



他山之石可以攻錯－ 話說各國專利檢索報告

張睿哲*

摘要：本文從兩個層面來分析各國之專利檢索報告，首先是制度的層面，由檢索報告機能與格式的分析，來闡述各國制度設計的理念與所欲解決的問題。其次是實際運作的層面，由各國檢索報告引證資料的統計數字，說明檢索結果的完整性所面臨之挑戰，特別是在使用資料庫觀念上的差異。當檢索報告實際運作無法達到當初制度設計的目標時，就必須有所改革，例如在檢索報告中加入有關可專利性的意見。本文探討的檢索報告，以依據歐洲專利公約製作之歐洲檢索報告以及根據專利合作條約製作之國際檢索報告為主。

關鍵詞：檢索報告、歐洲專利公約、專利合作條約、引證資料、資料庫、檢索意見、書面意見

壹、前言

什麼是專利檢索報告呢？

望文生義，是指記載專利檢索結果的文件，當然符合這樣定義的文件很多，從出具的單位來區分，有官方製作的，也有來自民間的，而專利檢索依據其目的，也有許多類型¹，本文限於篇幅，也由於智慧財產

* 經濟部智慧財產局專利二組科長

¹ Jacques Michel, Bernd Bettels, “Patent citation analysis A closer look at the basic input from patent search reports” *Scientometrics* Vol. 51 No.1 185-201 (2001), p186

檢索的類型有下列幾種形式：

1. documentary search; 2. patentability search; 3. clearance/freedom-of-us type search; 4. infringement search; 5. cancellation search.



局將自 96 年開始提供專利申請人檢索報告的服務，期使申請人更能了解專利審查人員的審查內容，並評量自身專利核准的機率，故將重點集中於各國專利主管機關所出具的專利檢索報告上，特別是可專利性之檢索。

首先，官方製作的專利檢索報告，有根據歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）²的歐洲檢索報告、依據專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）³所製作的國際檢索報告、依據英國專利法⁴所製作的英國專利檢索報告、歐洲專利局依據法國專利主管機關提出請求所製作的法國專利檢索報告以及中國大陸國家知識產權局依據大陸專利法第 57 條第 2 項所製作的檢索報告等等。

檢索報告所呈現的是專利審查人員對申請案可專利性檢索的結果，不論所載先前技術是否成為核駁申請案的佐證。不過檢索報告不是呈現這種結果的唯一方式，例如美國核准專利說明書的首頁，會記載檢索的範圍、本國與其他國家相關的先前技術，由於這些資料在核准時方才公開，目的不在實體審查前或當時提供可專利性的評估，因此不在本文中詳述。

如何來清楚定義官方的專利檢索報告呢？

中國國家知識產權局審查指南有段話說得貼切：「檢索報告用於記載檢索的結果，特別是記載構成相關現有技術的文件。檢索報告採用專利局規定的表格。審查員應當在檢索報告中清楚地記載檢索的領域、資料庫以及所用的基本檢索要素及其表達形式(如關鍵詞等)」⁵。

由這段描述可知，檢索報告為官方的文件，具有固定的格式，由專

² See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 17

³ See Patent Cooperation Treaty (PCT) (as in force from April 1, 2002) Art. 15

⁴ See United Kingdom Patent Act 1977 Section 17.

⁵ 中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南」第二部第七章第 12 節（2006 年 7 月 1 日施行）。



利審查人員所撰寫，內容包括檢索的領域、使用的資料庫、檢索的條件以及所得到與該申請案構成相關之先前技術文件。

貳、檢索報告製作的時機與作用

檢索報告若是以提供判斷可專利性的資訊為目的，完成報告的時機應不會晚於實質審查的階段，至於在專利實體審查開始之前就製作完成，或是在專利實體審查時才製作，則牽涉到專利制度與政策的規劃。

實體審查前製作之檢索報告

在實體審查開始之前就已製作完成的檢索報告，以根據歐洲專利公約的歐洲檢索報告以及根據專利合作條約的國際檢索報告為代表。

歐洲檢索報告乃是作為審查部門審查的基礎文件並必須送達申請人⁶，且必須加以公開⁷。歐洲專利公約的制度設計，係將專利檢索獨立於實體審查之外，專利的檢索與審查是不同的程序⁸，其考量重點在於審查部門之職責在於專利案件的審理，對於進行有系統的檢索並不便利，因此審查部門必須依賴檢索部門提供有關該申請案先前技術的資訊，以判斷其可專利性⁹。

所以歐洲專利的申請到核准，有兩個基本的階段，一為檢索，一為實體審查¹⁰，如此制度的設計，彰顯先前技術調查的專業性，好比一位熟於判案的法官，不見得對調查犯罪事實一樣上手。

歐洲專利局的檢索報告如果在專利說明書公開前完成，會隨著說明書一併公開，如果不及完成，之後會單獨公開¹¹。申請人可以在歐洲專

⁶ EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office : Part B Guidelines for Search (as in force from June 2005) at X-1,

⁷ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 16

⁸ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 18(2).

⁹ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-1.

¹⁰ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at II-1.

¹¹ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 93.



