

出國報告（出國類別：研習）

歐洲專利申請之檢索與審查

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：謝育庭 專利審查官

陳聖 專利助理審查官

派赴國家：德國

出國期間：101年6月2日至101年6月9日

報告日期：101年8月1日

摘要

職等獲派參加歐洲專利學院 (European Patent Academy) 舉辦的研討會 (Seminar N01-2012 「Search and Examination of European Patent Applications」), 以增進認識歐洲專利局 (European Patent Office ; EPO) 處理專利案件之檢索、審查及其法制等實務運作, 該行程係由本局 101 年度智慧財產權專業人員培訓計畫科目之「赴歐洲專利局(EPO) 接受專利審查與檢索實務之訓練」研習科專計畫預算支出。該研習課程共計 5 天, 除介紹歐洲專利局之組織及分工外, 另就專利檢索實習、專利申請專利範圍之單一性、明確性、新穎性、進步性等要件提供相關訓練課程, 其間並介紹 EPO 審查人員所使用之 EPOQUE 檢索系統, 並搭配實際案例進行實機操作及說明, 最後並以上述案例進行分組討論與報告審查意見。藉由實際案例與檢索流程內容使來自不同國家的專利審查官學員, 藉此機會互相交換審查觀念及瞭解其審查人員對專利實務之見解, 達到增進國際交流之目的。

目錄

第一章 目的及過程	1
第二章 歐洲專利組織與現況.....	5
第一節 歐洲專利組織之來源	5
第二節 歐洲專利組織組成.....	7
第三節 歐洲專利申請概況.....	8
第三章 歐洲專利審查流程.....	13
第四章 專利檢索..	18
第一節 EPOQUE.Net 檢索軟體	19
第二節 檢索準備（Preparation of the Search）	25
第三節 檢索策略範例與練習	28
第四節 案例討論	35
第五章 專利審查事項	59
第一節 明確性（Clarity）	59
第二節 發明單一性(Unity of Invention).....	63
第三節 新穎性（Novelty）	69
第四節 進步性（Inventive Step）	74
第六章 心得與建議	93

第一章 目的及過程

歐洲專利局下之歐洲專利學院 (European Patent Academy) 係依據 2004 年 6 月 17 日歐洲專利局主席所召開之行政委員會決議而設立；其成立之宗旨在促進專利相關產業在歐洲的工業財產保護之發展，加強全歐洲地區專利業務的調和化，並確保 EPO 的各項訓練活動及延伸教育能達到全面性地整合，由 EPO 慕尼黑總部授命歐洲專利學院依據需求在歐洲統籌與專利有關之智慧財產權訓練及教育事宜；而歐洲專利學院也積極地與歐洲各國及國際機構和組織合作，將其致力於提昇專利相關知識之目標能廣為歐洲各國所瞭解，藉由訂定一套歐洲訓練和教育機制，以俾益歐洲專利制度。另外，學院根據補助及津貼原則，對於現在或未來可能成為歐洲專利條約 (EPC) 之會員國提供補助及訓練。

職等 2 人搭乘 6 月 2 日晚間之華航班機，於 3 日早晨抵達法蘭克福(Frankfurt)，再轉機搭乘德國漢莎航空班機前往柏林(Berlin)，下午到達 Holiday Hotel，Holiday Hotel 離 EPO 柏林分局僅需要約 10 分鐘的步行時間，離柏林地鐵(U-Bahn)也很近，對我們的行程而言，是個不錯的地點，隔天(4 日)上午職等 2 人步行前往 EPO 柏林分局，開始本次研習課程。

本次研討會「Search and Examination of European Patent Applications」課程係於 EPO 柏林分局舉行(此地環境清幽，古色古香，如圖 1-1)，時間為 101 年 6 月 4 日至 101 年 6 月 8 日，其目的在使參與者：1.瞭解歐洲專利制度的基本體系；2.以目前發展中科技的既有技術(State of the art) 進行檢索及分析；3.專利案件獲准專利之要件及 4.以實際案例作為上機實習及專利案件研判之練習等內容進行探討。



圖 1-1 EPO 柏林分局

本研討會之課程如下：

6 月 4 日

Introduction(Presentation of the participants) and Seminar Overview

The EPO and Patent Protection in Europe

Guided Tour through the Historic Building

Esp@cenet, file inspection and the EPO website

Preparation of a search

The Problem-Solution-Approach

6月5日

The tools : EpoqueNet command language

EpoqueNet : Hands-on exercises

Overview : Classification systems

Search case studies

6月6日

Search case studies (continued)

Clarity

6月7日

Novelty

Inventive Step

Unity

Examination case studies

6月8日

Further examination case studies

Opposition and appeal procedures in the EPO

Summary, discussion, question and answer time

Feedback and evaluation

參加國家及人數：南韓（2）、亞塞拜然(原蘇聯共和國之一)(2)、烏茲別克斯坦(原蘇聯共和國之一)（1）、摩多瓦共和國(原蘇聯共和國之一)（2）、塔吉克(原蘇聯的一個加盟共和國)（2）、蒙特內哥羅共和國（1）、波士尼亞(2)、吉爾吉斯斯坦(1 人)及我國（2），共 15 位人員(如圖 1-2)。



圖 1-2 本次研討會講師與學員

第二章 歐洲專利組織與現況

第一節 歐洲專利組織之來源

歐洲理事會於 1949 年設置 European Patent office，1969-1972 年於

盧森堡國際政府會議為創立一歐洲專利的授予系統，德國、法國、英國…等 16 國於 1973 年 10 月 5 日在德國慕尼黑簽署歐洲專利公約 (European Patent Convention)，四年後於 1977 年 10 月 7 日 正式於其中 7 國實施，位於慕尼黑之 EPO 於 1978 年 6 月 1 日收到第一件專利申請案，並於該年成立歐洲專利局柏林分局，1980 年第一件歐洲專利獲准，1983 年專利申請案總數即達 10 萬件，8 年後總數更達 50 萬件，1997 年達到 100 萬件之里程碑，1991 年新成立維也納分局，至 2009 年統計歐洲專利組織職員約為 6800 人，職員國籍分布以德國籍佔 27 % 最多，其次為法國籍佔 18% ，其餘請參照圖 2-1 歐洲專利組織職員國籍統計分布圖。

迄至目前為止，現在歐洲專利制度除了包含 27 個歐盟(EU)會員國外，實際共有 38 個簽約會員國，另有 2 個延伸國分別是波西尼亞 (Bosnia and Herzegovina)跟蒙特內哥羅(Montenegro) ，圖 2-2 為歐洲專利組織會員國與延伸國地理分布圖。

	Country	Number of staff
AT	Austria	237
BE	Belgium	359
BG	Bulgaria	35
CH	Switzerland	74
CY	Cyprus	8
CZ	Czech Republic	20
DE	Germany	1 851
DK	Denmark	75
EE	Estonia	7
ES	Spain	447
FI	Finland	49
FR	France	1 225
GB	United Kingdom	507
GR	Greece	165
HR	Croatia	0

IS	Iceland	1
IT	Italy	507
LT	Lithuania	4
LU	Luxembourg	69
LV	Latvia	5
MT	Malta	2
NL	Netherlands	609
PL	Poland	62
PT	Portugal	87
RO	Romania	115
SE	Sweden	125
SI	Slovenia	14
SK	Slovakia	15
TR	Turkey	29
	Others	2
Total		6 818

圖 2-1 歐洲專利組織職員國籍統計分布圖(2009)



圖 2-2 歐洲專利組織會員國與延伸國地理分布圖

第二節 歐洲專利組織組成

歐洲專利局係專門負責授予歐洲專利專利權及審理異議與訴願案件，總局設於德國慕尼黑，分局設於德國柏林、荷蘭海牙、奧地利維也納及比利時布魯塞爾等地。位於慕尼黑之總局主要負責專利審查、審理異議與訴願案件、行政、法律及國際事務等，超過 3700 名員工

在此工作，大約 60% 是科學家與工程師背景之審查人員，此地相當於歐洲專利的首都地位；海牙分局主要負責專利審查、行政與法律事務，員工數約 2700 人，僅次於慕尼黑；柏林分局主要負責專利審查與行政事務，員工數大約 300 人；維也納分局主要負責行政事務，員工超過 100 人，最大的專利資料庫即位於此；布魯塞爾分局員工數 4 人，主要功能係與歐洲議會聯絡。

歐洲專利組織執行主要有 5 個部門(Directorate General)，其中 DG1、DG2 部門設於荷蘭海牙、德國慕尼黑與柏林，主要負責前案檢索、實體審查、異議案件審理、撤銷，以及行政支援工作；DG3 部門設於德國慕尼黑，主要負責訴願案件審理；DG4 部門設於荷蘭海牙、奧地利維也納及德國慕尼黑，主要負責行政管理事宜；DG5 部門設於德國慕尼黑，主要負責法律及國際事務。

第三節 歐洲專利申請概況

歐洲專利局(EPO)最新公佈的專利申請統計資料顯示，儘管受經濟和金融危機的影響，但 EPO 發明專利申請受理量卻繼 2010 年創歷史新高後持續增長，2011 年共受理 24 萬 3 千件發明專利申請，增幅 3%；授權 62,115 件，同比增長 7%

資料顯示，EPO 受理的專利申請來源依舊延續了近年來的趨勢。首先，非歐洲國家仍為主要申請源，占總量的 62%。其次，就全球來看，亞洲國家仍然保有成為主要專利申請來源的態勢，而歐洲國家專利申請量所占比例基本上沒有什麼改變。儘管美國仍是歐洲專利申請的首要來源國，但所占比例卻從 2010 年的 26% 降至 24%。中國(7%) 和日本(19%) 申請所占比例均較上一年有所增長。

而根據圖 2-9 顯示，由約 700 家企業內部法務智權機構與事務所律師所投票選出的 2010~2011 年各國專利局的審查品質排名，EPO 在各投票者心中品質皆獨占鰲頭，顯見 EPO 審查品質的一致性。

Total European patent filings¹

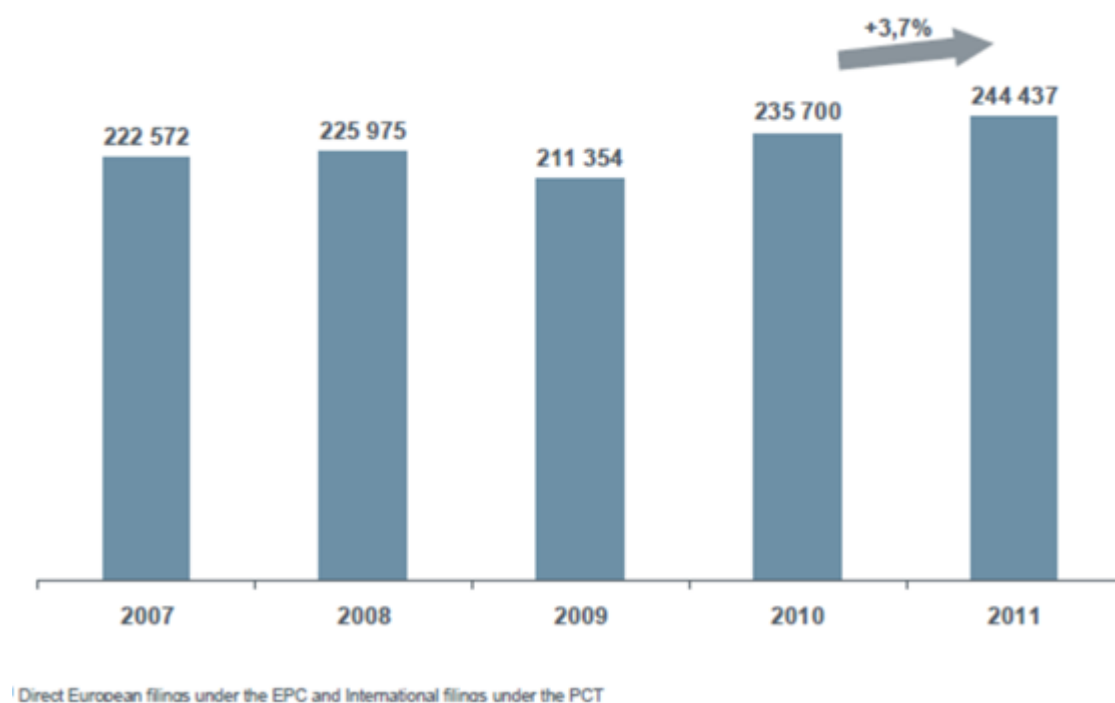
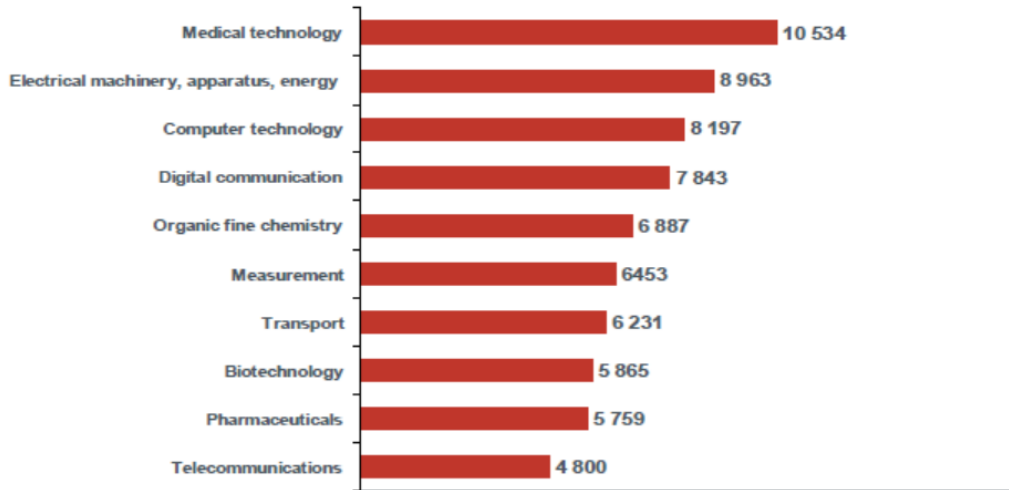


圖 2-3 2007~2011 年歐洲專利申請案量變化

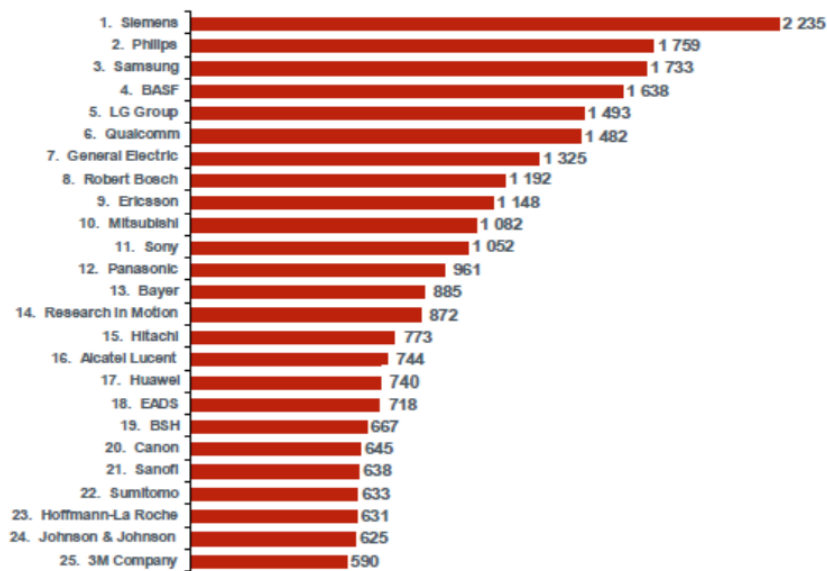
Technical fields¹ with the most applications (2011)²



¹ Classified according to the IPC and technology concordance table compiled by the Fraunhofer ISI for WIPO
² Based on European patent applications filed with the EPO

圖 2-4 2011 年申請案件數成長之技術領域

Top applicants seeking protection with the EPO in 2011¹



¹ Based on European patent applications filed with the EPO

圖 2-5 2011 年主要申請人專利案件數量統計分析圖

Origin of European patent filings (2011)¹



¹ Direct European filings under the EPC and international filings under the PCT

圖 2-6 2011 年申請案之申請人國籍分布圖

Oppositions in 2009

51 969 European patents granted
2 314 decisions in opposition cases

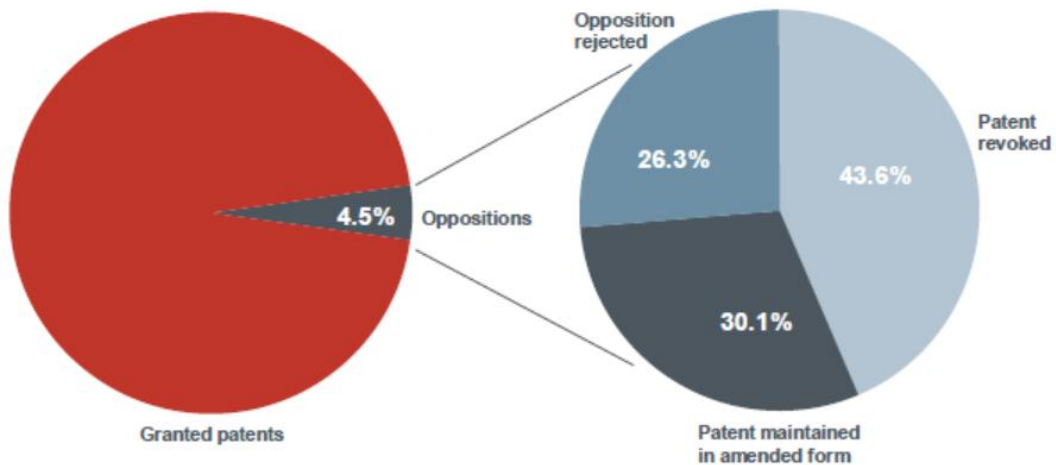


圖 2-7 2009 年異議案件比例與狀態分析

Appeals in 2011

1924 appeals were settled, most of them by the Technical Boards.

