> <tr><td colspan="2">In my patents list Register Report data error</td></tr> <tr><td colspan="2">Multispeed reproducing control apparatus of a video disk player. The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.</td></tr> <tr><td colspan="2">Legal status of EP0357430 (A2) 1990-03-07: EP0357430 (A2) 1991-01-23:</td></tr> <tr><td>EP</td><td>F</td></tr> <tr><td></td><td>8308830 A (Patent of invention)</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>1990/03/07</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>AK</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:</td></tr> <tr><td>KD OF CORRESP. PAT.:</td><td>A2</td></tr> <tr><td>DESIGNATED COUNTR.:</td><td>DE FR GB</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>1991/01/23</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>AK</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:</td></tr> <tr><td>KD OF CORRESP. PAT.:</td><td>A3</td></tr> <tr><td>DESIGNATED COUNTR.:</td><td>DE FR GB</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>1991/09/11</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>17P</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>1991/07/12</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>1992/09/28</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>17Q</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>+ FIRST EXAMINATION REPORT</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>1993/07/22</td></tr> <tr><td>PRS Date:</td><td>1994/02/23</td></tr> <tr><td>PRS Code:</td><td>18D</td></tr> <tr><td>Code Expl.:</td><td>- DENIED TO BE WITHDRAWN</td></tr> <tr><td>EFFECTIVE DATE:</td><td>1993/02/22</td></tr> </table>	INPADOC legal status: EP0357430 (A2) — 1990-03-07		In my patents list Register Report data error		Multispeed reproducing control apparatus of a video disk player. The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.		Legal status of EP0357430 (A2) 1990-03-07: EP0357430 (A2) 1991-01-23:		EP	F		8308830 A (Patent of invention)	PRS Date:	1990/03/07	PRS Code:	AK	Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:	KD OF CORRESP. PAT.:	A2	DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB	PRS Date:	1991/01/23	PRS Code:	AK	Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:	KD OF CORRESP. PAT.:	A3	DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB	PRS Date:	1991/09/11	PRS Code:	17P	Code Expl.:	+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED	EFFECTIVE DATE:	1991/07/12	PRS Date:	1992/09/28	PRS Code:	17Q	Code Expl.:	+ FIRST EXAMINATION REPORT	EFFECTIVE DATE:	1993/07/22	PRS Date:	1994/02/23	PRS Code:	18D	Code Expl.:	- DENIED TO BE WITHDRAWN	EFFECTIVE DATE:	1993/02/22
PRS Date:	1998/11/18																																																																																																						
PRS Code:	R17P																																																																																																						
Code Expl.:	+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED (CORRECTION)																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	19980911																																																																																																						
PRS Date:	2002/07/03																																																																																																						
PRS Code:	17Q																																																																																																						
Code Expl.:	+ FIRST EXAMINATION REPORT																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	20020517																																																																																																						
PRS Date:	2004/01/14																																																																																																						
PRS Code:	PG25 FR																																																																																																						
Code Expl.:	- LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	2004/01/14																																																																																																						
FURTHER INFORMATION: LAPSSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT																																																																																																							
PRS Date:	2004/01/14																																																																																																						
PRS Code:	AK																																																																																																						
Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:																																																																																																						
KD OF CORRESP. PAT.:	B1																																																																																																						
DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB SE																																																																																																						
PRS Date:	2004/01/14																																																																																																						
PRS Code:	REG GB FG4D																																																																																																						
Code Expl.:	+ EUROPEAN PATENT GRANTED																																																																																																						
PRS Date:	2004/02/19																																																																																																						
PRS Code:	REF																																																																																																						
INPADOC legal status: EP0357430 (A2) — 1990-03-07																																																																																																							
In my patents list Register Report data error																																																																																																							
Multispeed reproducing control apparatus of a video disk player. The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.																																																																																																							
Legal status of EP0357430 (A2) 1990-03-07: EP0357430 (A2) 1991-01-23:																																																																																																							
EP	F																																																																																																						
	8308830 A (Patent of invention)																																																																																																						
PRS Date:	1990/03/07																																																																																																						
PRS Code:	AK																																																																																																						
Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:																																																																																																						
KD OF CORRESP. PAT.:	A2																																																																																																						
DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB																																																																																																						
PRS Date:	1991/01/23																																																																																																						
PRS Code:	AK																																																																																																						
Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:																																																																																																						
KD OF CORRESP. PAT.:	A3																																																																																																						
DESIGNATED COUNTR.:	DE FR GB																																																																																																						
PRS Date:	1991/09/11																																																																																																						
PRS Code:	17P																																																																																																						
Code Expl.:	+ REQUEST FOR EXAMINATION FILED																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	1991/07/12																																																																																																						
PRS Date:	1992/09/28																																																																																																						
PRS Code:	17Q																																																																																																						
Code Expl.:	+ FIRST EXAMINATION REPORT																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	1993/07/22																																																																																																						
PRS Date:	1994/02/23																																																																																																						
PRS Code:	18D																																																																																																						
Code Expl.:	- DENIED TO BE WITHDRAWN																																																																																																						
EFFECTIVE DATE:	1993/02/22																																																																																																						

圖 44、專利家族成員間的 legal status

案例 7：CA2017837(如下圖)申請案有多少專利家族成員？在什麼程序中個異議已被提出？准予專利後多久時間異議被提出？結果是什麼？

討論：專利家族成員有 EP、JP、US 和 DE。異議被提出在歐洲的程序，在准予專利後整整 9 個月（異議被提出的截止日期是准予專利後 9 個月）。異議已被駁回和專利權理所當然的仍維持。（屆滿期 20 年）。

圖 45、legal status 的異議程序、結果

案例 8：AT326917B 在每個地方都是失效。在 DE 有什麼特別處？

討論：有一異議程序導致專利的駁回。

圖 46、legal status 的異議程序導致專利駁回

案例 9：在 PCT 案的專利家族成員 W00073701(如下圖)出現“B1”的出版型態。

鑑於 PCT 實質上沒有授予專利權。有什麼意義？

討論：PCT 公開 W00073701 發生在 17/12/2000，但是有一個“申請專利範圍修正本”相繼公開在 15/2/2001（列表代碼 B1）和一個修正版本在 4/7/2002（列表代碼 A9）。

PCT 案專利家族成員 W00073701.

legal status.

A SWIRLING FLASHBACK ARRESTOR

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO, in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.

Legal status of W00073701 (A1): 2000-12-07, W00073701 (B1): 2001-02-15, W00073701 (A2): 2002-07-04

WIPO legal status

IPC Class. Int.: F23D14/02

IPINDOC patent family

Country	Pub. No.	Pub. Date	Code Entry	Designated States
WO	F	20001207	AL	DESIGNATED STATES
IPINDOC parent family				
WO	F	20001207	AL	DESIGNATED STATES
IPINDOC parent family				
WO	F	20001207	AL	DESIGNATED STATES
IPINDOC parent family				
WO	F	20001207	AL	DESIGNATED STATES
IPINDOC parent family				
WO	F	20001207	AL	DESIGNATED STATES
IPINDOC parent family				

圖 47、PCT 案的專利家族成員的 legal status

案例 10：EP382904 是 GEOX 鞋之所以成功的技術之最基本專利，比較其後所衍生的專利案，如 EP858270 或 EP1551244(幾年後歸於同一家公司)，與 EP382904 的地理覆蓋範圍的差異？

討論：EP382904 僅被指定於：BE、CH、DE、ES、FR、GB、GR、LI、LU、NL，並且有專利家族成員在 US 和 HK。EP858270 有專利家族成員在：AP、AU、BG、BR、CA、CN、CO、CZ、EA、HK、HU、IL、IN、JP、MX、NO、NZ、PL、RO、SK、SV、TR、US、WO，此外還有締約國：AT、BE、CH、DE、DK、ES、FL、FR、GB、GR、IE、IT、LI、LU、MC、NL、PT、SE。可以說，商業上的成功反映在地理覆蓋範圍！

EP994667 之 legal status	EP0480925 之 legal status
PRS Date : 2004/03/24 PRS Code : 25N Code Expl. : + NO OPPOSITION FILED EFFECTIVE DATE : 2004/03/05 PRS Date : 2011/07/29 PRS Code : PGFP ES Code Expl. : + POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE PAYMENT DATE : 2011/05/12 PAYMENT YEAR : 13 PRS Date : 2011/07/29 PRS Code : PGFP FR Code Expl. : + POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE PAYMENT DATE : 2011/05/07 PAYMENT YEAR : 13 PRS Date : 2011/07/29 PRS Code : PGFP CH Code Expl. : + POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE PAYMENT DATE : 2011/05/31 PAYMENT YEAR : 13 PRS Date : 2011/08/31 PRS Code : PGFP GB Code Expl. : + POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE PAYMENT DATE : 2011/05/25 PAYMENT YEAR : 13 PRS Date : 2011/09/30 PRS Code : PGFP IT Code Expl. : + POSTGRANT: ANNUAL FEES PAID TO NATIONAL OFFICE PAYMENT DATE : 2011/05/20 PAYMENT YEAR : 13 PRS Date : 2011/11/30 PRS Code : PGFP DE	EFFECTIVE DATE : 2008/07/31 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES PRS Date : 2009/08/31 PRS Code : PG25 FR Code Expl. : - LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO EFFECTIVE DATE : 2008/07/31 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES PRS Date : 2009/08/31 PRS Code : PG25 IT Code Expl. : - LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO EFFECTIVE DATE : 2008/07/05 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES PRS Date : 2010/06/30 PRS Code : PG25 LU Code Expl. : - LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO EFFECTIVE DATE : 2008/07/05 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES PRS Date : 2010/07/30 PRS Code : PG25 BE Code Expl. : - LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO EFFECTIVE DATE : 2008/07/31 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES PRS Date : 2010/07/30 PRS Code : PG25 SE Code Expl. : - LAPSED IN A CONTRACTING STATE ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORM. FROM NAT. OFFICE TO EPO EFFECTIVE DATE : 2008/07/05 FURTHER INFORMATION : LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

圖 49、legal status 中案件存活資訊

第四節：利用 OPS – Open Patent Services 檢索專利案的法律狀態

開放式專利服務 OPS – Open Patent Services 可用於構建內部資料庫（業界，律師，商業供應商，專利局等）。OPS(如下圖)的網址為 <http://ops.epo.org/2.6.2/rest-services>，具有使用指南幫助使用者。

A "guide" to help you ...

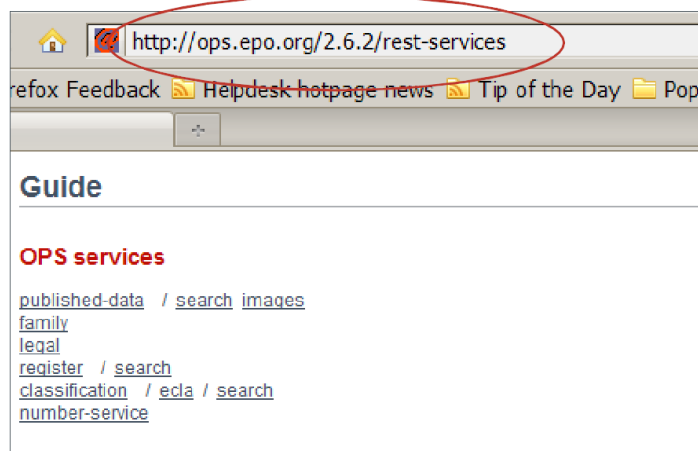


圖 50、Open Patent Services

若說 Espacenet、European Patent Register、EP Publication 等伺服器是專為人類使用者開發，而 OPS 則是歐洲專利局的網絡服務是專為機器使用者開發；Espacenet 用作為 OPS 運行於網路上的免費服務，其架構 Espacenet 如下圖。