利公報公開檢索報告後 6 個月內申請實體審查¹²，若是在收到檢索報告前即提出實體審查請求，歐洲專利局會讓申請人在收到報告後一定時間內可以重新審視是否繼續審查的程序¹³，因此，檢索報告提供申請人、大眾及專利審查部門有關先前技術的資訊¹⁴。

對於申請人而言，檢索報告無異提供了是否有實體審查價值的參考指標，若不具可專利性的事證確鑿，申請人可中止申請的行為，以節省申請費用與時間成本，對於歐洲專利局而言，也能紓解待審案量的壓力，將人力投注在那些具有相對高核准機率的申請案件之審查。對於產業界而言，也可藉以評估在該申請案的技術領域中繼續投資的風險。

專利合作條約與歐洲專利公約採行相同的檢索制度，條約規定每一個國際申請案都必須進行國際檢索，報告除了送交申請人外亦須公開¹⁵。

實體審查階段中製作之檢索報告

當然檢索報告也可隨著審查意見一併送交給申請人，如此制度的設計，是將檢索報告納入實體審查的一環，申請人可以參酌檢索報告內容解讀審查意見，檢索報告也因為有審查意見的說明而更能理解其真正意涵。

因為檢索報告必定在實體審查的階段中製作，沒有申請實體審查就不會得到檢索報告，因此不具有提供申請人是否申請實體審查資訊的機能，也由於檢索報告與審查意見一併送交申請人，這類的檢索報告當時是不會公開給社會大眾知曉，外界很難知道該申請案是否有機會能夠獲准專利。

¹² See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 94.

¹³ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 96.

¹⁴ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at II-5.

¹⁵ See Patent Cooperation Treaty (PCT) (as in force from April 1, 2002) Art. 21(3)



參、檢索報告的格式

檢索報告是否一定需要法定的格式，端賴其作用而定。在申請案進入實體審查前所製作之檢索報告，除了送交申請人外，同時亦須公開給社會大眾周知，此類的檢索報告一般具有法定的格式，檢索人員亦須署名。

歐洲專利公約之檢索報告

歐洲專利從申請到核准，有檢索與審查兩個基本的階段，檢索報告則為檢索階段的最終結果，沒有檢索報告，實體審查是無法繼續進行，因此檢索報告有其效力存在，法定的報告格式乃勢所必然。

歐洲檢索報告包括主頁與 A、B 兩種補充頁，檢索的結果記載於主頁之中，其內容包括：(1) 申請案號、(2) 專利分類、(3) 檢索的領域、(4) 相關之先前技術、(5) 檢索人員的姓名¹⁶。補充頁 A 記載經認可之發明名稱與摘要，補充頁 B 則陳述檢索的限制因素，包括¹⁷欠缺單一性的理由、無法進行有意義檢索的原因以及申請專利範圍請求項超過 10 項以上的部分尚未繳交額外檢索費用的情形¹⁸，如果只有部分請求項無法進行有意義檢索時，則稱為部分檢索報告。

歐洲專利檢索報告的內容包括以下幾個部分：(1) 申請案的專利分類、(2) 檢索的技術領域、(3) 相關先前技術的記載、(4) 檢索人員、單位與日期的記載等。

有關檢索的技術領域部分，雖然歐洲專利公約並未要求在檢索報告中載入，不過歐洲專利局仍將這部分內容列入報告之中，以國際專利分類的次類以上的記號表示（分類僅至第 3 階層）¹⁹。

¹⁶ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-3.1.

¹⁷ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-8.

¹⁸ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Rule 31(1)

¹⁹ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-6.



有關先前技術的記載，歐洲專利局的審查基準對以下內容加以規範：(1) 引證資料中專利文獻的表現格式、(2) 屬於同一專利家族中多個文獻的選擇、(3) 引證資料與該申請案技術關聯性的表示。

引證資料中專利文獻的表示²⁰必須符合世界智慧財產權組織(WIPO)所制定標準 3(Standard ST. 3)²¹、標準 14(Standard ST. 14)²²與標準 16(Standard ST. 16)²³的規範。

有關屬於同一專利家族中多個文獻的選擇，當一個發明向多個國家申請專利時，會在這些國家的專利公報中以該國語言公開其說明書，由於這些被公開的專利案件均屬於同一專利家族，其技術內容為實質上相同，在引用這個發明的專利文獻時，僅需挑選專利家族中其中 1 筆文獻即可，同一家族的其他文獻會列於檢索報告的附件中。

至於專利家族中哪一筆文獻會被雀屏中選呢？決定的因素有兩個，一為公開的日期，二為所使用的語言。屬於同一專利家族各文獻的公開日期不盡相同，應挑選公開日期早於申請案申請日（或優先權日）的那

²⁰ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.1.1.

²¹ WIPO, Standard ST.3 “Two-Letter Codes for the Representation of States, Other Entities and Organizations”.
<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-03-01.pdf>，有關國家或區域性智慧財產權組織的代碼，以 2 個英文字母表示，台灣的代碼為 TW。

²² WIPO, Standard ST.14 “Inclusion of References Cited in Patent Documents”.
<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-14-01.pdf>，有關引證資料的撰寫格式，例如 JP 10-105775 A (NCR INTERNATIONAL INC.) 24 April 1998, paragraphs [0026] to [0030].

