

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第3期)
102 年海外培訓成果發表會

歐盟單一專利制度之解析--
台德觀點與因應

指導教授：盧文祥（台灣技術經理人協會理事長）
組長：陳詩雨（財團法人國家衛生研究院）
組員：郭惠櫻（智擎生技製藥股份有限公司）
楊明秀（光寶動力儲能科技股份有限公司）
羅政（財團法人金屬工業研究發展中心）
吳昭慧（瀚宇彩晶股份有限公司）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	陳詩雨、郭惠櫻
貳、現行歐洲專利制度介紹	郭惠櫻、楊明秀、陳詩雨
參、歐盟單一專利、統一專利法院介紹	楊明秀
肆、德國產官研對於歐盟單一專利制度 之觀點及因應	羅 政
伍、台灣產學研對於歐盟單一專利制度 之觀點	吳昭慧
陸、結論與建議	陳詩雨

摘要

歐洲專利局經過 40 年努力，已於歐洲議會提出歐盟單一專利及統一專利法院制度兩草案並投票通過，預計於 2014 年初實施新制度，屆時將影響已佈局或預計佈局歐洲專利台灣企業之因應策略。本研究擬藉資料蒐集、實地參訪、比較分析及專家訪談等不同角度解析新舊制度之差異及新舊制度轉變對台灣企業之影響。除提供台灣企業及研究機構歐洲專利整合制度、參與國及專家對歐盟單一專利之觀點，本研究將同時提出相關建議與策略擬定，並期亦能對非參與國之專利佈局、過渡時期之因應方案及未來歐盟單一專利制度提出建議。

關鍵字

歐盟單一專利、統一專利法院、專利策略

Abstract

European Parliament has approved European Unitary Patent rules and Unified Patent Court on December 11th, 2012, which would be applied from January, 2014. These Acts will affect the patent strategies of Taiwanese business entities. The study will integrate references, interviews with experts, and comparison to analyze the differences between current and prospective rules and the effects toward our business entities. Further, we will provide business entities suggestions from different angles and needs to manage their patent in Europe well during transition stage and after new rules adopted.

目錄

第一章 緒論.....	5
第一節 研究動機與目的.....	5
第二節 研究範圍與限制.....	7
第三節 研究架構與方法.....	9
第二章 現行歐洲專利制度介紹.....	11
第一節 歐盟之演進及專責機構.....	11
第二節 歐洲專利制度起源.....	16
第三節 歐洲專利局組織架構介紹.....	19
第四節 現行歐洲專利申請及審查制度.....	23
第五節 現行專利訴訟程序.....	29
第六節 現行專利制度之困難.....	32
第三章 歐盟單一專利、統一專利法院介紹.....	34
第一節 歐盟單一專利介紹.....	34
第二節 歐洲統一專利法院介紹.....	38
第三節 新舊制度過渡銜接的運作.....	47
第四節 小結.....	52
第四章 德國產官研對於歐盟單一專利制度之觀點及因應.....	53
第一節 德國產業之觀點.....	53
第二節 歐洲專利局之觀點.....	56
第三節 歐洲研究機構之觀點及因應.....	58
第四節 小結.....	59
第五章 台灣產學研對於歐盟單一專利制度之觀點.....	61
第一節 台灣產業之觀點與因應.....	61
第二節 台灣研究機構之觀點與因應.....	68
第三節 小結.....	74
第六章 結論與建議.....	75
第一節 研究結論.....	75
第二節 研究建議.....	79
參考文獻.....	83
附件一.....	86
附件二.....	87
附件三.....	89
附件四.....	91
附件五.....	93
附件六.....	96
附件七.....	98

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

創新發明是經濟成長的原動力，因此，有效率的取得及實施可保護創新發明的專利成為經濟成長公式中重要的一環。歐洲內部市場及服務委員會亦提到，少了創新發明，就沒有所謂的永續經濟成長，而創新發明將架構在有效率的智慧財產權保護制度上¹，從2011年OECD的報告²中亦可得知，智慧財產權成為面對市場競爭的關鍵之一，同時帶動就業機會。如歐洲欲擊潰一次又一次的經濟衰退，進而帶動經濟成長，有效率的智慧財產權保護將成為不可或缺的前提之一，以吸引更多創新發明進入歐洲，帶動整體經濟永續成長。

然而，由於歐洲專利的申請和維護費用偏高（現制約為美國專利的5倍），且台灣企業的主要市場並非在歐洲，致使台灣企業對申請歐洲專利並不是很積極。一般會去申請歐洲專利的主要目的，僅僅是為了防禦，而不是為了實施專利；因此台灣企業即使申請歐洲專利，也只會進入幾個主要市場國家，例如德國及英國。雖申請歐洲專利之費用較高，程序亦較為繁雜，然依據歐洲專利局的統計資料顯示（表 1-1 及圖 1-1），台灣的歐洲專利申請案件數仍在近 10 年內數量持續攀升，從 2004 年的 552 件到 2012 年的 1,168 件，整體成長超過 2 倍，而取得歐洲專利的數量也從 2004 年的 113 件到 2012 年的 421 件，整體成長約 4 倍，顯示台灣企業亦已日漸著重歐洲的專利佈局，但這些申請量和取得件數，與一年約 2 萬件的美國專利申請案相比，台灣企業申請歐洲專利的市場還是有很大的成長空間。

¹ European Commission.(2011/04/13) *Proposed Unitary Patent Protection*. Press.

² OECD WEEK (2012) *Secretary-General's report to ministers*.

表 1-1 台灣申請歐洲專利及取得歐洲專利件數一覽表

年(西元)	專利申請數 (filings)	取得專利數
2004	552	113
2005	646	133
2006	750	164
2007	740	147
2008	1,026	259
2009	975	201
2010	1,184	257
2011	1,189	297
2012	1,168	421
總計	8,230	1,879

資料來源：EPO 網站公開統計資料，本研究整理

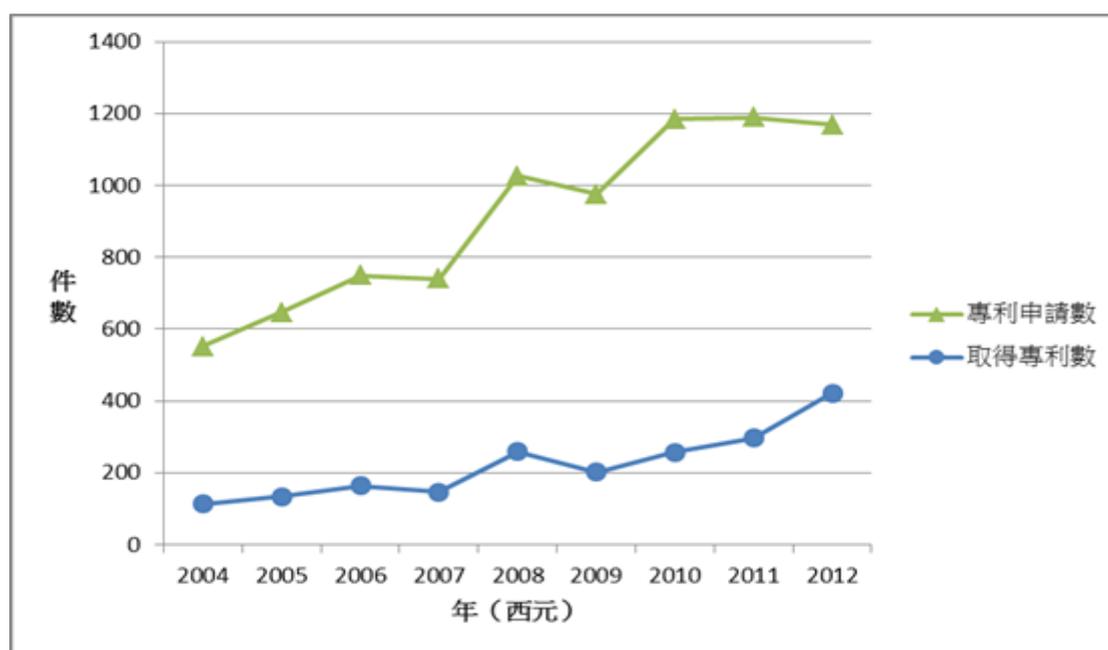


圖 1-1 台灣申請歐洲專利及取得歐洲專利件數線圖

資料來源：EPO 網站公開統計資料，本研究整理

鑑於歐洲專利制度多年來的制度問題，歐盟會員國及相關機構經過長時間的努力，終於在 2010 年 12 月由 25 個歐盟會員國向歐洲執委會提出專利應該要加速合作 (Enhanced Cooperation³)，歐洲執委會也在 2011 年 3 月接受該要求，因

³ Enhanced Cooperation (加速合作)：可由至少 9 個歐盟會員國提出要合作的領域項目，且不需

而催生出歐盟單一專利制度、統一專利法院及相關配套措施之法案，相關歷程及目前配套將於第二及三章仔細說明。

藉由經濟部資助及財團法人磐安智慧財產教育基金會主辦之跨領域科技管理國際人才培訓計畫的力量，透過於國內訪談了解國內業界困境，再結合德國訪談、修習國外相關課程以及國外廠商之經驗，深入探討歐洲專利之發展、既有架構及未來方向，進而提供國內台灣企業相關因應策略。此外，經過了解歐盟建立及立法過程的歷史經驗，及目前運作情形，期許能為未來亞洲國家間專利制度之多方整合提供方向，亦或能仿效歐洲，建置成立一個嶄新的「亞洲專利局(Asia Patent Office, APO)。

第二節 研究範圍與限制

本研究之研究範圍為探討現行歐洲專利制度及解析未來歐盟單一專利制度及統一專利法院，包括但不限於費用、制度變更及因應策略，其中所提及之費用項目，如未特別說明，均以**歐元**為其資料來源之幣別，為避免混淆，本研究中之相關縮寫亦先行表列如下：

表 1-2 本研究中之縮寫全名對照表

縮寫	全名	備註
EPC	European Patent Convention 歐洲專利條約	
EPO	European Patent Office 歐洲專利局	不同於 European Patent Organization
JPO	Japan Patent Office 日本專利局	
KIPO	Korean Intellectual Property Office 韓國智慧財產權局	
SIPO	State Intellectual Property Office 中國國家知識產權局	
UP	Unitary Patent 歐盟單一專利	
UPC	Unified Patent Court 統一專利法院	
USPTO	United States Patent and Trademark Office 美國專利商標局	
WIPO	The World Intellectual Property Organization 世界知識產權組織	

其他歐盟會員國的同意。

同時提供新舊制度間差異比較及相對應過渡期處理方式，以及統一專利法院為因應歐盟單一專利制度所進行之變革及相關調整，並針對實際訪談給予國內產學研實務觀點及因應策略。

原規劃以針對即將施行之歐盟單一專利制度及統一專利法院，提供建議及因應策略予國內中小型企業為主，研究機構為輔。因德國之產業架構同樣以中小型企業佔大部分比例，台灣於 2012 年之比例為 97.63%⁴，德國於同年之中小企業 (Small and Medium-sized Enterprises, SME, 在德國、奧地利及瑞士等國又稱 *MitteIstand*⁵) 比例為 99.8%⁶ (表 1-3)，德國中小企業同時為歐盟會員國中，體制最健全及最具競爭力、且未因經濟問題受大規模影響的企業體⁷，此外，歐盟執委會設定其 2020 年的目標為促進創業⁸，將間接帶動中小企業持續發展，因歐盟會員國之國內企業組成中，(微)中小企業為其重大支柱⁹，並且，歐盟單一專利制度的施行，主要目的就是要刺激歐盟內的研究發展及投資，以促進經濟成長，補足目前歐洲專利制度的不足處，而中小企業將是受巨大影響的其中一環¹⁰，因將可節省專利成本及相關程序作業。然而，經第一階段之資料蒐集及分析後，發現國內申請歐洲專利的企業以大型企業為主，經過進一步與台灣中小企業瞭解下，主要原因不外乎程序繁雜及鉅額投資，結合市場考量等種種因素下，而以佈局美國專利為主。

表 1-3 德國中小企業組成比例

企業規模	企業數		雇用情形		增加價值	
	數量	比例 (%)	數量	比例 (%)	元 (10 億)	比例 (%)
微型	1,745,398	83.3	4,753,024	19.2	207	15
小型	286,970	13.7	5,667,339	22.9	254	18.4
中型	54,300	2.6	5,102,403	20.6	284	20.6
中小型	2,086,668	99.5	15,522,766	62.7	745	53.9
大型	9,647	0.5	9,228,272	37.3	636	46.1
總計	2,096,315	100	24,751,038	100	1,381	100

資料來源：European Commission. (2012) Enterprise and Industry SBA Fact Sheet, Germany，本研究翻譯

⁴ 中小企業白皮書 (2012)，經濟部。

⁵ Make it in Germany. *Introducing the German Mittelstand*.
<http://www.make-it-in-germany.com/en/working/introducing-the-german-mittelstand/> (Last visited: 2013/10/08)

⁶ European Commission. (2013) *Enterprise and Industry SBA Fact Sheet*, Germany

⁷ Tchouvakhina M., Schwartz M. (2013) *Diversity is crucial: how the SME sector in Germany compares with others in Europe*. Focus on Economics. KfW Economic Research. No.24, 2nd July 2013

⁸ 參見 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

⁹ European Commission. (2012) *EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU*, 2012/12. September 2012

¹⁰ 參見 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/faqs/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

因考量本研究將以業界及學研單位之現有立場、對歐盟單一專利制度之觀點、因應策略及未來期望為發展主軸，因此企業佈局歐洲意願將成為主要考量及篩選訪談廠商之條件，且即便申請歐洲專利有其複雜度，然近年國內申請歐洲專利件數仍持續攀升中，可見歐洲市場雖正面臨經濟風暴，其市場規模仍逐漸受重視。因此，本研究改以訪談國內有專利佈局歐洲經驗企業為主，並參考外部資料庫之國內產學研於歐洲專利申請資料（圖 1-2），選定明門、台積電及一間經營成效良好但不願透露名稱之成功企業（以下簡稱為 X 公司）作為國內參訪之對象。德國參訪之對象則因應課程內容及參訪行程之安排，以德國 Fraunhofer-Gesellschaft（類似我國工研院之角色）、德國 Max Planck Institutes（類似我國中研院之角色）、西門子公司（Siemens AG）、歐洲專利局及博默特&博默特專利商標律師事務所（Boehmert & Boehmert）之執業專利律師 Dr. Heinz Goddar 為訪談對象。由於未能與德國中小企業直接面對面訪談、受訪談之企業別有限、以及部分機構因受訪人非專利申請單位代表人等因素，故有可能不能準確傳達各該單位對歐盟單一專利制度之看法，此係德國訪談過程中之限制；且因部分訪談對象並未依照本研究設計之訪談問卷之順序排列回答，故無法將其回覆內容整理為附件，併此說明。

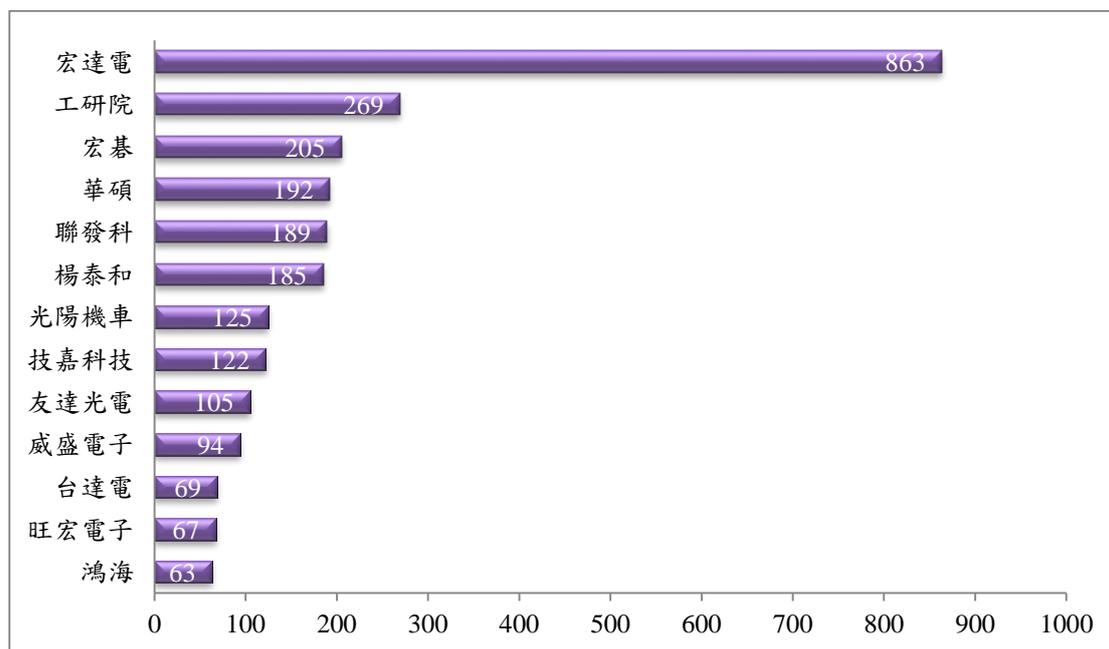


圖 1-2 台灣機構申請歐洲專利情形

資料來源：EPO，本研究整理

第三節 研究架構與方法

在研究架構方面，本研究將先介紹現行歐盟專利制度之緣起、行政程序上之

特色及其困難處，說明該制度既有執行問題而衍生歐盟單一專利制度存在之必要性，以及促成歐盟單一專利制度及統一專利法院成立之幕後推手，此部分以文獻探討、歐洲專利局所提供之資料以及德國事務所課程資料為主，以既有制度之瓶頸展開本研究。接著詳盡介紹未來歐盟單一專利制度及統一專利法院之架構及比較分析，以及於不同制度間的過渡期間，可供申請人選擇之方案，此部分將架構於文獻探討、歐洲專利局所提供之資料以及德國事務所課程資料為資料蒐集依據，成為本研究核心架構中，提供給國內產學研界新制度之詳細說明。最後，研究重心將著重在提供不同領域專家之觀點及建議，尤其已有廠商、研究機構、甚至歐洲專利局核心人員表示對本制度之疑慮及實際執行之難度，但亦不乏專利從業人員、協助制訂政策之官員以及廠商提供各種不同觀點及建議供本研究參酌。

本研究採取之研究方法如下（圖 1-3）：

一、文獻探討：

就國內外針對歐盟專利制度既有文獻及相關觀點進行歸納並分析；

二、田野調查：

透過實際訪談歐洲專利局中協助制定政策之律師、實際參與並協助廠商制定專利佈局策略之資深執業人員、以及國內外知名企業及研究機構等不同角度解析新舊制度之差異、新舊制度轉變對台灣企業之影響，及訪談對象所建議之未來因應策略；

三、比較研究：

本研究同時於第三章比較新舊制度間的差異性，並於結論統整統一專利法院之施行方式與簡述台美專利相關法院之程序差異。

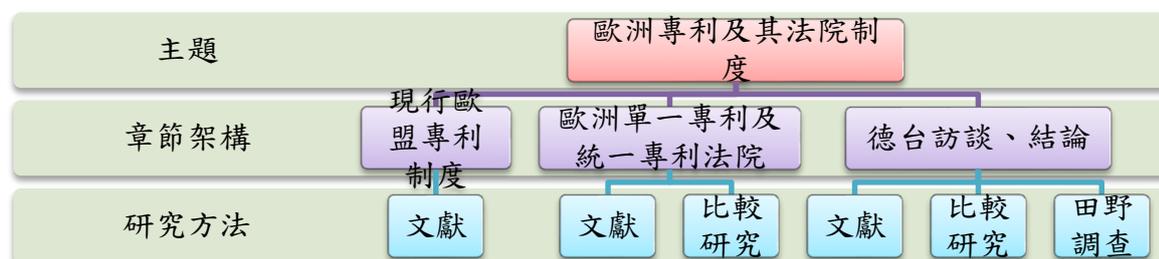


圖 1-3 本研究架構及研究方法對應圖

第二章 現行歐洲專利制度介紹

歐洲雖然早在 1950 年代即提出要創立跨歐洲(超國家)之專利體制的概念，然而因其同時推動建構整合機構，並衍生出不同組織架構間的複雜性，以及各國文化民情不同，隨後才於 1970 年後陸續嘗試分別以不同形式之專利體制整合並降低歐洲內國專利申請之複雜程度，卻遲遲無法使歐盟單一專利及統一專利法院被不同會員國所認可，亦未能由歐洲執委會順利推動至歐洲理事會及歐洲議會等決策單位；直至今日，歐洲專利局所提出之歐盟單一專利制度方由歐洲議會表決通過，並經 25 個國家簽署完成，然而，歐盟單一專利制度及統一專利法院的施行並非就此開始，因相關制度尚須各簽署會員國於國內批准，並達到一定門檻後，方可執行。以下先簡介歐洲大架構下，不同機構間的互相運作及牽制。

第一節 歐盟之演進及專責機構

壹、歐盟之演進

歐盟¹¹的建立是整合的開始，目的在於終結歐洲內陸鄰國間不停的流血戰爭，如第二次世界大戰的發生，使之成為歐洲共同體之主要核心。歐洲共同體的產生至今可分為六個階段，分述如下：

- 一、歐洲共同體的誕生：歐洲各小國形成共同體之緣起可追溯自 1950 年代，歐洲礦產及鋼鐵共同體 (European Coal and Steel Community) 開始從經濟面及政治面上整合歐洲內陸國家，以永續維持和平狀態，六個主要的起始國為比利時、法國、德國、義大利、盧森堡及荷蘭。此共同體於 1950 年代因東西歐的冷戰而聞名，當時匈牙利及蘇聯體制在 1956 年仍持續對抗中，但於隔年 (1957)，蘇聯體制因發布第一個人造太空衛星 (Sputnik 1) 而領先，同年，羅馬條約也創造了歐洲經濟共同體 (European Economic Community, EEC，或稱共同市場，Common Market)。
- 二、動盪的六〇年代：當時為年輕文化的崛起，如披頭四 (Beatles) 到處吸引大規模的年輕人，此潮流刺激文化演化及擴大不同年代間的隔閡，但年輕文化的崛起使歐洲達到經濟巔峰，促使歐洲內陸國於彼此交易時不再收取海關費用。同時內國間也同意共同管控食物的製造，以利每個國家都有足夠的食物，接著促進農業的發展。然 1968 年 5 月在巴黎發生暴動，使得整個社會及行為有巨大的變動。

¹¹ 參見 http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

- 三、變化的八〇年代：波蘭貿易組織（Solidarnosc）及其領導人成為歐洲著名的人員及組織。1981年希臘成為歐盟第10個會員國，義大利及葡萄牙則在後5年內陸續加入。1986年簽署單一歐洲法案（Single European Act, SEA），此法案提供一個6年的計劃來分析出歐盟國家間的貿易情形及欲創造單一市場（Single Market）。尤其在1989年11月9日柏林圍牆瓦解成為政治上重大劇變之一，東西德在築起柏林圍牆的28年後第一次開放，同時使德國在1990年10月步向統一。
- 四、沒有隔閡的九〇年代：隨著中東歐間共產主義的瓦解，歐洲人的關係變得更無緊密了。1993年的單一市場即架構在4個自由元素上：貨物、服務、人群及錢流的移動。1990年代同樣是兩個主要法案的重要年代，分別是1993年在歐盟的 Maastricht Treaty 及 1999年的阿姆斯特丹法案（Treaty of Amsterdam）。人們開始關心如何保護環境，以及歐洲人在面對安全或防禦問題時應如何團結起來。1995年歐盟新增3個會員國，分別是奧地利、芬蘭及瑞典。在盧斯堡的一個小鎮則提供人們可在歐盟國家間自由移動的權利，稱為申根契約（Schengen Agreement）。上百萬的年輕人在其他國家讀書亦得到歐盟的支持。溝通亦較為簡便，同時也開啟手機及網路年代。
- 五、統一貨幣歐元：歐盟會員國在911之後亦合作的更緊密，以共同對抗犯罪，東西歐之間的政治分裂也在同時逐漸瓦解，也因此2004年至少超過10個新國家同時加入歐盟，2007年又加入2個。然而，在2008年9月經濟危機開始席捲全球，但也更使得歐盟會員國有更緊密的經濟合作，里斯本條約（Treaty of Lisbon）也在2009年12月1日施行以前，即由所有歐盟會員國所認可並同意實施，該條約提供一基礎架構供各會員國遵循，此也加速歐盟作業的效率。
- 六、充滿未知的10年：2010年之後將成為帶來更多機會及挑戰的10年。此10年開始於許多的經濟危機但也伴隨投入新綠色能源科技，同時將使歐盟的合作更為緊密，共同永續成長。直至2013年，歐盟共有28個會員國，預期加入的有5個國家，可能加入的有3個國家¹²（表2-1），從地理位置圖上不難發現，歐盟的會員國版圖正逐漸從西歐往中歐及東歐衍伸，期許未來能結合整個歐洲大陸成為經濟共同體（圖2-1）。

