

出國報告（出國類別：研習）

參加「如何解讀 EPO 的檢索報告及審查意見」研習課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：呂正仲 專利審查官

許俊岳 專利助理審查官

派赴國家：希臘

出國期間：102 年 6 月 17 日至 24 日

報告日期：102 年 8 月 29 日

摘要

由於本局正在引進歐洲專利局（European Patent Office, EPO）之檢索系統 EPOQUE.Net，由本局遴選 2 位有實際操作 EPOQUE.Net 經驗的專利審查官，參加歐洲專利局歐洲專利學院（EPO/EPA）舉辦的研討會（Seminar OC09-2013），「如何解讀 EPO 的檢索報告及審查意見（中階課程）」（「How to understand EPO search reports and written opinions (INTERMEDIATE LEVEL)」），透過歐洲專利局如何繕寫擴大的檢索報告（Extended European search report, EESR），以增進瞭解歐洲專利局現行的檢索實務運作，並能藉機當面向 EPO 專利審查官請益，有益於將來擔任種子師資傳輸其他審查同仁。

該研習課程僅有 3 天，課程頗為緊湊，除簡略介紹歐洲專利局之組織、分工及專利流程外，並說明為何要擴大傳統的檢索報告，以及該擴大的檢索報告與 PCT 的「增強的國際檢索報告」（Enhanced International search report）在結構與流程上的異同，最主要則在詳述較原有的檢索報告所新增加「歐洲檢索意見」（European search opinion, ESOP）的內容，最後並分組進行案例研討新穎性、進步性、單一性、明確性等，從中穿插提供相關檢索報告內容的撰寫方式。由於授課講師本身是審查人員出身，較能藉由討論傳導思維邏輯外，並以引導發言方式讓來自不同國家的專利審查官或專利律師學員，藉此機會互相交換審查觀念及對專利實務之見解，達到增進國際交流之目的。

目錄

一、目的及過程.....	2
二、歐洲專利概要.....	8
三、EPC 檢索意見(search opinion)與 PCT 書面意見(Written opinion)....	16
四、檢索報告之結構.....	18
五、CCD(Common Citation Document)網站.....	20
六、新穎性簡介.....	24
七、進步性簡介.....	26
八、檢索報告的特例.....	29
九、心得與建議.....	36

一、目的及過程

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，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，同時積極地與歐洲各國及國際機構和組織合作，藉由訂定一套歐洲訓練和教育機制，對於其會員國以及使用或欲使用其檢索及審查工具 EPOQUE.Net 之非會員提供補助及訓練。本課程—「如何解讀 EPO 的檢索報告及審查意見（中階課程）」之目的，旨在讓參加的學員熟悉 EPO 所出具檢索報告及檢索意見之結構，能夠瞭解並強化審查過程中的觀念，進而充分有效利用審查文件所提供的內容。由於本局正在引進歐洲專利局之 EPOQUE.Net 系統作為本局的重要檢索工具之一，除需瞭解該複雜的系統本身如何使用外，亦有必要對 EPO 整體的專利審查制度體系、流程與思維有所瞭解，以便充分利用該系統及 EPO 透過該系統所產生報告的內涵，因此選派不同領域且具有實際操作 EPOQUE.Net 經驗的專利審查官參加。

職等 2 人搭乘 6 月 17 日晚間華航班機，於 18 日早晨抵達維也納，旋即轉機搭乘奧地利航空班機前往希臘塞薩羅尼基（Thessaloniki），再搭巴士下午到達自行預訂之旅館 Queen Olga，隔天(19 日)上午搭市區公車前往課程場地—會展及文化中心（Convention and Cultural Center）塞薩羅尼基音樂廳（Thessaloniki Concert Hall）旁的毛利斯塞爾提耶廳（Maurice Saitiel Hall）。該音樂廳位於地中海旁（圖 1-1），風景秀麗，不僅是當地藝文活動的重要場所，也是休閒活動的好去處。



圖 1-1 塞薩羅尼基音樂廳（Thessaloniki Concert Hall）

趁著尚有半日的時間，沿著海邊步行前往市區中心，一方面熟悉附近環境，以便尋找次日上課的搭車地點，另一方面探索現今蕭條的希臘，增加國際交流的話題內容。希臘路名與公車站名，由數學裡熟悉的希臘文與穿插的英文字母形成（圖 1-2），必須先學會如何發音才容易記住，如有需要也才方便問路。



圖 1-2：塞薩羅尼基市區的公車站牌

希臘的經濟不景氣確實帶給這裡莫大的衝擊，餐廳的老闆娘說如今真是慘淡經營，來客量只有過去的一半不到，原先用餐時間根本忙得連自己吃飯的時間都沒有，現在則有閒情逸致和我們坐下來聊天扯淡。據她說，來客量少的原因之一是許多當地人必須到別的國家尋找工作機會，也知道我們台灣是腳踏車的知名出產地。果然不遠處就有一個捷安特店家，在百業蕭條沿街處處空屋的景況裡，台灣品牌在此屹立的確讓人振奮欣喜，甚至略感驕傲。令人驚訝的是，在台灣的擺攤文化居然也在此地盛行，近傍晚時分攤車（圖 1-3）越來越密集，應是迎合趁著夜間涼爽時出巢活動人群的需求，如同台北的繁華夜景，還真是越夜越美麗。



圖 1-3：塞薩羅尼基市區海邊的攤車

塞薩羅尼基的市區裡，塗鴉片片到處可見，或許是年輕人不滿現狀的情緒抒發；也許是塗鴉塗的多了，總有一些融入傳統地中海人獨有的藝術風骨，竟有一幅大型鳳塗鴉（圖 1-4），令人嘆為觀止。



圖 1-4：融入傳統地中海人獨有藝術風骨的大型鳳塗鴉

本次研習課程如下：

6 月 19 日 (共同研修)

Welcome and Seminar Overview (主持人：Stratos Koutivas, Ronald Haffner)

Patent language and procedures (主講人：Gunnar Schroder)

European search opinion (EPC) and written opinion (PCT)

(主講人：Michael Standring)

Structure of a search report (主講人：Winfried Hylla)

Particular cases of search reports (主講人：Ronald Haffner)

6 月 20 日 (分組研討)

Technical workshops - Novelty

Technical workshops - Novelty (continued)

Technical workshops – Inventive step

Technical workshops – Inventive step (continued)

6月21日 (分組研討)

Technical workshops – Clarity

Technical workshops – Unity

Technical workshops – Unity (continued)

Closing of seminar, awarding of certificate

授課講師4人，來自各國的參加學員40人，台灣是唯一的亞洲參加國。



圖 1-5 本次研討會講師與學員，人員對照名單如下：

A: Christine Bruyen (EPO 接待人員)			
B: Ronald Haffner (EPO 授課講師)	C: Winfried Hylla (EPO 授課講師)	D: Gunnar Schroder (EPO 授課講師)	F: Michael Standring (EPO 授課講師)
1: Jose Aguliar (葡萄牙學員)	2: Ociel Esau (墨西哥學員)	3: Maria Athanasiadou (希臘)	4: Jaroslav Bailer (捷克學員)
5: Vassiliki Bakatselou (希臘)	6: Emily Brouzou (希臘學員)	7: Chatzoglou Chatzopoulos (希臘)	8: Vanessa Fatal (葡萄牙學員)
9: Marjanca Golmajer Zima (斯洛維尼亞)	10: 許俊岳 (本國參派學員)	11: Ahmed Ibrahim (辛巴威學員)	12: Zabradine Fuzesi Katalin (匈牙利學員)
13: Ahmet Kayakoku (土耳其學員)	14: Francesco Lazzaro (義大利學員)	15: Mare Lopp (愛沙尼亞學員)	16: 呂正仲 (本國參派學員)
17: Tuia Majer (羅馬尼亞學員)	18: Dragana Maric Mesic (波斯尼亞)	19: Emre Ocalan (土耳其學員)	20: Effimia Panagiotidou (希臘)
21: Helen Papaconstantinou 希臘	22: Georgios Pechivanoglou 希臘	23: Dina Pereira (葡萄牙學員)	24: Robert Radu (羅馬尼亞學員)
25: Said Ramadhan (辛巴威學員)	26: Janis Ratenieks (拉脫維亞學員)	27: Vladimira Redensek 斯洛維尼亞	28: Laurent Rime (瑞典學員)
29: Anna Sliacka (斯洛伐克學員)	30: Laszlo Sommer (匈牙利學員)	31: Marco Sousa (葡萄牙學員)	32: Iza Suka (波斯尼亞學員)
33: Andrej Sveticic (斯洛維尼亞學員)	34: Wioleta Swierzynska (波蘭)	35: Erald Talvik (愛沙尼亞學員)	36: Elissavet Tastsidou (希臘)
37: Marzena Ulanowska (波蘭)	38: Anastasia Varvogli (希臘)	39: Salniene Vida (土耳其學員)	40: Asteria Zitrou (立陶宛學員)