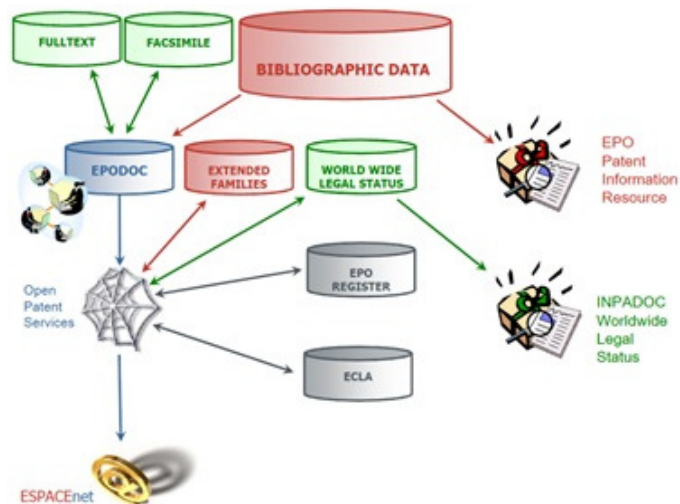


圖 51、Espacenet 架構

OPS 使用特殊的介面並有 XML 格式，OPS 與 ESPACenet 的介面比較如下圖。

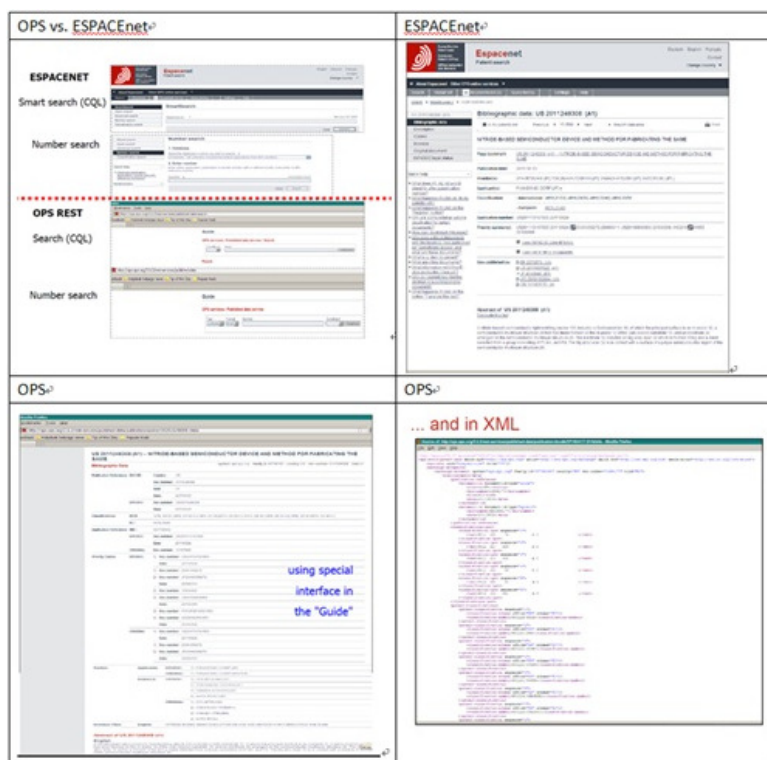


圖 52、OPS 與 ESPACenet 的介面比較

藉由 XML 介面，OPS 可存取的資料：書目資料(bibliographic data)、專利家族

(family data)、法律狀態資料(legal status data)、字符代碼全文 (EP、WO、AT、CH 的出版物，而 CA 只有專利範圍)、傳真影像(全文和首頁剪裁片段)、歐洲分類號 (ECLA)、Register 等，如下圖。

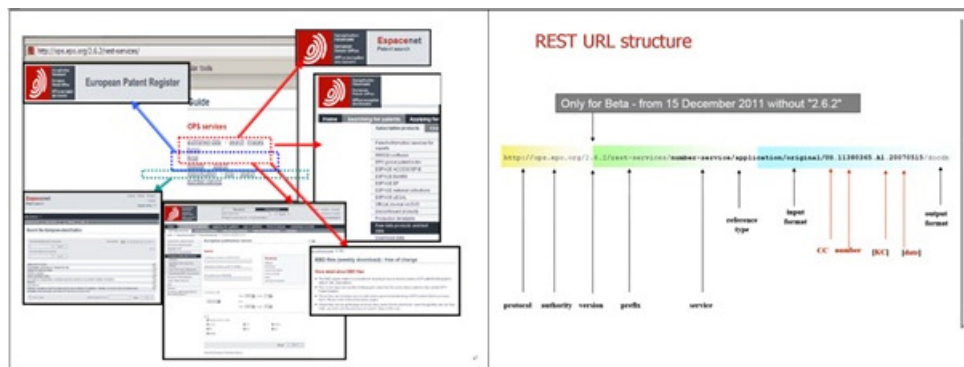


圖 53、藉由 XML 介面 OPS 可存取的資料

使用 OPS 的注意事項 “合理使用規範”：如果您使用機器操作下載批量資料，正常容忍使用於所有 OPS 服務是每個 IP 地址每分鐘可 10 個檢索（有時會更高或更低，再一次取決於如何操作使用），期每 1 秒的請求，被允許應與專利家族有關的動作；書目資料服務可以運行更快，因為它沒有如此密集利用機器的批量下載，允許的最大容量為 1Mbit/秒，但強調前述數值並非一成不變。值得注意的是，下載量大的使用者，應購買原始資料產品，可不受上述數值限制。OPS 和替代方案的原始資料產品，包括有：書目資料（14.7 DOCDB）、專利家族資料（14.7 DOCDB，espacenet 之簡單專利家族及專利大家族）、法律狀態的資料（14.11 全球法律狀態 INPADOC）、字符代碼全文（EP、WO、AT、CH 的出版物，而 CA 只有專利範圍）（14.12 EP A 和 B 相結合，歐洲專利局發布伺服器，EBD，... ..）、傳真圖像（14.14 第一頁剪報）、ECLA（14.8 ECLA）、Register（目前只有 EPO’ s Register Plus）（14.1 Register XML 格式）等。

There is the "Fair Use" charter to consider

<p>Espacenet - patent search</p> <p>Release notes & known issues</p> <p>About searching in Espacenet</p> <p>Fair use charter</p> <p>From the world of Espacenet</p> <p>European patent register</p> <p>Register Alert</p> <p>Third-party observations</p> <p>European publication server</p> <p>European Patent Bulletin</p> <p>Open Patent Services</p> <p>EPO</p> <p>IPscore</p> <p>European patent applications and specifications</p>	<p>Fair use charter for the EPO's online patent information products</p> <p>What we offer</p> <p>Free patent information services</p> <p>Espacenet, the European Patent Register and Open Patent Services (OPS) are available free of charge 24 hours a day, 7 days a week:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regular maintenance outages in Espacenet are scheduled for between 05:00 and 05:15 hrs CET, Monday to Saturday. Information about additional outages is published in the "maintenance news" section at http://info.epo.org/espacenet. Information about scheduled maintenance outages for the European Patent Register is published in the "maintenance news" section at https://register.epo.org. Access to and use of these services is governed by our "Terms and conditions of use". <p>What we ask</p> <p>Human users</p> <p>Espacenet and the European Patent Register are exclusively dedicated to human users. They are not intended for bulk data retrieval.</p> <p>You can help us maintain a trouble-free service by taking note of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> The throughput for individual users (IP addresses) is 10 search-related actions per minute. Automated searches (bots) are not supported and may result in access being denied. For automated queries please use the OPS tool. Human users encountering problems due to the service's robot-detection feature should contact the EPO using the "contact" links in the relevant applications. <p>Automated queries</p> <p>Open Patent Services (OPS) is the solution for automated queries involving sizeable amounts of data.</p>
--	---

圖 54、OPS 的合理使用規範

從下列網址 <http://www.epo.org/searching/free/ops.html>，鏈結 ops 到使用者的資料庫或搜索引擎，其步驟如下圖：

Title	Format	Date
REST services VINCL descriptor	VINCL	24.5.2011
OPS version 2.6.2 documentation - version 1.0.1	PDF	24.5.2011
Open Patent Services input and output XML schema	XML	17.3.2011
EPO St. 34 ODDCD exchange format for bibliographic data	XML	17.3.2011
EPO St. 38 ODDCD exchange format for full text	XML	17.3.2011

圖 55、鏈結 ops 到使用者的資料庫或搜索引擎

執行 ops 需要熟悉一般 Web 服務，在簽訂許可協議的情況下，可將資料提供給第三方。有關 EPO 的許可協議資訊，可與 patentdata@epo.org 聯繫。

For more information check out our discussion forum:

<http://forums.epo.org/open-patent-services-and-publication-server-web-service/>

ANNOUNCEMENTS			
	REPLIES	VIEWS	LAST POST
OPS v 2.6.2 - Expected changes/planning for final release by OPS support on Tue Jun 14, 2011 12:23 pm	0	111	by OPS support on Tue Jun 14, 2011 12:23 pm
OPS v 2.6.2. RESTful maintenance release summary by OPS support on Tue May 24, 2011 12:13 pm	2	155	by OPS support on Fri Jun 10, 2011 11:51 am

TOPICS			
	REPLIES	VIEWS	LAST POST
Tip on getting full text in OPS with RESTful interface by OPS support on Mon Mar 21, 2011 10:53 am	1	428	by C56 on Wed Mar 23, 2011 9:14 pm
Inconsistent request by luocayang on Mon Jul 11, 2011 2:36 am	3	61	by OPS support on Mon Jul 25, 2011 2:19 pm

for information about OPS
contact us at patentdata@epo.org

圖 56、OPS 的討論網址

第五節：小結

專利家族是一個簡單而重要的概念，在檢索前案過程中，是審查人員尋找相關前案的有用工具；在思考相關產業技術在全球分佈、特定公司市場布局、專利的全球價值時，是非常重要的線索。雖然專利家族具有可以降低工作負荷、克服語言障礙等好處，但在使用上仍需搭配各相關專利局的網站資訊，才可得到全面且正確的資訊；進行多國的專利佈局時，應注意由於語言的轉換而造成申請權利範圍撰寫的不良，而使專利的價值銳減。

法律狀態是有關專利案件在全球法律事件的詳細記錄，從其中我們可迅速得知一個專利案件在各國的存活狀態、“可自由運用的技術領域”（“freedom to operate”）、地理覆蓋範圍等。但是仍有一些盲點要注意，即申請人採許什麼路徑進入國家階段(如 Euro PCT)?否則會因一個專利非進入國家階段，卻忽略其已通過 EP 而延續其專利生命，誤認其技術領域為“可自由運用的技術領域”（“freedom to operate”），而侵犯他人權利。開放式專利服務 OPS 是一個網路服務被設計為與機器連結使用，有利於下載量中等的使用者，雖然建議下載量大的使用者(TIPO 等)應考慮購買原始資料產品，但對於審查人員於非辦公室處所、外審委員等，無法享受到原始資料產品的便利時，倒是不錯的替代方案。

第四章 歐洲專利局線上專利系統說明

第一節：歐洲專利局專利資訊檢索系統

歐洲專利局提供一些線上專利資訊產品，共同構成一個專利資訊檢索工具的整合套裝軟體，包含有：Espacenet、European Publication Server、INPADOC Services、Official Publications (European Patent Bulletin, Official Journal)、Open Patent Services (OPS)、European Patent Register、Register Alert 等。其功能包含：關於專利的一般資訊、授予程序（提申請，收費，專業代理人，口頭審理等）、工具和資料庫（Espacenet、歐洲專利註冊 Register 等）、訂購與價格計算、專利資訊活動及中心、法律文件，如歐洲專利公約(Legal texts, European Patent Convention etc.)、上訴決定委員會的決定(Boards of appeal decisions)、專利資訊（PATLIB、Asian PI）、訓練活動（歐洲資格考試，網上學習）、歐洲專利組織、歐洲專利局、EPO 活動（歐洲專利局專利信息會議，展覽會，展銷會）、出版物、新聞、人才招聘、招標承投、歐洲專利局網絡（EPO 和 NOS 成員國之間的合作）等等。官方刊物 Official Journal，其特色有：歐洲專利局主席所發出一般性質的通知和資訊、EPC 或其執行的相關資訊（例如：在 EPC 中加入的國家、費用的資訊、年度事件等）、在網上可獲得每月出版物、持續的計畫（每月最後一個工作日）、可購買從 1978 年到各年度（PDF 格式）每年出版一次的 DVD - ROM 歸檔資料、包含歐洲專利局（EPO）的三個官方語言等。開放式專利服務 Open Patent Services (OPS)，其特色有：經由一個標準化的 XML 界面傳遞專利資訊的原始資料、工業標準的 Web 服務架構、基於與 Espacenet 同樣的資料來源、為了檢索大量資料、專為自動查詢設計等；OPS 也提供了如下資料的存取服務：INPADOC 專利家族、書目資料、INPADOC 法律狀態、傳真影像、全文資料、用單筆輸入數字的資料檢索。