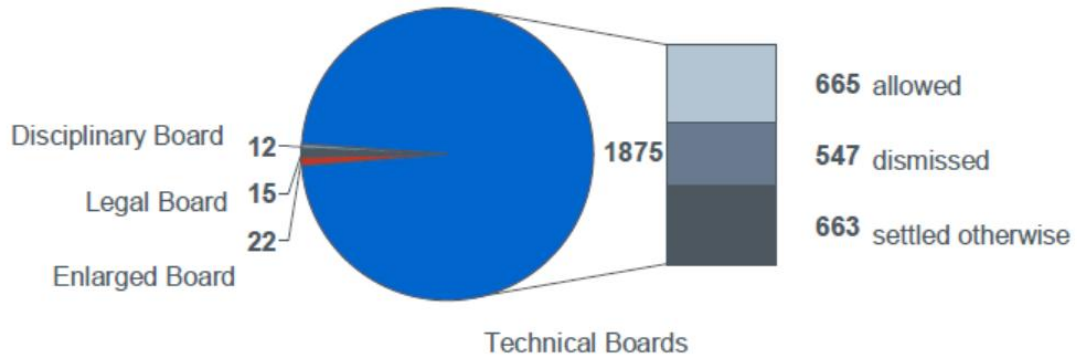


圖 2-8 2011 年訴願案件數量與狀態

2011			2010		
	In-house counsels	Private practitioners		In-house counsels	Private practitioners
EPO	74%	62%	EPO	71%	56%
JPO	57%	43%	JPO	55%	40%
USPTO	50%	37%	USPTO	52%	38%
KIPO (Korea)	34%	24%	KIPO (Korea)	29%	21%
SIPO (China)	23%	13%	SIPO (China)	22%	20%

圖 2-9 2010~2011 年各國專利局品質評比

第三章 歐洲專利審查流程

EPO 共有三種官方語言，即英文、德文與法文，申請人可使用任何語言提出申請先取得申請日，再於兩個月內提出翻譯成任一種官方語言的版本，EPC Art.90 規定，專利申請人有義務依照 EPO 專利申請書表 (Form 1001) 之格式敘明創作摘要、發明說明、申請專利範圍、及圖式 (如有必要) 等內容，向 EPO 之慕尼黑總局、柏林分局、海牙分局或各締約國之專利局提出申請，同時繳納申請費 (線上申請 € 115，非線上申請 € 200，超過 35 頁每頁加收 € 14)、歐洲檢索費 (€ 1165) 或國際檢索費 (€ 1875)；如向締約國之專利局以其母語提出者 (EPC Art.14)，由該締約國確認其申請日。同時 EPO 在 2009 年 4 月 1 日起，凡申請專利範圍項次超過 15 項者，加收審查費 € 225/項 (Rule 45)；若超過 50 項，則加收每項 € 555。EPO 在受理專利案件後，自申請日起 18 個月內將檢索報告及專利申請案之內容予以公開並通知申請人，且依 EPC Art.94 及 Rule 70 之規定，申請人需在 6 個月的期限內決定是否進一步申請實審 (2005 年 7 月 1 日及之後申請，審查費為 € 1555)。另如審查後獲准 EPO 專利後，專利權人再繳納登記國費用 (€ 95/國) 並公告專利權內容 (€ 875)；此時亦進入異議階段 (Opposition)，異議人需負擔異議費用 (€ 745)，不服審查結果而

提出上訴者則需繳納上訴費（€1240）。

EPO 也是專利合作條約（PCT）中之受理局，該條約之締約國國民可向「國際申請案受理局(Receiving Office)」提出國際專利申請案。一般而言，「國際申請案受理局」包括各締約國專利局、各區域性專利局，以及國際局（International Bureau，簡稱 IB，即其為 WIPO 機構，設立於日內瓦）。又其申請案分成「國際階段」與「國家階段」，「國際階段」：受理國際申請案、國際前案檢索、國際初步審查。「國家階段」：自申請日（優先權）日起二十個月屆滿；或依第二章請求國際初步審查，進行國家階段可延長自申請日(或優先權日)30 個月內，向指定國家提出副本及翻譯本，並繳納費用，依各指定國家法規進行實質審查。該 PCT 合作條約之申請，享有最大好處是可以先將該申請案向其一受理國家提出申請後，有充裕之 20（或 30）個月時間，再向其他國家提出申請。

歐洲專利審查程序可分為兩階段：第一階段到歐洲專利申請公開並完成檢索報告為止，依申請人之要求決定是否進入第二階段，第二階段的實體審查由 3 位具技術資格的審查官審理，並視需要可加入 1 位具法律資格的審查官，第 1 位主審主筆撰寫審查意見，第 2 位則判斷其審查意見論述理由是否充分合理，第 3 位 chairman 則判斷其是否符合適法性。不論面詢(oral proceeding)或最終審查結果的決定均由整

個小組共同參與完成。核准案件若有異議，同樣組成 3 人之異議審查小組，但只能有 1 人為曾經參與過先前之實體審查，且不能成為其 chairman。

EPO 採用 BEST(Bring Examination and Search Together)審查方式，俾使專利審查員對於各自負責的案件進行檢索和實體審查的工作，且 BEST 作業方法提供申請人在整個流程的單一聯絡窗口，以確保 EPO 服務的一貫性，加快清理積案的速度，歐洲檢索報告附加意見書的引進(Extended European Search Report, EESR)亦可以協助達成此目標。

EESR 此類型之檢索報告僅適用於首次申請(First Filing，意指首次向 EPO 提出專利申請，且未主張優先權者)之歐洲專利申請案。與現行檢索報告不同之處在於，EESR 將增加審查委員對該申請案可專利性之意見，該意見書可能包含不具可專利性之核駁理由，或是可獲准專利之說明，申請人可根據該意見書加以審視後決定是否續行或放棄該申請案。

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

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

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

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

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

EPO 處理專利案件的流程概略如圖 3-1 所示：

Overview of European patent grant procedure (I)

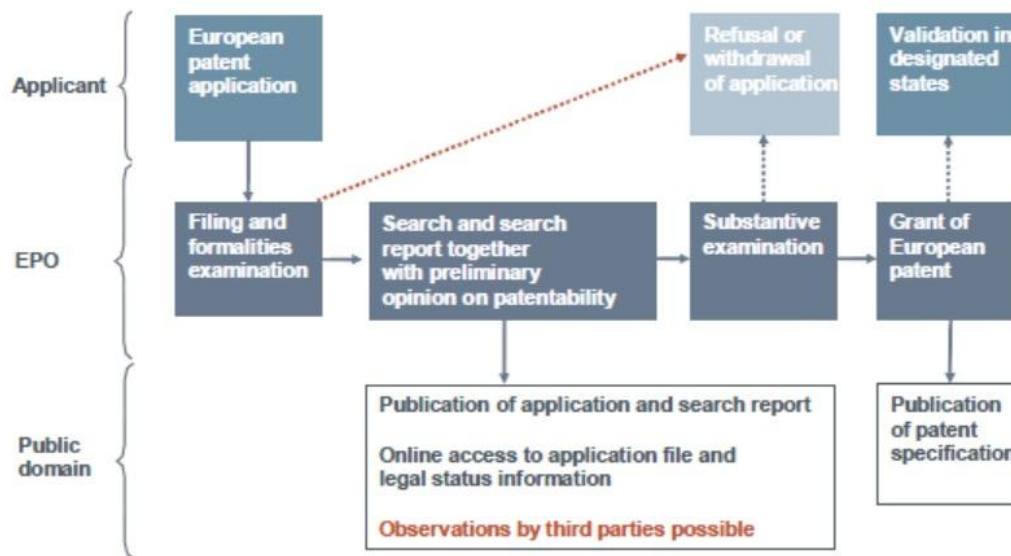


圖 3-1 歐洲專利授權程序概述（一）

Overview of European patent grant procedure (II)

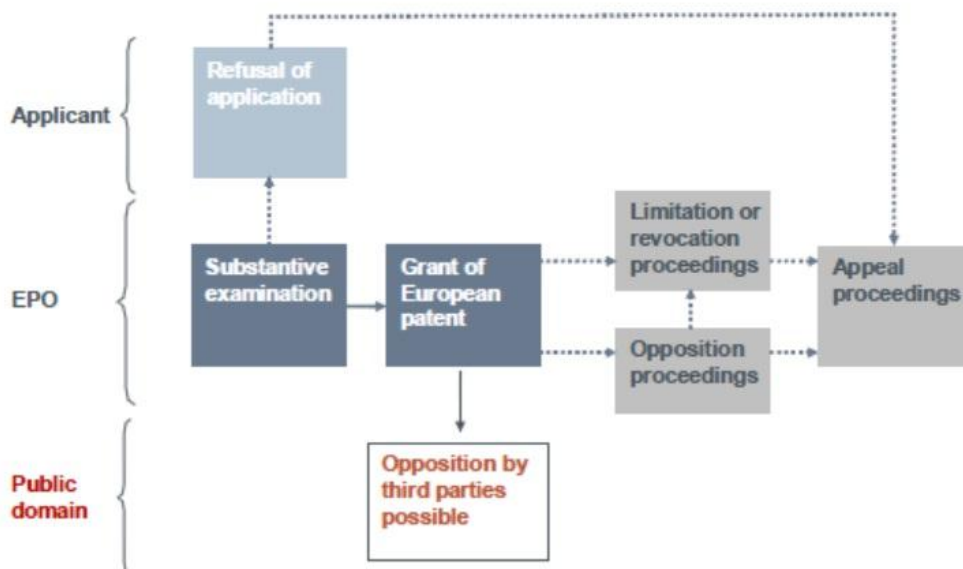


圖 3-2 歐洲專利授權程序概述（二）

第四章 專利檢索

EPO 局網(<http://www.epo.org/>)提供相關的線上服務資料，如 EPO 審查基準、判例法，EPO 局網首頁直接連接到兩個有用的免費專利服務網，其一為 Esp@cenet 網址為(<http://ep.espacenet.com/>)提供免費檢索使用所收集超過 70 個國家，6 千萬全世界專利文獻資料，歐洲專利審查人員亦使用該相同資料庫收集資料，專利檢索可使用關鍵字、歐洲專利分類 (ECLA)。esp@cenet 並允許使用發明者及專利權人檢索，且全文資料可印出。其二為 EPO 線上及專利註冊 (EPOLINE and Register Plus) 其網址為(<http://www.epoline.org/>)，EPOLINE 允許專利申請人來線上申請專利案、付費及接收相當法律效力文件之電子文件、申請案檢查及專利註冊，Register Plus 為 EPOLINE 一部分，允許任何人上網讀取關於專利申請文件，包括官方專利審查人員聯絡之文件及處理實體審查問題，如新穎性、進步性、申請人申復等..之申請及審查法律狀態查詢。

EPOQUE 屬歐洲專利局建構之內部網路，因此檢索速度十分迅速，形如交談式之檢索系統。對於檢索可藉由internal模組作為檢索前準備或是利用 Viewer 瀏覽器，對文字檔及影像檔作快速之瀏覽，再者對於重要關鍵字亦可藉由不同顏色加以標示，故審查官於引用該文獻時

即可輕易指出重要技術特徵所出現之段落及行數。

第一節 EPOQUE.Net 檢索軟體

EPOQUE.Net：係擷取 EPO QUERY NET 之字元為 EPOQUE.Net，

其主要功能有：

- Preparation**：個人化功能設定模組。
- Internal**：交談式檢索功能模組。
- X-full**：布林式檢索功能模組。
- Paldas**：專利法規查詢模組。
- Viewer**：案件檢視模組。
- +Cla**：分類號查詢模組。
- Combl**：專利文件引證/被引證案交互檢視模組。
- Fami/Refi**：專利家族檢視模組。
- Epos**：同義字功能模組。
- External**：外部資料庫模組。
- BNS Print**：EPOQUE.Net 專屬的列印模組。
- Other**：其他功能模組。

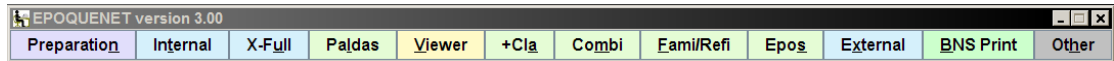


圖 4-1 EPOQUE.Net 工具列

本次研習係使用 Internal 功能模組從檢索指令至尋找相關文獻至及 viewer 功能模組瀏覽文獻過程，主要介紹檢索指令、Internal 模組及 Viewer 模組等功能。

(1) 基本檢索指令

..fi	列出有用的資料庫
..info <database>	資料庫內容
..fi <database>	進入資料庫
..field	檢視在資料庫內可檢索之領域
..li	列出結果
..hi	檢視使用者之檢索歷史
..ER ALL	清除檢索記錄

配合常用之布林運算子：and、or、not

關聯運算子：w、d、s、p

截斷運算子：+、#、?