²³ WIPO, Standard ST.16 “Standard Code for the Identification of Different Kinds of Patent Documents”.
<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-16-01.pdf>，有關專利文獻種類的代碼，例如 US - UNITED STATES OF AMERICA,
A1 PATENT APPLICATION PUBLICATION,
Published in accordance with 35 U.S.C. 10(a)(1); 35 U.S.C. 122(b).
- First level of publication of an application document.
- Published in multiple copies in machine-readable form only.
- Published from March 2001.



些專利文獻²⁴，這是考慮到證據能力的問題。在語言上，以所使用的文字與歐洲專利局官方語言相同者優先，其次為其他歐洲專利公約締約國的語言，最後為其他非公約締約國之語言²⁵，引證與歐洲專利局相同官方語言版本的說明書，最利於申請人或是專利審查人員判讀說明書的內容。

至於引證資料與申請案技術關聯性的表示，歐洲專利局的審查基準首先定義關聯性之種類與程度，例如技術之關連性²⁶（技術接近之程度）、時間的關連性²⁷（公開的時間與申請日、優先權日之比較）、引證資料的呈現方式²⁸（書面或口頭）的關連性、引證資料是否為申請人所提供²⁹以及提供其他相關訊息³⁰。其次，交代比對的基礎³¹，也就是申請案專利範圍請求項是與引證資料哪一部分的內容做比較。

專利合作條約之國際檢索報告

根據專利合作條約的規定，所有的國際申請案都必須進行國際檢索（International Search），當申請人在時限內繳納檢索規費，國際檢索機

²⁴ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.1.2.

²⁵ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.1.3.

²⁶ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.2, (i)-(ii), (v).

²⁷ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.2, (iv), (vi).

²⁸ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.2, (iii).

²⁹ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.2, (vii).

³⁰ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.2, (viii).

³¹ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at X-9.3.



構 (International Search Authority, ISA)³² 必須在收到說明書起 3 個月內或是自優先權日起 9 個月內 (以到期日在後者為準) 完成報告, 其後申請人可申請製作國際初步審查報告或是進入國際申請案之國家階段。

由於國際檢索報告與歐洲檢索報告都具有在實體審查前製作完成送交申請人與對社會大眾公開之特質, 故其與歐洲檢索報告一樣具有法定的格式。

國際檢索報告與歐洲檢索報告, 在格式上非常的接近, 主要有兩處差異: (1) 檢索領域部分、(2) 日期表示部分。

國際檢索報告的檢索領域內容, 包括三部分: 第一部分為最低程度檢索文獻 (Minimum documentation searched) 的檢索領域³³, 第二部分為最低程度檢索文獻以外的檢索領域, 第三部分為使用商業化資料庫的資訊。

所謂的最低程度檢索文獻, 是指各國國際檢索機構必須要檢索的文獻, 包括專利文獻³⁴與非專利文獻³⁵, 目的在使各國國際檢索機構所製作國

³² See Patent Cooperation Treaty (PCT) Regulation (as in force from October 12, 2006) Rule 36. 國際檢索機構必須符合以下幾項標準:
(1) 國家或是區域組織的專利主管機構必須擁有超過 100 名足以勝任檢索工作的專職人員。
(2) 該機構必須具有或能利用最低限度檢索文獻, 且能以檢索為目的, 妥善處理記載於紙本、微縮影片以及電子紀錄媒體中之檢索文獻。
(3) 該機構必須擁有能夠對所要求技術領域進行檢索, 並且具有能夠理解用來撰寫或翻譯最低限度檢索文獻之語言條件的工作人員。
(4) 該機構必須是國際初步審查單位。
目前共有奧地利、澳洲、加拿大、中國大陸、西班牙、芬蘭、日本、韓國、俄羅斯、瑞典與美國等 11 個國家的專利主管機關以及歐洲專利局成為 PCT 國際局 (International Bureau, IB) (即 WIPO) 指定的國際檢索機構。

³³ See Patent Cooperation Treaty (PCT) Regulation (as in force from October 12, 2006) Rule 34.

³⁴ WIPO, HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION Ref.: PCT Minimum Documentation page: 4.1.1
<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-01-01.pdf>

³⁵ WIPO, *supra* Note 34, page: 4.2.
<http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf>



際檢索報告的結果能夠盡量趨於一致，建立國際檢索報告的公信力。雖然 PCT 規範了國際檢索機關的認定標準，但這些機關在規模、財力、資源、人員的水準、成立時間的長短與機關文化一定會有所不同，若相差懸殊，會影響申請人對國際檢索報告結果的信賴，進而影響國際申請制度的運作，因此訂定最低程度檢索文獻的標準有其必要。

