

歐洲專利申請案之擴大檢索報告

Extended European Search Report

郭雅娟

自 2003 年 7 月 1 日起，歐洲專利申請案將有機會接獲 EPO 所發出之擴大檢索報告(Extended European Search Report, EESR)，此類型之檢索報告僅適用於首次申請¹之歐洲專利申請案，與現行之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，該意見書有可能包含不具可專利性之核駁理由，亦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專利申請案。

EESR 為選擇性，申請人在首次提出歐洲專利申請案時，必須表示是否願意接獲 EESR，倘未於申請時表示，則 EPO 會發出通知書要求申請人限期²回覆。然而，對於首次申請之歐洲專利申請案是在 2003 年 2 月 1 日至 6 月 30 日提申者，EPO 亦提供一過渡時期之機制讓申請人有選擇之機會，此類案件，EPO 亦會發出通知書要求申請人限期回覆是否願意收到 EESR，不回覆者，將被視為同意接獲 EESR。

EPO 有義務對歐洲專利申請案作出新穎性檢索報告，一般來說，歐洲專利申請案提出申請後約六至八個月即會接獲檢索報告，檢索報告中除了檢附引證前案外，亦會列出與該申請案之比對結果，並予以歸類（例如 X，Y，..等）。EPO 為了讓審查流程更有效率，往後將於檢索

¹ First Filing，意指首次向 EPO 提出專利申請，且未主張優先權者。

² 通知書發文日起一個月之期限，且不得延期。

報告程序中，由審查委員對該申請案之可專利性與否，進行初步之審查，並連同檢索報告一併提供給申請人作參考，不具有約束力之意見報告是一項免費的服務性質，沒有回覆期限之要求，申請人可作選擇性之回覆。

若審查委員之意見是趨向於負面，則申請人可對此提出修正，以克服該申請案所存在之可專利性缺陷，倘選擇不回覆審查委員之意見，則該意見將會成為正式審查通知書中之核駁理由；若該意見是屬於正面的，則申請人在繳納實審費後，若在後續之實體審查程序中，審查委員未發現新的引證前案資料，即會發出與先前意見書一致之核准通知書給申請人，該申請案即進入核准領證程序。

當 EESR 發給申請人後，與現行之檢索報告流程一樣，將會連同申請案於申請日（或優先權日）起算十八個月一併公開，當然審查委員之意見亦會一併予以公開，任何人均可請求查閱。

EPO 改變此流程之主要目的在於，一方面幫助申請人儘早決定是否續行該申請案，以降低審查費用之支出，另一方面亦能加速歐洲專利申請案之審查時間³，並提高其核准率。倘若此項措施於日後評估具有實質之成效者，EPO 將考慮擴大適用於所有非首次申請之歐洲專利申請案。

此外，PCT 國際申請案之國際檢索報告亦將跟隨 EPO 之模式作改變，凡於 2004 年 1 月 1 日提申之國際申請案，國際檢索局也會發出含有審查委

³ 依據目前之實務，歐洲專利申請案之審查時間約需 3-5 年。

員意見之 EESR，供申請人作參考⁴。

⁴ PCT 各國際檢索局於 2004 年 1 月 1 日起，會採取何種型式之措施，目前仍不得知。以大陸專利局為例，迄今亦未對 PCT 申請案之檢索報告形式是否作任何相應的改變對外發布訊息，依大陸代理人提供的訊息，大陸專利局之 PCT 單位確已獲知自 2004 年即將改變檢索報告之內容，估計今年下半年應會有正式通知。