



我國發明專利申請案檢索報告

石博文*

摘要：「專利申請案檢索報告」係用於記錄發明專利申請案審查資訊之文書，記載包含專利案基本資料、檢索技術領域及資料庫與引用文獻及比對結果等事項。係呈現請求項與引用文獻關於新穎性或進步性關聯性之比對紀錄。審查人員將依其相關聯程度與引用文獻類型，賦予【X、Y、A、D、E、O、P、L】等關連性代碼。藉由專利審查資訊透明化，申請人將能獲取完整且明確引證資訊，取得專利審查程序中相對平等的答辯攻防地位而更保障專利申請人權益，亦將促使審查人員積極加強審查能力而促進審查品質提升，社會大眾亦將因專利服務產業成長而獲益。

關鍵詞：檢索報告、關聯性代碼、引用文獻、專利檢索、專利審查、審查品質、專利服務

壹、前言

目前我國發明專利案件審查程序中，審查人員針對申請案進行檢索所得之相關先前技術文獻，並未於審查程序中呈現完整紀錄，其僅於部分「核駁理由先行通知書中」記載用於證明申請案請求項不具新穎性或進步性之引證文獻案號或出處，並無法呈現先前技術檢索範圍及引用文獻與請求項技術特徵關聯性之段落及比對紀錄等資訊。對於建立專利審查品質上最重要前提——相關前案技術文獻之檢索品質，僅能依靠審查人員的自我要求來維持，於專利申請人而言，並無從於所接獲審查資訊中清楚得知所請求技術之價值、發明高度之定位及完整審查引證資訊，

收稿日：95 年 12 月 22 日

* 作者為智慧財產局專利審查官。



因此對於專利申請人權益保障及專利審查品質之提升有所欠缺。

近年來隨著智慧財產權法制日漸全球化與調和化的趨勢，美、日、歐等專利大國，藉由推動接受其他國家或地區專利局的檢索和審查報告，以完全誠意並信賴此檢索和審查報告之制度達成建立「世界專利」之目標¹，其所依據之基礎亦在於檢索制度、結果及品質之統一。因此為配合國際智慧財產權法制趨勢及與國際接軌，對於影響專利申請案件審查品質最為重要之先前技術文獻檢索，亦逐漸浮現應建立合宜之檢索作業標準、紀錄及制度。

貳、美、日、歐檢索報告制度簡介

目前世界各國或專利組織對於專利審查有製作「檢索報告」或相近似文件之國家或組織，仍以世界專利組織及美、日及歐洲專利組織等專利大國為主，主要係要求於固定標準程序及最小限度範圍要求下進行前案技術檢索，並製作檢索報告予申請人。對於「檢索報告」之格式、製作規範及相關法律制度以世界或歐洲專利組織較為完善。其中世界或歐洲專利組織對於「檢索報告」的規範，於報告格式、內涵及相關法規制度均極為相似，如專利合作條約規定每一件國際申請案在申請專利範圍的基礎並適當參酌說明書和圖式下，都應經過國際檢索，並在規定的期限內依規定的格式撰寫國際檢索報告^{2,3}。自 2003 年 7 月 1 日起 EPO 推行「擴大檢索報告」(Extended European Search Report: EESR) 制度，將隨同檢索報告另發給申請人一份有關是否符合 EPC 相關要件之意見書，其中包含說明申請案請求項是否符合可專利性理由之首次審查意見⁴。WTO 則自 2004 年 1 月 1 日開始國際檢索機構亦將核發附帶該國際

¹ 智慧財產局專題研究，「國際智慧財產權保護之發展趨勢」，http://www.tipo.gov.tw/dataserve/dataserve/public/public_case_5.asp, 2005/9/26。

² 專利合作條約，第 15~18 條。

³ 專利合作條約施行細則，規則 34、39、40、43、43-1。

⁴ 郭雅娟，「歐洲專利擴大檢索報告」，智慧財產局專家論壇，http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=90, 2003/08。

本月專題



申請案主張專利的發明是否具可專利性及是否符合 PCT 規定書面意見的國際檢索報告⁵。

美國專利商標局對於專利案件審查於給予申請人之非最終或最終拒絕理由書文件中，會附帶有基本出處資料、公開日資料之引證文件列表、專利要件查核及條列請求項允許、拒絕等類似「檢索報告」基本功能之文件。對於引證文件與申請案技術特徵之相關段落、比對說明及導致專利申請案請求項不具新穎性或不具進步性之理由，則詳述理由於拒絕理由書中⁶。