其他檢索準備的指令：

..CLA 列出分類號資訊

..STA 統計分析資料庫的欄位

..STA EC 統計分析上一次搜尋分類號分佈比率

(2) Internal 介面：為其主要檢索功能模組，包含資料庫、領域及索引、指令、統計分類及檢索顯示，然係為最早期建立之功能模組，故類似早期 DOS 畫面鍵入相關查詢字串及運算子，進入畫面如圖 4-2

Internal 模組所示，分述如下：

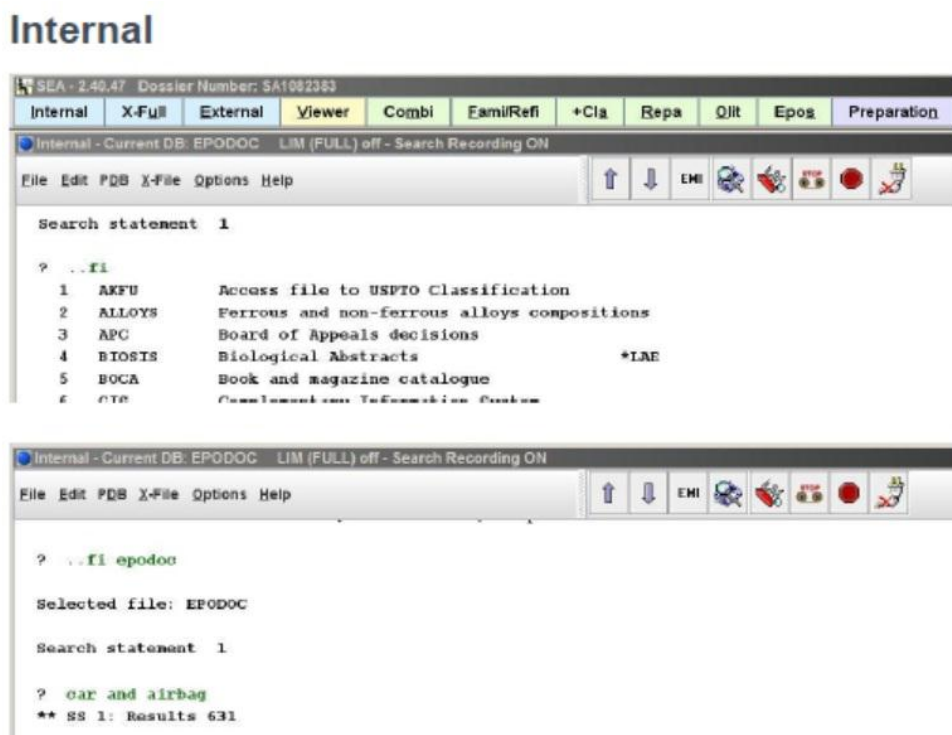


圖 4-2 Internal 模組畫面

使用者在一開始檢索的時候必須先指定搜尋的資料庫，可以指定單一

資料庫，也可以同時開啟多個資料庫。使用者甚至可以建立自己常用的資料庫清單，以批次執行方式加入。在檢索到相關的案件以後，Internal 模組可以列出案件摘要，提供使用者先行瀏覽，或者列出案件清單可以另外匯出，使用者也可以將檢索到的案件清單匯出到案件瀏覽器。

(3) History - Internal：主要是提供搜尋紀錄的查尋，可以看見 SS Number 代表搜尋號碼，Database 代表所連接的資料庫，Number of Result 為查詢到的資料筆數，Search term 為輸入的關鍵字；或是直接輸入".hi"也可以列出檢索紀錄；方便組合前面不同的檢索策略，降低重複輸入的機會。

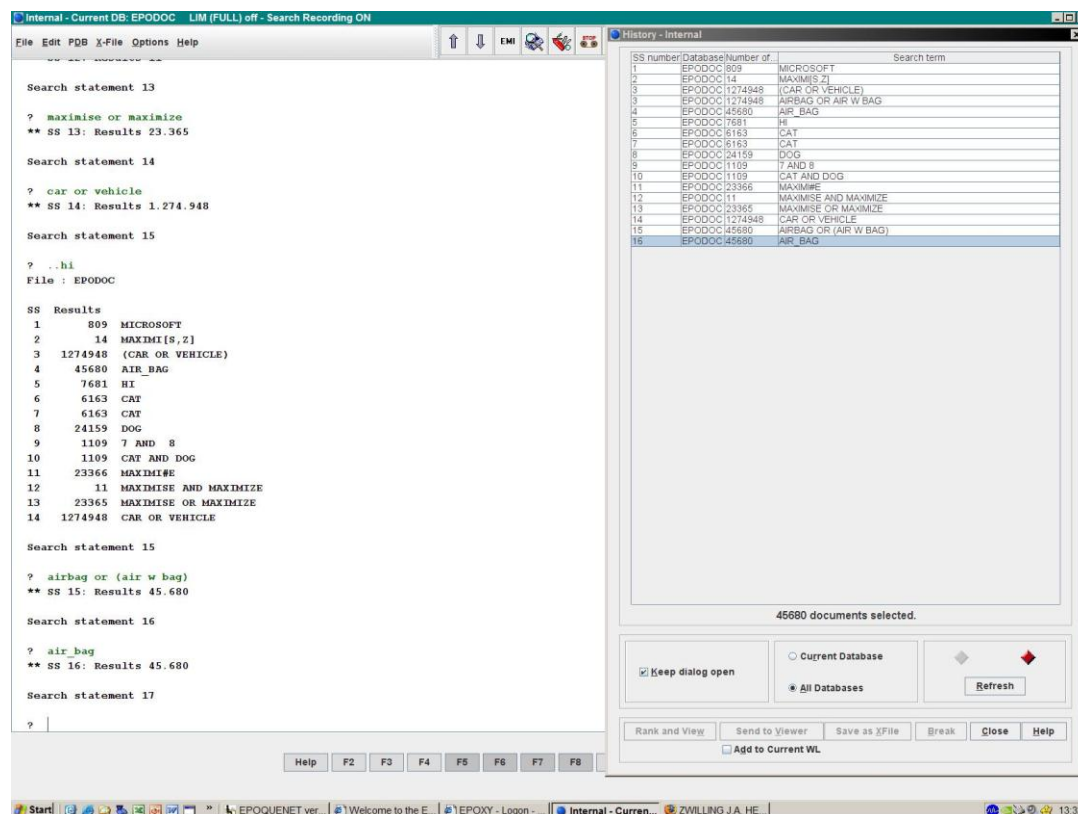


圖 4-3 Internal 檢索紀錄畫面

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

XFull

- Search in multiple full-text databases
- Possibility to import results from Internal

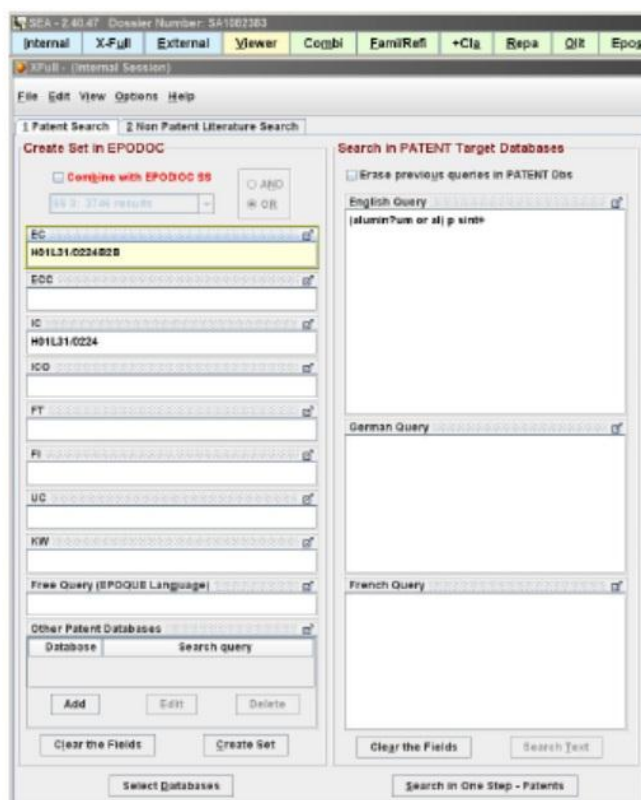


圖4-4 X-Full 模組畫面

將檢索結果輸出到Viewer，按右方"Add & View"即可將結果輸出到Viewer。

(5)Viewer 介面:主要是提供搜尋到的文獻供審查人員閱覽的畫面，請參考圖 4-6 Viewer 模組閱覽視窗，Viewer 分成兩個部分，分別是案件的文字內容(左側)與圖式影像(右側)的部分，而中間灰色區域則可以任何顏色選定四種關鍵字顏色將對應設定的相關關鍵字利用顏色區隔標記，審查人員可藉由顏色標記處快速選擇該相關段落的文字檢視內容；另貼心設計有許多工具列選項輔助閱覽。

Snapshot of the Viewer

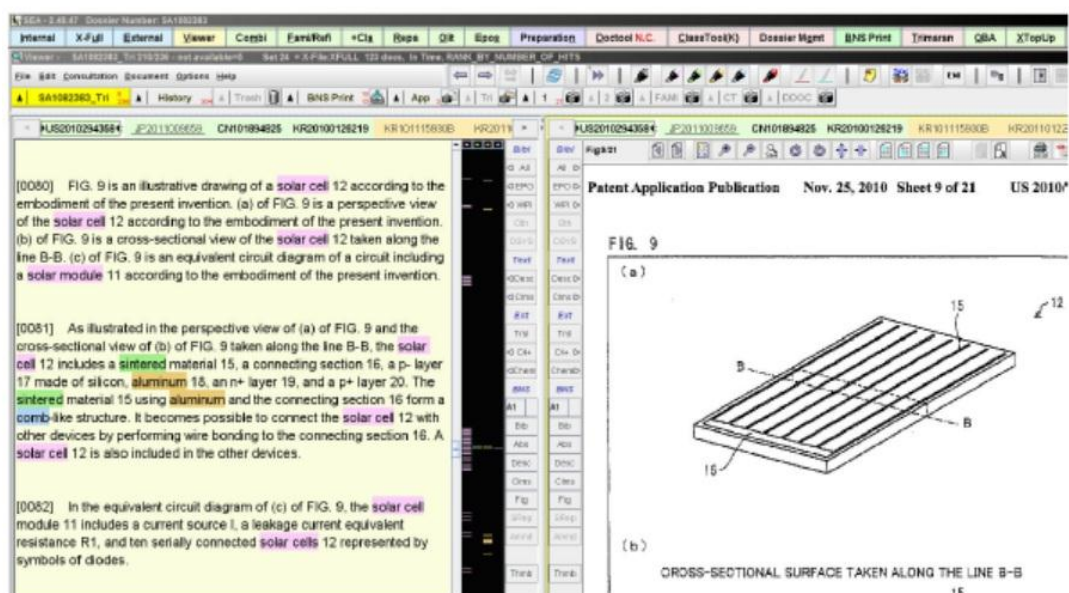


圖 4-5 Viewer 模組閱覽視窗

第二節 檢索準備 (Preparation of the Search)

專利檢索之目的不僅僅是在檢視文獻內容，而是作為專利案件是否具可專利性的進一步技術評估，一次完整的檢索結果若能將與申請案關聯性大的先前技術全部列出，俾供審查人員或專利申請人有效快速地作出下一步程序進行決定者，即屬最佳的檢索結果。

如何讓審查人員在浩繁的資料庫中系統性地檢索申請案的先前技術、並兼顧時效及經濟效益外，提供審查人員檢討其檢索結果、及供日後審查品質的紀錄和追蹤，這是專利審查的要務之一。於進行先前技術檢索前，先分析申請案之內容，其步驟如下：

1. 分析申請案內容，繪製申請專利範圍樹狀圖(Claim Tree)。

Claims tree - exercise

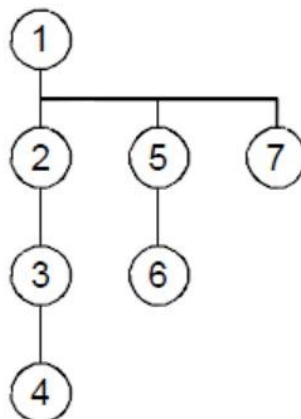


圖 4-6 申請專利範圍樹

2. 找出申請專利範圍最廣（獨立項）之項次。

Claims tree - real example

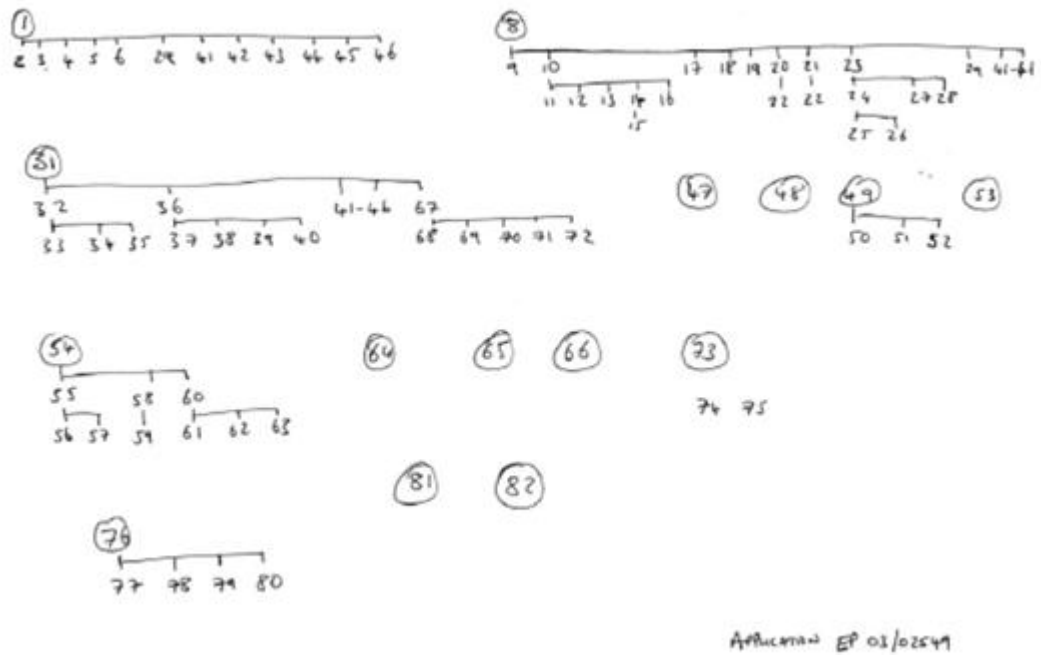


圖 4-7 申請專利範圍樹實際應用

3. 瞭解該申請案所欲解決之問題及方法，以確認該等獨立項之必要構件（Essential Element）及其連結關係。
4. 找出申請專利範圍中主要的技術特徵，並在申請專利範圍中用螢光筆明顯指出。
5. 繪製檢索概念表；建立檢索關鍵字表格。