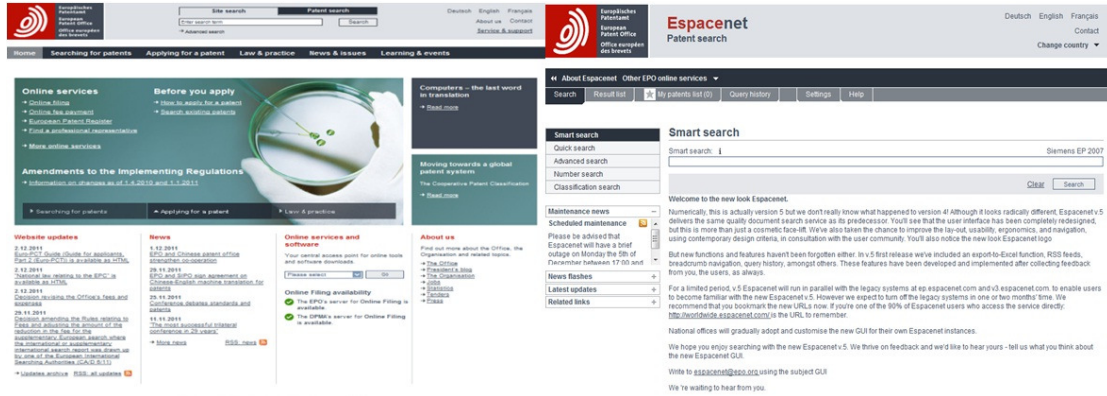


圖 57、EPO 入口網頁

esp@cenet 是最廣為人知在網路上的專利資訊資源，Espacenet 網址：worldwide.espacenet.com 如下圖，從 19 世紀初到今天近 7000 萬件來自世界各地的專利文獻，為您提供的技術資訊，例如：法律狀態資訊，幫助您找出專利是否有效及在哪些國家、專利家族資訊，告訴您是否有類似的專利已經在其他國家提出、非專利文獻的書目資料（“XP” 的文件）、連結到歐洲專利註冊 Register 以取得 EP 和 Euro POT 文件、在特定技術領域的搜索工具（IPC 和 ECLA）、全文下載（EP/PCT 可下載 500 頁，其餘 250 頁）、線上翻譯引擎（英文、法文，德文，西班牙文，義大利文）、“我的專利”名單（1 年最多可存儲 100 結果）、輸出所有的命中列表、上下文對應的幫助檔案、RSS 訂閱、Espacenet 助理線上教學指導、智慧檢索工具（簡單和專家模式）等等。藉由友善的使用者界面提供 6000 多萬份文件，新手可以使用的基本功能來檢索先前技術的資訊，有經驗的使用者可使用進階功能來獲取更精確的檢索結果。其特色：近 7000 筆記錄的資料庫、先前技術 Prior art、技術資料的來源、對於創新及創業的支援被設計專為科學家或工程師或技術人員、也被專利專家使用、多國的、全球資料庫、來自 85 個專利局的資料、免費、重要提示(為深入檢索的專業意見被推薦)等等。利用 Espacenet 能做到：查找先前技術、監看新技術出現、查找您的技術問題的解決方案、核對專利案的法律狀態、查看你的競爭對手正在開發的技術、尋找商業合作夥伴等等。

Espacenet 的 5 個檢索選項：

快速檢索(Quick search)：在摘要/標題中尋找技術語詞、尋找發明人或申請人。

進階檢索(Advanced search)：組合各種檢索條件及領域，例如：你可以從一特別年份及國家檢索一份在標題或摘要中具有特定的語詞的專利文件。

號碼檢索(Number search)：檢索一個文件，當你知道出版、申請、優先權或非專利文獻等號碼時。

分類檢索(Classification search)：使用關鍵字或 ECLA 的符號找到在特定技術領域中的所有的專利出版物。

智慧檢索(Smart search)：一個免費的檢索領域、CQL 標準：上下文查詢語言 CQL - Standard(Contextual Query Language)，未來發展趨勢-在其他網站中隨插即用、簡單模式只是試試。專家模式（欄位識別碼 field Identifiers，如下圖）：針對您要的檢索欄位。

Field Identifier	Description	Examples
in	inventor	in=smith
pa	applicant	pa=siemens
ti	title	ti="mouse trap"
ab	abstract	ab="mouse trap"
pr	priority number	pr=ep0050104792
pn	publication number	pn=ep1000000
ap	application number	ap=19890234567
pd	publication date	pd=2008107 OR pd="07/01/2008" OR pd=07/01/2008
ct	citation/ cited document	ct=ep1000000
ec	European classification	ec="A61K3113"
ci	ipc core and invention information	ci=A63B49/02
cn	ipc core and additional information	cn=A63B49/02
ai	ipc advanced and invention information	ai= A63B49/08
an	ipc advanced and additional information	an=A63B49/08
ia	inventor and applicant	ia=Apple OR ia="Ries Klaus"
ta	title and abstract	ta="laser printer"
txt	title, abstract, inventor and applicant	txt=microscope lens
num	application, publication and priority number	num=ep1000000
c	ci and cn	c=A63B49/02
a	ai and an	a=A63B49/08
ipc	all current and former versions of the IPC	ipc=A63B49/08
cl	ipc and ec	cl=C10L3

圖 58-1、Espacenet 檢索的欄位識別

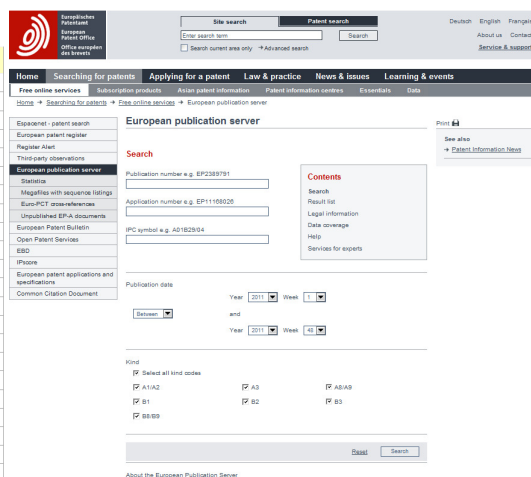


圖 58-2、歐洲文件的官方平台

歐洲文件的官方出版物平台 European Publication Server (<https://data.epo.org/publication-server/>)如下圖，是從 2005 年 1 月 1 日起提供服務的歐洲公開文件的儲存庫，可獲得如下的副本：歐洲專利申請書、核准的歐洲專利說明書、被修正的文件等，其標準格式有：PDF，XML 等，每週更新（週三，14.00hrs 歐洲中部時間），每天 24 小時/每周 7 天可用。

歐洲專利局主要文件資料庫 DOCDB database 如圖 59，包含：資料收集從超過 80 國家來的書目資料(引證文件、摘要等)。提供了關於每個專利文件的基本資料的資訊，例如：申請號、出版號和出版日期、申請人的名稱、發明人名稱、分類號、發明的簡短描述（摘要）。

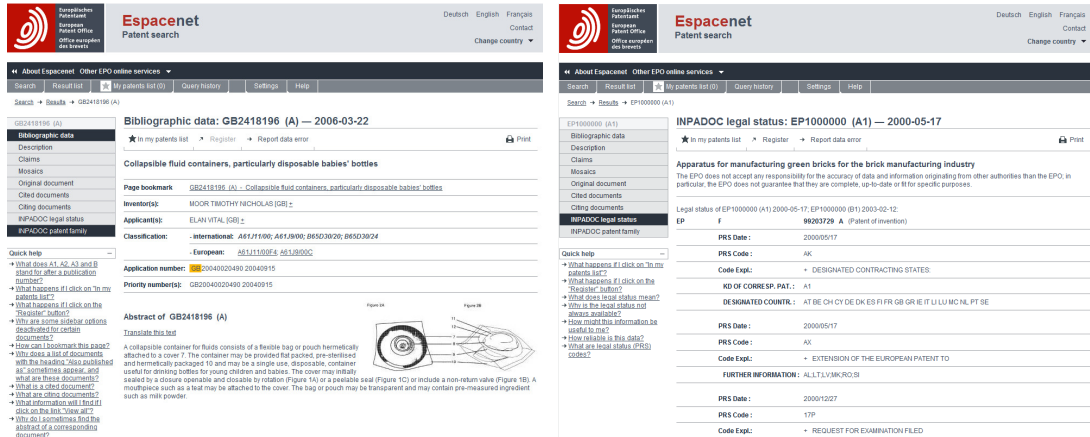


圖 59、歐洲專利局主要文件資料庫及法律狀態資料

INPADOC 法律狀態資料/INPADOC legal status data、INPADOC Database 如下圖，INPADOC 是國際專利文獻中心 International Patent Documentation Center 的簡寫。其關聯的名稱：PRS(專利註冊服務或法律狀態)資料庫、獨一的 ” INPADOC 家族” -最完整的專利家族，鏈接到所有相關聯的優先權。INPADOC legal status data 可說是一全球 EPO 的法律狀態資料庫 (INPADOC PRS)，包含：來自 40 多個國際專利機構的資料、約 7200 萬法律事件的報告、約 1900 萬專利申請案件等。法律狀態資料是關於在專利的生命期間內的事件的資訊，即在專利的生命期間所發生事件的紀錄，如：所有權變更、撤回、核駁、廢除、失效、到期、異議和異議程序結果的發生等等。

第二節：歐洲專利紀錄器探討

歐洲專利紀錄器(<https://register.epo.org/espacenet/regviewer>)，使用者可以得到在歐洲階段中的申請相關資訊；此外，藉由線上文件檢驗，使用者可以獲知 EPO 和它的客戶間的通信過程資訊。藉由標準和進階的檢索功能，無論是新手和更專家級使用者都可從 Register 中提取最佳的資料和資訊。其特色為免費線上存取如下資料：法律狀態資訊、程序狀態資訊 procedural status information、在歐洲專利局的專利申請資料(包含 EP、PCT)、每天 24 小時/每周 7 天可用、安全存取環境 (HTTPS)、只有在專利申請公開後才可供查閱的資訊、在歐洲階段(During the European phase)。European Patent Register 具的 3 個檢索選項：快速檢索/Quick search：用出版號，申請號或申請日來檢索、進階檢索/Advanced search：組合各種檢索條件及領域、智慧檢索(欄位識別碼 field Identifiers)。European Patent Register 的附加功能：在核准/進入國家階段後的法律狀態資訊、連接到上訴決定佈告欄、連接文件來源、連接到 Espacenet、連接到出版伺服器。

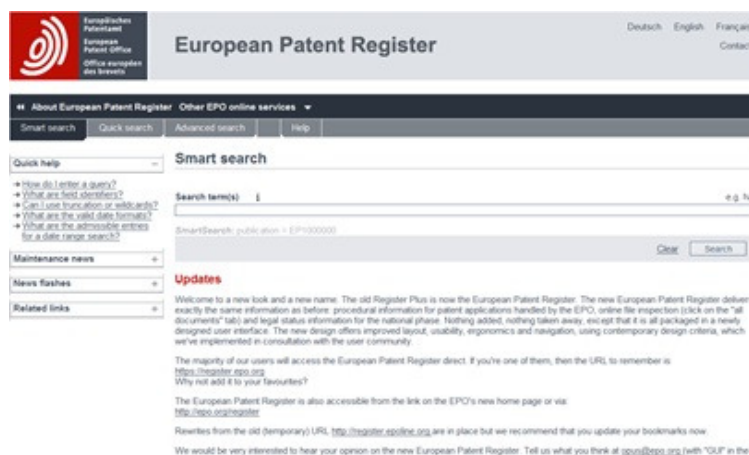


圖 60、歐洲專利紀錄器 European Patent Register

Register Plus - All documents：European Patent Register 的 All documents 選項，EPO 的法律和程序的狀態資料庫，可執行如下功能：找出一個歐洲專利申請案已達到什麼程序階段、查看歐洲專利申請案已被核准或將要被核准、檢查一個歐洲

專利是否有任何異議已被提出、讀取歐洲專利局和申請人/代理人之間的對應關係。

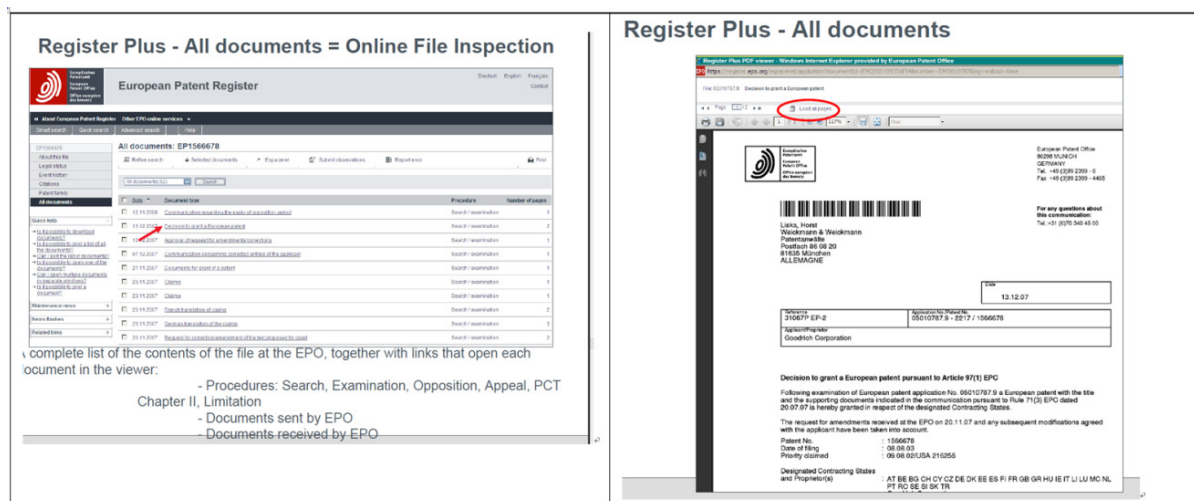


圖 61、Register Plus - All documents

WebRegMT: Register Alert - <http://www.epo.org/searching/free/register-alert>. Html 如下圖，歐洲專利局 Register 的提醒服務。在選定的文件有具體發生變化時，它會通知您。使用者可以選擇何種變化來觸發通知，每個帳戶並可以監控達 1000 個案件。