日本特許廳則對於特許申請案有由外圍組織所製作檢索報告書，除記載申請案基本資料、製作及指導者姓名、特許分類碼及製作完成日等外，詳細記載申請案技術特徵內容、相關檢索理論式、前案件數及相關提示文獻外，亦記載各提示文獻與請求項之關聯代碼與簡單比對說明。此外另由審查官提出「檢索外注利用狀況票」文件，給予是否採用該檢索報告書或需要再進行追加檢索式與追加引用文獻之記載⁷。

參、我國發明專利申請案檢索報告

一、緣起

智慧財產局自 93 年 7 月 1 日起，在專利審查程序上，逐步推動逐項審查、初審核駁時先以核駁理由先行通知書通知申請人申復及擴大辦理面詢等制度，以提升本局專利審查品質。然目前我國專利審查相關規定中，對於發明專利申請案是否符合專利要件判斷上最重要證據之相關前案技術資料取得的檢索、紀錄及透明化等制度上，於專利法及專利法施行細則上均無相關之規定。於現行專利審查基準中亦僅於第二篇第三

⁵ “歐洲專利檢索報告增附檢索意見書測試計畫”，智慧財產權網路資源快訊，92 年 5 月。

⁶ USPTO, <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>。

⁷ JPO, <http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp>。



章 2.2.2 “引證文件”一節中，以「申請案實體審查時，需從先前技術或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之發明是否具備專利要件，若申請案有主張優先權時，則引證文件之公開日必須在優先權日之前。」⁸記載簡單規範，相對於先前推動發明逐項審查、初審核駁時先以核駁理由先行通知書通知申請人申復及擴大辦理面詢等強化審查品質制度實有不足，於建立完善專利審查品質制度仍有缺陷。

二、檢索報告送予專利申請人之時機

智慧財產局為更加強化專利審查品質及提高專利審查上證據文件之公開透明度，決定自 96 年起，實施檢附「專利申請案檢索報告」予專利申請人之新措施。由於國內專利審查為檢索審查合一之架構，且於核駁審定前均會先行以「審查意見通知函（96 年以前為「核駁理由先行通知書」）」將審查意見通知申請人之制度，此與世界或歐洲專利組織的「擴大檢索報告（EESR）」在檢索審查合一架構下由受理專利申請之機構主動製作及提供予申請人參考，得據以決定其申請案是否要繼續專利程序⁹之制度相似。

由於我國專利審查之相關法規及基準中並無製作「檢索報告」之相關法令規範，故在不涉及修訂專利相關法規下，參考「擴大檢索報告（EESR）」制度，要求專利審查人員於進行發明專利申請案之前案技術文件檢索與技術特徵比對之時，製作「專利申請案檢索報告」用於紀錄相關檢索資料、引用文獻及比對紀錄等，並於發出「審查意見通知函」之同時檢附所製作「專利申請案檢索報告」予專利申請人參考。此外目前對於無須進行修正說明書直接核准之專利案件，於核准審定書上申請人並無從得知與申請案技術內容相關之前案文獻資料及得予核准之引證技術文獻等資訊，因此亦對無須進行修正說明書而直接核准之專利案

⁸ 智慧財產局，「專利審查基準」，第 2-3-4 頁，93 年 6 月 28 日。

⁹ 「歐洲專利檢索報告增附檢索意見書測試計畫」，智慧財產權網路資源快訊，92 年 5 月。

本月專題



件，亦於發出核准審定書之同時檢附審查人員所製作「專利申請案檢索報告」予專利申請人參考。

三、檢索報告記載內容

我國發明專利申請案檢索報告中，主要係用於記錄與專利申請案發明技術特徵相關之相關前案技術文件等資訊，其中記錄可證明或否定申請案專利要件之引用文獻資料、引證相關段落及依關聯請求項給予關連程度之關聯性代碼等資訊，此外亦記錄相關技術背景之前案文獻資料等經檢索所得「相關先前技術」文獻之資料；藉由檢索報告所呈現之資訊，將可提供審查人員及申請人共同檢視專利技術內容可專利性之使用。