二、歐洲專利概要

本節課程首先對專利制度及申請程序作一簡要說明，一開始簡介專利制度之設計，主要藉由專利制度的保護措施，以鼓勵申請人與發明人將發明內容公開給社會一般大眾，以促進科技的進展；接著並介紹專利申請書之架構，以及不同取得專利的途徑。

於本節課程中，主要介紹兩種途徑，其分別為 EPC 之專利取得途徑、以及 PCT 之專利取得途徑；首先介紹 EPC 之專利程序及相關審查費用；由圖 2-1 中可看出，其專利程序與我國大致相同，另外由圖 2-2 中，其申請費用相當昂貴，各階段之運作程序分述於以下各小節段落。

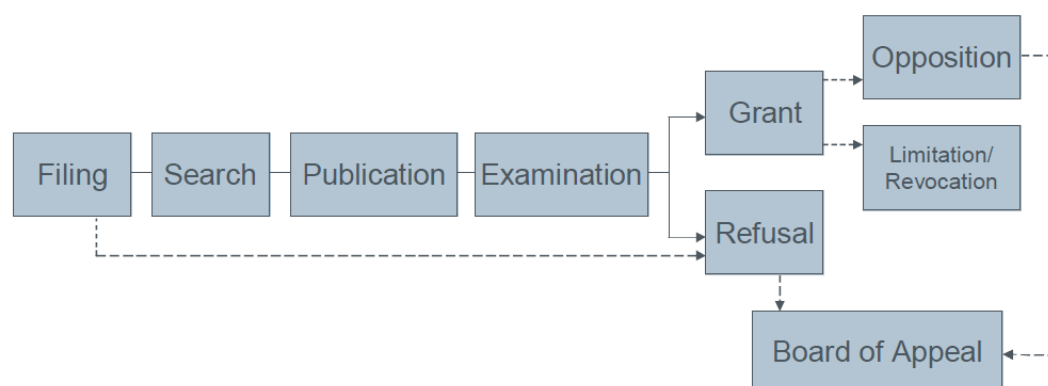
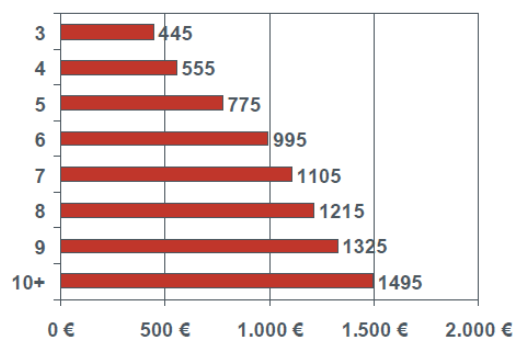


圖 2-1 EPC 專利程序

Procedural fees

Filing	* 115 €
Search	1 165 €
Designation fee (1 or more states)	555 €
Examination	1 555 €
Grant and printing	** 875 €
Opposition	745 €
Appeal	1 240 €
Petition for review	2 760 €

Annual renewal fees



(May 2013)

圖 2-2 相關審查費用

遞件申請階段：

原則上向慕尼黑的歐洲專利局遞交申請，亦可向位於海牙的歐洲專利局分局提出申請，另外依照歐洲專利公約締約國的個別法律規定，亦可分別向該國的專利主管機構提出申請資料；申請費(圖 2-2)由歐洲專利局局長調整，目前申請費用為 115 歐元；另申請時亦須於申請日 1 個月內繳納檢索費 1165 歐元；且須於申請時指定歐洲專利發生效力之締約國，而該指定費(designation fee)不用於申請時繳交，必須在該案歐洲專利公報公開日起 6 個月內繳交。

於申請時主張之優先權，須於優先權日後 16 個月內提出優先權證明文件，但如為日本、美國、韓國等國之優先權證明文件，則可免提出影本。

另參照歐洲專利組織立法機構(OJ EPO 2012, 442)之決議，於 2012 年 6 月 27 日修訂 Rule 53(3) EPC，規定如需參考優先權內容以判斷優先權效力時，EPO 可發函要求申請人提供相關譯文，未於期限內交付則喪失優先權之主張，該修正內容自 2013 年 4 月 1 日起生效。

檢索階段：

如為未主張優先權的一般申請案，原則上可於 6 個月內收到檢索報告，如申請案有主張優先權，可於提出申請 1 年內收到檢索報告，且依據歐洲專利組織立法機構(OJEPO 2005,5)決議，從 2005 年 7 月起，依據 Rule 62 EPC 條文，除非例外情況(Rule 71(1), Rule 71(3))，否則 EPO 會提供擴大檢索報告(Extended European search report)，其內容包含檢索意見(Search opinion)內容，且該份檢索意見並不會隨同檢索報告一併公告，而會在後續可供開放檔案時提供檢視。

於檢索階段時，依照 EPO 網站公告¹，其審查官之檢索步驟為：

1. 研讀說明書、申請專利範圍及圖式內容，並判斷是否符合單一性。
2. 對申請案技術內容進行分類。
3. 定義檢索策略，決定檢索資料庫及分類號。
4. 執行檢索策略。
5. 詳細評估找尋到的相關文獻。
6. 進行新穎性、進步性等實質判斷。
7. 撰寫擴大檢索報告，檢索意見中可能包含建議修正方向，以克服不符專利事由。

¹ <http://www.epo.org/about-us/jobs/examiners/what/search.html>

8. 發布檢索報告。

申請人於收到檢索報告後，須於公開後 6 個月內繳交實審費 1555 歐元以進入實審階段，如未於時限內提出，該申請案視為放棄。

另外參照歐洲專利組織立法機構(OJEPO 2009,299)之決議，新增 Rule 62a EPC 條文，自 2010 年 4 月 1 日起，不符合複數獨立項之規定(Rule 43(2) EPC)之申請案，EPO 將會要求申請人在 2 個月期限內指定欲檢索的獨立項群組，如未指定且未申復，則將只會在每一範疇的第一獨立項群組內進行檢索工作。

另修訂之 Rule 63 EPC 條文，則配合上述之新增條文，明定 2 個月之申復期限，且如未能克服理由，「審查部門」將請申請人限縮至該已經檢索之部份請求項範圍；另 Rule 64(1) EPC 條文，申請人在 2 個月期限內，可透過付費機制而擴大檢索範圍至原本未被檢索之請求項。

另依據新增之 Rule 70a EPC 條文，自 2010 年 4 月 1 日起，若申請人收到的該份檢索意見內，包含不具專利要件之理由，申請人需於 6 個月內提出申復，如未能在期限內答辯，則該申請案將被視為放棄；相較以往檢索意見只具有提供申請人額外資訊的參考性質，修訂後之條文，則要求申請人必須在極短時限內修正申復，否則該案視為放棄，相較以往條件嚴苛許多。

公開階段：

於 18 個月後公開說明書、申請專利範圍、圖式、摘要以及檢索報告，如檢索報告於公告時點仍未完成，則該份檢索報告可依 Rule 68 EPC 規定另行公告；另外，檢索意見(Search opinion)並不會一併公開，可透過檔案檢視的途徑查閱；透過以上之公開資料，亦可讓大眾提供相關引證文獻給審查官參酌。

審查階段：

申請人在檢索報告於歐洲專利公報公開之日起 6 個月內需提起實審的請求，如未於時限內提出實審請求，則該案視為放棄；審查工作交由 3 位審查官負責，構成一個審查小組，實際上在審定前是交由一位審查官負責，在早期檢索與審查工作是分流進行，分別交由不同的承辦人處理，但自從 EPO 內部實施 BEST(Bringing Examination and Search Together)計畫以來，一申請案的檢索與審查工作大部分是交由同一審查官負責處理，只有在面詢程序以及審定程序時，才由整個審查小組協同完成，其審定結果採多數決。

另外依據歐洲專利組織立法機構(OJEPO 2009,585)及(OJEPO 2009,585)決議，新增 Rule 70b EPC 條文及修訂 Rule 141 EPC 條文明訂，從 2011 年 1 月 1 日起，明確界定該先前檢索資料的揭露義務，在實審階段時，申請人如仍未能提供優先權基礎案的檢索資料，審查官可發函要求申請人於 2 個月期限內補齊，如逾期則可依 Rule 70b(2) EPC 視為放棄；另根據 Rule 141(3) EPC 之規定，審查官認為有必要時，亦得要求申請人檢附相關先前技術資料，該相關先前技術資料可為其他國家之審查意見。

異議階段：

專利核准公告後 9 個月內，任何人皆可對該份已核准專利提起異議，異議費為 745 歐元，異議理由依歐洲專利公約第 100 條(Art. 100)之規定，可為下列幾種情況。

1. 核准專利之申請標的事項(subject matter)不符歐洲專利公約第 52 至 57 條(Art. 52-57 EPC)之規定。

2. 核准專利未清晰且完整揭露其發明，以致該領域通常知識者無法據以實施。
3. 核准專利之標的事項超出原申請範圍，或者分割案、或者依據 Art. 61 EPC 之新申請案之標的事項超出原申請範圍。