¹² 參見 http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

表 2-1 歐盟會員國加入現況

已加入		預期加入	可能加入
1952	比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭、義大利	<ul style="list-style-type: none"> • 冰島 • 蒙特內哥羅 • 塞爾維亞 • 前南斯拉夫的馬其頓共和國 • 土耳其 	<ul style="list-style-type: none"> • 阿爾巴尼亞 • 波士尼亞與赫賽哥維納 • 科索沃
1973	丹麥、愛爾蘭、英國		
1981	希臘		
1986	葡萄牙、西班牙		
1995	奧地利、瑞典、芬蘭		
2004	賽普勒斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞		
2007	羅馬尼亞、保加利亞		
2013	克羅埃西亞		

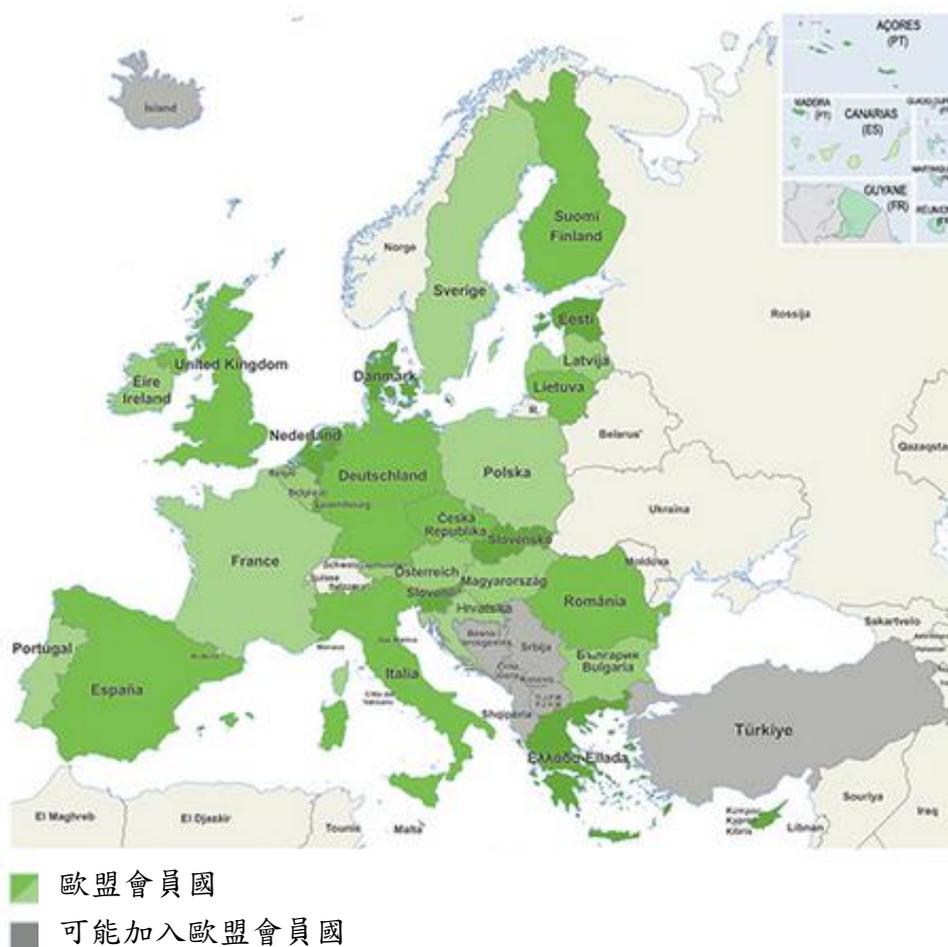


圖 2-1 歐盟會員國地理分布圖

貳、歐盟專責機構

歐盟大架構體制繁複，其體制下各專責機構可分為3部分，各負責決策、提供建議及提供準則，共有16個機構及多個不同專業的代理機構各司其職，於16個中央機構中，最重要的3個組織為：

- 一、 歐盟理事會 (The Council of the European Union)
- 二、 歐洲議會 (European Parliament)
- 三、 歐洲執委會 (European Commission)

以上3機構即為歐盟決策的核心群。其餘機構，如歐洲理事會(The European Council)、歐洲最高法院(Court of Justice of the European Union, CJEU)、歐洲中央銀行(European Central Bank)、歐洲審計院(European Court of Auditors)、歐洲對外行動署(European External Action Services, EEAS)、歐洲人士遴選辦公室(European Personnel Selection Office, EPSO)、歐洲經濟暨社會委員會(European Economic and Social Committee)、歐洲投資銀行(European Investment Bank, EIB)、歐洲投資基金(European Investment Fund, EIF)、歐洲行政學院(European School of Administration)、歐盟刊物發行辦公室(Publications Office of the EU)、區域理事會(Committee of the Regions)等，僅提供建議、準則或負責其他行政庶務，除歐洲法院因將與統一專利法院有權責劃分相關議題，因此將提供簡介，其餘非涉及歐盟單一專利制度及統一專利法院的決策單位，不列入本章節介紹及本研究討論範疇。

一、 歐盟理事會

歐盟理事會由歐盟領袖所組成，代表各個會員國，每年約會面4次，主要是討論歐盟整體的政治策略，其職責在於通過歐盟法律、協調歐盟會員國的經濟政策、代表歐盟與其他國家簽署契約、核可每年歐盟預算、發展歐盟外交及國防政策、協調各會員國法院及政治因素的合作，表決方式透過三分之二相同表決或260個代表席(目前共有352個代表席)投票通過為主之單一投票依據，人口數越多的會員國佔有越高比例的代表席，會員國甚至可要求確認三分之二的表決通過是否代表超過歐盟總人口的62%，如果沒有超過，則表決事項同樣不會被通過。此外，如果是較為敏感的表決議題，如國安、外交及稅務相關議題，其表決可匿名化，也就是每個國家都有一個否決權。自2014年起，歐盟理事會將採行雙重投票依據(double majority voting)，也就是一旦有計畫進入表決，則至少需要15個國家的支持，以及超過65%以上的歐盟會員國國民同意該計畫。

值得特別注意的是，此機構容易與歐洲理事會搞混，歐洲理事會係自2009年簽訂里斯本條約後才成為歐盟的一體，然而組織架構仍然不同，亦非決策單位。

二、歐洲議會

歐洲議會是直接由歐盟會員國全體居民所直接選舉出來的，代表歐盟會員國全體居民，第一次選舉於1979年，現在同時也是全球最大的民主集合體之一，共有766個會員（Member of European Parliament, MEP），每5年從會員國中選舉一次，與歐盟理事會相同的是，人口越多的國家所占有的席次越多，每會員國的席次範圍為6至99席，代表席總共代表歐盟會員國將近5億居民，現分為7個政治團體，依政治趨向區分，非各代表席的國別，個別捍衛其主張。多數的歐洲議會作業是由特別的委員會所執行，並提供相關報告給歐洲議會，以進行後續投票。整個歐洲議會的權限正在穩定成長中，現在更是在制立歐盟法的共同立法者之一，其影響的範圍深入環境、消費者保護、交通運輸、教育、文化及健康議題等等。歐洲議會與歐盟理事會一起採用及修改由歐洲執委會提出的計畫，歐洲議會同時監督歐洲執委會的作業，及接收歐盟的預算。除了上述官方的歐洲議會權限外，歐洲議會同時與歐盟會員國的內國議會保持緊密聯繫，例如定期性的會議，以於歐盟議會審議時考量各會員國的觀點。

三、歐洲執委會

歐洲執委會¹³代表著歐盟整體利益，負責提出新法案（right of initiative）給歐洲議會及歐盟理事會，同時確保歐盟會員國有準確地採用歐盟法律。歐洲執委會包括27個委員，每周開會一次，以討論政治敏感議題及接受有被口頭報告（oral procedure）同意且接受的提案。一般而言，歐洲執委會會提出計畫，以符合其在歐盟條約下的責任及義務，或是其他的歐盟機構、國家或利害關係人希望歐洲執委會提出。自2012年4月後，歐盟居民也可以請歐洲執委會提出法案¹⁴。如同先前所言，只有核心決策者才可對歐盟提出計畫及做出決策。歐洲執委會在正式提出法案前，會充分諮詢利害關係人的論點，並且納入考量，一般而言，立法的時候即公布計劃本身，及對經濟、社會及環境的潛在衝擊。歐洲執委會一旦提出法案後，即開始進入歐盟的標準決策程序（standard decision making procedure, ordinary legislative procedure 或 codecision）。不過還有另一條立法路徑稱為特別立法程序（special legislative procedures），適用於只有歐盟理事會或歐洲議會單方採用的法律，但是在採用前均會諮詢另一方。

四、歐洲法院

歐盟同樣有普通法院及最高法院，而歐洲法院即為最高法院，負責說明歐盟法律、及審查普通法院因法律問題上訴之案件（不審理事實問題）、及使歐盟法律在各歐盟會員國間平等，該法院將對歐盟法律進行解釋，如內國採用並核准歐盟法律，則歐洲法院所提之解釋對該內國即具有約束力。而未來預計執行的統一

¹³ 參見 http://ec.europa.eu/atwork/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

¹⁴ 參見 http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

專利法院，則將有另一番新局面。雖歐洲法院解釋歐盟法律之效力對統一專利法院亦有約束力，然目前歐盟在努力使歐盟單一專利及統一專利法院之架構及審理標準更為完善，以盡量避免未來歐盟單一專利案件上訴進入歐洲法院，因可能發生無專利專業法官而造成誤判，或因解釋法條過久而延宕時程，更多細節將另於第三章介紹。

簡示分工圖可參考圖 2-2。

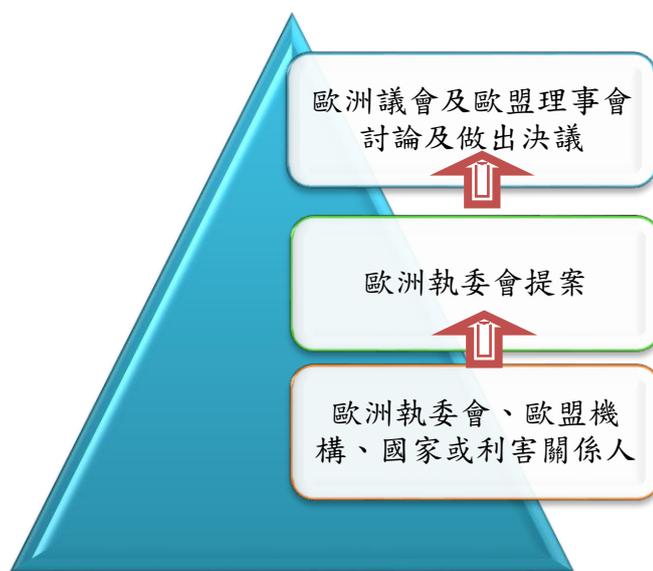


圖 2-2 歐盟決策單位關係圖

由此可見，雖有歐盟的大架構在運作，並可由歐盟會員國針對不同議題請歐洲執委會提案至歐洲議會及歐盟理事會，進行討論或做出決議，但決議後並不代表該議題即同時於所有歐盟會員國中生效，多數決議仍需再經過歐盟會員過內國核准後，該國才適用其規範，或由歐洲理事會提出準則，僅供各歐盟會員國參考，非由決策單位進行決議。因此，各歐盟會員國仍為獨立國家/個體，有各自內國法、內國法院以及執行作業，歐盟雖有層層架構協助整合，但僅可稱為一不同國家之聯邦，第三方國家如欲進入歐洲市場，雖有歐盟體制之協助，但未必較為簡易，並且此層層架構中，並未包含歐洲專利組織 (European Patent Organization)，歐洲專利條約 (European Patent Convention, EPC) 的會員國亦與歐盟相異，進而提升歐洲專利制度之複雜情形。

第二節 歐洲專利制度起源

歐洲專利制度起源於西元 1978 年以前，當時申請人如要在歐洲申請專利時，會面臨二大問題，首先是申請人必須到各國逐一申請，而各國又各自有不同的專利申請、審查及授與制度；其次是各國的語文不同，因此申請人在申請時必

需將專利文件依照各國語文翻譯好，方可進行申請。這二個問題使申請人必須耗費很多金錢和時間來進行歐洲國家的專利申請，對申請人造成很大的負擔。因此，早在 1949 年一位法國參議員 (Henri Longchambon) 即看到這些問題，即向歐盟理事會建議應成立一歐洲專利局 (European Patent Office, 簡稱 EPO) 來統一歐洲的專利申請制度，這個建議 (即 Longchambon plan) 在當時雖未被採納，但該理事會的會議導致二項主要專利公約的誕生，即專利申請的必要程序 (1953 年) 及專利的國際分類 (1954 年)，進而促成了歐盟各國在 1963 年 11 月 27 日簽定了斯特拉斯堡專利公約 (Strasbourg Patent Convention)，並於 1980 年 8 月 1 日正式生效。斯特拉斯堡專利公約除了相當顯著地調合歐洲各國的專利法外，同時確立發明專利之可專利性標準 (即在什麼條件下可以授與發明專利或不能授與發明專利)，惟斯特拉斯堡專利公約主要的精神在協調各國專利的實體法，而非程序法，此點和旨在建立一套獨立系統以進行授與歐洲專利的歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 有很大的不同，但斯特拉斯堡專利公約仍然對 EPC 造成相當大的影響力。

在 1973 年，超過 20 個的歐洲國家在慕尼黑舉辦一場外交會議，討論設立一個專利授與的歐洲系統，因此，EPC 也被稱之為「1973 年 10 月 5 日的歐洲專利授與公約」。EPC 是一個多國協定，各國同意共同設立一歐洲專利組織，並依照所授與的專利，提供一獨立自治的法律制度。因此，「歐洲專利」係指依照 EPC 的規定而被授與的專利。然而，歐洲專利不是一個單一的權利，而是一組本質上可在各 EPC 締約國中個別實施及個別撤銷的一捆內國專利 (Bundle of National Patents)，歐洲專利亦可集中撤銷或依兩種領證後複審程序 [有時間限制的異議程序 (除了專利權人外，任何人皆可發起) 及限制性修改或廢止程序 (只有專利權人可以發起)] 來進行限縮。因此，EPC 制定了授與歐洲專利的法律架構，提供歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 來執行單一調合的程序，任一專利申請案皆可使用單一語言向 EPO 總局 (位於慕尼黑)、或其分支機構 (位於海牙、柏林、維也納、布魯塞爾)、或在任一締約國的國家專利局，進行歐洲專利的申請，並可以透過單一的專利核發程序，使發明專利得以享有數個或是所有締約國的專利保護。然而發明人需注意的是，在 EPO 所取得之歐洲專利許可，並非是取得歐盟全體會員國專利，亦不是取得全歐洲國家的專利，而是取得申請人所指定進入 EPC 會員國家實施專利之門票，申請人還需要依照各指定會員國之專利法規定進入該會員國，專利方可生效實施。

EPC 在 1977 年 10 月 7 日起正式開始生效時，有 7 個國家簽約加入，後來又有其他國家陸續加入，截至目前 (2013 年 7 月) 為止，歐洲專利公約共有 38 個締約國 (如表 2-2)。除了既有的締約國外，EPC 亦同意一些不是或尚未成為締約國的國家，只要和 EPC 簽訂一合作協議 (亦稱之為延伸協議)，即可成為 EPC 的延伸國，專利申請人在申請時只要多支付一些額外費用和完成一定的手續，則該延伸國即允許歐洲專利的效力延伸至該國。截至目前為止，延伸國家共

有波斯尼亞和黑塞哥維那（BA）和黑山（ME）等2國¹⁵。

表 2-2 EPC 簽約會員國

國家代碼	締約國	簽約加入時間
AL	阿爾巴尼亞	2010/5/1
AT	奧地利	1979/5/1
BE	比利時	1977/10/7
BG	保加利亞	2002/7/1
CH	瑞士	1977/10/7
CY	塞浦路斯	1998/4/1
CZ	捷克共和國	2002/7/1
DE	德國	1977/10/7
DK	丹麥	1990/1/1
EE	愛沙尼亞	2002/7/1
ES	西班牙	1986/10/1
FI	芬蘭	1996/3/1
FR	法國	1977/10/7
GB	英國	1977/10/7
GR	希臘	1986/10/1
HR	克羅地亞	2008/1/1
HU	匈牙利	2003/1/1
IE	愛爾蘭	1992/8/1
IS	冰島	2004/11/1
IT	意大利	1978/12/1
LI	列支敦士登	1980/4/1
LT	立陶宛	2004/12/1
LU	盧森堡	1977/10/7
LV	拉脫維亞	2005/7/1
MC	摩納哥	1991/12/1
MK	前南斯拉夫的馬其頓共和國	2009/1/1
MT	馬耳他	2007/3/1
NL	荷蘭	1977/10/7
NO	挪威	2008/1/1
PL	波蘭	2004/3/1
PT	葡萄牙	1992/1/1

¹⁵ 參見 <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html> (Last visited: 2013/10/08)

國家代碼	締約國	簽約加入時間
RO	羅馬尼亞	2003/3/1
RS	塞爾維亞	2010/10/1
SE	瑞典	1978/5/1
SI	斯洛文尼亞	2002/12/1
SK	斯洛伐克	2002/7/1
SM	聖馬力諾	2009/7/1
TR	土耳其	2000/11/1

資料來源：EPO 網站

EPC 與歐盟是分開的，二者不可混為一談，其所擁有的會員國也不盡相同，像 EPC 締約國中之瑞士、聖馬力諾、列支敦士登、摩納哥、土耳其、冰島、挪威、馬其頓共和國、阿爾巴尼亞和塞爾維亞，並不是歐盟的會員國。但值得注意的是，在現行歐洲專利的架構下，內國專利與歐洲專利在個別的管轄領域下是可共同存在的。

2000 年 11 月各國在慕尼黑舉行外交會議修訂 EPC，除了將 EPC 的新發展整合至國際法中，另外還增加了上訴委員會的司法審查事宜。修訂後的文本，非正式地稱為 EPC2000，並於 2007 年 12 月 13 日正式生效。

第三節 歐洲專利局組織架構介紹

現行之 EPO 是全球五大專利局(The Five IP Offices-IP5，包括 European Patent Office: EPO、the United States Patent and Trademark Office's: USPTO、Japan Patent Office: JPO、State Intellectual Property Office of the People's: SIPO 與 Korean Intellectual Property Office: KIPO)之一¹⁶，根據 2011 年湯森路透(Thomson Reuters)集團以及智慧資產管理(Intellectual Asset Management, IAM)雜誌聯手主持的一項對全球智慧財產(Intellectual Property, IP)法人及個人專業人員進行滿意度調查，結果發現高達 74%(2010 年為 71%)的公司內部律師認為，由 EPO 所授與的專利品質是“優秀或非常好”，EPO 已連續二年名列世界五大專利局之第一名¹⁷，因此有必要了解 EPO 的專利授與流程如何達到全世界公認優秀的專利品質。

¹⁶ The Five IP Offices (IP5)五大局自 2007 年起密切合作以提升效率，並解決全球持續增加的專利積案問題。據五大局估計，每年約有 25 萬件的專利申請案同時向 2 個(含)以上的專利局提出申請，顯示彼此之間有必要持續分享工作成果。詳細資料請參考 <http://www.fiveipoffices.org/about-us.html> (Last visited: 2013/10/08)

¹⁷ 北美智權報第五十七期

http://tw.naip.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Editorial/publish-11.htm (最後瀏覽日期: 2013/10/08)

歐洲專利組織 (European Patent Organization) 是一個跨政府間的組織，於 1973 年依據歐洲各國在慕尼黑所簽署的 EPC 在 1977 年 10 月 7 日正式成立。歐洲專利組織具有法人資格，由 EPO 的局長擔任歐洲專利組織的代表。歐洲專利組織旗下有二個機構：行政理事會和 EPO (圖 2-3)。

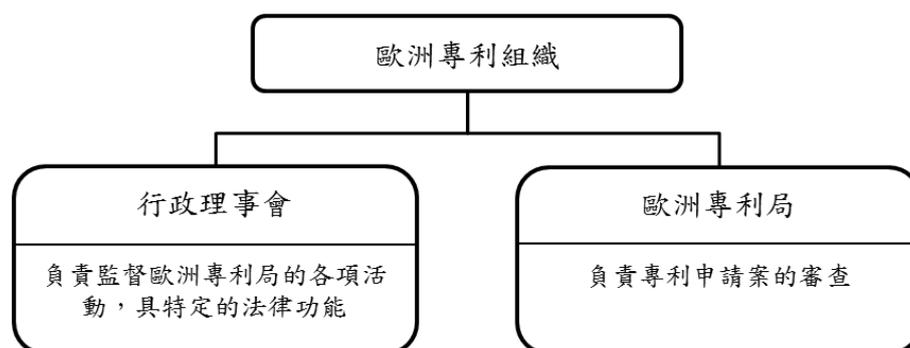


圖 2-3 歐洲專利組織組織圖

行政理事會是由各締約國代表所組成，代表歐洲專利組織行使立法權，並負責歐洲專利組織中有關的政策問題，及監督 EPO 的各項活動。原則上，一年召開四次理事會。官方語言是英語、法語和德語。

EPO 是歐洲專利組織的執行機構，接受行政理事會的監督；EPO 設有局長 1 人，副局長 5 人；總局設在德國慕尼黑，另有一個分支機構位於荷蘭海牙及二個辦事處位於德國柏林和奧地利維也納。其主要任務是依照 EPC 的承諾，提供優質、高效率的服務，全力支持整個歐洲的創新、競爭力和經濟成長。EPO 所提供的服務包括：

(一) 發明人只要以三種官方語言 (英語、法語和德語) 中的任一種語言提出單一申請案，便可能獲得某些或高達 40 個歐洲國家的專利保護。歐洲專利可以下列三種方式提出申請：

1. 直接向 EPO 及其分支機構提出申請；
2. 經由各締約國的國家專利局提出申請；或
3. 基於國際專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 來提出申請。

(二) 負責處理有時間限制的異議程序 (除了專利權人外，任何人皆可發起)、限制性修改或廢止程序 (只有專利權人可以發起) 和制定上訴委員會的上訴程序。

(三) 受理國際專利申請案的收案，並負責執行了約 40% 的所有國際檢索和初步審查程序。

(四) 提供免費的專利資料檢索服務，包括：

1. 所有歐洲專利文件的線上存取（每週更新一次）；
2. 線上蒐尋超過 8,000 萬筆資料之 ESPACENET 資料庫；
3. 精於亞洲專利資訊之服務台工作人員。

(五) 舉辦訓練課程，課程包括：

1. 針對智財專家和非智財領域的聽眾的講習班和研討會；
2. 針對初創企業、中小企業和商業顧問的具體方案；和
3. 100 個以上的線上學習模組。

(六) 提供免費線上服務，包括：申請、繳費、文件檢查及申請案之法律狀態的追蹤等。

EPO 旗下設有 5 個總署 (Directorates-General, DG)，每一總署是由一位副局長負責指揮（如圖 2-4）。五個總署中除 DG1 業務總署是位於荷蘭海牙外，其他四個總署皆位於德國慕尼黑的 EPO 總部內。各總署所負責的業務如下：

- (一) DG1 業務總署：主要負責前案檢索與形式審查工作。
- (二) DG2 業務支援總署：負責實體審查與異議審查工作。
- (三) DG3 上訴總署：負責對申請案之形式審查、實體審查、法律適用或異議程序的決定不服而提起的上訴案件。
- (四) DG4 行政總署：負責一般行政、人事、財務和專利資訊。
- (五) DG5 法律/國際事務總署：負責法律和國際事務。