最低程度檢索文獻的檢索領域是以國際專利分類（美國專利商標局所製作的國際檢索報告還會加上與國際專利分類相對應的美國專利分類）來表示。

最低程度檢索文獻以外的其他檢索範圍一般則以專利文獻的國別或是種類來表示，以歐洲專利局為例，除了 PCT 規定的最低程度檢索文獻以外，還會檢索（1）1920 年以前的德國、法國以及英國的專利文獻、（2）1912 年以後公開的荷蘭專利文獻以及（3）1926 年以後的比利時專利文獻與 1946 年以後之盧森堡專利文獻。日本特許廳則會增加檢索 1926-1996 年的日本實用新案公報、1971-1999 年之日本公開實用新案公報、1994-1999 年日本登錄實用新案公報等等。

商業化資料庫的資訊，是指所使用資料庫的名稱與關鍵詞，常用的資料庫包括 Derwent 公司之 World Patent Index(WPI)資料庫與化學摘要(CA)資料庫。

國際檢索報告除了有製作日期外尚有寄出日期，因為申請人在收到報告後有權享有一次修正說明書的機會³⁶，在規定的時間內得向國際局提出申請，因此寄出日期有其必要登載。

PCT 的國際局雖然指定了 12 個國家或區域組織的專利主管機關來製作所有國際申請案件的國際檢索報告，但不同機構所完成的報告數量卻有很大的差異³⁷，2005 年歐洲專利局完成了所有國際檢索報告的

³⁶ See Patent Cooperation Treaty (PCT) (as in force from April 1, 2002) Art. 19.

³⁷ WIPO, PCT Yearly Review
http://www.wipo.int/pct/en/activity/pct_2005.pdf



51.3%，日本特許廳則是 18%，美國專利商標局為 17.9%，其他單位都不足 3%，西班牙、奧地利、蘇聯與芬蘭的檢索機構更不到 1%，反觀同年各機構受理的國際申請案中，歐洲專利局僅占了 15.7%，美國專利商標局與日本特許廳分別為 33.9%與 17.9%，可見歐洲專利局的國際檢索報告特別受到申請人的青睞。

英國專利檢索報告

英國專利檢索報告的格式³⁸，與歐洲檢索報告非常的接近，差別之處主要在於檢索領域的規定，檢索領域的內容包括三部分，第一部分為美國、歐洲、PCT 國際申請案與英國專利文獻之檢索領域，以 IPC 來表示，第二部分為專利文獻的全球檢索(Worldwide Search of Patent Documents)領域，仍以 IPC 來表示，第三部分為其他使用之資料庫的名稱。

法國專利檢索報告

法國專利檢索報告³⁹的格式與歐洲專利檢索報告完全相同。

肆、各國檢索報告完整性所面臨的挑戰

檢索報告內容的完整性，受到很多因素的限制，例如檢索人員技術的見解、非母語文字的閱讀、非專利文獻引用的侷限性等等。

引證資料的語言

檢索報告裡引證文獻的語言文字，一般而言，如果不是文獻出版國家的官方語言，就是國際通用的語言，例如英語，對於他國的文獻的引證，有語言上的限制，在針對美國專利商標局、日本特許廳與歐洲專利局所製作 PCT 國際檢索報告引證資料語言種類的調查結果中⁴⁰顯示，這

³⁸ See GB2426670 (Date of Publication : 29.11.2006)

³⁹ See FR2886147 (Date of Publication : 1.12.2006)

⁴⁰ Michel et al., *supra* Note 1, p198 Table 5



三個機構所引用文獻之語言文字與其官方語言有密切相關。

以美國專利商標局為例，引用文獻中 90.2%是美國專利，1.7%是 PCT 的專利文獻，1.7%為日本專利文獻，歐洲專利與英國專利各為 1%，德國專利為 0.7%，其他國家專利文獻僅合占 3.7%。

日本特許廳所製作檢索報告之引證文獻種類，日本專利就占了 94.7%、PCT 的專利文獻占了 2.9%、1.3%是美國專利、0.8%是歐洲專利。

歐洲專利局所引用的文獻，歐洲專利占 23.3%，美國專利 30.9%，PCT 的專利文獻 16.6%，德國專利 13.1%，英國專利 6.2%，日本專利 5.2%。

美國與日本專利當局引用其本國專利文獻的比例均超過 90%，日本特許廳更達到 94.7%，顯見檢索他國專利文獻，語言確實是一大障礙。歐洲專利局的引用文獻比較平均，不過可能是拜其有三種官方語言（英語、德語以及法語）之賜。

此種語言上的障礙，是造成各國檢索報告結果不一致的主要因素，檢索者必須安裝他國文字輸入法的軟體，透過翻譯才能進行檢索條件的擬定與先前技術的閱讀，語言的隔閡造成引用他國專利文獻的不便，連帶影響引用文獻的數量。

非專利文獻

專利文獻的資料欄位內容，有世界智慧財產權組織所頒布之 INID 碼規範，加上各國專利主管機關間會相互交換專利資訊，所以查詢世界各國專利文獻的書目資料尚稱便利，然非專利文獻的檢索，還必須克服格式不統一的障礙，以及要分次查詢多個期刊資料庫的不便，再加上語言的障礙，因而影響不同檢索機關對非專利文獻之引證。

