

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第2期)
101 年海外培訓成果發表會

中小企業與研究機構歐洲專利申請策略

指導教授：劉江彬（政治大學名譽教授）
組長：蕭春泉（冠亞智財股份有限公司）
組員：蔡嬪嬪（國家同步輻射研究中心）
王基振（工業技術研究院）
林權一（州巧科技股份有限公司）
孫世倫（黃金獵犬運動資訊網）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	蔡嬪嬪、林權一
貳、歐洲智財保護方式之選擇	蔡嬪嬪、王基振、林權一、 孫世倫
參、案例分析	蕭春泉、蔡嬪嬪、王基振、 林權一、孫世倫
肆、歐洲專利申請之選擇與策略運用	蔡嬪嬪、王基振、林權一
伍、結論與建議	蕭春泉、蔡嬪嬪、王基振、 林權一、孫世倫

摘要

歐美為我國產品外銷主要市場，近年產品智慧財產之佈局、策略運用、取得、訴訟與爭戰已成為產品成功與否之關鍵。我國申請歐洲專利數目成長快速，但比起向美國申請數仍相差甚遠。本篇論文研究，藉由經濟部支持之跨領域科技管理國際人材培訓計畫，國內外課程研習，實地訪談國內外中小企業、研究機構及智財法律事務所，探討在中小企業及研究機構有限資源之下，依其個別組織背景、需求、產品、市場、競爭對手等之不同，尋求最佳化的歐洲專利申請策略。

歐洲專利申請系統多元及架構繁複，申請歐洲專利有多種管道選擇，除了國家專利機構外，並可經由 EPO、PCT 兩個管道，本研究更發現 Utility Model 及 Design Rights 在歐洲體制下，有很不同的操作方式，其有別於一般的認知，一般的認知就是 Utility Model 或 Design Rights 只是與發明專利相同的申請方式與相同的專利機構。本論文對於申請歐洲專利的可能管道，加以整理及說明，並經由實地拜訪企業及研究機構，包括國內與德國企業多家，探討這些企業在申請歐洲專利的實務做法，及如何運用多元的申請管道。最後將訪談結果整理出企業及研究機構在申請歐洲專利上可採取的模式與策略。

本研究結論指出如果企業需要專利保護的國家非常清楚，或急於獲得專利時，可就該發明向單一國家遞件申請專利(National Patent)；如果企業的未來產品銷售在於泛歐洲市場，或至少涵蓋歐洲多個國家，可採取經 EPO 的申請方式；而如果企業的未來產品策略很明確地指出會涵蓋世界多個國家，不妨採取先 PCT 的模式。因 PCT 的優先權期限長至 30 個月之久，此模式亦適合用於產品設計與製造非常早期的研發成果，但不適合生命週期偏短的產品。

如果企業的發明純屬 Utility Model 的保護性質，應至有許可 Utility Model 的國家直接申請，並可將 Utility Model 權力寓於營運策略，包括爭取產品保護的時間及爭取侵權訴訟的優勢。至於 Design Rights，由於歐洲的 Design Rights 申請自成另一體系，應熟悉其體系而分別處理之。

「歐洲統一專利」(Unitary Patent)對於申請策略來講，其涵蓋國家將更廣，獲得專利程序更簡化，整體費用將降低，其實施後企業選擇依此制度申請專利的意願將更高，不過企業的專利申請策略應結合其營運與產品策略的基本精神是不會改變的。

關鍵字

專利，商標，營業秘密，著作權，歐洲專利申請，申請策略，PCT，EPO，Utility Model，
Design Rights。

目錄

壹、緒論.....	7
一、研究背景與動機.....	7
二、研究方法與限制.....	8
貳、歐洲智財保護方式之選擇.....	10
一、專利保護.....	10
二、實用新型.....	19
三、設計專利權.....	20
四、營業秘密.....	22
五、商標制度.....	26
六、著作權制度.....	29
參、案例分析.....	36
一、工業技術研究院.....	36
二、Fraunhofer Institute.....	41
三、奧迪汽車.....	43
四、企業訪談.....	45
肆、歐洲專利申請之選擇與策略運用.....	56
一、歐洲專利組織(European Patent Organization, EPO).....	56
二、專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)PCT.....	57

三、實用新型專利(Utility Model).....	58
伍、結論與建議.....	60
一、研究結論.....	60
二、研究建議.....	61

參考文獻

附件一

附件二

第壹章 緒論

第一節 研究動機、背景與目的

歐洲為我國產品外銷主要市場之一，2010 年我國對歐洲出口總值近 342 億美元，佔全產業出口值之 12%，主要出口產品有太陽能電池、液晶或發光二極體之顯示裝置、行動電話、手提電腦、積體電路及組件、電腦與周邊設備及零組件、二輪腳踏車及其零配件、輕型機車、鋼鐵製螺絲螺帽、磁碟等空白媒體、數位相機、變壓器與變流器、無線導航器、電子警報器、汽機車零配件、機器零件、印刷電路板、手工具、運動器材、石油煉製品、聚酯纖維、不銹鋼扁軋製品、熱軋不銹鋼條及桿等。依據外貿協會之各國資料統計，我國對歐洲出口排名前六大國家(依序為德國、荷蘭、英國、義大利、法國、西班牙)之出口值(億美元)與貿易順逆差以及各國依產業別出口值排序如附件一。近年來出口產品智慧財產之佈局、策略運用、取得、訴訟與爭戰已成為產品成功與否之關鍵。依據歐洲專利局(European Patent Organization, EPO)統計資料〔六-3〕，專利類別分為化學、電子、儀器、機械及其他，我國申請各類別歐洲專利之數目近十年來成長快速，向 EPO 的申請件數從 2002 年 448 件，成長至 2011 年的 1263 件(如附件二)，但以對歐洲出口金額來看，歐洲專利數量顯然偏低。歐洲國家數目眾多且語言多元，專利申請體系對國人而言較陌生，且申請費用偏高，因此了解其體系，並觀摩當地及國內企業的作法，讓國內企業，尤其中小企業與研發機構，熟悉歐洲體系且可以用有限的經費達到歐洲的專利佈局的效果，有其必要性與迫切性。

歐洲發明專利申請體系由早期向各國單獨申請；1970 年代起歐洲歐盟為整合成員國間的專利制度，透過歐洲發明專利公約(European Patent Convention, 簡稱 EPC)之簽署提供一個合法架構以集中的程序取得歐洲專利，目前已締約的有 38 個成員國及 2 個延伸國，於慕尼黑、海牙與柏林設立歐洲發明專利局(European Patent Office, 簡稱 EPO)統籌辦理專利事務，亦可依據專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, 簡稱 PCT)或 EPC 提出國際申請案，但審查完畢則需指定專利保護國別，領證及後續相關事務向各指定保護國之專利局辦理，以取得成束的(bundle)於指定國內生效之歐洲發明專利權。

歐洲商標及設計專利權之申請除了可向各國單獨申請，所有歐盟國家可向位於

海牙隸屬於歐盟的 Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)統一申請歐盟的商標(European Community Trademark)及歐洲共同設計專利權(European Community Design)。其中設計專利權又分為有註冊享有完整權益與最長期限 25 年，以及非註冊僅享有防抄襲之部份權益與 3 年期限。

歐洲專利申請系統多元及架構繁複之外，EPC 的會員國 38 國與歐盟 27 國又不相同，更增加其複雜度，各國語言不同增加翻譯成本，在在皆使得申請費用高昂。歐洲智慧財產之申請與世界其他地區相當不同，其智慧財產保護方式以及申請系統之選擇與策略運用成為產學研重要的課題。

歐洲智發明專利體系數十年來不斷變革，尤其於歐盟成立之後，期能達到統一窗口及單一程序，以一統之標準，及簡化手續且降低費用。目前 EPO 正在籌備於 25 國地處歐盟境內的成員國可以通用之歐盟統一專利(Unitary Patent)，預計 2014 年開始核發，使其(歐盟統一專利系統)與現有各國專利系統及歐洲專利系統共存。

本篇論文研究，藉由經濟部支持之跨領域科技管理國際人材培訓計畫，國內外課程研習，實地訪談國內外中小企業、研究機構及智財法律事務所，探討在中小企業及研究機構有限資源之下，依其個別組織背景、需求、產品、市場、競爭對手等之不同，利用歐洲各種智財保護方式包括專利、營業秘密、商標、著作權、Utility Model、設計權等，多元申請系統之選擇，指定國家數目以及申請策略之運用，尋求以經濟的成本達到保護其研發成果的最佳策略。

第二節 研究方法與限制

壹、研究方法

本文主要是探討中小企業與研究機構歐洲專利申請策略，我們以具代表性之中小企業及研究機構為例並採用下列方法進行研究：

一、文獻分析法

採用文獻分析法，藉由蒐集歐洲專利權保護學說及趨勢、有關智慧財產權保護

之國際條約、歐盟地區對專利權保護法規命令檔等相關文獻資料，其中包含相關書籍、期刊、論文、電子資料庫、報紙相關報導並藉網路科技獲得最新資訊加以閱讀並觀察分析，以掌握整體事實內容。

二、實地訪談法

透過訪談台灣的中小企業州巧科技、紅電醫學、緯創資通公司，研究機構工業研究院及德國生物科技公司、Audi AG，研究機構 Fraunhofer - Gesellschaft, Max Planck Institute, BOEHMERT & BOEHMERT 專利事務所合夥人 Dr. Goddar 及 LangRaible 專利事務所等，就其處理之相關實務經驗與研習所得的實際程序與做法相印證，以求得中小企業及研究機構在有限資源之下，利用歐洲各種智財選項，尋求保護其研發成果之最佳策略。

貳、研究限制

本論文研究範圍以探討中小企業與研究機構歐洲專利申請策略，但由於在德國慕尼黑只有短短二週時間，訪談的公司亦有些許商業秘密的考量，導致在更深入的問題上必須尊重受訪者的意願而有所限制。本次參訪對象主要為公司以及研究機構為主，德國經濟支柱主要以中小企業為主，中小企業（500 人以下）數量佔到德國企業總數的 99.7%，就業人數佔到全國總數的 70%，其產值佔全部企業的 48.8%，投資佔到國民經濟總投資額的 46%，國情與台灣相當，因大公司在資源以及內部專利制度均相對充足，對於各地域之專利佈局已有相當經驗與策略，故本論文主要探討中小企業與研究機構之專利策略。因此在人力及時間有限的情況下，僅能就訪談及研習的相關心得加以說明，恐有見局部未竟全面之憾，但仍不失為給我國中小企業及研究機構在申請歐洲專利做法及策略上的參考。而至於除了專利權以外的其他智慧財產權則僅在第二章加以概略介紹並在概念上與專利權加以區分，其他智慧財產權的申請及執行策略非在本文研究範圍之內。

第貳章 歐洲智財保護方式之選擇

第一節 專利保護

專利制度是目前國際上最常使用的一種智慧財產權保護手段，透過法律和經濟的方法來保障創新與發明。今日專利已經成為市場競爭的重要武器之一，透過專利訴訟，爭奪市場、逼迫競爭對手退出市場是公司商品競爭常用的方法，因此，如何做好技術專利佈局，已成為各公司在思考技術、市場、產品發展時必須面對的重要課題。我們將就以下幾個國際重要專利申請國家與管道，分析探討其特性，以使公司在做專利佈局時能夠選擇最佳途徑，兼具成本與效益。

壹、 德國專利

一、德國專利種類

發明專利(Invention patent)：對於創新的、以發明工作為依據、且可供產業利用的發明，授與專利。

新型專利(Utility model patent)：對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

設計專利(Design Rights)：對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。

二、專利期間

發明專利：申請日起屆滿 20 年為止。

新型專利：申請日起屆滿 10 年為止。

設計專利：自核准公告日起 5 年，期滿可申請延展 4 次，每次 5 年，最長 25 年。

專利期間內需依規定繳納專利年費，否則專利權將被撤銷。設計專利不需要繳納專利年費，但每 5 年到期時，需繳納延展費請求延展 5 年，至滿 25 年為止。

三、國際優先權

德國為巴黎公約、專利合作條約(Patent Co-operation Treaty, PCT)、世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)等國際條約的會員國，發明或新型專利申請人得依上述各國際公約的規定，於提出第一次專利申請案後 12 個月內向德國提出專利申請時，得主張國際優先權；要求以外國專利申請案之申請日為優先權日，並以優先權日作為判斷德國申請案是否符合新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。設計專利主張國際優先權的期限則為 6 個月。〔二-1〕

(一)由 PCT 進入德國國家階段申請案

自 PCT 國際申請日或優先權日起 30 個月內，申請人得依 PCT 規定，選擇進入德國的國家階段，由德國專利商標局進行實質審查，決定是否授予德國境內的專利權。

(二)歐洲專利指定德國-EPC(DE)：

德國為歐洲專利同盟(European Patent Convention, EPC)的會員國，歐洲專利申請案如有指定德國時，待歐洲專利申請案被歐洲專利局(EPO)核准時，申請人得向德國專利商標局辦理登記手續，取得德國的發明專利權。

(三)歐體共同設計專利(RCD)：

德國為歐體共同設計專利(Registered Community Design, RCD)的會員國，歐體共同設計專利申請案如經歐盟商標局(OHIM)核准註冊時，申請人立即自動取得包括德國在內的 27 個會員國的設計專利權。

四、可專利性與流程

(一)新穎性規定

絕對新穎性：發明如為專利申請前以書面或口頭描述、已使用或以其他方式可得公開獲得的所有知識，不具新穎性。

(二)發明專利審查流程：

- 1.早期公開：自發明專利提出申請的申請日或優先權日起 18 個月後，不論其是否已被核准，均將該發明內容刊登於發明公開公報。
- 2.請求審查：發明專利申請人得於申請同時或申請日起七年內，繳納審查費，請求進行專利要件之實質審查；如逾期未請求審查時，視同撤回發明專利之申請。經實質審查未發現有不合專利要件的情形時，該發明專利即可被核准。
- 3.審查時間：德國專利商標局在申請人請求實質審查後，約 2-3 年作出審查決定。

(三)新型專利審查流程－自動形式審查制：

- 1.形式審查：新型專利提出申請後，德國專利商標局(DPMA)自動對其進行形式審查，如未發現有不合形式要件的情形時，即核准該新型專利。
- 2.審查時間：新型專利提出申請後，德國專利商標局(DPMA)約 4-6 個月作出審查(核准)決定。
- 3.快速核准：由於新型專利並不審查是否符合新穎性、創造性、實用性等專利要件，因此核准率很高且審查快速，適合例如產品即將上市、產品生命週期短等需快速取得專利權的申請人提出申請。

(四)設計專利審查流程－自動形式審查制：

- 1.形式審查：設計專利提出申請後，德國專利商標局(DPMA)自動對其進行形式審查，如未發現有不合形式要件的情形時，即核准該設計專利。
- 2.審查時間：設計專利提出申請後，德國專利商標局(DPMA)約 6-10 個月作出審查(核准)決定。
- 3.快速核准：由於設計專利並不審查是否符合新穎性、創造性等專利要件，因此核准率很高且審查快速，適合例如產品即將上市、產品生命週期短等需快速取得專利權的申請人提出申請。

(五)專利核准步驟：

專利申請案經德國專利商標局(DPMA)審查核准後，申請人應於規定期限內繳納證書費，德國專利商標局(DPMA)始予公告及核發專利證書，申請人自公告日起取得專利權。

- 1.專利年費：發明專利不論是否已核准，均應自申請日計算第3年起，每年預繳專利年費，以維持專利申請案的有效性。
- 2.發明及新型：申請人的同一發明創作可同時申請德國發明及新型專利，並同時取得專利保護。與多數國家僅能擇一的規定不同。
- 3.新型專利新穎性的特別規定：口頭公開、在德國以外公開使用、在優先權日前六個月的寬限期內，申請人自行公開等均不構成喪失新穎性。
- 4.一件設計專利申請案中，可包含多個近似的外觀設計，多個設計合併申請時，其申請費用相對較為低廉。此與台灣及多數個國家採取的「一設計一申請」的單一性原則不同。