其中歐洲專利公約第 52 至 57 條之規定，係指符合可專利要件，包含新穎性、進步性及產業利用性。

提起異議後，EPO 組成一工作小組，原則為 3 位審查官，其中至少 2 位審查官未曾涉及本案先前之審查工作；審查結果大致有撤銷專利、更正專利、以及拒絕異議等，如為在異議程序中所作的修正，則限定必須是為了排除歐洲專利公約 100 條所列異議事由所作的修正，且必須遵守歐洲專利公約 123 條第 2、3 項(Art. 123(2)(3))所列之修正限制條件，亦即不可擴大標的事項。

限制、撤銷階段：

依據歐洲專利公約第 105b 條(Art. 105b)之規定，可由專利權人發動該限制程序，藉此更正已核准請求項權利範圍，專利權人可參酌新發現之先前技術文獻，而進一步補強或限縮本案之權利範圍，以避免後續之訴訟爭端，然而，當該系爭案處於異議階段時，則不可發動此限制或撤銷程序。

於完成前述 EPC 專利程序後，則依據申請時指定歐洲專利發生效力締約國所繳交的指定費，而進入各個指定國家，包含後續的領證、權利移轉、侵權等相關後續權利，皆遵循各國之法規與交由法院審理，其中該指定費，相較於以往依指定國家數量進行指定費率差異的作法，已修正為單一筆指定費即可擴及

目前 38 個遞約國；另外值得關注的是，EPC 預計在 2014 年或 2015 年採用歐洲單一專利新制(Unitary Patent)及單一專利法院制度(unified patent court)，則專利權獲准後進入各遞約國的作法，將會隨之變動。

本課程除介紹 EPC 途徑之專利程序外，亦進一步簡介 PCT 專利申請途徑，如下圖所示。

Patent procedure under the PCT

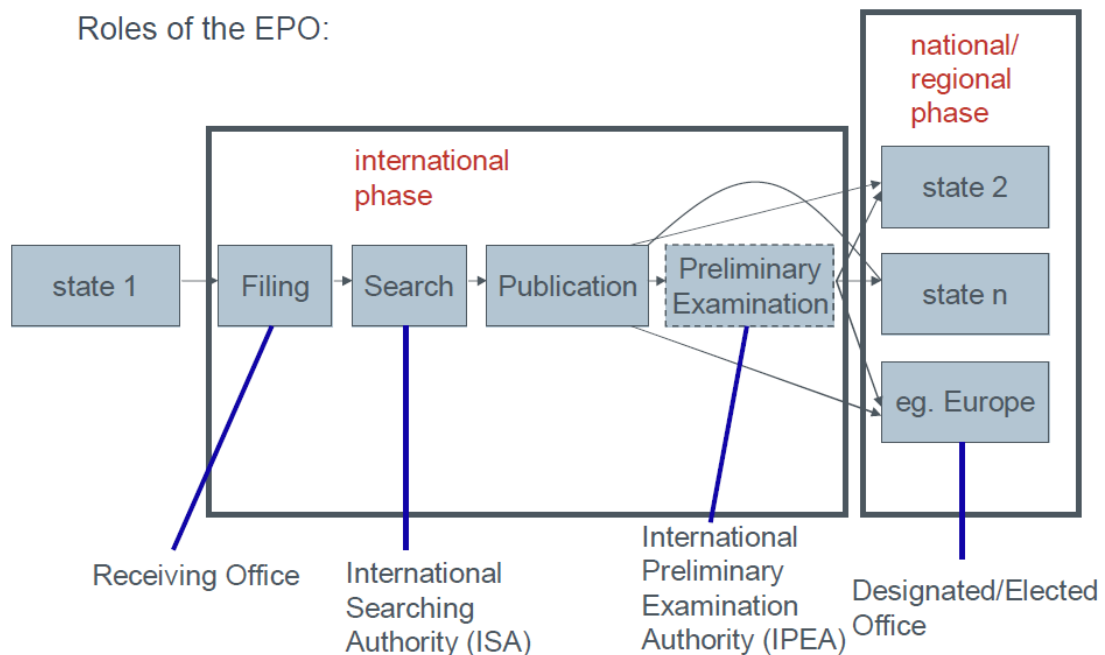


圖 2-3 PCT 專利申請途徑

對 EPO 而言，PCT 各階段之操作程序略同於 EPC，在此簡要說明兩項差異之處；首先在 PCT 途徑的時程方面，從第一申請國(上圖 State 1)進入國際送件階段(上圖 Filing)，約為 12 個月，18 個月進行公開(圖 2-3 內 state 1 至 Publication 階段)，約 30 至 31 個月進入國家階段(圖 2-3 內 state 1 至 national phase)；另外在檢索階段中，檢索報告的製作形式亦有差異，其名稱差異如下：

EPC 途徑之擴大歐洲檢索報告	PCT 途徑之擴大國際檢索報告
Extended European search report	Enhanced International search report
European search report	International search report
European search opinion(ESOP)	Written opinion(WO-ISA)

三、EPC 檢索意見(Search opinion)與 PCT 書面意見(Written opinion)

前述課程主要簡述 EPC 途徑之專利程序，並概要補充 PCT 途徑之專利程序，接下來在本課程則概述檢索報告中的書面意見。

EPC 與 PCT 之檢索報告法源基礎分別定於 Rule 61 EPC 與 Rule 43.5 PCT，細則明定兩份檢索報告皆須將相關文獻列入其中，另亦於 Rule 62 EPC 與 Rule 43bis.1 PCT 明定書面意見之法源；實際上，包含「檢索報告」與「書面意見」兩份文件之擴大檢索報告揭示內容，不僅可藉由兩份文件交叉比對，使申請人更易於理解審查官之檢索內容，且兩份文件亦具有互補性質，可揭示更多的資訊。

以下表為例，書面意見不僅可加強論理陳述，並可揭示明確性課題。

Information	Search Report	Written Opinion
Novelty and inventive step	Indicated by the categories	Reasoned statement
Classification and fields searched	Yes	No
Clarity issues	No. Only if it results in incomplete search (!)	Reasoned statement
Priority issues, conflicting documents	Only indicated	Reasoned statement

再以公開方式之差異，對 EPC 檢索意見而言，在 18 個月專利案公開後，雖然檢索意見未隨同一併公開，但此時已可透過檔案公開方式進行查閱；而對 PCT 書面意見而言，其可供查閱的時間點相較為晚，須等到 30 個月準備進入國家階段時，透過 ISA 發出之 IPRP 或 IPEA 發出之 IPER 報告形式作查閱動作。

申請人在收到審查意見或書面意見後，細則 Rule 70a EPC 及 Rule 161 EPC 規定申請人需於 6 個月內答辯或修正(依據 Rule 137 EPC)，否則視為放棄，相關時限差異可見於下表：

WO-ISA(PCT 書面意見)	EESR(EPC 檢索意見)
在申請 3 個月內製作出 ISR 與 WO-ISA	在申請日起 6 個月內製作出 ESR，如優先權則延至 12 個月，並且在申請日或優先權日 18 個月後公開檢索報告
申請人須於收到 EISR 報告 3 個月內或優先權日 22 個月內提出初步審查請求(依據 Rule 43bis.1(c) PCT、Rule 54bis.1(a) PCT)	申請人須於收到 EESR/SESR 後 6 個月內答辯(Rule 70a EPC)
歐洲階段：在收到 WO-ISA/IPER 後，須於 6 個月內答辯(Rule 161 EPC)	

綜上所述，本節課程說明檢索報告與書面意見可達到相輔相成之效果，讓申請人可充分理解審查官的檢索成果，另該份擴大檢索報告在新規定下，亦有其約束力，申請人須注意答辯時限。

四、檢索報告之結構

這節單元主要介紹檢索報告架構，首先，歐洲檢索報告與國際檢索報告，在表格上之編排方式或有差異，然而其表格內容兩者皆可相互符合，如下圖例示，左邊的歐洲檢索報告的表格編號順序的內容，皆可對應至右邊為國際檢索報告。

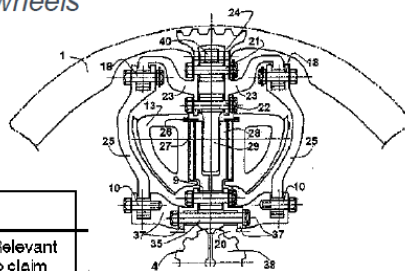
The figure shows two patent search reports side-by-side. The left report is a European Patent Search Report for EP 1 712 946 A3. The right report is an International Search Report for IPC/US 02/97936. Red arrows and numbers 1 through 6 indicate the correspondence between sections in the two reports.

- 1:** Points to the 'DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT' table in the European report and the 'A. CLASSIFICATION OF THE APPLICATION' section in the International report.
- 2:** Points to the 'Classification of document with indication, where appropriate, of relevant passages' column in the European report and the 'B. FIELD OF THE SEARCH' section in the International report.
- 3:** Points to the 'Relevant to claim' column in the European report and the 'C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT' table in the International report.
- 4:** Points to the 'CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (IPC)' column in the European report and the 'D. STATE OF THE ART' section in the International report.
- 5:** Points to the 'TECHNICAL FIELD RESEARCHED (IPC)' section in the European report and the 'E. SUMMARY OF THE INVENTION' section in the International report.
- 6:** Points to the 'Date of the actual completion of the international search' section in the International report.