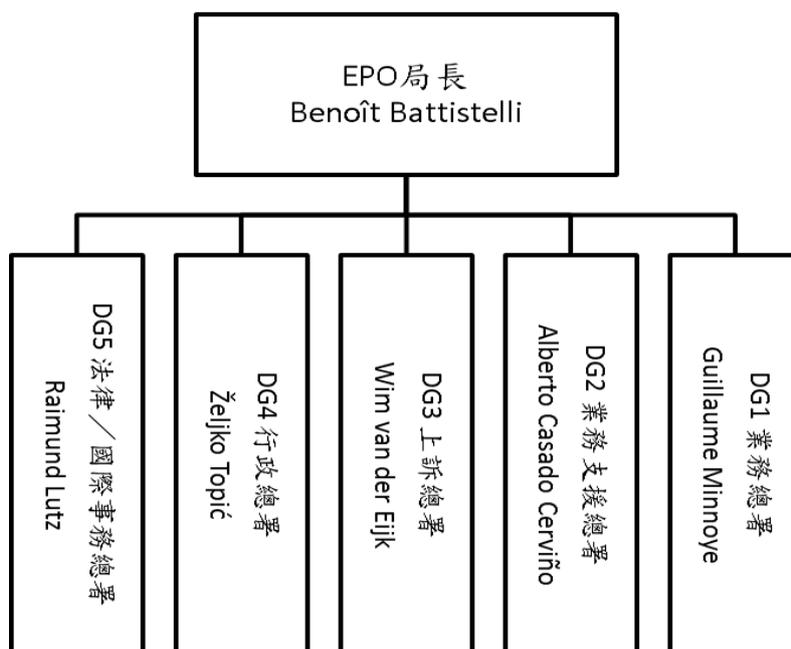


圖 2-4 EPO 組織架構圖

在這 5 個總署下，分別設有下列單位進行各項工作：

- (一) 收件處：負責專利申請案從提出申請後至提出實質審查申請前之形式審查工作，審查該申請案是否具備足夠的法定要件，同時亦負責專利申請案及其檢索報告之公告工作。
- (二) 檢索組：負責專利申請案之前案檢索、提出檢索意見、並做成檢索報告。原則上是由 1 位審查官所組成，但視個案需要，亦可由 2 位至 3 位審查官組成。
- (三) 審查組：負責專利申請案之實質審查工作。EPO 設有多個審查組，以審查各種不同的技術領域。每個審查組是由 3 位技術審查官所組成，然在做出最後決定前，通常是委由 1 個審查官（通常是由負責該案檢索工作之審查官擔任）負責審查。審查期間，審查組可以應專利申請人之要求或主動邀請專利申請人到 EPO，進行口頭審查。
- (四) 異議組：負責審查對歐洲專利案所提出的異議案件。本組是由 3 位技術審查官所組成，其中至少要有 2 位不是當初核發被異議專利的審查官。
- (五) 法律組：負責歐洲專利的登記及歐洲專利師的發錄、註銷工作。
- (六) 申訴委員會：負責審查對收件處、法律組、審查組和異議組之決定不服的申訴案件。目前共有 26 個技術申訴委員會（負責不服於審查組或異議組的決定的申訴案件）、1 個法律申訴委員會（負責不服於收件處或法律組的決定的申訴案件）。
- (七) 擴大申訴委員會：負責決定申訴委員會所交付的法律爭點，並對 EPO 局長交付的法律爭點提供意見。

依據 2012 年的統計，EPO 的員工來自至少 35 個國家，將近 7,000 名員工(分布如表 2-4) 在該局服務，其中 60% 為專利審查官。

表 2-4 EPO 員工分布一覽表

EPO 地點	人數
慕尼黑	3,703
海牙	2,617
柏林	277
維也納	107
布魯塞爾	6
總計	6,710

第四節 現行歐洲專利申請及審查制度

EPO 的專利授與程序是一種單方面的行政程序，該程序包括根據 EPC 的法律規定，受理歐洲專利的申請、形式審查、建立檢索報告、公開申請案、實質審查、和授與專利或拒絕申請等程序（如圖 2-5），一件歐洲專利由申請到核准平均需耗時 44 個月。專利授與流程之主要程序步驟說明如下：

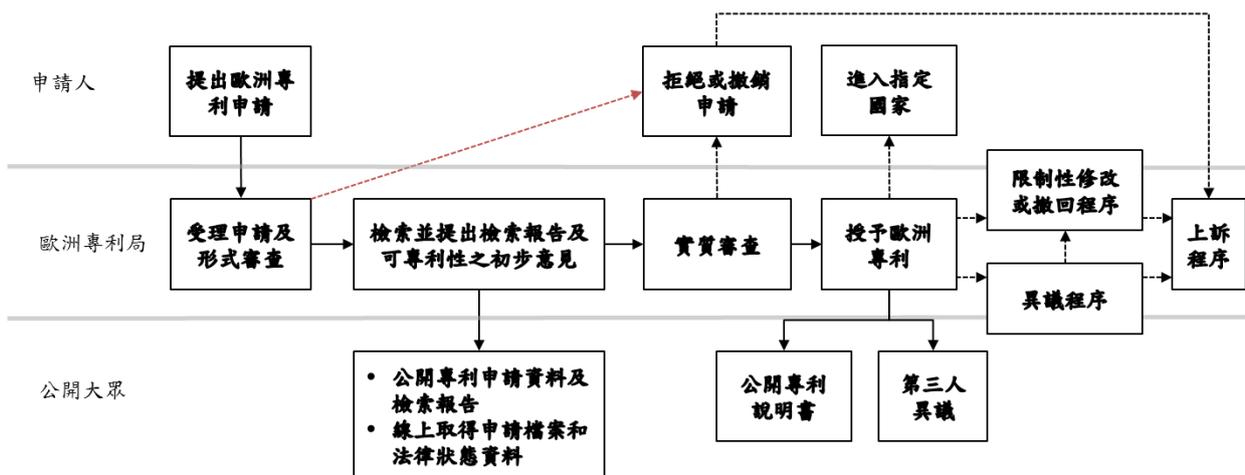


圖 2-5 歐洲專利授與流程圖

壹、專利申請步驟

一、專利案的申請 (application)

一歐洲專利申請案可以在德國慕尼黑、荷蘭海牙、德國柏林或任何締約國家法令許可可以收件之當國智慧財產局或專利局等地方送件申請，但申請人不能在奧地利維也納進行送件申請。EPO 可接受二種方式的申請案：一是 EPC 申請案，另一是 PCT 申請案。如果申請人只是需要很少國家的專利保護，則建議直接向該些國家之專利局提出申請即可。申請人可以用任何語言向 EPO 提出申請案，但由於 EPO 的官方語言是英語、法語和德語，因此若申請人不是以官方語言送件的話，則必需在一定的時間內提交翻譯本。需要注意的是，EPO 強制要求不是居住在歐洲的申請人，於申請時要提交一位專業的服務代表，以詢求相關法律意見。歐洲專利可以利用線上申請軟體¹⁸進行申請，亦可以用紙本親送、郵寄或傳真的方式申請。

二、受理及形式審查 (filing and formality examination)

歐洲專利授與程序的第一步是受理檢查，包括檢查是否已提供所有必要的資

¹⁸ 參見 <http://www.epo.org/applying/online-services.html> (Last visited: 2013/10/08)

訊和文件，以便核定申請日。如果申請人於申請時未提出專利申請範圍 (claims) 時，則需於二個月內補正完畢。接著是形式審查，包括請求授與之形式和內容、附圖和摘要、發明人的姓名、一個專業代表的選任、必要的翻譯和應支付的費用等。如果申請案有任何不符合 EPC 的規定且申請人未於收到通知後二個月內補正完畢，則拒絕受理該申請案。

三、 檢索 (search)

當進行形式審查時，EPO 會草擬一份歐洲檢索報告，列出其認為評估專利新穎性和進步性有關的所有文件。該檢索報告主要是根據專利申請範圍，但同時將說明和圖式列入考慮。完成檢索報告後，EPO 將連同全部引用文件影本、及該發明與申請是否符合歐洲專利公約的要求之初步意見，一併送給申請人。

四、 申請案的公開 (publication of the application)

申請日起 18 個月後，EPO 會公開申請案的申請文件連同檢索報告；如果該申請案有主張優先權，則其優先權日期亦會一併公開。在歐洲專利公報上公開申請案及檢索報告之日起，申請人有六個月的時間決定是否請求實質審查。此外，如果申請人早已提出實質審查的請求，則此時會確認是否繼續進行。在同樣的時間內，申請人必須支付審查費用及延展費用。

五、 實質審查 (substantive examination)

在申請人以書面要求進行實質審查後，EPO 會審查該歐洲專利申請和其發明是否符合 EPC 規定的專利要件，且是否可以被授與專利。審查部門通常由三個審查官所組成，其中一人會與申請人或其專業代表保持聯繫，但審查會以一整個審查部門的意見來作出決定，以維持最嚴謹的客觀標準。

六、 授與專利 (the grant of the patent)

如果審查部門決定可以授與專利時，即會發出核准預先通知 (Communication about intention to grant a European patent) 給申請人。假使申請人對審定版本無其他意見，應在 4 個月內提交專利申請範圍的翻譯 (例如以英文送件並獲發核准預先通知者，則應提交德文及法文的譯文) 和繳交公開費和專利費；審查部門將隨後發出核准通知 (Decision to grant a European patent)，並擇期在歐洲專利公報上公佈已發出核准通知的公告。授與專利的決定自該公佈之日起生效。

七、 進入指定國家 (validation)

由於歐洲專利只是一整網各別國家的專利，而非一整個歐洲的專利，因此，一旦專利核准通知公佈後，申請人需在 3 個月內決定該專利應進入哪些指定國家，使專利保護得於指定國家中生效，並可以對抗侵權人。在一些締約國中，專利權人必須向該國家專利局提出以該國官方語言進行翻譯的專利文件譯本。並視

各國相關法律，申請人也可能必須在一定期限內支付某些費用。

八、異議 (opposition)

在歐洲專利已被授與並公佈於歐洲專利公報後的9個月內，任何第三人(通常是專利權人的競爭對手)如果認為不應該被授與歐洲專利時，都可以提出異議，異議的理由可以是該專利缺乏新穎性或進步性。該異議通常是由三個審查官所組成的異議部門進行處理。

九、限制性修改或廢止 (limitation/ revocation)

這個階段包括由專利權人本人進行廢止或限制的修改程序。在授與專利後的任何時間，專利權人可以要求廢止或限制其專利。這個限制或廢止該歐洲專利的決定，自其發表在歐洲專利公報之日起生效，並適用於所有已授與專利的締約國。

十、上訴 (appeal)

申請人如對EPO的決定(如拒絕申請或異議案件)有疑義都可以進行上訴。上訴是由獨立的上訴委員會來做決定。在某些情況下，也可能會由擴大上訴委員會提出複審請求。

貳、專利申請費用

當申請人向 EPO 提出一個歐洲專利案申請時（非 PCT 案），申請人可能需要負擔的基本規費如表 2-5（2013 年 8 月之資料）¹⁹。

表 2-5 專利申請費用一覽表

費用項目說明		金額
申請費	歐洲專利申請或 PCT 申請的情況下 進入歐洲階段 (EPO 表格 1200)	線上申請 115
		非線上申請 200
	專利說明書超過 35 頁 (不包括基因序列的頁面) 每增一頁的費用	14
檢索費	申請日在 2005 年 7 月 1 日 (含) 後的檢索或補充檢索	1,165
	申請日在 2005 年 7 月 1 日前的檢索或補充檢索	840
	國際檢索	1,875
	補充國際檢索	1,875
指定費	一個或多個締約國 (申請日在 2009 年 4 月 1 日(含)之後)	555
維持費	第三年	445
	第四年	555
	第五年	775
	第六年	995
	第七年	1,105
	第八年	1,215
	第九年	1,325
	第十年以後	1,495
	延遲支付維持費時的附加費	50% 當期維持費
審查費	申請日在 2005 年 7 月 1 日前	1,730
	申請日在 2005 年 7 月 1 日 (含) 後	1,555
	在 2005 年 7 月 1 日 (含) 後提出之 PCT 申請且沒有補充歐洲檢索報告	1,730
專利費	含專利說明書之公開費 (申請日在 2009 年 4 月 1 日(含)後)	875

¹⁹ 參見 <http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees.html> (Last visited: 2013/10/08)

費用項目說明		金額	
公開費	公開新的專利說明書	70	
異議費		745	
限制或撤回費	限制	1,105	
	廢止	500	
上訴費		1,240	
複審請求費		2,760	
進一步的處理費用	延遲支付費用	50%該期費用	
	其他原因	240	
轉換費		70	
延遲提供基因序列表的費用		240	
請求項費用	申請日在2009年4月1日(含)後	從第16條至第50條,每一條	225
		從第51條以後,每新增一條	555
PCT國際申請案初步審查請求費		1,850	
尋求技術意見費		3,695	
抗議費		830	
指定費	每一個締約國(當支付超過7個指定國家的費用時,則視同指定全部締約國)	95	
	瑞士聯邦和列支敦士登公國聯合指定費	95	
領證費	含列印專利說明書	不超過35頁	875
		若超過35頁,則從第36頁開始每增加一頁	14
		超過15條請求項,每增加一項	225

要取得一項歐洲專利,除了上述表中所載可能發生之相關規費及相關專利律師費及服務費外,翻譯費用也不容忽視。申請人向EPO提出一件歐洲專利申請並取得歐洲專利後,要進入指定的EPC締約國,使其專利權在該國生效時,則須依該國專利法規規定將專利文件翻譯成這些國家的官方語言後,提交給指定締約國的專利局,方得生效。因此,依據統計報告顯示,從提出申請到符合條件授與歐洲專利,全部的花費成本,可能高達36,000元(約新台幣1,440,000元),其中翻譯費用可能約佔40%,即14,400元(約新台幣576,000元)。這項翻譯費用帶給申請人很大的經濟負擔,並使很多發明人對申請歐洲專利採取保守並裹足不前的態度。有鑒於此,EPC各締約國於1999年6月24和25日齊聚法國巴黎討論應如何降低翻譯費用,EPO於2000年10月17日於英國倫敦通過倫敦協議(London Agreement)²⁰,其目的在簡化歐洲專利申請時各成員國要求提交該國

²⁰ 參見 <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html> (Last visited: 2013/10/08)

之官方翻譯文本的負累。倫敦協議生效後，在 2008 年 5 月 1 日後核准公告之歐盟專利申請案都適用：

- 一、若EPC締約國的官方語言為EPO官方語言（法語、英語和德語）之一時，則該締約國將不需再翻譯歐洲專利文件。（例如用英文撰寫的歐洲專利文件無需被翻譯成法文或德文，即可在法國或德國生效。）
- 二、若EPC締約國的官方語言非EPO官方語言之一時，則該締約國必須選擇一種EPO官方語言作為“規定語言”，歐洲專利申請文件只需被翻譯成規定語言後即可在該國生效，而毋須將一整份專利文件翻譯成該國的官方語言，然該國有權要求將專利申請範圍翻譯成該國之官方語言。

然而，倫敦協議並非適用於全部的 EPC 締約國，而僅適用於批准該協議的 EPC 締約國（如表 2-6）。目前僅有 14 個 EPC 締約國批准適用倫敦協議，其中法國、德國、列支敦士登、盧森堡、摩納哥、瑞士和英國因為其官方語言即是歐洲專利局官方語言之一，因此申請人在進入這些國家時，不需要提交專利文件的翻譯本；另外，如申請人要進入克羅地亞、丹麥、芬蘭、前南斯拉夫的馬其頓共和國、匈牙利、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、瑞典和斯洛文尼亞等國家，則要提供英文版的專利文件本文，而專利申請範圍則需要翻譯成該國的官方語言；如申請人要進入其他國家，如阿爾巴尼亞、奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、捷克共和國、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、意大利、馬爾他、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛伐克共和國、西班牙、和土耳其等 20 個國家時，則仍舊需依照各國專利局的規定提供專利文件翻譯本，方得進入該國家而得到該國專利的保護。

表 2-6 EPC 締約國批准倫敦協議之狀態及其翻譯需求一覽表

EPC 締約國	生效日	翻譯需求		
		不需要翻譯	全文翻譯 (語言)	請求項翻譯 (語言)
阿爾巴尼亞				
奧地利				
比利時				
保加利亞				
克羅地亞	2008/5/1		V (英文)	V (克羅地亞)
塞浦路斯				
捷克共和國				
丹麥	2008/5/1		V (英文)	V (丹麥)
愛沙尼亞				
芬蘭	2011/11/1		V (英文)	V (芬蘭)

EPC 締約國	生效日	翻譯需求		
		不需要翻譯	全文翻譯 (語言)	請求項翻譯 (語言)
法國	2008/5/1	V		
德國	2008/5/1	V		
希臘				
匈牙利	2011/1/1		V (英文)	V (匈牙利)
冰島	2008/5/1		V (英文)	V (冰島)
愛爾蘭				
義大利				
拉脫維亞	2008/5/1		尚未指定語言	V (拉脫維亞)
列支敦士登	2008/5/1	V		
立陶宛	2008/5/1		尚未指定語言	V (立陶宛)
盧森堡	2008/5/1	V		
前南斯拉夫的馬其頓共和國	2012/2/1		尚未指定語言	V (馬其頓)
馬爾他				
摩納哥	2008/5/1	V		
荷蘭	2008/5/1		V (英文)	V(Dutch 荷蘭語)
挪威				
波蘭				
葡萄牙				
羅馬尼亞				
聖馬力諾				
塞爾維亞				
斯洛伐克共和國				
斯洛文尼亞	2008/5/1			V (斯洛文尼亞)
西班牙				
瑞典	2008/5/1		V (英文)	V (瑞典)
瑞士	2008/5/1	V		
土耳其				
英國	2008/5/1	V		

第五節 現行專利訴訟程序

依照 EPC 規定，EPO 可對歐洲專利權做出撤銷或維持的決定，但如果發生侵權事件，EPO 並未提供任何法院或規則來處理有關歐洲專利侵權訴訟，因此，

如發生專利侵權事件，專利權人須依該侵權事件的發生地之當地相關法令，向當地的法院或專利法院提起訴訟。然而，由於不同國家的之司法系統和各類商業習慣或其他種種因素不盡相同，可能導致不同之審判結果，因此，增加了司法裁判上高度的不確定性風險。

壹、歐洲內國法院訴訟情形

目前專利權人如果要在歐洲國家進行專利侵權訴訟的話，主要會選擇在三個國家進行：德國、英國和荷蘭。但荷蘭的經濟規模過小，而英國的法律成本過高，而德國與其他國家比較起來，其訴訟程序進行較快、訴訟費用相對低廉，且還有一個最為重要的原因就是德國公司大多以技術見長，整體社會非常尊重創新，所以法院以及法官都比較偏向保護專利權人，所以只要是專利權狀態穩定，在德國以侵權為由提起之訴訟，較易取得先機，並得到徹底的執行。因此，大部份的專利權人都選擇在德國進行專利訴訟，每年提交到英國、荷蘭和德國的專利訴訟件數，英國和荷蘭約為 50 起，而德國卻高達 1,300 起。德國的專利訴訟大都集中在杜塞朵夫（Dusseldorf）和曼海姆（Mannheim）進行，其中 70% 以上在德國進行的專利訴訟都選擇杜塞朵夫地方法院。

貳、德國專利相關法院制度

因大部份的專利權人都選擇在德國進行專利訴訟，且德國的專利訴訟案件每年高達 1,300 起，因此在此特別介紹德國專利法院之訴訟制度。

德國的專利訴訟是採雙軌（Bifurcation）進行，即專利無效訴訟與專利侵權訴訟是分別由不同的法院來進行審理（如圖 2-6）。專利無效訴訟是由聯邦專利法院的無效庭依照無效程序進行審理，而專利侵權案件則是由地區法院依照民事訴訟程序進行；因此，當專利權人在德國地區法院提起侵權訴訟，被告無法以該專利無效來進行抗辯或防禦，因為德國地區法院並未被授權審理專利無效性的爭議，僅能以尊重專利有效為前提下來進行審理，因此，若被告沒有向聯邦專利法院提起專利無效訴訟，地方法院就必須認定專利是有效的；但如果被告有向聯邦專利法院提起專利無效訴訟，且地方法院認為專利無效訴訟結果可能對被告有利，就會裁定暫停專利侵權訴訟程，直到聯邦專利法院做出第一審的判決為止。

德國地區法院的訴訟程序和英美國家不同，沒有蒐證（Discovery）、取證（Deposition）和陪審團（Jury）等程序，且由於處理專利侵權的法官都有很好的技術訓練和經驗，所以也不需要專家證詞，因此整體訴訟所花費的時間和費用都相對低廉。德國地區法院一般會在 6 個月到 1 年間做出專利侵權一審的判決，而聯邦專利法院一般則會花 2-3 年做出專利是否無效的決定。

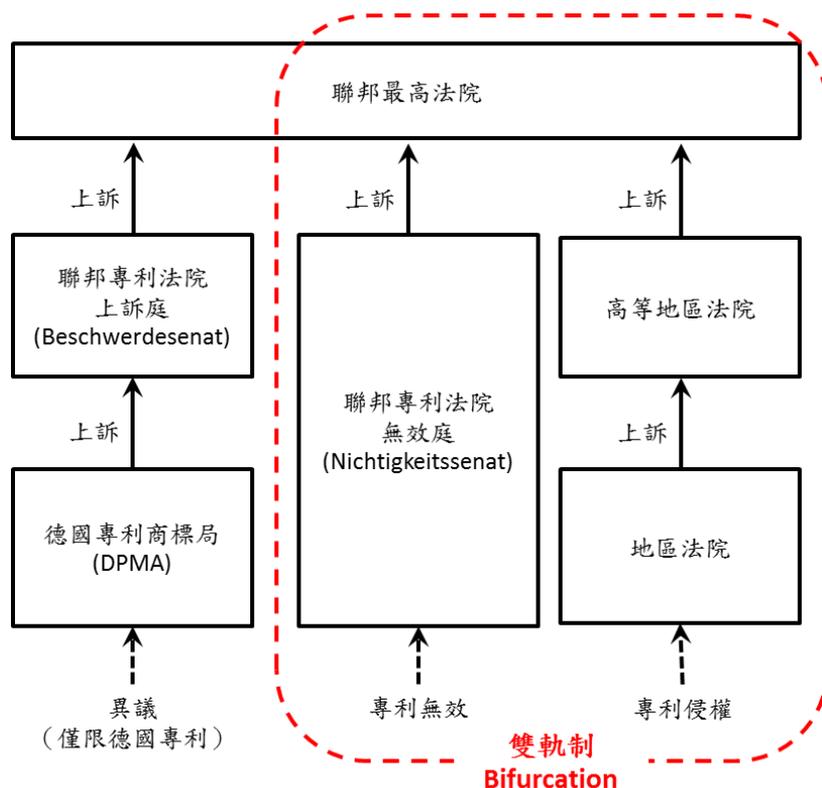


圖 2-6 德國專利訴訟程序示意圖

在原告負擔訴訟費用方面，法院的審理費用係以訴訟金額為基礎來計算，但訴訟金額以 3,000 萬元為上限，原告需先支付此筆費用，未來於勝訴時，法官會判定被告支付一定比例的法院審理費用，但通常會少於 50%；另外，原告尚應支付律師費（以工作時數作計算），因此，原告對專利侵權訴訟一審的平均花費約 50 萬元左右。

被告若敗訴，除了必須負擔法院判定應負擔一定比例的法院審理費用外，尚需負擔對原告的損害賠償。德國的法律不像美國一樣有三倍的懲罰性損害賠償，只認可合理的損害賠償。德國對於計算損害賠償的方法有下列三種方法：

- 一、推定授權法：視同專利權人和侵權人之間有簽署授權合約，因此，依據侵權人所販賣的侵權產品數量，侵權人須支付在合理情況下可能產生的授權金和權利金予專利權人。
- 二、總利益法：以侵權產品銷售總額扣除產品相關成本後之利益總額，作為專利權人得請求之損害賠償數額。此法所計算的損害賠償金額，將取決於與侵權產品有關的收益和侵權人所花的生產成本。依據德國聯邦最高法院的判例，侵權人僅可扣除與侵權產品的製造和銷售有關的直接成本，不能扣除間接成本。
- 三、利得比較法：專利權人比較侵權行為前後之利差，作為賠償額度。

在德國法院的判決中，專利權人較少採用利得比較法，因為這種方法會要求專利權人公開自己的收益率，所以一般皆採用推定授權法和總利益法。

第六節 現行專利制度之困難

根據 IP5 對 2012 年專利申請量的統計，五大專利局共收到了 1,984,335 件申請案，但是 EPO 的申請量卻僅高於 KIPO。此外，EPO 在 2012 年的申請量雖然成長 5.4%，但是仍然在五大專利局中，僅領先 KIPO 而排名第四。