Establish table

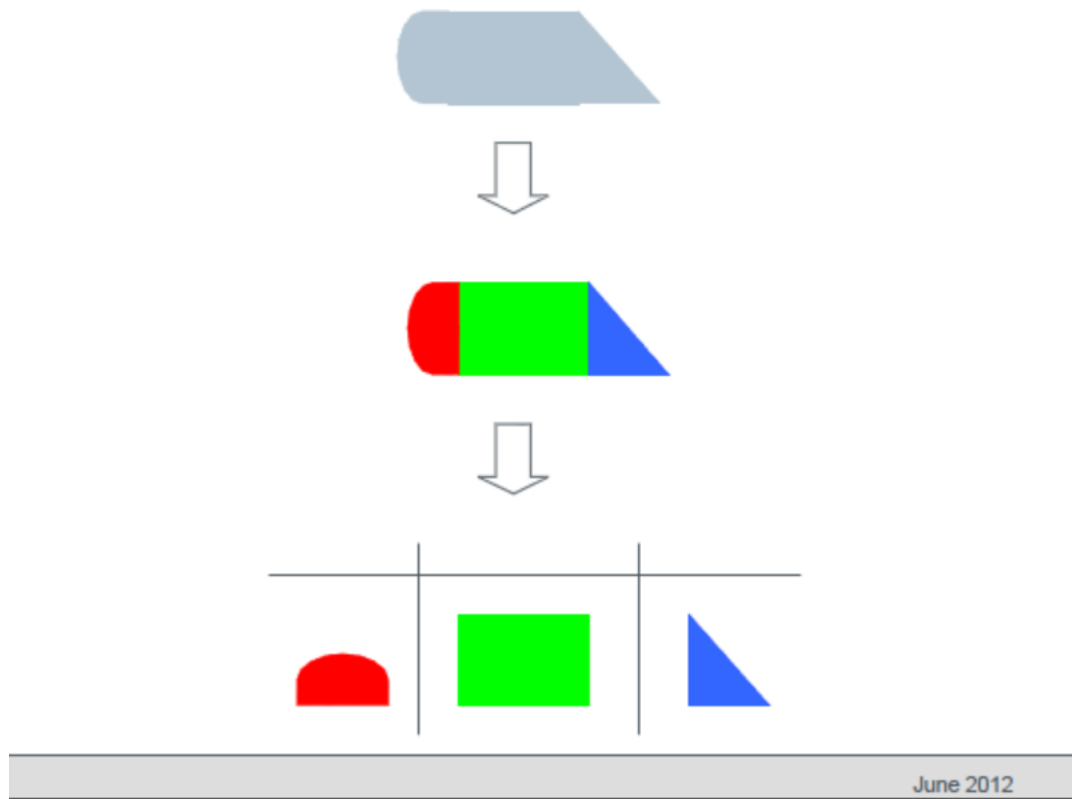


圖 4-8 檢索關鍵字表格

6. 建構檢索策略。

Step 2 - use table

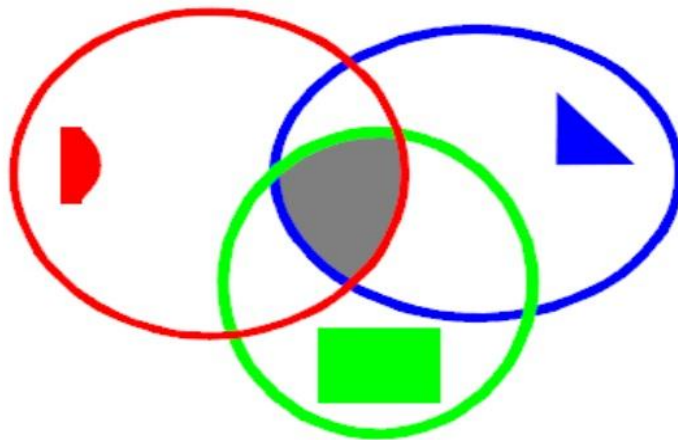


圖 4-9 檢索策略圖示

7. 反覆動態修正檢索策略與組合。
8. 檢查潛在相關的文件，相關文件中的參考文獻。
9. 適時修正檢索關鍵字表格。

Example - lamp

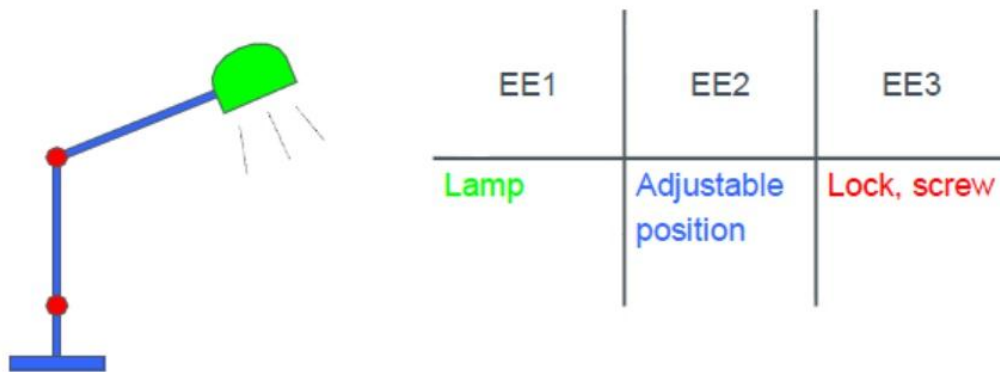


圖 4-10 抬燈檢索關鍵字表格實例

第三節 檢索策略範例與練習

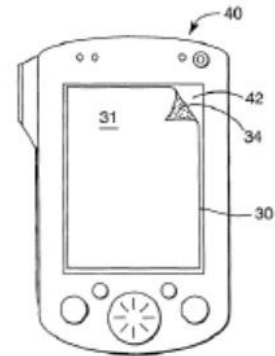
(一)檢索策略示範案例：

Highlighting

Independent Claim:

Information display protector for a display device (40) having an information display area (42), comprising

- a transparent protective sheet (30),
- the sheet being cut so that the sheet will fit the information display area (42),
- the sheet having an adhesive (34) on one side thereof allowing the sheet to be removably affixed to the information display area (42) and to be removable by peeling by hand



Dependent claims:

PDA, touch sensitive screen

(二) 檢索概念表(Search Table)

- 決定申請專利範圍所界定之技術概念並填入相對應關鍵字。
- 填入分類號及關鍵字。
- 決定檢索策略，例如檢索順序。
- 利用分類號及關鍵字檢索EPODOC摘要資料庫。
- 檢索全文資料庫。
- 組合不同檢索策略，並適時修正。

Example - peelable protector for PDA

AND

→

↓ **OR**

Essential Element	peelable	protective sheet	display
Class code	C09J7/02F	G02B5/00	G06F1/16D6+ G06F1/16P3 G02F1/033
keywords	peel, repeel, adhesive, adhe+, reposition+, reusable, reattach+	sheet, film, foil, scratch, filter, protect+	PDA, LCD, touchscreen, touch panel, display, screen

圖 4-11 可撕 PDA 保護膜檢索表格實例

(三) 高級檢索策略

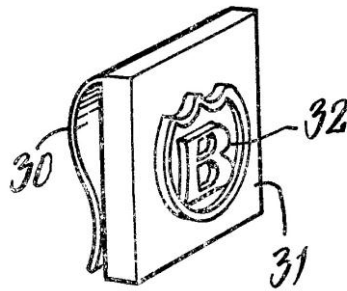
- 並非所有的搜索字詞都是平等的
 - 有些更準確
 - 搜索往往依賴資料庫（摘要/全文）更準確的搜索字詞和/或接近
- 往往需要操作者使用全文數據庫。
- 仔細的判斷決定使用哪些關鍵字可以避免檢索中的不必要的干擾。
 - 確保準確的搜索字詞的組合為完整的搜索。
 - 擬定檢索概念表時，檢視所有文件所需要的時間必須被考慮-有

些幾何方面很難由言語表達者，可由圖示快速識別。

檢索策略練習實例

(一) 練習例：紙夾

The paper clip comprises two leaves (30, 31) hingedly connected at their upper ends, one (31) of which comprises or carries a panel for the display of advertisement (32).



(二) 檢索表練習(Search Table)

- 決定申請專利範圍所界定之技術概念(concept)並填入相對應關鍵字(keywords)。
- 對每一概念找出分類號(classes)及關鍵字(keywords)。
- 決定檢索策略，即：檢索順序。
 - 先利用分類號及關鍵字檢索EPODOC摘要資料庫。
 - 再利用分類號及關鍵字檢索全文資料庫。

- 組合不同檢索策略，並達成**動態的適時修正**。

	paper clip	advertisement
EC	B42F1/02 B42F1/04 B42F1/06 B42F1/08 B42F1/10	G09F23/00 G09F23/06 G09F3/04 G09F3/06
KW	(or paper, sheet) 3D (or clip, clamp?, clasp?)	or adverti+, logo?, announc+, publicit+

(三) 如何動態修正檢索策略：

- 使用 EPOQUE.Net **檢索軟體**(執行檢索資料分類號統計分析)

Step 1 ..FI EPODOC (選取 EPODOC 資料庫)

Step 2 關鍵字檢索 (ex: weighscal+)

Step 3 ..STAT EC (顯示最後一次檢索記錄之分類號分佈狀

況【如次頁上圖】，選取可能的 EC 分類號，再進入 ECLA 做進一步考量【如次頁下圖】，為找出 good document。)

EPOQUENET version 3.50.03

Internal - Current DB: Internal Viewer FamRef Combi +Cla X-Full Paldas Preparation Epos BNS Print External Other

```

? correct+ and weigh+
** SS 1: Results 19.249

Search statement 2

? correct+ and weighing
** SS 2: Results 1.848

Search statement 3

? ..stat ec
ER 3
Command not recognized : check wording and spaces.

Search statement 3

? ..stat ec

Statistics of /EC in EPODOC
(use ..CLA EC numbers for the definitions)
? ..11 m2
Memory is of type MEMSORT
. # FREQ TERM
1 17 G01G23/01
2 14 G01G3/14D
3 10 G01G19/393
4 8 G01G3/147
5 7 G01G7/04
6 6 B26D7/30
7 6 B65B1/32
8 6 G01G23/16
9 6 G01G23/16B
10 6 G01G23/37B
11 6 G01G23/48
12 5 B01F15/04H3
13 5 G01G13/00
14 5 G01G19/00A2
15 5 G01G23/00D
Continue: Y / N

```

Memory is of type MEMSORT

#	FREQ	TERM
1	17	G01G23/01
2	14	G01G3/14D
3	10	G01G19/393
4	8	G01G3/147
5	7	G01G7/04
6	6	B26D7/30
7	6	B65B1/32
8	6	G01G23/16
9	6	G01G23/16B
10	6	G01G23/37B
11	6	G01G23/48
12	5	B01F15/04H3
13	5	G01G13/00
14	5	G01G19/00A2
15	5	G01G23/00D

Continue: Y / N

EPOQUENET version 3.50.03

Internal - Current DB: Internal Viewer FamRef Combi +CLA ECLA

```

? correct+ and weigh+
** SS 1: Results 19.249

Search statement 2

? correct+ and weighing
** SS 2: Results 1.848

Search statement 3

? ..stat ec
ER 3
Command not recognized : check wording and spaces.

Search statement 3

? ..stat ec

Statistics of /EC in EPODOC
(use ..CLA EC numbers for the definitions)
? ..11 m2
Memory is of type MEMSORT
. # FREQ TERM
1 17 G01G23/01
2 14 G01G3/14D
3 10 G01G19/393
4 8 G01G3/147
5 7 G01G7/04
6 6 B26D7/30
7 6 B65B1/32
8 6 G01G23/16
9 6 G01G23/16B
10 6 G01G23/37B
11 6 G01G23/48
12 5 B01F15/04H3
13 5 G01G13/00
14 5 G01G19/00A2
15 5 G01G23/00D
Continue: Y / N

```

ECLA of G01G23/01 Lower and higher

Code	Count	Description
G01G23/00	(1190)	Auxiliary devices for weighing apparatus
G01G23/01	(907)	Testing or calibrating of weighing apparatus
G01G23/01C	(234)	[N: with load cells comprising in-built calibration weights] [N1204]
G01G23/01G	(82)	[N: by adjusting to the local gravitational acceleration] [N1204]
G01G23/01S	(95)	[N: Securing calibration against fraud] [N1204]

ECLA of G01G3/14D Lower and higher

Code	Count	Description
G01G3/00	(203)	Weighing apparatus characterised by the use of elastically-deformable members, e.g. spring balances
G01G3/12	(520)	wherein the weighing element is in the form of a solid body stressed by pressure or tension during weighing
G01G3/14	(235)	measuring variations of electrical resistance (G01G3/13 takes precedence) [C9511]
G01G3/14D	(326)	[N: Arrangements for correcting or for compensating for unwanted effects]
G01G3/14D2	(17)	[N: for non-linearity]
G01G3/14D4	(22)	[N: for temperature variations]

Classification Symbol

1 ECLA 2 UCLA 3 CXCLA 4 ICCLA 5 FICLA 6 WPICLA 7 IPC 8 FTCLA 9 IDT

Lower and higher: Lower Higher Same Complete

ECLA+BEPA

(四) 分類號及關鍵字組合方式

	Concept1	Concept2
EC	H01LXX/XXX H01S XX/XX (1)	B82B XX/XX G01C XX/XX (2)
KW	KW1 (3) KW2 KW5	(4) KW3 KW4 KW6

- 以欄位而言，組合方式有 4 種: (1)+(2)、(1)+(4)、(2)+(3)、(3)+(4)
- 上述 4 種裡以(1)+(2)會最精準，因為有可能申請人或其它專利權人會用到其他關鍵字，所以可藉由(1)+(2)的方式，在統計結果 hit 數中考量與 ECLA 的搭配，或可找出潛在關鍵字與潛在分類號，故「動態修正」可補足我們所知 KW 的缺乏。

(五) 檢索結果：

依據上述概念，利用分類號及關鍵字來組合，結果如下：

紙夾與廣告兩個分類號：(1)+(2)，搜尋結果筆數為 5 筆。

紙夾分類號與廣告關鍵字：(1)+(4)，搜尋結果筆數為 15 筆。

紙夾關鍵字與廣告分類號：(2)+(3)，搜尋結果筆數為 2 筆。

紙夾關鍵字與廣告關鍵字：(3)+(4)，搜尋結果筆數為 22 筆。

Results in EPODOC

File : EPODOC

SS Results

- 1 1053 /EC OR B42F1/02, B42F1/04, B42F1/06, B42F1/08, B42F1/10
EC FOR PAPERCLIP
- 2 3708 ((PAPER OR SHEET) 3D (OR CLIP, CLAMP?, CLASP)
KW FOR PAPERCLIP
- 3 7029 /EC OR G09F23/06, G09F23/00, G09F3/06, G09F3/04
EC FOR ADS
- 4 66597 OR ADVERTI+, LOGO?, ANNOUNCE+, PUBLICIT+
KW FOR ADS
- 5 5 (1 AND 3) EC1 AND EC2
- 6 15 (1 AND 4) EC1 AND KW2
- 7 2 (2 AND 3) KW1 AND EC2
- 8 22 (2 AND 4) KW1 AND KW2

第四節 案例討論

案例一：動物項圈

申請人： CUTLER H.J.A

發明人： Gordon P Secker.

發明技術內容：

本發明是關於一種動物的項圈，其中包括一種裝置，藉由發射信號給獵物來降低獵物被掠食動物捕食的機率。特別的是此項圈是為了降低獵物被國內的貓所獵捕的機率。

(The present invention relates to an animal collar which includes a device to

reduce predation by an animal by emitting signals to its intended prey. In particular, the collar is intended to reduce predation by domestic cats.)

圖式：

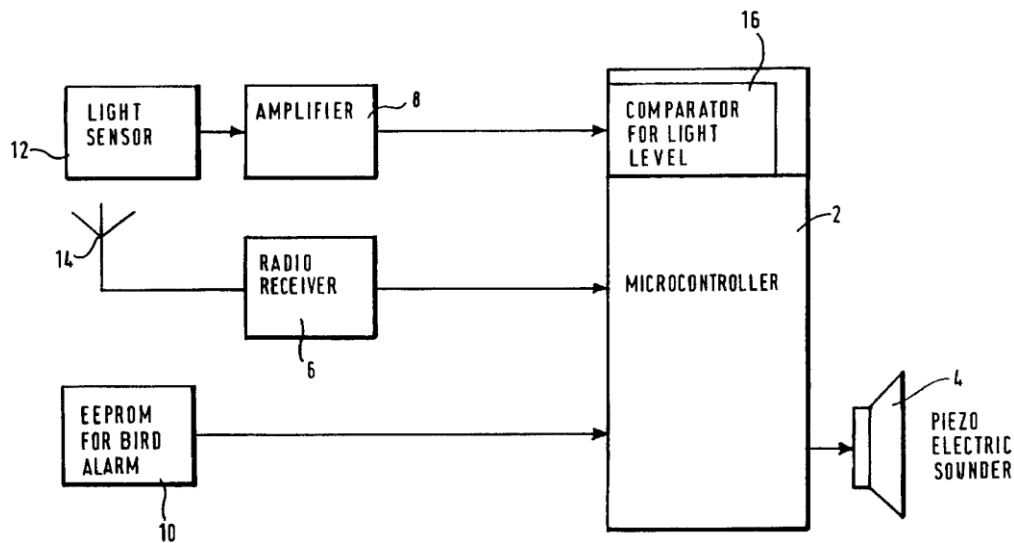


圖4-12 動物項圈圖示

申請專利範圍：

1. A device adapted to be carried by a domestic animal, the device including: means for emitting an acoustic signal for alerting prey to the animal's presence, means to vary the frequency of the emitted acoustic signal, an optical switch for deactivating the device when the light intensity level of the ambient light falls below a preselected threshold limit, a plurality of light emitters to provide a visual warning of the animal's presence in addition to the acoustic warning emitted by the device, and a micromechanical acceleration sensor for activating said

plurality of light emitters and/or said means for emitting an acoustic signal in response to rapid movement of the domestic animal in a predetermined direction.