圖 4-1 「歐洲檢索報告」與「國際檢索報告」編排差異

另外在引證文件的關聯性代碼中，除常見的 X、Y、A、E、D 代碼外，這節授課中，亦進一步補充一般審查官較少使用的代碼 T，其主要在補充相關理論背景知識(theoretical background)，如以下檢索報告之撰寫範例。

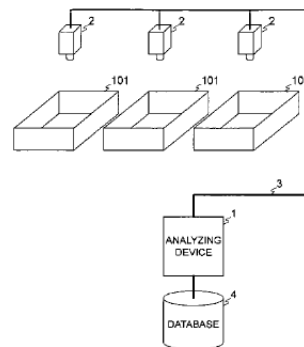
EP 1925849 Car's steering system with planetary system of continuous transmission via cogwheels



DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim
T	JAHRA: "ES IST KEIN FORMSCHLUESSIGES STUFENLOSES GETRIEBE MOEGLICH" ANTRIEBSTECHNIK, VEREINIGTE FACHVERLAGE, MAINZ, DE, vol. 28, no. 1, 1989, pages 45-46, XP001160727 ISSN: 0722-8546	
T	DANIEL H: "IST EIN STUFENLOSES ECHT FORMSCHLUESSIGES GETRIEBE MOEGLICH?" ANTRIEBSTECHNIK, VEREINIGTE FACHVERLAGE, MAINZ, DE, vol. 23, no. 5, 1984, pages 49-50, XP001160734 ISSN: 0722-8546	

另外代碼 O 則用於口頭揭示的內容，如以下檢索報告之撰寫範例。

EP 1 683 482 Infant movement analysis system and method

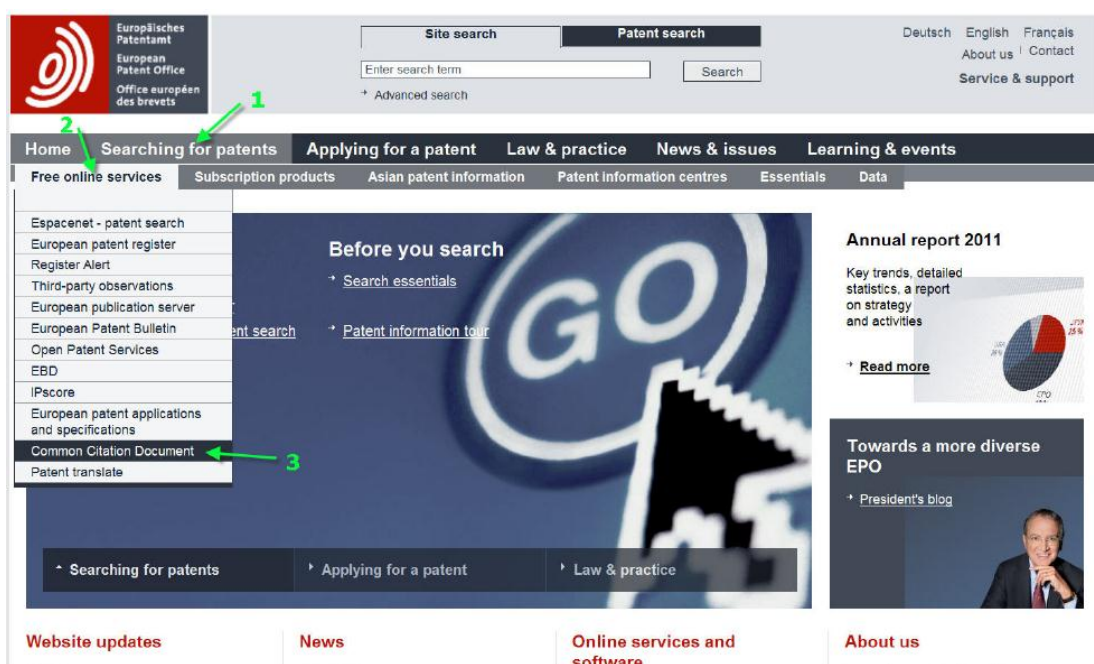


DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim
O,X	CONFERENCE PROGRAM OF THE 12TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF MOVEMENT ANALYSIS FOR ADULTS AND CHILDREN, [Online] 12 September 2003 (2003-09-12), XP002402272 Marseille, France Retrieved from the Internet: URL: http://web.archive.org/web/20031022092544/http://www.mcocongres.com/esmac2003/friday.htm [retrieved on 2006-10-10] * Oral Session 4: Cerebral Palsy 2, 029: MEINECKE ET AL: Movement analysis in early diagnosis of a developing spasticity in newborns with infantile cerebral palsy, p. 2 *	1-12

五、CCD(Common Citation Document)網站

講師在此課程中介紹一方便的瀏覽多國檢索資料及專利家族的單一入口網站，其操作步驟如下：

首先登入 www.epo.org 進入 CCD interface 網頁



如下圖所示，輸入申請號或公開號後，左視窗呈現專利家族及引證文獻，右視窗則呈現點選文獻，其中文獻內容可選擇類型。

fiveIPOffices - CCD

Number: EP2399815 Search examples: EP1612402, US2006000447A1, JP20090214944

Application TW20110112456

CCD Viewer

#	CC	Cat.	Citation details	Claims
1	EP		Application N° EP20110162796 (EP11162796) - 18 April 2011	
2	EP		Application N° EP20110162795 (EP11162795) - 18 April 2011	
3	CN		Application N° CN2011199917 (CN2011100999178) - 20 April 2011	
4	TW		Application N° TW20110112456 (TW100112456) - 11 April 2011	
5	US		Application N° US20100824339 (US12824339) - 28 June 2010	
6	CN		Application N° CN2011199923 (CN2011100999233) - 20 April 2011	
7	TW		Application N° TW20110112457 (TW100112457) - 11 April 2011	
8	US		Application N° US20100824346 (US12824346) - 28 June 2010	

Application TW20110112456

(19) 中華民國智慧財產局 (11) 公開編號: TW 20127218 A1
(12) 發明說明書公開本 (43) 公開日: 中華民國 101 (2012) 年

(21) 申請案號: 100112456 (22) 申請日: 中華民國 100 (2011) 年
(51) Int. Cl.: B62M25/04 (2006.01) B62L3/02 (2006.01)
(30) 優先權: 2010/06/28 美國 12,824,339
(71) 申請人: 島野股份有限公司 (日本) SHIMANO INC. (JP)
日本
(72) 發明人: 村上龍也 KAWAKAMI, TATSUYA (JP)
(74) 代理人: 林志剛
申請實體審查: 有 申請專利範圍項數: 17 項 圖式數: 37 共 63 頁

(54) 名稱
自行車制動及換檔操作裝置
BICYCLE BRAKE AND SHIFT OPERATING DEVICE
(57) 摘要
一種自行車制動及換檔操作裝置設置有托架、制動操作構件、換檔操作單元、及構件。制動構件在軸轉軸線或軸轉地附著於托架。換檔操作單元包含相對於托架被可旋轉構件、及相對於托架被可旋轉地安裝的鎖定棘爪。鎖定棘爪在鎖定位置與釋放位置。棘爪釋放構件相對於托架旋轉。棘爪釋放構件藉著繞第三軸轉軸線旋轉而將鎖定棘爪從選擇性地位至釋放位置。棘爪釋放構件的軸轉軸線與釋放構件的軸轉軸線以及鎖定棘爪二者。

在此介面下，除專利家族外，包含 USPTO、JPO 及 EPO 檢索報告的引證文獻亦會附上，其中 EPO 檢索報告提供代碼、引證段落、請求項等訊息，JPO 及 USPTO 則僅有引證文獻案號。

fiveIPOffices - CCD


Number: EP2399815 Search examples: EP1612402, US2006000447A1, JP20090214944

Application EP20110162796

CCD Viewer

#	CC	Cat.	Citation details	Claims
1	EP		Application N° EP20110162796 (EP11162796) - 18 April 2011	
			National Search Report	
		I	US2002124679 A1 (CAMPAGNOLO SRL [US]) - 12 September 2002	2
		X	Paragraph 13 - 24 Figure 1 - 5	1,8,10
		X	US2005016312 A1 (CAMPAGNOLO SRL [IT]) - 27 January 2005	1,2,8-10
			Paragraph 19 - 28 Figure 1 - 5	
		D	US2007012137 A1 (CAMPAGNOLO SRL [IT]) - 18 January 2007	1,2,8-10,14,15
		X	Whole Document	1,2,8-10,14,15
		X	US4100820 A (EVETT JOEL) - 18 July 1978	1-4,10,12
			Column 3, line 7 - column 13, line 35 Figure 1 - 20	
		E	EP2357127 A2 (SHIMANO KK [JP]) - 17 August 2011	1,2,8-10
			Paragraph 29 - 51 Figure 2 - 4	
		A	EP1705110 A1 (SHIMANO KK [JP]) - 27 September 2006	1-6,8
		X	Paragraph 11 - 60 Figure 1 - 11	14,15
		D	US5406675 A (SHIMANO KK [JP]) - 28 March 1995	14,15
		A	Whole Document	1-4,8,9,12
		X		14,15
		A	JP862161097 U (KEIJI NAKAGAWA)	1
		X	Figure 1 - 4	13,15
		A	EP2058219 A2 (SHIMANO KK [JP]) - 13 May 2009	1
		X	Whole Document	14,15
		A	EP1997724 A2 (SHIMANO KK [JP]) - 3 December 2008	1
		X	Whole Document	14,15
			Applicant	
			US5406675 A (SHIMANO KK [JP]) - 28 March 1995	