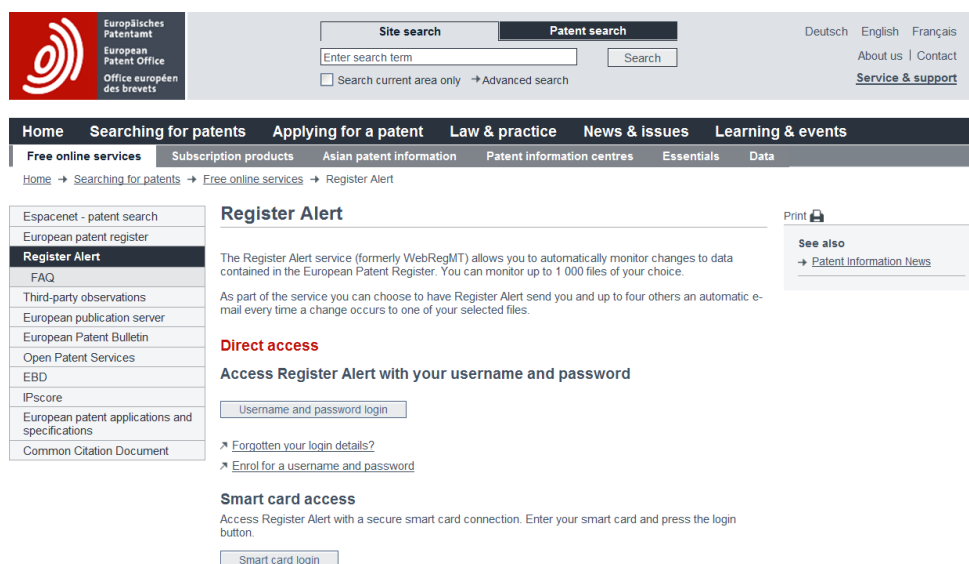


圖 62、Register Alert

Register Alert 具有如下特色：監視 Register Plus 資料的改變可達 1000 個文件、

當一個改變在 Register Plus 中發生，電子郵件通知可被發送到多達五個 e-mail 地址、使用者可以選擇哪些變化觸發通知、使用者可以個人特色的通知（收件人）、使用者可以自行定義通知（內容）、導入和導出文件列表、安全的環境、藉由密碼或智慧卡進行存取、免費等。Register Alert 的設定步驟，如圖 63：

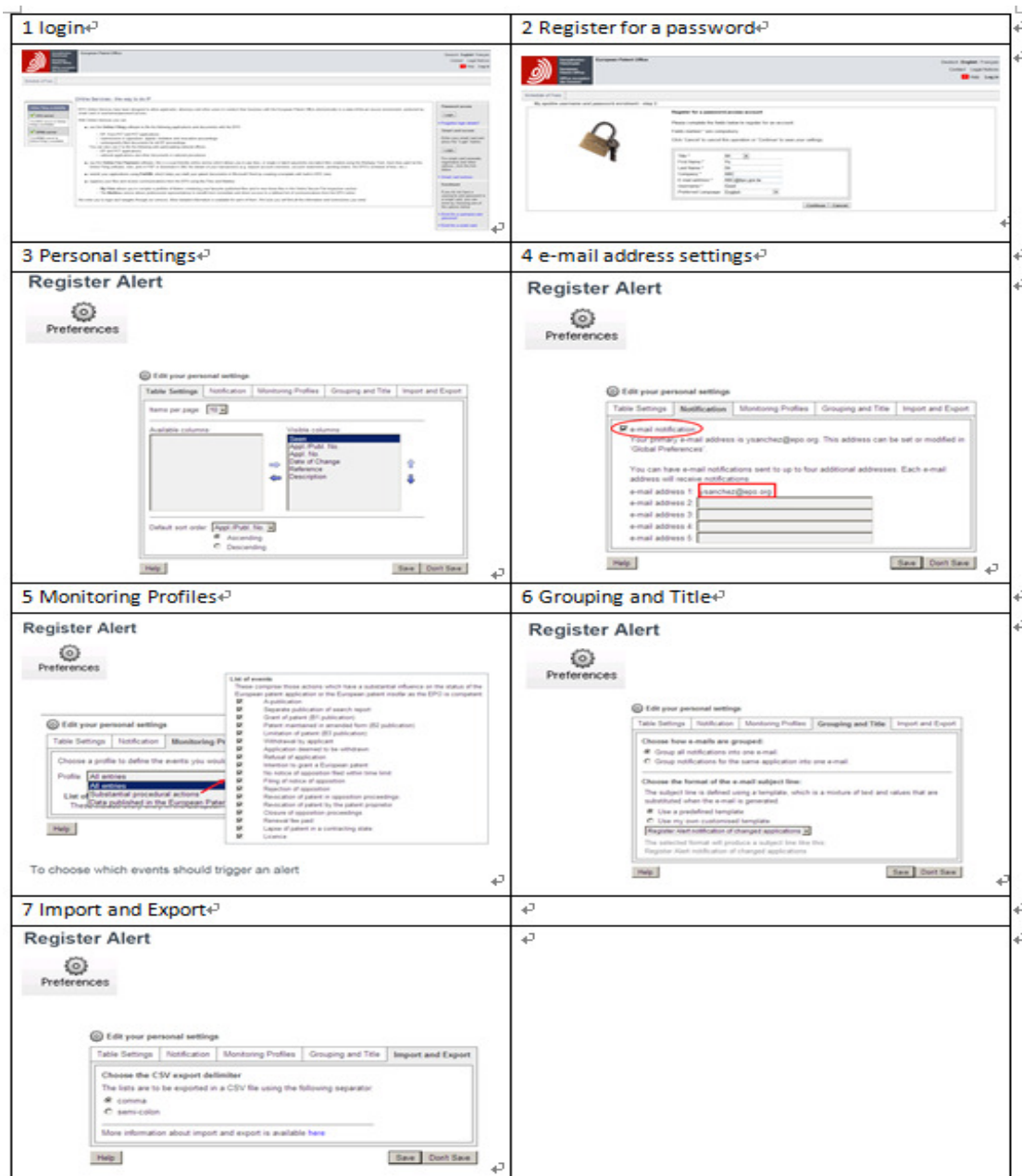


圖 63、Register Alert 的設定步驟

總之，線上專利資訊產品提供：各種專利信息產品與服務、可以標準軟體或術語檢索、資料可以不同的標準格式表現、受限於專利資訊的資料、友善的用戶

界面、線上幫助文件等等。但每個產品都有其特定的用途與長處，需要相互搭配使用，因沒有單一的产品可滿足每一位客戶所有的需要！

第三節：小結

本課程介紹了歐洲專利局的線上專利資訊系統，整體而言，這些系統雖然不見得能滿足我們所有的要求，但具有親和力、讓人使用愉快，其精神是我們可以學習的。Register Plus 是鉅細靡遺的將申請案的所有程序階段文件，都公告於網站上，便於我們觀看對應案的進展，而 Register Alert 提供我們同時監視達 1000 筆 Register Plus 資料的改變，使我們能快速得知相關訊息，無論是審查人員就對應案進度的掌控、研發人員就各領域技術發展的掌控、公司管理者就市場動態的分析與佈局等，都是有用的工具。

第五章 醫藥及化學組成物審查說明及案例討論

第三天的課程主要是醫藥化學品的案例討論，由歐洲專利局的資深醫藥化學專利審查官 Dr. Marco Montrone 主講，Dr. Marco Montrone 常在歐洲專利局所主辦的研討活動中擔任主講人或引言人的工作，對於課程的引導極具經驗，為了本次的討論特地從歐洲專利局海牙分局趕來；上課前講師詢問與會學員的背景及工作經驗，並提供額外的講義和資料供大家討論，本次課程主講的內容主要是介紹 EPC2000 修改前後的差異及對於醫療用途請求項的申請方式於 2011 年 1 月停止做說明，並提出相關判例跟學員們討論。

第一節：歐洲專利公約（EPC 2000）

歐洲專利局於 2007 年 12 月 13 日起正式實施歐洲專利公約（EPC 2000），雖然新公約的內容早於 2000 年即已通過，但直到 2007 年才正式生效實施，其中通過該新制主要的目的為使 EPC 公約制度與 TRIPs 及專利法條約調和，及因應實務上做合宜的修正；此外，以後修改 EPC 主要公約時，各國僅需由外交會議討論通過即可，其中 EPC 2000 主要修正的 8 項如下：

1. 提出限制申請專利範圍之程序：

EPC 2000 施行後，專利權人無需檢附該先前權利之相關資料，也不需要說明理由，即可向歐洲專利局申請限制所有指定國的申請專利範圍，即便是可歸責於專利權人之原因時，歐洲專利局亦需接受。

2. 改變不具單一性的前案檢索方式：

過去歐洲專利局在檢索時確認申請案不具單一性時，將僅對申請案申請專利範圍中涉及首次提到的發明製作檢索報告，但申請人可再付費要求檢索其他不具單一性的部分；但 EPC 2000 實施後，歐洲專利局將不再給予申請人再次付費檢索的機會，申請人僅能在母案被核准前分割。

3. 改變新穎性公開日的規定：

EPC 2000 生效後對於新穎性的先前技術做了公開時間點的修正，也就是當一發明案之優先權日前已存在的技術，但在該發明主張的優先權日當天或優先權日之後才公開者，對於該發明所指定的 EPC 締約國而言，仍具有新穎性。

4. 提供先前技術資訊之義務：

歐洲專利局的審查委員有權要求申請人提供申請案的先前技術等相關資訊，若申請人未於期限內提出，該申請案將被視為撤回。

5. 降低優先權的語言限定：

EPC 2000 施行後，只有在歐洲專利局為了審核可專利性要件的過程中，要求申請人提出優先權證明文件的翻譯時才需提供。

6. 申請案取得申請日的時間：

EPC 2000 規定申請人只要就相同申請案提出先前的他國專利申請案之申請案號、申請日、向任何一國的專利局提申請，並向歐洲專利局說明本申請案與前案的內容相同即可取得申請日，前提是須在申請案申請日之後 2 個月內提出證明。

7. 可專利性要件的改變：

EPC 2000 修改文字，將授予歐洲專利的對象改為「在所有科技領域的任何發明…」（A51（2））。

8. 擴大上訴委員會的上訴程序改變：

現行法規定上訴委員會的上訴程序只有一個審級，也就是向擴大上訴委員會提起上訴。審查部門（Examining Division）、異議部門（Opposition Division）的上訴均由擴大上訴委員會做出最終決定。

EPC 2000 施行後，歐洲專利局人員僅限於特殊情況，如「程序違法」（procedural irregularity）時，即有權向擴大上訴委員會提起上訴。

第二節：對於醫藥品專利的相關法條修正

在施行 EPC 2000 之前，歐洲專利公約第 52 條第 4 項（A52（4））所規定，將用於人類、動物身體之外科手術、治療及診斷方法因其不具產業利用性，不被視為發明，排除於可專利性之外；EPC 2000 施行後該法條仍然相同，僅將法條項次修正為第 53 條第 3 項。若一化合物 X 已知使用於第 52 條第 4 項所稱人類、動物手術，疾病治療或診斷方法上，然從未曾被揭示使用治療或相關於疾病 Y，則該化合物可以「瑞士型請求項形式」（Swiss type claim）予以請求，而其可敘述為使用基質或組合物來製造藥物（Use of a substance or composition for the manufacture of a medicament），即「使用基質 X 製造藥劑，該藥劑為具治療疾病 Y 之應用」。

另外在第 54 條第 4 項及第 5 項規定針對第 54 條第 2 項及第 3 項所述不具新穎性之內容外，對於醫藥用途之物質及組合物則使用特殊申請專利範圍形式之第一及第二醫藥用途來表示不同於其他技術領域之特殊新穎性，該新穎性乃被賦予相關於使用於人類或動物身體之外科手術、治療方法或診斷程序之物質、化合物及組合物等。

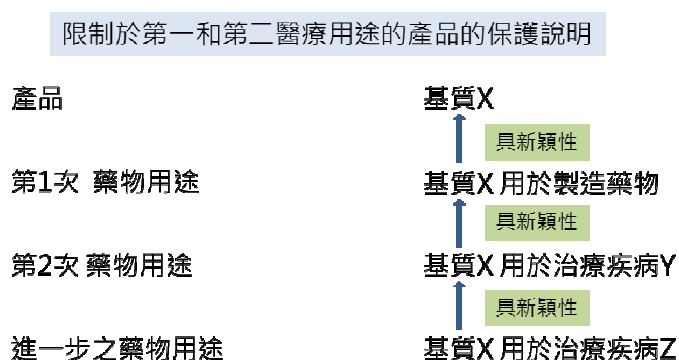


圖 63、醫療用途的請求說明

上述第 2 次藥物用途的請求內容中，若基質 X 已知使用於疾病治療上，然未被揭示使用於治療相關疾病 Y 時，則該基質可以「瑞士型請求項形式」的方式申請，並可以使用基質或組合物來製造藥物的方式撰寫，即「使用基質 X 製造藥物，該藥物可做為治療疾病 Y」。