根據 2000 年美國專利商標局、日本特許廳與歐洲專利局所製作 PCT 國際檢索報告引證資料數量的調查⁴¹，歐洲專利局之每個檢索報告中平

⁴¹ Michel et al., *supra* Note 1, at 194



本月專題

他山之石可以攻錯—
話說各國專利檢索報告

均引用專利文獻數目為 4.12 個，非專利文獻為 0.96 個，日本特許廳之引用數目分別為 4.2 個以及 0.48 個，美國專利商標局的數目則為 3.78 個以及 0.59 個。

歐洲專利局所為檢索報告使用非專利文獻之比例為 18%，日本特許廳者為 10%，美國專利商標局之報告則為 14%，顯示不同檢索機關使用非專利文獻作為引證資料的情況有相當的差異。

有關語言障礙對非專利文獻引用的影響，對日本特許廳而言，要比對美國專利商標局與歐洲專利局的影響更為嚴重，因為重要期刊大部分都是英文發行⁴²。

在引證率最高的前 25 個期刊中，歐洲專利局與日本特許廳引用期刊的同質性較高，與美國專利商標局引用者反而相差較大⁴³，*Chemical Abstracts* 為歐洲專利局與日本特許廳審查人員最常引用的期刊，在美國專利商標局僅排行第 7，美國審查人員最常用期刊排行第 1 與第 3 的 *Nature* 與 *Science*，在歐洲專利局與日本特許廳的排行僅為第 5 與第 6。

在這些常用的期刊中，以化學、生物技術與醫藥領域者最多，其次為物理類的期刊，造成這種結果的原因，是與申請案的技術領域有關，根據 1999 年所有歐洲專利各技術領域申請案之檢索報告引證非專利文獻的比例調查⁴⁴，非專利文獻的平均比例為 11.95%，但是生物技術類申請案檢索報告引證資料中含非專利文獻的比例遠高於平均值，例如微生物與酶類（國際專利分類 C12N）申請案比例高達 60.1%，是平均值的 5 倍，肽類（國際專利分類 C07K）申請案比例亦達 58.6%，其他如微生物與酶類檢測類（國際專利分類 C12Q）申請案比例為 49.2%等。

除了生物技術類申請案外，語言分析或合成類（國際專利分類 G10L）專利案的比例也有 43%，一般影像資料的處理類（國際專利分

⁴² Michel et al., *supra* Note 1, at 198

⁴³ Michel et al., *supra* Note 1, at 199, Table 6

⁴⁴ Michel et al., *supra* Note 1, at 197, Table 4



類 G06T) 專利案比例為 34.9%，數位資料傳輸類(國際專利分類 H04L) 專利案比例也達到 32.1%。

此外，醫藥類(國際專利分類 A61K) 申請案非專利文獻的引用比例也有 31.6%，為平均值的 3 倍。

這些領域的申請案，為何引證資料有很高的比例來自非專利文獻呢？以生物技術為例，隨著基因工程技術蓬勃發展，是類技術的商業價值與產業利用性快速浮現，專利申請案量才大幅度成長，以往是類技術的發表僅限於學術期刊，較少有專利申請，所以大部分的先前技術是以期刊方式表現，而非專利，所以造成非專利文獻的引證資料比例超高。相對的，機械類(國際專利分類 F 類) 專利申請案，由於機械產品商業化年代久遠，新技術的公開多會選擇以申請專利呈現，所以先前技術中僅以非專利文獻呈現的比例較低。

也由於生物技術類申請案數量快速增加，先前技術以專利形式表現的機會也大幅提高，隨著申請案量增加，非專利文獻檢索的比例也就會漸漸降低。

語言分析與合成技術、影像資料處理與數位資料傳輸技術申請案的情形，也與生物技術申請案的情形類似。至於醫藥類的專利申請案，由於醫藥類技術以專利保護其智慧財產權已行之有年，不過，人體與動物體的治療、手術與診斷方法，在大多數國家仍不予專利，但這些技術都與醫藥技術有關，由於這樣的技術無法取得專利，所以都經由期刊的方式來公開，造成醫藥類申請案非專利文獻引證比例偏高之原因，鑒於全面開放醫療專利在未來可能性不高，因此醫藥類專利的檢索，仍十分仰賴非專利文獻。

先前技術公開的方式

先前技術公開的方式有出版物公開、使用公開以及其他方式公開



⁴⁵，其他公開的方式主要是指口頭公開，依據歐洲專利公約的規定⁴⁶，公開的口頭陳述或是使用，其本身就可以作為先前技術，不論是否能以文字來表達。專利審查人員在檢索遇到這樣的先前技術時，除了可以使用文字加以確認公開的技術內容或是在事實上可以被證實者外，這類的先前技術都不會納入檢索報告中⁴⁷。

根據專利合作條約的規定⁴⁸，任何的口頭陳述、表演方式之公開或是現場使用之公開，若是要作為引證資料，必須要能以文字來表達。

當先前技術是以口頭陳述的方式來公開，但是無法以文字來表達，不過審查人員可以證明其為事實，此時這個先前技術會列於歐洲檢索報告之中，卻會被摒除在國際檢索報告之外。造成這種差異的原因在於審查報告的性質不同，歐洲檢索報告主要係用作歐洲專利實體審查之用，檢索與審查都在同一機構中，對口語內容的理解與事實的認定，殊少有落差。但國際檢索報告則是供所有審查該申請案的專利主管機關參考使用，檢索機構與審查單位可能分屬兩個語言文化不同的國家，沒有文字表達，會造成其他國家審查上的困擾。