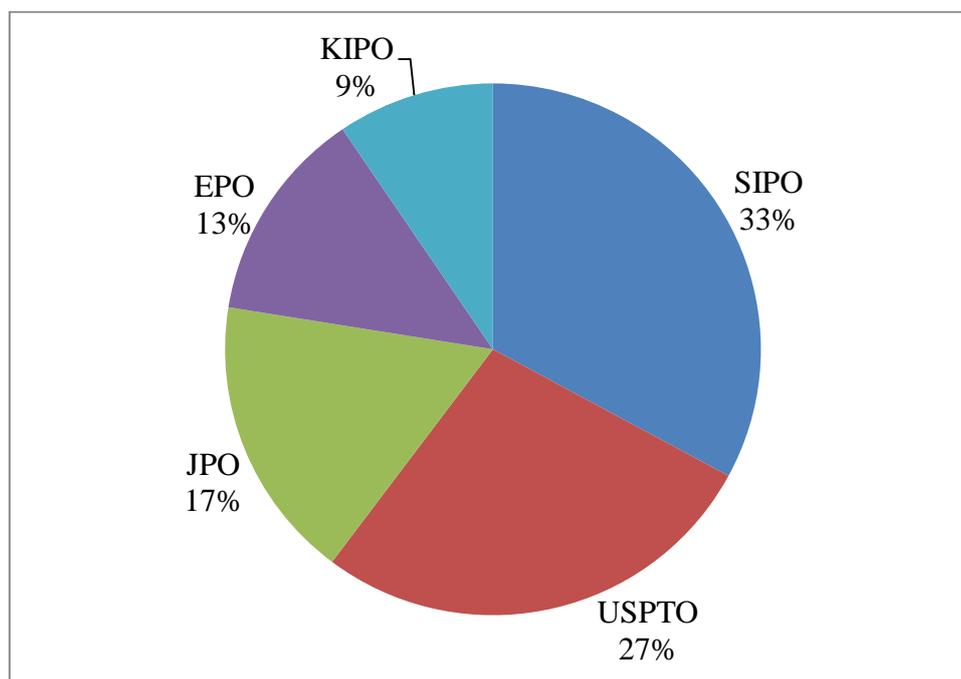


圖 2-7 2012 年 IP5 專利申請數量佔整數之百分比

表 2-7 2012 年 IP5 的專利申請案-依申請人國別區分；同期成長變化

專利局	申請人國別						總計	同期成長變化
	EPC 締約國	中國	日本	南韓	美國	其他		
SIPO	31,780	535,315	42,278	8,985	29,510	4,909	652,777	24.0%
USPTO	83,483	12,874	88,126	29,096	273,798	55,438	542,815	7.8%
JPO	20,899	2,022	287,013	5,708	22,922	4,232	342,796	0.1%
EPO	94,060	18,812	51,693	14,491	63,504	15,185	257,745	5.2%
KIPO	10,052	948	15,593	148,124	11,239	2,246	188,202	5.4%

資料來源: The Five IP Offices (IP5), 2013

依前幾小節所述，EPC 所規範並運行的現行歐洲專利 (European Patent

System)，其特色在於藉由對單一專利申請案進行授與程序。換言之，現有歐洲專利由 EPO 所統一管理，EPO 僅處理專利申請與授與程序，對於專利授與後的維護、行使、爭議處理等方面並不涉及，故歐洲專利之專利權人取得歐洲專利後，所有後續的活動就必須要在其指定之歐洲各國國內分別進行處理，十分的不便。

此外，根據世界智慧財產組織（The World Intellectual Property Organization，WIPO）的統計數據，2011 年全球專利的申請量約成長 7.8%，五大專利局中 USPTO 成長 10%，SIPO 的專利申請量更是超越各國，竄升到第一名，而 EPO 卻呈現下降的情況（-2.5%），造成這般反差的情況可能歸諸於以下幾點：

- 一、取得歐洲專利的代價高：因為 EPC 只規定集中申請與授與，各締約國往往要求專利權人要「進入到指定國」時，必須提供該國的官方語言翻譯本，故專利權人要進入到個別指定國就必須要提供個別官方語言的翻譯本，其所需之翻譯費用過於昂貴，估計平均每個專利要取得完整的保護必須要付出約 3 萬 6,000 元²¹，其中翻譯費用大約就佔了 2 萬 3,000 元，即佔了約 64% 的比例，相較於美國申請一個專利之費用約 1,900 元，非常不具有競爭力²²。
- 二、取得歐洲專利的程序複雜：現有歐洲專利雖已建立了一單一的專利申請、審查及授與的程序，但授與專利後舉凡專利權的維護（年費繳納）、行使（授權或讓與）、爭議處理（侵權救濟）等事宜，都必須在個別締約國依照其內國法及內國訴訟程序來進行，故對於不熟悉歐洲各國法制的外國申請人來說，繁複的程序成為一項障礙²³。
- 三、歐洲專利在法律上的不確定性：現有的歐洲專利若同時在多個國家發生爭議，則專利權人除了必須在多國進行訴訟之外，由於各國內國法與內國訴訟程序不同，且各國法院對個案的裁定結果有可能不同，換言之，同樣的產品/服務卻在不同國家獲得不同的保護。因此，不同的保護代表歐洲專利在法律上的不確定，不利於企業或個人控管經營上的風險。

²¹ MEMO/12/971(2012)，*Commissioner Barnier welcomes historic agreement on the European Unitary Patent Package*，at: [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-12-970_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-970_en.htm?locale=en) (Last visited: 2013/10/08)

²² 廖承威、吳欣玲(2013)，出席「2012年泛歐智慧財產權(專利)高峰會(the Pan-European Intellectual Property Summit)」報告。台北市:經濟部智慧財產局。

²³ 陳慧芸(2013)，*簡析歐洲之共同體專利制度*，台北市:政治大學國際經貿組織暨法律研究中心。

第三章 歐盟單一專利、統一專利法院介紹

有鑑於在推動歐洲專利時會遭遇到前一章節所提及的三大障礙，歐盟執委會於 2000 年提出設立歐盟單一專利的相關草案，希望藉此來克服費用高、程序繁複以及多重專利訴訟等問題，更進一步希望可經由推動歐盟單一專利來促進歐洲經濟的復甦。事實上，早於 1957 年歐洲經濟共同體成立時，歐盟會員國就已經對歐洲專利權整合的可能性這一議題，有了初步的想法並著手研議²⁴。然而，整合歐洲專利議題歷經 40 多年往返的討論，期間不乏各締約國對官方語言採用上的爭執、統一專利法院條約實行的困難等等。

不過，歐盟執委會在多年努力下，提出 3 個草案進入歐洲議會並與歐洲議會討論協商，分別為：建立歐盟單一專利規章草案、歐洲統一專利法院協定草案，以及歐洲專利翻譯草案，並終於在 2012 年 12 月 11 日通過歐盟單一專利及歐洲專利翻譯，兩者係以規則 (Regulation 1257/12 re European Patent with Unitary Effect & 1260/12 re Translation of Unitary Patents) 的法律形式通過歐洲議會²⁵。歐洲統一專利法院條約也在 2013 年 1 月 11 日公布，係以國際條約 (Agreement 16351/12 re Unified Patent Court) 的樣態約束締約國，而截至 2013 年 4 月 16 日止，歐盟 27 國中有 25 國完成簽署此公約²⁶，其中包括義大利在內。

值得特別的是，歐盟會員國總共有 28 國，義大利與西班牙因對專利權的語言機制有所質疑，故未加入該項決議，而克羅埃西亞因為是在 2013 年 7 月 1 日才正式加入歐盟，所以尚未加入。而在 25 個歐盟會員國達成共識之後，該法案由歐洲議會表決通過，上述條例只有在 2014 年 1 月 1 日或在統一專利法院協議生效後才能被適用，以兩者之日期在後的日期為準。此外，25 個歐盟會員國中需要有至少十三個歐盟成員國 (必須包括法國、德國、英國在內) 完成相關立法的三個月後才會正式生效。

第一節 歐盟單一專利介紹

歐盟單一專利制度 (Unitary Patent, UP) 將與目前國家專利 (national patent) 制度及歐洲專利 (classical European patent) 制度同時存在，UP 與歐洲專利享有相同的法律基礎及授權程序，兩者最大的差異在於核准後的相關程序。

²⁴ 駐歐盟兼駐比利時代表處科技組(2013)，歐洲議會通過歐盟單一專利權法案，預計於 2014 年實施，European Voice。第 10 頁。

²⁵ 前揭註 23(陳慧芸)

²⁶ European Commission (2013)，Unitary patent – ratification progress，at: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm (Last visited: 2013/10/08)

目前歐洲專利的申請係由歐洲專利局 EPO 所集中受理，UP 實施後，EPO 根據 EPC 的規定，仍將統一辦理歐洲專利的申請及授與，其授與之歐盟單一專利效力將及於已簽署公約的 25 個歐盟會員國。由於授與前的工作與現有制度一樣，故 EPO 在此部份並不會因為 UP 之實施而有組織上的變革，仍然進行日常的檢索、審查與授與工作。然而，單一專利實施後，由於授與後的單一專利將於參與的 25 個會員國同時生效，故參與的會員國將必須授權 EPO 進行以下的職責²⁷：

- 一、受理並審查單一專利效力之申請；
- 二、登記具有統一效力的單一專利；
- 三、在七年的過渡期間，提供具統一效力的單一專利相關的官方語言翻譯；過渡期結束後，獲得單一專利授與的歐洲專利將不再需要進行翻譯；
- 四、建立並維護一個新的「單一專利保護登記」，其內容必須包含對單一專利之轉讓、移轉、失效、授權、限制或者廢止等資訊；
- 五、收取單一專利之年費；
- 六、管理並分配部分年費至參與的成員國；
- 七、建立費用減免機制，對部分採用非單一專利官方語言之歐盟當地自然人(住所地)、企業(營業地)或組織(營業地)，提供翻譯費用之減免。

另外，EPO 也將在其行政管理委員會中成立一個專責委員會 (select committee)，該專責委員會由參與單一專利制度的 25 國會員國所指派，以通過 UP 下的法律與財政的運作框架。專責委員會已於 2013 年 3 月 25 日正式召開會議，目前該專責委員會負責的工作職掌包括：

- 一、規劃運行規則
- 二、訂定單一專利制度下的收費標準
- 三、建立單一專利年費分配給各締約國的準則

對於訂定單一專利年費的高低，專責委員會必須考慮到三個部份，包括：單一專利的年費費率必須足以吸引專利申請人、收取的年費必須足以支持 EPO 在單一專利上的運作且不影響現有 EPO 的預算 (因為單一專利的歐盟締約國只有 25 國，與現有 38 個 EPC 締約國有所差異)，以及照應部分締約國所提出的期望，亦即可以分配到一特定金額的年費以維持現有的國家專利機關之運作。由於專責委員會必須在上述的三個條件下，衡平的訂定出一可被接受的費率，此任務預期將會遭遇許多政治上的角力。

歐盟截至 2013 年 7 月 1 日止共有 28 國，目前加入 UP 的國家總計有 24 個，而 EPC 體系下的國家則有 38 國，其複雜度可由下圖中一窺而知。

²⁷ 參見 <http://www.epo.org/law-practice/unitary/faq.html> (Last visited: 2013/10/08)

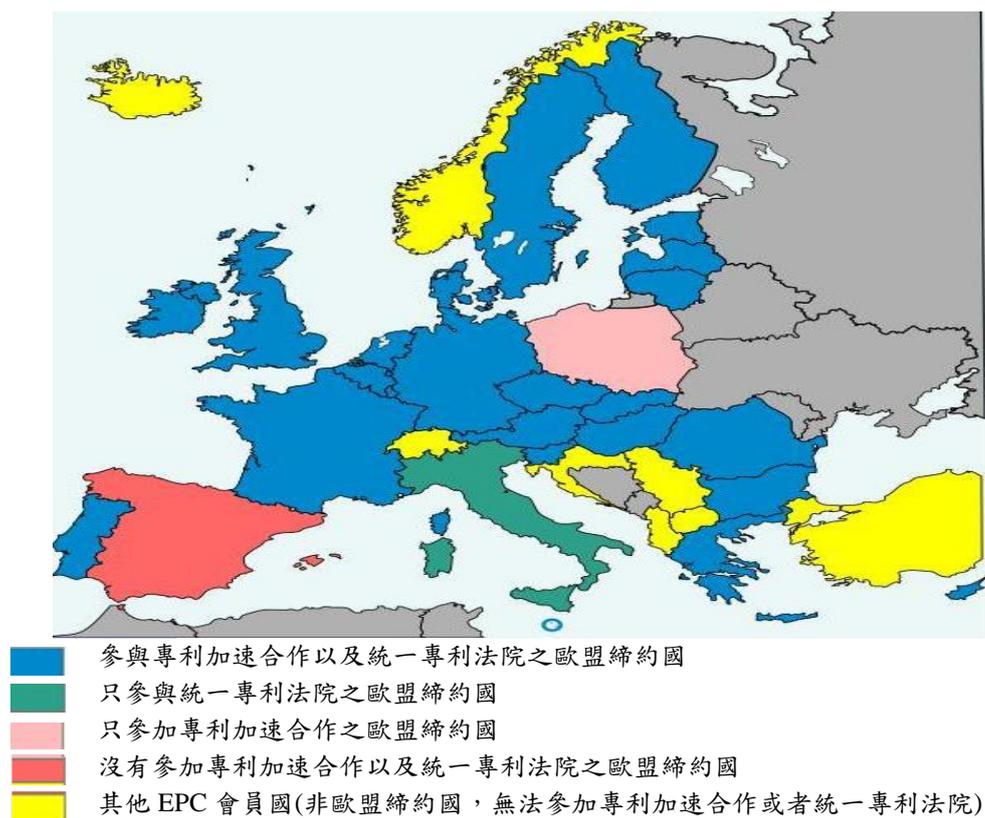


圖 3-1 歐洲地區各國參與 UP、統一專利法院、EPC 之國家分布

下表整理出各國的加入、退出以及未來可能加入制度的國家。

表 3-1 已加入/未加入/潛在加入 UP 之國家

已簽署加入 UP 之國家 (24)	不同意加入 UP 之國家 (3)	歐洲專利同盟(EPC)之非歐盟國家 (未來可能進入歐盟之國-11)
奧地利、比利時、保加利亞、捷克、賽普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、英國	波蘭* 義大利** 西班牙 *波蘭日前加入歐盟單一專利制度，但後來又選擇不加入統一專利法院 (UPCA) **義大利簽署加入 UPCA	阿爾巴尼亞、克羅埃西亞*、馬其頓共和國、冰島、列支敦斯登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、塞爾維亞、瑞士、土耳其 *克羅埃西亞於 2013/7/1 加入歐盟

資料來源：Ipcopy(2013), Unitary Patent Package²⁸

值得注意的是，根據統計，現有歐洲專利的申請在進入到指定國家階段時，申請人最多指定的國家為德國、英國、法國、義大利與西班牙，若義大利與西班牙

²⁸ Ipcopy (2013). *Unitary Patent Package*. at: <http://ipcopy.wordpress.com/unitary-patent-package/> (Last visited: 2013/10/08)

牙不加入 UP，則申請人對選擇 UP 的效力，可能就會有所猶豫。因此，歐洲部份人士對於 UP 的實施有所質疑，其中包括德國馬普所（Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law）在 2012 年 10 月提出對此制度現行規劃的反對看法，其指出歐盟的確需要一個單一效力的專利保護制度，但是 UP 卻非為一統合歐洲的專利制度。因此，其實反而會造成實質上分裂的歐洲專利版圖，主要為目前的歐洲專利制度仍然是與 UP 並行，故在 UP 實施日起算的七年過渡期間（第一階段的過渡期結束時，視其成效可能再延長七年），專利申請人將面臨到四個選項²⁹：

- 一、專利申請人可由各國專利局直接申請內國專利；
- 二、專利申請人可向 EPO 申請特定國家之內國專利，並接受統一專利法院所管轄（義大利目前為此形式）；
- 三、專利申請人可向 EPO 申請特定國家之內國專利，但不接受統一專利法院所管轄（包括過渡期間專利申請人選擇不取得單一專利效力者、未立法批准統一專利法院之國家，以及非歐盟的國家）；
- 四、專利申請人可向 EPO 申請具有 UP 的歐洲專利申請。

除此之外，EPO 的前首席經濟學家 Bruno van Pottelsberghe 也曾指出³⁰，就算歐盟大力推行 UP，整個歐洲地區的專利制度仍然為一個 3 層的架構，包括國家專利、歐洲專利，以及即將施行之 UP。故 Bruno 強力建議，歐盟各國應停止授與專利權並大力推動單一的專利保護制度來取得泛歐地區的單一專利保護，以服務申請人的立場來提供申請人最好的專業諮詢及其他服務，協助申請人在專利申請上的效率並降低取得保護的費用，如此一來，才有可能提高國內外專利申請人對申請歐洲專利的意願。

貳、歐盟單一專利之流程調整

歐盟單一專利的申請、審核與核准將由 EPO 統一受理，因此在核准前的所有作業都與現有的制度無異。其差異從專利申請案被通知核准之日開始。當專利申請人收到核准通知日起的一個月期限內，必須要決定該核准專利是否要登記成為具有單一效力的歐盟專利，或者選擇循 EPC 下的歐洲專利。

為因應自核准始點開始的分歧，EPO 必須設立一登記單位（registry）來管理核准專利的選擇（歐洲專利或歐盟單一專利）、法律狀態（歐盟單一專利之轉讓、移轉、失效、授權、限制或者廢止等資訊）、歐盟單一專利之效力範圍（選

²⁹ Hilty et al. (2012). *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series No. 12-12.

³⁰ 前揭註 22 (廖承威)

擇歐盟單一專利時點已完成內國法核准的國家註記)、年費繳納情況等。

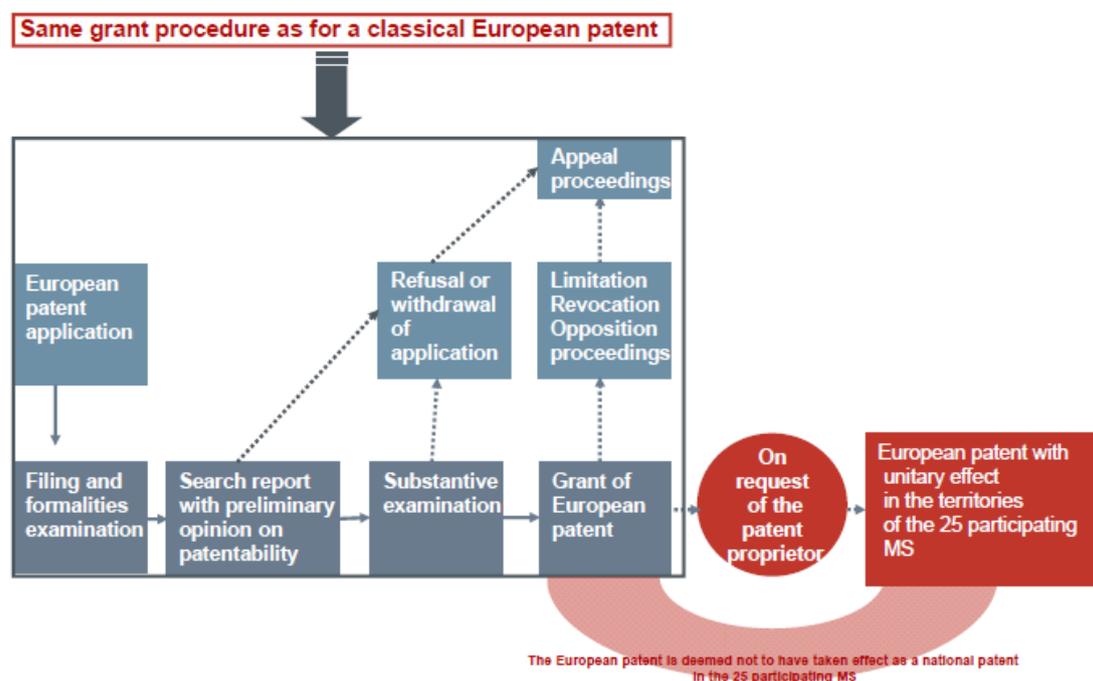


圖 3-2 EPO 受理歐盟單一專利之作業流程示意 (EPO, 2013/6)

從上圖中可以瞭解，在流程上 UP 的實施對申請人而言，是從核准之日開始有所變化。經核准後專利權人必須選擇是否要登記成為具有單一效力的歐盟專利，或者選擇 EPC 規範下的歐洲專利。若選擇前者，則日後所有的年費繳交、權利變動、核准後專利權權利範圍的上訴等都只要與 EPO 直接交涉，不再需要在各個歐盟國家分別進行，且不需要再提交翻譯本給個別的會員國，因此，對專利權人而言不但可以省卻許多行政流程的困擾，在時效以及費用上也是相對有利的。不過，如此的流程在非歐盟國家（目前仍有 10 個國家尚未成為歐盟會員國）則無法省卻，專利權人仍然要個別指定進入並分別與其指定國的內國專利主管單位交手。

在翻譯需求方面，自第二章節所提及之倫敦協議生效後，專利翻譯的費用已經有大幅的降低。因此，產業界對於歐盟單一專利訴求其可在翻譯費用方面更大幅的減少申請人的負擔，基本上持保留態度。

第二節 歐洲統一專利法院介紹

UP 下也將建置一歐盟層級的法院系統：統一專利法院（Unified Patent Court, UPC）。根據設立 UPC 的國際公約規範，未來將會建立一個統一專利訴訟制度，以簡化專利訴訟程序及降低訴訟費用。UPC 預計將是單一專利有效性及侵權爭端案件之第一審（first instance）及上訴（appeal）管轄法院，其管轄權

可遍及不同的會員國，經由統一的審理可有效的解決歐洲專利的法律不確定性。不過，UPC 的成立需經由已簽署加入統一專利法院協議（Unified Patent Court Agreement, UPCA）之 25 國中，至少 13 個國家核准才會生效並正式運作，且 13 國中必須要有英國、德國與法國在內。由於 25 個國家要爭取到內國議會的同意，核准 UPCA，這一過程可能極為冗長繁複，故 UPC 是否可能在 2014 年就成立還有極大的變數，事實上是幾乎不可能成真的。

壹、UPC 架構

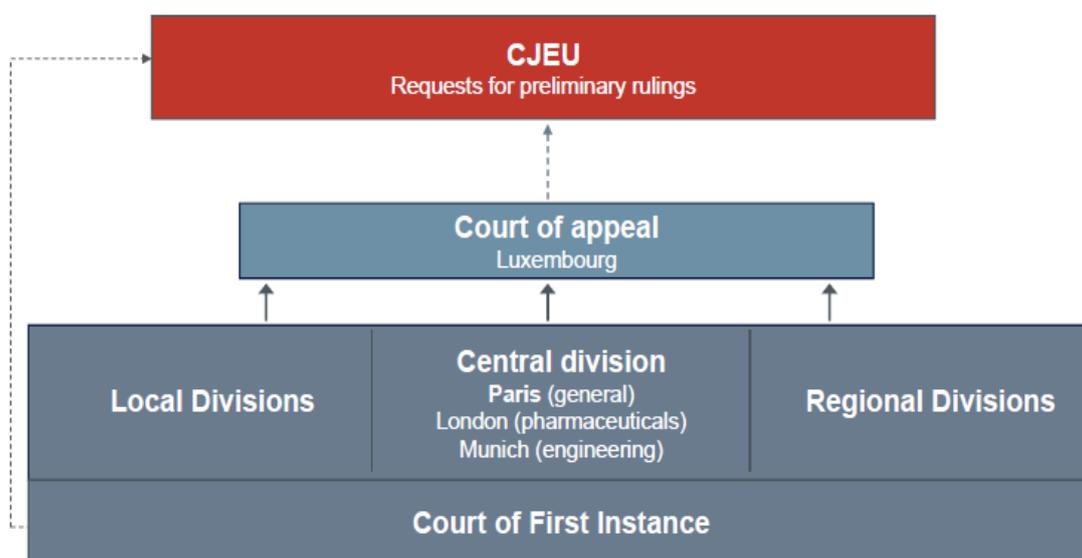


圖 3-3 歐盟統一專利法院架構，歐洲專利局（2013/7）

在推動 UPC 的部分，目前是由籌備委員會 (the preparatory committee) 負責，此單位是由所有簽署 UPCA (16351/12) 的締約國成員所組成，主要是為監督 UPC 推動階段的各項工作是否順利無誤的進行。籌備委員會主要的任務有以下五項：

- 一、法律架構
- 二、財務規劃
- 三、資訊規劃
- 四、UPC 所需設施
- 五、人力資源與培訓規劃

由於籌備委員會為一臨時性的單位，其運作由其獨立的規則所規範，且其職務運作時間將於 UPC 正式成立後結束，以下是其任務時程表之設定：

表 3-2 籌備委員會近期目標項目與預訂時程

日程	目標項目
2013/5	聽取專利專業人員對於程序規則第 15 版的意見
2013/6/11	籌備委員會於諮詢專業人員後應做出決定
2013/6/15~2013/9/30	擴大專利相關產業之利害關係人的諮詢
2013/10~2013/11	專利專業團體研究並評估由專利相關產業之利害人員所提出之意見
2013/12	專利專業團體提出相應的建議與意見
2014/1~2014/2/15	第一單位研究程序規則草稿並提出看法
2014/2/28	使用者組織聽證會
2014/3~2014/5	第一單位重新審閱該程序規則草稿
2014/6~2014/7	籌備委員會接受修正後的程序規則

資料來源：Unified Patent Court (2013/07)

UPC 之規劃編制包括：一審法院 (court of first instance) 採分權法院 (Decentralized Court of First Instance) 管轄原則，包含中央法院 (Central Division)、地方法院 (Local Division) 及區域法院 (Regional Division)。中央法院與院長辦公室將設於巴黎 (Seat in France)，而涉及特定主題的專利則由設在倫敦 (United Kingdom) 與慕尼黑 (Germany) 的兩大中央法院分支 (section) 法院受理。三個中央一審法院分別負責不同的技術主題，其個別的審理領域如下圖中所示。