2. A device according to claim 1 wherein the means for emitting an acoustic signal are arranged to generate in use a sporadic acoustic signal with a delay of 0.5 to 600 seconds between two subsequent acoustic signal emissions.
3. A device according to claim 2 wherein the means for emitting an acoustic signal are arranged to generate in use an acoustic signal emission having a duration of 0.05 to 10000 milliseconds.
4. A device according to any preceding claim wherein the means for emitting an acoustic signal are arranged to generate in use an acoustic signal having a frequency of 300 to 8000 Hz.
5. A device according to any preceding claim wherein the device includes means for generating a frequency modulated signal in which the frequency is continuously variable in a predetermined manner.
6. A device according to any preceding claim wherein the device comprises attachment means for attaching it to the animal.
7. A device according to claim 6 wherein the attachment means is a collar adapted to be worn by the animal.

8. A device according to any preceding claim wherein the device comprises a battery for supplying the device with electric power.

● 請求項主要技術特徵：

第1項：

- (1) 國內動物配戴之裝置
- (2) 發出聲音警示獵物
- (3) 改變聲音訊號頻率
- (4) 光學感應啟動切換器
- (5) 發射光學訊號
- (6) 加速度感應器用來啟動聲音或光學訊號
- (7) 微機械加速度感應器

第2項：

- (1) 零星聲音訊號具有0.5到600 seconds延遲

第3項：

- (1) 產生聲音訊號間隔0.05到10000ms

第4項：

- (1) 聲音訊號頻率為300到8000 Hz.

第5項：

(1) 持續不斷地產生不同頻率訊號

第6項：

(1) 附加裝置

第7項：

(1) 項圈

第8項：

(1) 電池

● 申請專利範圍樹狀圖(Claim Tree)：

Claim 1

+-----2

+-----3

+-----4 (備註)

+-----5 (備註)

+-----6 (備註)

+-----7

+-----8 (備註)

● 技術特徵及關鍵字/分類號表格：

	Concept 1	Concept 2	Concept 3	Concept 4	Concept 5	Concept 6
	<i>animal collar</i>	<i>animal collar with acoustic warning</i>	<i>animal collar with visible warning</i>	<i>(micro-mechanical) acceleration sensor</i>	<i>alerting prey</i>	<i>optical switch</i>
CLASSES	1	A01K27/00+	A01K27/00E	A01K27/00C	G01P15/08A	A01M29/02
	2	A01K15/02			G01P15/135	
	3	A01K15/02A				
R A N K KEY- WORDS	4	<i>collar AND (OR animal?, pet?, cat?, dog?, mammal?)</i>	<i>acoust+</i>	<i>light+</i>	<i>OR accelerat+, decelerat+, inert+</i>	<i>prey+</i>
	5		<i>soni+</i>	<i>illuminat+</i>	<i>(OR accelerat+, decelerat+, inert+) AND (micro-machin+ OR micro-mechanic+)</i>	<i>hunt+</i>
	6		<i>sound+</i>	<i>radiat+</i>		<i>predat+</i>
	7		<i>audi+</i>	<i>visib+</i>		<i>predac+</i>
	8		<i>noise+</i>	<i>LED?</i>		<i>bird+</i>

← AND →

↑ OR ↓

圖 4-13 動物相圈檢索表格

PSA：審查這件申請案，無論是新穎性（EPC第54（1）及（2））和進步性（EPC第56條），請回答下列問題：

1. 為請求項1，由引證文件1~4之資料填寫完成特徵表？

請求項	技術特徵	引證 1	引證 2	引證 3	引證 4
1	國內動物配戴之裝置	摘要 1 行, 圖 1~3 第 3 欄	第 2 頁 13-15 行	摘要 1~2 行第 1 頁 第 1 段 2~3 行	

1	發出聲音警示獵物	揚聲器 44 第 4 欄 45~49 行	摘要 3~4 行, 第 1 頁 2-15 行	第 1~2 頁	
1	改變聲音訊號頻率	第 6 欄 3-15 行	-	-	
1	光學感應啟動切 換 器	第 5 欄 21-25 行	-	-	
1	發射光學訊號	-	第 2 頁 28-31 行,第 5 頁 26-30 行		
1	加速度感應器用來 啟動聲音或光學訊 號	-	第 5 頁第 9-12 行	第 1~2 頁	
1	微機械加速度感應 器	-	第 2 頁第 6-12 行		摘要
2	零星聲音訊號具有 0.5 到 600 seconds 延遲	第 5 欄第 60-64 行	-	-	

3	產生聲音訊號間隔 0.05 到 10000ms	第 5 欄第 54-59 行	-	-	
4	聲音訊號頻率為 300 到 8000 Hz.	-	-	-	
5	持續不斷地產生不 同頻率訊號	-	-	-	
6	附加裝置	第 3 欄第 64-67 行	第 2 頁第 13~15 行	摘要	
7	項圈	第 3 欄第 56-67 行	第 2 頁第 13~15 行	摘要	
8	電池	第 5 欄第 42-44 行	第 2 頁第 12~18 行	摘要	

圖4-14 動物相圈特徵表

引證案

1. US 5952925。
 2. WO 9803057。
 3. GB 2337441。
 4. US 5894144。
2. 哪一件引證文件是最接近前案？

答：D1與D2擁有最多類似請求項1的特徵，然而，D1有類似請求項1的光學開關結構，可根據光線的強度等級，關閉該裝置。

3. 請求項1與最接近前案的差異為何？如果沒有差異，本案不具新穎性與進步性，到問題19，如果有不同，本案具新穎性，請繼續判斷進步性。

答：差異點A：提供除了聲音警告設備外之多樣的光激發提供一可視化的警告，除了聲音警告設備。

差異點B：微機械加速度傳感器，當家畜快速運動時，會激發光發射器和/或發射聲波信號在預定方向。

4. 這些差異點產生何種效果？

答：差異點A：動物出現時的視覺警告。

差異點B：動物突然快速運動時才會警告。

5. 如果有超過一個以上的差異，這些差異之間的關係是聚集或並列的特徵？如果是對，可分開處理，如果是否，應組合處理。

答：沒有互動功能之間的功能實現了綜合效應大於總和個別功能的技術效果。換句話說，沒有個別功能之間的協同效應。

因此，客觀的技術問題，必須被視為作為聚集的兩個“局部問題”，因為有沒有所有的特色所取得的技術效果採取組合，而兩部分的問題是獨立解決由兩套不同的區分功能。

6. 設定目標的技術問題時/實現/這些技術的效果和/解決的差異？

答：問題一：一個熟知該技術之通常知識者不會滿意單獨的聲音嚇唬效果，從而會想找到一個更有效的方式嚇唬鳥在D1。

7. 這個問題會發生在最接近前案嗎？如果不會，本請求項具進步性。

答：是的，熟知該技術之通常知識者可由最接近前案改善本案，現在決定是否熟知該技術之通常知識者將需要創造性的技巧解決的技術問題。為此目的，回答下列問題：

8. 這個差異可以在引證案中得知嗎(這個差異揭露於引證案或屬習知技術)？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，D2。

9. 是否熟知該技術之通常知識者可得知這個差異嗎(通常知識者可由引證案或屬習知技術得知這個差異)？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，D2是動物相圈的相同技術領域與相同特徵(差異點A)解決相同的問題 (差異點A)。

10. 如果是，熟知該技術之通常知識者可得知這個差異嗎(熟知該技術之通常知識者可由引證案或屬習知技術得知這個差異)？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，由D1修正動物項圈，由D2提供解答，是熟知該技術之通常知識者可明顯得知的。

11. 當運用這個知識，熟知該技術之通常知識者需要修正最接近前案嗎？這個修正是否明顯得知的？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，由D1的電路修正包含光激發，視為明顯得知的。

12. 當運用這方面的知識，熟知該技術之通常知識者會達到本請求項中的所有特徵（在D1披露的共同特徵及差異點A）？

答：是的

差異點B：

13. 這個問題會發生在最接近的前案？如果沒有，本請求項具進步性。

答：是的，熟知該技術之通常知識者可由最接近前案改善本案，現在決定是否熟知該技術之通常知識者將需要創造性的技巧解決的技術問題。為此目的，回答下列問題：

14. 這個差異可由先前技術得知嗎？（你是否有文件或同常知識得(不須文件)知這個差異）？如果否，本請求項具進步性。

答：是的

15. 熟知該技術之通常知識者會知道這個差異嗎？（通常知識者會發現相關引證文獻或有此類通常知識）？如果否，本請求項具進步性。

性。

答：是的，D2是動物項圈之相同技術領域與相同特徵(差異點B)

解決相同的問題 (問題B)。

16. 如果是的話，熟知該技術之通常知識者應用最接近的現有技術的這方面的知識解決這個問題？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，由D1修正動物項圈，由D2提供解答，是熟知該技術之通常知識者可明顯得知的。

17. 當運用這個知識，熟知該技術之通常知識者需要修正最接近前案嗎？這個修正是明顯得知的？如果否，本請求項具進步性。

答：是的，由D1的電路修正包含加速度感測，視為明顯得知的。

18. 當運用這方面的知識，熟知該技術之通常知識者會達到本請求項中的所有特徵（在D1披露的共同特徵及差異點B）？

答：是的

19. 由以上答案為基礎完成請求項1的新穎性與進步性之意見函。

案例討論結果：

1. 引證1為最接近的引證案，另外引證2揭露發射光學訊號及加速度感應器用來啟動聲音或光學訊號，因此可依據引證1及2之結合，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所揭示技術內容而可輕易完成，不具進步性。

2. 請求項第1至8項不具進步性，第4及5項所述之聲音訊號頻率為300到8000 Hz.、持續不斷地產生不同頻率訊號，僅為聲音頻率之選擇及顯而易見的改變或設計，為發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所揭示技術內容而可輕易完成，不具進步性。

案例二：具有全球定位系統之郵資矯正稱重秤

申請案號： EP19950300564 19950130

優先權： GB19940001757 19940131

發明技術內容：

郵資蓋印機具有接收裝置，其接收定位信號來自全球定位系統，郵資蓋印機可操作來列印定位資料在郵件郵資的印記上，因此郵政管理局能夠檢驗郵件是否由郵資蓋印機在其授權的位置上使用。郵資蓋印機可以禁止操作如果在非授權的位址上，定位訊號可以用來辨別重力的差異並用來矯正郵資蓋印機。(A franking machine is provided with receiver means (18) to receive positional signals from a global positioning system (20). The franking machine may be operated to print positional data (22) as part of a franking impression (23) printed on mail items (24) whereby the postal authority is enabled by inspection of mail items (24) to determine that the franking machine is being used at its authorised location. The franking machine may be arranged to be inhibited from operation if not located at its authorised location. The positional signals may be utilised to correct variation in output of a weighscale (25) due to gravitational variation.)

圖式：

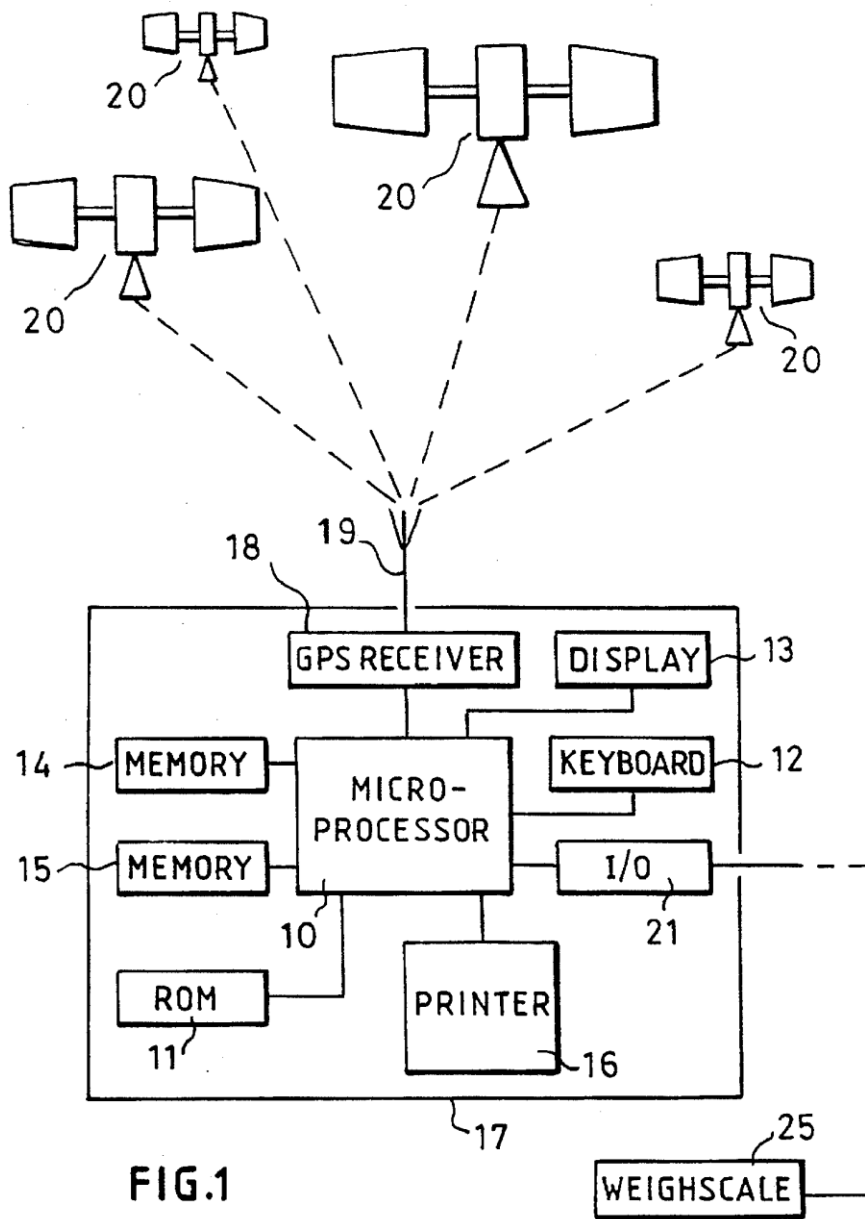


圖 4-15 具有全球定位系統之郵資矯正稱重秤圖示

申請專利範圍：

1. A weighscale (25) being operative to output a weighscale output signal corresponding to weight of an item (24) to be weighed, comprising means (18) operative to determine the location of the weighscale relative to a global positioning system (20) and to output a signal representing said determined location of the weighscale, and including means (10) responsive to the location representing signal to apply a correction factor to the weighscale output signal such as to correct the weighscale output signal in respect of gravitational force present at the determined location of the franking machine.