本次課程主要討論的是進一步的藥物用途，對於另外未知一種疾病的治療請求方式，也就是當利用基質 X 治療疾病 Y 屬於已知時，進一步申請利用基質 X 製造藥物用於治療 Z ("Use of substance X for the manufacture of a medicament for treating disease Z")。先前在歐洲專利局於擴大上訴委員會的決議 (G5/83) 對於使用醫療上的化合物做為特定用途具有新穎性，然而該新穎性的判例有許多的不同見解；值得注意的新的決議 (G2/08) 中確定²，於 2011 年 1 月 28 日以後所申請的專利案是不能夠以「瑞士型請求項」(Swiss type claim)做為藥物用途的請求。

講師也在課程中針對了 EPC2000 A53(C)的內容說明了准予請求的態樣及不准予請求的態樣，也就是如果是聲稱使用的方法是人類或動物體內的治療方法、治療或手術治療或診斷方法將是不允許請求。然而在 A54(4)進一步說明應用於第一種醫療用途僅需原先的基質 X 並無使用於任何農藥或化妝品等醫療領域時，所申請之醫療用途請求項即可能具新穎性。

之前歐洲專利局於擴大上訴委員會的決議 (G5/83) 中，申請人以 Swiss type claim 方式申請「使用一種基質 X 用於製備藥物以治療 Y 疾病的用途」後，可允許進而申請「一種基質 X 用於製備藥物以治療 Z 疾病的用途」，然而在新的判決(G2/08)中，不得再申請「使用一種基質 X 用於製備藥物以治療 Y 疾病的用途」，而單純的回歸「使用一種基質 X 以治療 Y 疾病」，也因此如果組成物具有新穎性時將不會收到 Swiss type claim 不具新穎性之通知。這個判例是不溯及既往的，也就是在 2011 年 1 月 28 日之前的申請案仍然依照 G5/83 的判例准予使用 Swiss type claim 方式申請。

在 EPC 2000 生效後對於第一和第二醫療用途之限定亦做了些許的改變，在先前 EPC 1973 中對於利用基質 X 使用於治療疾病 Y 的用途是不允許的，然而在 EPC 2000 第 54 條第 5 項中對於相關的請求內容卻可接受。另外在第 54 條第 4 項

² The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Question 3: Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83.

A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation.

及第 5 項規定針對第 54 條第 2 項及第 3 項所述不具新穎性之內容外，對於醫藥用途之物質及組合物則使用特殊申請專利範圍形式之第一及第二醫藥用途來表示不同於其他技術領域之特殊新穎性，該新穎性乃被賦予相關於使用於人類或動物身體之外科手術、治療方法或診斷程序之物質、化合物及組合物等。

第三節：醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探討

根據EPC 2000中，新穎性的法條規定如下：

EPC Art. 54(1)之規定，凡不屬於既有技術(state of the art)的之發明，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)規定之既有技術為任何事物可為公眾所知悉 (available to the public)，利用如書面或口頭描述 (oral description)、使用 (use) 或以任何方式所揭露。

也因此，審查申請案是否具新穎性需先確認該先前技術所揭露之內容，是否符合 EPC Art.54(2)，再比較申請案申請專利範圍內容與先前技術所揭露之技術特徵是否相同。

以醫藥品來說，當組成物為已知或做為醫療用途的目的為先前技術時，則需判斷第二醫藥用途是否具新穎性，而第二種醫藥用途請求項之「新穎性」可依據下列狀況判斷：

1. 一種新疾病的治療(Treatment of a new disease)：例如以阿斯匹靈(Aspirin)藥物治療腳汗症(Sweaty feet)之用途。
2. 不同的患者組合(Different Patient Group)：依據不同狀態群組的患者所施以的治療方式，如當血清反應為陽性及血清學反應為陰性之患者治療差異 (T19/86、T893/90)。
3. 新的給藥途徑(New Route of Administration)：使用基質 X 製備成皮下注射

的藥劑以治療不孕症，而該皮下注射方式並未具有先前技術存在（T51/93、T138/95）。

4. 藥劑的給予藥劑量(New Dosage)：在使用的給予藥劑量是有限定的情況下來進行界定，如 0.2mg~0.5mg(T230/01)；或者是使用的劑量雖然不具利尿的效果，但是可以達到降血壓的效果(T56/97)。
5. 藥物機制(Mechanism of Action)：醫藥品對於適應症的本質如果是相同的，則無法做具有新穎性的要件（T 384/03）。

第四節：T 384/03 案例探討

歐洲專利局於擴大上訴委員會於 2006 年 1 月 17 日做出的決議指出，請求項 3 中揭示一種碳酸酐酶抑制劑（CAI）可用於治療青光眼，上訴人提出文件聲明該藥物的用途請求項寫法為相同的組成藥劑，相同的適應症，但是藥物反應機制主要為降低眼壓（IOP），故與先前技術之藥物機制為提升眼球血管的血液流量（OBF）有所差異，然而委員會做出的判斷依據是提升血管的血液流量即具有使眼壓降低的效果，兩者之間的反應機制實屬相同，而非獨立且所得治療青光眼的成果也相同(both effects, although distinct, are not independent in the treatment of glaucoma.)，並非新的藥物使用用途；因此即便請求的內容有所差異，實質上仍為相同的藥品及機制，故不具新穎性。

第五節：T 1229/03 案例探討

同年，歐洲專利局於擴大上訴委員會於 11 月 23 日進一步在 T1229/03 的案例中判決一種治療神經退化疾病的組成物具有新穎性，與 T 384/03 案都是包含相同的藥物組成，差異在於先前技術所揭露的藥物機制是藉由藥物所提供之成分修復

³ Claim 1 : "Use of a carbonic anhydrase inhibitor in the manufacture of a medicament for topical application to the eye, said medicament being effective to improve the health of the optic nerve and retina by increasing retinal blood flow velocity and increasing optic nerve head blood flow velocity by providing sufficient blood flow in the eye to nurture tissue and assure nerve axon flow, with the proviso that the medicament is not used in the treatment of glaucoma."

已受損神經 (neurotrophism)，而本案的請求機制是以該藥物保護(預防)中樞神經 (neuroprotection)，兩者針對的目標有其差異，其反應機制亦不相同，因此委員會認為本案可申請為新的藥物用途。

比較兩個案例的差異在於，如果藥物的本質上即具有相同的反應機制時，即便是利用不同行為模式界定，也難謂具有新穎性；然而如果藥物的對於適應症的反應機制不同，而使使用的族群有所差異，即使是相同的適應症，亦具有新穎性。

第六節：T 1119/05 案例探討

講師以 T 384/03 及 T 1229/03 判決針對藥物機制新穎性判別做了很仔細的說明，簡單來說，判斷的依據是以該藥物的機制是否為藥物本身的固有性質，或是對應之反應結果，進一步探討化學組成物是否適用上述審查標準。

由於本次受訓前，我們已針對歐洲專利審查中因為化合物本身固有性質的而不具新穎性的案例進行討論；當講師在討論到這裡時，我們提出另一個歐洲專利局於擴大上訴委員於 2008 年 1 月 8 日所判決的判例請講師說明並進行討論。

T 1119/05 案例申請專利範圍：

A propylene polymer composition comprising :

10 to 90% by weight of (A1) a propylene polymer which is characterized in that :

(1) the propylene polymer is obtained by polymerizing propylene in the presence of an olefin polymerization catalyst comprising :

(i) (a) a compound of a Group IVB transition metal in the periodic table containing a ligand having a cyclopentadienyl skeleton, and

(ii) at least one compound selected from the group consisting of

(b) an organoaluminum oxy-compound, and

(c) a compound which reacts with the transition metal compound (a) to form an ion pair,

....簡略

(2) the propylene polymer has a *melt flow rate (MFR), as measured at 230 DEG C under a load of 2.16 kg, of 30 to 1,000 g/10 min*, and

(3) the propylene polymer has a *molecular weight distribution (Mw/Mn), as measured by gel permeation chromatography (GPC), of 2 to 4;*

a ratio ((A2)/(A1)) of the MFR of said propylene polymer (A2) to the MFR of said propylene polymer (A1) being not less than 30.

於這個案例中，請求項第 1 項所揭示的是一種聚丙烯組成物，於請求項中係以聚合方法、熔融流率（MFR）、分子量分佈、X-RAY 繞射所界定其技術特徵。乍看之下，好像界定的性質和組成的機制都不同，該聚丙烯組成物與先前技術應有顯著的差異，然而針對該案件講師提醒，對於新穎性的判斷方式要注意的是其所請之標的本質是否為相同，以本案例來說，異議方的證據也是一種利用聚烯烴聚合反應而得之聚丙烯，雖然證據並未揭露如本案例請求項所界定之廣分佈指數（weight distribution (Mw/Mn)），然而在判斷時可藉由證據 1 內其他所擁有的數據換算而得；進一步詢問歐洲審查官在這種性質界定或是製法界定上審查的判斷依據及引用不具專利要件的理由，得到的回答是本質相同的狀況下，即便是檢測結果界定方式不同，仍然是不具新穎性；在這個案例中專利權人辯稱證據並未揭示本案請求項的參數內容，然而上訴委員會仍然認為該參數內容本為聚丙烯的固有性質（inherent properties⁴），也就是在歐洲專利局中認為固有性質的存在對於新穎性的判斷是重要的依據；對照本國專利審查基準中，新穎性的判斷基準內「直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應之技術特徵」應為相同，然而在化學組成物實務審查上，對於物性界定或製法界定的判斷較少使用新穎性，除非在比對時確定揭露的內容相同或者是僅為記載的差異。

我們將本國的審查實務經驗告知 Dr. Marco Montrone，他覺得我們於化學組成物的審查上無須過於保守(Too Conservative)，只要確認本質相同的情況下，就

⁴ "witness documents" in relation to the inherent properties of the polymers disclosed in D1.

該大膽的使用新穎性，然而就本國實務上，申請人或代理人方面對於新穎性的認知方面似乎沒有辦法接受，這點還有待本局與外界在審查實務上進一步交換意見以調和其間差異。

討論到這裡時沙烏地阿拉伯的審查官 Mr. Saad Alhudibi 也發表他的看法，他認為即使是化學組成物已為先前技術所揭露，但是使用物性或者是特性的方式界定時，不同物性和化性所界定的組成物，實質上不一定完全相同，站在審查官的立場實在難以判別所揭露的化學組成物是否與先前技術完全相同，對此 Dr. Marco Montrone 也認同化學組成物的審查實際上會遭遇很多性質界定，所要思考的範圍和判斷的標準也較一般標的物來的困難。依據本國的審查基準所述，以純物質作為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍，無法以化學名稱或分子式、結構式界定時得以物性、化性或製造方法界定，而在組合物審查原則上也是依循上述的標準，其重點在於所界定的技術特徵足以區分該申請標的與先前技術之差異，對此 Dr. Marco Montrone 亦表示肯定的態度。

第七節：小結

探討 T1119/05、T 384/03 與 T 1229/03 判例的差異，T1119/05 探討的是化學組成物的本質與性質差異；而 T 384/03 與 T 1229/03 探討的是藥物的反應機制，但 T1119/05 與 T 384/03 實質上所討論的仍為新穎性中直接且無歧異得知其單獨隱含或整體隱含之技術特徵，也就是說當審查時的標的物本身即具有該項特性時，不管是以不同的物性、化性或者是直接可得到的效果來界定，都可能不具新穎性；除非像 T1229/03 案例中，該藥物對於適應症的機制是完全不同的類型時，才具備新穎性的條件。

第六章 針對進階使用者的專利資訊

第一節：EP 4 weeks 的應用

EP 4 weeks 為需藉由 MIMOSA 軟體操作，其可免費的搜尋過去四個星期內之 EPO 申請或公告(文獻編碼 A 或 B)最新專利之全文資料，且同時進行專門搜索和運行複雜的條件進行查詢。經由使用「Patent information services for experts」操作介面，可以直接連結 EP 4 weeks。這是一個基於 Adobe Flash 技術的 Web 應用程式。需要 Adobe Flash Player 10 或更高版本之軟體。

第二節：ESPACE BULLETIN

ESPACE BULLETIN 是一個包含自 1978 年以來歐洲申請和核准授權專利之書目資料及相關數據之數據庫，可監測或追蹤歐洲申請和核准授權專利之法律狀態或期審查程序狀態。其 DVD/CD-ROM 定期更新。

ESPACE BULLETIN 資料庫結合「Patent information services for experts」操作介面的功能，提供限制搜索範圍每週最近期的出版物，使用者可得到詳細的技術和商業搜索數據。

