

達穎專利師事務所 發行 / 第 002-01 期 / 2016.12.22 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

歐洲專利新制概要 - 具單一效力之歐洲專利

文·陳衣凡*

目前歐洲之發明專利制度，依申請途徑之差異，可分為各國專利及歐洲專利兩種，前者係直接向各國專利局提出申請，並由各國專利局授予及管理，而後者則是向歐洲專利局提出申請，核准公告後再進入各締約國辦理生效程序及之後的專利年費繳納。

而討論中的歐洲專利新制-具單一效力之歐洲專利制度 (European patent with unitary effect)，與舊制間主要的差異，在於新制領證後的管理及訴訟，都將由統一單位，亦即歐洲專利局及歐洲統一法院分別處理。

雖然沸沸揚揚討論了數年的歐專新制，目前可能因英國脫離歐盟的決定而延後實施，然而對申請人及專利權人來說，提前了解新制可能對申請案或專利造成的影響，一則可作風險評估及預防，再者可列為對競爭對象的觀察指標。本文將著重於歐專新制與舊制在申請及訴訟部分的差異做出說明，同時提供專利權人及申請人一些審視自身專利申請的建議。

關鍵字：歐洲專利制度、單一效力、歐洲專利之異議、統一專利法院、跳出程序

一、歐洲專利新制之申請及審查

傳統歐洲專利是以歐洲專利公約 (European Patent Convention，簡稱 EPC) 為主要依據，依其第 2 條第(2)款規定，傳統歐洲專利於核准後，具有等同於在各締約國獲准國內專利之效力。因此，申請人於歐洲專利核准後再選擇至一或數個締約國辦理生效程序，即可於該等締約國取得專利保護。

歐洲專利新制原則仍依循前揭歐洲專利公約之架構，其申請及審查程序均與傳統歐洲專利完全相同¹，其不同點在於，申請人於核准後可向歐洲專利局提出單一效力之請求(request

* 達穎專利師事務所 國外部專員 (畢業於英國諾丁漢研究所)

¹ 見歐洲專利組織行政理事會專責委員會 (Select Committee of the Administrative Council) 之官方說明

for unitary effect)，即可於 26 個歐盟成員國²取得一致的專利保護效力，而無需至各個締約國分別辦理生效程序。此後，無論是專利之年費繳納、讓與、授權登記、專利範圍之限縮或撤銷，均統一由歐洲專利局來受理³。

新制之歐洲專利仍同樣需以英文、法文或德文提出申請，於專利核准後，將由官方之翻譯程式將專利說明書自動翻譯成各國語言，申請人無需自行翻譯，大大降低申請人之負擔，唯在該翻譯程式正式上線前之過渡期，申請人仍需自行進行翻譯，如專利案是以法文或德文申請，申請人則需再翻譯成英文，而若專利案是以英文提出申請，則需翻譯成英文以外的至少其中一種歐盟官方語言⁴。

二、歐洲專利新制之異議及撤銷訴訟

依歐洲專利公約第 99 條，專利核准公告後的 9 個月內，任何人均得依施行細則之規定提起異議 (opposition)，此程序為現行透過單一程序請求撤銷專利權之唯一途徑，一旦超出此段期間，任何人僅得至各締約國依其國內程序分別為之。

新制中具備單一效力之歐洲專利自然亦沿用前揭舊制之異議規定。此外，依歐洲統一專利法院協議 (Agreement on a Unified Patent Court) 之規定，未來即將成立之統一專利法院 (The Unified Patent Court) 對於專利權之撤銷訴訟具有專屬管轄權，是故，無論是針對具備單一效力之新制專利或是已在各締約國完成生效程序之舊制專利⁵，任何人一旦認為專利有得撤銷之事由，亦得向該法院提起訴訟以撤銷專利權。

文件，An Enhanced European Patent System，可由官方網頁下載：<https://www.epo.org/about-us/organisation/select-committee/documentation.html>，最後造訪日：2016 年 12 月 20 日。