● **請求項主要技術特徵：**

第1項：

- (1) 一種稱重秤輸出物體重量訊號
- (2) 依據不同定位操作之稱重秤
- (3) 具備GPS
- (4) 依據不同地理位置輸出重量訊號
- (5) 依據不同地理位置矯正稱重秤之輸出訊號
- (6) 藉由不同的地理位置矯正重力

(7) 郵資蓋印機

- 技術特徵及關鍵字/分類號表格：

Search Table:

		Correct. weighing	Gravitat. force corr.	GPS
European classes	EC	G01G23/01 (1111)		G01S5/14B3 (3703)
FI (Jap.) classes	FI	G01G23/01&B (47)		
UC(US) classes	UC	702/101 (166) 702/102 (45)		
	WORDS	correction calibration	gravitation geograph. position	global position satellite

圖4-16 技術特徵及關鍵字/分類號表格

Block Combinations:

decide on useful combinations:

		Correct. weighing	Gravitat. force corr.	GPS
European classes	EC	G01G23/01 (1111) A1	B1	G01S5/14B3 (3703) C1
FI (Jap.) classes	FI	A2 G01G23/01&B (47) B2		C2
UC (US) classes	UC	702/101 (166) 702/102 (45) A3	B3	C3
	WORDS	correction, calibration A4	gravitation, geograph. position B4	global position, satellite C4

圖 4-17 檢索策略與組合

PSA：審查這件申請案，無論是新穎性（EPC 第 54（1）及（2））和進步性（EPC 第 56 條），請回答下列問題：

1. 為請求項 1，由引證文件 1~4 之資料填寫完成特徵表？

請求項	技術特徵	引證 1	引證 2	引證 3
1	一種稱重 秤輸出物 體重量訊 號	分類號： g01g23/01/ec g01g23/01&B/fi	第 1 欄, 第 46-51 行	摘要第 4,5 行
	依據不同 地理位置 操作之稱 重秤	-	第 2 欄第 51-53 行	-
	具備 GPS	-	-	-
	依據不同 地理位置 輸出重量 訊號	-	第 2 欄第 47-53 行	-
	依據不同 地理位置	-	第 1 欄第 63 至第 2 欄第	-

	矯正稱重 秤之輸出 訊號		2 行	
	藉由不同 的地理位 置矯正重 力	摘要第 1-4 行	第 1 欄第 63 至第 2 欄第 2 行；第 2 欄第 4-57 行	摘要第 6-9 行
	郵資蓋印 機	-	-	-

圖 4-18 技術特徵比對表-Part1

請求項	技術特徵	引證 4	引證 5	引證 6
1	一種稱重 秤輸出物 體重量訊 號	摘要, 圖式	第1頁第 57-61行	摘要第1-5 行;圖式
	依據不同 地理位置	摘要第5-6 行	第2頁第 54-58、	-

	操作之稱 重秤		63-68、84-87 行	
	具備 GPS	-	-	-
	依據不同 地理位置 輸出重量 訊號	摘要, lines 4-6	第2頁,第 88-92 行	-
	依據不同 地理位置 矯正稱重 秤之輸出 訊號	摘要, lines 4-11	第2頁,第 88-92 行	-
	藉由不同 的地理位 置矯正重 力	摘要, lines 9-11	第2頁,第 88-92、115- 117 行	摘要,第 10-15行
	郵資蓋印 機	-	-	-

圖 4-19 技術特徵比對表-Part2

引證案

1. JP 57153224。
2. US 4512429。
3. JP 57135323
4. JP 57120820
5. GB 2175697
6. JP 60220826。

2. 哪一件引證文件是最接近前案？

答：D5擁有最多類似請求項1的特徵，相較於 D2、D4，然而，D5有類似請求項1的特定位置輸入，然後轉換一校正數值。

3. 請求項1與最接近前案的差異為何？如果沒有差異，本案不具新穎性與進步性，請到問題12，如果有不同，本案具新穎性，請繼續判斷進步性。

答：GPS確定和輸入的位置代替手工輸入的位置，此外，D5並無揭露在郵資蓋印機的大小尺寸。

4. 這些差異點產生何種效果？

答：可計算任意位置的重量加權值。

5. 設定目標的技術問題時/實現/這些技術的效果和/解決的差異？

答：如何得到可計算任意位置的重量加權值之技術

6. 這個問題會發生在最接近前案嗎？如果不會，本請求項具進步性。

答：是的，熟知該技術之通常知識者，尋找此類任意位置的重量加權值之手動過程的自動化問題。現在決定是否熟知該技術之通常知識者將需要創造性的技巧解決的技術問題。為此目的，回答下列問題：

7. 這個差異可以在引證案中得知嗎(這個差異揭露於引證案或屬習知技術)？如果否，本請求項具進步性。

答：沒有找到相關文件。此外，從而精確的重量加權值之機構相對於當時的郵資蓋印機的尺寸是相當小的，然而，當時GPS的應用只知道在導航領域，熟知該技術之通常知識者無法將其應用於重量加權值領域。

8. 是否熟知該技術之通常知識者可得知這個差異嗎(通常知識者可由引證案或屬習知技術得知這個差異)？如果否，本請求項具進步性。

答：無法使用，熟知重量加權值領域之通常知識者無法應用導航領域的GPS技術。

9. 如果是，熟知該技術之通常知識者可得知這個差異嗎(熟知該技術之通常知識者可由引證案或屬習知技術得知這個差異)？如果否，本請求項具進步性。

答：即使熟知該技術之通常知識者知道GPS技術，仍然不會考慮該技術的應用，因為當時的GPS裝置的體積非常龐大，將其運用於郵資蓋印機的重量加權是非常不合適的。

10. 當運用這個知識，熟知該技術之通常知識者需要修正最接近前案嗎？這個修正是否明顯得知的？如果否，本請求項具進步性。

答：的確，最接近前案需要大幅修正以使其可容納如此龐大的GPS接收器，特別是對如起輕巧的郵資蓋印機而言。

11. 當運用這方面的知識，熟知該技術之通常知識者會到達本請求項中的所有特徵？

答：不，一方面是重量加權領域之熟知該技術之通常知識者並不知道GPS接收器，另一方面由於GPS接收器尺寸太大，整合GPS接收器與重量加權技術並不會被考慮。

12. 由以上答案為基礎完成請求項1的新穎性與進步性之意見函

案例討論結果：

引證5為最接近的前案，引證2、4、5具有揭露相同之技術特徵，但引證5具有可以輸入特定地理位置來矯正重力值，因此認定引

證5為最接近之前案。

本案與引證5主要差異在於引證5未揭露GPS，考慮當時的技術背景，GPS在申請當時(1994年1月)只是用來導航的技術，且GPS體積非常大；引證5並未揭露或暗示GPS可以結合在郵資蓋印機上，因此認為本案具有進步性。

第五章 專利審查事項

第一節 明確性 (Clarity)

關於明確性之基礎法條：

- 一、 歐洲專利公約 ART. 84 - 關於申請專利範圍之規定：

The claims shall define the matter for which protection is sought.

They shall be clear and concise and be supported by the description.

申請專利範圍所定義保護所追求之標的 (SUBJECT MATTER)，其應該明確、簡潔及被說明書所支持。

- 二、 歐洲專利公約 ART. 69 (1)：

The extent of the protection ... shall be determined by ... the claims.

專利保護範圍...應由申請專利範圍決定。

- 三、 歐洲專利施行細則RULE 43包括：技術特徵、二段式申請專利範圍、發明必要技術特徵、申請專利範圍分類、合理申請專利範圍項數、參考數字範圍等規定。

- 四、 審查基準C-III-4則規定及說明下列事項：Inconsistencies、Essential features、Relative terms、Result to be achieved、Parameters、

Measuring parameters referred to in claims 、 Product-by-process claim 、
The expression in 、 Use claims 、 References to the description or drawings 、
Negative limitations (e.g. disclaimers) 、 Comprising vs. consisting等。

下列為典型常見之數種不符明確性規定之範例：

1、模糊不清的專有名詞或表示：

例：一種結構包括一矽製成之半導體基板，該結構另外特徵在於包含一幾乎無定形（near-amorphous）薄膜，該薄膜包含氧化鋯（ZrO₂）。

2、語法模糊不清：

例：迪塞爾引擎包含引擎本體及一氣缸頭，由鋁-鈦合金製成，有一熔點介於 1000K 及 1100K 之間。

解說：無法清楚分辨究竟是”引擎本體及汽缸頭兩者由鋁-鈦合金製成”，亦或”僅引擎本體或汽缸頭其中一者由鋁-鈦合金製成”。

3、以所欲達成之功效界定技術特徵：

例：一種數位相機，包括一大型積體電路處理單元及一 CCD 影像感測器，其特徵在於適合操作在溫度 200K 以下。

解說：僅描述數位相機所欲達成之功效，未具體描述其結構特徵。

4、申請專利範圍之範疇不明：

例：一種汽車電話系統，包括複數基地台、複數汽車台、及一控制單位，其特徵在於：在控制單位電源打開時，一個別基地台登記每一汽

車台及分派到每一汽車台依預定頻率頻道，以便和個別基地台通訊。

解說：申請專利範圍之標的為系統時，應該以裝置的特徵所定義，而非以操作方法的步驟所定義；故其標的應改為方法，較為恰當。

5、獨立項欠缺必要技術特徵：

例：說明書：一冬季輪胎，具夾緊部分，該夾緊部分係由一 R 形輪廓 被壓入一橡膠混合物包含 55% 物質 S。

請求項 1：一種冬季型輪胎，由橡膠混合物包含 55% 物質 S。

解說：由說明書可知，本案發明之必要技術特徵係為 R 形輪廓，當獨立項欠缺記載必要技術特徵 R 形輪廓 時，則會導致不明確。

6、申請專利範圍及說明書不一致：

例：

說明書：

實施例 1：相鎖迴路電路使用分離的場效電晶體。

實施例 2：相鎖迴路電路使用真空管。

實施例 3：數位兩極相鎖迴路電路使用微處理器。

申請專利範圍：相鎖迴路電路使用半導體元件，其特徵在於…

解說：請求項所述為相鎖迴路電路使用半導體元件，惟實施例 2 係記載使用真空管，因此申請專利範圍與說明書所述不一致，導致申請專

利範圍敘述不明確。

7、關於非所請求裝置之界定：

例：

一種用於賽車引擎之汽缸，其特徵在於該汽缸經由一耐熱膠固定至引擎本體。

解說：請求項並無實質技術特徵，其定義關係到非請求項所欲界定的引擎汽缸，而僅敘述例如引擎底座及耐熱膠固定；本請求項所請應為耐熱膠固定方法。

8、方法界定物之發明

例：

申請專利範圍第 1 項：一種製程，製造一產品 X，其特徵在於經由步驟 L、K 及 M。

申請專利範圍第 5 項：一種產品 X，係經由如申請專利範圍第 1 項的製程所得。

解說：產品(物)的專利性以該產品本身所具有之特徵為判斷基準；若該產品能以組成成分表示，則不得僅以製法界定。

第二節 發明單一性(Unity of Invention)

相關 EPC 法條：

EPC Art.82 對於「發明單一性」的規定為：

"The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept."

一份歐洲專利申請案應僅涉及一發明或僅涉及一密切關聯的發明概念之發明群組。

Article 82 EPC (Rule 13 PCT)

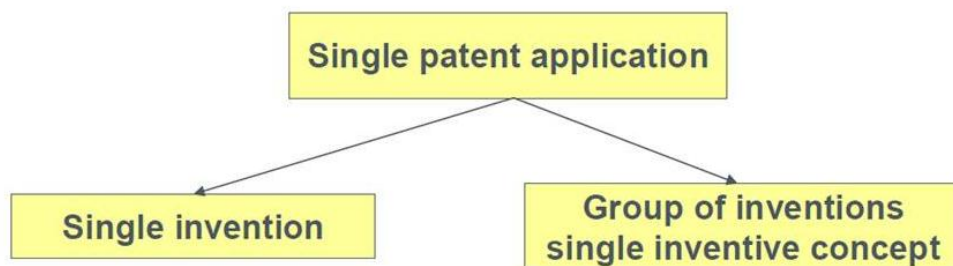


圖 5-1 歐洲專利申請案 摘自 2012 課程講義

如何判斷發明單一性?其判斷流程圖如下：

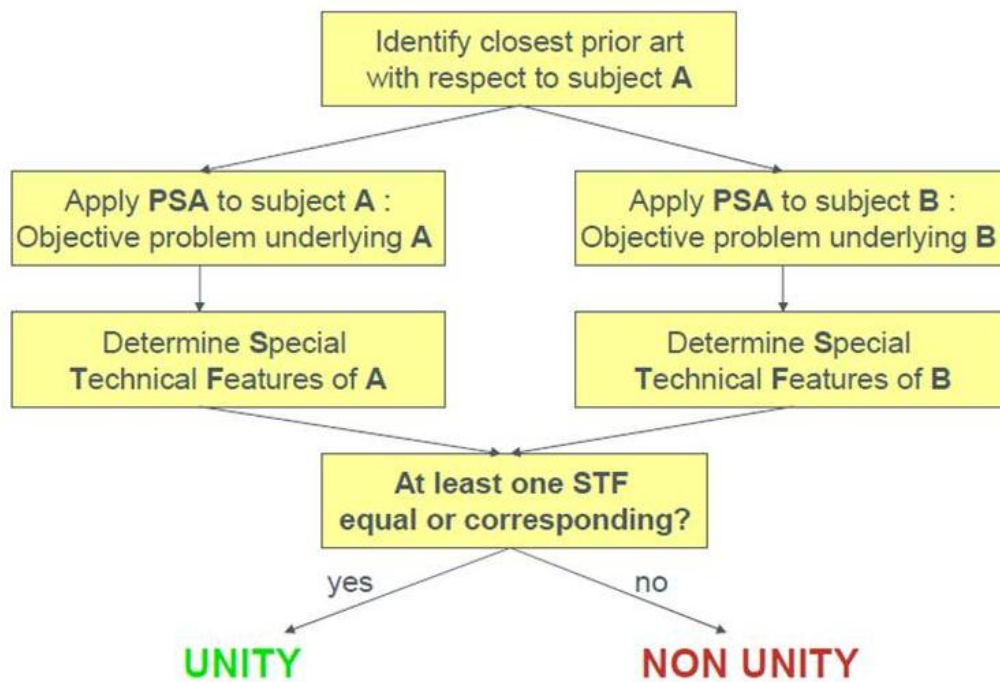


圖 5-2 單一性判斷流程圖 摘自 2012 課程講義

根據上述流程圖，其判斷步驟如下：

步驟 1：確認並找出與發明主題 A 最接近之先前技術(closest prior art)。

步驟 2：分別利用問題解決法(PSA；Problem - Solution - Approach)分析構成發明主題 A、B 之客觀問題；分別確認發明主題 A、B 之特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)。

步驟 3：比對發明主題 A、B 之間是否至少有一相同或相關之特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)；若是則發明主題 A、B 具單一性，若否則不具單一性。

例一：

Claim1: A process of manufacturing product **P** , characterized by steps **A** and **B**.

Claim2: Apparatus specifically designed for carrying out step **A**.

Claim3: Apparatus specifically designed for carrying out step **B**.

問題 1：若經檢索後，並無關於該製程(process)之相關先前技術，即步驟 A 或 B 皆非製造產物 P 之習知方法步驟，上述請求項是否具單一性？

答:因為請求項 2 及 3 並無共同之特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)，故不具單一性。

問題 2：若經檢索後，步驟 A 係為製造產物 P 之習知方法步驟，上述請求項是否具單一性？

答:因為請求項 2 及 3 並無共同之特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)，故仍不具單一性。

例二：

Claim1: A process for manufacturing chemical compound **X**.

Claim2: The compound **X** characterized by its composition A+B+C.

Clajm3: The use of compound **X** as an insecticide.

問題 1：若經檢索後，化合物 X 用於除草劑係為習知先前技術，但請求項 1 關於製造該化合物 X 之方法係具新穎性及進步性，上述請求項是否具單一性？

答:因為化合物 X 無法成為特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)，故不具單一性。

問題 2：若經檢索後，化合物 X 係具新穎性及進步性，上述請求項是否具單一性？

答:因為化合物 X 係為特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)，故具單一性。

例三：

Claim1: A chair **C** coated with layer **L**.

Claim2: A chair according to claim 1 , made of wood.

Claim3: A process for applying a layer **L** to a wooden surface.

問題：若先前技術文件已揭露椅子 C(但未披覆保護層 L)；

另一先前技術文件則揭露一保護層 L 但未揭露可與家俱或木頭結合；而申請案之保護層 L 結合椅子 C 可產生無法預期之功效，且該功效

為結合其他物品並無法產生，則上述請求項是否具單一性？

答：不具單一性；因為保護層 L 已為先前技術所揭露，故無法成為特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)。

例四：

Claim1:A control circuit for an asynchronous electric motor using an LS-TTL circuit.

Claim2:A control circuit for an electric step motor using an LS-TTL circuit.

Claim3:A method of controlling an asynchronous motor or a step motor using an LS-TTL circuit.

問題：若先前技術文件已揭露一種使用 LS-TTL 電路以控制熱電馬達(thermo-electric motor)，則上述請求項是否具單一性？

答：不具單一性；因為 LS-TTL 電路已為先前技術所揭露，故無法成為特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)。

例五：

Claim1: An electronic transmitter with time axis compression for transmitting video signals.

Claim2: An electronic receiver with time axis expansion for receiving

compressed video signals.

Claim3: A video communication link comprising an electronic transmitter with time axis compression and an electronic receiver with time axis expansion.

Claim4: A method of enhancing the capacity of a video transmitter comprising a step of applying the time axis compression to the video signal.

Claim5: A method of receiving a compressed video signal comprising the step of expanding the time axis of the video signal.