ESPACE BULLETIN 所附之 MIMOSA 查詢軟體可利用發明人、申請人、所有人、代理人的居所國名等欄位混合檢索，製作概要檔案以及客製化輸出資料等。例如，可以搜索申請人或代表的姓名，或審查部門的發送通知函的程序。且其包含 74 項檢索欄位，可巧妙的運用提供給使用者統計圖表來加深你的理解。且其提供專利代理人、專利信息專業人員和其他可以使用者作多種態樣之檢索。

第三節：歐洲專利局的全球專利指數（GPI）

GPI 係為 ESPACE GLOBALPAT 之後繼資料庫，其設計目的在增進使用者對 DOCDB 之存取，目的為取代發行已久的 ESPACE ACCESS（歐洲及 PCT 申請案書目資料及摘要）、FIRST（歐洲及 PCT 申請案首頁書目資料及影像檔）和

ACCESS-EPC (EPO 會員國專利局之專利案件書目資料) 光碟。

歐洲專利局的全球專利指數 (GPI) 的設計，為用戶提供了全球最新資訊的搜索和深入專利監控，可做為企業佈局或國家發展潛力產業時之參考。且其提供使用者選擇保存或再利用每週使用過的檢索式，使得資料搜索更容易及更詳細。其包含有超過 80 個國家提供的專利文獻書目資料及每週世界最先進的技術或商業搜索，可取得的在特定領域的詳細資訊。還提供 INPADOC 法律狀態訊息，對於專利監視 (patent watches) 有極大的助益。

GPI 係由兩個產品組成部分：一種為在線 GPI 數據庫包含所有 DOCDB 書目數據 (超過 7,000 萬件專利記錄) 並且每週線上更新 (每星期一)。另一種則是 MIMOSA 檢索軟體 (MS Windows 應用軟體)。使用者能夠使用 100 個搜索條件，還可自定義想要的輸出結果，或於下載列印時，可以選擇性的選取須資訊。還能夠超超連結 espnet 獲得完整的文件。

GPI 數據庫的輸出結果包括：專利的書目資料；參考文獻：專利和非專利文獻 (申請人、檢索報告、審查階段、舉發程序階段或第三方的程序階段)，以及檢索報告中引證；分類：國際專利分類 (IPC 1-8)、歐洲專利分類 (ECLA)、ICO 分類。專利家族：簡單專利家族 (代表國，成員國)；指定國：PCT，EPC 及其延伸國；專利名稱和摘要：可作鄰近搜索。

第四節：世界專利統計資料庫 (PATSTAT)

PATSTAT 為專門為統計研究所使用，基於歐洲專利局現有主要數據庫 (DOCDB)，包含摘要，標題、IPC 類、引用文獻、專利家族、申請人及發明人的所有數據。其著重於發明人及申請人的地址數據及其關係圖表，使統計用的數據可圖像化，以協助先進的統計研究。其為 EPO 主導規劃之資料庫，並由 WIPO、OECD 及 EUROSTAT (歐洲執委會統計處) 協助設計。

PATSTAT 是一個包含有大量資料的專業數據庫，其涵蓋超過來自 80 多個國家的所收集而來的數據，幾乎涵蓋了所有的領域。專門針對私人和公共機構、大

學、政策研究機構、中型或大型企業或知識產權顧問公司使用所開發，但 PATSTAT 並沒有提供商業用途。

另外，PATSTAT 提出了一種方法，客戶可將自己的數據於庫中加載，可同時標準化申請人的名稱，而不必擔心不同的名字拼寫簡化和統一。使關鍵字搜索名稱之組合性大大減少。提高了專利的原始數據和匯總之專利統計數據的質量。該數據庫與關係結構構造，包含 15 個不同的表（見最下圖之物理模型）。壓縮的原始數據是大約為 10GB（分佈在 3 張 DVD）。

第七章 用於商業行為的專利統計

第一節 專利統計較常使用之相關程式介紹

為了瞭解或是比較各公司、各產業甚至各國專利產業之消長，及某些特定專利領域的發展趨勢，以下介紹為專利佈局分析的工具。

1、MIMOSA 檢索軟體

MIMOSA 檢索軟體是一個基於三邊局（歐洲專利局、美國專利商標局及日本特許廳）所開發之搜尋軟體，其於 1992 年進行招標，最來由法國 Jouve S.I 公司所開發，並命名為 MIMOSA。

MIMOSA 為歐洲專利局（EPO）使用其 ESPACE CD-ROM 數據產品開發的 MS Windows 應用軟體。歐洲專利局之 Open Patent Services（OPS）或全球專利指數（GPI）可直接透過它來進行服務。其以歐洲專利申請的資料為基礎，選擇所欲分析項目，輔以精準的專利分類號資訊，以獲得統計圖表之輸出。可以作為經常需要將龐大之資料進行統計分析的有效工具。亦可以對眾多申請人以及多種技術領域做統合檢索，並可將檢索結果輸出為統計圖表，為評估市場取向的一種有效方式。MIMOSA 允許使用者搜尋 EPO 或其會員國，以及日本專利局及美國專利商標局所結合提供之 DVD-ROM 上包含之資料。

MIMOSA 已有 10 種不同語言之查詢介面，同時可依據自己的需要，自定義許多檢索、顯示和列印之參數。而且，此查詢軟體係為歐洲專利局免費的提供給所有的 ESPACE®訂戶。

2、IPscore 管理工具系統

2009 年 2 月 25 日，歐洲專利局（EPO）宣布已推出一個專利組合（patent portfolio）管理工具「IPscore」，使用者可自行至其網頁登錄基本資料後免費下載。IPscore 最早是由丹麥哥本哈根商學院和丹麥專利局合作所開發，後來被歐洲專利局（EPO）購買，成為歐洲專利局（EPO）的專利評估軟體之一，為提供案件資料及最新評價報告的資料庫。IPscore 利用 40 個要素來評估每件專利有關的法律

地位、技術背景、市場條件、金融和與整體業務戰略。IPscore 還包括可導引答案的預設量尺，還具有可快速估算一件專利金錢價值（目前淨值）的功能，或可針對單一專利或全部專利組合提供其分析報告。

IPscore 可將輸入之數據使用者可至其網頁登錄基本資料後免費下載以網狀圖示或其他專利組合圖表輸出來呈現，並可存入資料庫。IPscore 可以用來調整專利策略，分析個別專利的價值，使其與企業的整體策略趨於一致。專利的評價和管理的一種工具，檢驗一個公司的專利組合。充分利用專利，使其成為企業經營之最佳工具，識別機會與風險。

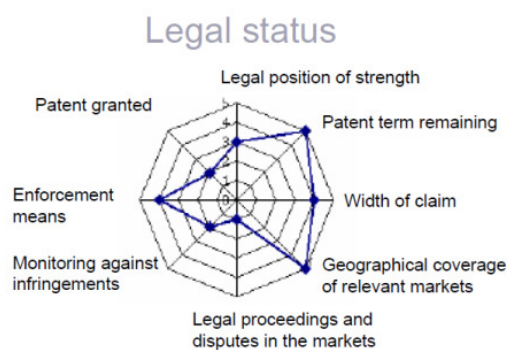


圖 64、Pscore 輸出雷達組合圖

3、Google Refine

Google Refine 是統計上的一個非常有用和方便的工具，而且是一個免費開放的應用程式。其主要功能是幫用戶整理數據或清理資料不一致的地方，還能夠進行數據格式之轉換，以建立分析數據與其它數據庫中的聯結。例如，使用者如果下載了一個 EPO 標準化的名稱表，當我們打開標準化的名稱表中多筆的資料時，同一個名稱有多種寫法(別稱、縮寫、後面加了空格的、單數複數格式不一致的)，這時，我們完全對於這個資料根本沒有頭緒。但是其實這些資料都代表了同一個公司名稱，Google Refine 這個程式可迅速幫使用者把這些不規範的寫法或名稱統一起來，或多列合併成一個，甚至還可以自動填充單位值。因此，Google Refine 可做為專利統計上編修、萃取、轉換龐大資料的有效轉換工具。在專利資料在做

商業統計時，申請人名稱可利用 Google Refine 經過標準化，提升篩選資料的效率以更完美的狀態適合在您的分析，不會因為有不同的拼法而產生疏漏而未檢索到資料的情形發生。

EPO standardised name table

Every known variation of a given applicant name

One agreed standard name

Zipped table: 7,2 MByte updated quarterly

Applicant Name	Standard Name
VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN AG
AKTIENGESELLSCHAFT VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN AG
FUJIRIKUSUWAGEN AG	VOLKSWAGEN AG
FUJIRIKUSUWAGEN AG	VOLKSWAGEN AG
V O L K S W A G E N AKTIENGESE	VOLKSWAGEN AG
V W AG	VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN A G	VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG VK	VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AKTIERGESELLSCHAFT	VOLKSWAGEN AG
VW AG	VOLKSWAGEN AG
VW AG	VOLKSWAGEN AG
VW WOLFSBURG	VOLKSWAGEN AG
WOLFSBURG VW	VOLKSWAGEN AG
BRASIL S A VOLKSWAGEN DO	VOLKSWAGEN BRASIL
BRASIL S A VOLKSWAGEN DO	VOLKSWAGEN BRASIL
BRASIL SA VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN BRASIL

圖 63、EPO 標準化的名稱表

Merge Test C Permalink

305 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 rows

Row	Record	Facet	Extension
20	20	21 Bedford College	B23
21	21	22 Birkbeck, University of London	B24
22	22	23 Birmingham City University	B25
23	23	24 Birmingham Metropolitan College (Formerly Matthew Boulton College)	B30
24	24	25 The University of Birmingham	B32
25	25	26 University College Birmingham	B35
26	26	27 Bishop Burton College	B37
27	27	28 Bishop Grosseteste University College Lincoln	B38
28	28	29 Blackburn College	B40
29	29	30 Blackpool and The Fylde College (An Associate College of Lancaster University)	B41
30	30	31 The University of Bolton	B44
31	31	32 Bournemouth University	B50
32	32	33 The Arts University College at Bournemouth (Formerly Arts Institute at Bournemouth)	B53

圖 64、Google Refine 之操作介面

第二節：專利價值的評估

PATENT WINNERS

Who comes out tops in intellectual property? It depends on whether the ranking is based on quantity or quality.

MOST PATENT GRANTS*	MOST VALUABLE PORTFOLIOS**
1 IBM	1 Microsoft
2 Samsung	2 Samsung
3 Microsoft	3 Canon
4 Canon	4 Hewlett-Packard
5 Panasonic	5 Intel
6 Toshiba	6 Hitachi
7 Sony	7 Ricoh
8 Intel	8 IBM
9 Seiko Epson	9 Panasonic
10 Hewlett-Packard	10 Seiko Epson

* U.S. patents issued in 2009 ** U.S. patents granted over the past five years
Data: IFI Patent Intelligence, Ocean Tomo

Source: Bloomberg BusinessWeek, January 13, 2010

圖 65、Ocean Tomo 公司做的公司之排行

以上是 Ocean Tomo 公司做出的美國全球 1000 家最大的公司之報告，並且依核准專利數量及最有價值的投資組合，分別排序了前 10 大公司。右半部之最有價值的投資組合之部分，Ocean Tomo 公司是以核准專利數量和專利價值指數(專利申請趨勢、訴訟率及被其他申請人或在科學和技術期刊引用的次數)作評估。據其結果，在數量上儘管其 IBM 所核准之專利數量雖為最多，擁有了超過 40,000 個以上的發明專利，但依 Ocean Tomo 公司做的公司之排行，其專利價值

指數並非為最有價值的投資組合，事實上僅排名第 8。反觀微軟(Microsoft)公司的排名，核准專利數量雖不及 IBM，但專利價值指數卻遙遙領先 IBM。

由此可見，專利數量雖可作為創新的經濟指標值，然而在專利統計上，評估專利數量雖然重要，但是專利統計分析時不能完全以專利數量為惟一考量。因為不是所有的專利都同樣有相同的價值，專利數量多寡不一定代表具有多少實用的專利。計算一家公司持有多少專利，可能會導致一些非常誤導的方向。

第三節：發明人資源管理專利組合

Inventor	Number of new patent families				Total	Citations received	Employers
	<1991	1991-1995	1996-2000	2001-2005			
Ahuja, Paramvir Singh			1	11	12	5	Council of S. a. I. R.
Bora, Utpal			8	4	12	3	Council of S. a. I. R.
Brahmachari, Samir K.			2	15	17	5	Council of S. a. I. R.
Burman, Anand			17	4	21		19 Dabur
Chatterjee, Sugata	14	3	1		18	18	Sanofi-Aventis
Chiyataji, Sugata	9		1		10	17	Sanofi-Aventis
Deepak, Pental			8	6	14	1	Univ. Delhi
Ekwuribe, Nnochiri N.		2	5	7	14	91	Biocon
Fehlhaber, Hans-Wolfram	22	7	1		30	61	Sanofi-Aventis
Franco, Christopher	10	2			12	19	Sanofi-Aventis
Ganesh, Sambasivam			7	10	17		5 Biocon