我國專利申請案檢索報告所記載內容主要可分下列三大類，(一)專利案基本資料記載事項：包含有專利申請號、申請日、優先權日、關聯性代碼說明及完成日等記載資料，(二)檢索技術領域及資料庫記載事項：包含有本案國際專利分類號（IPC）、檢索國際專利分類號（IPC）範圍及檢索使用資料庫名稱（關鍵詞）等記載資料，(三)引用文獻及比對結果記載事項，包含有引用文獻資料與相關段落處、相關聯請求項及關聯性代碼等記載資料。各項欄位內應記載之資料內容及記載方式，分別說明如下¹⁰：

（一）專利案基本資料記載事項：

1. 專利申請號

係用於表明該份檢索報告所相對應發明專利申請案之申請案號，為共9碼阿拉伯數字，前3碼為申請案申請年度、第4碼為表示發明專利案件之記號【1】及後5碼為專利案件年度流水編號，製作檢索報告之審查人員需使用阿拉伯數字填寫，其撰寫範例為【第0941XXXXX號】。

¹⁰ 「專利申請案審查表暨檢索報告撰寫指南」，智慧財產局專利二組，95年10月。



2. 申請日

係用於記載該檢索報告所相對應發明專利申請案於申請文件齊備後所取得之申請日，此日期與優先權日將共同作為檢索所得文獻資料是否可做為申請案的先前技術之判斷基準日，為檢索報告必要記載之重要資訊。製作檢索報告之審查人員需於檢索報告中以民國紀元方式記載該申請日，其撰寫範例為【94年XX月XX日】。

3. 優先權日

由於發明專利申請案有主張優先權且該主張被認可者，其申請案專利要件判斷之基準日以該優先權日為準，因此申請案若有主張國內或國外優先權且該主張被認可時，則製作檢索報告之審查人員需於檢索報告中以西元紀元方式記載申請案所主張優先權基礎案申請日為優先權日。若專利申請案主張複數優先權時，則於檢索報告中將依所主張優先權日先後次序依序記載所有主張且被認可之優先權日，其撰寫範例為【2006年8月1日】。

4. 關聯性代碼說明

該欄位記載於檢索報告每一頁之下端，係將檢索報告中用於表示引用文獻資料與專利申請案請求項技術內容關聯程度及引用文獻類型之代碼，以簡單文字說明方式說明其代表意義，共有X、Y、A、D、E、O、P、L等八個代碼。

5. 完成日

完成日係指完成檢索報告製作之日期，該日期記載於檢索報告每一頁之下端。製作檢索報告之審查人員需於檢索報告中以民國紀元方式記載該完成日，其撰寫範例為【94年XX月XX日】。

本月專題



(二) 檢索技術領域及資料庫記載事項：

1. 本案國際專利分類號 (IPC)

由於我國導入第8版國際專利分類係採用進階版本，因此每一發明專利申請案於早期公開階段就會以進階版國際專利分類號 (IPC) 進行初步技術分類，於檢索/審查階段則應依所掌握申請案之技術特徵與請求項之發明特徵內容並參酌早期公開之國際專利分類號 (IPC)，給予申請案合適之進階版國際專利分類號 (依序表示「發明資訊分類號」、「附加資訊分類號」及「附加資訊索引碼」)。製作檢索報告之審查人員則需於檢索報告中，依檢索/審查階段重新給予之國際專利分類號，以適當字體依序記載進階版國際專利分類「發明資訊分類號」、「附加資訊分類號」及「附加資訊索引碼」，其相關記載方式及範例如下¹¹：

(1) 「發明資訊分類號」

應以粗斜體字方式表示分類號及附加圓括號內普通正體字表示版本序號，應將最充分代表該申請案發明的分類號列於首位，撰寫範例為【***F28C1/04*** (2006.01)]。

(2) 「附加資訊分類號」及「附加資訊索引碼」

應以普通斜體字方式表示分類號及附加圓括號內普通正體字表示版本序號，附加資訊可作為發明資訊的補充資訊，通常以 101/00 開始之索引碼則可用來補足原分類位置所未包含之資訊，撰寫範例為【*H05B3/18*(2006.01):附加資訊分類號】、【*C04B103/20* (2006.01):附加資訊索引碼】。

2. 檢索國際專利分類號 (IPC) 範圍

為使發明專利申請案進行檢索先前技術資料範圍客觀且明確，專利申請案審查人員應以國際專利分類 (IPC) 號設定進行

¹¹ WIPO, "INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION GUIDE", Vol.5, 2006。