問題：若最接近之先前技術已揭露高效能之影像傳送器與接收器，其係運用 polarisation multiplex 技術，則上述請求項是否具單一性？

答：具單一性；因為本例之特定技術特徵(Special Technical Feature；STF)係為時間軸轉換(time axis transformation)，例如影像信號之解壓縮與壓縮(expansion /compression of video signals)。

第三節 新穎性 (Novelty)

相關 EPC 法條：

EPC Art.52(1) : European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

任何發明取得歐洲專利並須具新穎性、進步性及產業利用性。

Art.54(1) : An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

一發明應被認為具新穎性，若該發明未構成先前既有技術的一部分。

Art.54(2) : 先前既有技術之相關定義。

Art.54(3) : 擬制新穎性的定義。

Art.54(4)(5) : 第二醫藥用途之相關規定。

Art.55 : 有關新穎性優惠期的規定。

舉例說明：

例 1：

先前技術：…由「鋁」製成..

申請案：…由「鋅」製成..

先前技術並未導致申請案不具新穎性，因為鋁跟鋅為眾所周知相同金屬類別下的不同元素，故兩者不相互破壞新穎性。

例 2：

先前技術：…由「金屬」製成..

申請案：…由「鋁」製成..

先前技術並未導致申請案不具新穎性，因為一般大範圍的總稱，並不影響總稱下之特定特徵之新穎性。

例 3：

先前技術：…由「鋁」製成..

申請案：…由「金屬」製成..

先前技術導致申請案不具新穎性，因為一般大範圍的總稱下之特定特徵，將使該總稱之大範圍不具新穎性。

例 4：

先前技術：使用橡膠的情況是明確利用其彈性屬性。

申請案：使用彈性材料。

先前技術導致申請案不具新穎性，因為先前技術直接和明確提及該技術特徵，甚至隱含本領域具通常知識者所熟知的技術特徵。

選擇發明：

(一)部份元素的選擇

先前技術：化合物 X 為 A、B、C、D、E、F 或 G。

申請案：化合物 C

先前技術導致申請案不具新穎性，因為先前技術已經具體揭露化合物 C 之單一形式。然而，

如果是選擇自兩個以上群組，如：

先前技術：化合物[X,Y]，其中 X 為 A、B、C 或 D， Y 為 S、T、U 或 V。

申請案：化合物[B,T]

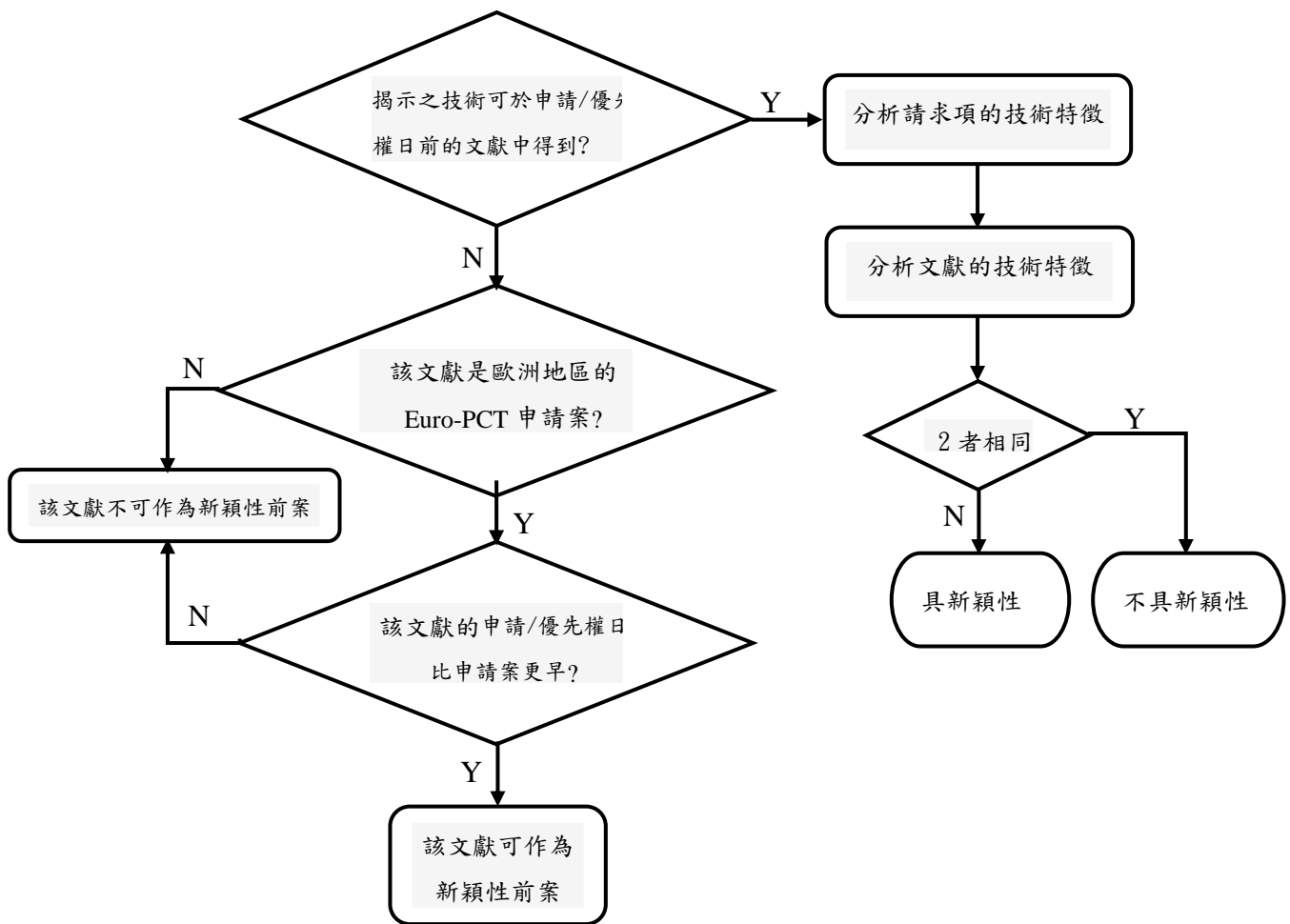
先前技術未導致申請案不具新穎性。

(二)子範圍的選擇

發明申請案是從更廣闊的先前技術的數值範圍中選擇一個子範圍可考慮為有新穎性，前提為符合以下條件的聯集：

- 相較於先前技術的數值範圍，選定子範圍較窄；且
- 所選定的子範圍充分遠離先前技術的任何實施例，
- 所選定的子範圍並非先前技術範圍之中的任意區間。

總結：EPO 如何判斷發明新穎性?其判斷流程圖如下



另外，本次研討過程也向講師請教 prior art 與 state of the art 的區別，得到的說明如下舉例如下頁。

設某申請案申請日: 2009/01/01

審查當日 : 2012/07/06

審查當日的技術發展

審查日前的技術

磁鐵螺絲



鋼釘



磁鐵螺釘

State of the art 應為發展中之科技的目前(at the moment today)最進步水準，所以是審查當日的狀態。

Prior art = state of the art **revelent to the filing date**，所以是與申請日/優先權日時點有關。

第四節 進步性 (Inventive Step)

相關 EPC 法條：

EPC Art.52(1) : European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

任何發明必須具有產業利用性、新穎性及進步性，才能取得歐洲專利。

EPC Art.56 : 關於進步性之定義如下:

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

一發明被認為具進步性，若該發明對於其所屬技術領域之通常知識者而言非顯而易見(non-obvious)。

EPC Art.97(2) : 申請案若不具進步性，應被核駁。

根據歐洲專利審查基準(C-IV 11.4)，對於 EPC Art.56 中之「顯而易見(obvious)」說明為：其指的是未超出正常的技術發展且需符合先前技術的推理邏輯之事物，亦即不超出該技術領域中具有通常知識者的技能所能預期之事物；例如：一般工業置換(如將銅置換銀作為導體)

或加入無法解決問題之非必要技術特徵等等。但亦有例外之情況，例如將汽車之柴油引擎置換為汽油引擎係為顯而易見，但若改良為核子動力引擎則非顯而易見。

至於 EPC Art.56 中之「skilled person」則是指係一具有能力解決該問題之通常知識的虛擬人物，或已具備對於申請日前的所有已知技術能以及能以通常的智能處理常態性的工作者；而在某些先進的技術領域，則需站在團隊（如研究團隊或生產團隊）的觀點思考；該「skilled person」應具有謹慎及保守的態度，其並不會輕易嘗試不可預知的領域及不可預知的風險。

- 問題解決法（Problem Solution Approach）

歐洲專利局對於進步性的判斷，乃是採用「問題解決法」（Problem-and-Solution Approach；PSA）之標準程序，其目的為使所有審查人員對於進步性之判斷及審查標準趨向一致，儘量避免產生分歧。

「問題解決法」之主要判斷步驟如下：

- 1、找出與申請案最相關或最接近之前案(closest prior art,CPA)。
- 2、確認申請專利範圍之發明與 CPA 間的差異處。
- 3、分析上述差異處之技術功效(technical effect)。
- 4、以上述差異處之技術功效為基礎，找出申請案之發明與 CPA 所欲解決的客觀問題(objective problem)。(惟須注意勿使用申請案之解決

問題所用之技術構件，以避免落入後見之明)

5、回答問題 (Question to be answered): 由 CPA 所揭示的技術，為了達成與申請案發明相同之技術功效以解決該客觀問題之情形下，完成該些差異處是否顯而易知?

為了回答前述步驟 5 之問題，亦即完成該些差異處是否顯而易知? 審查人員必須判斷具通常知識之人(skilled person) 是否願意為解決客觀問題而能完成該差異。其判斷要點如下：

1. 該欲解決問題會發生於 CPA(引證 1 D1)的時間點嗎?
2. 該具通常知識之人是否有意願(would)去尋找引證 2(D2)?(例如:D2 是否來自相同或相關技術領域)
3. 該具通常技藝之人在被教示之情形下是否願意(would)結合 D1 與 D2?(例如:D2 是否有記載可以完成所欲達成之技術功效之任何教示?)
4. 假設結合 D1 和 D2 後，該具通常知識之人是否能(would)達成該申請案之發明?

關於「問題解決法」之主要判斷步驟之操作範例如下:

例 1:

- 申請案：

A drinking vessel having a handle and wherein the diameter of the circular

section increases towards the upper portion of the glass.

一種飲料容器，具有一把手，該把手之圓形部分直徑係往該容器之上半部而遞增。



(圖摘自 N01-2012 課程講義)

- 引證 1(D1):

Beer glass with increasing diameter of the circular section.

具有遞增直徑之圓形部之啤酒杯



(圖摘自 N01-2012 課程講義)

- 引證 2(D2):

Coffee cup with a handle

具把手之咖啡杯



(圖摘自 N01-2012 課程講義)

使用「問題解決法」進行判斷：

步驟 1：

找出與申請案最相關或最接近之前案(closest prior art, CPA)。

申請案	D1	D2
Drinking vessel	✓	✓
Handle		✓
Increasing diameter	✓	
		

經上述技術特徵比對後 D1 啤酒杯係為最接近之前案(CPA)。

有關最接近之前案 CPA 之選定，其應考量為：

CPA 應為具有最多項與申請案相同之技術特徵之先前技術文件；若有複數文件均具有前述之條件，則 CPA 應為具有與申請案相同所欲解決之問題或目的之文件。

步驟 2：

確認申請專利範圍之發明與 CPA 間的差異處。

申請案	D1
	

兩者之主要差異在於申請案具有把手，而 D1 玻璃杯則沒有。

步驟 3：

分析上述差異處之技術功效(technical effect)。

須分析有無把手時所產生之技術功效去考量，經分析後得知把手之技術功效應在於可改善杯子的握持，可使手拿杯子時更不易滑落。

步驟 4：

以上述差異處之技術功效為基礎，找出申請案之發明與 CPA 所欲解

決的客觀問題(objective problem)。(惟須注意勿使用申請案之解決問題所用之技術構件，以避免落入後見之明)

由本例來看，申請案與 CPA 所欲解決的客觀問題(objective problem)係為「如何去改善杯子的握持?」。此時應勿使用申請案之解決問題所用之技術構件，以避免落入後見之明(hindsight)，例如列出所欲解決的客觀問題為「如何去改善杯子的把手?」，此即已使用了申請案之解決問題所用之技術構件，故為錯誤之客觀問題。

步驟 5：

回答問題 (Question to be answered): 由 CPA 所揭示的技術，為了達成與申請案發明相同之技術功效以解決該客觀問題之情形下，完成該些差異處是否顯而易知?

本例所設定的問題為「是否有任何先前技術已揭露相同解決問題的技術用以解決上述步驟 4 之所欲解決的客觀問題?」

答案是「有」，即 D2 已揭露具把手之咖啡杯(該把手即用以改善杯子之握持)，故此即為相同技術特徵(把手)用以解決相同客觀問題(如何去改善杯子的握持?)，且 D1、D2 均屬相同之技術領域(飲料容器)。



由上述步驟逐步分析結果，本案例結論為:

對具通常知識之人(skilled person)而言，運用加入 D2 之把手技術特徵去改良 D1 之玻璃杯，係屬顯而易見(obvious)；因此，本申請案不具進步性。

例 2：

·申請案：

The application relates to a cup which has a rubber handle which improves holding of the cup without slipping.

申請案涉及一個有橡膠把手杯子，其改善該杯子握持的防滑。



·申請人自陳的前案：

Prior art known to the applicant relates to a cup which contains a rubber ring.

申請人自陳的前案涉及一個包含一個橡膠圈杯子。



·引證 1(D1):

The prior art search reveals a document that provides a cup with a handle, wherein the handle is of the same material as the cup.

檢索出先前技術的第 1 份文件揭示了一個提供了一手柄的杯子，其中手柄與杯為相同的材料(在此為不鏽鋼)。



·引證 2(D2):

A second document found in the prior art discloses a frying pan with a rubber handle. The application mentions that the rubber handle improves the hold of the handle and thus, prevents slipping.

檢索出先前技術的第 2 份文件揭示了一個提供了橡膠手柄的煎鍋。該文件提到的橡膠手柄改善了煎鍋的握持，因此，也包括防止打滑。



使用「問題解決法」進行判斷：

步驟 1：

找出與申請案最相關或最接近之前案(closest prior art,CPA)。

申請案	申請人自陳前案	D1	D2
Cup	✓	✓	
Handle		✓	✓
Rubber Handle			✓
Prevent slipping	✓	✓	✓
			

經上述技術特徵比對後 D1 不鏽鋼杯係為最接近之前案(CPA)。

因考量為:D1 雖與 D2 同時為具有最多項與申請案相同之技術特徵之先前技術文件，但 D1 具有與申請案相同所欲解決之問題(都是 cup)。

步驟 2：

確認申請專利範圍之發明與 CPA 間的差異處。

兩者之主要差異在於申請案具有橡膠把手，而 D1 材質為不鏽鋼。

步驟 3：

分析上述差異處之技術功效(technical effect)。

須分析有無橡膠把手時所產生之技術功效去考量，經分析後得知橡膠把手之技術功效在於更可改善強化杯子的握持，可使手拿杯子時不易滑落。

步驟 4：

以上述差異處之技術功效為基礎，找出申請案之發明與 CPA 所欲解決的客觀問題(objective problem)。

由本例來看，申請案與 CPA 所欲解決的客觀問題(objective problem)係為「如何去改善杯子把手的握持?»。

步驟 5：

回答問題 (Question to be answered): 由 CPA 所揭示的技術，為了達成與申請案發明相同之技術功效以解決該客觀問題之情形下，完成該些差異處是否顯而易知?

本例所設定的問題為「是否有任何先前技術已揭露相同解決問題的技術用以解決上述步驟 4 之所欲解決的客觀問題?»

