

簡析歐洲之共同體專利制度

陳慧芸

2012 年 12 月 11 日，歐洲議會以三次個別投票的方式，通過了歐盟專利計畫。¹該計畫將三個制度包裹在內，包含：共同體專利規則、共同體翻譯規則，以及統一專利法院條約。依歐盟執委會提出之意見，在共同體專利制度下，估計可大幅節省申請專利的時間和費用，也象徵歐盟朝整合更進一步。²

近 20 年，在單一市場、經濟暨貨幣同盟等眾多例子中，可見歐盟執委會在歐洲整合上之顯著成果。然而，因智慧財產權為財產權之一種，保護規範屬於內國法之範疇，³導致歐盟執委會在智慧財產權保護法制整合上，成果甚為有限，迄今建立之共同體單一智慧財產權制度者，僅有共同體商標權、共同體設計權、共同體植物品種權。⁴關於發明專利，歐盟執委會長期以來，不斷嘗試努力建立共同體單一制度，期能解決現行歐洲專利的問題，包括：申請成本、費用過高，及因歐洲各國有個別法院體系，導致單一專利可能在不同法院同時進行爭訟的多重專利訴訟困擾。

歷經將近 40 年努力，歐洲之共同體專利制度終於通過議案。究竟該制度對歐洲專利申請的影響為何，正反意見皆有。本文分三大部分，第一部分簡要介紹歐洲專利公約下，現行歐洲專利申請方法與問題。第二部分說明歐洲議會於 2012 年 12 月通過之歐洲之共同體專利制度的沿革背景，及制度內涵與實行方式。第三部分透過正反兩面意見的整理，呈現該制度的爭點與矛盾。最後統合以上論述做一結論。

現行歐洲專利公約概述

歐盟境內有兩套不同法律體系來規範發明專利制度。其一為歐盟會員國之內國專利，亦即申請人依各國內國法規定申請專利保護。另一體系為：於 1973 年簽訂的歐洲專利公約⁵（Convention on the Grant of European Patents, EPC）下

¹ Parliament approves EU unitary patent rules, News, EUROPEAN PARLIAMENT, Dec. 112012, available at <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules>.

² 曹宇帆，歐洲統一專利制度 意義重大，中央通訊社，2012 年 12 月 12 日，網址：<http://www.cna.com.tw/News/aFE/201212120421-1.aspx>。

³ 根據歐洲共同體條約（Treaty Establishing the European community）第 295 條規定：「This Treaty shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership」。據此，縱使歐盟之發展嘗試打破會員國間的藩籬，在特定議題與法律領域，仍可見各國謹慎的捍衛其國家主權，內國法依然扮演舉足輕重地位。

⁴ 李素華，歐洲聯盟專利法之發展—建立共同體專利之困難與挑戰，月旦法學雜誌，174 期，頁 30-46，2009 年。

⁵ 截至 2013 年 3 月 3 日，歐洲專利公約締約國共有 38 個，其中包含歐盟 27 個成員國，及阿爾巴尼亞、瑞士、克羅埃西亞、冰島、列支敦士登、摩納哥、馬其頓共和國、土耳其、挪威、塞爾維亞、聖馬利諾等共 11 個非歐盟成員國加入。歐洲專利公約締約國資料請參考歐洲專利局網站，網址：<http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>。

運作的歐洲專利 (European Patent System)，以下將以歐洲專利公約的申請制度簡要說明。

歐洲專利係目前在歐洲主要之專利保護制度，此制度之最大特色在於：藉由單一專利授與程序，統一規範各國授與專利的標準規則，滿足專利申請人在各地約國取得專利保護的實際需要。⁶申請人於提出專利申請時，得使用任意歐洲專利局法定語言（英文、德文或法文），⁷或得以任何一種語言提出申請，但必須於申請日起兩個月內補呈歐洲專利局任何一種官方語言的翻譯文本。⁸若專利保護之形式要件該當、說明書及申請專利範圍（claim）適當，並繳納相關費用（申請費與檢索費）後，該發明即取得申請日及優先權日。此後，歐洲專利局根據說明書及申請專利範圍進行專利檢索，申請人收到專利檢索報告後一定期間內得繳交審查費用，以書面提出實體審查之申請。經歐洲專利局實體審查後准予歐洲專利。