Full document: EP 2399815 A2

(19)  (11) EP 2 399 815

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: 28.12.2011 Bulletin 2011/52 (51) Int. Cl.: B62K 23/06 (2006.01) B62M 25/04 (2006.01)

(21) Application number: 11162796.4 (22) Date of filing: 18.04.2011

(84) Designated Contracting States: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR Designated Extension States: BA ME (72) Inventor: Kawakami, Tatsuya Otsuka Otsuka 590-8577 (JP)

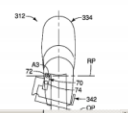
(74) Representative: Sonnenberg, Fred 241P Law Group Sonnenberg Fortmann Patent- und Rechtsanwältin Herzogstraße 10a 80331 München (DE)

(30) Priority: 28.06.2010 US 824346 28.06.2010 US 824339

(71) Applicant: Shimano Inc. Sakai City, Osaka 590-8577 (JP)

(54) Bicycle brake and shift operating device

(57) A bicycle brake and shift operating device (12) is provided with a bracket (34) as a brake operating member (38), a shift operating unit (38) and a release operating member (40). The bracket (34) includes a grip portion (50) having first and second exterior lateral sides (S1, S2). The brake operating member (38) is pivotally coupled to the bracket (34) at a brake operating member pivot axis (A4) along a braking plane (BP) disposed between the first and second exterior lateral sides (S1, S2). The release operating member (40) is pivotally coupled to the bracket (34) at a release operating member pivot



點選左視窗的分類搜尋後，可在右視窗查詢相關分類號

fiveIPoffices - CCD

Number: EP2399815 Search examples: EP1612402, US2006000447A1, JP20090214944

EP20110162796

Hide CCD viewer Double inspector Timeline

CCD Viewer

Citations only view Expand view Sort by country Filter

#	CC	Cat.	Citation details
1	EP		Application N° EP20110162796 (EP1162796) - 18 April 2011
2	EP		Application N° EP20110162795 (EP1162795) - 18 April 2011
3	CN		Application N° CN2011199917 (CN2011100999178) - 20 April 2011
4	TW		Application N° TW20110112456 (TW100112456) - 11 April 2011
5	US		Application N° US20100824339 (US12824339) - 28 June 2010
6	CN		Application N° CN2011199923 (CN2011100999233) - 20 April 2011
7	TW		Application N° TW20110112457 (TW100112457) - 11 April 2011
8	US		Application N° US20100824346 (US12824346) - 28 June 2010

Inspector: classifications and fields searched

Classifications & fields searched

Classifications

IPC B60T7/10, B62M25/04, B62K23/06, B62L3/02
CPC B62L3/02, B62M25/04, B60T7/102, B62K23/06

Fields searched

EP
IPC B62M, B62K, B62L

點選 CPC 的分類號後，可方便瀏覽相對應的分類表，以及該分類號的例圖。

fiveIPoffices - CCD

Number: EP2399815 Search examples: EP1612402, US2006000447A1, JP20090214944

EP20110162796

Hide CCD viewer Double inspector Timeline

CCD Viewer

Citations only view Expand view Sort by country Filter

#	CC	Cat.	Citation details
1	EP		Application N° EP20110162796 (EP1162796) - 18 April 2011
2	EP		Application N° EP20110162795 (EP1162795) - 18 April 2011
3	CN		Application N° CN2011199917 (CN2011100999178) - 20 April 2011
4	TW		Application N° TW20110112456 (TW100112456) - 11 April 2011
5	US		Application N° US20100824339 (US12824339) - 28 June 2010
6	CN		Application N° CN2011199923 (CN2011100999233) - 20 April 2011
7	TW		Application N° TW20110112457 (TW100112457) - 11 April 2011
8	US		Application N° US20100824346 (US12824346) - 28 June 2010

Inspector: classifications and fields searched

Classifications & fields searched

Classifications

EP
IPC B60T7/10, B62M25/04, B62K23/06, B62L3/02
CPC B62L3/02, B62M25/04, B60T7/102, B62K23/06

CPC - B62M25/04

PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING B

Transporting

LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS B62

RIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES B62M

Transmissions

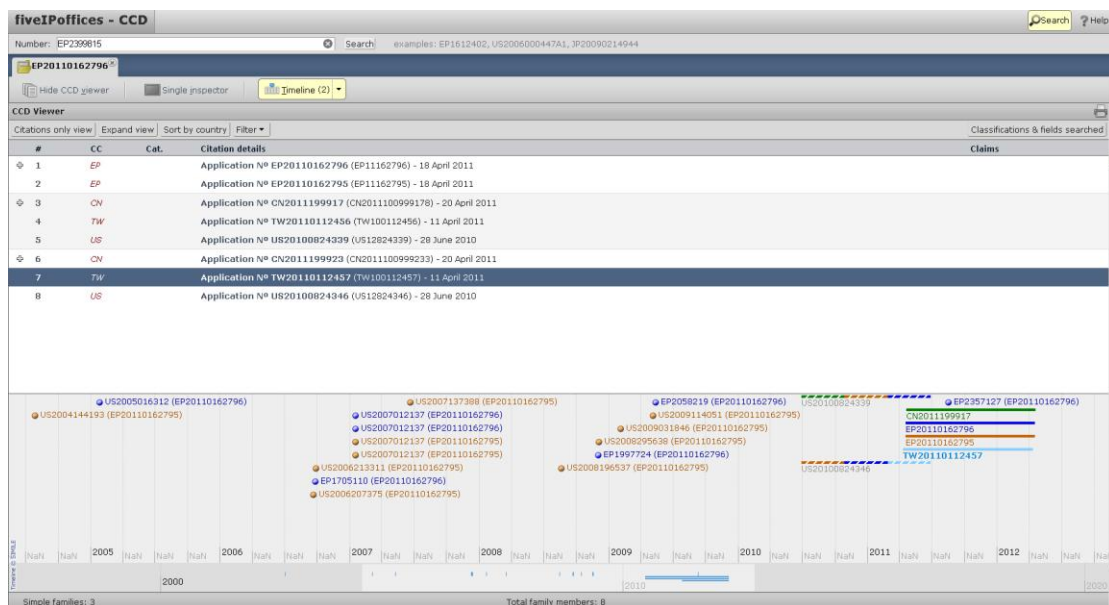
Actuators for gearing speed-change mechanisms specially adapted for cycles with mechanical transmitting systems, e.g. cables, levers B62M25/00