答案是「有」，即 D2 已揭露具橡膠手柄的煎鍋(該橡膠手柄即用以改善煎鍋之握持)，故此即為相同技術特徵(橡膠材質之握把)用以解決相同客觀問題(如何去改善杯子/鍋子的握持?)，且 D1、D2 均屬相同之技術領域(容器)。

由上述步驟逐步分析結果，本案例結論為:

對具通常知識之人(skilled person)而言，運用加入 D2 之橡膠材質之握把技術特徵去改良 D1 之不鏽鋼把手，係屬顯而易見(obvious)；因此，本申請案不具進步性。

進步性尚有另一判斷因素-功效，判斷結果為 **true combination** 或 **juxtaposition**

相關 EPC 法條：

- GL-C-IV 11.6 & 11.7
- GL-C-IV Annex 2.1
- Case Law I.D. 8.2.1 & 8.2.2
- The invention claimed must normally be considered as a whole.

(要求保護的發明通常必須作為一個整體考慮。)

- When a claim consists of a "combination of features", it is not correct to argue that the separate features of the combination taken by themselves are known or obvious and that "therefore" the whole subject-matter claimed is obvious.

(當申請專利範圍存在“相結合的技術特徵”，爭辯組合各別的技術特徵是已知的或明顯的，進而推論“因此”整個申請的標的物是

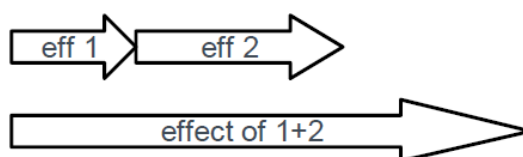
顯而易知的是不正確的。)

- However, where the claim is merely an "aggregation or juxtaposition of features" and not a true combination, it is enough to show that the individual features are obvious to prove that the aggregation of features does not involve an inventive step.

(然而，當申請專利範圍僅僅是一個“技術特徵的聚集或並列”，不是一個真正的組合，這是足以表明個別的技术特徵是明顯的證明，技術特徵的聚集尚無法論及具有進步性。)

-True Combination的概念(1)

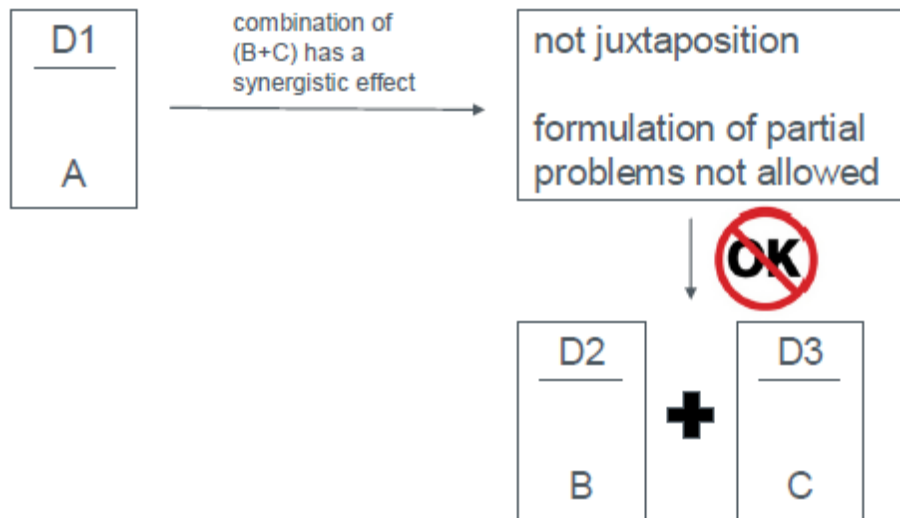
- 技術特徵之間的關係是一個功效上的交互作用(reciprocity)。
- 技術特徵超越相結合的功效(或說比各自影響的功效總和更大)，即在相互作用個別功能必須產生交互作用效應，如下所示。



- 技術特徵解決相同的技術問題或各技術特徵的功效是同類的，並且添加其他技術特徵但功效不變，稱juxtaposition。

-True Combination的概念(2)

發明所包含技術特徵: A + B + C

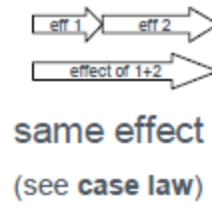
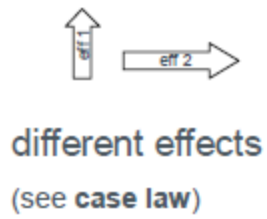


狀況:技術特徵A可於D1中發現，技術特徵B可於D2中發現，技術特徵C可於D3中發現，若技術特徵B+C具有協同功效(功效上的交互作用)而非技術特徵的並列(juxtaposition)。

結果:則技術特徵B+C所欲解決的技術問題，不可以單純用引證D2+D3的組合視之。

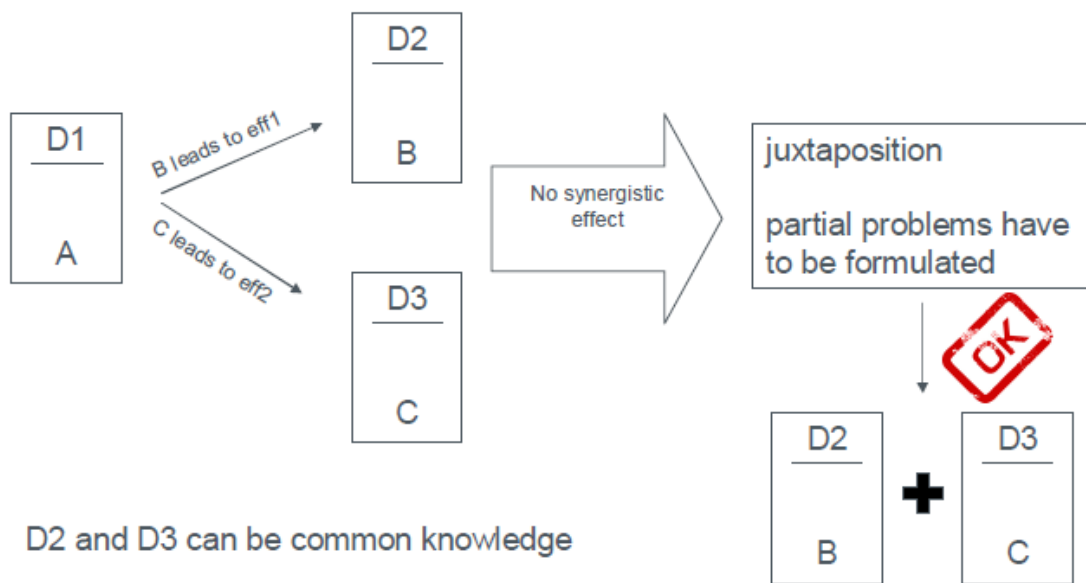
-Juxtaposition的概念(1)

-各技術特徵是沒有功能上相互依存性的，即:不相互影響對方技術僅實現了各自的個體效應的總和。如下圖所示，左圖為兩個功效間沒有交集，或左圖為兩個功效間沒有加乘性。



-Juxtaposition的概念(2)

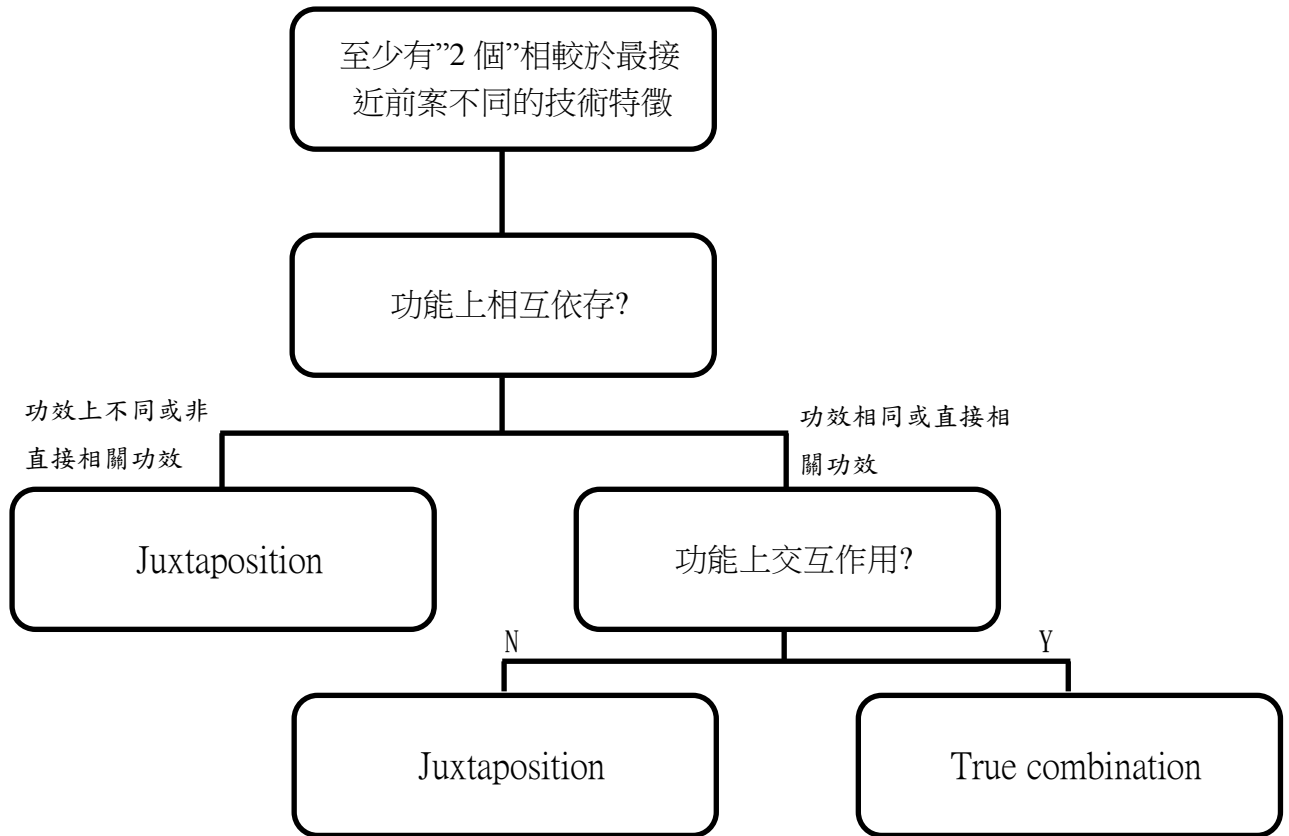
發明所包含技術特徵: A + B + C



狀況:技術特徵A可於D1中發現，技術特徵B可於D2中發現，技術特徵C可於D3中發現，若技術特徵B+C具有不具協同功效(功效上的交互作用)僅是技術特徵的並列(juxtaposition)。

結果:則技術特徵B+C所欲解決的技術問題，可以單純用引證D2+D3的組合視之。

-True combination或Juxtaposition判斷流程



-建議論理方式

- 引證文件D1被認為是記載和披露上最接近的前案。

- 因此，相較於文件D1，發明的顯著技術特徵是

 - a)...

 - b)...

- a具有的功效是...，b具有的功效是...

- case 1: 功效不同

所有問題是技術上獨立的局部問題，每個問題都各別被一個顯著的技術特徵解決。各別技術特徵的獨立性（每個產生不同的功效）是指在評估進步性時不同先前技術有被認為是可以每個定義局部問題（並列）。因此，技術特徵a）和b）的進步性可以單獨評估。

- case 2: 功效不同且非直接相關功效

所有問題是技術上獨立的局部問題，每個問題都各別被一個顯著的技術特徵解決。雖然，個別技術特徵間沒有直接關係，換句話說，技術特徵不必然互相影響，稱並列。因此，技術特徵a）和b）的進步性可以單獨評估。

- case 3: 功效相同或直接相關功效

技術特徵解決相同的技術問題，其效果是相同，且組合的功

效不變。他們互不影響其他技術的總和（並列）。因此，技術特徵a) 和b) 的進步性可以單獨評估。

-判例法

- T389/86：兩組技術特徵之間的關係是不是一個功效上的協同。在這種情況下，無相結合的效果可支持進步性（不同的功效）
- T130/89：兩個技術上獨立的局部問題（不同的功效）
- T597/93：兩個完全分離的部分問題，部分問題解決方案是共同知識（不同的功效）
- T711/96：兩個技術特徵無功能（組合）之間的相互作用，也就是這兩個技術特徵並不一定相互影響（可為相同或不同的功效）。
- T410/91：所有技術特徵有貢獻於增加效率，但貢獻是植基於已知的技術，個別的技术特徵導致的貢獻可由本技術領域具通常知識者所預期而執行（相同的功效）。

-True combination/Juxtaposition舉例

杯子 A



技術特徵 1: 握把

技術特徵 2: 粗糙握面

杯子 B



技術特徵 1: 握把

技術特徵 2: 粗糙底面

杯子A的技術特徵1(握把)與2(粗糙握面)間的功效是**有加乘性**，因都有助於握杯時更穩當，故此結合稱**True Combination**。杯子B的技術特徵1(握把)與2(粗糙底面)間的功效是**沒加乘性**，因粗糙底面並無助於握杯時更穩當，故此結合稱**Juxtaposition**。此判斷準則相當於本局基準中『無法預期的功效』佐證該發明並非可輕易完成。

第六章 心得與建議

(一)很榮幸有這個機會參加這次為期5天的研討會，經由這次機會實地走訪歐洲專利局，實地了解該局的歷史、背景、運作、及環境，深感專利制度之建立與發展進步真是先人一步一腳印、胼手胝足共同努力與長時間累積之成果；而在介紹其檢索與審查相關內容時，可充分感受到歐洲專利局審查官對於其制度與品質之肯定與自豪，佐以問卷調查知結果（根據IAM雜誌在 2010跟 2011年的調查，歐洲專利局審查品質都是排行第一，滿意度平均數約65 %，而JPO滿意度平均數約49 %，USPTO滿意度平均數約44%），確實歐洲專利局文論是硬體的設備、環境、或軟體的組織、系統…，呈現出來整體的專業、嚴謹客觀，讓我們非常佩服。

(二)本次受訓期間有機會使用EPOQUE.Net檢索系統，EPOQUE.Net包含許多子系統，例如Internal介面，使用該介面所需用到的指令或複雜，感覺上並非對使用者友善的環境，實務上本局同仁使用的頻率(或說意願)似乎不高。但，EPO檢索前準備工作對我而言確實是實用的觀念，如檢索關鍵字並分析檢索結果之IPC分類號的分佈，我們容易得知關鍵字群/概念是否有相對應的分類號，對於檢索策略的即時修正有很大的幫助。

EPOQUE.Net介面與文件仍以英文為主，審查人員需要有相當之英文程度，才可順利檢索與閱讀此些前案。相較之下，目前我國的全域檢索系統，提供了本國及多國的專利資料庫，涵蓋的資料也算完整，其介面由資料庫小組提供改善建議並由資訊室不斷更新其功能；所以，本局的檢索系統相較於EPOQUE.Net應不遜色。

(三)EPO對於提升審查品質的作法，除擁有功能強大的EPOQUE軟體及完整的資料庫之外，更有架構完整之歐洲專利分類(ECLA)系統，藉此輔助在專利資料庫中作出更有效率之檢索。此外，在專利審查方面的作法較一致，如運用問題解決法(PSA)用以判斷進步性之規範，如此可使審查人員在檢索及審查上之判定標準上更趨於一致，亦可避免審查人員與外界對於專利要件判定標準產生落差，以期大幅降低外界對專利要件判斷之疑義或爭議，以達到提升專利審查品質之目的。

(四)本次課程中曾就審查實務上的問題請益EPO審查官Johannes Triest，若是經過如此檢索仍找不到引證時該如何處置?他的答覆也很簡單，「就是核准了啊!」。可以充分感受到EPO審查官對於其專利審查品質之自信，想必這應是完整的訓練、自身的專業能力與經驗的傳承等的結果，使各審查官檢索時的

思考邏輯與對審查判斷有一致性。

(五)感謝長官給予此次赴柏林參加專利檢索審查訓練課程之機會，審查官平常除繁重的審查工作，出國研習除可趁機放鬆身心，擴展審查人員之國際視野與經驗。除了學習EPO的審查實務和基礎觀念，以及實際體驗歐洲專利局的內部審查檢索操作平台EPOQUE的實務操作外，最重要的是還與其他國家學員直接進行經驗交流，藉機了解其它國家專利局之相關專利審查實務及見解，獲益良多。