² 截至 2016 年底，同意參與歐洲專利新制者均為歐盟成員國，於歐盟 28 個成員國中，西班牙及克羅埃西亞已表明不參與歐洲專利新制，故僅 26 國參與，而波蘭則是表明參與但不簽署統一專利法院協議，相關內容見歐盟執行委員會資料，https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent_en，最後造訪日：2016 年 12 月 20 日。相較於歐洲專利公約之 38 個締約國，參與歐洲專利新制者明顯較少。未來即使歐洲專利新制施行，傳統舊制也不會因此而廢止，故而專利申請人於歐洲專利核准後，其實也可以一方面循新制提出單一效力之請求，取得前揭 26 國之專利保護，另一方面同時循舊制至其他未參與新制的歐洲專利公約締約國辦理生效，從而使專利權涵蓋更多國家。

³ 見歐洲專利局官網，Unitary patent - frequently asked questions，<https://www.epo.org/law-practice/unitary/faq.html>，最後造訪日：2016 年 12 月 20 日。

⁴ 同註 3。

⁵ 舊制專利除非執行跳出程序，否則其撤銷訴訟仍將受統一專利法院管轄。

三、歐洲統一專利法院之管轄及審級

歐洲統一專利法院是為因應新制歐洲專利所衍生之訴訟而成立，根據前揭歐洲統一專利法院協議，歐洲統一專利法院得受理侵權訴訟、確認不侵權之訴、暫時性保護措施與禁制令之聲請、撤銷訴訟、反訴撤銷專利權、申請案公開後之補償金請求，以及先使用權等相關爭議⁶。

依前揭協議，統一專利法院採二級二審制，分為第一審法院 (Court of First Instance) 及上訴法院 (Court of Appeal)，前者可再細分為中央法院 (central division)、由單一國家所申請設置的地方法院 (local division)，以及由多個國家所共同申請設置的區域法院 (regional division)，其中，地方法院及區域法院主要是審理侵權訴訟，原則係依侵權行為發生地或被告所在地來劃分管轄範圍，而撤銷訴訟、確認不侵權之訴、對歐洲專利局行政處分之救濟，或是該地於無任何地方或區域法院管轄時，則統一由中央法院管轄，此外，於侵權訴訟中，被告若提起反訴撤銷專利權 (counterclaim for revocation of the patent)，地方或區域法院可選擇將該反訴之部分移轉中央法院管轄，或是經兩造同意後將侵權及反訴之部分一併移轉至中央法院管轄⁷，該中央法院是位於巴黎，並有倫敦與慕尼黑兩個分部，三處分別審理不同技術領域之案件。

⁶ 見歐洲統一專利法院協議第 32 條第(1)款，原文為：

「(1) The Court shall have exclusive competence in respect of:

- (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
- (b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;
- (c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
- (d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- (e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- (f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;
- (g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;
- (h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012;

and

- (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.」

⁷ 同註 1。

四、統一專利法院與各國國內法院之比較

針對傳統歐洲專利，申請人至各國辦理生效程序後，各國之專利權係依國界之劃分而各自獨立存在，由專利權衍生之爭訟自然需於各國國內分別進行，因此各國法院判決之效力僅及於各國國內，再者，各國對於相同之侵權事實也可能作出完全不同的判決結果，禁制令之效力亦僅限於單一各國；反觀新制中統一專利法院之判決效力及於完成加入程序之歐盟各國，除可避免前揭判決結果之不一致，長期而言上訴法院還可能統一各級法院之見解，唯其制度尚未施行，故有關法官背景或訴訟程序等細節目前仍未知悉，此外，由於各個法院均係由不同國籍之法官所組成，因此部分法官可能需以非母語之語言進行審理，在法院設立初期，其判決速度可能因案件量稀少而較各國法院迅速，新制法院與舊制法院之差異大致可參考下表一之比較。

表一、歐洲統一專利法院與各國國內法院之比較

	歐洲統一專利法院	歐洲各國國內法院
判決之效力	單一訴訟與單一判決結果及於各國，但僅限於已完成加入程序之歐盟國家	僅及於單一國家
判決之一致性	單一判決結果	實務上，仍能見到在歐洲各國取得相左的判決結果
判例及法官	目前無判例，法官背景無所知悉，但部分法官是由各國的專利法院中遴選出	已有判例可循，且有經驗豐富的法官
語言	訴訟程序所採用之語言有可能不同於專利申請時之語言，此外，法官也可能需以非母語的語言來進行專利訴訟的審理	以各國之官方語言，即專利提交時的語言進行審理
訴訟之程序	訴訟程序之細節尚未明朗	訴訟程序已行之有年
判決速度	快速產生判決結果，因為一開始實施新制度時的案件量應該會很少	訴訟程序進行的時間長短依各國而異，但可預期一般國家的審理時間都將比歐洲統一專利法院久
禁制令的效用	禁制令及於各國	僅及於單一國家