然，申請者雖可以一次向歐洲專利局申請多個歐洲專利公約會員國的專利保護，但於歐洲專利局核准取得歐洲專利後，不代表自公告日起，歐洲專利就會自動於每一個歐洲專利公約締約國生效。申請人仍必須一一至各個歐洲專利公約會員國辦理「進入指定國」手續（national validation），該手續不經實質審查，純為一道行政手續，⁹於該手續完成之後，專利才會在該國生效。¹⁰此外，歐洲專利公約雖在締約國間建立單一的專利申請、審查及核准程序，惟准予專利後的權利維護、行使，乃至於訴訟事宜，包括年費繳納、授權或讓與、專利侵權救濟、悉依締約國之內國法及內國訴訟程序處理。¹¹

歐洲專利制度之問題

歐洲專利公約只規定集中申請與授與歐洲專利的程序，並未創設在所有會員國內自動生效的專利。據此，為使已授與的歐洲專利生效，各締約國國內法通常會規定：若歐洲專利局所核准的歐洲專利不是以官方語言申請，申請人或專利所有權人必須向該國的中央工業財產局提出該國官方語言的翻譯本。¹²綜上所述，申請者若要在歐洲多個國家取的專利保護，為因應各國不同的程序及規定的專利語言要求，將負擔可觀的程序及翻譯費用，平均每個專利需花費 36,000 歐元。¹³

⁶ 劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt、藤村元彥、永岡重幸、小西惠、倪萬鑾，歐洲專利手冊，頁 2，2003 年。

⁷ 據歐洲專利公約第 14 條及其施行細則第 3 條。

⁸ 周碧鳳，新修正歐洲專利公約 EPC2000 修法內容概要介紹，28-32 頁，2008 年。

⁹ 黃蘭閔、張杰夫，歐洲專利佈局策略，2008 年 6 月 30 日，網址：

http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Application/publish-4.htm。

¹⁰ 朱怡貞，淺談歐洲法院 1/09 意見後之歐洲共同體專利制度發展近況，科技法律透析，29-34 頁，2012 年。

¹¹ 根據歐洲專利公約第 64 條第 3 項。

¹² 前揭註 6，頁 51。

¹³ MEMO/12/971, Commissioner Barnier welcomes historic agreement on the European unitary patent package, (Dec.11, 2012).

另一方面，歐洲專利之權利屬於各國司法系統之管轄範圍，據此，一旦專利有所爭議，將導致一個歐洲專利同時在多個國家涉及專利訴訟的情形。除了有多重訴訟之龐大法律費用問題外，各個法院不同的裁定結果也將導致歐洲專利的法律不確定性。¹⁴

歐洲之共同體專利之提出

為解決高成本與多重專利訴訟帶來之困擾，歐盟執委會於 2000 年即提出設立歐洲共同體專利之相關草案。¹⁵然而歐盟一直無法針對此草案取得所有歐盟會員國之共識，尤其在有關專利語言的議題上，更是意見分歧，歐洲共同體專利之討論與推動因此停滯，無法有明顯的進展。

2003 至 2005 年之間，歐盟執委會不斷提出修正草案。¹⁶但一直無法有明顯進展。直至 2007 年，歐盟執委會向歐洲議會及歐盟理事會提出了強化歐洲專利體系之提案（Enhancing the Patent System in Europe）。¹⁷提案中指出，專利係推動創新經濟成長及加強競爭力之主要動力，但歐洲目前專利數量遠不如美國、日本以及崛起中的中國，而且專利相關費用也比美國及日本貴上九倍。同時，提案中也重申多重專利訴訟之問題，除了造成龐大的訴訟費用以外，專利訴訟的法律不確定性也會影響企業之投資、產品生產等重要商業決定。歐洲執委會透過該提案，展現了建立歐洲共同體專利的決心。

此後，歐盟執委會陸續提出建立歐洲共同體專利規章草案¹⁸以及歐洲共同體專利法院協定草案。¹⁹除此之外，因為 2009 年生效的里斯本條約規定，有關歐洲專利語言的問題必須取得全體歐盟會員國的共識，因此，歐盟理事會決定將專利語言議題獨立出來成為另一草案，並於 2010 年 6 月底提出該草案。²⁰

當此三個草案進入歐盟理事會與歐洲議會進行討論協商時，歐洲議會下的法律事務委員會（Legal Affairs Committee）將此三個草案結合成一個「歐盟專利計畫」（EU Patent Package）。如此一來，這三個草案必須一起被協議通過後才會開始實行。簡言之，歐盟執委會在推動歐洲共同體專利制度上，是以共

¹⁴ 前揭註 10。

¹⁵ Proposal for a Council Regulation on the Community patent, 2000 O.J. (C 337).