先前技術文獻檢索之適當技術領域範圍。關於該「技術領域」於檢索報告呈現方式應不拘泥於上下位階關係，由製作檢索報告之審查人員將符合於檢索技術領域內所有相關技術分類（包括「發明資訊」及「附加資訊」）之 IPC 分類號範圍均予記載入檢索報告中，其版次應依所使用資料庫或資料範圍所適用之版本而定。此外依檢索先前技術文獻之需求，得以三階國際專利分類（IPC）號範圍、核心版國際專利分類（IPC）號範圍或第 7 版國際專利分類（IPC）號範圍記載入檢索報告中。

關於檢索國際專利分類號（IPC）範圍呈現方式，例如：F28C1/00 的下位概念有 1/02 至 1/16 記號，此時應將此記號範圍全部納入調查範圍中。其撰寫範例為：【F28C1/00～1/16(2006.01) 或 F28C (2006.01)】。

3. 檢索使用資料庫名稱（關鍵詞）

發明專利申請案進入實體審查階段時，專利審查人員必須斟酌專利申請案發明特徵技術領域類型或技術層級、發展相關技術領域國家或地區、專利申請人與發明人背景或研發單位等資訊，選擇適當國內、外專利及非專利文獻相關資料庫進行專利申請案先前技術文獻檢索。若以國際專利分類號（IPC）範圍進行檢索所得資料量龐大或依資料庫特性等需求，可選用適當「關鍵詞」進行進階檢索。

製作檢索報告之審查人員則需將所使用之資料庫名稱記載於檢索報告中，若有使用關鍵詞則以括號註記方式記載於個別資料庫名稱之後。國內專利資料庫以中華民國專利資訊網為主，國外專利資料庫則以 EPO、USPTO、JPO 等資料庫為主，非專利文獻則可以利用 IEEE、WOK、STN、博碩士論文資料庫、GOOGLE SCHOLAR 或 YAHOO 學術蒐尋等學術或商業資料庫網站為檢索資料庫。相關撰寫範例為：【中華民國專利資訊網、博碩士論文資料庫、EPO、USPTO】、【中華民國專利資訊網（致動器）、EPO

本月專題



(actuator)、JPO、WOK】。

(三) 引用文獻及比對結果記載事項：

引用文獻及比對結果記載事項所呈現之資訊，為「專利申請案檢索報告」整體重心之所在，所記載內容會影響專利審查人員對於專利申請案是否符合專利要件之判斷及可否給予專利心證之形成。製作檢索報告之審查人員，應選取與專利申請案發明技術特徵相關且適用之先前技術文獻資料，其應包含證明或否定申請案專利要件之引用文獻資料及相關技術背景之前案文獻資料，彙總記載於本欄位內，其記載內容有：

1. 關聯性代碼

係指經由審查人員比對專利申請案請求項發明技術特徵內容與引用文獻資料相關段落處所揭示技術內容，依兩者之間相關聯的程度，所給予關於關聯程度之【X、Y、A】代碼及關於引用文獻類型之【D、E、O、P、L】代碼，每一關聯性代碼必有一組相關聯請求項記載相對應。

2. 引用文獻資料與相關段落處

係記載經由審查人員進行先前技術資料檢索後，取得與發明專利申請案請求項技術特徵內容相關之文獻資料，作為該專利申請案之引用文獻資料。而各引用文獻資料中與專利申請案請求項發明技術特徵相關聯所在位置，則稱為相關段落處。其記載方式為：

(1) 引用文獻記載方式

國別（以英文簡稱表示）＋公告/公開之案號（以阿拉伯數字表示）＋文獻編碼（code），其範例為【WO 99 XXX XXX A 1】。

若係關於擬制喪失新穎性之相關引用文獻，則應於文獻編碼後加註該引用文獻申請人名稱，其範例為：【TW I XXX XXX (XXX股份有限公司)】。



(2) 公告/公開日記載方式

以西元紀元方式使用阿拉伯數字撰寫，其範例為：【2006/8/1】。

(3) 相關段落記載方式

為記載引用文獻資料中與專利申請案請求項發明技術特徵相關聯所在位置，如：說明書第X頁、第X頁第X行、第X頁第X段第X至X行、第X圖式及第X請求項，其範例為：【說明書第5頁，第12～20行】、【說明書第25欄，第16～50行】、【第1～3圖】、【第1、2圖】、【請求項1】，其記載方式不拘泥於上述形式，以能明確表達相關聯所在位置為原則。