伍、資料庫的使用

專利合作條約訂定最低程度檢索文獻的規範，在於確認這些文獻一定會被檢索到，以確保國際檢索報告的品質。這也顯示報告的品質與資料庫的內容有相當大的關連。

由前述有關各國檢索報告引證資料種類的分析與統計可知，彼此之間的檢索結果仍有差距，造成這種歧異的原因與資料庫的使用有所關聯。

⁴⁵ 中華人民共和國國家知識產權局，同註 5，第二部第三章第 2.1 節

⁴⁶ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Art. 54(2)

⁴⁷ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at IX-1.1.

⁴⁸ See Patent Cooperation Treaty (PCT) Regulation (as in force from October 12, 2006) Rule 33.1.



歐洲專利局資料庫的使用

歐洲專利局的審查人員主要係使用內部的檢索系統（EPOQUE）進行檢索報告的製作，該系統包含了 PCT Rule 34 與 Rule 36 (ii)所規定之最低程度檢索文獻的內容⁴⁹，除了專利文獻外也包含非專利文獻，在歐洲專利局所作的檢索報告中常會看到「EPO internal」註記，就是表示此檢索報告是使用此一資料庫系統來完成。

此資料庫系統主要由超過 55 個資料庫來構成，資料庫種類涵蓋專利文獻資料庫、非專利文獻資料庫、技術資料庫、法律資料庫及分類查詢系統。每年有超過 65000 筆非專利文獻資料，從超過 15800 種期刊（2500 萬篇文章）被挑選出納入 EPOQUE 資料庫中，這些非專利文獻的挑選係由審查人員來進行，同時也會賦予這些文獻專利分類，亦即以專利分類作為檢索條件時，也能查詢到非專利文獻。

歐洲檢索報告所記載的專利分類或是檢索的技術領域，雖然都以國際專利分類（IPC）來表示，惟審查人員是以歐洲專利分類（ECLA）來檢索，不過 ECLA 是 IPC 的延伸，分類的項目更為細緻化。審查人員除了以 ECLA 來檢索外，仍然可以使用美國專利分類與日本專利之 FI/F-Term 系統來檢索。

美國專利商標局資料庫的使用

美國專利審查人員所使用的專利資料庫，依其檢索方式與畫面格式，可區分為網頁審查人員檢索工具（Web-Based Examiner's Search Tool, 簡稱 WEST）與審查人員自動化檢索工具（Examiner's Automated Search Tool, 簡稱 EAST），資料內容包括：（1）美國公開專利說明書全文資料庫、（2）美國公告專利說明書全文資料庫、（3）美國 OCR 說明書全文資料庫、（4）歐洲專利摘要資料庫、（5）日本專利摘要資料庫、（6）Derwent 公司世界專利檔案（WPI）、（7）IBM 技術公開資料庫。

⁴⁹ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at VI-2.



非專利文獻的檢索是由其他的資料庫進行。美國專利商標局認為如何挑選合適的資料庫是檢索的關鍵因素，因為這樣才能確保獲得最相關的先前技術⁵⁰，資料庫的挑選端視申請案技術領域的性質而定，如果該技術領域，例如生物技術，具有蓬勃發展的特性時，應特別注意非專利文獻的檢索。相反地，如果該類技術已經達到成熟期時，可能檢索專利文獻即已足夠。

選擇合適資料庫的步驟包括：(1) 分析申請案件的技術領域、(2) 回顧申請案說明書中所記載的先前技術，在哪些資料庫可以找到這些資料、(3) 是否須利用特殊檢索工具（例如化學結構式或是生物序列式檢索）、(4) 是否所有的先前技術會在專利文獻中記載、(5) 是否以文字敘述做為檢索條件能精確的檢索⁵¹。

專利審查人員在完成檢索後，要填具記載檢索過程的表格⁵²，記載所檢索的資料庫名稱、檢索策略與檢索日期。

資料庫使用的比較

在歐洲專利局內部資料庫系統 EPOQUE 中，可一次同時檢索專利文獻與非專利文獻，收錄此系統之非專利文獻也會被賦予專利分類，使審查人員在檢索非專利文獻時也能與查詢專利文獻時一樣的便利，因此會提升非專利文獻的引證率。當然像生物序列式與化學結構式之檢索，因為檢索的工具特殊，仍需仰賴其他之資料庫。