貳、歐洲專利制度/EPO

歐洲地區實行《歐洲專利公約，European Patent Convention》即 EPC 體系，在 EPC 體系的國家包含歐盟體系的國家，也包含非歐盟成員國的國家。歐洲專利制度是世界專利制度的發源地，EPC 體係從最初的 8 個成員國到目前的 32 個成員國，還有 5 個國家雖然不是 EPC 的成員國，但是都承認 EPC 授予的專利權。EPC 設立的歐洲專利組織機構為歐洲專利局和行政委員會，歐洲專利局執行授予歐洲專利的任務，行政委員會負責監督歐洲專利局的工作。歐洲專利局總部設在德國慕尼黑，全面負責歐洲專利的檢索、審查、授權等業務，並在荷蘭海牙設立分局，主要負責檢索業務。根據歐洲專利條約，一項歐洲專利申請可以變成一項多達 38 個國家生效的歐洲專利，簡化了歐洲專利保護機制，也為申請歐洲專利保護提供了極大的方便。

一、歐洲專利 EPC 的成員國

目前歐洲專利條約締約國 38 個國家以及 2 個延伸國。延伸國不是歐洲專利條約的正式簽約國，但是通過與歐洲專利局達成的協議，一項歐洲專利申請可以包

括延伸國。歐洲專利局所接受的專利申請語言包括英文、法文和德文。但是在專利獲得授權時，需要將待授權專利的權利要求書翻譯出其他兩個語種的翻譯譯文。

成員國：阿爾巴尼亞、奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞。塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬其頓、馬耳他、摩納哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國、延伸國：波斯尼亞和黑塞哥維納、蒙地尼加克羅。注：1、列支敦士登和瑞士一起算作一項單獨指定；2、延伸國本身不能在歐洲專利申請中被指定，但是每個國家的國內法規定，一個授權的歐洲專利可以“延伸”至該國。

二、歐洲專利的特點

- 1、歐洲專利的有效期自申請日起 20 年。
- 2、在提交申請時必須提出檢索請求及交納檢索費。
- 3、對於通過巴黎公約途徑提出的歐洲專利申請，申請人應在歐洲專利局的檢索報告公佈日起 6 個月內提出實質審查請求，同時需從歐洲成員國中指定具體成員國，並交納審查費和指定費。對於通過專利合作條約 PCT(Patent Cooperation Treaty)途徑提出的歐洲專利申請，申請人應在提交歐洲專利申請的同時提出實質審查請求，同時需從歐洲成員國中指定具體成員國，並交納審查費和指定費。
- 4、一般歐洲成員國要求在授權公告起 3 個月內完成翻譯工作並在各國生效。如果申請人沒有在規定的期限內提交所規定的翻譯，則申請人會喪失在該國的專利權。

三、歐洲專利申請程序

申請歐洲專利所需文件；

- 1、申請書，其中應寫明發明人和申請人的姓名和地址（如果申請人是法人的話，還應包括法人代表的名字），提交日期，發明名稱和優先權日（如果要求了優先權）。
- 2、說明書包括：發明名稱、附圖說明、對發明的詳細描述和權利要求，必要時，應有附圖和摘要。

3、委託書

4、如果要求優先權，應提交優先權文件，其包括經證明的在先申請副本及其譯文。

四、歐洲專利的獲證程序

在歐洲國家獲得專利保護基本上有四種途徑：

- 1.直接適用國內程序：直接向被要求提供專利保護的各個歐盟成員國分別提出申請登記。
- 2.直接適用歐洲專利局程序：在歐洲專利局做一個單一的申請登記；一旦獲得歐洲專利認證，便向每一個被要求提供專利保護的成員國確認該專利。
- 3.國內程序和 PCT 專利申請程序（專利合作條約）相結合：先向 PCT 專利申請組織申請一個統一的登記，在優先權日後的 30 個月內，便向每一個被要求提供專利保護的成員國確認該專利。
- 4.歐洲專利程序和專利合作條約程序相結合：先向專利合作條約組織申請一個統一的登記，在優先權日後的 31 個月內，進入歐洲專利局程序，在獲得歐洲專利局的認證後，便向每一個被要求提供專利保護的成員國確認該專利。

五、PCT 專利申請與歐洲專利申請階段

歐洲專利局允許從優先權日到進入歐洲專利審查的期間為 30 個月，歐洲申請可分為以下步驟：

- 1、提出申請：申請人可以以英語、法語和德語這 3 種官方語言之一向歐洲專利局提出申請。申請文件所包括的內容應與中國專利申請文件一致，一般包括說明書、權利要求書、摘要和摘要附圖。如果通過巴黎公約的途徑，在中國在先申請的申請日起 12 個月內向歐洲申請，並要求中國的優先權，需要提交優先權證明文件。此後，歐專局會發出通知，自該通知發出之日起一個月內，無論申請人是否進行過修改，都可以遞交權利要求的修改，但此期限不可延期。
- 2、歐洲專利局檢索：歐專局通常對與申請的專利性有關的現有技術文件進行檢索，並把檢索結果通知歐洲專利律師。當申請人接到此檢索報告時，通常需要根據檢索結果來評估其發明的專利性和獲得授權的可能。

3、公佈專利申請：歐專局將於自優先權日（申請日）起 18 個月內公佈專利申請，並希望檢索報告能在公佈之前做出，以便申請人能作出是否繼續申請程序的選擇。但由於歐洲專利申請的數量太大，公佈後才發出檢索報告的情況越來越多。

4、提出實質審查請求和實質審查：申請人應在申請同時或在歐專局的檢索報告公佈日起 6 個月內提出實質審查請求，同時需從歐洲成員國中指定具體成員國，並交納審查費和指定費。如果繳納 7 份指定費，歐洲專利條約的全部締約國都可以被指定，但延伸國的指定費需要單獨交納。在提出實質審查後進入實審程序，並通常在提出實審後 1~3 年內收到歐專局的審查意見。在答覆審查意見時，通常是根據審查員的意見進行辯駁或修改申請文件，但當答覆無法駁回反對意見時，申請人會被給予機會參加在歐專局舉行的“口審程序”，申請人可以親自向歐洲專利局處理本案的 3 名成員陳述意見。當申請在口審階段被駁回，申請人還有權利向歐專局的上訴委員會進行上訴。

5、歐洲專利授權：當審查通過後，歐專局將發出授權通知複印件。申請人選擇同意授權文本並允許本申請進入授權程序，或按自己的意志對文本或權利要求進行修改。同時付授權費並遞交權利要求的其他兩個語種的翻譯譯文。另外，需查詢是否已經提交優先權證明文件的譯文。上述工作完成後，歐洲專利被正式授權並發出授權證書。

6、在歐洲成員國生效：一般在收到授權通知後，申請人就必須決定在指定國名單中選擇生效國，通知歐洲專利局該專利在哪些國家生效。根據各生效國的規定，一般都需要將此項歐洲專利的全部內容翻譯成該國的語言，並提交給該生效國，以便此項歐洲專利在該國生效。一般歐洲成員國要求在授權公告起 3 個月內完成翻譯工作並在各國生效〔三-1〕。因此，如果申請人需要在許多國家生效，則需要準備較多的費用。

完成在不同國家生效的工作後，申請人則擁有不同國家的專利，他們相互獨立，每一項都需要每年交納年費。

參、專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)

專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)是世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization)內的專利保護協定，由美國在 1966 年提議，於 1970 年完成締約，1978 年生效，歷經 3 度修正後，目前簽署國有 142 國，保護對象為簽署國。

專利申請階段分成國際階段和國內階段，如台灣目前須透過大陸進行國際階段的申請；儘管如此，這個條約並未賦予專利申請案國際通用的受保護地位，專利申請人欲取得當國專利，仍須完成該國的專利申請過程，專利合作條約僅是便利國際專利申請、減少繁瑣流程的共同平台。

專利申請人申請專利通常採用傳統的申請程序，即，先在某一國家提出專利申請案，再於該申請案之申請日起算 12 個月內進一步提出其他外國申請案及依巴黎公約規定主張該申請案之優先權。此種申請方式要求申請人在 12 個月內必須決定向哪些外國申請專利，並且還需完成這些外國的多種要求，包括將專利說明書翻譯成各該申請國之語文，而且還需在申請時一併繳納申請費用。

截止 2007 年 3 月 1 日，PCT 成員國的數量達到 137 個，其中包括美國、日本、加拿大、俄羅斯和全體歐洲專利公約締約國等工業化國家，也包括韓國、巴西等發展中國家，幾乎涵蓋了世界上所有實行專利制度的國家。

一、透過 PCT 體系申請的優點

(一)申請程序簡單：以一份申請、一種語言(例如中文)、一種格式、支付一種貨幣向一個受理局(例如中國專利局)提出，此 PCT 申請進入各國家階段以前，這一份申請替代了多份外國申請。

(二)迅速保有優先權：提交 PCT 申請可以就近向中國專利局辦理，因 PCT 申請可用中文提出，即使已經到了優先權期限的最後一日，對台灣的申請人而言，仍然比較容易提出 PCT 申請而不會喪失優先權。

(三)優先權日期：可延遲進入其他國家的時間，向外國提出申請的決定可以延遲到自優先權日起 30 個月內，從而使申請人可以根據市場前景、技術發展以及發明的經濟價值等決定是否有必要進入其他國家。

(四)評估獲准專利的可能性：在進入國家階段之前，可以根據國際檢索報告和國際局對所提出的專利申請案作出的專利性初步意見，對獲准專利的可能性進行評估，以及可考慮對專利說明書進行修改。

(五)充分的說明書準備時間：從提出 PCT 申請至進入國家階段有 30 個月的時間準備高品質的譯文供欲進入各個國家之國家階段的使用。

(六)資金運用更有彈性：可在進入國家階段前之 30 個月內籌措擬申請專利之國家的費用。

二、台灣廠商申請 PCT 的程序

台灣目前不是 PCT 條約成員國，無法直接提出申請。但由於中國是 PCT 條約的成員國，中國的國民（包括法人和個人，並且不論其居住地或者營業所所在地是否在中國境內）和居民（不論其國籍是否屬於中國）都有權提出 PCT 申請。台灣礙於政治環境之現實，在台法人或自然人與中國的法人或自然人一樣享有同等的權利可向中國專利局提出 PCT 申請。

三、適合申請 PCT 的案件

既然 PCT 申請有上述諸多的好處，但並非所有國際專利申請都應該考慮提出 PCT 申請，因為 PCT 申請也有其自身的缺點，例如，流程複雜，容易發生錯誤；國際檢索和專利性初步意見的效力僅是提供給申請人和國家階段的審查參考，不具有當然的效力；獲准專利權的時間拖長；而且 PCT 申請不包括外觀設計專利的申請。

當申請人希望一件專利申請案以單一申請程序取得不同地域之多個國家之保護時，利用 PCT 途徑是適宜的。因為當申請專利的國家較多時，通過 PCT 途徑僅需向中國專利局提出一份 PCT 申請，免除了分別向每一個國家提出申請的麻煩，而得以充分利用 PCT 申請的好處。“多個國家”通常是至少 5 個國家。但是，如果申請人僅需向一個國家或者少於 5 個國家申請專利時，PCT 申請則不是一個合適的途徑，建議應該利用傳統專利申請體系，通過巴黎公約途徑分別就擬申請專利之國家提出申請。

PCT 體系是專利申請體系，而非專利權授予體系。換言之，只存在“PCT 申請”，不存在“PCT 專利”。因此，最終要獲准專利權，PCT 申請必須進入各個國家進行實體審查程序。所以，PCT 體系分為二個階段：PCT 國際階段和 PCT 國家階段。

第二節 實用新型 (Utility Model)

實用新型在歐盟沒有統一的立法,只有部分國家有實用新型,如:德國,奧地利,愛爾蘭,法國,荷蘭,芬蘭,比利時,義大利,瑞典等。由於本論文為前往德國研習之心得所成,加上德國是歐盟的核心國家之一,故本篇以德國實用新型法(Gebrauchsmuster)相關內容為主加以介紹。

壹、德國實用新型介紹

和專利一樣,德國實用新型也應該滿足新穎性、創造性和實用性的要求(德國實用新型法第一條)。與台灣新型專利規定相同的是,德國實用新型法規定方法發明(比如製造方法、工藝流程、測量步驟等)不能申請實用新型的保護。除此之外,科學發現、教學方法、遊戲規則、資料處理設備的程式等本身因為缺失技術性也不能申請實用新型的保護。

一、新穎性：

在德國專利法中定義了「絕對新穎性」,當一項發明創造不屬於現有技術時,應當認定其具有新穎性。此處現有技術意指在申請日前在德國國內或者德國國外通過書面公開或者口頭公開,或者通過使用以及其他方式公開的所有內容。而德國實用新型採用「相對新穎性」標準,與前述的絕對新穎性不同,其中口頭公開的內容不在考慮之列,而且「使用公開」僅限於德國國內。因此在先使用只有在德國境內發生時才可能影響對德國實用新型新穎性的評判。此外,如果該公開的描述或使用出自申請人或其權利繼承人,則早於相關日期(申請日或優先權日)六個月被公開的描述或使用並不會影響對德國實用新型新穎性的判斷。

二、創造性：

根據德國實用新型法第一條第一項規定,只有具備創造性步驟的發明才能夠做為實用新型予以保護。但實用新型的創造性低於專利對創造性的要求。

三、實用性：

德國實用新型法中所定義的實用性是指實用新型的主題必須能夠在產業上製造或者使用,並且能夠產生積極效果。這點事實上與專利法中的規定一樣。

貳、申請程式

德國實用新型的申請程式大致可以分為遞交階段、審查階段、註冊階段。在德國沒有住所、經營地、分公司的申請人,其德國實用新型的申請程式必須由德國專利律師或德國律師代理。

德國專利商標局實用新型科收件後首先會審查申請的格式是否達到要求,即審查申請的物件是否屬於實用新型的保護範圍?是否符合實用新型法第一條第二段的規定?然後再根據實用新型法第二條的規定進行是否不予保護理由範圍內的

審查。由此可以確定，相對於發明專利而言實用新型只進行有限的審查，也就是說，對其是否具備實質性的保護條件，如新穎性、創造性和實用性不進行審查。這種實質性的審查保留在侵權程式或實用新型無效宣告程式中進行。

參、保護年限

實用新型登記的保護期為十年，自申請日算起，至十年後申請月的最後一天。與專利的保護期限相比之下，實用新型的保護期比專利的保護期要短很多。實用新型第一次保護期限為 3 年，然後通過繳納維持費延長 3 年，之後可以再延長兩次，每次 2 年，至 10 年為止。

肆、從發明專利申請分離出德國實用新型

從德國專利申請或指定德國的歐洲專利申請可以分離出德國實用新型，期限為專利申請結束（比如申請被撤回、或被視為撤回、或被專利局駁回等）或專利異議程式結束的該月月底起兩個月之內，但必須是專利申請的申請日起十年之內。從專利申請分離出德國實用新型時，原有的專利申請程式仍然繼續進行。所分離出的實用新型的申請日和優先權日同專利申請時一樣。

伍、申請及相關費用

根據德國專利商標局網站¹所提供的資料，實用新型申請費為 40 歐元，約新台幣 1600 元。根據台灣智慧財產局的資料，台灣新型專利的申請費用為 3000 新台幣。另外，中國實用新型專利的申請費用為 500 人民幣，約 2400 新台幣。也就是說，德國實用新型的官方申請費用比台灣新型專利和中國實用新型專利都還便宜。另外德國實用新型的最長保護期限為十年，在申請遞交的三年、六年和八年後可以通過繳納延展費來維持實用新型的有效性，分別為 210、350 和 530 歐元。

第三節 設計專利權(Design Rights)

歐洲設計權之保護有以下三種系統，且各自獨立存在：

1. 歐洲共同設計專利權(European Community Design)
2. 各國如德國工業設計專利權(German Industrial Design, Geschmacksnuster)
3. 國際設計專利權(International Design)

¹ 參見 http://www.dpma.de/english/utility_models/fees/index.html

歐洲共同設計專利權：

歐洲共同設計專利權可以保護工業或手工藝產品的外表設計不論是整體或是部份，特別是由於產品本身的線條、凹凸外形、顏色、形狀、質料及/或材料、及/或其裝飾品等特徵所達成的外觀，也包括圖案符號、印刷字體等(Council Regulation on Community Designs(CRCD) 3(a))。

設計必須是「新穎」且具有「個別的特色」才可取得歐洲共同設計專利權(CRCD 4(1))。所謂「新穎」是只之前無人公開發表相同的設計(CRCD 5(1))，至於「個別的特色」是指產品外表之設計給人的整體印象與任何公諸於世的產品不同(CRCD 6(1))。任何設計如具有「個別的特色」，則可認定為「新穎」。設計專利權如符合上述形式即可註冊，只有當法院逮到侵權時才可考驗其保護性。