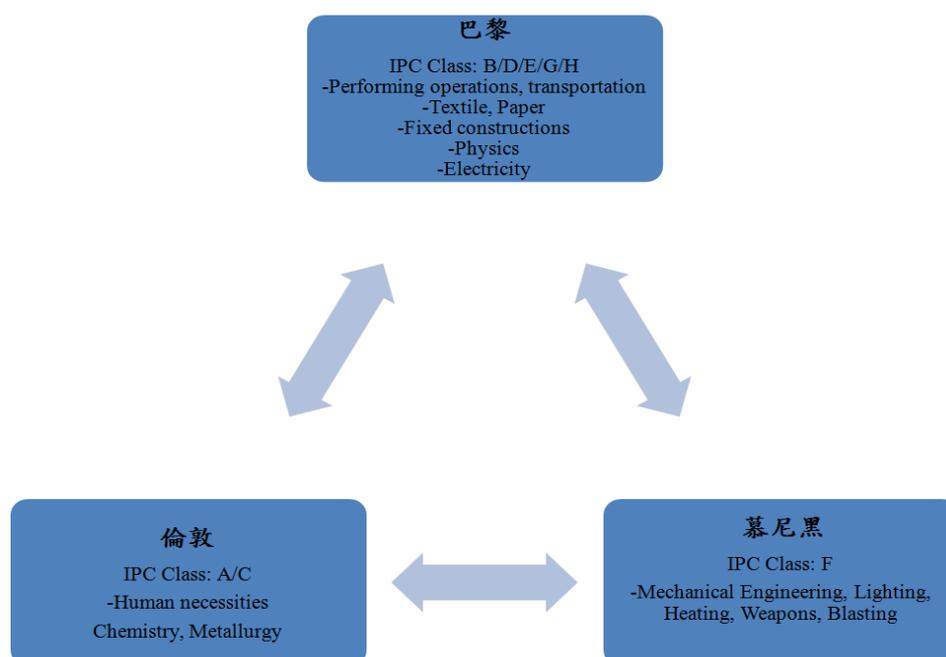


圖 3-4 UPC 下，三大中央一審法院掌管之技術領域

除了上述分散的中央一審法院外，UPC 的架構下也同時會有地方法院與區域法院進行一審的審理。地方法院由各會員國在國內設立，若該國受理的案件一年超過 100 件，則可增設一個地方法院，但最多增設至 4 個地方法院；區域法院則設於數個國家（2 個以上）之內，每一個地區法院所受理的案子每年以一百件為限。

Jurisdiction (UPC)



圖 3-5 UPC 架構，節錄自 Hogan Lovells senior associate³¹

參與 UPC 案件的人員係由各國具備法律專業 (legally qualified) 的法官以及具備技術專業 (technically qualified) 的法官所組成。一審中央法院由 3 位法官所組成，3 位法官中必須有一位是具有技術專業之法官；一審地方或區域法院則可由 3 或 4 位法官所組成，若是由 3 位法官組成，全體法官可以都是具有法律專業的法官，若是由 4 位法官組成，則第 4 位為具有技術專業之法官。另有上訴審法院 (Court of Appeal) 隨後說明。

³¹ Dr. Sabine Boos (2013). *What is the structure of the Unified Patent Court?* Hogan Lovells senior associate

Court Structure (UPC)

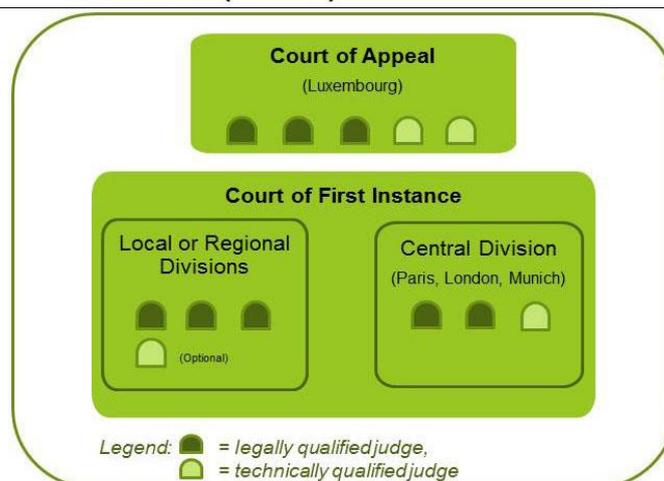


圖 3-6 UPC 架構，節錄自 Hogan Lovells senior associate

不論是中央、地方或者區域法院，其法官群係由會員國所組成的獨立委員會所提供的專利從業人士名單中選定，其管轄審理的專利案件包括：

- 一、 UPCA生效後所申請的歐盟單一專利；
- 二、 UPCA生效後仍為有效的歐洲專利；
- 三、 UPCA生效後始核准的歐洲專利；
- 四、 UPCA生效後始提出、或生效前已提出，但程序仍在進行中的歐洲專利申請案。

此外，一審法院的專屬管轄範圍包括有：

- 一、 專利侵權訴訟
- 二、 關於補充保護證書（Supplementary Protection Certificate, SPC）的侵權訴訟
- 三、 撤銷之訴
- 四、 就撤銷提起的反訴（可行使裁量權來決定該案由地方或地區法院審理，或由中央法院審理）
- 五、 針對禁制令及保護性措施提起的訴訟
- 六、 針對EPO對歐盟單一專利作成相關的決定提起的訴訟

在 UPC 提出審理的案件，必須由在會員國內有資格可以出庭的律師或者歐洲專利律師來進行，而可以在 UPC 提起訴訟的主體則包括有專利權人、專屬被授權人，以及有權利提起訴訟之非專屬被授權人。至於在法院上所使用的語言，

則可以採英文、德文或者法文（專利申請時所使用的標準語言）來進行，或者視侵權行為地之所在，經取得法官之同意後，使用侵權地之官方語言來進行³²。

UPC 雖因其地域或特殊屬性，採分權法院管轄架構，然而在本質上與歐盟會員國國內的一般法院一樣，都歸屬法院系統之一部分，因此，在法條之適用或需要解釋時，都屬歐盟法院的職權，而歐盟法院所作成之決定對歐盟統一法院專利法院具有約束力。

除了分權的一審法院外，UPC 也設置有上訴審法院，目前規劃將設於盧森堡；調解與仲裁中心（Mediation & Arbitration），目前規劃設於里斯本（葡萄牙）與盧布亞那（斯洛維尼亞）；法官培訓中心則規劃設於布達佩斯（匈牙利）。上訴審法院就案件審理上，規劃將由五位法官組成法官團（panel），其中 3 位具有法律專業且須來自不同會員國，另外 2 位則為技術專業，選自該技術專業領域之法官群。

在管轄權的部分，被告方只能依照下列二項準則選擇管轄法院：

- 一、當被告方之一在歐盟境內設有居所或者營業所時，其設籍的會員國內之地方或區域法院為其專利案件的一審法院；若被告方在歐盟會員國境內無設籍，或該會員國國內並無設立地方或者區域法院時，則中央法院為其專利案件的一審法院。
- 二、以侵權發生地為主。

任何專利訴訟案件若已被一地方或者區域法院受理後，除非經兩造同意將此案移轉至合意的中央法院、其他會員國之地方或者區域法院，否則不得再於其他會員國國內之地方或區域法院提請訴訟。此外，若侵權事件發生於 3 個以上的會員國時，被告可以請求將其訴訟案件移轉至中央法院審理。

在此需另外提到 UPC 之法官培訓機構。由於歐盟會員國之文化差異極大，不同國家所培育出的專業法官在審理同一專利案件時，時有不同之觀點與判決的歧異。UPC 成立後，為改善上述的問題並確保各法院間觀點與判例之一致性，特別設立一中央的法官培訓機構，規劃設立於匈牙利的布達佩斯。該培訓機構的重點任務包括：

- 一、安排法官進入UPC見習，以培養聽審專利無效或侵權事件之能力；
- 二、強化法官的語言技能；
- 三、培養法律專業法官之技術觀點能力；
- 四、培養技術專業法官之民事訴訟程序知識與經驗；
- 五、候選法官之遴選與儲備。

³² 李怡珊(2013)，*歐盟專利新制及統一專利法院*。高雄：Lee & Schwerbrock 研討會

貳、統一專利法院之流程調整

2012年專利權人循 EPO 而獲得歐洲專利核准數以及各國被指定進入的比例，可由下表中清楚的看出，專利權人對於歐洲地區主要的技術專利佈局重點，而這也代表了歐洲地區的重要經濟實力落於哪些國家。前五名的國家分別為：德國、法國、英國、義大利與西班牙。

表 3-3 2012 年各國專利權人取得 EPO 核准專利數及指定進入個別國家比例

各國專利權人		EPO 核准專利數			指定進入個別國家	
		2012	2011	比例	專利數	比例
1.	德國	13 321	13 583	-1.9%	65,117	99.1%
2.	法國	4 803	4 799	0.1%	63,046	96.0%
3.	英國	2 021	1 948	3.7%	62,481	95.1%
4.	義大利	2 239	2 289	-2.2%	56,556	86.1%
5.	西班牙	405	381	6.3%	53,069	80.8%
6.	荷蘭	1 705	1 818	-6.2%	53,000	80.7%
7.	瑞典	1 579	1 491	5.9%	52,104	79.3%
8.	列支敦士登	120	129	-7.0%	51,946	79.1%
9.	瑞士	2 600	2 531	2.7%	51,946	79.1%
10.	比利時	744	702	6.0%	51,466	78.4%
11.	奧地利	794	737	7.7%	51,439	78.3%
12.	芬蘭	670	587	14.1%	51,427	78.3%
13.	愛爾蘭	191	180	6.1%	51,268	78.0%
14.	丹麥	566	592	-4.4%	51,232	78.0%
15.	葡萄牙	30	26	15.4%	51,079	77.8%
16.	盧森堡	184	161	14.3%	51,030	77.7%
17.	希臘	31	29	6.9%	51,028	77.7%
18.	摩納哥	7	9	-22.2%	50,952	77.6%
19.	賽普勒斯	12	21	-42.9%	50,821	77.4%
20.	土耳其	134	95	41.1%	50,230	76.5%
21.	捷克	55	55	0.0%	48,408	73.7%
22.	斯洛伐克	13	3	333.3%	48,289	73.5%
23.	保加利亞	5	8	-37.5%	48,271	73.5%
24.	愛沙尼亞	5	6	-16.7%	48,271	73.5%
25.	斯洛維尼亞	38	42	-9.5%	47,570	72.4%
26.	匈牙利	39	46	-15.2%	47,472	72.3%
27.	羅馬尼亞	3	2	50.0%	47,111	71.7%
28.	波蘭	80	45	77.8%	44,867	68.3%
29.	冰島	12	22	-45.5%	42,504	64.7%
30.	立陶宛	5	3	66.7%	42,181	64.2%

各國專利權人	EPO 核准專利數			指定進入個別國家	
	2012	2011	比例	專利數	比例
31. 拉脫維亞	7	11	-36.4%	39,815	60.6%
32. 馬爾他	23	25	-8.0%	31,016	47.2%
33. 挪威	176	194	-9.3%	24,902	37.9%
34. 克羅埃西亞	11	5	120.0%	24,881	37.9%
35. 馬其頓	0	0	-	15,714	23.9%
36. 聖馬利諾	4	3	33.3%	10,825	16.5%
37. 阿爾巴尼亞	0	0	-	3,685	5.6%
38. 塞爾維亞	2	4	-50.0%	1,739	2.6%
EPO 會員國小計	32 634	32 582	0.2%	1,688,758	
其他國家小計	33 053	29 530	11.9%		
總計	65 687	62 112	5.8%		

資料來源:EPO 2012 年之年報統計數據

根據統計，2009 年歐洲地區的專利紛爭的前五大國家分別為：德國、法國、義大利、英國與西班牙。雖然上表中被指定進入國家的名次與處理專利紛爭國家的名次有所差異，英國在專利紛爭處理上的排名落到第四（可能歸諸於英國的訴訟成本較高），不過兩份統計數據的前五名都一樣是這五個國家。

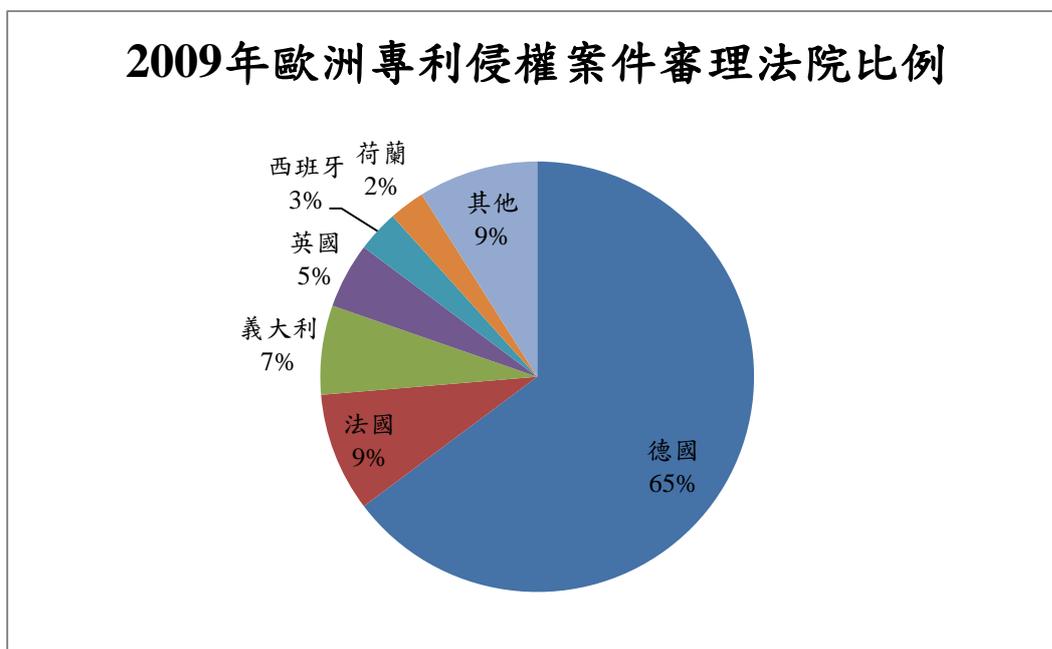


圖 3-7 2009 年歐洲地區專利侵權案件受理國家之分布，Freshfields Bruckhaus Deringer (2013/7)

由於歐洲專利一經 EPO 核准後，專利權人在個別指定後才會進入到各國的內國專利管轄，日後遇到專利爭議時就必須循內國的專利法與司法制度來解決爭端。歐盟因為是經濟共同體，許多的商業活動都是跨國界進行，因此，當商品或

者服務發生了專利上的爭議，往往必須在多個國家尋求解決，這不論重覆的資源必須投入在同一個事件上，造成了資源的浪費與時效上的延宕，各國專利法規、司法觀點以及執行力的差異才是專利爭議之關係人最為困擾之處，主要是因為各國處理專利侵權與專利有效性的方式歧異，例如：德國是在其他法院中處理專利有效性的爭議（詳第二章）；英國則是在同一個法院一起處理這些爭議。

在此必須特別說明，當專利權人接收到 EPO 通知將發出核准專利時，在一個月的期限內必須要選擇該核准專利是否要取得具有單一效力的歐盟專利，或者選擇原 EPC 架構的個別指定進入的歐洲專利。具有單一效力的歐盟專利就代表日後若遇到專利紛爭（專利侵權、專利撤銷或專利無效訴訟）時，UPC 是唯一的管轄法院；若專利權人選擇了 EPC 架構下的歐洲專利，則在過渡期間（UP 及 UPC 生效日起七年）就必須選擇加入（opt-in）UPC 之架構並受其管轄，或者選擇退出（opt-out）其管轄而經由各個國家的內國法院來處理爭議。不過，根據德國專利從業人員³³的資訊指出，歐洲專利之專利權人若選擇退出 UPC 的管轄，則須額外支付退出的費用。

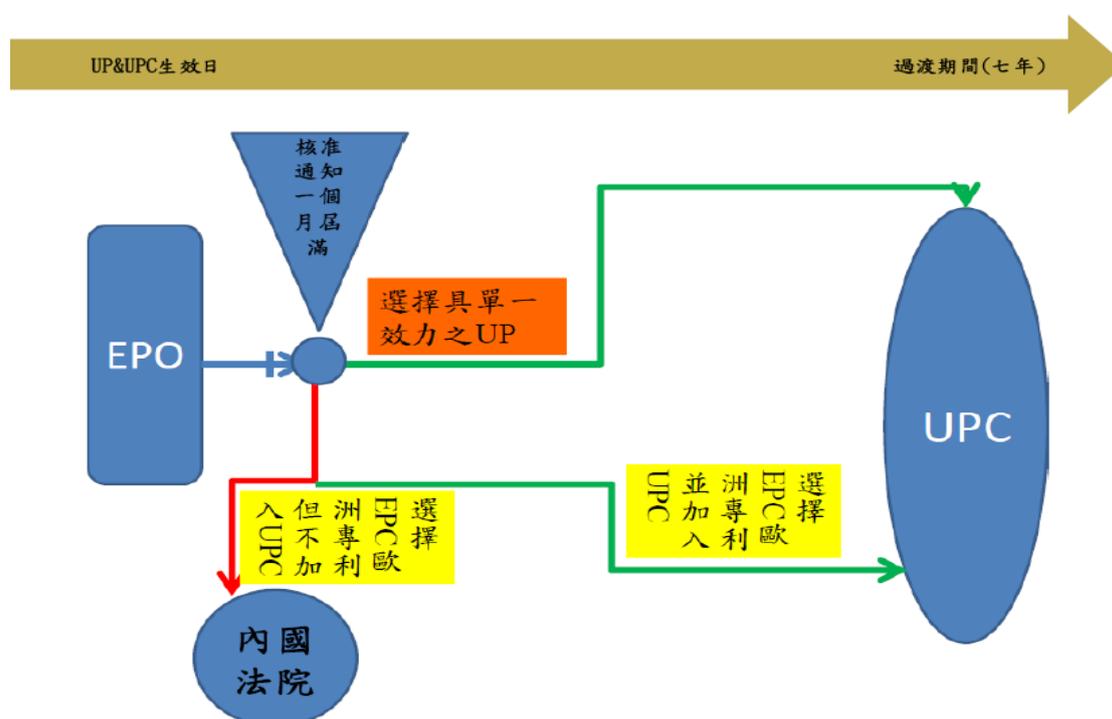


圖 3-8 過渡期間歐洲專利面對專利紛爭時之選項

根據德國慕尼黑大學學者 Dietmar Harhoff 所提出之分析報告顯示，歐洲的專利爭議若可循 UPC 的規範來解決，不但可避免「重複專利侵害訴訟」以及「訴訟撤回」等問題，更可以為全體涉及專利爭議的業者省下高達 1.48 億至 2.89 億

³³ Dr. Karl-Heinz Metten (2013/7/1): *Strategies of obtaining patent protection in Europe (national, EP, PCT)*. Munich

元之專利訴訟費用³⁴。

然而，UPC 的成立雖然是為了要統一歐盟地區各個國家對於專利紛爭的判決觀點歧異，但是 UPC 制度的細節以及法官群們對於專利紛爭的處理態度都還不清楚，故專利從業人員的建議多偏向於：早期仍先選擇 EPC 架構下的歐洲專利並且選擇退出 UPC 訴訟機制，以觀望後續案例之發展再決定是否再加入 UPC，以確保自身專利權在維護與實施上的靈活度，並避免在 UPC 處理侵權、撤銷或無效性之態度仍無案例可循的情況下，發生『零和』的結果。

第三節 新舊制度過渡銜接的運作

UP 與 UPC 正式生效日起，將會有分別 12（翻譯需求過渡期間）年以及 7 年（落日條款，可視成效再延長）的新舊制度過渡期間，而此過渡期間與結束後所涉及的專利程序將有所規範如下：

壹、過渡期間

一、專利爭議處理

在 UP 與 UPC 生效前，經由 EPC 架構下所申請並經核准的歐洲專利，在這段過渡期間若發生專利的爭議（有效性或侵權訴訟），則關係人可以選擇在進入國家階段的個別國家進行爭議解決，或者選擇向 UPC 提出申請。但是，7 年過渡期結束後，所有向 EPO 申請的專利與經其核准的專利，一旦有專利上的爭議，都必須在 UPC 進行。不過，在此必須再次強調，第一階段的 7 年過渡期間一旦結束，UPC 的實行效果將會被審慎評估，若其成效屆時尚未能明確，則可能再次延展 7 年以確認此體制可以確實的落實。

二、語言翻譯

在 12 年的過渡期間，申請人所申請歐盟單一專利若使用英文來申請，則必須再提供一個歐盟會員國的官方語言；若申請人使用法文或者德文來申請，則需要將申請案翻譯成英文。同樣的，若申請以該國之語言來申請，則英文翻譯本也必須另外提出。

三、取得專利權之費用

根據歐盟執委會的比較，現有 EPC 架構下向 EPO 申請的歐洲專利，自申請起所需支付的規費至專利授與後，進入指定國之內國進行有效化的過程，約計要

³⁴ 孫世昌(2009)，歐盟執委會擬改革現行專利訴訟制度，並希望能減省歐洲境內中小企業營運成本。台北：資策會科技法律中心。

花費 3 萬 2,000 元 (涵蓋 25 會員國效力)，而這部份尚不包括維護專利效力的年費支出。若歐盟單一專利生效後，經由 EPO 申請並獲得核准之單一專利，在 7 年的過渡期間約計需花費 6,500 元 (涵蓋 25 會員國效力)。換言之，歐盟單一專利的取得費用相對於歐洲專利之取得費用，差不多有五倍的差距。

(一) 申請費用

由下表中可知，兩個架構下的歐洲專利申請，在申請程序以及核准費用上，並沒有任何的差異。

表 3-4 歐洲專利 vs. 歐盟單一專利之申請費用 (涵蓋 25 個會員國效力)

費用項目 \ 專利制度	EPC 架構下的歐洲專利	過渡期內之歐盟單一專利	過渡期屆滿之歐盟單一專利
申請費 (Application Fee)	€105		
檢索費 (Search Fee)	€1105		
審查費 (Examination Fee)	€1480		
EPO 成員國指定費 (Designation Fee, flat fee, for all EPO member states)	€525		
領證費 (Fee for Grant)	€830		
申請程序費用合計 (不包括專利審查期間之維持費)	€4,045 *not concerned by the reform		

資料來源：歐洲執委會

(二) 翻譯費用

在過渡期間，若在歐盟當地之自然人、組織，以及企業係以非 UP 要求之歐洲語言來申請，則其在進行官方語言翻譯上的費用，EPO 將設計一費用減免機制，提供上述的申請人在費用上的減免，最高可完全減免。

表 3-5 歐洲專利 vs. 歐盟單一專利核准後取得各國效力之費用
 (涵蓋 25 會員國效力)

費用項目 \ 專利制度	EPC 架構下的 歐洲專利	7 年過渡期內之 歐盟單一專利	過渡期屆滿之 歐盟單一專利
進入會員國所需翻譯費用	€20,145	€2,380	€680
當地專利代理人服務費	€5,250	€0	€0
進入會員國當地之官方規費	€2,679	€0	€0
進入指定國需支付費用小計	€28,074	€2,380	€680

資料來源：歐洲執委會

不過，實務上有可能出現在過渡期間選擇 UP 的申請人，反而必須支出更高的費用，尤其是非歐盟國家的申請人，因為加入 UP 簽署的歐盟國家之申請人，在翻譯費用上可能得到部分甚至是全部的補助，非歐盟國家的申請人則必須自行負擔所有的翻譯費用。舉例來說，如果台灣廠商以英文說明書向 EPO 提出申請，並於後續指定進入到德國與法國。該英文說明書中含專利範圍 8 頁在內共計 50 頁，則台灣申請人若選擇 UP 在過渡期間就必須支付更高的翻譯費用，其差異如下表：

表 3-6 歐洲專利 vs. 歐盟單一專利核准後之翻譯需求比較

內容 \ 制度	現行 EPC 架構* (歐洲專利)		選擇 UP (過渡期內) (歐盟專利)	
	是否需要翻譯		是否需要翻譯	
	是	否	是	否
英文說明書說明頁數-42		V	德文 或 法文	
英文專利範圍頁數-8	德文與法文		德文 或 法文	
需要翻譯之總頁數	16		50	

*指定進入參與倫敦協議的國家，則只需提供專利範圍的國家官方語言譯本，不需提供全文翻譯。

資料來源：本報告整理

(三) 維護費用

維護費用目前尚未有定論，主要的問題來自於歐盟締約國都希望這個部份不要減少，以確保其國家收入的穩定。但是，觀察歐盟執委會的態度可以發現，歐盟單一專利的單一維護費用大約會維持在現有 5 至 6 個主要會員國的總維護費用。據業界的統計³⁵，若專利權人選擇五個主要的歐盟國家保護，亦即英國、德國、法國、義大利與西班牙，則其平均所支出於該專利之生命周期的維護費用約

³⁵ Peterreins F. D. & Pegram J. B. (2013): *How the EU's New Unitary Patent System Will Work*. Fish & Richardson, New York: Portfolio Media, Inc.