五、傳統歐洲專利之跳出(opt-out)程序

隨著歐洲統一專利法院制度之實施，歐洲統一專利法院不僅專屬管轄「新制中具單一效力之歐洲專利」所衍生之訴訟案件，而且一併管轄「傳統舊制中已於各國生效者」所衍生之訴訟案件，後者若不想接受統一法院的管轄，只有選擇跳出 (Opt-Out) 程序。

根據新制法規，歐洲統一專利法院開始實施的七年過渡期內，於參加新制度之歐盟會員國生效的歐洲專利，可向統一法院所屬機關提出選擇跳出歐洲統一專利法院系統的專屬管轄的請求，其效力及於所有生效國家。須特別留意的是，只有該專利之撤銷程序尚未在歐洲統一專利法院啟動時方可選擇跳出；同時，在該歐洲專利的國家法院尚未有任何相關專利撤銷程序啟動前，專利權人/申請人亦可撤回跳出的請求。

六、對申請人之影響

於歐洲專利新制施行後，申請人可就申請費用及核准後之專利年費，來選擇申請歐洲統一專利，或者向各國專利局提出單一國別之專利申請，前者雖然仍由歐洲專利局核准，如同目前的歐洲專利申請案，但其單一之效力將及於歐盟之 26 個成員國，且年費也會比在所有 26 個國家個別繳納的總額要低，然而，若只需在少數一兩個國家進行專利佈局，申請歐洲統一專利在費用上未必比直接向各國提出申請划算。

對專利權人而言，單一判決結果決定了其專利在全歐洲之效力，未免有風險過於集中之疑慮，因此權利人也可選擇針對部分專利執行跳出程序以分散風險，但若對自身專利之有效性有相當之自信，其實亦可完全依統一專利法院之體系起訴以簡化程序，專利權大致可依下頁表二所列項目來評估其專利訴訟是否應由統一專利法院管轄。

七、總結

綜上所述，具單一效力之歐洲專利，同樣是由歐洲專利局授予，但權利及於幾乎全部的歐盟會員國，而統一專利法院針對新制之所作出的判決亦及於該等國家，故其影響均大於傳統舊制中的單一國家專利。因此，重新檢視自己所擁有的或是競爭對手所擁有的專利案件，在新制實施後，將是從事歐洲專利佈局者立即要面對的考驗。

表二、申請人對其專利訴訟是否該由統一專利法院管轄之評估建議

專利特徵	是否選擇由統一專利法院管轄
專利產品是由多個專利加以保護，或者僅由一個專利保護？	多個專利：部分可選擇由歐洲統一專利法院管轄，而部分選擇由歐洲各國法院來進行，以爭取多一點的訴訟選擇。 一個專利：由歐洲各國法院管轄以分散風險
是否為保護重要產品的核心專利？	是：選擇由歐洲各國法院來進行，以避免因透過統一專利法院之程序而失去整個歐洲專利的高風險。 不是：則選擇由歐洲統一專利法院來進行
該專利於撤銷訴訟當中，將會被認為是強而有力的專利，還是件脆弱的專利？	專利在撤銷訴訟中的生存機率越高，其專利權人就越適合循歐洲統一專利法院之途徑來進行訴訟
是否專利權人的產業僅集中於歐盟的少數主要國家？	是：選擇由歐洲各國法院來進行 不是：選擇由歐洲統一專利法院來進行
侵權行為有無可能於多個國家同時發生？	是：選擇由歐洲統一專利法院來進行 不是：選擇由歐洲各國法院來進行
該專利是否掌控重要的授權金？	是：選擇歐洲各國法院以避免專利一同被撤銷 不是：選擇由歐洲統一專利法院來進行