根據美國專利商標局 MPEP §904.02(b)所載的資料庫選擇流程圖，非專利文獻的檢索與專利文獻的檢索是分開進行的。

由以上的比較，可以了解為何歐洲專利局所製作之國際檢索告中非專利文獻的比例會高於美國專利商標局所製作者。

⁵⁰ USPTO, MPEP §904.02 (as in force from Aug. 2006), p.900-48

⁵¹ USPTO, MPEP *supra* Note 50, §904.02(b), p.900-50

⁵² USPTO, MPEP *supra* Note 50, §719.05 (as in force from Aug. 2006), p.700-308



歐洲專利局的審查基準 B 部分專門論述製作歐洲檢索報告的規範，共 12 章⁵³，並未述及資料庫的選擇，但有專章（第 9 章）規範要檢索哪些文獻，美國專利商標局的 MPEP 中強調資料庫的選擇是獲得最接近先前技術的關鍵步驟，並且有專節教導如何選擇資料庫，不過卻未就須檢索哪些文獻加以說明。

造成這種差異的原因在於對資料庫理念的不同，美國專利商標局認為不同的文獻，其查詢的欄位不同，需求不同，資料庫的檢索介面要針對特定的文獻做不同的設計，比如專利文獻與非專利文獻，審查人員挑到合適的資料庫就會找到最接近的先前技術。歐洲專利局則認為將所有的文獻收錄進入一資料庫中，審查人員可以一次檢索到所有的文獻，最為方便快捷，但是資料庫內含有不同類型的文獻時，檢索介面的設計無法兼顧到所有文獻，審查人員必須利用檢索技巧來克服介面使用的不方便，不過 EPOQUE 資料庫是使用指令式檢索，操作的彈性很大。

陸、專利檢索報告的演進

不論是歐洲檢索報告或是國際檢索報告，實施至今均超過 20 年，隨著專利對產業發展的影響力與日俱增，申請案數量逐年上升⁵⁴，申請人對檢索報告的要求也日漸提高。檢索報告中可專利性的資訊，來自引證資料與申請案技術相關程度的表示，在最初的設計中，並未要求記載理由，因為這些內容是屬於審查報告的範疇，不過，這樣的界線漸漸被打破了。

⁵³ EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office : Part B Guidelines for Search (as in force from June 2005)，共 12 章，內容如下：

第 1 章簡介，第 2 章通論，第 3 章檢索的特質，第 4 章檢索的流程與策略，第 5 章歐洲專利申請案的官方分類與再分類，第 6 章先前技術，第 7 章單一性，第 8 章不予檢索的標的，第 9 章檢索的文獻，第 10 章檢索報告，第 11 章摘要，第 12 章檢索意見。

⁵⁴ 同前註 37，1978 年 PCT 申請案件數為 459 件，2005 年案件數超過 134,000 件



擴大歐洲檢索報告(Extended European Search Report, EESR)

故歐洲專利局正式自 2005 年 7 月 1 日起，在歐洲檢索報告(European Search Reports)或是歐洲補充檢索報告(European Supplementary Search Reports)中增加檢索意見(search opinion)的項目⁵⁵，對於該申請案是否符合歐洲專利公約可專利性的規定表示意見⁵⁶，在進入實體審查階段後，這些意見將成為最初的審查意見，此種檢索報告稱為「擴大歐洲檢索報告」。

擴大歐洲檢索報告自 2003 年 7 月 1 日起就開始試辦，效果良好，申請人可以獲得歐洲專利局的初步意見，了解申請專利範圍各請求項的可專利性，提早知道申請專利的風險，據以決定是否修改說明書或是撤回申請案。由於檢索報告新增了檢索意見的內容，檢索規費由 690 歐元調漲到 960 歐元，也因為初步意見已在檢索報告中告知申請人，減少了審查的負擔，所以審查費用也自 1430 歐元減至 1280 歐元⁵⁷。

擴大歐洲檢索報告中的檢索意見並不隨著檢索報告一起公開⁵⁸，不過當該申請案公開之後，社會大眾可透過網路查詢歐洲專利之電子文檔，可以得到該申請案的檢索意見⁵⁹。

⁵⁵ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at I-4.

⁵⁶ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Rule 44a. Inserted by decision of the Administrative Council of 09.12.2004, which entered into force on 01.07.2005 (OJ EPO 2005, 5 ff).

⁵⁷ EPO, "More information added to EPO's European patent searches"
http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2005_06_30_e.htm

⁵⁸ See European Patent Convention (as in force from April 2006) Rule 44a(2).

⁵⁹ 同前註 57.



國際檢索報告的書面意見（Written opinion）

在 2002 年專利合作條約會員大會中，議決了多項改革方案⁶⁰，其中包括了強化國際檢索與初步審查制度，國際檢索機構除了製作國際檢索報告外，尚需提供一個初步的、不具拘束力的書面意見⁶¹，記載申請案是否符合新穎性、進步性與產業利用性的理由。新制度自 2004 年 1 月 1 日開始實施⁶²。

與國際檢索報告不同，書面意見不會同國際申請案一起公開。除非得到申請人的請求或授權，國際局和國際檢索機構將不允許任何人或組織在優先權之日起 30 個月屆滿之前接觸該書面意見⁶³。

制度改革的分析

無論是歐洲檢索報告中的檢索意見，或是國際檢索報告裡的書面意見，都屬於一種初步的審查意見，因為歐洲專利局的審查部門必須依循檢索意見⁶⁴，而書面意見在國際申請案未作出初步審查報告的情況下，將由 PCT 國際局轉換為國際初步審查報告（IPEA）⁶⁵，這些檢索報告已經具有審查報告的實質了。

雖然歐洲專利公約與專利合作條約相繼將是否具有可專利性的理由納入檢索報告的內容裡，但原因不盡相同。

⁶⁰ WIPO, PROGRESS IS MADE ON PCT REFORM, Geneva, September 30, 2002.
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2002/wipo_upd_2002_175.html

⁶¹ See Patent Cooperation Treaty (PCT) Regulation (as in force from October 12, 2006) Rule 43bis.