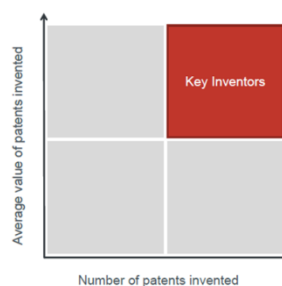


圖 66、某印度生化公司研發部門的員工名單 圖 67、發明人資源管理專利組合

圖 66 為某印度生化公司研發部門的員工名單，一個人事主管該聘用哪一名員工？有一個很好的方法，為發明人資源管理專利組合圖(圖 67)，此為人力資源管理的有效工具。此圖根據專利數量和專利質量，把發明人區分為 4 種類型，從左上方的象限開始依次為關鍵發明人、天才發明人、勤奮的發明人和低表現者。

其中組合圖(圖 67)之右上象限包含了所謂的關鍵發明人，具有高申請量以及高質量的特點。在企業的研發團體中雖佔少數但其貢獻最大。比較起來，組合圖之左上象限包含了所謂的天才發明人，其在發明數量上相對較低。組合圖之右下象限之勤奮的發明人努力負責多項專利，但其質量相對較低，最後一種為數量、質量相對較低之低表現者。4 種類型中，少數的關鍵發明人對企業有較高的貢獻率，具有大量的隱性知識(Tacit Knowledge)，關鍵發明人離開企業將會對企業造成很大程度的損失。因此企業應有具體措施留住關鍵發明人，特別是他們的經驗、創意等知識。例如安排關鍵發明人和天才發明人在研發活動中合作，在合作

中天才發明人就可以向關鍵發明人學習獲得經驗，即使關鍵發明人離開，其知識或技術還會留在企業中。少數關鍵發明人對於企業研發人力資源管理意義重大。一個公司的競爭力可能只被少數關鍵發明人影響，應做最有效的人力資源管理，以確保能保存公司的主要發明者的知識。

用專利組合方法評估一家企業的專利配置並用於企業規劃，可以很容易判斷出某一具體領域的關鍵發明人。或用於一個公司的收購，收購公司必須確保關鍵的發明人將繼續留在被收購公司，如果收購公司不能保留的主要發明者，其則可作為提高能力和競爭力的一個指標分析。

第四節：BCG 矩陣分析

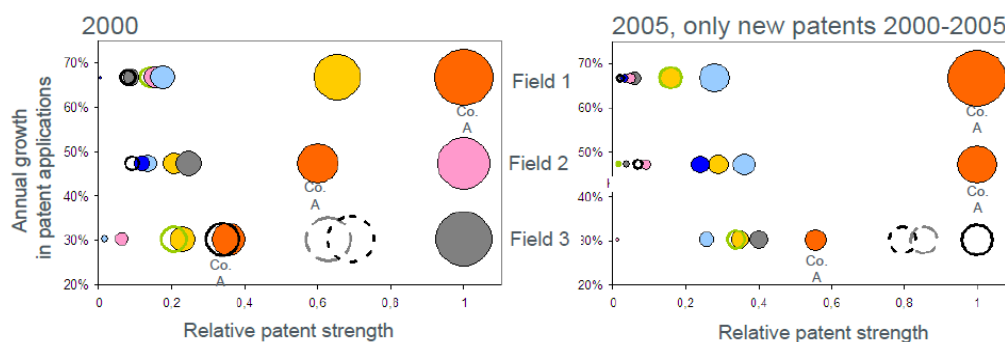


圖 68、某公司之 BCG 矩陣圖

圖 68 為某公司產品的 BCG 矩陣圖，該取哪一個？有個好用方法 BCG 矩陣，此為 1970 年由美國「波士頓顧問公司」(Boston Consulting Group ,BCG)所設計出的評估工具，目的是協助企業分析與評估其現有產品的分析工具，分析之重點在於在每一產品單元的經營現狀，以提供企業產品投資或本身產品組合的取捨。BCG 矩陣提供了一幅有用的地圖，使產品的市場地位一目了然，企業分析者可實際感知產品差異化的範圍。

BCG 模式依據 XY 兩軸數據的高低可區分成為一個二乘二的矩陣，橫軸為相對市場佔有率 (Relative market share)，為公司業務的市場佔有率除以同業最高的市場佔有率而獲得；縱軸為市場成長率 (Market growth rate)，為市場預期增長。

每一個方格中代表著該產品不同的狀態：共分別為問題產品（Question Marks）、明星產品（Stars）、金牛產品（Cash Cows）與貧窮狗產品（Poor Dogs），分別具有不同的策略涵意：

【問題產品】：為一種高增長的市場但市場佔有率低的業務，幾乎所有的新產品一開始皆為問題產品，其有兩個走向，一種是集中投資以擴大市佔率，期能形成明星產品，另一種是朝「落水狗產品」發展，則經營者有必要提前思考如何退出市場。

【明星產品】：為一種高增長的市場而市場佔有率高的業務，被期望成為企業未來的搖錢樹，但也需要投放更多的金錢，以維持市場領導者地位。持續的投資是為了能讓該產品成為投資報酬高的金牛產品。

【金牛產品】：為一個業務單位，為處高市佔率地位，所屬的市場已經成熟，為所有企業都想擁有的龍頭業務。處於市場的增長速度緩慢期，因為投資在這類業務並不會大量增加收入，投入較少資源，可獲得較多利潤，應思考如何產生的現金可用於投資於其他業務單位。

【貧窮狗產品】：為產品處於生命週期的成熟階段，市場表現出緩慢、靜態甚至出現負增長，可能不需要大量現金，但對公司來說是沒有用處的業務，除非有其他的戰略目的，否則應該考慮如何退出或售出，以減少企業未來的損失。

這些命名的最終目的，是讓分析員能決定對公司各業務的資源分配，及決定出售那些業務。至於公司的管理層，則能從結果獲得對項目投資的理據，並加強其信心。

第二單元 各國專利人員交流說明

第一章 專利審查人員的交流

專利審查及制度的進步除了各國法律的修改、審查流程的改變及審查人員的品質提升外，與各國專利相關人員的交流將是調和審查人員想法的最好途徑。也因此本次研討會中本局參加人員著重於與各國人員交流及討論，期待從中獲得新的知識及想法。本次參與的學員中，有葡萄牙、沙烏地阿拉伯及塞爾維亞的審查人員，另外歐洲專利局的人員也全程參加課程，為了進一步能夠跟外國專利人員討論，本次我們也參加歐洲專利局舉行的歡迎晚會及交流晚宴，在過程中除了討論專利相關資訊外，對於工作的心得及對專利未來的看法也有輕鬆性的探討。

第一天的歡迎晚會中，我們和歐洲專利局營運支援總處的 Mr. Hans Looijen 聊起上訴委員會的組織，並請教該委員會中法律專業資格委員及技術專業資格委員的差別為何，誰可以做最後判決之決定，是否一人同時兼任法律專業資格委員及技術專業資格委員的身分等相關問題；Mr. Hans Looijen 先生很訝異我們是有準備功課的，並很高興的回應說，法律專業資格委員由具法律專業背景的委員，如：律師等組成，技術專業資格委員則由具技術專業背景的人員，如：科學家、工程師等組成；基本上是各司其職。法律專業資格委員將作關於法律有關問題之決定，技術專業資格委員將對與技術之決定有關之問題做出決定。其中一人可能同時具有法律專業資格委員及技術專業資格委員的身分，但他只能擔任其中之一者，不能同時兼任兩者的身分。

在聊的過程中，Dr. Nigel Clarke 也加入我們這裡，也詢問我們對於他說的分類課程是否熟悉，並反問本局對於專利分類的狀況，我們回應目前本局採審查官及外包方式分類，外包部分還須由審查官作最後抽檢或確認，耗費的成本(尤其是人力)不低，目前沒有用機器來幫助我們完成專利分類工作的計畫。藉此，我們詢問 Dr. Nigel Clarke 在歐洲專利局從事專利分類工作的是哪些人員，所需的經費是否很大，對於專利分類的態度如何？Dr. Nigel Clarke 回答歐洲專利局目前是

採外包方式(Outsourcing)完成專利分類工作，由於專利分類工作對於歐洲專利局來說非常重要，而審查官檢索前案的一個重大線索就是專利分類號，當然專利分類工作耗費的成本也非常龐大。

進一步詢問歐洲專利局有否嘗試用機器(如：電腦軟體)，來節省專利分類工作量與成本? Dr. Nigel Clarke 回答歐洲專利局的確有嘗試用機器來幫助我們完成專利分類工作，但就如我們所知，專利分類的精確性對於歐洲專利局來說非常重要，截至目前為止，還是無法完全信任機器，主要還是要靠人作最後辨識，機器就現階段而言只是一個輔助工具。不過機器仍有進步的空間，或許在不久的將來，有部份取代人力的可能。

第二天晚上，歐洲專利局邀請所有學員前往 Gasthaus Flosz 餐廳用晚餐，由於這是歐洲專利局安排的餐廳，具有維也納特色，因此，我們都很期待這次的聚餐。但這餐廳距離歐洲專利局有一段距離，在感恩教堂的市中心處，Dr. Roland Feinaugle 熱心的為我們在地圖上畫了詳細的指引，我們也勇氣十足的前往。Gasthaus Flosz 像一個溫馨的酒窖，使我們有一個難忘的酒窖用餐經驗。我們開始點餐時，菜單又是難解德文，幸而歐洲專利局的，Ms. Ilse Teculescu 及 Dr. Roland Feinaugle 詳細的解說。

由於本局參加的是審查人員，因此晚宴被安排與葡萄牙的審查委員坐一起，葡萄牙的資深審查委員 Mr. Ricardo Pereira 向我們介紹該局的狀況，該局位於里斯本的特茹河河口的辦公室，他非常喜歡且景色優美可以看到大西洋，他熱情邀請我們有機會到里斯本，可帶我們去欣賞當地的景色。他興奮的問到本局靠近那條河？可看到海？我們告訴他我們的辦公室靠近淡水河，但距離河口有一段距離，所以看不到海，但附近有一所台灣大學，景色也不錯，我們也邀請他有機會到台北來，我們會好好招待他。

葡萄牙專利局雖然也是歐洲專利局的成員，但是 Mr. Jorge Cunhae 跟我們說他們的審查委員只有八位，全年度只有一百多件左右的專利案需要審，也因此沒有分專長和類位，通通都要審，我們告知他本局每位審查人員一年平均審結 130

件時，不只是 Mr. Ricardo Pereira 及 Mr. Jorge Cunhae 嚇傻眼，連歐洲專利局的 Dr. Roland Feinaugle 也覺得這樣壓力很大；也因此我們贈送了他們本局的英文年報，歡迎他們參考本局的案件數量統計表及相關施政措施。

另一位葡萄牙的審查委員 Mr. Jorge Cunhae 跟我們聊到音樂，一開始我們覺得很納悶，但是來到音樂之都維也納，音樂當然是一個絕佳的話題。他告訴我們他是 Tuna Academica 樂團的成員(後來我們才知這是蠻知名的樂團，隔天他還在 YouTube 上秀出他的演奏片段)，我們也跟他介紹具台灣特色的樂器-陶笛、胡琴，也談論到古箏等，他覺得我們有很多很有特色的樂器，可惜我們都不會。

此外，歐洲專利局的 Ms. Jutta Haußer 來跟我們進行交談，她於 2007 年加入歐洲專利局，她就讀於德國慕尼黑大學，專長研究日本和中國，並在日本得到博士學位。她花了許多年在台灣和日本做研究。目前為亞洲專利信息團隊的成員，主要負責日本專利信息，並定期提供有關亞洲專利信息課程；另外，Ms. Christine Kämmer 曾先後就讀於德國哥廷根大學和台灣成功大學，主修漢語，日語和哲學。並在哥廷根大學獲得華語言研究博士學位，並在哥廷根大學獲得華語言研究博士學位，能流利地講華語和日語。2005 年進入歐洲專利局工作，加入專利信息總部下屬的產品銷售及專業服務部，主要負責中國專利信息。她的工作是提供亞洲專利信息及文獻諮詢，其中包括幫助用戶查詢專利信息的正式來源以及了解亞洲專利系統和文獻的特點。

第三天的講師是歐洲專利局審查官 Dr. Marco Montrone，他得知我們也是審查人員時很熱情的詢問本局工作概況，我們告知本局已和美國進行專利審查高速公路（PPH）試行計畫及發明專利加速審查作業方案（APE）等相關加速專利審查的措施；課後，他也特別問我們來維也納，有沒有去聽音樂會或歌劇，他還特地告訴我們，前天晚上他特地去欣賞了一場歌劇，問我們有沒有計畫要去聽音樂會或歌劇？我們實在沒有這方面的素養與認識，所以誠實的告訴他沒有。我想除了我們本行有關專利等智慧財產的話題外，音樂會、歌劇等，甚至是地理、風情民俗都是很好的交流話題，在審案之餘，應培養多方面的興趣與才能，這樣更能

與各國人員有更豐富的交流。

由於對方是很資深的審查官，我們特別花了時間跟他請教有關先前技術檢索及本質性相同的化學組成物審查方式，Dr. Marco Montrone 說明醫藥品及化學組成物的於審查上會遭遇很多性質界定，所要思考的範圍和判斷的標準也較一般標的物來的困難，因此在歐洲專利局屬於較難審查的案件，他並且提出一個 PCT 申請案（WO 98/49268A1）要我們說明如果申請案的標的是性質界定物時，檢索時會採用什麼方法，我們告知會使用實施例的內容來檢索申請專利範圍的方式，該方法可以明確的定義申請專利範圍中的性質界定物之特徵，他認為這樣是可行的，但是如果實施例的範圍過小將導致檢索不容易。

第二章 分組案例討論及報告

最後一天，講師 Mr. Johannes Schaaf 於討論時出了模擬實際狀況，由學員分組討論，並上台發表結果，講師將本局人員與葡萄牙專利局人員分為同 1 組：

題目：Your company's chief executive officer has decided that you need to strengthen your patent portfolio in the area of wireless communications. How can you identify sources of interesting patents?