為 3 萬 4,229 元，若依此來判斷，則歐盟單一專利的維護費用可能落在 4 萬元左右。

表 3-7 歐洲專利 vs. 歐盟單一專利之總費用（涵蓋 25 會員國效力）

專利制度 費用項目	EPC 架構下的 歐洲專利	過渡期內之 歐盟單一專利	過渡期屆滿之 歐盟單一專利
申請程序費用合計	€4,045 *not concerned by the reform		
進入指定國所需支付費用	€28,074	€2,380	€680
維護費用	€162,598	€40,000	€40,000
總計	\$194,717	\$46,425	\$44,725

資料來源：歐洲執委會；Fish & Richardson；本報告整理

貳、過渡期後

過渡期後，則有三種平行的制度提供給專利申請人在申請歐洲專利時，申請與佈局策略的搭配以及專利權維護、管理與實施上的選擇，下表中將三種制度的差異做一比對。

表 3-8 三種歐洲平行專利制度之關鍵差異比較表

專利制度 項目	依個別國家之內國法申請單一國家專利	EPC 架構下向 EPO 申請歐洲專利	UP 架構下向 EPO 申請歐盟單一專利
申請程序	個別國家提出專利申請	向 EPO 提出單一申請	向 EPO 提出單一申請
語言翻譯 (假設以英文為原申請案之語言)	申請時或申請後一定時間內必須提出該國之官方語言翻譯本	核准時，申請範圍的部分必須翻譯成德文和法文；說明書非申請範圍的部分是否需要翻譯，則視個別國家之規定	無需進行翻譯，EPO 會自動提供成員國的語言翻譯*。 *除非發生爭議且法院或被控侵權方要求提供翻譯本
可經由 PCT 申請	不一定，部份國家可經由 PCT 申請，但並非所有國家都可據此進入國家階段	可以	可以
權利範圍	同一申請案在不同國家可有不同的權利範圍	權利範圍必須完全相同	權利範圍必須完全相同
修正/撤銷	申請人必須依照個別的內國法進行修正或撤銷	-參與 UP 的國家，修正/撤銷需集中申請 -非參與 UP 的國家，撤銷必須依照該國內國法申請	集中進行修正或撤銷，其修正或撤銷在所有參與 UP 的國家都有效
維護與年費支付	維護與年費須個別向各國繳納，其專利有效與否視各國維護狀態而決定	維護與年費須個別向各國繳納，其專利有效與否視各國維護狀態而決定	集中維護並繳納年費至 EPO，經核准之具有單一專利效力之專利，其有效/失效之效力覆蓋全體，不可能有部分國家有效部分國家無效的情況出現
訴訟	個別國家之內國法院	UPC	UPC

資料來源：IPcopy(2013)，Unitary Patent Package

在此需要特別指出，若申請人選擇申請歐盟單一專利，經 EPO 核准並取得單一效力，其效力之範圍受核准當時已加入並經內國法核准 UPCA 的國家為限，並不及於日後加入的國家³⁶。換言之，若核准日當時有 13 個國家內國法通過並核准 UPCA，則該核准專利之效力自始至終都僅有效於該 13 個國家，不能擴大其專利權效力至後來加入的會員國家。因此，EPO 的登記處將需要強大的資訊登錄平台來有效的管理 UP 下核准專利的法律狀態。

第四節 小結

歐洲共同市場的經濟規模與美國、日本、中國等並列全球前幾大版圖，其專利制度經由數十年來的不斷改革，成就了令人激賞的專利申請制度、優良的審查品質，以及完善的專利教育。然而，EPO 每年所收到的申請案卻遠遠的落後於其他的專利局，主要的原因之一可歸究於歐洲專利的申請費用昂貴、取得的成本過高，以及專利爭議發生時無法掌握的各國法院的觀點而可能導致不同的判決結果。

2013 年年初，歐盟 27 個國家中的幾個國家採取強化合作機制，完成了 UP 以及 UPC 的提案並經歐盟執委會通過，目前就等待已經簽署的 25 個國家完成其國家立法機關的核准 (ratification) 生效，樂觀的預計最早應該會在 2015 年第二季生效。

不過，各國在進行核准的過程可能會有幾點隱憂：

- 一、德國在 2013 年 9 月 22 日已完成 4 年一次的聯邦議院大選，但核准的提案日期不知何時才能列入；
- 二、德國雖然在 UPC 架構下取得一審專業法院的指定，並受理 IPC 分類下 F 類機械工程相關的專利案件，但是德國最堅強的汽車工業卻不在 F 類的範疇，如此的安排讓德國國內的汽車產業人士相當無法接受；
- 三、英國對歐盟投出『將舉行公民投票表決是否退出歐盟』的震撼彈，英國的政治人物亦因此話題爭論不休³⁷，倘若公民投票的結果為贊成退出，則 UP 及 UPC 的命運乖舛，很有可能會胎死腹中；

不同產業對於 UP 及 UPC 看法歧異，故進行內國核准過程時，可能會遭遇不同團體的抵抗或拖延，這樣的情況又以製藥、生技、軟體以及創投最為明顯。

³⁶ Daniel Hoppel-Jaenisch (2013). *The New Unified European Patent Court System*. Taipei: 2013 White & Case Symposium for Taiwan Technology Companies.

³⁷ 2013-7-19 該不該退出歐盟，英國陷兩難。經濟學人。

<http://english.cw.com.tw/article.do?action=show&id=14303> (Last visted 2013/10/08)

第四章 德國產官研對於歐盟單一專利制度之觀點及因應

前一章中提及現有歐洲專利雖由 EPO 所統一管理，但 EPO 僅處理專利申請與授與程序，不涉及專利授與後的維護、行使、爭議處理等方面，故歐洲專利之專利權人在取得歐洲專利後，後續所有的活動就必須要在其指定之歐洲各國國內分別處理，十分的不便且取得專利之費用昂貴。歐盟執委會推動 UP，主要是希望簡化核准後的相關程序，藉此來克服費用高、程序繁複以及多重專利訴訟等問題，更進一步則希望可經由推動 UP 來促進歐洲經濟的復甦。

隨著 UP 即將施行，但值得注意的是部份人士對於 UP 的實施有所質疑，提出對此制度現行規劃的不同看法。採 UP 進行申請，雖然獲准後授與參與的 25 個會員國同時生效享有權利，但當 UP 進行修正、撤銷或訴訟時，其結果之效力將同時擴及到所有參與 UP 的國家，對於企業在專利佈局上將會有重大影響。雖然新制相對於現行歐洲專利在申請多國時，可以降低平均申請費用，但對於新制後續申請、維護及年費之收取、專利撤銷及訴訟等議題，則因許多情況尚不明確窒礙難行，本章節主要是藉由問卷及訪談方式實際了解德國產官學研單位，針對 UP 之推行的看法及其未來因應策略，訪談問卷詳附件一及附件二。

第一節 德國產業之觀點

本研究分別以問卷及訪談方式來了解德國企業對於即將施行 UP 的看法，但因受限於無法直接面對面與西門子公司負責智慧財產權管理的人員訪談，因此改以問卷的方式，由負責智慧財產權管理的 Dr. Oliver Pfaffenzellery 針對本研究的問題提供西門子的看法。另外訪談博默特&博默特 (Boehmert & Boehmert) 專利商標律師事務所之合夥人 Dr. Heinz Goddar，博默特&博默特專利商標律師事務所服務許多德國與海外企業客戶，對於其客戶面臨即將施行的 UP，對於未來在專利佈局策略上是否會有影響及可能之因應方式，博默特&博默特專利商標律師事務所可提供本研究目前企業及事務所的想法。

壹、西門子公司³⁸

一、簡介

西門子公司是一家德國的跨國企業，在電機和電子領域之技術發展為全球指標性之企業，主要業務跨足能源、醫療、工業及基礎建設與城市四大業務領域，公司業務遍佈 190 個國家。西門子目前在全球擁有約 37 萬名員工，並致力於產

³⁸ 參見 <http://www.siemens.com/entry/cc/en/> (Last visited: 2013/10/08)

品的研發和製造、設計與安裝精密的系統與計畫，同時針對客戶需求提供量身訂作整合解決方案的服務。2012年財會年度的營業收入為783億元，持續經營收益則為52億元。西門子全球約有29,500名研發人員，在全球擁有53,300個的專利，也因此西門子成為全球最創新的企業之一。

二、訪談內容

西門子的 Dr. Oliver Pfaffenzellery 針對本研究的問卷於2013年7月10日提供西門子目前申請歐洲專利的做法及對於UP的看法，以下為問卷回覆內容。西門子目前在歐洲專利申請，是採國家專利與歐洲專利申請並行。西門子於2012年間向EPO申請了2,193件專利，在德國專利局申請的數目應該也大致相同。西門子在申請專利時，主要是依技術發明的情況、目標國家的市場滲透、競爭對手的市場位置、預算問題等來考量專利佈局策略。對西門子而言，UP所帶來的好處應該是成本效益，但西門子表示依目前所知，UP收費制度目前仍不明確，尚待觀察。但UP對西門子可能會有實質的利益，因西門子在某些技術領域的專利採取歐盟單一專利申請策略，將可以在歐洲國家獲得較好的保護。關於UPC的成立，西門子表示目前言之過早，不一定會影響其訴訟策略，因在單一專利的訴訟效率尚未有足夠的訊息。西門子認為UP對於化學和製藥公司應該是非常有用，主要是可以涵蓋較多國家，訪談問卷內容詳附件一。

貳、博默特&博默特 (Boehmert & Boehmert) 專利商標律師事務所³⁹

一、簡介

博默特&博默特專利商標律師事務所為德國最大專利律師事務所之一，是一家在專利法和商標法領域知名的律師事務所，該公司已成立80多年，於1977年與英國的專利律師事務所在慕尼黑建立了FORRESTER & BOEHMERT歐洲律師事務所，專門負責與EPO相關的各項專利事務。主要業務包括專利、實用新型和外觀設計專利權利的註冊、防護和實施，商標法也屬於他們核心業務，提供商標註冊、商標侵權訴訟等服務。另外，他們也提供版權法、外觀設計法、實用新型法、職務發明法、不正當競爭法、反壟斷法以及反產品假冒等之法律相關服務。這幾年來博默特專利商標律師事務所的專利申請量與商標註冊申請量位居全德國第一。

二、訪談內容

2013年7月1日本研究訪談了博默特專利商標律師事務所的 Dr. Heinz Goddar, Dr. Goddar 提到2009年里斯本條約正式生效後，所有歐盟會員國必須遵循一定的準則。里斯本條約旨在調整歐盟在全球的角色，因應歐盟目前面臨困

³⁹ 參見 <http://www.boehmert.com/> (Last visited: 2013/10/08)

境的一個計劃。里斯本條約中許多具體措施將有助歐盟運作與決策，成為歐盟整合的推動力。也因為里斯本條約的推動，大多數歐盟成員國決定趨向更密切合作。

Dr. Goddar 提到推動政策必須要所有會員國同意方能有效進行，例如歐盟面臨的債券危機，需要大家密切合作與互信才能改變，但並非所有歐盟會員國都同意政策的施行。UP 是各個歐盟會員國間的協議，因此，在 UP 推動上，只有一些歐盟成員已經付諸實施某些行動，但並非所有的歐盟會員國將同意統一的專利案件，因此將影響 UP 的實施。例如義大利和西班牙，西班牙反對加入 UP 及 UPC。義大利不加入 UP，但接受 UPC，至少是一半的贊成。所以 UP 公約及其他條約，並非涵蓋所有國家，如瑞士和土耳其為 EPC 之非歐盟會員國。另外，在新制度推動上，UP 和 UPC 必須在同一天生效。

歐洲專利實施後，對於大部分企業來說，企業在申請歐洲專利時必須口袋夠深，才足夠支應相關費用。跟申請美國專利來比較，一開始的申請費約 5,000 元並不貴，但後續在各個國家翻譯費用至少為 3,000-5,000 元，非常昂貴。但 UP 實施後，這些額外費用將不再存在。對於會申請多國專利之企業在成本考量上是有幫助的。實行 UP 將能降低專利申請成本，對於許多企業而言將是較有利的誘因。

Dr. Goddar 提到推動 UP 之二個主要驅動力，第一個因素是為德國貢獻了歐盟 GDP 的 40%，在地理位置上德國也最接近歐洲的中心，所以企業在專利佈局上會以德國作為第一考量以接近德國市場。第二個因素是目前 80%-95% 的專利訴訟發生在德國，未來若是在德國以外的法院進行訴訟，基於德國以外國家的法律專業考量，將成為 UPC 是否可以順利推動的重要考量因素。例如荷蘭在某一特定領域有很多的經驗，但在禁制令方面則否。芬蘭諾基亞可能會選擇其他法院管轄法律和其他案件，因芬蘭法院之地利之便，或依不同的專業選擇不同法院。但在實施 UPC 後，該制度將改變這種訴訟狀況，原先同樣一件訟訴案在英國的判決可能會與德國法院的判決不同，未來將只會有相同判決結果。在 UPC 的推動上，Dr. Goddar 提到 2012 年在柏林法院的一件訴訟案，該企業表示在 UPC 之訴訟成本約為在德國法院之 3 倍，因為每一個國家在發生侵權訴訟時之成本是不同的，德國在訴訟成本上相對於 UPC 及其他國家是非常的便宜。因此，UPC 對於企業來說未必一定是正面的影響。另外，由於 UPC 的一審法院除中央法院是分布於法國巴黎、德國慕尼黑及英國倫敦外，其餘地方法院及區域法院則可能分散於歐盟締約會員國內。雖然受命審理之法官將來自不同國籍，可保有部分客觀性，但審理過程中難免會有內國法之介入，因而同樣發生標準不一之情況，亦可能導致審判結果之高度不可預測性，此在未來也是 UPC 審理案件之一大考驗。

Dr. Goddar 認為 UP 將不會在 2014 年年底前實施，且不認為從現在開始 10 年內 UP 會正式運作生效。因此，博默特專利商標律師事務所現在為客戶作的專利申請策略並不會聚焦在 UP。未來在協助客戶申請專利時，仍傾向以 EPC 方式

進行申請，未來獲證時仍可選擇是加入或退出 UP，若是選擇以國家專利方式申請就沒有機會加入 UP。如果客戶指定 EPC 締約國 3 個國家以上，那麼 EPC 可能是一個不錯的選擇。

目前 UP 制度的專利申請費及後續維護費等相關收入分配部分，仍未有明確分配的方式。對於申請人來說，主要佈局的國家一般為 3-5 個國家，若經費僅分配給這幾個國家，其他較為非核心之 EPC 締約國之專利局將會不同意這樣的分配方式。因此，仍有許多問題待解決。目前仍不知道該從何開始，各國政府可能會重新考量整個政策方向。此外，英國尚未開始討論國內立法，應該還有其他的考量。

第二節 歐洲專利局之觀點

EPO 之架構組織及相關流程已於第二章仔細介紹，於此將不再贅述。

EPO 對於歐盟單一專利的推動是抱著樂觀的態度，未來實施 UP 後，EPO 根據歐洲專利公約 EPC 的規定，仍將統一辦理歐洲專利的申請及授與，其授與之歐盟單一專利效力將及於已簽署公約的 25 個歐盟會員國。EPO 也將負責由於授與前的工作與現有制度一樣，所以 EPO 表示並不會因為歐盟單一專利之實施而有組織上的變革，仍然進行日常的檢索、審查與授與工作。但申請人未來若採歐盟單一專利制度申請，對 EPO 而言未來將會增加一些額外的任務。例如，管理專利權人請求歐盟單一專利的相關程序，年費之收納、管理及匯款及歐盟單一專利之法律狀態進行管理，例如，授權、專利權移轉、撤銷或無效等資訊。

2013 年 6 月 25 日及 7 月 3 日本研究拜訪 EPO 負責國際法律事務的處長 Dr. Stefan Luginbuehl，了解 EPO 目前在 UP 的推動現況與方式，以及可能面臨的挑戰，以下針對本研究之訪談問題及 Dr. Luginbuehl 回答的內容歸納如下。

未來歐洲將有三種專利申請系統同時存在，但推動 UP 並不會需要更多的時間來進行。三個系統一開始的步驟皆相同，例如申請、訴訟等。專利權人只需要在獲證後一個月內作出決定，如採取 UP 或進入 EPC 即可。但如果專利權人錯過最後進入 UP 的期限，則只有當專利權人提供合理的理由，並再次提交請求，才可重新確立權利。UPC 目前只有二個系統：內國法院和 UPC 的執行較有爭議。專利權人只能選擇進入和退出，沒有選擇退出後再決定進入。

在專利申請程序上，對於已存在的有效專利並無法轉成歐盟單一專利。EPO 僅接受在實施 UP 後才提出的專利案件，或已提出申請之專利案件，且在實施 UP 後才核准之專利，才能選擇歐盟單一專利，現在預計將在 2015 年初生效。關於目前申請人反映 EPO 之審查速度較其他國家緩慢，EPO 亦提供免費的加速審

查系統 (PACE programme⁴⁰)，EPC 將於 3 個月內提出回應，並於 2 年內提供檢索報告及加註意見，可以幫助專利人加速專利申請的程序。針對僅想要申請少於 2 或 3 個國家專利的企業，Dr. Luginbuehl 建議其專利佈局可取決於該公司可接受後續維護費及自己的訴訟策略等因素來決定以 UP、EPC 或國家專利方式進行。

另外，因德國議會通過不再核准軟體專利⁴¹，Dr. Luginbuehl 表示 EPO 仍將堅持原來的審查政策，亦沒有從德國聽到任何有關軟體專利之政策，因此不影響 EPO 對於軟體專利的審查。

在 UP 生效前，EPO 已開始針對 UPC 進行諮詢非營利組織或企業意見，預計到今年 9 月底前完成。預計於 2014 年年初左右 EPO 可能會舉辦聽證會了解各方的意見。然 UP 生效前將面臨下列問題待解決：

一、 同步資訊系統

當 UP 生效後，EPO 內部運作應不會有太大的困難。唯一較大的改變是資訊系統 (Information Technology, IT) 需要修正，因線上申請系統必須在相同的時間做好準備。

二、 正式實施之門檻

UPCA 在歐盟會員國達成共識之後，該法案由歐洲議會表決通過，上述條例只有在 2014 年 1 月 1 日或在統一專利法院協議生效後才能被適用，根據最近一次會議上，英國和德國的批准設置的時間不早於 2015 年，其他國家預計在 2014 年年底批准。因此，預計 UP 和 UPC 的最早日期將在於 2015 年 4 月生效。

三、 不同國家之態度

目前 EPC 體系下的國家 (包括延伸國) 共有 38 國，已簽署加入之國家只有歐盟會員國中的 24 個會員國，面對義大利選擇不加入 UP，但選擇加入 UPC，波蘭則剛好相反，Dr. Luginbuehl 提到這些國家加入一個協議卻選擇不加入另一個的確是個問題也可能不甚合理。這將需要一些時間來看看會後續發展，也許義大利將最終簽署及加入 UP。

訪談問卷內容詳附件二。

⁴⁰ 參見

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20100507.html>
(Last visited: 2013/10/08)

⁴¹ Adi Kamdar. (2013) *German Parliament says no more software patents*. Electronic Frontier Foundation. <https://www.eff.org/deeplinks/2013/06/german-parliament-says-no-more-software-patents>
(Last visited: 2013/10/08)

第三節 歐洲研究機構之觀點及因應

壹、 Max Planck Institutes⁴²

一、 簡介

Max Planck Institutes 是德國最成功的研究機構。自 1948 年成立以來，該機構已經出現了超過 17 位以上的諾貝爾獎得獎者，與世界各地最好及最負盛名的研究機構齊名。每年有超過 15,000 篇以上的論文發表在國際著名科學期刊，而許多文章中常被相關領域中的其他論文所引用，代表其研究在該研究領域具足夠之代表性。該機構目前有 82 個研究所進行基礎研究，主要研究領域為自然科學，生命科學，社會科學和人文科學。其主要專注於創新或是需要投入較多資金或時間的研究領域。此機構同時是一個非營利性的研究組織，其最高的決策機構是參議院。依據 2013 年的機構資料所示，其員工人數為 16,918 名，其中 5,470 名為科學家，而 2013 年研發總預算約 15 億元。由於該機構大部分的研究經費來自於政府，也希望能將所研發之結果移轉至大眾，所以機構本身亦將研究成果藉由論文發表、提供教育訓練、產業合作、技術授權或成立衍生新創公司來擴散研發成果。自 1979 年以來該機構大約已有 3,200 件發明及簽訂 1,900 件授權契約，共 100 家衍生新創公司的成立係應用機構內部的技術。

二、 訪談內容

針對機構內部對於 UP 的看法，本研究於 2013 年 7 月 5 日訪談了該機構的推動衍生新創公司經理 Dr. Florian Kirschenhofer，由於接受訪問的 Dr. Kirschenhofer 非處理機構內智慧財產權相關人員，因此對於機構本身在歐洲專利申請策略並不熟悉。因此，並沒有針對 UP 的施行上提供太多說明。但 Dr. Kirschenhofre 以個人立場表示歐盟單一專利制度的施行，可有效地降低專利申請費用，該機構應會支持。但仍需待相關措施更為明確，Max Planck Institutes 才能更清楚表明其立場。

⁴² 參見 <http://www.mpg.de/183251/portrait> (Last visited: 2013/10/08)

貳、 Fraunhofer-Gesellschaft⁴³

一、 簡介

Fraunhofer-Gesellschaft 的機構與 Max Planck Institutes 類似，是一個非營利性的研究組織，歐洲以應用為導向之最大研究機構，類似台灣的工業技術研究院。Fraunhofer-Gesellschaft 的研究方向為符合人類的需求為最高原則，研究領域以健康、安全、通訊、能源和環境為主。目前 Fraunhofer-Gesellschaft 維持 66 個研究機構與單位，超過有 22,000 名的科學家與工程師。2013 年研發總預算約 19 億元，其中為 16 億元來自於企業委託研究開發的合約與政府資助開發的合約。每年大概有近 700 件的發明，由專一部門統一管理，專利申請約 500 件以上。

Fraunhofer-Gesellschaft 同時為缺乏研發部門之中小企業重要的創新技術提供者。另外，Fraunhofer-Gesellschaft 亦依照客戶需求，協助客戶開發最佳化技術、製程與產品，並協助產品雛型製作與小批量試量產生產等。Fraunhofer-Gesellschaft 透過各種方式，積極鼓勵內部員工或與其合作之企業共同成立新創衍生公司。

二、 訪談內容

2013 年 6 月 24 日因本課程之故拜訪了 Fraunhofer-Gesellschaft，由於接待本次參訪行程的是負責國際業務的 Dr. Raoul Klingner，對於該機構在智慧財產權管理與策略不甚清楚，本研究亦請 Dr. Klingner 協助將訪談問卷轉交相關人員提供有關 UP 實施的看法。然而，由於此次無法與 Fraunhofer-Gesellschaft 的智權管理部門之人員會談，而從已蒐集之相關資料及機構本身所提供之佈局策略手冊，本研究無法得知該機構對於 UP 的觀點。

第四節 小結

歸納本研究訪談企業及研究機構的意見，UP 實施後對申請人而言，最大的誘因就是可以大幅降低取得專利權之費用（例如翻譯費、進入指定國所需支付費用及維護費等）。但 UPC 的成立雖然是為了要統一歐盟地區各個國家對於專利紛爭的判決觀點歧異，但是 UPC 制度的細節以及法官群們對於專利紛爭的處理態度都還不清楚。另外，在審理過程中難免會因內國法之介入，而發生審理標準不一之情況，亦可能導致審判結果之高度不可預測性。這也是企業在考量是否採取以 UP 進行專利時，除了申請成本外，UPC 的審判結果及效率也是企業另一個考量的重點。

⁴³ <http://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html> (Last visited: 2013/10/08)

因此，在目前仍有許多資訊不明確的情況下，大部分的企業及研究機構仍採取觀望的態度，須等待制度真正施行後，慢慢調整新制度，才有機會漸漸被企業及研究機構所接受。

第五章 台灣產學研對於歐盟單一專利制度之觀點

鑑於諸多因素使然，施行 UP 迫在眉睫，希望透過此新制施行讓國內更多企業主及學術單位有更簡化的流程佈局歐洲專利。

透過 UP，可簡化進入國家程序，以及大幅降低相關翻譯費用，而吸引更多申請人提出專利之申請，然實際之費用可降多少比例，其主要影響因素可能須視所訂定年費之多寡而定。由於目前實際運作的細部規則還不明朗，有些探討議題必須有假設前提，基於 UP 及 UPC 設立的前提，本章節主要是藉由實際訪談國內具代表性的廠商以及中研院和工研院等學研機構了解台灣產學研單位，針對歐盟單一專利制度之推行的看法及其未來因應策略，訪談問卷詳附件三~七。