上述各種設計專利權皆需註冊才有效，除了在歐洲共同設計專利權系統未註冊之設計專利權，可於公開發表後3年內享有不被抄襲的保護，但公開發表必須在歐盟會員國境內才有效，且創作相關文件要保留存查。若提出歐洲共同設計專利權註冊申請，得以承認公開發表日起往前推算12個月內之優先權，且不限制其公開發表的國家(CRCD 7(2))。

歐盟27國家約5億人口，自從2003年4月1日之後，所有的歐盟國家人民可在位於海牙的Office for Harmonization in the Internal Market(OHIM)，單一窗口與程序申請歐洲共同設計專利權，OHIM為歐盟官方設立之組織。對於創作人先前的使用及公開發表，歐洲共同設計專利權承認自申請日算起至多12個月的優先權，申請花費相對的經濟，且註冊以後在歐洲及德國至多可取得25年保護，維護費每5年繳交一次；申請時只有形式的審查，不作官方的檢索，一般自申請日起3個月內公告，除非請求延緩公開(Deferment of Publication)，至多可以延緩30個月再公開，約有10%案子延緩公開。只要設計權申請各案皆屬Locarno分類下之同一類別，則多案可以併案申請(Multiple Applications)。因此幾種可能的原型產品可以併案一起申請，節省費用與時間。

歐盟以外國家申請之設計專利權可以向 OHIM 請求自申請日算起 6 個月以內的優先權，若已先申請單一國家，則須在第一國申請日 6 個月內，根據第一國申請資料，提出歐洲共同設計專利權申請。

設計權取消或宣告無效之程序(Cancelation or Nullity Proceedings of a Design)

對於已取得之設計權，可向 OHIM 請求取消歐洲共同設計專利權，或由於反訴的執法而被宣告無效。

德國工業設計權(German Industrial Design, Geschmacksnuster)

德國工業設計權可以向位於慕尼黑的德國專利與商標局申請(GPTO)。德國工業設計權法案亦允許創作人先前的使用及公開發表享有自申請日算起至多 12 個月之前的優先權，另外德國法務部聯邦 Gazette 法還保護展場公開發表之優先權。外國申請之設計專利權可以向 GPTO 請求自申請日算起 6 個月以內的優先權。德國工業設計權可以延緩公開至多 30 個月，如經訴求可被民事法庭註銷。

國際設計權(International Design)

自 2008 年 1 月 1 日起歐盟成為海牙體系(Hague System)及海牙合約(Hague Agreement)的成員，德國也是成員之一，在海牙體系之下，國際設計權申請時可指定申請歐盟與德國。

第四節 歐洲營業秘密制度

由於各國專利制度均採取屬地主義，想在某一國家行使某技術之專利權，就得向該國提出該技術之專利申請。通常專利申請國別之考量主要係依據生產製造地以及銷售地而定，例如一產品若想在台灣以及中國大陸生產製造，並以美國以及日本為主要銷售市場，則可以考慮分別向台灣、中國大陸、美國以及日本提出專利申請。在申請專利時，也可能會考慮現在或未來的專利訴訟對象，針對其主要製造或銷售的產品類別，進行相關技術的專利布局。

說穿了就是原則問題。如果某公司用專利形式保護自家新興技術，類似的技術就會紛紛出現。發明者取得專利好像只是拿到獎賞，根據一般慣例，他還得公諸於世，讓大眾使用、仿效。許多人一直在思考到底該用何種方法保護自家產品技術，當然不同情況下使用的方法不盡相同，以下逐一說明。

第一步要確認市場上的其他競爭者是否有能力透過行銷模式如法炮製這項產品，如果是像引擎這種有可能模仿得來的產品，保護它最好方法就是在銷售之前先申請專利，否則等到大眾都知道這號產品時，營業秘密或專利都無法保證該公司或個人確實擁有這項產品技術。

因此不管用上述哪一種方法，如果行銷模式容易被模仿，那些透過該行銷模式銷售的產品，就是最先需要保護的。

反之，如果該產品不容易在銷售面被複製，而是在製造過程容易遭到模仿，像是在特定環境(溫度、壓力等)就可以製造出該產品的話，生產者要不把它申請為專利，要不就歸為營業秘密。

營業秘密最吸引人的地方，在於不用花太多錢就可以達成目的。然而，如果牽涉到保密條款的話，就會有金錢與風險疑慮。

如果只以營業秘密保護某項產品、沒有申請專利的話，最大難題就是如何確保這個「秘密」不被其他競爭者發現，尤其與其他公司合作或行銷該產品時接觸到其他機構的話，這個問題會更複雜。此時就可看出保密條款的重要性。不管該公司是否有意透露其營業秘密給合作機構，抑或該營業秘密就是由合作機構協助產生，簽訂保密條款絕對是必要的，如此可避免合作機構洩漏該產品關鍵技術的可能性。同時，雙方的員工也應該簽訂保密條款，確保萬無一失。

把所有和這項產品技術有關的人、事、物寫清楚，是要確保某產品技術的擁有者公布這項技術後，不被有心人違法抄襲，擁有者也能依法准許想透過合法途徑取得該技術的人。因此，所有和該產品技術有關的細節、發明者/擁有者姓名、該技術生效日期、結束日期都要詳細記錄下來。需要如此鉅細靡遺地記錄的另一個原因是，如果先發明這項產品技術的國家關切起來，唯有白紙黑字才能有憑有據的強調擁有該技術。

另外，如果以營業秘密提供的保護，周全到不會產生任何爭議的話，那麼就不用有專利法了。以營業秘密保護產品技術其實是不夠的，而競爭者無法使用該產品技術很可能只是不知道而已。換句話說一旦曝光，擁有者就難保這項技術了。

總之，以營業秘密保護產品技術有其特定缺失，必須特別注意。

營業秘密的保護傘一旦有漏洞，那麼該產品技術就不再是秘密。公司行號如果用這種方式保護自家的產品技術，就得永遠承擔如此風險。萬一發生這種情況，除了僅有的法律限制以外，任何人、任何團體都可以輕易使用這項技術。如果參與研發的員工帶著該技術琵琶別抱，情勢會對原公司更不利。

發明該產品技術的人與其單位，都深信營業秘密的缺失之一是稍有不慎就會搞得人盡皆知。如果光把這項產品技術當成秘密，而沒有申請專利，損失就大了。假使有個機構更早發明這項技術，隨即在不打草驚蛇的情況下取得專利，至少在西歐國家來說，原公司無法阻止這個機構取得該項專利。換句話說，即使先發明這項技術，卻沒有比別人早申請專利，就注定要吃虧。以營業秘密的形式保護該產品技術，充其量是檯面下的東西，無法成為有法源依據的頂尖技術，以營業秘密保護該技術的公司也很難以缺少原創性為由，抨擊後繼申請專利者。他們唯一可以做的，就是繼續合法使用該技術。

壹、我國營業秘密之規範

一、營業秘密

依營業秘密法規定，營業秘密係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，且符合下列要件者：

- 1.非一般涉及該類資訊之人所知者。
- 2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
- 3.所有人已採取合理之保密措施者。

二、營業秘密之歸屬

- 1.受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有，但契約另有約定者，從其約定。
- 2.受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。
- 3.出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其歸屬依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於營業上使用其營業秘密。
- 4.數人共同研究或開發之營業秘密，其應有部分依契約之約定；無約定者，推定為均等。

三、營業秘密之侵害

有下列情形之一者，為侵害營業秘密：

- 1.以不正當方法取得營業秘密者。(所謂不正方法，包括竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法)

- 2.知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、或使用或洩露者。
- 3.取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩露者。
- 4.因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩露者。
- 5.依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩露者。

四、侵害營業秘密的法律責任：

(一)民事方面

因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任，數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任，請求權時效為2年。

被害人得依下列方式擇一請求損害賠償額：

- 1.請求所受損害及所失利益。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。
- 2.請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。
- 3.若侵害行為係屬故意，法院得依被害人之請求酌定已證明損害額三倍以下之懲罰性賠償。

(二)刑事方面

營業秘密法未另設刑事救濟途徑，僅規定民事損害賠償責任，但依個案情形，仍可能觸犯刑法之洩露業務上知悉工商秘密罪、竊盜罪、侵占罪、背信罪或違反公平交易法之相關規定。刑法中關於竊盜、侵占等財產犯罪，是針對一般財產權的保護，並未對無體的財產權或利益為特別處理；而洩露工商秘密罪在構成要件上限制又相當嚴格，使得營業秘密的侵害行為雖然可能可以藉由刑法加以規範，但是仍有不少情形並非現行刑法所能因應。

貳、德國營業秘密之規範

德國法上關於營業秘密洩漏的保護，是規定於不正競爭防止法

(一)營業秘密的概念

營業或經營秘密應具有以下概念特徵：

- 1.受保護之秘密應僅限於少數特定人知悉者。
- 2.受保護之秘密必須與特定企業有關，此處保護重點並非秘密本身，而是該秘密與企業間形成的關係。
- 3.必須具備使非公開事實成為營業秘密的保密意圖。此並非針對營業秘密此一概念而言，唯如欲進一步符合洩密行為可罰性的要件，尚必須將此一保密意圖讓營業秘密共知者知悉。換言之，依據德國法上秘密的概念，保持秘密之合理步驟僅是作為保持秘密性之意圖的證據。
- 4.企業主必須對此一營業秘密具有值得保護之經濟利益。

5. 營業秘密不得讓他人或不得輕易被接觸或取得。
6. 營業秘密本身不需受其他智慧財產權法保護。

(二)營業秘密的民刑事保護

德國不正當競爭防止法對營業秘密的刑法上保護，予以明文規定，現行德國不正當競爭防止法，將侵害營業秘密的行為區分三種型態，第一種型態是員工在僱關係存續中的背信行為；第二種型態為利用技術性手段刺探秘密；第三種型態則為對未被授權之營業秘密為未經授權的利用或洩漏。德國不正當競爭防止法第十九條規定：「違反第十七及第十八條規定者，對因此所生損害，負賠償義務。有多數義務人時，應負連帶債務人之責任」，明確規範違反不正當競爭時之損害賠償責任。

我國與德國在營業秘密保護上，皆有相關法源依據加以規範，對於侵犯營業秘密者，亦有民刑事法律可為救濟手段。但營業秘密畢竟與有形資產不同，故在侵害舉證上往往也較為不易，也容易形成各執一詞的狀況。要如何做好營業秘密的保護，必須要從員工教育做起、建立制度並藉由適當軟硬體設施，從產出、管理到應用設立完整的制度與系統才能產生最大效果。〔三-3〕

第五節 歐洲商標制度

壹、歐盟商標法規體系沿革

歐盟及其前身建立單一商標體系的努力始於 20 世紀 60 年代初，並於 1984 年 6 月擬定了「歐盟商標條例(草案)」，但各成員國對此條例涉及的諸多具體問題存在許多爭論，如歐盟商標權與國內商標權的協調問題、商標權取得原則問題、權利耗盡問題、再包裝問題以及商標局的地址、工作語言等問題。儘管歐洲議會、歐洲部長理事會曾聽取各有關團體、公民的大量意見、建議，經過多次討論，對文本進行了多次修改，但還是鑒於各成員國的商標法差距太大而遲遲未通過該條例草案，以致歐盟協調其成員國商標法律制度的進程極其緩慢。歐洲議會以及經濟與社會委員會認為，歐盟商標制度應該包括兩個方面，即對各國商標法進行協調和創建一個可以通過單一程式取得歐盟商標權的制度。在這種情況下，當單一的歐盟商標體系的建立阻力重重時，協調各成員國商標實體法就成了必然的選擇。

1988 年，在上述的基礎上，歐盟理事會制定了「縮小成員國商標法差別的指令」(Directive to approximate the Law of the Member State Relating to Trade Marks) 簡稱商標指令)，要求各成員國應當最遲在 1992 年底之前，按該指令設定的政策

目標修改其國內法律、條例及行政規章，使其與指令相符，並將轉為國內法的指令內容付諸實施，以求得各成員國商標法逐漸趨同一致。儘管一些成員國未能按時完成修改任務，但最終都相繼按指令的要求對各自的商標法進行了大刀闊斧的修訂。如英國就基本放棄了1938年商標法的體例，另起爐灶制定了全新的商標法。

「商標指令」的主要任務是從宏觀上協調商標立法，僅將協調局限於最直接影響歐盟內部市場運轉的國內規定上。該指令的標題中使用的「Approximate」一詞也反映出該指令僅是統一歐盟成員國商標法的第一步，它既不同於世界知識產權組織有關協調各國商標法的建議性用語，也不同於統一各國商標法的強制性用語，其本身就帶有「階段性」或「過程性」的含義。

1993年12月20日，歐洲理事會發佈了關於歐盟商標註冊的40/94號條例即「歐盟商標條例」(Regulation on the Trade Mark)，並於1994年3月15日正式實施。依該條例的規定，歐盟將建立統一的商標註冊制度。一件商標只要經位於西班牙阿利坎特(Alicante)的歐盟內部市場協調局(The Office for the Harmonization of the Internal Market，簡稱OHIM)核准註冊，就成為歐盟商標，可以在整個歐盟範圍內有效。而且，只有使用於整個歐盟的商標，才能予以註冊、轉讓、放棄或作為撤銷所有權人的權利或宣佈無效決定的物件。從1996年1月1日起，歐盟商標開始接受申請，在一年的時間裏，就有45,000件商標註冊申請案，而且申請量還在不斷增長。與此同時，各成員國的商標制度照常運行。這樣在歐盟就有兩種商標權，一種是依「歐盟商標條例」申請並獲授權的「歐盟商標」，另一種是依各成員國商標法申請並獲授權的成員國「國內商標」。歐盟設置了一系列的機制來協調管理這兩種商標權。

儘管建立歐盟單一的商標體系來取代各國的國內商標體系是歐盟商標法制建設的最終目標，但是這需要經過相當長時間才有可能實現，而且目前也無必要一步到位完全統一成員國的商標法。因此，可以預見，歐盟現今這種複式的商標體系將長時期存在，依賴各制度間業已建立的協調機制，也將使得不同的商標制度和平共處，互為補充，共同推動歐洲經濟的發展。

貳、歐盟商標優勢

一、申請人無限制：

歐盟商標的申請人不限於歐盟成員國的國民，其他如巴黎公約、世界知識產權組織(WIPO)成員國的國民也可提出申請。

二、費用低：

只須申請註冊一次，即可在整個歐盟的所有成員國使用該註冊商標。較之於在各個成員國分別提出申請，費用大幅度減少。

三、註冊商標在歐盟成員國保持整體效力：

申請人通過提交一份申請即可在歐盟所有成員國內得到對該商標的保護，無需再分別指定所希望得到保護的國家；歐盟商標在任一成員國的使用將被視為在所有成員國的使用，即使商標只是一個國家使用，也不會因為沒有在其他國家使用使該商標而遇到被撤銷的危險；歐盟商標的轉讓、變更或續展將在全部成員國範圍內發生效力。

四、歐盟註冊是雙重保護原則：

歐盟註冊商標不取代國家註冊商標，在個別國家註冊商標與國際註冊商標一樣繼續存在。

(一) 如果一個申請人向歐盟申請註冊商標被駁回，申請人可以在三個月內將歐盟商標轉換為在一個或幾個國家的商標申請，其原申請日及優先權日同樣享受。

(二) 歐盟註冊商標申請在歐盟內部公告期間，歐盟國家的在先權利人可以提出異議，如果國家在先的權利人在知道的情況下容忍在後的歐盟註冊商標連續使用五年，則就喪失了提出無效或反對使用的權利，兩個商標共存，在同一地域內將會有兩個不同的商標權人。

五、歐盟註冊對申請語言沒有限制，可使用任一歐盟成員國的語言：

申請人在申請的同時可以使用英語、法語、德語、義大利語和西班牙語中的任意一種語言，作為他人異議、撤銷或無效的語言。

六、對國內基礎註冊未做要求。

參、歐盟商標註冊申請流程及時間

歐盟商標註冊申請的途徑和地點有三種：一、直接向內部市場協調局申請；二、向各成員國的商標局申請；三、向荷比盧商標局(荷蘭，比利時，盧森堡三國建立的商標局)申請。

商標註冊程式採用的是審查程式，主要由以下 3 部分組成：

一、第一步包括：(一)申請指定商標或服務的類別的審查；(二)發送此商品或服務單到歐盟翻譯中心(盧森堡)；(三)建立歐盟商標查詢報告，發送此申請到成員國商標局，在各成員國註冊中查詢，發送所有的報告給申請人或其代理人；(四)是否有絕對駁回的理由的審查；