3. 相關聯請求項

係以引用文獻資料為依據，記載與引用文獻資料所揭示技術內容相關聯之專利申請案請求項項數，以阿拉伯數字表示單一或複數項數或項數範圍，每組相關聯請求項記載必有一相對應之關聯性代碼。對每一個引用文獻應伴隨至少一組以上之相關聯請求項及其相對應關聯性代碼，而相同的引用文獻對於不同之請求項可能會被賦予不同之關聯性代碼。

關於關聯性代碼、引用文獻資料與相關段落處及相關聯請求項的撰寫範例，如下所示：

1. 國內引用文獻資料

關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
Y	1.TW I23XXXX 2005/4/21 第1圖；請求項1	1~10
X	2.TW M24XXXX 2004/9/1	1~10

本月專題



關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
	第 1 圖；請求項 1、5~7	
A	3.TW 20030XXXX 2003/9/1 全文	1~10
X	4.TW 43XXXX 2001/5/1	1
Y	說明書第 5 頁，第 12~20 行；第 1、2 圖	2~4
A		5~8
E,X	5.TW I25XXXX (X X 股份有限公司) 2006/6/11 說明書第 10 頁，第 5~25 行；請求項 2	1

2. 國外引用文獻資料

關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
X	1.WO 991XXXXA1 1999/3/11 圖 1	1~10
Y	2.JP 5311XXXXA 1978/10/4 摘要	1~10
X	3.WO 900XXXXA2 1990/3/8	1
Y	欄 3，第 27~43 行；圖 1、2	2~5
A		6~10



關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
A	4.US 2004018XXXXA1 2004/9/30 全文	1~10
Y	5.US 692XXXXB1 2005/8/2 圖 1	1~10

3. 非專利文獻

對於非專利文獻資料例如刊物等，應儘可能進行檢索，並依其檢索結果記載於檢索報告，其記載方法及範例如下：

專書：〈作者名稱〉，〈著作名稱〉，〈出版者〉，〈出版日期及版本〉，〈頁碼〉。

譯著：〈原作者名稱〉，〈譯著名稱〉，〈著作中文/外文名稱〉，〈出版者〉，〈出版日期及版本〉，〈頁碼〉。

期刊：〈作者名稱〉，〈文獻名稱〉，〈期刊名稱〉，〈出版者〉，〈期別〉，〈出版日期〉，〈頁碼〉。

網路文獻：〈網路文獻作者名稱〉，〈著作名稱〉，〈刊載日期/刊載網站名稱〉，〈頁碼〉，〈網址；http：//○○○〉。

關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
X	1.DROG. J.G, “Integrated Circuit Personalization at the Module Level”, IBM tech. dis. bull. October 1974, Vol. 17, No.5, page1344 and 1345, ISSN 2345-6789.	1-10

本月專題



關聯性 代 碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯 請求項
A	2.PHILIP G. COLLINS, "Engineering Carbon Nanotubes and Nanotube Circuit Using Electrical Breakdown", Science, 27 April, 2001.Vol. 292, No. 5517, pages 706 to 709.	1-10

四、檢索報告之製作程序

因先前技術資料檢索為專利審查最重要基礎，而檢索報告之製作尚須包括先前技術資料與專利申請案請求項技術特徵內容比對及專利要件判斷之作業，其實質內涵已與專利審查作業差異不大，有關檢索報告之製作程序分別簡敘如下：

（一）檢索前之程序

1. 閱讀專利說明書

在對一申請案進行檢索前，審查人員應先充分瞭解專利申請案之發明技術內容，因此製作檢索報告審查人員首先須從閱讀專利說明書、圖式開始。此說明書、圖式係以取得申請日之中文本說明書為主，若有修正時則須符合專利法第 49 條第 4 項規定不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍下，得改以該修正本之說明書、圖式為主。

2. 掌握申請專利範圍中每一請求項之發明內容

為配合我國發明專利審查採逐項審查方式，製作檢索報告審查人員應清楚解讀申請專利範圍每一請求項之發明內容，並根據每一請求項之發明技術特徵內容進行先前技術之檢索，此為製作檢索報告的重要且必要之步驟。對於未於請求項中記載但於說明書或圖式中有記載為解決問題而獲致功效所採取之技術特徵內容，必要時亦可對其進行檢索。