第一節 台灣產業之觀點與因應

本研究以實際訪談的方式訪問了台灣中大型企業包括 X 公司及台灣積體電路製造公司（台積電，Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., TSMC），中小型企業則包括明門實業股份有限公司（明門實業）等，這 3 家廠商在各自的領域皆有傲人的成果。本研究試圖從即將施行的 UP 面向切入，整理廠商的策略動向及可能之因應方式。

壹、X 公司

一、簡介

X 公司⁴⁴創立於 1989 年，為全球前三大消費性筆記型電腦品牌。是全球領先的電子產品（Computer、Communication、Consumer electronics，3C）解決方案提供商之一，致力於提供個人和企業用戶最具創新價值的產品及應用方案。在世界頂尖工程技術研發團隊支持下，X 公司⁴⁵的產品線完整覆蓋至筆記型電腦、平板、主板、顯卡、伺服器、光儲存、有線/無線網路通訊產品、手機等全線 3C 產品。遍佈 20 多個國家和地區分支機構，大約 22,000 餘名員工，共同將 X 公司打造成年營業額超過 106 億美金的信息產業巨擘。研發和技術是 X 公司的核心，在多元化發展的過程中，創新成了 X 公司的致勝秘笈。透過持續不斷的投入心血於世界級的研究和發展，才能夠提供引領趨勢的創新產品；節能省電之節能機種、竹子材料環保筆記本、香水味覺筆記本等等創新概念產品，成為了資訊產業發展的風向球。產品創新、品質追求對 X 公司來說是最重要的堅持，為

⁴⁴ 參見 <http://100.brandingtaiwan.org/> (最後瀏覽日期：2013/10/08)

⁴⁵ 參見 <http://mops.twse.com.tw/> (最後瀏覽日期：2013/10/08)

的就是要讓客戶能享有高品質的解決方案。X 公司是十分注重產品創新的台灣公司，2007 年 X 公司推出了全球首創的超便攜電腦--- 10 吋小筆電 (Netbook)，以用戶需求為導向，提出“易學、易玩、易攜帶”的全新理念，開創了超便攜電腦新時代。小筆電的成功為 X 公司在全球資訊市場開闢了一片全新的藍海；繼小筆電之後也是第一位提出結合小筆電(Netbook)及筆記型電腦(Notebook)應用創新的公司，Hybrid 系列產品問世和手機平板組合這些極具創意的產品更讓 X 公司在歐洲獲得很大的迴響。X 公司目前是全球個人電腦出貨量排名第五，其最大的銷售市場是亞洲和歐洲地區。而美國這塊市場到目前為止仍然是一項巨大的挑戰，要說服美國消費者選擇 X 公司，而放棄諸如蘋果、三星等其他品牌著實不易，X 公司 2011 年和 2012 年在美國市場的比例分別為 4% 和 8%。

X 公司連續 10 年蟬聯台灣前 3 大國際品牌殊榮，2012 年品牌價值達 16.62 億億美元。曾經有人這樣問過公司的當家管理者，“X 公司憑什麼取得如此好的成績？”公司經營者的回答很簡單，他認為任何企業的發展都要回歸到基本面，那就是技術和產品，沒有這兩個東西，任何都是空談。高附加價值的自有品牌是必走之路。分析 X 公司致勝的原因無他，持續推動並在創新方面獨樹一格，接連推動不同類型創新產品吸引市場目光，其品牌價值⁴⁶從 2010 年起分別為 12.85、16.37 及 16.62 億美元，2012 年較 2011 年微幅成長 2%。

二、專利&全球佈局策略

在 X 公司的文化中，與品質的苛求同等重要的就是技術的研發。在產品的研發過程中，X 公司會針對消費者的需求，對產品的功能和技術上進行了多樣開發。例如，在主機板基本輸出入系統 (Basic Input/Output System, BIOS) 的附加功能上，X 公司就有 10 幾項專利，技術研發的廣度和深度都遠遠超過了其他主板廠商。而在顯示卡、光儲存、筆記型電腦、網路設備和隨身電腦 (Personal Digital Assistant, PDA) 等上面，X 公司也擁有多項業界獨有的技術。X 公司管理者經常強調，企業要想永續經營，一定要將產品技術和市場進行結合，堅持技術領先。其以英特爾公司 (Intel Corporation) 為例子，英特爾的決策層都是技術專家出身，用技術觀察市場趨勢，用技術決定產品策略，用技術改善公司體質，用技術成為競爭的刀口。想要永續的發展和經營，就是要把技術優勢發揮得淋漓盡致。

三、訪談內容

2013 年 7 月 16 日拜訪 X 公司，以下為歸納 X 公司針對本組訪談問題之回答的內容。

X 公司全球總部設於台灣，大陸昆山是 X 公司全球製造體系中最為重要的

⁴⁶ 參見 <http://www.interbrand.com/> (最後瀏覽日期：2013/10/08)

生產中心，供應了 X 公司全球 90% 產能。銷售區域主要以亞太地區為主，將近 5 成，其次就是歐美占了 4 成的比重。2013 年第一季全球銷售地區比重為歐洲 32%、亞太 45%、美洲 23%。

專利佈局上，X 公司主要以歐洲市場為主約占 70%~80%；其中德國與荷蘭為主要申請國，法國有 2%~3% 佈局；英國也有少部分。X 公司在西班牙、義大利的市場發展也不錯，在東歐地區，俄羅斯、波蘭、捷克也都有不錯的成績。在歐洲，對於最新的技術和產品創新點是深受消費者喜愛的，這也是 X 公司的產品在歐洲市場受到歡迎的原因。北美市場由於策略聯盟的緣故反而對智財的佈局較少，透過與微軟、谷歌 (Google) 及英特爾 (Intel) 等軟體廠商的策略合作達到雙贏的局面。X 公司品牌在歐洲市場有很強的競爭優勢。2012 年平板電腦 (Tablet) 的熱銷，X 公司在歐洲 Tablet 市場的市占幾乎倍數成長。台灣專利的佈局幾乎都有申請；日本專利的佈局不多；中國專利佈局更少。X 公司的專利策略主要為防禦型，以量取勝。歐洲地區的專利佈局約佔 X 公司整體的 70% 左右，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的 90% 以上，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，此外，X 公司在歐洲地區也會進行維權，主要是在歐洲的國際展覽上，有發生疑似侵權物品的事件，故在歐洲展覽的維權費用上也有相關支出。以 2012 年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為 4:1。侵權案件通常都採和解方式解決。

現階段 X 公司在歐洲地區的專利申請幾乎都採在 EPC 架構下，向 EPO 申請後再進入到個別的指定國。另外，個別申請案也會視市場的需要，在其他國家也可能會再另外追加進入。X 公司目前在歐洲要保護的主要市場有三：德國、荷蘭與法國，德國的市場約佔 50%~60%，法國與荷蘭的市場約佔 30%，主要的考量是以該國的市場經濟為主。相較於現有 EPC 專利須指定進入國家才會獲得個別保護，在獲得 EPO 核准後選擇 UP，保護的效力會自動涵蓋所有當時同意參加的歐盟會員國。另外 UP 只在授權後的階段有所不同，不再需要在個別歐洲國家進行相關程序 (包括翻譯)，免除了將專利翻譯成其他語言的需要，從而大幅縮減目前的專利費。因此，UP 若生效，X 公司非常願意嘗試循此方式選擇歐盟的單一專利。

訪談問卷內容詳附件三。

貳、台灣積體電路製造公司

一、簡介

台灣積體電路製造公司 (台積電)⁴⁷ 成立於 1987 年，是一家以專業晶圓代工為營運模式的半導體公司，在半導體產業中首創專業積體電路製造服務模式，

⁴⁷ 參見 <http://www.tsmc.com/chinese/default.htm> (最後瀏覽日期：2013/10/08)

提供完整的服務給顧客，擁有業界最先進的製程技術及專業晶圓製造，服務領域中最完備的元件資料庫(Library)、智財(Intellectual Property)、設計工具(Design Tools)及設計流程(Reference Flow)等；是全球第一家以最先進的製程技術提供晶圓專業製造服務的公司。目前全球共有近2萬名員工，2012年營業額已達171.67億美元，囊括全球晶圓市場43.67%的市占率，其營利率一直維持維持在30%以上。台積電目前擁有兩座最先進的12吋晶圓廠，5座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠；公司總部、晶圓2廠、3廠、5廠、7廠和晶圓12廠等各廠皆位於新竹科學園區，而晶圓6廠以及14廠則位於台南科學園區。

二、專利 & 全球佈局策略

台積電的競爭優勢除了以技術創新、製程改良、經濟規模、成本優勢作為爭取市場成功關鍵因素外，專利權的策略運用更是不容忽視的利器。以專利權作為全球競爭的籌碼以及獲利的工具，台積電的製造技術領先其他競爭者，在積體電路(Integrated Circuit, IC)代工產業中也擁有最多的智慧財產權。台積電在技術及產能均居產業領導地位，是全球第一家有能力量產40nm以下技術的晶圓代工廠，其40nm規模與良率優於同業，40nm佔全球80-90%的市場，28/20nm生產時程至少領先同業三季以上。台積電擁有專利權數眾，是台灣半導體產業的專利大王。台積電用專利圍成嚴密的護城河，專利策略亦由被動轉為主動出擊，2005年1月底台積電與大陸中芯半導體達成侵權案的和解即是最好例證，中芯半導體付給台積電一筆1.75億美元(約合新台幣52.5億元)的和解金；台積電的主動式專利策略在不僅發揮遏止競爭者侵權之作用，同時也為其帶來可觀的權利金收入。台積電申請專利原本只是想築一道牆，但經年累積地專利權，卻拉大與競爭對手之間的距離。台積電也有製作專利地圖(Patent Map)，此地圖可用來了解未來要去哪個國家，那個國家有哪些專利，要注意到不要侵犯他人專利，同時也可用來作為台積電地專利策略。如何在關鍵產業的關鍵地位，掐住競爭者的咽喉甚至吃下對手，提升市占率，已經是創新研發之外更具體的競爭利器。

以世界級企業自許的IC代工龍頭台積電，不斷精進專業技能，累積核心競爭力，積極致力於創造顧客和公司價值，不但為自己開啟了一片無人競爭的藍海市場，也改變了半導體產業的遊戲規則。1996年提出虛擬晶圓廠概念也讓台積電的競爭優勢更具差異化。虛擬晶圓廠的觀念主要是主張晶圓代工業者需要提供客戶整套的產品服務，並以策略聯盟或合作投資的方式，組成一個全方位的虛擬晶圓廠。在虛擬晶圓廠⁴⁸的模式底下，顧客只要跟單一的單位接洽，就可以了解及監控其委託代工產品的作業情況，對於顧客而言，虛擬的晶圓廠就像是自己的晶圓製造廠一般，對顧客而言是一大福音。台積電明確的技術地位—將市場目標放在提供半導體廠商以及設計公司所需的特殊應用IC製造上，摒除大量製造且市場變動大的大宗商業化產品(如動態隨機存取記憶體, Dynamic Random Access

⁴⁸賴素惠(1996)，台積電經營策略的個案研究，國立台灣科技大學，碩士論文。

Memory, DRAM) 技術。堅持走自己路線的台積電十餘年來所有的製程技術都是自主發展而成，自行累積核心能力，並藉由持續的製程改善與製程創新，不斷精進代工專業知識。透過不斷在晶圓代工競賽中取得先機，拉大與競爭對手絕對的距離。

三、訪談內容

2013年7月17日本組拜訪台積電法務處處長，以下為歸納處長針對本組之訪談問題之回答的內容。

台積電的全球總部位於台灣新竹科學園區，生產營運主要集中於台灣的新竹科學園區與台南科學園區；該公司主要產品的銷售市場在北美，因此，在專利佈局上，北美專利的佈局約佔80%；亞太次之約有12%；歐洲地區則約8%，主要為德國及法國。雖然歐洲地區的專利佈局比只佔企業的10%以下，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的20%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，以2012年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為5:2。

台積電目前在歐洲要保護的主要市場同主要銷售市場：德國與法國，主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況。如果只需要在2個歐洲國家以下取得專利保護，也會考慮直接在該國提出專利申請。

依照舊有的訴訟程序為例在德國專利無效訴訟為二審級制，專利侵權的訴訟是採三審級制；若採用UPC來處理爭議，對專利權人而言，相同的專利訴訟案件在不同國家的法院作審理時，因為各國內國專利法尚未統一，因而有不同的解讀導致審判結果的差異，增加訴訟上的風險及不可預測性。當侵權行為發生一國以上（即多國訴訟的情形），專利權人必須逐一到各國提起法律訴訟，必須負擔沉重的訴訟費用，若集中在UPC處理，專利權人防禦自我權利的成本較低。若採行UPC的程序就能改善舊有專利制度的缺失，讓更多的申請人較樂於申請歐洲專利。

以專利權人的觀點來看UP：目前歐洲專利令人詬病之處主要有二點，費用過高及侵權認定由各國法院各自判定，若產生糾紛則需到不同法院提出訴訟。UP能節省整體費用支出，另外權利保護範圍也更加廣泛。

從執行面的觀點來看：整合UPC以一套完整且單一的準則進行訴訟，對專利權人而言是較公正公開的程序。台積電法務處處長認為UPC的態度決定UP單一專利的訴訟結果。因此後續UPC的組成法官及態度是另一觀察點。

整體而言，台積電對即將實施的UP及UPC持正向態度並支持此一變革，認為對企業可節省大筆費用支出，另外若爭議發生，統一專利法院的角色對企業而言更是樂觀其成。

訪談問卷內容詳附件四。

參、明門實業股份有限公司

一、簡介

明門實業⁴⁹成立於 1983 年，成立至今已超過 20 年，目前是美國最大嬰兒用品品牌 GRACO 之最大合作夥伴，其 90% 定單一來自 GRACO，在產品研發、品質控管以及專利登記數量上相較於同業都居領先地位。其專注於嬰兒車、嬰兒床、汽車安全椅、高腳椅等嬰幼兒產品之全球市場需求與產品設計，全球擁有超過數百項優質專利。明門實業是全球最大的嬰兒車、嬰兒床與兒童安全椅的設計代工 (Original Design Manufacturing, ODM) 製造商，更超過 700 多種產品品項，在美國每 10 台嬰兒車，有 6 台是明門設計生產的。明門實業也是全球第一家能在歐美地區生產認證安全椅的業者。

明門實業投入嬰幼兒用品產業，和電子業公司一樣，原先是以代工 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 為主，但在感受到環境的變化以及市場的趨勢下，明門實業投入大量的資金人力，尋找優秀的人才，並聘請國外知名廠商進行指導，增加公司在設計研發上的實力，為產品注入更多的創意以及附加價值，22 年前，明門從一間小小的貿易公司起家。基於嬰童商品的產品特性與歐美消費市場特性，明門公司所創造的台灣第一，充分說明其背後所隱含的企業經營者對產品品質的要求及生產技術的市場優越性；當科技公司還在賺製造代工的辛苦錢時，生產嬰兒車的明門實業，卻靠著卓越的設計能力，以及橫跨台灣、美國、大陸的多國籍設計團隊，在極度挑剔安全設計的嬰兒車市場，拿下世界第一。仔細探究明門成功的要素「設計能力」是其核心。

二、專利 & 全球佈局策略

明門實業一手打造全球第一大嬰兒車代工王國，在全球擁有 3,000 多名員工，營業額逼近新台幣 90 億元，不只如此更擁有 300 項全球專利。目前為台灣出口廠商 500 大企業之一，外銷業績及出貨數量居業界之冠，為外銷歐美市場該類產品全球最大代工及設計代工廠商。

三、訪談內容

2013 年 6 月 16 日本組與明門實業王瑞璐副總遠距會議，以下為歸納明門實業王副總針對本組之訪談問題之回答的內容。

明門實業總公司設於台灣，但是中國負責製造生產與出口，美國地區則設有設計單位。因此，在專利佈局上，中國專利的佈局最高達 53%；美國次之約有

⁴⁹ 參見 <http://www.wonderland.com.tw/> (Last visited: 2013/10/08)

31%；歐洲地區則有 6%；台灣部份反而不多，僅有 5%；日本部份也大概有 4%；其他地區(如澳洲)則佔 1%。雖歐洲地區的專利佈局比佔只佔企業的 6%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的 13%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，此外，明門在歐洲地區也會進行維權，主要是在歐洲的國際展覽上，有發生疑似侵權物品的事件，故在歐洲展覽的維權費用上也有相關支出。以 2012 年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為 5:2。

現階段明門實業在歐洲地區的專利申請幾乎都採在 EPC 架構下，向 EPO 申請後再進入到個別的指定國。主要是因為，明門實業在歐洲地區要保護的經濟市場至少有 3 個國家，因此，採此途徑取得保護在成本上是有效益的。明門實業目前在歐洲要保護的主要市場有三：英國、德國與法國，此 3 個國家為名門實業 100% 主要進入國家階段的國家，主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況，以及該國在維權法制上的機制是否健全，如德國是目前歐洲地區在專利維權制度上，最為健全的國家。另外，個別申請案也會視市場的需要，在其他國家也可能會再另外追加進入，如義大利或者北歐的瑞典、芬蘭等。

由於歐盟單一專利在前面申請與核准階段，與現有的 EPC 架構下的歐洲專利申請與核准，不論是程序或者費用上都無差異，但是核准後進入到國家階段後，可節省後續的翻譯費與維護費用，在程序上來講也是可以省卻進入個別國家的程序，所以在這些方面都是有幫助的。因此，歐盟單一專利若生效，明門實業應該是會願意嘗試循此方式選擇歐盟單一專利。另外，UPC 的架構對亞洲企業也是有利的。

相較於現有專利爭議必須循歐盟內各會員國內國法來個別主張，非歐盟會員國之企業必須投入時間與資源去瞭解各個會員國的文化、法制制度，其過程不但十分的複雜也昂貴。因此，就整體亞洲企業而言，有 UPC 來集中處理專利爭議是較有利的。但是對於一審中央法院的總院設於巴黎一事，就比較持質疑的態度。

在 UP 下，其整個專利的生命周期所需付出的維護費用設定在為 3 萬多元(現有 5 個國家的維護年費)，如果是這樣的費用規模，基本上是與現有的支出差不多，但是其專利效力可擴大到至少 25 個國家，所以對企業是有利的。就 UPC 而言，以明門實業為例，有一個案子在德國提起訴訟，因為展場在科隆 (Köln)，因此維權主張當時選擇在有地利之便的杜塞道夫進行訴訟。不過，杜塞道夫傾向只討論全要件(文義侵權)，而不深入討論均等論，故對明門實業在主張侵權上較為不利。經由此案的經驗，德國律師也提點一些申請的技巧，亦即在德國是可以發明與新型都申請的，因此，若申請發明專利後，可以考慮在半年後以新型再另外提出申請，並在新型專利的權利上依據產品現況做調整，如此的策略可以在文義侵權時，得到較好的判讀。但若建立了 UPC，在侵權判定的觀點上，希望可以有一致的看法，以維護專利權人的利益。

明門實業對 EPO 仍有下列期許及疑慮：

- (一) 希望 EPO 審查時間可以更為快速，目前一個申請案的審查約需歷時五年，在以前可能還可以容忍，因為產品生命週期較長，但是現在的產品生命週期縮短很多，若一個申請案的審查還是要五年，甚至更久，對申請人而言，是非常困擾的。
- (二) UP 生效後，個別國家的內國法是否須修法來符合 UP 生效？
- (三) EPO 可否接受國家專利的優先權，將使企業在決定循哪一個架構進行歐洲地區的專利申請時，比較有彈性。
- (四) 訪談問卷內容詳附件五。

第二節 台灣研究機構之觀點與因應

壹、工業技術研究院

一、簡介

工業技術研究院（工研院）⁵⁰成立於 1973 年，不但是台灣最大的產業技術研發機構，更是開創台灣半導體產業的先鋒。1975 年，經美國無線電公司（Radio Corporation of America, RCA）獲選為台灣積體電路合作計畫的夥伴，1976 年，第一批赴美受訓的工程師整裝待發，1977 年，工研院建立台灣首座 4 吋晶圓的積體電路示範工廠，並自 1980 年起，陸續衍生了包括聯電、台積電、台灣光罩、世界先進等半導體大廠，奠定了台灣 IC 產業起飛；1983 年工研院更開發出與國際商業機器股份有限公司（IBM）相容的個人電腦，並將技術移轉給國內業者，帶動週邊產業的蓬勃發展，奠定了個人電腦資訊產業的基礎。

工研院為台灣重要應用科技研發場所，主要任務以科技研發，創造經濟價值，帶動產業升級，開創新興產業為使命。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。40 年來，工研院一直以「以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉」為主要任務，從創新研發、人才培育、智權加值、衍生公司、育成企業、技術服務與技術移轉等過程，對台灣產業發展產生舉足輕重的影響。全院 5,000 多位科技研發人員，培育超過 70 位的產業 CEO，新創及育成 225 家公司，累積超過 19,000 件專利，不但為台灣開創許多前瞻性、關鍵性的技術，並孕育多家台灣新興科技產業，培育無數科技人才。

⁵⁰ 參見 <http://www.itri.org.tw/> (Last visted: 2013/10/08)

工研院身為國際級的技術研發機構，經過 40 年的努力，技術發展歷程已從技術購買者、技術追隨者角色，及學習與經驗累積，逐步走向技術創新階段，研究與開發的內涵也由追隨與學習轉變為創新與創造，經由不斷的創新過程，產生相當豐富的研發成果，並以技術移轉及技術輔導等方式，將研發成果擴散到產業界。無論在任何時空背景下，工研院持續帶領台灣產業技術升級，協助建立新興科技產業，培育工業技術人才，提升企業國際競爭力。工研院以「世界級的研發機構、產業界的開路先鋒」為願景，期望透過科技創新及整合應用，為產業創造領先產品及品牌價值。

二、 專利 & 全球佈局策略

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為有效推動智慧財產的加值與運用，工研院於 2000 年成立技術移轉與服務中心（技轉中心），結合技術、專利、法務、投資、管理等專長，組成一個 160 餘人的專業服務團隊，從事有關智權加值、知識服務及新事業的推動業務，有效管理與運用該院智慧財產，促成智財運用、加值及產業的「重大效益」，並成立技轉中心，推動技術衍生加值。技轉中心的核心能力包括幾大類：1. 專利管理（專利申請、專利分析/佈局、專利實質審查）；2. 智財保護（國家智囊、智財引進、智財銀行）；3. 權利主張（侵權分析、授權談判、授權規劃）；4. 專利服務（智慧資源規劃、侵權鑑定、智財有效性分析、專利管理顧問）；5. 授權轉讓（專利拍賣、智財商業法務、智財評估與評價）；6. 智財代理（國際專利引進、智財交易平台、智財評估與評價）。

工研院之智慧財產會適時授權廠商使用，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、讓與其他適切之方式進行。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會取得再授權予廠商之權利。另策略性引進台灣國際專利拍賣（Taiwan International Patent Auction, TIPA），舉辦台灣首次公開國際專利聯合拍賣會，運用聯合拍賣模式，吸引國外知名賣方將具價值專利引進國內業界運用。藉由共同造勢及聯合推廣，可節約成本並擴大推廣效率，吸引更多廣泛的買家注意及投標。過往經驗中曾售出 10 個技術組合，共 167 件專利。成功拍賣率大約七成。

三、 訪談內容

2013 年 7 月 17 日本組拜訪技術移轉中心王本耀主任，以下為歸納工研院王主任針對本組之訪談問題之回答的內容。

工研院在專利佈局上，台灣專利的佈局最高達 36%；美國次之約有 31%；

大陸專利佈局有 23%；歐洲地區則有 4%；日本部份也大概有 3%；其他地區則佔 3%。歐洲地區的專利佈局比雖只佔工研院的 4%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的 8%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高。翻議費非常昂貴，幾乎占了整個申請成本的 60-70%。

2011 年有 1,110 件歐洲專利申請，主要集中在德國、英國、法國，考量是競爭者的分布及市場規模，技術領域主要為生醫及通訊。工研院自 2010 年的專利策略已從專利量到質的轉變，近 5 年專利申請總件數維 9,264 件，實際上的應用率大約 30%（主要有拍賣、讓與、權利主張）。

目前工研院在歐洲地區的專利申請以 EPC 及 PCT 兩種途徑皆有：採 EPC 架構下，向 EPO 申請後再進入到個別的指定國或直接向歐洲單一國家申請。主要的考量是一般的國際優先權僅有 12 個月的時間，但要在一年之內完成全球的佈局，將帶來龐大的經費負擔，且如果每個國家都要進行答辯時，其費用相當可觀，讓申請人面臨了兩難的局面。另一項申請人的選擇是循 PCT 模式，可保留優先權日至 30 個月（大多數的會員國），並且檢索單位會在這段時間內會進行檢索，讓申請人有依據來評估是否要進入各會員國或是經過如何的限縮修改後再進入各國，以達到最佳的經濟效益（省錢及省資源）。所以，通常只要申請 4-5 個國家以上時，即會考慮利用 PCT 模式，因如果這些國家同時都發出修正或是核駁通知時，每個申復的費用都將近要 3 萬-5 萬了，其費用加總即高於 PCT 的申請費。