二、歐盟商標註冊申請的公告這表明 OHIM 已同意該商標註冊

三、獲准註冊(包含異議審定程式階段) 在這一步中，有在先權利的第三方提起異議。異議須在歐盟商標申請公告之日起3個月內提交。如果異議裁定商標申請人勝訴，或異議期間無異議提交，那麼此歐盟商標申請將被獲准。

肆、歐盟商標注意事項

一、歐盟商標註冊對商標的顯著性要求很高，成員國中只要一個成員國有人提出異議，且異議成立，將導致整個歐盟商標註冊被駁回。儘管該駁回商標可以轉換為國家申請，且保留原歐盟商標申請日，但申請人還須支付向每個國家的轉換費用。因此，若選用商標的顯著性不是很強，則不適合申請共同體商標註冊。

二、在內部市場協調局申請歐盟商標註冊的時間較難確定，如果一切順利，商標可能在一年多獲得註冊。然而，只要有一個國家提出異議，該商標就不能及時得到註冊，解決異議需花費很長的時間，通常需二年左右時間。

第六節 歐洲著作權制度

人類社會文明的發展與延續，必須藉由許多人的發明、創作才能完成。精神方面的創作，尤其是文學、科學、藝術或其他學術領域的作品更是文明資產的一部分，我們稱它們為著作，為了保障這些著作創作者的權益，由國家制定法律予以保護，法律所規定的這些權利，就是著作權。

壹、與著作權相關的國際條約

一、伯恩公約

由於各國的著作權法都是國內法，法律的效力僅在本國範圍之內，而文學、藝術和科學作品的利用又大大超出國界範圍，所以，為使本國的作品在其他國家也得到保護，就必須建立一種國際著作權保護制度。

基於這種原因，1886年在瑞士首都伯恩制訂並通過了世界上第一個國際著作權條約-保護文學和藝術作品伯恩公約，該公約先後幾次修訂，最後一次是1971

年在巴黎的修訂。伯恩公約是迄今為止最重要的國際著作權條約，具有最廣泛的代表性，很多著作權保護的基本原則體現在公約的規定中。伯恩公約共 38 條，1 個附錄；1-21 條為實質條款，22-38 條為行政條款；附錄是 1967 年在斯德哥爾摩修訂公約時增加的所謂有利於發展中國家的規定。

伯恩公約的主要內容如下：

(一)基本原則：

1、國民待遇原則

公約第 5 條第 1 項規定了所謂國民待遇原則，即公約成員國的作者的作品在其他成員國享有其他成員國授予本國國民的保護，以及本公約所授予的特別權利。這裏包括兩個方面的保護：第一，各成員國要像保護本國國民一樣保護其他成員國的作品；第二，如果對其他成員國作品的保護達不到公約規定的最低要求，必須按照公約的規定保護。

2、自動保護原則

公約第 5 條第 2 項規定，在對其他成員國國民實行國民待遇原則時，不要求履行任何手續，例如無須註冊、登記，無須交納樣書，無須在作品上加注任何保留權利的標記等等。這種規定，被稱為自動保護原則。

與自動保護原則一致的是公約第 3 條第 1 項 a 款，根據該規定，成員國國民的作品無論是否出版，都受到保護。自動保護原則，即著作權自動產生的原則，是未出版的作品也有著作權的理論依據。

3、著作權獨立原則

同自動保護有關，公約第 5 條第 2 項還規定了著作權獨立性原則，即在行使國民待遇原則時，不依賴作品在來源國受到的保護。著作權獨立性原則包含兩層意思：第一著作權的保護適用被要求保護的成員國的國內法，即所謂的「權利要求地法」；第二作品在成員國是否受到保護，受到何種保護，都不影響其在其他成員國得到公約最低要求的保護。

(二)保護客體：伯恩公約保護的客體是文學、藝術和科學作品，而不是作品的表演或者錄製。為了說明什麼是文學、藝術作品？伯恩公約列舉了作品的具體表現形式，例如口頭、文字、音樂、舞蹈、戲劇、攝影、電影、地圖、設計圖和示意圖及模型，以及實用藝術作品等。至於根據已有作品進行改編、翻譯、彙編產生的作品，為演繹作品。演繹作品同原作品一樣受到保護，原作者對演繹作品始終享有權利。

(三)權利：權利可概分為精神權利與經濟權利二種

1、精神權利

伯恩公約第 6 條之二是關於保護作者精神權利的規定，作者的精神權利獨立於經濟權利之外，即使經濟權利轉讓了，作者仍然保留其精神權利。另外，作者精神權利分為「聲明自己是作品的原作者」和「反對任何對其作品的有損作者聲譽的歪曲、篡改或者其他更改或者損害」的權利；前者即

作者身份權，後者為禁止歪曲篡改權。

2、經濟權利

伯恩公約規定的經濟權利包括複製權、公開表演權、廣播權、朗誦權、翻譯權、改編權、攝製電影權、錄音權。

(四)權利限制

伯恩公約關於對權利的限制規定是與公約最低保護標準一致的。公約規定的限制分為不經作者許可，不支付報酬的「合理使用」規定和不經作者許可，但應支付報酬的非自願許可制度。

(五)保護期限

伯恩公約第7條是關於著作權的保護期規定。著作權保護期一般為作者終身加50年；電影作品的保護期可以自作品向公眾提供起保護50年，或者自創作完成起保護50年；匿名或者假名作品的保護期自發表起保護50年，自作者身份披露後，仍按照作者終身加50年計算；攝影作品和實用藝術作品的保護期不得低於25年，自作品完成起計算。成員國可提供更長的保護期。第7條是關於著作權的保護期規定。著作權保護期一般為作者終身加50年；電影作品的保護期可以自作品向公眾提供起保護50年，或者自創作完成起保護50年；匿名或者假名作品的保護期自發表起保護50年，自作者身份披露後，仍按照作者終身加50年計算；攝影作品和實用藝術作品的保護期不得低於25年，自作品完成起計算。成員國可提供更長的保護期。

二、羅馬公約

由於伯恩公約主要以歐洲大陸法為基礎，只保護到作者的權利，作者以外的權利，例如表演者、錄音製作者和廣播組織的權利，也就是鄰接權並不涉及。因此，為解決鄰接權的國際保護問題，有必要制定專門保護鄰接權的國際條約。1961年由聯合國國際勞工組織、教科文組織和世界智慧財產權組織共同發起，在羅馬簽訂了「保護表演者、錄音製品製作者與廣播組織公約」，簡稱「羅馬公約」。羅馬公約是“非開放性”的，即參加國必須是伯恩公約或者世界著作權公約成員國。

羅馬公約的主要內容如下：

(一)保護客體

羅馬公約保護的客體是表演者的表演，錄音製品製作者製作的錄音製品和廣播組織發射的節目。

(二)權利內容

羅馬公約不涉及鄰接權人的精神權利，只規定了經濟權利。鄰接權人的權利包括：

1、公約第7條規定的表演者有以下權利：(1)、防止未經表演者許可，廣播和向公眾傳播其表演，但是表演本身就是為廣播而演出的，或者出自錄音錄影製品的除外；(2)、防止未經表演者許可，錄製其表演；(3)、防止未經表演者許可，複製其表演的錄音錄影製品，但是錄製品原版是經過其同意的，或者製作複製品的目的沒有超出表演者許可的範圍，或者製作複製品的行為沒有超出法律允許的合理使用範圍的除外。此外，公約第19條還規定，一旦表演者同意將其表演錄影或者錄音錄影，第7條對權利的規定就不再適用。也就是說，一旦表演者與錄音錄影製作者簽定了合同，就以合同為準。通常合同中會依據慣例約定雙方的權利和義務，以保證錄音錄影製作者能夠順利行使權利。

2、錄音製品製作者有權許可或者禁止直接或者間接複製其錄音製品。所謂直接複製，指通過接觸被複製的原件進行的複製，例如以原件為母帶，通過答錄機複製。間接複製，指不接觸原件遠距離的複製，例如通過收音機錄製廣播的節目。

3、廣播組織有權許可或者禁止：(1)、轉播其廣播的節目；(2)、錄製其廣播的節目；(3)、複製錄有其廣播節目的音像製品；(4)、在營業場所向公眾傳播其播出的廣播節目。行使這項權利的條件由成員國國內法規定。

(三)權利限制

羅馬公約第15條是關於對鄰接權進行合理使用限制的規定。該條還規定了4個適用該條的條件：

- 1、私人使用；
- 2、在時事報導中少量使用；
- 3、廣播組織為廣播的目的，利用自己的設備進行暫時錄製；
- 4、僅用於教學和研究目的

(四)保護期限

羅馬公約第14條規定了鄰接權人的權利保護期。保護期至少為20年。保護期起始計算根據不同性質的權利人採用不同的標準：

- 1、對於錄音製品和錄製在錄音製品上的節目，從錄製年份的年底計算。
- 2、對於未被錄製成錄音製品的表演，從表演發生的年底計算。
- 3、對於廣播節目，從節目開始廣播的年底計算。

三、WIPO 著作權條約

世界智慧財產權組織著作權條約 (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, WCT)，簡稱「WIPO 著作權條約」，是 1996 年 12 月 20 日由世界智慧財產權組織主持，有 120 多個國家代表參加的外交會議上締結的，主要為解決國際網路環境下應用數位技術而產生的著作權保護新問題。

WIPO 著作權條約由 25 條組成，第 1—14 條是實體條款，15—25 條是行政管理條款。此外還附有議定聲明 9 條，對條約中一些可能發生歧義的問題作進一步解釋。WIPO 著作權條約第 1 條規定，該條約是伯恩公約第 20 條意義下的專門協定，締約各方應適用於保護文學和藝術作品伯恩公約的實體條款。其中，第 2 條有關著作權保護範圍、第 4 條電腦程式保護、第 5 條資料庫編 (資料庫) 的保護以及第 10 條有關限制與例外，基本與世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」規定相一致。WIPO 著作權條約是對「伯恩公約」、「與貿易有關的智慧財產權協定」的發展與補充。

WIPO 著作權條約主要內容有：

- (一)保護客體：WIPO 著作權條約著作權保護的客體主要包括兩個方面：一是電腦程式；二是資料或資料庫編譯程式。
- (二)權利：WIPO 著作權條約新增加了向公眾傳播的權利，作者有權許可將其作品以有線或無線方式向公眾傳播，包括將其作品向公眾提供，使公眾中的成員在其個人選定的地點和時間可獲得這些作品。
- (三)關於技術措施的義務：WIPO 著作權條約要求締約各方應在法律中規定，未經權利人許可或法律准許，規避 (包括破解) 由權利人為實現著作權保護而採取的技術措施為侵權行為。
- (四)關於權利管理資訊的義務：WIPO 著作權條約規定，未經權利人許可擅自去除權利管理的電子資訊屬侵權行為；未經許可發行、廣播、向公眾傳播明知已被未經許可去除或改變權利管理電子資訊的作品或複製品也屬於侵權行為。「權利管理資訊」包括：識別作品、作品的作者、權利所有人資訊、作品使用條件以及相應數位或代碼等。條約規定必須對技術措施和權利管理資訊加以保護。

貳、歐盟的著作權相關重要規定

一、歐盟協調著作權和某些鄰接權保護期的指令

歐盟統一市場的形成，有賴於各方面法律制度的一體化，其中智慧財產權法亦不能例外。在著作權法協調方面，歐盟採取的是逐步進行的模式，即哪一方面問題突出就協調哪一方面。在協調著作權保護期之前，歐盟已經分別頒佈指令協調了有關電腦程式、出租權和出借權、衛星廣播與有線轉播等方面的規定。在經

過多年的醞釀和磋商之後，終於形成了「協調著作權和某些鄰接權保護期的指令」(簡稱「保護期指令」或「指令」)。該「指令」於1993年10月29日獲歐洲歐盟理事會批准。

「指令」共14條，它不像其他指令那樣分為若干章，但是照例有一個長篇的序言。序言闡明了「指令」產生的背景和目標。根據其規定，可以看出其基本原則：(1)全面協調著作權和鄰接權的保護期以及保護期的起算標準；(2)向上協調(Harmonisierung nach oben)，即促使保護水準較低的成員國強化保護，向保護水準高的國家看齊；(3)尊重已取得的權利；(4)維繫著作權及其鄰接權之間複雜的平衡關係。²

(一)著作權的保護期：「指令」第1條第1款規定，文學藝術作品的保護期為作者有生之年加死後70年，該保護期不受作品合法公之於眾的具體時間的影響。這個規定是「指令」最重要的協調成就，就是向上協調的做法，亦即把原來德國國內法規定的保護期“歐洲化”了。

(二)鄰接權的保護期：傳統鄰接權是指1961年10月26日締結的《羅馬公約》保護的鄰接權，它包括三項，即表演者的權利、錄音製作者的權利以及廣播組織的權利。歐盟在著作權法的協調過程中逐漸擴大了鄰接權的範圍。其中最初的突破體現在1992年11月19日制定的「出租權指令」對電影製片者鄰接權的規定上。

「保護期指令」沿襲了這一規定，並又向前邁出了一大步。除了上述四項而外，「指令」確認的鄰接權還有：身後作品的出版者的權利、學術版本出版人的權利以及對簡單照片的保護等。這個格局在很大程度上吻合了德國現行法對鄰接權的保護。

(三)、指令的追溯效力：若指令的法律效力無法追溯，恐怕會延後整個指令生效的進程，但若全面追溯的話，又恐怕會對許多已經自由使用有關作品的第三人的既有利益形成衝擊。因此歐盟的立法者選擇了折衷方案，即「指令」規定的保護期只適用於那些在其生效時(1995年7月1日)仍在至少一個成員國受到保護的著作權或鄰接權(第10條第2款)。也就是說，只要在一個成員國仍受保護，那麼該權利立即在所有其他成員國復活，享受到「指令」規定的保護期。

二、最近歐盟著作權立法及執行方向

歐盟委員會在談到「資訊社會的著作權及鄰接權指令」時指出，一體化著作

²韋之(1999)，歐盟著作權保護期指令評介，中外法學第66期，pp.96-98。

權法存在著一些問題。在專有權和限制方面，很多成員國已經實施了「限制條款」。但各成員國法院對於限制的解釋各不相同。另外，由於各國必須據此針對規避技術措施的行為提供充分的法律保護和有效的法律救濟，從而給各國立法者提供了多種選擇。雖然這些「限制條款」是各方政治妥協的產物，因為歐盟各成員國雖然在限制方面非常堅持各自不同的著作權傳統，但也在努力達成共識。大量的侵權活動推動了最新立法「關於執行智慧財產權的指令」(以下簡稱執行指令)的頒布。執行指令要求歐盟各成員國對於懲戒與補償的國內立法要保持一致。也就是說，執行指令要求歐盟各成員國實施有效、適當的勸誡民事補償，包括賠償金、補救措施、保存證據的臨時措施和通過適當程序得到禁令等³。

在執行指令實施過程中，歐盟委員會指出幾個問題可能還需要進一步採取立法行動。2009 年，歐盟委員會主要針對假冒和盜版提出了非法律性措施，例如對於第三世界國家的智慧財產權戰略，反假冒貿易協定談判，組織成員國官方間更緊密的行政合作，建立歐盟假冒和盜版檢查機構（EU counterfeiting and piracy observatory）。歐盟仿冒和盜版檢查機構的功能設定為通過收集、監控和報告智慧財產權資訊、分享各國優秀的行為經驗、宣傳盜版相關策略，從而對歐盟智慧財產權法律和行為進行評估。它將來有可能成為一個利益相關者的平台（特別是對中小規模的企業來說）和一個全歐洲知識資源庫。

總體來看，歐盟在知識經濟、跨國界許可與知識產權實施等方面都還處在發展階段，而且除了表演者的權利外，其他專門的立法措施還未成形。另外，對權利持有人與集體權利管理協會來說，如果不希望採取法律措施的話，迅速建立成本效益的權利結算系統尤為重要。

³ 香江波(2012)，2011 年歐盟著作權立法熱點，出版參考第 3 期。

第參章 案例分析

本論文之前述章節闡述歐洲智慧財產保護的不同方式，及企業可採取的申請策略，本研究亦包含了案例分析與企業實地訪談，分析與訪談對象包括國內與德國各數家研究機構與企業，藉以瞭解實務上國內對歐洲專利申請之作法，與德國企業之作法有何不同之處，甚或德國企業之作法有何值得借鏡之處。