hand actuated B62M25/02

hand actuated B62M25/04

Show representative examples of 1st page clippings

該網站提供方便瀏覽專利家族的時間軸視窗畫面，時間軸上的文獻皆可進一步點選。



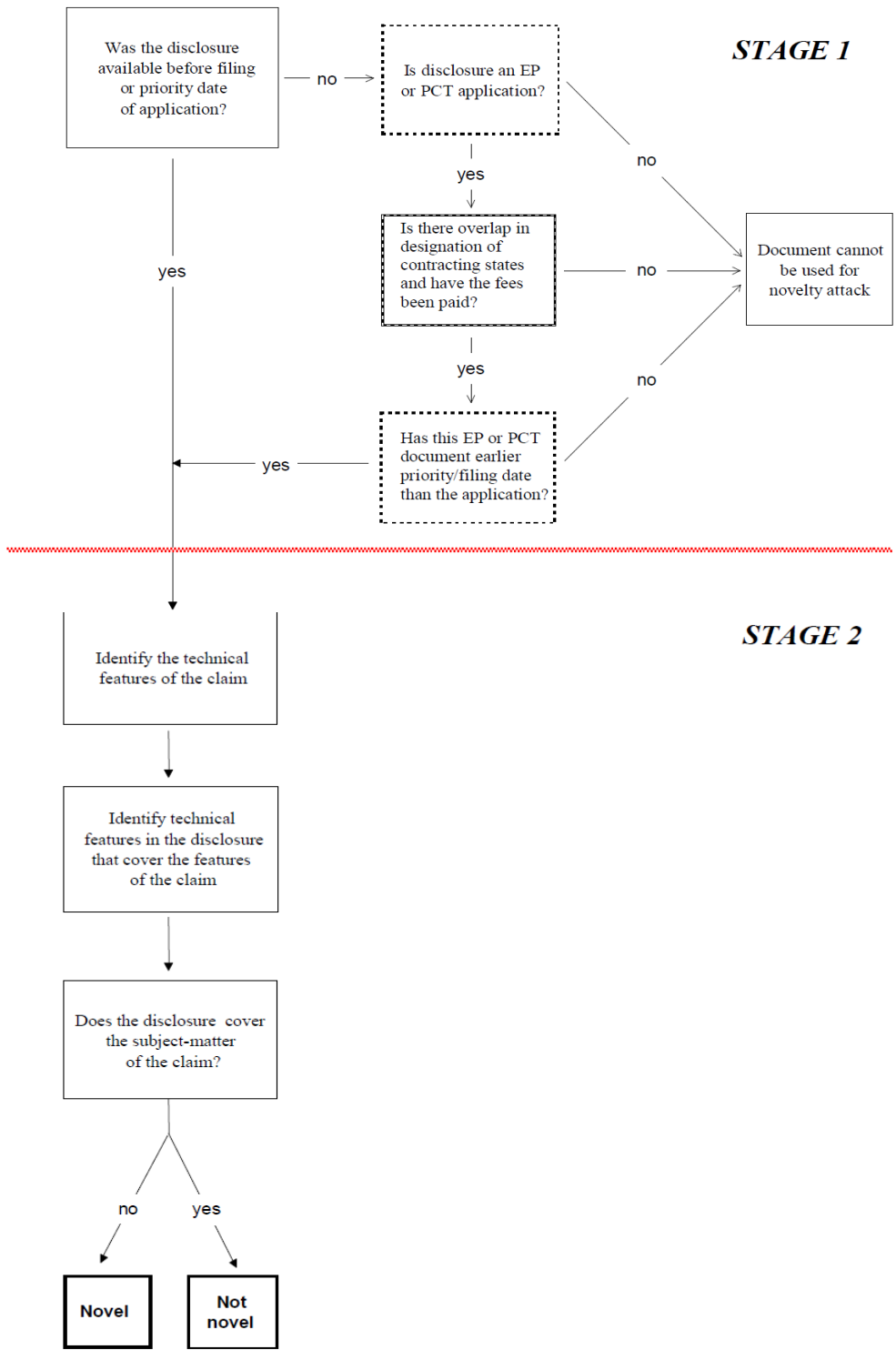
綜合來說，這個網站可提供大眾一個方便檢索專利家族、引證文獻的網站工具，且包含分類號的列表及簡圖、以及專利家族與引證案相對應的時間軸圖表，可提供審查官便利的入門檢索工具。

六、新穎性簡介

EPC 的新穎性規定於 Art. 54(1) EPC，且依歐洲審查基準(C-VI, 2)，從一份文件可直接且無歧異地推導出任何被主張的主題事項，包括由該技術領域中具有通常知識之人對該份文件所明確提及的內容理解後而隱含在內的技術特徵，則喪失新穎性(A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document)。此處所舉一個範例，例如引證案已揭示橡膠之應用，即使未明確揭示彈性體之性質，但仍屬可由該技術領域中具有通常知識之人可理解其隱含在內的技術特徵，故仍可用以核駁新穎性。另外，將主題事項限制在直接且無歧異地推導出(derivable directly and unambiguously)亦為重要的事項，通過這個限制，避免過度解讀引證案的教示，而錯誤地應用新穎性。

以下介紹 EPO 對新穎性的判斷流程，可參考圖 6-1，其主要分為兩個階段；首先在第一階段，主要是考量該引證文件是否可視為既有技術(state of the art)，參照 Art. 54(3) EPC，當引證案申請日期晚於申請案時，尚須判斷擬制新穎性，其中該擬制新穎性的引證案，亦適用於 PCT 的申請案，但 Rule 165 EPC 規範例外狀況，包含 Rule 159(1,c) EPC 所規定，該 PCT 申請案未繳納必要申請相關費用，以及 Art. 153(4) EPC 規定，未向 EPO 提出英文、德文或法文之翻譯本，則該相關文獻仍不可視為習知技術。

在第二階段，於解讀先前技術時，必須考量與判斷該文獻明確揭示(explicit)及隱含在內(implicit)的技術特徵，以判斷新穎性。



講師在講解新穎性內容時，另外舉出兩個案例作輔助說明，包含一包含把手的水桶(虛擬案例)，以及泳帽(EP1472942)當例子，說明兩案例適用新穎性之條件。

七、進步性簡介

EPO 在 Art. 56 EPC 規範進步性，在審理進步性時，審查基準(C-IV, 9.8)進一步說明採取「問題解決法」(The problem and solution approach)之操作步驟，其步驟包含：

1. 認定最接近前案 (Determine the closest prior art)
2. 以該最接近前案為基礎，建立一個所欲解決的技術問題 (Based on this, establish the objective technical problem to be solved)
3. 從最接近前案以及技術問題為起點，以習知技術之人的角度來考量該份主張的發明是否顯而易見 (Consider whether the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to a skilled person)

依照此三個步驟，實際在運用「問題解決法」時，可拆解成五個問題。

問題一：何者為最接近前案?(What is the closest prior art?)

問題二：將申請之發明與最接近前案放在天秤的兩端，兩者相互比較後，其技術特徵之差異?(What is the difference, in terms of the claimed technical features, between the claimed invention on the one hand and the CPA on the other?)

問題三：由於兩者之差異所造成的技術功效? (What technical effect is caused by this difference?)

問題四： 在主張之發明內，是否具有客觀的技術問題?(What, therefore, is the objective technical problem underlying the claimed invention?)

問題五： 該技術領域之通常知識者在面對該項問題時，是否會以整體先前技術為基礎下解決該項問題，而無需實施任何創新技能?(Would the skilled person solve this problem in the manner indicated on the basis of the totality of the prior art, without at any stage employing any inventive skill?)

在問題一中，所稱之最接近前案，指一先前技術所揭示的技術功效、發明目的、或是用途，最接近本案申請之發明，通常來說，係指該先前技術與申請案間，擁有最大數量的共同技術特徵。

在問題二中，辨別最接近前案與本案間所有的技術特徵，且在此階段，與申請案比較的基礎，就僅有最接近前案。

在問題三中，確認兩者的技術差異後，決定這些差異所導致本案的技術功效，但也可能，這些差異無法讓本案產生任何優於最接近前案的技術功效。

在問題四中，首先在技術問題的判斷上，是藉由客觀判斷，而非主觀判斷，亦即非發明人自身所述之成就；再者，在比較最接近前案與本案的技術功效上，會產生兩種情況：

1. 假如該份最接近前案無法提供與本案特定技術特徵相關的發明功效，則此時的問題變成「對於本案之發明優於最接近前案的技術功效，要如何去改良或修改最接近前案，以達到該技術功效」。

2. 假如該份最接近前案已提供所有與本案特定技術特徵相關的發明功效，則此時的問題變成「對於最接近前案原本具有的技術功效，要如何改良或修改最接近前案，嘗試以另一種不同的方式獲得該技術功效」。

在問題五中，該判斷進步性的最後一項關鍵因素，EPO 在審查基準(G-VII, 5.3)說明「could-would-approach」的思考方式(依據 T 2/83 判例)，於判斷進步性時的邏輯推演，並不在於該通常知識者「是否能(could)」考量習知技術而解決該問題，而在「是否會(would)」考量習知技術的教示而解決該問題，其可藉由習知技術之教示而引起通常知識者去解決該項問題，其中即使習知技術是內藏其內(implicit)的教示，則仍可結合最接近前案而核駁進步性；該項思考方式，可避免審查官落入後見之明的陷阱，也可避免過度擴大進步性的應用範圍，進而過度結合多篇習知技術核駁進步性。