3. 確認申請案國際專利分類號及檢索國際專利分類號範圍

依所掌握專利申請案之技術內容及請求項之發明特徵內容，製作檢索報告之審查人員應進一步確認申請案早期公開之國際專利分類號是否適當，並依所掌握專利申請案技術特徵內容及技術領域特性，給予合適之進階版國際專利分類號（包含「發明資訊」與「附加資訊」）。於進行先前技術資料檢索前，製作檢索報告審查人員應適當設定以國際專利分類號為基礎之檢索用技術領域範圍，將符合於檢索技術領域內所有相關技術分類之 IPC 記號範圍均列入檢索用技術領域範圍。為完整檢索先前技術資料之需求，得分別以三階國際專利分類（IPC）號範圍、進階/核心版國際專利分類（IPC）號範圍或第 7 版國際專利分類（IPC）號範圍設定檢索用技術領域範圍。此外為適當過濾先前技術資料或依檢索資料庫特性之需求，可設定適當檢索「關鍵詞」以進行進階檢索。

（二）檢索先前技術及其類型

利用所設定以國際專利分類號表示之檢索用技術領域範圍及/或檢索「關鍵詞」，製作檢索報告審查人員於選定之資料庫中進行發明專利申請案先前技術文獻之檢索。基於檢索結果正確性及完整性之考量，製作檢索報告審查人員利用資料庫檢索先前技術文獻時，原則上應包含本國及外國之專利文獻及非專利文獻資料庫，其他如公知刊物、教科書、型錄、公開使用事證及公眾知悉事證等亦可收集作為先前技術資料。

製作檢索報告審查人員於檢索時，除應注意與專利申請案發明技術特徵之新穎性或進步性相關之先前技術文獻外，同時亦應注意其他可能導致申請案違反專利法相關規定之先前技術文獻，如：

1. 擬制喪失新穎性。
2. 對於專利申請案請求項優先權認可有疑慮或不認可時之相關前案文獻。

本月專題



3. 關於導致違反專利法 31 條規定一案兩請或先申請原則之前案文獻。
4. 顯示專利申請案請求項的一般技術水平之文獻。

(三) 檢索後之程序

1. 依發明專利申請案請求項進行逐項比對

製作檢索報告審查人員需根據檢索取得之相關先前技術文獻結果，適當篩選與專利申請案發明技術特徵內容相關之先前技術文獻作為引用文獻並標示相關段落處，同時針對發明專利申請案每一請求項依專利審查基準中新穎性及進步性判斷準則進行關聯性比對。依比對結果，製作檢索報告審查人員應以單獨引用文獻為單元，對於發明專利申請案請求項相對應賦予關聯程度及引用文獻類型之【X、Y、A、D、E、O、P、L】等關聯性代碼。

2. 撰寫檢索報告

當完成引用文獻與申請案請求項關聯性比對後，製作檢索報告審查人員應將「專利申請號、申請日、優先權日及完成日」基本記載事項資料、「國際專利分類號（IPC）、檢索國際專利分類號（IPC）範圍及檢索使用資料庫名稱（關鍵詞）」檢索技術領域及資料庫記載事項資料及「引用文獻資料與相關段落處、相關聯請求項及關聯性代碼」引用文獻及比對結果記載事項資料，填寫於檢索報告表格中以完成專利案檢索報告。

(四) 檢索報告製作之限制

1. 無須進行檢索之情形

製作檢索報告審查人員發現發明專利申請案及其請求項中有屬於下列情形之一者，則該申請案或請求項將不進行檢索。

- (1) 不符專利法第 21 條規定「發明非利用自然法則之技術思想



之創作」。

- (2) 專利法第 24 條各款不予發明專利者。
- (3) 專利說明書發明說明未明確且充分揭露發明技術特徵內容。(專利法第 26 條第 2 項)
- (4) 為非可供產業上利用之發明。(專利法第 22 條)
- (5) 不符發明單一性規定，經通知修正仍不改正者。(專利法第 32 條)
- (6) 申請專利之發明，實質上非為兩個以上之發明，而為分割申請。該分割案以不符分割之實體要件，處分不准分割時。(專利法第 32 條)
- (7) 與另一發明或新型專利申請案為相同之發明。(專利法第 31 條)