分析與訪談的國內研究機構為工業技術研究院，德國的研究機構為 Fraunhofer Institute 及 Max Planck Institutes，兩者是德國規模的研究單位，其在德國之地位與工研院在國內之地位相當。

訪談之中小企業國內為紅電醫學與州巧科技，前者在歐洲有相當程度的專利佈局，有其背景與原因，後者為國內典型的中小企業，因業務關係目前在歐洲專利佈局較淺但未來有潛力並考慮進入歐洲市場，而德國則訪談了 German Research Center For Environmental Health Helmholtz Association 內之一家新創事業，及兩家法律服務事務所，這兩家法律事務所提供服務予當地中小企業，對當地一般企業之專利申請作法知之甚詳。

本研究亦訪問大型企業，一為緯創資通，一為奧迪汽車，其中奧迪汽車的作法可作為國內汽車業意拓展國際業務的參考。

第一節 工業技術研究院

壹、工業技術研究院智慧財產策略

工業技術研究院成立 1973 年，為台灣重要應用科技研發機構，現階段跨領域技術研發聚焦於六大領域：資訊與通訊、電子與光電、機械與系統、材料化工與奈米、生醫與醫材、綠能與環境，期許以創新技術帶領產業從臺灣製造邁向價值創造。全院 5 千多位科技研發人員，培育超過 70 位 CEO、育成 170 家新創公司、並累積超過 1 萬六千件專利，平均每天產出 5 件專利提案，專利、技術等智慧財產權是為工研院重要資產。為管理及運用工研院之智慧財產，工研院並訂有智慧財產管理政策綱要，以為管理與運用工研院此一龐大無形資產之依據。〔六-1〕

貳、智慧財產管理及運用之基本政策

工研院重視自己之智慧財產，亦尊重他人之智慧財產。

工研院研發或引進技術均以不侵害他人之智慧財產為首要之務。

工研院之智慧財產以積極授權廠商使用為原則。

一、工研院智慧財產種類

工研院智慧財產涵蓋工研院員工（含定期契約人員）及參與工研院研究計畫之院外人士所產出或取得之各種智慧財產。包含：含專利權、著作權、商標權、積體電路電路布局權、營業秘密及其他無形智慧資產。

二、智慧財產歸屬原則

關於智慧財產權利歸屬問題，工研院原則上均將與員工及合作廠商等於事前作明確之約定，工研院與工研院員工間之智慧財產歸屬應依我國相關法規規定，原則上：工研院員工職務上之發明、創作、營業秘密等之智慧財產歸屬工研院。

工研院員工之發明、創作、營業秘密係利用工研院之資源或經驗者，工研院得實施或使用之。

研院委託或接受委託或與他人合作研發技術時，其智慧財產之歸屬依契約約定。若共有之必要時，應詳細約定共有之權利義務關係。

三、智慧財產申請原則

工研院研發人員及參與工研院研究計畫人員，均需依工研院之規定或契約約定詳實填寫研究記錄，並揭露發明、創作予工研院。發明或創作需申請智慧財產權保護者，工研院均將儘速申請辦理。發明人或創作人有協助完成申請、答辯等相關程序之義務。申請專利應經評審程序。評審時除考量專利法要件及最佳之保護態樣外，亦應將運用之可能性等列入考量因素之一。對外創意之揭露或研發成果之發表，應事先經權責主管同意，若具有可專利性質之發明或創作，應先完成申請專利之手續。

四、智慧財產保護原則

對於工研院列為秘密之計畫、文件、圖表等，工研院員工應課自己以守密義務，

不得洩漏，違者應負民刑事及特別法責任。工研院員工因自己過失洩漏或知悉他人洩漏時，應即告知工研院。此項守密及告知義務不因聘約之終止而失效。工研院員工經事先書面允許，兼任其他職位、從事其他職務或接受他人補助時，仍應遵守工研院智慧財產相關之規定。工研院員工離職前應繳還其持有之工研院資料、文件等營業秘密，並經各該業務主管簽章確認。知悉工研院重要機密或智權資料之員工，離職時將請其簽署離職備忘錄，並得函促其新雇主，注意避免侵害工研院之營業秘密。

工研院員工違反保密義務者，或院內外人士侵害工研院智慧財產者，或未經工研院同意而使用工研院或其所屬單位之名稱、院徽或徽章者，工研院將追究其民、刑事責任。為避免損害賠償請求權或其他權利受損，有智慧財產權之產品及成果應於產品或其包裝上或於相關技術文件上為權利標示。

五、智慧財產運用原則

工研院之智慧財產應適時授權廠商使用，並視需要與國外廠商交互授權，以嘉惠國內廠商。工研院智慧財產之運用以促進智慧財產之最大化效益為目標，採非專屬授權、專屬授權、讓與或其他最適切之方式進行。

工研院為彰顯智慧財產運用之績效，智慧財產之授權應與技術移轉分別計價。工研院之發明人或創作人有協助推廣及運用其發明、創作及相關智慧財產之義務。為達工研院輔導廠商或技術移轉予廠商之目的，原則上工研院引進技術時應取得再授權予廠商之權利。

六、智慧財產侵害防範原則

(一)避免侵害他人營業秘密

工研院均以合法取得技術之心態，進行國內外技術引進之活動。工研院進行技術引進工作之接洽對象以技術所有人或其合法授權之人為原則。需透過仲介時，工研院將慎重查證仲介人之信譽。

工研院收受機密資訊文件時，將與交付者簽定契約，並載明交付之資訊文件項目。

工研院發現收受之資訊文件有非法取得之虞時，應立即停止使用、不再洩漏並

交付技術移轉與服務中心處理。

工研院尊重他人之營業秘密，故聘請國外顧問、專家或技術人員時，將提醒該人員勿洩漏原雇主之營業秘密。

工研院員工需保證受聘於工研院之事實及受聘期間內，不違反其對前雇主之不競業及保密義務。必要時，工研院將向前雇主查證上述義務範圍。

(二)避免侵害他人其他智慧財產

工研院執行技術研發工作前均應進行合理之專利檢索，並妥善保存相關資料，以免研發成果之實施侵害他人之專利權。

工研院使用商標前均應進行商標檢索，以免侵害他人之商標權。

工研院員工禁止使用非法電腦程式，並應遵守電腦程式及資料庫所有權人設定之合法限制。

(三)智慧財產維護與放棄原則

工研院之專利權於其權利期間內，相關單位至少應就有無繼續維護之必要，做一次評審。欲放棄之專利權應經各單位主管同意後，於院內公告。若院內無異議，則報請院長核准對外發布讓與之公告。若無人提出受讓請求，則經院長同意後，即停止繳交年費。但國有下授或信託本院代管之專利權，依相關規定辦理。

(四)智慧財產獎勵原則

工研院訂有智慧財產相關獎勵辦法，用以鼓勵員工揭露其發明與創作、申請並運用所取得之智慧財產。凡發現他人侵害工研院之專利，經檢舉而使工研院減少損害或獲得賠償者，工研院得視個案核發獎金給檢舉人；檢舉人不限本院人員。

(五)智慧財產教育原則

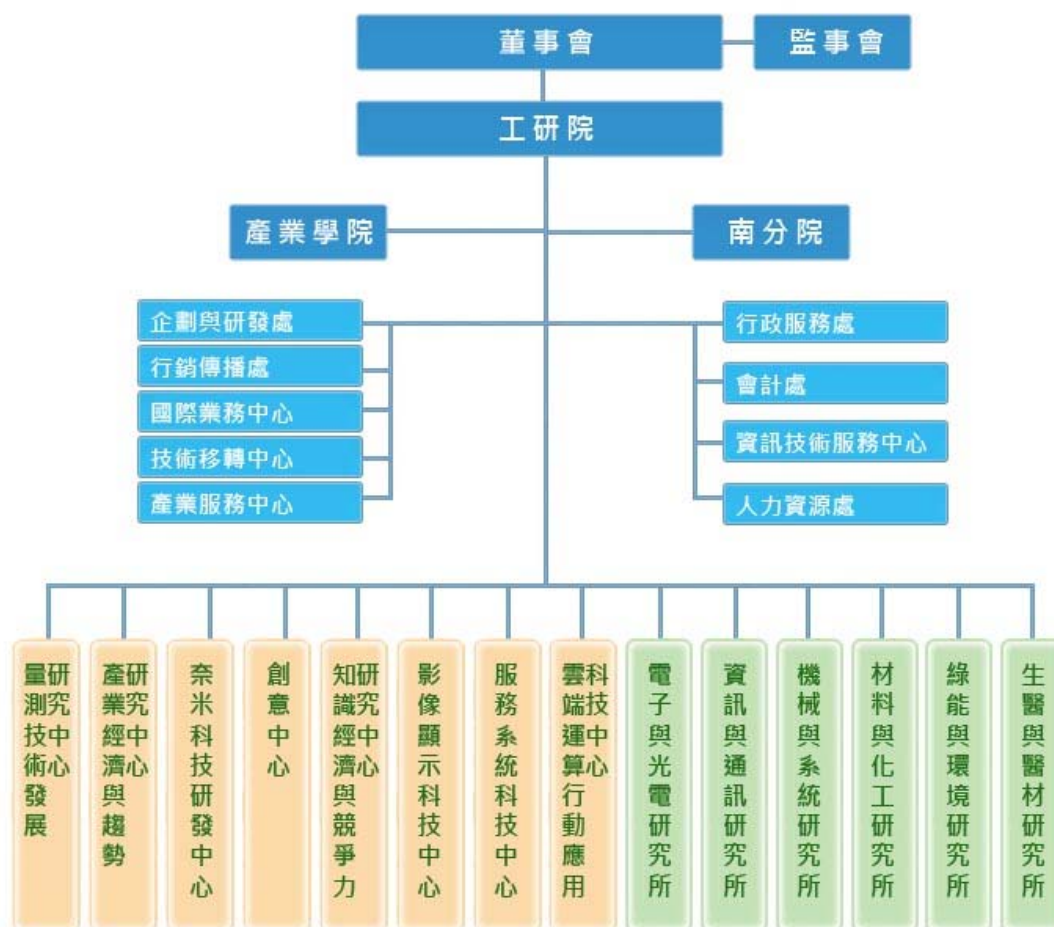
對內教育原則：工研院重視智慧財產，故除加強智慧財產專業人員之培訓外，亦辦理其他一般員工之智慧財產教育。

對外教育原則：本於公益財團法人之性質，工研院對國家、社會及企業有其特定之責任。除技術研發與移轉外，工研院亦樂於以各種可能之方式與各界分享智慧財產管理之經驗及心得。

(六)智慧財產組織原則：

工研院院長為工研院智慧財產業務之最高權責主管。工研院「全院智慧財產委員會」負責制定工研院智慧財產政策、審議年度目標及衍生加值計畫、審議智慧財產管理及運用策略以及處理重大智慧財產爭議。

工研院技術移轉與服務中心負責全院智慧財產策略之規劃、申請、登記、註冊、維護、保護及其他全院性之智慧財產業務。

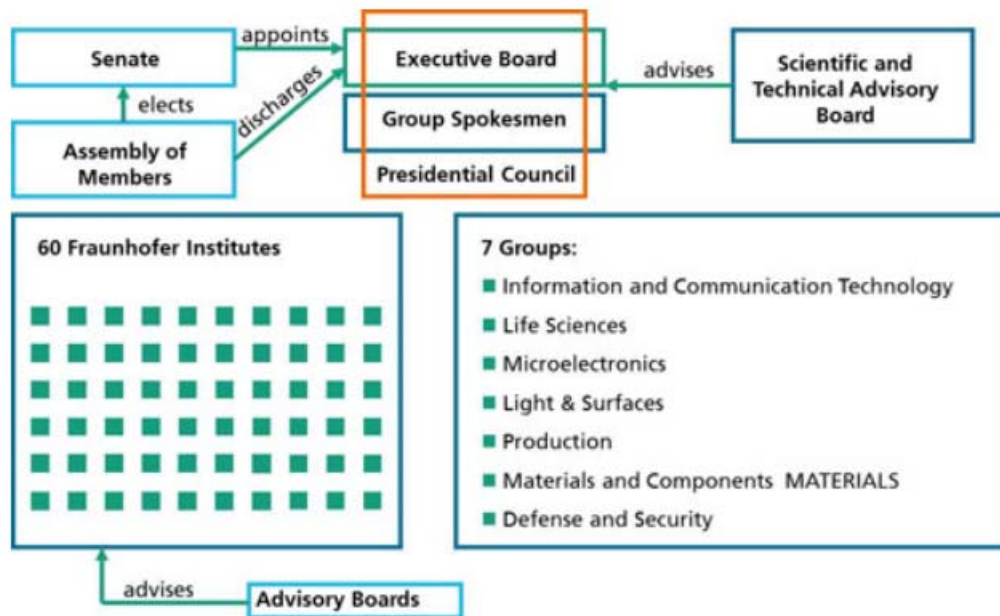


工研院組織架構

第二節 Fraunhofer Institute

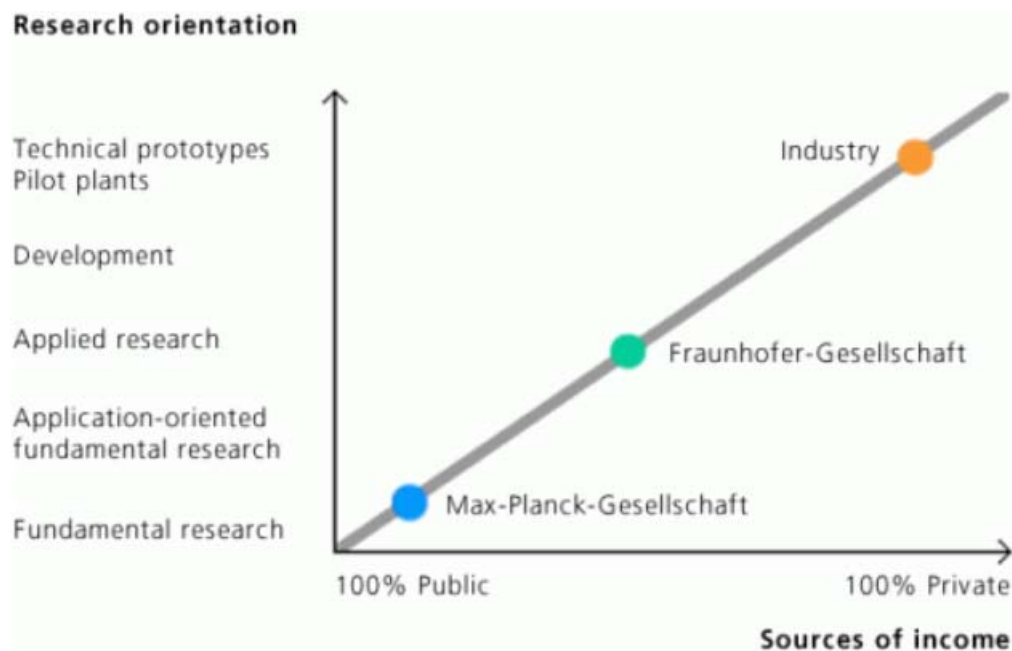
一、Fraunhofer Institute 組織

Fraunhofer Institute 成立於 1949 年，Fraunhofer 應用研究促進協會是歐洲最大的應用科研機構，擁有 20,000 多名優秀的科研人員和工程師，年度研究總經費達 18 億歐元。其中 15 億歐元來自於科技研發合作案。超過 70% 的研究經費來自於工業合作和由政府資助的研究項目；30% 經費是由德國聯邦和各州政府以機構資金的形式贊助，共約 80 個科研機構(Research Unit)，在德國各地有 60 家研究所(Institute)。Fraunhofer 研究領域主要為與人類息息相關的健康、安全、通訊、能源和環境領為主。



二、經費來源

Fraunhofer 主要以應用研究為主，接受工業界、企業和公共部門委託進行科學研究，致力於技術可實際運用的成熟方案的開發，以科技和知識實用化為目標。



Fraunhofer 從公共部門得到約 30% 資金，其餘約 70% 通過合同科研獲得，並在基礎研究和創新應用研究之間取得平衡點，同時也資助並推動國際合作的應用研究，其性質與台灣工業技術研究院類似。