¹⁶ 例如：Council Document 7119/04 of 8 March 2004 on Proposal for a Council Regulation on the Community patent；或 Proposal for a council decision conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent, COM(2003) 827 final.

¹⁷ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing the patent system in Europe -, at 2-3, COM (2007) 165 final.

¹⁸ 例如：Council Document 8588/09 of 7 April 2009 on Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent.

¹⁹ 例如：Council Document 7829/09 of 23 March 2009 Draft Agreement on the European Community and Patents Court and Draft Statute.

²⁰ Proposal for a Council Regulation (EU) on the translation arrangements for the European Union patent, COM(2010)350 final.

同體專利、統一專利法院，及共同體翻譯，三個不同草案同時進行，全力朝向歐洲專利制度的整合邁進。²¹

歐盟專利計畫通過

2012 年 12 月 11 日，歐洲議會以三次個別投票的方式，通過了歐盟專利計畫。²² 共同體專利²³及共同體翻譯²⁴係以規則 (Regulation) 之法律形式於歐洲議會通過。而統一專利法院條約則於 2013 年 1 月 11 日公布，以國際條約 (Agreement) 之樣態拘束締約國，²⁵並於 2013 年 2 月 19 日完成簽署，共計 24 國簽署此公約。²⁶

共同體專利規則通過之後，專利申請流程前階段和現行於歐洲專利公約下的申請流程並無差別，皆係由歐洲專利局統一審查，於核准之後，申請人有兩種不同取得專利權之方式。第一：依照現行歐洲專利公約制度，經歐洲專利局審查核准後，於歐洲專利公約各會員國一一申請專利保護。第二：依照新通過之共同體專利規則，於歐洲專利局審查核准後一個月內，申請人可選擇是否向歐洲專利局申請統一專利；若申請人欲申請統一專利，除西班牙及義大利二國外，該專利將於其他 25 個歐盟成員國內生效，²⁷生效時點將回溯於歐洲專利局審查核准之日期。²⁸

歐盟專利計畫通過後，過去申請人負擔的沈重翻譯費用問題，亦可獲得減緩。雖然申請人仍需將申請書翻譯成歐洲專利局三種官方語言之一，然，在歐盟境內設有住所或主營業所的中小企業、自然人或法人、非營利組織、大學、公共研究組織，若需要將其申請書翻譯成歐洲專利局三種官方語言，將可獲得翻譯費用的補助 (compensation of all translation costs)。²⁹除此之外，歐洲專利局將於未來提供所有歐盟語言的線上免費高品質翻譯機器 (High-quality machine translations)。目前該翻譯機器已可提供 13 種語言翻譯，估計 2014 年，該機器將可涵蓋 32 種語言，其中包含歐盟成員國之語言及其他重要之非歐洲語言，例如：中文、日文、韓文、俄文。³⁰

²¹ *EU patent gets Legal Affairs Committee green light*, News, EUROPEAN PARLIAMENT, Dec. 20, 2012, available at <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20111219IPR34540/html/EU-patent-gets-Legal-Affairs-Committee-green-light>.

²² 前揭註 1。

²³ Regulation (EU) No 1257/2012, of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, 2012 O.J. (L 361) 1.

²⁴ Council Regulation (EU) No 1260/2012, of 17 December 2012, implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, 2012 O.J. (L 361) 89.

²⁵ Agreement on a Unified Patent Court No 16351/12, of 11 January 2013.

²⁶ 締約國及各國批准 (ratify) 統一專利法院條約之進度可參考 EPO 官方網站：

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm。

²⁷ 林景郁，歐盟專利制度簡介，台一國際專利法律事務所，2013 年 1 月 10 日，網址：

<http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2013110134258-20130110f.pdf>。

²⁸ MEMO/12/970, Patent Reform Package, Frequently Asked Question, (Dec. 11, 2012), para 10.

²⁹ *Id.* para 12.