2. 關於不具發明單一性之限制性檢索

- (1) 發明專利申請案請求項明顯不具發明單一性的檢索

當製作檢索報告審查人員閱讀專利申請案請求項和說明書（及其圖式）內容後，就能直接判定該案申請專利範圍獨立項之間欠缺發明單一性者，將採取下列方式之一：

- A. 先行通知申請人修改或分割專利申請案以符合發明單一性之後，再進行檢索。
- B. 如果不具單一性的兩項或者多項獨立項的技術領域都屬於同一製作檢索報告審查人員負責範疇，且所涉及的檢索領域非常接近或者在很大程度上重疊，則亦可先行進行檢索。

- (2) 發明專利申請案請求項不具發明單一性判斷不明顯的檢索
不具發明單一性判斷不明顯之情形，是指只有經過檢索

本月專題



才能確定其獨立項之間是否不具發明單一性者，此類型專利申請案將採以下列方式之一：

- A. 對單一獨立項進行檢索後發現它不具備新穎性或者進步性等專利要件時，當排除該不具備新穎性或者進步性要件之技術特徵後導致其獨立項之間欠缺單一性時，則可以不再對其他獨立項及其附屬項進行檢索。
- B. 專利申請案請求項中不具發明單一性的兩項或者多項獨立項，在發明構思上非常接近，且其中沒有一獨立項需要在不同的技術領域中進行檢索，亦可以對該申請案的全部獨立項進行檢索。
- C. 對獨立項進行檢索後發現它不具備新穎性或者進步性要件，從而導致其相互並列的附屬項之間缺乏發明單一性時，則參照前述關於不具發明單一性之限制性檢索的方式處理。

（五）關聯性代碼之意義及與專利要件之關係

1. 關聯性代碼之意義

我國專利申請案檢索報告文書中係利用【X、Y、A、D、E、O、P、L】等代碼，來呈現某一引用文獻相關段落處所揭示技術內容相對於專利案請求項之關聯程度及該引用文獻類型，此代碼則稱為關聯性代碼。有關各關聯性代碼之意義，說明如下：

代碼X：表示為單獨引用，即具有足以否定相對應請求項發明新穎性或進步性可能性之特別相關引用文獻。

代碼Y：表示為結合一篇或多篇其他文獻下，具有足以否定相對應請求項發明進步性可能性之特別相關文獻，而該結合對於發明所屬技術領域中具通常知識者而言，為輕易完



成者。然而，若為更詳細揭示引用文獻中所揭露之技術特徵，在該引用文獻中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，則引用文獻應被賦予代碼【X】不應賦予【Y】代碼，而參考文件亦應被賦予代碼【X】或【L】。

代碼A：顯示為一般技術水平，而不能否定相對應請求項發明新穎性或進步性之文獻。

代碼O：為關於口頭揭露、公開使用、販賣或展覽陳列之文獻。該代碼一般會與代碼X、Y或A伴隨使用，如【O,X】、【O,Y】或【O,A】。

代碼P：表示為介於專利案申請日與優先權日間公開或公告之文獻。該代碼一般會與代碼X、Y或A伴隨使用，如【P,X】、【P,Y】或【P,A】。

代碼E：表示為申請在先、公開/公告在後之本國專利文獻，該代碼一般會與代碼X伴隨使用，如【E,X】。惟對於有主張優先權之請求項，該文獻應被賦予引用代碼【P】而非代碼【E】。

代碼D：為專利申請案之說明書中已記載之文獻。

代碼L：其他理由所引用之文獻。如違反專利法第31條規定先申請原則及一案兩請之專利文獻及其他文獻。

2. 關聯性代碼與專利要件之關係

在專利申請案檢索報告文書中所記載每個引用文獻應該伴隨對應該文獻之相關請求項及關聯性代碼，單一引用文獻對應於不同之請求項可能會被賦予不同之關聯性代碼。在關聯性代碼中主要以【X、Y、A】代碼來表示引用文獻相關段落處所揭示技術內容，是否具有否定或支持相對應請求項發明新穎性或進步性

本月專題



可能性，例如：

X	1.WO 900XXXXA1 1990/3/8	1
Y	說明書第 3 欄第 27~43 行；第 1 圖	2~5
A	第 2 圖	6~10
Y	2. US 554XXXXB1 1998/4/8	2~5
A	說明書第 5 欄第 1~6 行；第 6 圖	6~10