三、商業模式

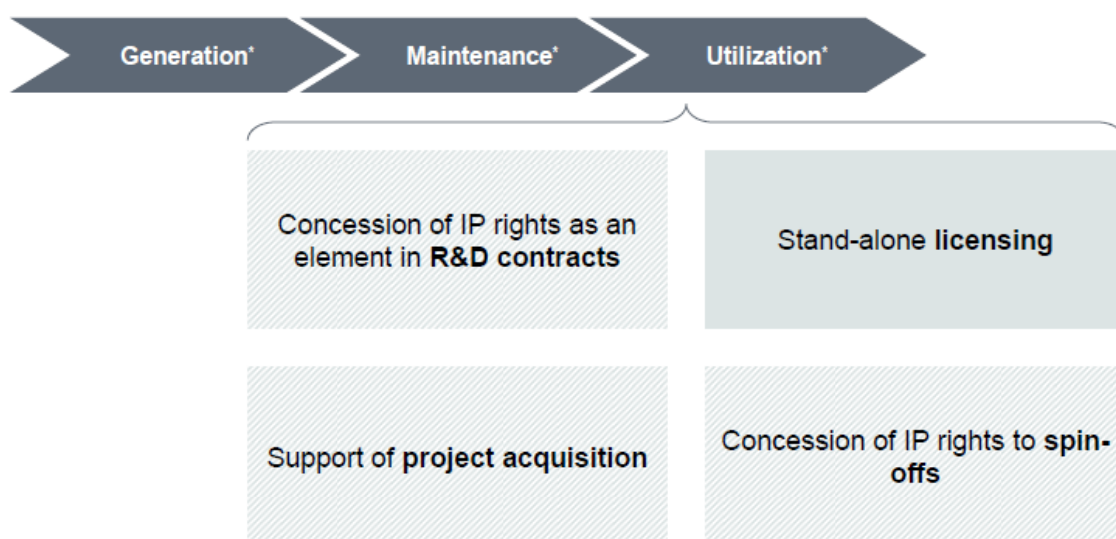
Fraunhofer 接受政府與民間廠商委託進行技術開發，並就開發出來之技術進行技術移轉，技術移轉模式主要包含專屬、非專屬授權為主，除一般技術授權外，新創事業(Spin off) 亦為 Fraunhofer 將技術商品化手段之一，就以技術商品化過程而言，在商業模式上與工研院類似。Fraunhofer 亦提供研究人員優厚獎勵措施，以 30% 技轉收入回饋研發人員。

Fraunhofer 主要客戶有：工業界(Industry)、服務業(Service Sector)、政府單位(Public Administration)。

(一) 專利應用模式

In the focus: utilization.

Fraunhofer institutes have four options to utilize patents



第三節 奧迪汽車

一、前言

奧迪汽車(AUDI)發源於德國，是福斯集團獨資的子公司。它由奧古斯特·賀希博士(Dr. August Horch)於 1899 年在德國柯隆創立。奧迪是汽車發展史上的不朽傳奇，它融合了傳統技術與創新思維，且強調專利。欲了解奧迪汽車就得從這些方面著手，因此以下依序陳述奧迪汽車的簡史、品牌價值、專利、全球佈局與策略，以及結語。

二、簡史

奧迪汽車的精神就在四環標誌之中，因為前身是汽車聯盟公司(Auto Union AG)，在 30 年代初期是由 Audi、DkW、Horch 及 Wanderer 等 4 間汽車公司組成，有著「獨立自主，但是團結且群策群力，聯手打下車壇半壁江山」的象徵意義。1949 年，汽車聯盟在德國 Ingolstadt 成立工廠，也就是現今的奧迪汽車營運總部；1966 年福斯集團以全資身分擁有汽車聯盟公司；1985 年奧迪汽車名稱正式亮相，也就是大家熟知的近代奧迪。

三、品牌價值

「讓車主感到高興」(Delighting Customer)，使大眾一眼就辨識奧迪汽車，是其核心目標，而運動員般矯捷的身手、與時俱進的精神與優雅從容的身形，是奧迪汽

車著手的方向。為了要達成上述目標，因此奧迪汽車致力於創新科技、大膽創意、傑出品質。這些特質不會憑空出現，唯有抱持「絕不對現狀自滿」、「充滿熱情」、「以人為本」、「對車主負責」、「好還要更好」等心態，才能達成上述目標。此外，奧迪汽車追求品牌價值同時，也力求安全舒適卻不失輕巧；效能與節能兼得；傳統技術與創新思維並行；汽車價值來自於魅力而非價位。

四、專利

上述品牌價值不會憑空產生，但有厚實的技術當基礎。到去年年底，奧迪汽車一共申請了 8500 項專利、18000 項商標與 400 項車體外觀設計權，而外觀設計專利在過去五、六年來才大量申請。負責申請專利、商標的設計部門，是奧迪汽車的堅強後盾，讓公司的銷售收益率一路從 2009 年的 5.4% 攀升到 2011 年的 12.1%。

五、全球佈局與策略

奧迪計畫於 2020 年，銷售量突破 200 萬台，員工數增加到 70000 人以上，全面邁向國際化。不僅如此，奧迪汽車要求從上到下每位員工都把車主放在心上。就全球市場而言，奧迪早在 1988 年時就深耕中國吉林省的長春，到 2013 年，全中國的奧迪汽車經銷商可望突破 400 家。2013 年，奧迪汽車將進駐中國廣東省佛山，包括所有車型與汽車美容服務，也會有合資企業加入，5 年之內預計挹注 30 億歐元資金。預計會有 4000 名員工，年產量預計為 15 萬輛到 20 萬輛。

六、結語

「用最好的材料打造最有動力的車，是我始終堅持的事。」——奧古斯特·賀希博士(奧迪汽車創辦人)。這是創辦人賀希博士創立奧迪汽車的初衷，相隔 100 多年、時空轉換，仍是不變的道理。奧迪汽車的市場早已從德國邁向全球，製造汽車技術也推陳出新，並有專利保護。奧迪汽車與時俱進、「讓車主感到窩心」的初衷，正是它們之所為不朽的內涵。

第四節 企業訪談

一、紅電醫學

訪談對象	紅電醫學科技股份有限公司	記錄人	蔡嬪嬪
訪談地點	新竹市科學園區展業二路 18 號 6 樓		
受訪對象	李正誼先生，稽核室、智財管理		
共同訪談人	蕭春泉、蔡嬪嬪		
訪談日期/時間	2012/06/19		
訪談主題	紅電醫學股份有限公司歐洲專利申請與佈局策略		
訪談內容摘要	1. 紅電醫學(Actherm Inc.)成立於 1998 年 7 月，資本 3 億 910 萬元，員工 60 人，為上櫃公司。公司專長於高品質、高準確度及可靠性醫療電子產品，其中主要產品—電子體溫計，反應速度特別快，包括拋棄式、可撓式、非接觸式等，2003 年 SARS 病情爆發時耳溫槍業績一下衝高，2011 年全球出貨排名第三(300 多萬組/年)，銷售市場以歐(占 51.5%)美(占 47.5%)為主。 2. 掌握快速導熱材料，有專利保護，生產用之製具因早期未申請專利，僅以商業秘密保護之，檢測設備亦自己製作。自行研發醫療電子產品使用配件之設計。申請專利主要標的物為電子體溫計、護套、耳溫槍、血糖試片等相關技術。 3. 自 1999 年起共取得 87 件發明專利，另取得新型專利 31 件及新式樣 8 件。發明專利取得國別包括台灣、中國、美國、德國、法國、義大利、英國、西班牙、瑞典、日本、新加坡。新式樣專利取得國別包括台灣、中國、美國、歐盟。新型專利取得國別包括台灣、中國、德國、日本、義大利。一年專利申請及維護費用超過 400 萬元。 4. 專利產出由發明人、主管、智財管理人員討論技術層面與市場佈局後提出，委託事務所辦理專利申請文件且提供員工智財相關的諮詢與訓練。 5. 專利申請國家與佈局策略：歐盟未成立以前，個別向各國家申請，主要申請德國、法國專利。歐盟成立以後透過歐盟，選擇客戶及同業對手所在國申請。德國為重要申請國，因歐洲進出口通路經漢堡，藉此邊境管制可掌握歐盟及東歐各國。單一國家如德國申請速度較快，但法國、義大利近年也要 6-7 年才能取得發明專利。		

	6. 採用 EPO 或是 PCT 申請方式的差異:若於專利申請時已經明確知道要佈局哪些國家市場,則採單一國家申請或是 EPO 方式佈局,若申請時尚不清楚或是市場廣泛如血糖試片等擬申請多個國家,則可考慮採用 PCT 方式,因其有 30 個月之緩衝期,待技術較成熟再進一步選國家申請。若採用 PCT 方式申請,需申請 4、5 個國家以上,成本上較划得來。目前為止鮮少以 PCT 方式申請。 7. 該公司發現在歐洲有被侵權之事實,但暫未作處理,因產品在中國製造,若要進行訴訟較為複雜。
--	---

二、州巧科技

訪談對象	州巧科技	記錄人	林權一
共同訪談人	林權一		
訪談日期/時間	2012/07/10		
訪談主題	歐洲專利申請與佈局策略		
訪談內容摘要	州巧科技股份有限公司於民國八十九年六月九日成立,實收資本額約 8 億 3 仟萬元,是標準之台灣中小企業。自成立以來,州巧科技⁴一直致力於精密金屬沖壓元件的技術開發與製造。主要產品有:BEZEL、BACK COVER、INVERTER、SHIELDING、LAMP COVER/REFLECTOR 等。目前州巧科技除了位於新竹縣湖口鄉的總公司外,也相繼成立了大陸蘇州、台南、廈門、佛山、寧波廠等等,以擴大服務的規模。 配合全球 TFT 及 3C 產業的快速興起,州巧科技秉持著「創新、熱情、共贏」的企業文化,矢志成為客戶的最佳夥伴。不論客戶任何的需求,州巧都以提供最佳的品質、最準確供期、最優質的客服為目標。除此之外,州巧科技更致力於成本控制,持續的改善精進。不僅如此,州巧對於 LCD 框架接合及結構改良技術更是不斷的創新求變,也在世界各國申請多項專利,並由總公司法務智權室統一管理。		

⁴ 參見 <http://www.jochu.com.tw/>

1. 每年平均申請多少個專利？

我司專利申請最早於 2003 年開始申請，慢慢開始重視智權，專利申請量始逐年上升，2010 年約申請 20 件，2011 年約申請 40 件。

2. 平均每個專利花多少錢？

以一技術而言，正常會同時申請台灣及中國專利，費用依事務所及每案權利範圍大小而定，在大陸我司已開發配合的事務所以降低相關費用。若以關鍵技術而言，視佈局的國家多寡、以及專利佈局的狀況做考量，以我司近期某一關鍵技術為例，包括防止迴避設計而進行的專利佈局共五件，其所申請的國家有台、中、美、日、韓，其中台灣、大陸五件皆申請，而美、日、韓等國則是關鍵技術才申請，關鍵技術並且會申請優先權，後續佈局則視之後產品銷售、競爭對手佈局等情況做調整，總計目前該案預計花費約 8、90 萬元左右。

3. 單位有無專利申請的策略？有的話是如何？

有。因我司是平面顯示器框架組件供應商，因此，專利申請策略以爭取客戶訂單為主，以未來的市場前景與企業中長期技術發展方向為輔。所以，我司以焊接技術之框架或背板相關技術的專利申請量最多，而也有其他產業如太陽能框架或 LED 燈具相關等專利申請佈局。此外，專利申請的國家也會視該技術是否為主要核心發展技術，或者為相關衍生技術，以及未來有可能的客戶或販賣地等考量，以決定專利申請的國家。

4. 在歐洲國家申請的策略又如何？根據什麼因素才申請歐洲專利？

我司於早期的關鍵技術因當時客戶販售產品的範圍有涵蓋歐洲市場，因此當時有申請數件英國專利。當時係根據客戶的販售範圍涵蓋歐洲市場，且經事務所建議便申請英國專利。

5. 每年平均申請多少歐洲專利？多少單一國家？多少透過 EPO？多少透過 PCT？

目前並無申請歐洲專利。未來若考量未來的市場因素，則會考慮申請 PCT。

6. 用單一國家原因是什麼？

當該市場範圍非常明確，且無較無特殊語言翻譯的問題，則直接以單一國家進入。

	7. 用 EPO 原因是什麼？ 當市場範圍較不明確，且範圍涵蓋歐洲兩個國家以上者，且因為 EPO 可以使用英文申請案送件，較無語言翻譯的問題。 8. 用 PCT 原因是什麼？ 用 PCT 主要是因為可以將優先權期限從 12 個月延長到 30 個月，如果是關鍵技術，需要佈局的國家涵蓋較多，12 個月優先權期限恐怕不夠用，因此會考慮申請 PCT。
--	--

三、緯創資通

訪談對象	緯創資通	記錄人	孫世倫
共同訪談人	孫世倫		
受訪對象	劉育霖先生，專利主任		
訪談日期/時間	2012/07/15		
訪談主題	緯創資通歐洲專利申請與佈局策略		
訪談內容摘要	1. 每年平均申請多少個專利？ 依據經濟部智慧財產局公布 100 年專利申請統計資料，緯創資通在 100 年度提出 341 件發明專利申請以及 144 件新型專利申請，總計提出 485 件台灣專利申請，在 97 年度到 99 年度之間，每年約提出 200 件左右的台灣專利申請。在提出專利申請時，將依個案考量，決定是否提出大陸、美國等外國對應專利申請。 2. 平均每個專利花多少錢？ 一件專利從撰稿、申請、答辯、領證、年費維護到專利權過期，依照專利的類型、內容、國別及合作事務所的不同，隨之產生的費用也不同。台灣企業較常見的專利申請方式是先由台灣的專利事務所撰寫發明專利申請案，之後委由該專利事務所在台灣、大陸及美國提出發明專利申請。一件專利申請案在經過兩次答辯而獲准領證並繳交年費至專利權過期，以專利說明書的申請專利範圍有 20 項請求項(含 3 項以		

下的獨立項)為例，即便申請人資格是小實體(美國小企業法定義員工人數在 500 人以下)，單篇專利的費用(申請、獲准、維護費)動輒超過台幣一百萬元。

3. 單位有無專利申請的策略 有的話是如何?

由於各國專利制度均採取屬地主義，想在某一國家行使某技術之專利權，就得向該國提出該技術之專利申請。通常專利申請國別之考量主要係依據生產製造地以及銷售地而定，例如一產品若想在台灣以及中國大陸生產製造，並以美國以及日本為主要銷售市場，則可以考慮分別向台灣、中國大陸、美國以及日本提出專利申請。在申請專利時，也可能會考慮現在或未來的專利訴訟對象，針對其主要製造或銷售的產品類別，進行相關技術的專利布局。

4. 在歐洲國家申請的策略又如何? 根據什麼因素才申請歐洲專利?

對於先進技術或是可廣泛使用於各類產品的基礎技術，緯創專利部門會考量是否申請歐洲專利，如果現在或未來可能會在某一國家行使某技術之專利權，就會向該國提出該技術之專利申請。

5. 每年平均申請多少歐洲專利? 多少單一國家? 多少透過 EPO? 多少透過 PCT?

近年來，緯創暨子公司每年約申請十幾件歐洲專利，幾乎都是依據歐洲專利條約(EPC)提出歐洲專利申請，僅少數是透過專利合作條約(PCT)來取得歐洲專利。

6. 用單一國家原因是什麼?

申請人如果只需要在一兩個歐洲國家取得專利保護，可考慮直接在該國提出專利申請，整體的申請費用會比透過歐洲專利局(EPO)提出申請低一些。

7. 用 EPO 原因是什麼?