³⁰ *Id.*

關於統一專利法院，則計畫設置第一審與上訴兩個審級，法官應由法律專業法官 (legally qualified judges) 及技術專業法官 (technical qualified judges) 組成。³¹在該法院正式運作前，設有七年的轉換期間 (transitional period of 7 years)，在此期間內，現已生效之歐洲專利，仍可在各會員國國內法院進行爭訟。待統一專利法院正式運作，包含現行歐洲專利公約內的歐洲專利，及未來將施行的共同體專利制度下產生的爭訟，都將在統一專立法院的專屬管轄權 (exclusive jurisdiction) 下。³²審理範圍包含專利的侵權 (infringement) 及有效性 (validity) 爭議。

簡析共同體專利制度

歐洲之共同體專利制度通過之後，支持者認為，對資訊技術軟體與硬體領域有高水準的國家，例如：歐盟、奧地利、瑞典和芬蘭等，將有效提升整體科技發展，也更能細化內部分工。³³此外，該制度將降低申請專利保護所需耗費的時間與成本。目前透過歐洲專利申請專利的成本大約是 36,000 歐元，主要的花費是在語言翻譯以及在各個會員國內國的專利申請。若未來適用歐盟統一專利制度，在翻譯上的花費，只需額外翻譯成官方規定的兩個語言即可，成本可迅速降低至 5000 歐元。³⁴同時，在共同體專利框架下，因歐洲專利局會統一負責專利的集中管理、收繳年費，將大幅節省時間和相關費用。³⁵除此之外，統一專利法院的成立，將解決一個歐洲專利同時在多個國家涉及專利訴訟的情形。除了減緩多重訴訟之龐大法律費用問題外，各個法院不同的裁定結果所可能導致歐洲專利的法律不確定性，亦將獲得解決。

然而，反對論者認為，歐洲統一專利制度後，將製造更多混亂，因為不僅西班牙、義大利並未簽署統一專利法院的條約，也並非所有歐洲國家皆接受此制度，此舉並非統合歐洲的專利規範。另一方面，從專利實質保護立場而言，歐盟專利計畫將形成四個申請專利程序並行的狀態。四個專利申請程序包含：由各國專利局核准的內國專利、接受統一專利法院管轄下並由歐洲專利局核發的內國專利、不接受統一專利法院管轄但也是由歐洲專利局核發的內國專利、具有統一專利制度的歐洲專利。³⁶

其他質疑聲浪包括：統一專利法院條約實行的困難。理由在於，統一專利法院條約係一國際公約，歐盟各會員國簽署後，尚須經 24 個締約會員國的國會批准始得運作。然，所有締約國國會何時能全數批准該條約，不得預期。³⁷其他考量因素包括：目前歐洲專利局的三種官方語言為：英語、法語和德語，西

³¹ 根據統一專利法院條約第 7 條與第 9 條。

³² *Supra* note 28, para 14.

³³ 歐洲議會通過歐盟統一專利制度，聯邦國際專利商標事務所，網址：
http://www.tsalee.com/news_show.aspx?cid=2&id=484#。

³⁴ *Supra* note 28, para 11.

³⁵ *European Patent Office welcomes historic agreement on unitary patent*, News, EUROPEAN PATENT OFFICE, Dec. 11, 2012, available at <http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121211.html>.

³⁶ Reto M. Hilty, Thomas Jaeger, Matthias Lamping & Hanns Ullrich, *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (2012).

³⁷ *Better late than never? The Unitary Patent*, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW, Feb. 1, 2013, available at <http://www.worldipreview.com/article/better-late-than-never-the-unitary-patent>.

班牙、義大利強烈抗議未將西語和義文作為強制翻譯的語言。據此，西班牙和義大利向歐盟法院（The Court of Justice of the European Union）提起訴訟。³⁸該爭訟結果目前尚未公布，這也添增共同體專利制度施行的不確定性。綜上所述，究竟專利制度的整合是帶來更多便利抑或困擾，仍待觀察。

結論

歐洲之共同體專利制度通過之後，有論者認為，該制度係全球區域專利合作的典範，效益將十分可觀。³⁹然，我國專利實務界大多熟悉美國與日本之專利制度，對於歐洲專利保護制度了解不多，因此望之卻步，前往歐洲申請專利者，相對極少。以專利佈局而言，歐洲專利是重要的策略工具，不僅選擇彈性大，相關成本支出大多於申請程序後段產生，有利企業或個人規劃資源調度。綜上所述，歐洲之共同體專利制度建立與實行後，我國權利人是否能妥善運用該制度，為個人、企業或是國家謀得最大福祉，有待後續觀察。



³⁸ Joined Cases C-274/11 and C-295/11.

³⁹ 曾志超，歐洲專利制度整合對兩岸的啟示，國政分析，財團法人國家政策研究基金會，2013年1月28日，網址：<http://www.npf.org.tw/post/3/11914>。