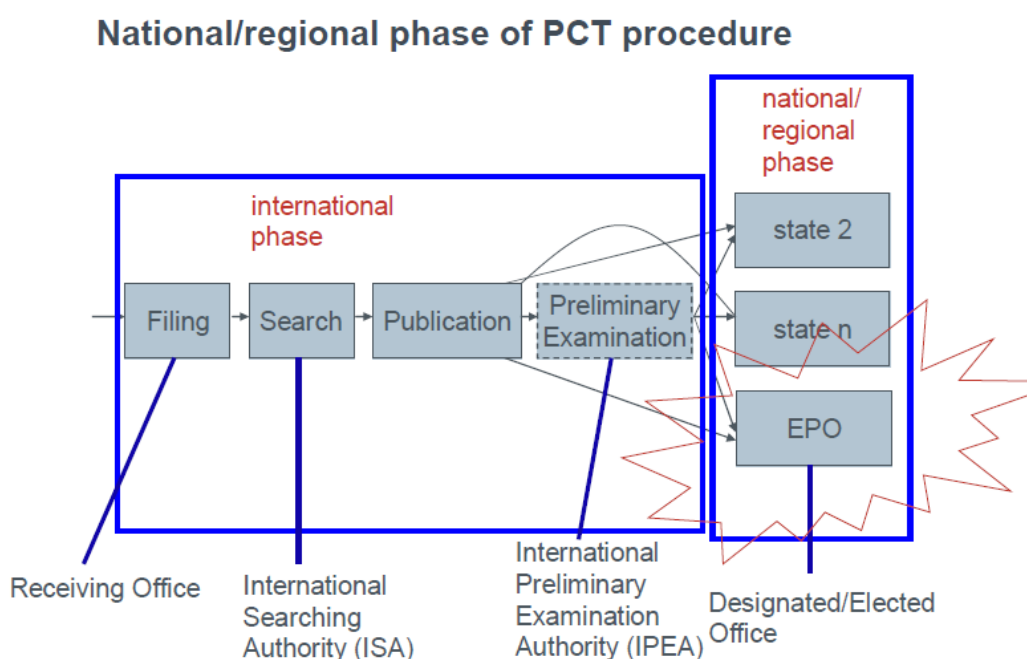
在案例練習時，講師 MR. M. Standing 以自身檢索案件(EP1354766A1)為例子，說明如何結合引證 1(DE19611539A)、引證 2(US2825803)核駁本案請求項 1，以及討論請求項 2 無法核駁之理由。

八、檢索報告的特例

檢索的目的在正常情況下係就申請案的內容，檢視相對於先前技術是否具有新穎性或進步性，因此一般的擴大檢索報告中主要是提供相關於新穎性及進步性的相關文獻，並於相對應的審查意見中提供相對的新穎性及進步性之審查理由。不過，既然要提供審查理由，對於不完整、無法完成或無需檢索的例外情形，亦需提供原因。例外情形如下：

- 已經有檢索報告在先
- 超過一個以上的發明
- 無法完成檢索
- 不予專利的標的
- 額外的檢索

1. 已經有檢索報告在先的情形：



係該申請案為國際申請案，已先經過 PCT 的國際階段，而有 ISA 當局已完成的檢索報告在先；在後的國家/地區階段再分兩種態樣，第 1 種係以 EPO 為 ISA 當局：

EPO 於國際檢索階段即已完成檢索，於國家/地區階段不再檢索。

第 2 種則為其他 ISA 當局：

以其他 ISA 當局於國際檢索階段所完成的檢索報告為主；

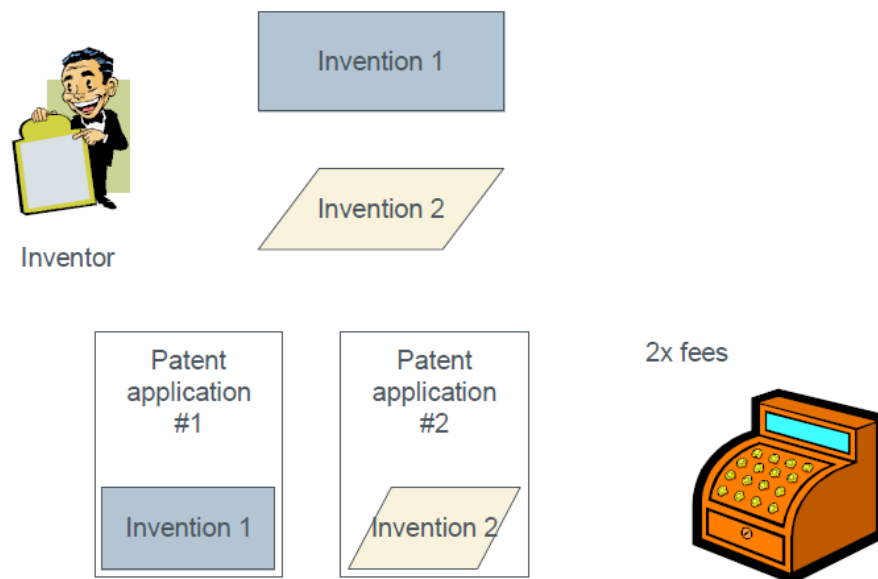
於國家/地區階段之 EPO 亦可能提供補充的檢索報告；

2005 年 7 月以後，EPO 亦提供對應於檢索的審查意見。

2. 超過一個以上的發明（不符單一性）

在「一檢索、一收費」的原則下，只針對其中一發明作檢索。

Non-unity



原則上係針對請求項中的第一個發明群組做檢索；

並通知申請人其餘發明如欲檢檢索報告，必須另外付費；

Non-unity: Invitation to pay further fees

[...] a further search fee must be paid for each of these inventions, within ONE MONTH after notification of this communication.

See Example 5

以及該次部分檢索報告僅對應於該次付費的相關發明部分。

Non-unity: Partial European search report

PARTIAL EUROPEAN SEARCH REPORT

Invention 1

Invention 2

LACK OF UNITY OF INVENTION

LACK OF UNITY OF INVENTION

See Example 4

申請人針對不符單一性的檢索報告可以有幾種處理方式：

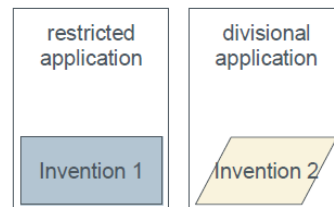
第 1 種：直接再繳費，以完成所有發明的檢索。EPO 亦會因此出具最後完成所有檢索的報告，至於申請人是否分割或不分割申請案，可待完整的檢索報告出爐後，於後續審查階段時再決定。申請人一方面可於檢索階段結束後再通盤考量如何修正，或等待後續審查階段的最後判定是否符合單一性，畢竟審查人員與檢索人員的判斷不盡然相同，而且對於單一性的最後裁量，乃是由審查單位來定奪。在檢索單位認為不符單一性，而審查單位確認為符合單一性的情形下，當初額外收取的檢索費用，自當退回。

第 2 種：根據檢索報告的發明群組判定，做適當的分割。

Non-unity



Inventor



Article 76 European division applications

A European divisional application [...] may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; [...] deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application [...].

第 3 種：不另付費，亦不分割。申請人日後不得提出對於未檢索的發明部分請求保護；即後續審查階段不會受理該部分發明的審查。

3. 無法完成檢索的態樣：

說明書未充分揭露；請求項未為說明書內容所支持；

請求項不簡潔；

請求項不明確；

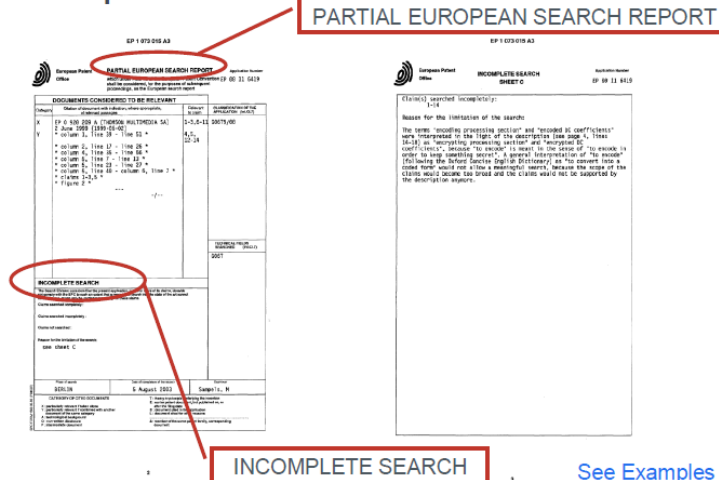
...

根據 Rule 63 EPC 的規定

(1) EPO 如果無法完成有意義的檢索，應請申請人於 2 個月內提出申請，明確提示欲針對哪個申請標的作檢索。

(2) 如果申請人未為適當回應，EPO 需提出聲明無法有效檢索的理由，或在尚有可能的範圍內作部分的檢索；則該檢索報告如下例：一方面指明其為部分檢索報告，另一方面標示其為未完成之檢索。

Incomplete search



4. 不予專利的標的的態樣：

商業方法；

單純的發現；

單純的美術創作；

人類心智活動的規則、遊戲方法等；

資訊本身的表示；

電腦程式本身；

...

此類申請案由於不符發明定義，與我們的法規於基準大致類似，因

此無需檢索，並於檢索報告中用聲明的方式表示。

Non-Patentable Subject-Matter - Incomplete Search: No Search

EP 2 018 181 A1

DECLARATION

The Applicant declares that the program described herein is not intended to be used for any purpose other than the purpose of the program described herein.

Program for computers

The Applicant declares that the program described herein is not intended to be used for any purpose other than the purpose of the program described herein.