討論過程：

從講師所給的提示資料(Patent Analysis Cheat Sheet)中，我們選擇從 No. of patent families in top 10%, Cited technology field, Opponent, Average value/Quality, Technology field 等面向進行一番討論。

本組於討論中決議以經理的身份跟執行長做報告，並上台發表及結果展示：

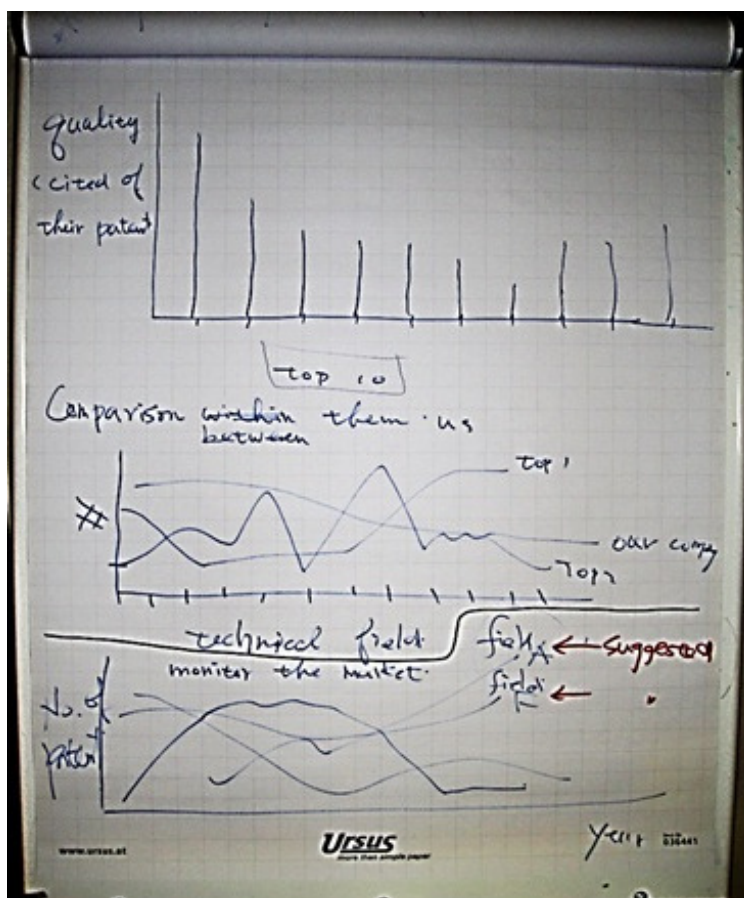


圖 69、案例研討簡報圖

上圖：我們探討及檢視主要前 10 大競爭對手的專利品質(專利被引用情形)

中圖：比較我們與主要前 10 大競爭對手，在無線通信(wireless communications)領域中，各主要技術中所發表的專利數比較

下圖：分析市場中，幾項在現有或未來，具有市場價值的技術，併綜合上圖、中圖之資料，建議我們的執行長，首要幾項應發展的技術領域。

討論的結果中我們對所有的學員說明如何以書目數據的統計分析，幫助評估提交競爭對手的活動和新興技術的發展趨勢。並將零散瑣碎的專利資訊顯示為有效專利信息程，並利用統計方法或技術評估手段使這些信息解讀為具有競爭對手監控、縱覽全局。

經過這幾天的交流，深刻的體認到審查官間的交流，並非侷限於專利相關事項，可以是全面多元的，大家對於彼此的審查態度和工作環境才是討論的重點，除了專業知識的提升外，視野和心態也有所改變，本局這幾年的專利審查的品質和數量大為提升，藉此機會讓全世界的專利人員知道我們也是很努力，我們也是很用心的在智慧財產權的保護與執行，更期待有一天能夠跟美國、日本或中國的審查人員進行深入交流，進而讓台灣走向全世界!

第三單元 心得與建議

全球科技產業發展的脈動息息相關，其所牽連的影響，如蝴蝶效應般的敏感而及於台灣。在經濟共同體發展中，國際交流的頻繁及資訊流動的迅速使得科技產業由國內的競爭轉移到國際間的對抗；近年來，台灣的科技產業面臨了嚴重的專利侵權危機，從 2010 年起美國蘋果公司開始控告台灣宏達電子相關觸控產品的專利侵權、韓商三星電子與台灣友達光電的互控，乃至於台灣義隆電子與美商蘋果公司的侵權訴訟等，專利已經不再是保護自身權利的後盾，更是擊殺對手的利劍；而索取的也不再於賠償金額的大小，而是阻止對方產品上市的目的。

然而因為市場大小的關係，這類的專利訴訟及相關資訊的獲得往往是在美國或歐洲等經濟體較大的國家進行；然而本局雖然為本國專利專責機關，然對於最新專利的資訊蒐集及各國專利訴訟制度所知卻少，藉由這次專利資訊進階研討會中，我們與歐洲專利局的專利審查官、上訴異議部門經理及其他與會的專利人員討論及交流，並獲得新知，分享心得。

專利審查品質的提升除了可以減少不具專利要件的專利權存在外，對於減少訴訟資源及降低產業惡性競爭也有一定的幫助，在本次的課程中，歐洲專利審查官針對該局的檢索系統做了詳細的說明。歐洲專利局針對專業使用者所提供的資料庫，設計之界面不但友善，連線或搜尋的速度也都相當迅速，資料亦相當齊全。且由於更新速度快，使用時可即時了解各國專利資訊的最新動態及趨勢。相照之下，本國的專利全域檢索系統，亦具有相同的功能，而界面化的使用方式也適合國人，內容更包含全世界主要專利國家。且本國專利檢索系統具有檢索中國大陸全文專利的功能，在中國專利蓬勃發展之際，各國審查官對於本國的檢索系統都抱持極大的興趣。

研討會中，歐洲審查官及中國專大陸利人員也對於本國去年起開始開放審查意見及審定書上網公開的服務抱持極大興趣，並表示能夠這樣做的專利局並不多，顯見本局已邁入全球專利審查先進國家。會議中我們不只一次展示相關的操

作步驟及顯示方式給講師及學員參考，並且說明公開檢索報告中的引證案格式，以期能夠提供給其他國家的審查人員使用；一個國家的專利審查單位能把專利審查意見及審定內容公開以供外界參考及評論，足以顯示我國專利審查的品質已達先進國家之標準。

另外也透過講師背景及討論過程，感受到歐洲專利局專業人員的廣闊的心胸及氣度，對於任何事物都樂於分享，不會計較個人的得失，與會講師並非每位都為審查人員，然其在專業知識的內涵與簡報製作及表達能力都足以效法學習，不禁讓人思考，與其稱羨對方的工作環境及薪資待遇，不如先反省在這世界競爭的潮流中，是否有持續加強應有的專業及表達能力，更期待藉由國際交流認識更多的大師風範。

專利制度的調和及審查標準的一致是本局努力的目標，因此派遣審查人員出國受訓並接受新知可大幅提升審查人員國際觀及視野，身為一個公務人員應面臨全球化的挑戰進而調整自己的心態，勇於任事，關注國際社會的變化，進而強化自己的國際觀，並以國際的格局思考面臨的問題。另外多接觸國際事務，對於各國的文化充分瞭解，學習包容及尊重對方的文化，並因應國際快速發展及變遷，提升自身的創造力及專業能力，進而提升決策品質及執行效率。

針對本次研討會我們參考了歐洲專利局的教育訓練方式及交流過程提供了一些相關建議，以供本局參考：

1. **審查人員的互動交流：**本局自 100 年起啟動與日本特許廳的台日審查官交流活動，雙方互派審查官於對方對應單位進行溝通及審案交流，並直接參與科務活動；同樣的交流也可以應用於本局與歐洲專利局之間，初步可派遣對於歐洲專利審查有經驗或交流過的人員做為種子人員，並將所交流的內容及心得回局分享；進而邀請歐洲審查官來本局進行審案交流及案例研討，而交流的方式應可進一步到各科室進行檢索及審查作業，以期雙方能夠從中學習相關知識並增加國際交流的能力。

2. **專利檢索系統的擴充：**目前本國全域檢索系統功能完善，對於電子或機械類的圖式呈現方式亦屬完整，然而對於化學組成物及其結構式的檢索仍有提升的空間，目前本局可檢索化學結構式的 WOK 系統雖然優異，但檢索出來的往往是需付費的學術期刊，導致審查官無法下載或列印使用，建議本局可以與國內大學合作，進而分享大學電子期刊之資源，使得審查官得以快速的獲得相關引證，進而增加審查效率與品質。
3. **教育訓練的效果提升：**本局將於 101 年度起陸續招募約聘審查委員、研發替代役人員及特考人員，如何讓人員在最短的時間內達到審查品質的標準及降低資深人員覆核的壓力實屬當務之急；本次研討會中，歐洲專利局對於相關課程的安排及講義的製作都有特定的小組負責，秉持著循序漸進的方式讓學員能夠深入淺出，而授課的講師也都有相關課程的經驗，並藉由重複上課累積經驗及熟悉學員可能的問題；本局可參考歐洲專利局的訓練方式，對於課程的編排及講義的製作安排特定的人員參與並延續授課經驗，減少講師的變動，達到承先啟後，經驗傳承的目的。
4. **實務演練的課程精進：**專利審查首重實務演練及經驗傳承，新進人員眾多對於電腦系統及檢索系統的不熟悉是可預期的，過去本局採師徒制，然而相同的疑問或操作錯誤可能同時發生或重複詢問，歐洲專利局針對這個問題採取講師及助教模式，也就是授課講師除了上機操作搭配案例，詳細的一個步驟接一個的步驟指導及說明。並依據專長透過四位講師輪番上陣，當其中一位老師講解時，另外三位授課老師依然積極的於學每位學員旁一一詳細講解並且提供經驗，使新進人員能完全的汲取其經驗到熟悉為止，建議本局未來進行教育訓練時同樣的可以參考該授課演練模式。
5. **審查意見公開系統的再進化：**近年來台灣的專利審查數量及品質亦同步上升，各國對於本局公開的審查意見和審定書也開始重視，然而由於語文的問題較難使國外人士參考，建議本國於審查意見通知函及審定書的

公開資料中提供機械翻譯的參考資料，以期各國審查人員可以初步獲得審查意見，進而從中交流及提升國際視野。

6. **新增重點專利之優先審查制度：**近期台灣產業面臨專利侵權訴訟及產業快速變化的壓力，如何快速獲得有效且具威脅性的專利成為廠商所關注之事，本局目前已提供專利審查高速公路（PPH）試行計畫及發明專利加速審查作業方案（AEP）等相關制度外，亦可參考韓國 KIPO 的制度，該國於 2008 年 10 月開辦專利申請案「三軌專利審查制度」。此審查制度把韓國發明及新型專利的實體審查程序分為三種軌道，分別為一般、快速及慢速審查。如此申請人可針對該專利對於產業的影響程度於審查速度上有更大的選擇空間，對於審查機關也更有彈性的調配運用內部審查資源，並提升審查品質。
7. **提升專利說明書中先前技術的質與量：**審查效率的提升與品質的精進除了審查官自我的要求外，申請人也同樣需要共同努力，目前台灣的申請案中先前技術的說明往往徒具形式，審查官於審查時實難針對先前技術與申請案之間的差異做出區分，造成審查官難以進行專利要件的比對，而申請人在申請前並未進行先前技術的檢索，亦導致申請範圍浮濫或未載明相關技術特徵，進而延宕審查時程。在歐洲 EPC 2000 公約施行後，授權審查官對可以要求申請人提出相關先前技術供參考；建議本局於修法後可賦予審查官對於說明書未載明先前技術之申請案要求申請人提出先前技術之要求，除可加速審理時間外，亦可使國內的審查品質與國際一致化。