依據歐洲專利條約(EPC)，申請人可向歐洲專利局(EPO)提出專利申請並指定進入 EPC 締約國，藉此在被指定的歐洲國家取得專利保護，透過單一的專利局審查，即可取得專利，專利申請程序較為簡單，也較容易掌控申請時間及成本，相反地，如果要在歐洲多個國家個別提出專利申請並熟習其專利法規，考量到經濟及法律的層面，個別提出專利申請並沒有明顯的好處。對於先進技術或是可廣泛使用於各類產品的基礎技術，緯創專利部門會考量是否在歐洲取得專利保護，主要的指定國為德國、英國、法國、荷蘭、義大利、西班牙、比利時等國

	家。因此，緯創專利部門仍傾向透過歐洲專利局提出專利申請。 8. 用 PCT 原因是什麼？ PCT 的特色之一在於統一專利申請的提出、形式審查、檢索及公布等程序，依照 PCT 的規定，申請人只需提出一件國際申請案(International application)，將來進入各國後，就可回溯取得與一般國內專利申請案相同效力的專利保護，對於要申請多個國家的專利而言，申請人只需提出一份國際申請案就可達成至各國申請的目的。另外，申請人可在優先權日起 30 個月內，再決定是否進入國家階段(National phase)，在國際階段(International phase)時，亦可修正說明書及申請專利範圍，對各指定國均為有效。因此，申請人有足夠的時間評估市場的發展，對將來各指定國之申請程序花費也可有較完善的規劃。對於先進技術或是可廣泛使用於各類產品的基礎技術，通常會在多個國家提出專利申請(如台灣、美國、大陸、歐盟、日本、韓國及其他國家)，緯創專利部門會考量是否透過專利合作條約(PCT)進行專利申請。
--	---

四、Max Planck Institutes

訪談對象	Max Planck Institutes(MPI) & Munich Intellectual Property Law Center(MIPLC)	記錄人	蔡嬪嬪
訪談地點	Munich, Germany		
受訪對象	Prof. & Dr. Josef Drexler/Dr. Matthias Lamping		
共同訪談人	蕭春泉、蔡嬪嬪、王基振、林權一、孫世倫		
訪談日期/時間	2012/06/26		
訪談主題	研究機構之專利申請與應用授權情形		
訪談內容摘要	1. Max Planck Society for the Advancement of Science 總部設於慕尼黑為德國最大的非營利基礎研究機構，其下共有 81 個學院/研究設施，Max Planck Institutes(MPI)即為其中之一學院；一年的預算經費約 14 億歐元其中約 80%由中央及地方政府支應，總共超過 12,000 雇員中有		

	4,300 多位科學家，此外有 10,000 人以上博士候選人、博士後研究人員及國外來的訪問學者，每年發表約 12,000 篇論文。 2. 由於經費主要來自政府且為非營利組織故機構的成果須公開給大眾運用，且產業合作、取得專利與授權、設立技轉衍生公司成為知識移轉的重點，其下設立 Max Planck Innovation 創新公司代理技轉業務。 3. MPI 創新公司，前身 Garching Instrumente GmbH(1970-1993)及 Garching Innovation(1993-2006)，1979 年以來已處理約 3400 項發明授權/技轉案，至 2010 年其中超過 2000 案件已結案(平均每年 80 件結案)，目前執行中的約 1190 項且擁有 16 家公司的股權，2010 年新增約 129 發明案件以及新簽訂 66 授權合約。2010 年收入 1680 萬歐元大部份(98%)得自出售股權，極小部份來自授權金，獲利 960 萬歐元。至 2010 年累計收益約 2.8 億歐元全部分配給發明人、Max Planck Institutes 及 Society。所有發明中收入最高的是 1985 年申請的一項專利，Flash(Fast Low-Angle Shot)技術應用於 MRI scanner，累計收入 1.55 億歐元。 4. 專利產出由發明人、主管、智財管理人員討論技術層面與市場佈局後提出，委託事務所辦理專利申請文件且提供員工智財相關的諮詢與訓練。中小企業為了精簡人事及成本，不設立智財管理法務部門，而是委託外部專利事務所辦理。
--	---

五、German Research Center for Environmental Health Helmholtz Association

訪談對象	German Research Center For Environmental Health Helmholtz Association	記錄人	蕭春泉
訪談地點	Munich, Germany		
共同訪談人	蕭春泉、蔡嬪嬪、王基振、林權一、孫世倫		
訪談日期/時間	2012/06/27		
訪談主題	歐洲專利申請模式		

訪談內容摘要	1. 這個研究單位共有 17 個中心，有 30,000 員工，每年組織預算有 33 億歐元之多。 2. 在專利商標方面產出，整個單位產出專利商標共 400 件，授權案有 400 案，在 2000 年至 2012 年之間，共有 58 案 spin off。 3. 其專利申請策略是先提 EPO 與 US provisional，以得儘早的優先權日期，如果經過 prior art search 而得正面的結果，則會進 PCT 申請，以便日後進入歐洲以外的其他國家，如中國、日本等等。 4. 其申請策略與眾不同的地方是運用 US provisional 在先，而再決定是否進入 PCT 的模式。因地屬歐洲，自然也以 EPO 為必要申請之列，以便日後進入其他歐洲國家。
--------	--

六、LangRaible Law Firm

訪談對象	LangRaible Law Firm	記錄人	蕭春泉
訪談地點	Munich, Germany		
受訪對象	Mr. Chritine Lang		
共同訪談人	蕭春泉、王基振、林權一、孫世倫		
訪談日期/時間	2012/07/04		
訪談主題	歐洲專利申請與佈局策略		
訪談內容摘要	1. LangRabile 是位於慕尼黑的小型法律事務所，以提供專利商標申請服務予當地企業，其客戶涵蓋光學儀器製造業、表面處理化學業、半導體製程裝備、及物流業等。 2. 主持律師稱其客戶皆屬中小企業，員工人數幾百人至千人，研發人員平均有 20 至 30 人等，一般來說這些企業都沒設有智權部門，專利提案直接由研發人員提出給專利律師，協助撰稿與申請程序。		

	3. 大部分的專利申請都以德國單一國家為優先考量，然而申請前都會進行深度的前案檢索，如果檢索結果證明該發明是非常具有高度專利性的，則會走 EPO 申請，如果檢索結果有些負面的，則重新修正申請內容，修正後只提德國專利申請。 4. 這樣以發明品質來決定申請國家的多寡的模式，是值得參考的。 5. 至於他們的客戶是否申請 PCT，只有少數案例，而申請 PCT 的原因都是因對該發明重要性與市場性還無法未知，而採取的決定。
--	--

七、Boehmert & Boehmert Law Firm

訪談對象	BOEHMERT & BOEHMERT Law Firm	記錄人	林權一
訪談地點	Munich, Germany		
受訪對象	Dr. Heinz Goddar		
共同訪談人	蕭春泉、蔡嬪嬪、王基振、林權一、孫世倫		
訪談日期/時間	2012/07/03		
訪談主題	歐洲專利申請與佈局策略		
訪談內容摘要	1. BOEHMERT & BOEHMERT 是德國最大的律師事務所之一，專門從事智慧財產權的保護工作，在德國國內共有十個分所，並且擁有西班牙辦公室和巴黎、上海二個國際分所。其客戶客戶不僅包括分佈於世界各地的公司企業，國際和國內各行業領先的大公司，還包括眾多的德國國內中小型企業、發明家、作家、藝術家和各種協會。主要的業務範圍是<u>專利</u>、<u>實新型</u>和新式樣的註冊、防護和實施，另外也為起草、簽訂專利許可/合作合約提供諮詢。Dr. Heinz Goddar 是 BOEHMERT & BOEHMERT 的合夥人，也是理工博士，長期往來德國及海峽兩岸執		

業並在著名大學擔任智慧財產權客座。

2. 歐洲中小企業可區分為是否設有公司內部專責的專利部門。一般說來，公司內部專責的專利部門，其工作內容主要是負責收集公司創新的相關資訊。一旦有任何成果，專利部門必須要求研發或相關單位通知他們，大致上一個專利部門的人員必須負責 15 個提案(視為一組)。
3. 專利管理架構的重點如下：
 - (1)申請數量大致上約為提案的 50%。
 - (2)決定後續做法。
 - (3)專利委員會審查。
 - (4)導入外部專利律師協助。
 - (5)每三個月審查一次。
 - (6)員工提案後 4 個月內由公司高層決定是否申請專利。
 - (7)通過審查的專利提案每年約為 20-30 件。
4. 公司內部的專利管理部門將專利提案送交外部合作的專利事務所撰稿，若無須檢索前案的話，所需費用約 2000-3000 歐元；若需要專利事務所進行前案檢索並出具相關意見的話，可能還需要多負擔 1000-2000 歐元的成本。就整個案子而言，大致上要付給事務所的費用約需 4000 歐元，當然客戶也可由官方檢索以節省檢索費用。
5. 事務所的專利律師提供的服務包括：
 - (1)可專利性評估。
 - (2)撰稿。
 - (3)向德國專利商標局送件。
 - (4)提出實審請求。
 - (5)檢視送件後 6-8 個月第一次檢索報告結果。
 - (6)於申請案各階段與客戶密切配合並討論相關策略，如核駁答辯內容、申請國外對應案及降低申請費用等。
6. 就申請外國專利而言，因為德國是巴黎公約締約國，可主張 12 個月的國際優先權；但因為申請國外單一國家費用超過 5000 歐元，若申請 5 個國家就超過 25000 歐元，就中、小企業而言實在太過昂貴。所以可以考慮以 PCT 國際申請案申請，以申請中國案件而言，直接申請約需 6000 歐元，以 PCT 申請的話，國際階段約需 2000 歐元，國家階段約需 700 歐元，費用相對節省許多。

- | | |
|--|--|
| | <p>7. 德國中小企業大致上會申請德國、法國、荷蘭、美國、日本、中國等國專利。</p> |
|--|--|

第肆章 歐洲專利申請之選擇與策略運用

第一節 歐洲專利組織(European Patent Organization, EPO)

1970 年代歐洲歐盟為整合成員國間的專利制度，1973 年於慕尼黑會議 16 國簽訂歐洲發明專利公約(European Patent Convention, EPC)，提供一個合法架構以集中的程序取得歐洲專利，成立歐洲專利組織(European Patent Organization, EPO)統籌專利事務，於慕尼黑、海牙與柏林設立歐洲發明專利局(European Patent Office, 簡稱 EPO)統籌辦理專利事務，自 1977 年於 7 個國家開始施行，目前締約的有 38 個成員國及 2 個延伸國。申請人得透過英語、德語、法語三種語言之一提出單一申請及審查程序，但審查完畢則需指定一國或數國之發明專利保護國別，領證及後續相關事務又需向各指定保護國專利局辦理以取得成束(bundle)歐洲發明專利權。亦可依據專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, 簡稱 PCT)或 EPC 提出國際申請案，但審查完畢則需指定一國或數國專利保護國別。一般而言指定三個國家(含三個國家)以上則以 PCT 提出國際申請較為經濟。

有關歐洲專利優先權申請方面，說明如下：

台灣既非巴黎公約 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 之會員國，亦非專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty; PCT) 之會員國，於 2002 年 1 月 1 日加入世界貿易組織 (WTO)，根據世界貿易組織與貿易有關智慧財產權協定 (WTO/TRIPS) 第一條至第三條國民待遇原則之規定，其中第二條即規定會員國應遵守巴黎公約第一條至第 12 條規定，可以台灣先申請案作為主張專利、商標優先權之基礎案。然而歐洲專利公約大會 (European Patent Convention) 並非世界貿易組織中一員，歐洲專利公約 (article 87 (1) EPC) 只承認巴黎公約之會員國，台灣得以巴黎公約之會員國如美國、德國等申請案作為主張優先權之基礎案。兩岸已簽署 ECFA，並於 2010 年 11 月 22 日起生效，可受理對方所提之專利優先權申請，中國申請案亦可作為主張優先權之基礎案。

發明及新型專利之國際優先權期間為 12 個月 (新式樣為 6 個月)。發明人如選擇於國際優先權期間屆滿前向專利合作條約(PCT)之受理申請單位提出國際申請案，則得以自國際優先權日起 30 個月內，向指定國家各別提出申請。如此享有比優先權更長的緩衝時間，可以有較充分的時間評估，待技術研發至成熟量產期間再決定指定申請國。

歐洲發明專利局(EPO)非歐盟組織，且自給自足，其總裁之下分為 5 個部門：運作、運作支援、上訴、行政、法務/國際事務，根據 2010 年的統計共僱用 6726 人其中 60%為專利審查人員，雇員分駐於慕尼黑 3714 人、海牙 2623 人、柏林 278 人、維也納 107 人、布魯塞爾 4 人。至 2012 年已有 38 個會員國加入並且可延伸至 Bosnia-Herzegovina 及 Montenegro。除了專利申請與審查，也辦理專利申請人對於專利的限縮及撤銷，第三人的告發，上訴庭的上訴程序等；未來也將負責歐洲單一專利的授與及行政管理。EPO 是國際申請(PCT)的受理辦公室，並執行超過 40%以上之國際檢索及初步審查程序。

歐洲專利申請可透過下列方式申請：

1. 直接向 EPO 申請
2. 經由 EPO 會員國之專利局申請
3. 基於專利合作條約(PCT)的國際申請

根據 EPO 網站統計資料，2011 年 EPO 共受理 244,437 件發明專利申請，其中 EPO 會員國申請佔 37.6%、美國 24.4%、日本 19.4%、中國 6.9%、韓國 5.4%、其餘 6.3%；歐洲 EPO 會員國中德國佔 13.6%、法國佔 5.0%、英國佔 2.6%、荷蘭佔 2.5%、瑞士 3.2%、其它 10.7%。2011 年專利通過審查授與的比率 47%。

EPO 統計資料顯示 2000 年共受理來自台灣的申請有 261 件，2009 年受理案件成長至 1006 件。

WTO 會員國民向我國申請專利，如係依專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)或 EPC 提出國際申請案，並以 WTO 會員為指定國，依其指定國之國內法規，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權。由於我國於 2002 年 1 月 1 日加入世界貿易組織(WTO)，故 WTO 會員向我國請求專利與商標優先權不得早於此日期。

第二節 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)PCT

當申請人希望一件專利申請案以單一申請程序取得不同地域之多個國家之保護時，利用 PCT 途徑是適宜的。因為當申請專利的國家較多時，通過 PCT 途徑僅需向中國專利局提出一份 PCT 申請，免除了分別向每一個國家提出申請的麻煩，而得以充分利用 PCT 申請的好處。“多個國家”通常是至少 5 個國家。如果申

請人僅需向一個國家或者少於 5 個國家申請專利時，PCT 申請則不是一個合適的途徑，建議應該利用傳統專利申請體系，通過巴黎公約途徑分別就擬申請專利之國家提出申請。

PCT 體系是專利申請體系，而非專利權授予體系。換言之，只存在“PCT 申請”，不存在“PCT 專利”。因此，最終要獲准專利權，PCT 申請必須進入各個國家進行實體審查程序。所以，PCT 體系分為二個階段：PCT 國際階段和 PCT 國家階段。

台灣廠商透過 PCT 體系取得國際專利之特點分析；

一、申請程序簡單：以一份申請、一種語言(例如中文)、一種格式、支付一種貨幣向一個受理局(例如中國專利局)提出，此 PCT 申請進入各國家階段以前，這一份申請替代了多份外國申請。

二、迅速保有優先權：提交 PCT 申請可以就近向中國專利局辦理，因 PCT 申請可用中文提出，即使已經到了優先權期限的最後一日，對台灣的申請人而言，仍然比較容易提出 PCT 申請而不會喪失優先權¹。

三、優先權日期：可延遲進入其他國家的時間，向外國提出申請的決定可以延遲到自優先權日起 30 個月內，從而使申請人可以根據市場前景、技術發展以及發明的經濟價值等決定是否有必要進入其他國家。

四、評估獲准專利的可能性：在進入國家階段之前，可以根據國際檢索報告和國際局對所提出的專利申請案作出的專利性初步意見，對獲准專利的可能性進行評估，以及可考慮對專利說明書進行修改。

五、充分的說明書準備時間：從提出 PCT 申請至進入國家階段有 30 個月的時間準備高品質的譯文供欲進入各個國家之國家階段的使用。

六、資金運用更有彈性：可在進入國家階段前之 30 個月內籌措擬申請專利之國家的費用。

第三節 實用新型專利(Utility Model)

從本文第三章第四節關於德國實用新型的介紹可以得知因為實用新型不需要進行實質審查，所以可以簡單快捷地得到授權，實務上一般申請案經過 2-3 個月就可以完成註冊，而且申請實用新型的相關費用明顯低於專利從申請到授權所需

的費用。因此對於經費不足的中小企業，可以考慮申請德國實用新型。雖然就實質上來看申請歐洲發明專利對權利的保護來說是一種較好的選擇，但對於中小企業而言，由於資金相對來說有限，而且在技術方案本身創新程度不高的情況下，考慮申請德國實用新型專利不失為保護自己智慧財產權的一個方式。