⁶² WIPO, “History of the PCT Regulations June 19, 1970-October 12, 2006” p. 126
http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regulations_history.pdf

⁶³ See Patent Cooperation Treaty (PCT) Regulation (as in force from October 12, 2006) Rule 44 ter.1(a)(i).

⁶⁴ EPO, Guidelines for Examination, *supra* Note 6, at XII-1.2.

⁶⁵ 中國大陸國家知識產權局，”2004 年 1 月 1 日起 PCT 系統變化綜述”
http://www.sipo.gov.cn/sipo/pct/ggjz/200407/t20040723_78258.htm



最初的歐洲檢索報告裡，僅以符號來顯示引證資料與申請專利範圍請求項間技術的相關程度，並未說明支持如此判斷的技術理由，在許多情況下，在檢索報告中被評定為不具新穎性或進步性的申請案，進入實體審查階段中仍然能夠獲准專利。顯示技術相關程度的資訊，對申請人是否需要修改說明書或是撤回申請案的參考價值仍嫌不足，基於提供申請人更多的資訊，於是有檢索意見的產生。

根據專利合作條約的制度，國際檢索報告雖是強制性的，但申請人可選擇是否申請國際初步審查報告，藉以延遲申請案進入國家階段的時程。如果是基於申請人對初步審查意見的需求，原先初步審查報告即足敷所需，根本無須再另行出具書面意見，也正因為書面意見與初步審查報告的作用重疊，初步審查報告的申請數量逐年下降⁶⁶。PCT 主要是基於對開發中國家專利審查的幫助來推動書面意見之制度，因為國際檢索機構應屬世界上最具公信力的專利審查機關之一，它們的意見對於其他國家有很高的參考價值，實際上，多數的國際申請案在進入國家階段時，是沒有申請初步審查報告的，但一定有國際檢索報告，所以書面意見是與檢索報告一併提出，以確保申請案在進入國家階段時已經有初步的審查意見了。

柒、結語

專利檢索報告在國際間已行之有年，也發展出不同的態樣，以符合申請人與社會大眾所需，面對這些檢索報告，可以從兩個層面來加以分析，首先是制度設計的層面，探討檢索報告的機能與格式，其次是實際運作的層面，了解影響檢索結果完整性的因素以及各國在使用資料庫觀念上的差異。隨著專利對產業發展的影響日增，各界對於提升檢索報告功能的期待日漸殷切，促成了報告的改革。

檢索報告的機能，在於專利審查過程的透明化，當申請案在實體審

⁶⁶ 同前註 37，2002 年為 31,468 件，2004 年降為 21,668 件，2005 年再降至 13,565 件。



查前檢索報告就已送交申請人與對社會大眾公開，對於申請人而言，提供了是否有實體審查價值的資訊，可為申請人節省申請費用與時間成本；對於專利主管機關，也能紓解待審案量的壓力；對於產業界而言，亦能藉以評估在該申請案的技術領域中繼續投資的風險。當檢索報告與審查意見同時送交申請人時，有助於申請人了解審查意見的內容。

由於檢索報告對申請人與社會大眾須具有公信力，法定的格式有其必要，這些格式所呈現的內容包括檢索領域、引證資料與申請案的關連性以及檢索人員的署名等等，一方面敘明檢索的基礎，另一面揭露可專利性的訊息。

影響檢索結果完整性的因素包括語言的限制、專利法令與制度上的差異以及使用資料庫的情形不同。各國引用的資料都偏好本國的專利文獻，一則是檢索資料的限制，二則是為了審查人員與申請人閱讀的便利。對於非專利文獻的檢索，則取決於資料庫的設計與所屬的技術領域，對於新興的技術，例如生物技術，引用非專利文獻的比例較高。如果將專利文獻與非專利文獻收錄於同一資料庫當中，也有增進檢索非專利文獻的效果。

有關檢索報告的改革，歐洲檢索報告與國際檢索報告不約而同都在報告中增加了初步的審查意見，例如歐洲檢索報告的檢索意見與國際檢索報告的書面意見，前者是基於申請人的需求，後者則是考量到對開發中國家專利審查的幫助，這些報告已經具有審查報告的實質了，參考價值亦隨之提升。

以上所提到各國實施檢索報告措施的經驗以及制度設計的理念，都可作為我國推動檢索報告制度的參考，當然，我國也可能會遇到與這些國家檢索報告相同的困境與難題，他山之石可以攻錯，各國的經驗對於我國，不啻是盞明燈，指引著解決問題之道。