由上述例子顯示引用文獻 1 相關段落處技術內容，揭示了得以核駁請求項 1 為不具新穎性或進步性可能性之技術內容，且當該引用文獻 1 相關段落處技術內容結合引用文獻 2 相關段落處技術內容，則得以核駁請求項 2 至 5 項為不具進步性可能性。引用文獻 1、2 對於請求項 6 至 10 而言則為一般技術水平，該文獻不足以作為核駁請求項 6 至 10 之先前技術。因此於檢索報告文書中，由所記載關聯性代碼之呈現，即可用於解讀引用文獻相關段落處是否足以否定或支持請求項發明新穎性或進步性之關係。

當關聯性代碼【X、Y、A】與其他代碼組合呈現時，除由其他代碼表示該引用文獻與專利申請案關係類型外，仍由關聯性代碼組合中之【X、Y、A】表示引用文獻相關段落處與請求項之新穎性或進步性判斷關係。

肆、專利申請案檢索報告之影響

在「專利申請案檢索報告」文書中，將完整呈現專利審查人員經檢索取得用於判斷專利申請案是否具有新穎性或進步性等專利要件之審查資訊，而藉由檢附檢索報告予專利申請人，專利申請人亦得以完整獲得申請案之審查資訊。因此「專利申請案檢索報告」新措施之實施得以完整揭示專利申請案的審查資訊，將對於專利案申請人權益及智慧財產局專利審查程序產生影響，甚至對於社會大眾亦可能有所影響。



對於專利申請人而言，「專利申請案檢索報告」將給予申請人完整的審查資訊，申請人得以自行檢視申請案是否具有可專利性及說明書記載是否完善及可更清楚瞭解所發明技術之價值，而能適時對審查意見提出具體之技術特徵比對說明、答辯及明確修正請求項範圍，將更進一步保障申請人之權益。專利申請人更可利用此新措施，自行提供與專利申請案技術特徵具關聯性的相關先前技術文獻予智慧財產局，以完備「專利申請案檢索報告」之內容，除可提供專利審查人員作為引用文獻使用，而可加快審查速度以早日取得專利權外，更因多數相關先前技術文獻已經過審查檢視，將可避免專利權遭受多方的挑戰而得以減少許多無謂的專利爭訟。

對於智慧財產局專利審查人員而言，由於「專利申請案檢索報告」將完整呈現專利案的審查資訊，因此「檢索報告」品質之好壞將直接影響專利審查品質之高低，且外界甚至國外專利審查相關人士，將可藉此作為審視我國專利審查人員於檢索及審查能力之依據。因此「專利申請案檢索報告」新措施，將督促專利審查人員更完整檢索相關先前技術資料、審慎審視引用文獻與申請案關聯性及嚴謹判斷申請案之可專利性，因而紮實我國專利審查人員的審查能力進而更能提升我國專利審查品質。而利用「檢索報告」與申請人進行互動，可使審查人員能更精確針對請求項技術特徵內容進行前案技術比對而快速作出審查結論，因而減低審查人員審查工作上之負荷。

對於社會大眾而言，由於「專利申請案檢索報告」文書中提供與專利申請案具關聯性的先前技術引用文獻資訊，專利申請人為取得引用文獻完整內容及進行專利案先前技術資料檢索之需求，將有促使民間發展可提供專利服務業務之相關產業之機會。若進一步於專利公報上公開專利審查相關引用文獻資料，第三者更能據該文獻資料公開瞭解專利權之價值與穩定性，而促進國內專利權交易發展，而企業界或技術開發者將更容易取得與欲開發技術之相關參考或背景資料及建立專利布局與專利地圖之需求，將具有促使民間專利服務業成長之功能。

本月專題



伍、結語

由於「專利申請案檢索報告」係我國專利審查工作上新推行的措施，其對於各方面之影響仍有待時間觀察。然藉由「專利申請案檢索報告」將使專利審查的相關資訊透明化，使專利申請人能獲取完整且明確之審查引證資訊，而得與專利審查人員於專利審查程序中擁有相對平等的答辯攻防地位，將更能保障專利申請人權益，亦將促使專利審查人員積極加強專利審查能力，而促進審查品質提升，社會大眾亦將因專利服務產業成長而獲益。

「專利申請案檢索報告」制度的建立，除依靠專利審查人員的努力外，亦期待專利申請人的自我提升及社會大眾的共同參與。藉由共同提升專利審查品質及扶植民間專利服務產業成長的努力，以建構「優質的智慧財產權環境」，並將期待能創造政府、專利申請人及社會大眾三贏之成果。