德國實用新型可以從授權之前的專利申請案中分離出來申請，所以為了讓發展中較新的技術在發明申請過程中得到保護，可以在向 EPO 提交發明專利申請後向德國專利商標局申請實用新型註冊，這樣可以實現實用新型和發明專利的並行保護。另外，對於個別已經喪失新穎性的專利申請案，可以改用實用新型來拯救它，因為德國實用新型的新穎性比 EPO 的要求更寬鬆⁵，例如，申請人在優先權日之前的 6 個月內書面公開了其申請的內容，那麼此時申請人已經無法向 EPO 申請發明專利，但可以申請一個實用新型來保護他的發明創造。同樣的，在 EPO 或德國專利商標局沒有希望得到授權的專利，而又希望對發明得到一定形式的保護的話，申請德國實用新型也是一個解決方式。就 PCT 申請舉例來說，在進入 EPO 或德國專利商標局後如果官方的檢索報告或後續的審查報告對申請人不利，申請人打算放棄專利申請的話，申請人可以考慮從原專利申請案中分離出來申請德國實用新型。

然而實用新型也並非沒有缺點：首先在歐洲採用實用新型的國家不多，只有少數幾國，而且向各國專利局提交一般要使用該國的語言分別申請，註冊後只能在該申請國有效。德國實用新型專利也有自身的缺陷，一方面是實用新型的保護期限比專利的保護期要短很多，必須透過 3 次延長才有 10 年保護期，增加專利權人程式控管上的成本；另一方面由於德國實用新型沒有經過實質審查，所以若權利人要求可疑的侵權人停止侵權，侵權人如果依據權利人的警告停止了侵權並可以證明該實用新型權利是無效的權利，則權利人必須賠償可疑的侵權人因為停止侵權而造成的損失。這些都是申請人要特別注意考量的。

要特別提到的是根據德國實用新型法第十四條的規定，如果一件後申請的德國專利（或歐洲專利的指定德國部分）的實施會侵害實用新型申請人的壟斷使用的權利，則專利持有人只有在得到實用新型持有人同意的情況下才可以實施專利權。當然，德國實用新型的最長保護期限為十年，所以如果得不到實用新型持有人同意的話，後申請的專利的持有人仍可以在實用新型失效後實施其專利權。

⁵ 陳瓊娣(2010)，我國海外專利格局與發展態勢研究-兼論歐洲專利申請策略，科學學與科學技術管理第 1 期，p.15。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

以專利的法規面來看，綜合以上各種歐洲專利申請的型態與途徑，的確可以產生很多種的申請模式，或變化組合，仔細探討本論文中的多家企業訪談結果，可以發現如何運用這多元的申請模式是取決於企業的產品策略的，甚而取決於企業的研發成果保護策略與可用於專利申請的經費多寡。茲將歐洲專利申請的模式與效益整理如下：

- (一) National Patent：如果企業需要專利保護的地區(國家)非常清楚，或急於獲得專利(甚或申請號碼)時，可就該發明向單一國家遞件申請專利，因為基於商業上的運作或行銷考量，有時需要有專利申請的佐證，而於單一國家的申請可提供明確的資訊，甚而在獲證的時程上亦較為縮短。
- (二) EPO：如果企業的未來產品銷售在泛歐洲市場，或至少涵蓋歐洲多個國家，可採取經 EPO 的申請方式，爾後再個別到屬意國家註冊。這樣的模式好處是不必申請當下就須決定要在那些國家申請專利，得到約有二、三年的緩衝期，等市場策略明朗時再決定個別國家的註冊。從費用的角度觀之，如果欲獲專利的國家的數量多於三個國家，則這個模式可節省專利申請的支出。
- (三) PCT：當申請人希望一件專利申請案以單一申請程序取得不同地域之多個國家之保護時，利用 PCT 途徑是適宜的。因為當申請專利的國家較多時，通過 PCT 途徑僅需向一 PCT 會員國專利局提出一份 PCT 申請，免除了分別向每一個國家提出申請的麻煩，而得以充分利用 PCT 申請的好處。“多個國家”通常是至少 5 個國家。如果申請人僅需向一個國家或者少於 5 個國家申請專利時，PCT 申請則不是一個合適的途徑，建議應該利用傳統專利申請體系，通過巴黎公約途徑分別就擬申請專利之國家提出申請。

如果企業的未來產品策略很明確地指出會涵蓋世界多個國家，不妨採取先 PCT 的模式。因 PCT 的優先權期限長至 30 個月之久，此模式亦適合用於產品設計與製造非常早期的研發成果，但不適合生命週期偏短的產品，如電子類的產品。PCT 的申請遞件費用較高是需要考慮的地方。

- (四) Utility Model；因 EPO 並無 Utility Model 的專利申請類別，如果企業的發明純屬 Utility Model 的保護性質，可至有許可 Utility Model 專利的國家直接申請，然而亦可將 Utility Model 的申請模式寓於營運策略，那就是產品的推出非常接近，須快速取得該國的專利，或預期在產品推出後的短期內會有仿冒品出現，而快

速取得的專利可用來防止被侵權，或有必要時拿來進行訴訟之用。

(五) Design Rights: 傳統上歐洲人非常重視外觀設計，也在各行各業居世界的設計領導地位，比如服裝、飾品、家具、汽車、廚具等等，國內出口企業對於欲出口歐洲的設計要求應不陌生，然未必做好 Design Rights 的保護。由於歐洲的 Design Rights 申請自成另一體系，雖然申請管道不是 EPO，但申請的模式運用與如何配合企業產品策略，道理與上述之 EPO 內容相同。本論文參訪企業之一的奧迪汽車從五、六年前開始大量布局 Design Rights，可作為國內汽車業欲走向國際的借鏡。

以歐洲的市場面來看，前已說明 2010 年我國對歐洲出口總值近 342 億美元，我國對歐洲主要六大經濟國，亦即德、荷、英、義、法、西，在該年出口值達 197 億美元之多(參閱附件一)，歐洲市場佔我國出口產值達 12%，不但是極具規模的經濟體，亦是佔我國出口比例很高的依賴市場，因此我國出口企業取得歐洲的專利保護的重要性不可言喻。

在對這六大經濟國出口值之中，如依產業別來統計出口值，是集中在太陽能、行動裝置、液晶面板、電腦周邊等產業(參閱附件一)，而根據 EPO 的專利統計，我國向其提出的專利申請亦以電子相關為最多(參閱附件二)，這二者統計相互呼應。再詳細分析 EPO 專利統計，發現機械相關與儀器相關的專利逐年穩定增加，雖然無法由出口的統計看出這二產業的整體出口值，但可由「鋼鐵製螺絲螺帽」、「機器零件」、「不銹鋼扁軋製品」等之統計窺知一二，這些統計雖不在統計上極重要的位置，但金額也很可觀，以我國之精密機械製造業在最近幾年之突飛猛進情況，這個產業的專利布局更顯重要。

在同一出口統計數字中，「二輪腳踏車」出口值也很顯眼，概於歐洲休閒風氣興盛，加上我國在高檔腳踏車的強競爭力，這個產業所製造的突出的出口金額自不屬意外，如欲繼續保持這個產業的競爭優勢，其專利保護更應齊頭並進。

也在同一出口統計數字中，值得注意的是化工相關產業「聚酯纖維棉」的出口值居於在對義大利與西班牙出口的重要位置，說明在歐洲經濟體之內，像義大利與西班牙是化工產品的重要市場，對於取得專利保護的角度來看，考慮市場之所在可作為取得專利地域佈局之方向。

第二節 研究建議

本研究對於歐洲專利申請之選擇與策略運用提出以下建議。

(一) 化複雜為多元優勢

在歐洲，Design Rights、Utility Model、Invention Patent 有不同的申請管理單位，申請途徑除了單一國家之外，又有 EPO、PCT 可供選擇，因此造成了歐洲專利申請的複雜度。

這樣的複雜度，加上申請費用較諸美、亞國家為貴的原因，導致國內企業過去對於歐洲專利申請望之卻步。如 EPO 統計顯示，我國企業在 2002 年至 EPO 申請件數只有 448 件，在 2011 年也只有 1263 件。然而這複雜度不完全是缺點，其實這複雜度的另一面提供了多元的專利申請模式，本論文將高複雜度的歐洲專利制度加以一一剖析，期能化繁為簡，並結合實地訪查的結論，進而提出方法，讓企業如何審視衡量自身的產品策略與財務條件，去選擇合宜的歐洲專利申請模式。

(二) 善用 PCT

而 German Research Center For Environmental Health Helmholtz Association 採用結合 US provisional 與 EPO 以取得優先權日，日後再決定是否走 PCT，這種模式對急於卡位並急於拓展歐洲市場的發明，可加利用。本研究訪查對象之一的 Max Planck Institute，其用的策略取決於產品開發的明確度，較明確時採用 EPO，較不明確時採 PCT，值得參考

(三) 中小企業申請德國專利模式

德國的有些中小企業採取的策略是先在德國國內的第一申請案，並要求快速審查，當審查結果出來時，再以審查結果決定下一步申請步驟，審查結果不好時，就放棄申請，好的話再規劃進入 EPO 或 PCT。這是非常務實的做法。

(四) 專利佈局要因應自身競爭力

歐洲是已開發的地區，產品著重精密品質，生活著重休閒，我國企業應順勢而為，極具競爭力的產業，如精密機械與運動休閒，應了解歐洲專利保護的形式與運作，配合產品隨時做最完密的專利佈局，居於此，產品優勢加上專利保護才是真正的競爭力。

(五) 專利佈局要考慮地域與市場

歐洲國家眾多，有些國家有其重點產業是有別於其他國家，例如義大利與西班牙的化工產業就較興盛，德國的機器零件就有廣大市場，國內的企業在歐洲的專利佈局就要先了解歐洲各個國家的市場屬性，選擇對的國家，以做好最佳的地域佈局。

(六) 注重設計專利

最近發生的蘋果公司與三星電子專利之戰，有很大的部份是屬於 Design Rights

侵權爭議，歐洲是非常講求產品設計的地區，然而對多數企業來講，歐洲申請 Design Rights 之途徑較為陌生，本論文亦就申請歐洲 Design Rights 之管道做了詳細說明，對於其產品有具外觀設計層面的企業，應正視 Design Rights 為專利保護的一環。

(七) 專利與 Utility Model 並進

另外，本論文亦揭櫫較為靈活的 Utility Model 應用方法，因德國允許同一發明可申請發明專利與 Utility Model，並允許發明專利申請在先，Utility Model 申請在後的做法，當企業在申請發明專利之後，而在等待許可之時，如有發現產品被侵權之行為時，可速補申請 Utility Model，在短時間內可以以 Utility Model 專利像侵權者提起訴訟。

(八) 配合歐洲統一專利之趨勢

最後，「歐洲統一專利」(Unitary Patent)的發展趨勢亦與歐洲專利申請策略息息相關。

已經討論多年的 Unitary Patent Protection, 「歐洲統一專利」的想法，也就是一次授證，效力及於全體歐洲專利會員國的想法，最近有較具體的進展。「歐洲統一專利」並非僅只在申請與獲准階段，而是在語言、後續主張專利權、訴願與訴訟階段，都是「統一」程序。

2012 年 6 月 29 日歐盟各會員國終於就討論多年之 European Unitary Patent 制度達成共識，新制度旨在簡化及統一專利核准後之程序，一旦專利獲准，該專利將自動在支持這個計畫的 25 個會員國生效。未來專利權人無須於各個會員國進行國家階段之註冊，亦無須提供各國官方語言之翻譯，而年費未來亦直接繳納給 EPC 主管機關即可。此制度實施後，不但將便於專利權人管理其專利，亦可減少分別委任各國代理人繳納年費之費用。惟西班牙及義大利截至目前已決定不參與此新制度，其後後續態度留待觀察。

因此「歐洲統一專利」(Unitary Patent)對於申請策略來講，其涵蓋國家將更廣，獲得專利程序更簡化，整體費用將降低，企業選擇走這制度的意願將更提高，這是未來值得留意的地方。

參考文獻：

中文部分（依作者姓名筆劃排序）

一、中文書籍

（一）台灣地區

1. 李茂堂，商標新論，元照出版有限公司，2006年9月。
2. 汪渡村，公平交易法，五南圖書出版股份有限公司，2005年4月二版。
3. 劉孔中等，歐洲專利手冊，翰蘆圖書出版有限公司，2008年10月二版。

（二）大陸地區

1. 王新奎、劉光溪，WTO與智慧財產權爭端，上海：上海人民出版社，2001年7月。

二、中文期刊

1. 王淑靜，「歐洲專利申請制度與實務簡介」，智慧財產季刊第53期，第45頁，2005年1月。
2. 賴文平，「兩岸智財權保護合作議題之探討」，兩岸經貿月刊，第6頁，2008年12月號。
3. 汪渡村，公平交易法，五南圖書出版股份有限公司，2005年4月二版。

三、學位論文

1. 簡子婷，歐洲專利制度整合之研究，南華大學歐洲研究所碩士論文，2005年7月。
2. 沈正彥，兩岸主權問題研究，國立中山大學大陸研究所碩士論文，2000年6月。
3. 陳彥嘉，保護營業秘密之刑事立法，東華大學財經法律研究所碩士論文，2006年6月。

四、政府出版資料與公報

1. 「台灣廠商在大陸智慧財產權保護問題調查與因應研究計畫」，經濟部智慧財產局，2008年12月31日。

五、專題研討會論文

1. 馮震宇(2011年5月8日)。兩岸智慧權保護合作協議之落實。王毅、林豐正(主持人)。ECFA實施與促進兩岸經濟發展2組：進一步促進兩岸經濟發展。第七屆兩岸經貿文化論壇，四川成都。

六、網路訊息

1. 工業技術研究院，智權政策 - 工研院智慧財產管理及運用網

<http://www.itri.org.tw/>

2. 中國國家智慧財產權局(2010 年 1 月 21 日)。國家著作權局 2009 年 12 月 18 日公佈 10 起網路侵權盜版典型案件。取自

http://www.cnfi.org.tw/ipr/all-cases.php?id=20&module_class=3&&t_type=o

3. 歐洲專利局統計資料，

European patent applications 2002-2011 per country 取自

www.epo.org/about-us/statistics/patent-applications.html

European patent applications 2002-2011 per field of technology 取自

documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/80438a418195f676c12579e3005178c5?

七、中文行政規章

2. 中國大陸國家智慧財產權局，2011 年國家智慧財產權戰略實施推進計畫(2011 年 5 月 5 日)

附件一

2010 年我國對歐洲出口排名前六大國家出口值(億美元)與順逆差，以及各國依
產業別產值排序(根據外貿協會統計資料整理)

歐洲國家	德國	荷蘭	英國	義大利	法國	西班牙
2010 年出口值(億美元)	76.7	32.3	36.2	24.5	13.8	13.7
2010 年進出口順逆差值(億美元)	-26	19.9	19.5	4.98	-11.4	8.00
產業別 \ 產值排序						
太陽能電池	1					1
液晶或發光二極體之顯示裝置	2	4	3	1	6	3
行動電話	3	5	1	3	2	2
攜帶式自動資料處理器(手提電腦等)	4		6		3	
積體電路及組件	5	3			1	
電腦及周邊設備		6	5			
電腦及周邊設備之零組件		1			4	
二輪腳踏車	9	8	4		5	4
二輪腳踏車之零配件		10				
輕型機車				4		5
鋼鐵製螺絲螺帽	6		7	5	9	7
磁碟等空白媒體			8		10	
數位相機						6
變壓器、變流器				6	8	
無線導航器			2			
電子警報器			9			
汽機車零配件		7	10	7	7	8
機器零件	7					
印刷電路板	8					11
手工具			11		11	
運動器材						9
石油煉製品		2				
聚酯纖維棉				9		10
不銹鋼扁軋製品				2		
熱軋不銹鋼條及桿				8		

附件二

2002 年至 2011 年間我國歐洲專利申請件數

(根據歐洲專利局統計資料，且區分技術類別)

技術類別 \ 年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	合計
化學相關	51	77	58	87	69	85	77	70	104	97	775
電子相關	193	158	254	330	395	343	580	567	671	673	4164
儀器相關	53	57	63	75	86	92	119	84	132	107	868
機械相關	75	135	149	170	167	184	205	213	225	218	1741
其他	76	87	73	56	96	96	103	89	103	126	905
合計	448	514	597	719	813	800	1084	1023	1238	1263	8499