See Example 10

5. 額外的檢索

額外檢索的原因來自於：

- (1) 審查單位於審查階段，不同意檢索單位對於單一性的認定，因而對於檢索單位尚未檢索的部分補作檢索；
- (2) 請求項於檢索階段後的修正產生新事項；
- (3) 審查單位對於檢索單位的檢索結果不滿意，知道有更接近的先前技術。

審查人員於額外的檢索後所得的結果，除另謄本一份給申請人外，並置於電子檔案卷宗（dossier）中以供公眾查閱。

九、心得與建議

1. 擴大的檢索報告 (Extended European search report, EESR)

自 2005 年 7 月之後，EPO 即已開始提供擴大的檢索報告，除了原有的「歐洲檢索報告」外，另外增加了「歐洲檢索意見」的內容；該檢索意見的內容與檢索報告內的文獻相對應，並於檢索意見內容中說明所申請的發明不符專利要件的理由，不僅可藉由兩份文件交叉比對，使申請人更易於理解審查官之檢索內容，且兩份文件亦具有互補性質，可揭示更多的資訊，達到與申請人最佳的溝通效果。與 PCT 的「增強的國際檢索報告」(Enhanced International search report) 相較，兩者在名稱上大同小異；其中，「歐洲檢索報告」(European search report) 對應於 PCT 的「國際檢索報告」(International search report)，「歐洲檢索意見」(European search opinion, ESOP) 則對應於 PCT 的「書面意見」(written opinion, WO-ISA)。

檢索意見依據 Rule 62 EPC，係伴隨檢索報告提出並說明專利申請案是否符合專利相關法規的規定，且所有不符規定的部分都得提出，即使部分意見與檢索的文獻並無對應關係，例如不予專利的標的無需檢索，不明確或未充分揭露者無法完成檢索。

因此，檢索意見主要內容有：

不符新穎性或進步性；(除此之外，其餘下列皆屬例外)

不符單一性；

未充分揭露或不明確，以致無法完成檢索；

不予專利的標的；

額外的檢索。

2. 檢索與審查的競合關係

本次課程雖是以講解檢索中的檢索意見為主，但以其意見係以是否具有新穎性或進步性為主（包含優先權、優惠期的認可），甚至亦包含是否符合單一性、充分揭露、明確性，乃至於是否符合發明定義、不屬於可專利的標的等，所有專利性的審查鉅細靡遺，完全等同於實質的專利審查；雖仍名之為檢索報告及檢索意見，惟由其在內容及角色上觀之：字句的使用上實為專利審查意見，流程上其亦為準駁前與申請人的溝通以便申請人準備修正、申復，某些申復有時效之限制（例如，無法檢索由審查單位指定，通常為 2 個月），甚至審查人員與檢索人員通常為同一人，整個檢索及檢索意見其實相當於台灣的審查意見函。整體來講，與其說檢索與審查為兩個階段，不如說是把審查分成兩個階段。但何以把檢索階段變成為另一個審查階段？其中又有什麼的考量呢？

單獨的檢索階段並公開檢索報告內容，一直是 EPO 與 PCT 獨特的作風，把單純的檢索階段提升為實質的審查的第一階段，不但 EPO 與 PCT 維持同步，與美、日、韓、中及其他國也趨於一致。維持檢

索階段的獨立性，有其一定的作用；例如，歐洲的檢索報告在歐洲的專利申請案，通常會在申請後 18 個月與申請案內容一起公開，申請人可依據檢索的結果決定是否要申請審查；如果申請人覺得沒有繼續申請審查的必要，自然可以達到經濟審查資源的效果。而且，比起台灣目前純粹等待 3 年而無審查人員提出是否具有專利性的觀點可供參考，申請人可以比較有效的判斷得到專利的可能性，同時準備投資實施相關產品的第三人，也能比較有效判斷是否會受到侵權傷害的威脅，在在有利產業的健康發展。然而單獨的檢索與完全分離的審查，有可能在意見上南轅北轍（有可能審查人員與檢索人員不是同一人），形成審查階段重新檢索的可能，不但形成資源的浪費，也可能造成檢索結果的信心危機。如果讓申請人一次瞭解完整的審查結果，一次即可修正到位，而不必根據檢索結果修正部分，到了審查階段再一次溝通還得再修另一部分，或甚至整個重修。畢竟減少溝通次數，才是既方便申請人又減少審查資源浪費的正途。

不過，檢索與審查為何又有可能在意見上南轅北轍呢？原因應不難想像，檢索與審查如為長期平行的雙軌，難免衍生有差異的邏輯思維的可能。這一點，正值我們積極建立檢索中心的時刻，如何妥善分工又避免產生差異的邏輯思維，應值得省思；分離的檢索並與專利申請案同時公開有相當實質的公眾及審查經濟利益，然而，除了謹慎規劃、執行外，亦需不斷修正來精進檢索制度；過程中應考量避免形成與審查完全獨立無關的單純檢索，因此在檢索階段至少保持與審查人員一定程度的交流應當是不可或缺的。

目前為止，在 EPO 的審查階段仍不排除與檢索階段意見不盡相同的可能，因此審查人員仍有再次與申請人書面或面詢的方式溝通的機會，且保有最後裁決的權力；但如審查階段與檢索階段意見相同時（尤其是同一人時），相信溝通的次數會大量有效的減少。

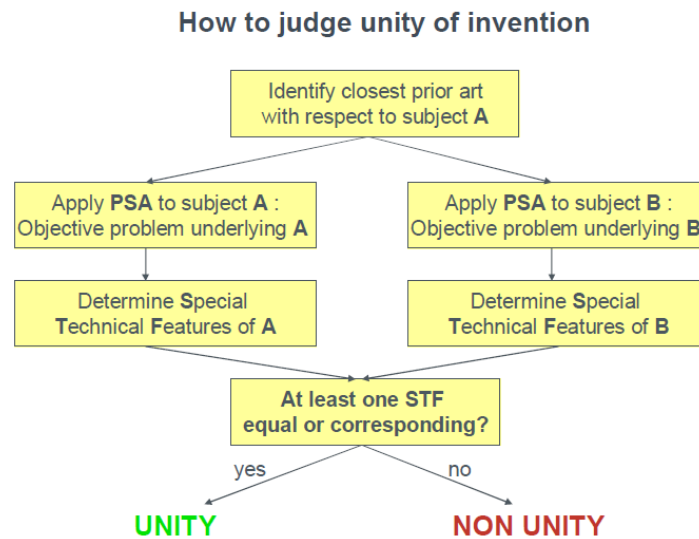
3. 單一性處理流程與台灣的異同

最近在我國新的法規與審查基準頒佈實施後，單一性的處理流程旋及有更新的作法，而於本次課程中除了介紹 EPO 如何判斷單一性外，授課老師亦特別說明了他們的處理流程，因此值得深入探討一番。

首先，可能在無需檢索的情形下即能判定申請案具有兩個以上的發明間不符單一性，EPO 會要求申請人在兩個月的期限內指出哪個獨立的發明群組要被檢索，如未獲回應仍會針對其中一個發明群組(原則上為請求項的第 1 個群組)提供部分檢索報告(Partial Search Report)。

其次，大部分的申請案是在檢索後才發現不具單一性，主要是與先前技術比對後，判斷兩發明群組間相關聯（相同或相對應）的技術特徵係屬對先前技術沒有貢獻（不具進步性），以致於沒有至少一個特別技術特徵(Special Technical Feature, STF)相同或相對應；在此情形下，會對第 2 個以後的發明群組停止檢索，並於檢索報告中敘明理由，但仍對第 1 個發明群組繼續完成檢索，出具部分檢索報告後並要求申請人必須於接到部分檢索報告後一個月內回應。

上述情形不論何者，由於僅係檢索階段，申請人除了選擇修正或分割外，亦可選擇不修正且另外付費以完成其他發明群組的檢索，以完成最後的檢索報告；如果申請人接到部分的檢索報告後未於指定的期限內回應，將無法於該申請案內保留尚未檢索的發明群組，於後續審查階段中，必須刪除或僅能以分割案的方式提出。



與目前我們的處理方式相較，於本年初頒佈新法規與基準後原本於檢索前發現不具單一性時，即可不必檢索直接發審查意見通知函，而於檢索後發現不具單一性時，僅於該已檢索的文獻中繼續檢索；最新的作法則是無論如何都要完成第 1 個發明群組的檢索，與 EPO 目前處理方式已趨一致，其目的自然也是考量減少溝通次數，以經濟審查資源為主。惟不同之處仍有兩點：其一，於檢索後發現不具單一性，我國的作法除完成第 1 個發明群組的檢索外，亦須就現有已引用的文獻，繼續完成其他發明群組的檢索，EPO 則是停止

繼續對其他發明群組的檢索；其二，我國於未完成的檢索後，無論申請人如何回應，皆不會另外針對後續審查時必須完成的檢索另外收取費用（假設項數未增加），EPO 則是允許於申請人付費後完成剩餘未完成的檢索。其中的考量在於，既然交由申請人決定並追求該些發明群組的專利保護，不論事後以修正或分割方式解決，表示繼續審查該些發明群組只是遲早的事，因此付費後的審查資源使用就不算是浪費；而且，檢索階段既是認定為不屬於一個廣義的發明概念的群組，當然應該視為不同的專利申請，先收費再繼續檢索自然合理。這個「一發明、一檢索、一收費」的思維也值得我們參考效法。