歐洲專利申請過程中雖採單一之申請程序，但是對於專利權人之權利維持及行使，仍須遵循各指定國內國的相關法律規定。若 UP 實施，就無須藉由人工將其專利說明書翻譯為 25 個歐盟會員國或 EPC 締約國之官方語言，對專利權人而言節省大量的時間及成本。因此，UP 若生效，工研院非常樂意嘗試循此方式申請歐盟的單一專利。

因 EPO 目前僅負責專利之核准，至於專利無效及侵權案件審理，則回歸至各 EPC 締約國之法院系統，但各國審理標準不一，除法律之安定性、審理速度快慢不一及成本因素外，選擇法院（Forum Shopping）更是所有專利權人人頭痛的課題，因需要花時間精力去進一步了解各個法院的主導意向，對歐盟會員國以外的專利權人而言確實是一大負擔。UPC 能提供更便捷的服務縮短發明人耗在訴訟的時間。因此工研院樂於接受此重大變革（UP 及 UPC），且希望能儘快通過。

訪談問卷內容詳附件六。

貳、中央研究院

一、簡介

中央研究院（中研院）⁵¹創立於 1928 年 6 月 9 日。隨著時空的推移，已由最初的 5 個研究所，逐步擴展至現今的 24 個研究所及 7 個研究中心（基因體研究中心、生物多樣性研究中心、農業生物科技研究中心、應用科學研究中心、環境變遷研究中心、資訊科技創新研究中心、人文社會科學研究中心），涵蓋數理科學、生命科學與人文及社會科學三大學組；中研院為台灣學術研究最高機關，現任院長為翁啟惠院士，於 2006 年 10 月 19 日接任；身為全國學術研究最高機關，肩負提升人文及科學研究、培養高級學術人才與提出政策建言的任務；同時具擬定學術研究方向、評議研究組織與工作興革、促進國內外學術合作與聯繫，以及追求學術卓越等使命。

最近幾年，中研院在研究論文的數量、被引用次數及影響力上，均有顯著成長，在華人地區居領先地位。依據 Web of Science (WoS) 最新統計，中研院 2011 年收錄於科學引文索引 (Science Citation Index, SCI)、社會科學引文索引 (Social Science Citation Index, SSCI) 及藝術與人文科學引文索引 (Arts & Humanities Citation Index, A&HCI) 之論文，每位研究人員年平均發表 2.6 篇；另依據 ESI 資料，中研院近 11 年之論文平均被引用次數達 11.08 次，已超過世界平均值 10.68 次，相較於臺灣大學的 8.83 次、新加坡大學的 11.03 次、首爾國立大學的 9.77 次以及北京大學的 8.78 次的表現，更為優異。

以專業而紮實的研究發現來解決當代人類所面臨的迫切課題。中研院除了持續將重要的研究成果，技轉給廠商發展商品外，也不定期針對學術發展及社會關切的重要議題，組成小組進行研究討論，提出明確而具建設性的政策建言。近年來已先後提出「因應地球暖化之能源政策」、「中央研究院學術競爭力分析暨台灣學術里程與科技前瞻計畫」、「醫療保健政策」、「人口政策」、「因應新興感染性疾病」、「研教與公務分軌體制改革」、「因應氣候變遷之國土空間規劃與管理」、「前瞻臺灣」等 8 份政策建議書，俾供政府施政參考。此外，鑒於永續發展問題日趨重要且迫切，中研院積極推動永續科學的研究，與李前院長目前所領導的國際科學理事會 (International Council for Science, ICSU) 之永續發展議題相契合，從地球科學、綠能、農業、自然災害應對、傳染性疾病、老年健康專題、永續發展決策過程及跨國比較研究等面向，適時地對於台灣與全球所面臨的重大永續發展議題，提出植基於學術研究的客觀分析。

中研院公共事務組（科技移轉）成立於民國 86 年，其主要目標是推動院內的科技移轉，將院內的研究成果，藉著移轉成功用之於社會，讓大眾享受到其福

⁵¹ 參見 <http://www.sinica.edu.tw/index.shtml> (Last visited: 2013/10/08)

利並增進社會福祉。透過產學說明會提供有需要的新創公司或生技製藥廠商縮短研發時程讓廠商能順利將產品商業化。另外其他的業務包括建立產官學合作管道，與國內外廠商保持密切聯繫，尋找授權對象等；另透過授權機制協助廠商創業及生產。

二、 專利 & 全球佈局策略

科技移轉中心的專利策略會考慮技術上及市場上的風險、決定是否要申請專利、徵求對此發明有興趣的廠商、並尋求在此產品領域領先的公司一起合作開發等。在評估的階段中，技轉中心會將申請案交由專利申請評估委員決定要不要申請專利。因為申請專利的費用很高，中研院不能將所有的發明申請專利。最好是在申請專利之前，已有對此發明感興趣的被授權人。不過，在一些特別的案子中，即使還沒找到適當的被授權人，中研院還是會將具有商業潛在價值的發明，先申請專利。

對不同型態的發明，中研院會有不同的授權策略。一個屬於基礎科學應用的發明通常以非專屬授權為主。而如果這項發明需要被授權人投下很多人力、物力及時間去擴大發展時，應考慮以專屬授權處理。例如，一個小而剛起步的公司，或許不能負擔鉅額的授權費，可能需要一個較高的權利金比率，這樣就可以付較低的授權費，直到產品上市。大部份的發明授權過程，都不會照預定的時間表進行。對許多有希望的發明而言，可能經過數年之後才能看見其商業化的可能。大致上來說，從開始宣稱發明到有了實質的權利金收入，需要經過 10-15 年的時間。

三、 未來展望

中研院秉持良好的學術傳統與研究基礎，開發新的科學知識、培育更多年輕優秀的人才以及研議良好的政策建議，並持續加強對當代社會、人文與世界的關懷，藉以豐富人類的文明，創造更美好的世界。基因體研究中心育成中心位於南港軟體園區生物科技發展聚落之核心。育成中心的建立，主要是希望透過輔導新創公司與研發成果之技術移轉方式，將中研院重要的研究成果產業化，協助產業升級、創造就業機會，促進台灣生技製藥產業的深耕與發展，並建立國內外合作、技轉及交流的模式，達到技術及產業升級的目的。育成策略：以新創生技及新藥開發公司為主，提昇其研發成果產業化之可能並加速時程。

四、 訪談內容

2013年7月23日本組拜訪中研院公共事務組（科技移轉）梁啟銘主任，以下為歸納中研院梁主任回答本組之訪談問題的內容。

中研院在專利佈局上主要以美國及台灣為主，由於專利屬性為基礎專利且主要集中在生物科技製藥領域。美國及台灣專利的佈局最高達 80%；歐洲次之約有 10%；日本部份不一定會申請（因語言關係）；中國專利則佔 10% 以下。

雖然歐洲地區的專利佈局比只佔中研院的 10%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的 25%。主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高。

中研院目前在歐洲要保護的主要市場有三：德國、法國與英國，由於生物科技（製藥）屬性主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況來做規劃。中研院認為如果需要專利保護的國家非常清楚，或急於獲得專利時，就會向單一國家遞件申請國家專利；如果未來產品銷售在於泛歐洲市場，或至少涵蓋歐洲多個國家，會經由 EPO 的申請方式；如果研究機構或企業之未來產品策略很明確地指出會涵蓋世界多個國家，可採取先 PCT 的模式。因 PCT 的優先權期限長至 30 個月，此模式適用於產品設計與製造非常早期的研發成果。

中研院對歐洲市場的專利佈局策略則主要採 PCT 形式，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申請各國的目的。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。

中研院的專利絕大部分都是基礎專利，所以一旦專利申請初審時通過前案檢索之分析，後續通常都會順利取得專利權。相較於其它的改良性專利，中研院的爭議性案件並不多見，對中研院而言比較大的區別是只須到 UPC 訴訟，可省卻不少工作。

歐洲專利申請系統除多元及架構繁複之外，EPC 締約國 38 國與歐盟 27 個會員國又不相同，更增加其複雜度，各國語言不同又增加翻譯成本，進而提高申請成本。UP 旨在簡化及統一專利核准後之程序，一旦專利獲准，該專利將自動在加入 UP 的 25 個會員國內生效。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 EPO 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。

以目前歐洲專利局核准一專利後，如欲指定至所有歐盟成員國，所需之成本約 36,000 元（46,900 美元），其中翻譯費約佔 23,000 元，然於美國申請一專利所需之成本僅美金 1,850 元。希望未來 UP 下有機會降到與美國申請費用相當。

訪談問卷內容詳附件七。

第三節 小結

UP 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，對企業而言利大於弊。多數之企業均持肯定立場，因為普遍認為由於申請成本之降低，將加速企業研發創新。UP 具有單一性及獨立性，在有加入歐盟會員國境內具有相等的效力，統一專利的授與、轉讓及宣告無效、期滿都在有加入 UP 及 UPC 之歐盟國家境內發生效力。無法選擇部分或限定放棄。某方面對企業主而言有可能是另一種市場風險。UPC 的實施對企業的優點是單純化。現有制度由於各國審理標準不一，除法律面外、審理速度快慢不一及成本因素外，法院的選擇也是另一課題再再增加整個不確定性。另外部分中東歐國家的法院缺乏審理專利案件的法官，透過 UPC 的成立可以加速審查案件的速度同時也具有公信力，達到有品質的審判及具備權威性讓人信服。另外當侵權行為發生 2 國以上（即多國訴訟的情形），專利權人必須逐一到各國提起法律訴訟，同時衍生沉重的訴訟費用，若集中在 UPC 處理，專利權人防禦自我權利的成本較低。另一個值得觀察的點是：歐盟單一專利法院就一專利訴訟案件之審理，所有一審法院法官團均是由 3 位法官所組成，其中僅中央法院的 3 位法官中會有一位是由技術背景的法官擔任，然於地方法院或區域法院之法官，均屬法律專業資格者。與德國專利法院於審理專利無效訴訟案中，必配置 3 位技術背景的法官相較，使專利權人對未來統一專利法院法官是否能勝任持懷疑態度。

在 UP 下，為取得專利之所需成本目前尚無明確數值，待細部規則明朗後申請人也較能夠更具體規劃歐洲智財策略。但可以預見在 UP 及 UPC 下，EPO 在審查和管理 UP 方面將扮演至關重要的角色。

第六章 結論與建議

第一節 研究結論

從歐盟的大架構，到執行面的各歐洲專責機構均扮演不同角色，並從各角度執行其業務，旨在希冀可以整合歐洲大陸不同國家間的法規及政策差異，以間接促進國外投資意願、國內貨物及服務流通，並進一步以增加整體歐洲大陸之國際實力為最終目標。諸多政策中，2012年底通過的歐盟單一專利架構即為大齒輪下重要的一環，聯繫各國、歐洲大陸以及外界的技術及經濟交流。然而，目前UP及UPC因種種因素，可能延至2015年或之後才有可能正式執行，但經過與國內外企業及研究機構之訪談結論，多樂見費用及程序之減免，將有助於企業及研究機構之成本及時間控管，可見UP及UPC施行之急迫性。因此，本章節將從既有資料統整之歐盟單一專利架構目前進展、未來可能發展以及可能面臨問題之第二及第三章、透過與國內、德國及EPO官產學研訪談內容之結論整理如下：

一、申請人注意事項

歐盟單一專利架構可分為兩層面：行政層面及法院執行面。

(一) 行政層面上，現階段歐盟單一專利制度的進展為：

1. 通過4項草案，分別為歐盟單一專利規章、歐洲統一專利法院協定、歐洲專利翻譯以及國際條約；
2. 截至2013年4月16日，歐盟28國中已有25國完成簽署。

歐盟單一專利一旦施行，申請人即須依照下列步驟進行申請程序(圖6-1)：

1. 歐洲專利獲准前之行政程序未有異動，向EPO提出專利申請；
2. 歐洲專利獲准後一個月內須向EPO申請單一專利效力，同時進行登記；如於七年過渡期間，專利權人須提供具統一效力的單一專利相關官方語言翻譯，待過渡期結束，獲得單一專利授予的歐洲專利不需再進行翻譯；然而，此須注意的是，倫敦協議生效後，已大幅降低專利翻譯費用，因此仍有業者對翻譯費用之減免持保留態度；
3. 歐盟單一專利將視為一個專利，因此僅需支付此一專利之單一年費，及進行相關維護，無須再進入各國家階段，分別支付多個專利年費，以及進行多次進入國家程序；
4. 如專利權人採用非單一專利官方語言，且為歐盟當地自然人(住所地)、企業(營業地)或組織(營業地)，EPO提供翻譯費用之減免。

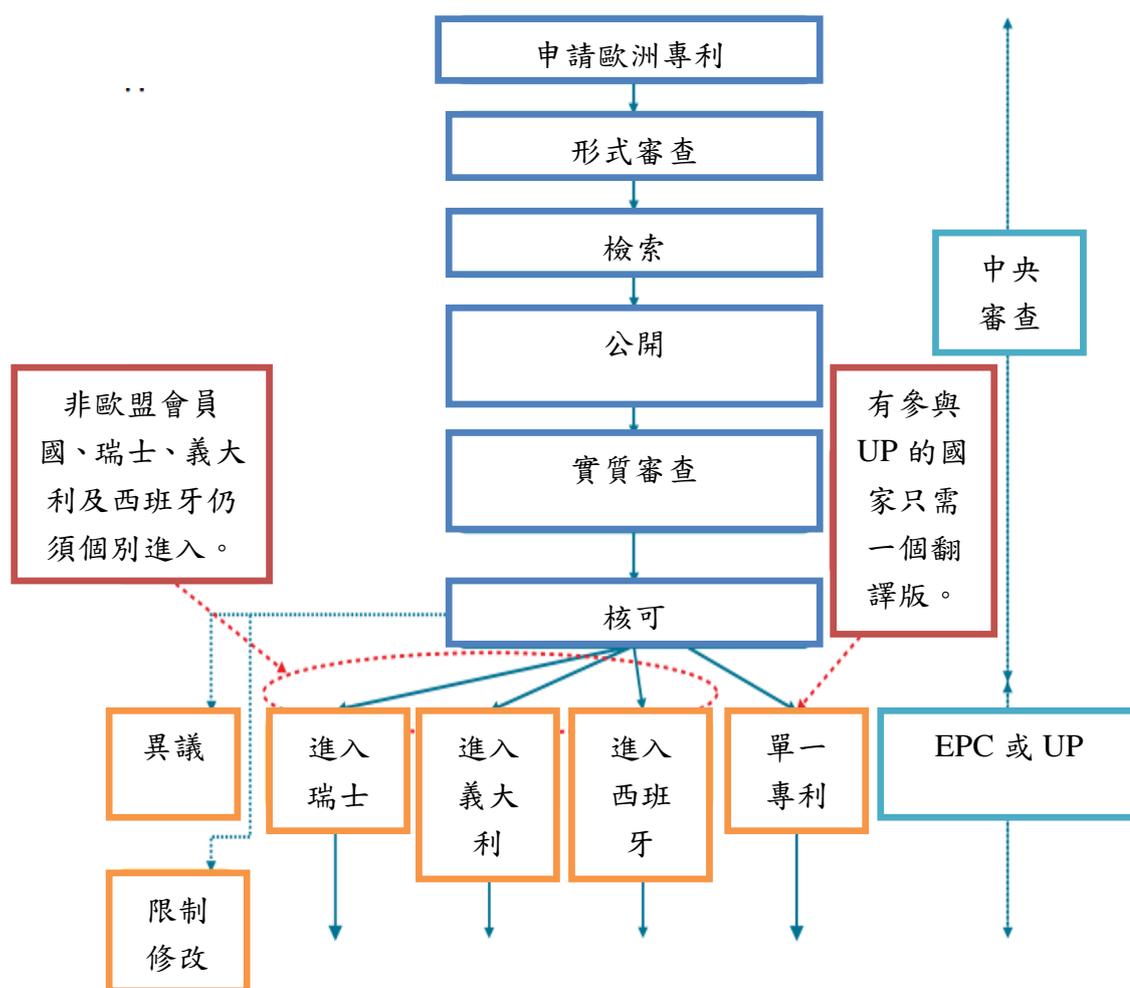


圖6-1 未來轉換期間的歐洲專利運作情形簡圖
 資料來源：Patents in Europe 2013/2014，本研究整理

然而，目前行政層面上尚有下列困境待解決：

1. 單一專利的年費費率需具有足夠誘因（降低成本），但其費率又須滿足EPO運作所需，以及需要UP締約國之認可，尤其當締約國與原參與歐洲專利之締約國有所差異；
2. 現階段可接受之語言僅英文、德文及法文。此同為西班牙及義大利尚未簽署歐盟單一專利之原因之一，且該二國同為歐洲專利進入指定國家的前五名，但專利權人卻無須再另行翻譯為非單一專利官方語言之外的其他語言，如義大利文及西班牙文；
3. 歐盟單一專利生效範圍僅專利權人申請歐盟單一專利時已簽署之締約國，效果將不及於其他未簽署之締約國，如其他締約國於專利權人申請之後方簽署，則專利權人於申請當時仍需以內國專利進入該國，並不得於日後減免；

4. EPO 尚須功能強大的資訊登錄平台，以管理歐盟單一專利之登錄，及即時更新至各國專利狀態。

(二) 法院執行面上，已簽署之法規同行政層面，不再贅述，目前進展為接受專利專業團體的諮詢、研究及評估，並由相關專業從業人員提出意見，參考後進行後續建立程序規則草稿。一旦 13 個國家以上，包括英國、德國及法國於內國核准法院草案以及程序規則，統一專利法院即開始執行，執行後將大幅節省專利權人於歐盟單一專利訴訟上的費用，但將有下列可能影響專利權人權益規定：

1. 倫敦即慕尼黑為兩大中央法院分支，以國際專利分類 (International Patent Classification, IPC) 區分案件至不同分支法院。倫敦法院分支將負責人類必需品、化學及冶金類，慕尼黑法院分支負責機械工程、光學、熱學、武器及爆炸類，其餘則由巴黎中央法院所負責，但仍有地方法院與區域法院，專利權人依然有挑有利法院的彈性權利，因此，如侵權行為發生在 2 個 UP 締約國以上，則可依領域別請求中央法院審理；
2. 如歐盟單一專利之專利權人欲退出 EPC 管轄到內國法院，則需支付額外費用；
3. 如以統一專利法院進行侵權、撤銷或無效案件，將發生零和結果，並非所有企業所樂見；
4. 汽車產業之分類 F 非於慕尼黑法院進行，其專業度及德國本身均對此分類持懷疑態度。

此外，統一專立法院之施行將有異於目前國內及美國處理專利之法院分類制度，已擬制之統一專利法院將統一處理所有專利相關案件，包括但不限於專利無效及侵權訴訟，除申請人可指定地方法院，或請求進入統一專利法院進行審理。然而國內及美國均分為行政及普通法院，分別受理及審理專利有效性及侵權議題。

除上述可預見的瓶頸及差異性外，必須簽署歐盟單一專利及統一專利法院的國家之二，英國及德國均尚未進行內國核准，且前者面臨票選退出歐盟，後者遲未將本議題排入討論會議中，故於可參見之資料以及訪談對象之補充說明，歐盟單一專利及統一專利法院尚有許多問題需要克服，將可能無法如期於 2014 年實施。

二、訪談歸納

面臨 UP 及 UPC 執行上的不確定性以及潛在影響，德國產研界、EPO 官方及國內產業已表達下列看法。

(一) EPO 官方

因 EPO 係制定本制度中重要一環，其亦對本制度持樂觀態度，預期可於 2015 年正式生效實施。官方認為此制度可大幅縮減專利權人之專利成本，不論就核准後進入締約國程序，或是後續維護及訴訟費用，即便專利權人錯過核准後一個月內申請歐盟單一專利的時間點，仍可於提出適當的理由重新建立權利，以申請歐盟單一專利。但官方也強調，是否申請歐盟單一專利及選擇統一專利法院，還是要依照專利權人的市場資訊及競爭者分布情形擬定相關專利佈局策略，同時官方亦承認，相對配套的 EPO 官方管理系統將是另一個操作層面上的重大議題。

(二) 德國產業界：西門子及事務所，分別代表德國大型企業及德國事務所對本制度看法。

德國產業界認為目前談 UP 及 UPC 尚言之過早，不確定性極高，然而，雖然目前尚未決定本制度收費標準，但兩者均同意本制度的施行，將有助於節省專利成本，乃至後續維護及訴訟。若開始施行新制度，就企業界角度將可能先以某些適於選擇 UP 之技術，並交叉參考目標市場、競爭對手、預算數據及成本考量等，以取得最佳專利保護，達到最高經濟效益。然就事務所角度，則建議客戶先觀察實施後的發展，以及相關案例，再決定該技術領域是否進入 UP，因此，於新制度施行初期，仍將依客戶欲申請的歐洲國家數，決定申請內國專利或進入 EPC。此外，事務所亦對法院的法官組成持懷疑態度，因尚須考量法官的經驗，將影響判決，而 UPC 之判決將是個零和結果，事務所建議客戶審慎評估。

德國學研界因訪談者非專利管理人員，因此無法針對本制度之施行提供進一步看法，僅說明以成本考量為出發點，將支持本制度之施行。

經過與國內訪談對象說明本制度現況及德國所取得之資料內容後，國內產學研界亦提出目前申請歐洲專利之困境及對單一專利之期許如下。

(三) 國內產業界：明門、X 公司、台積電，分別代表國內中小型企業以及大型企業，同時為不同產業別（機械、電子、半導體）之翹楚。

三家廠商均表示其專利佈局策略會從市場、競爭者分布及維權機制進行衡量，如欲申請 3 個 EPC 締約國以上，則採 EPC 策略，待 EPC 審查核准後，再進入各國；然而，如所欲佈局少於 3 個 EPC 締約國，或希望先快速審查以取得審查意見，以便於考量該技術於其技術領域中各專利要件情形，則採進入單一國家策略，如英國及德國之審查速度快（相較於 EPC 途徑），又為市場領先者及維權國家，故將以德英為優先考量，或是於取得審查意見後，依審查官提供前案及評論，再行考量是否於時效內進入其他國家。此外，3 家廠商均同意 UP 之施行將大幅降低專利成本費用，尤其各公司於審視各自專利佈局情形及相關花費後，更確定新制度將有助於專利成本控管，並願意申請歐洲專利。針對 UPC 的部分，各公司則表達不同看法。

明門實業及 X 公司認為，目前法院架構因不同法院有不同審判標準，侵權標準亦不定，而該法院之審判標準未必有利於專利權人，此將嚴重影響專利權人權益及維權行為。如採取統一法院，或可單純化整體流程及統一審判及侵權標準，然明門實業對於中央法院設置於巴黎較為質疑。

(四) 國內學研界：工研院、中研院

兩研究機構目前進入歐洲專利之途徑有所不同，但均對新制度之施行採樂觀態度，因其將節省專利成本、簡化訴訟程序及縮短訴訟時程。工研院現階段進入歐洲專利的方式為單一國家專利、EPC 及 PCT 策略並行，惟只要佈局超過 2 個 EPC 締約國，即採 EPC 策略，因將有足夠時間評估是否要於核准時同時進入其他 EPC 締約國，但是如欲佈局超過 4-5 個國家，就會考量 PCT，因申請 PCT 將有 30 個月時間可供專利權人評估應進入哪些會員國，此外，如以現行歐洲專利制度，進入各歐洲專利國之整體費用可能就超過 PCT 費用。中研院進入歐洲專利以 PCT 為主，考量則同為爭取時間評估專利佈局。

經總結國內產學研界於歐洲專利申請數及成本相對於整體專利數及成本之比例（表 6-1），不難發現歐洲專利之佈局雖較其他國家低，但所占成本比例卻偏高，嚴重影響申請人申請專利佈局歐洲之意願。

表 6-1 訪談國內企業專利佈局情形

專利申請公司	歐洲專利數所佔比例	歐洲專利成本所佔比例	美國	中華民國	日本	中國大陸
X公司	70-80%	70-80%	N/A			
台積電	8%	20%	80%	12% (亞太)		
明門	6%	13%	31%	5%	4%	53%
工研院	4%	8%	31%	36%	3%	23%
中研院	10%	25%	80%		不一定	<10%

第二節 研究建議

UP 及 UPC 之生效及施行，有其優缺點，經過資料蒐集、訪談、比較及彙整國內外產學研界之相關意見後，及考量申請人及發明人有成本及時間上之考量，本研究統整下列建議供申請人及政府參考。

一、申請人方面

企業在評估是否申請 UP 及選擇 UPC 之標準，可依圖 6-2 所示之流程來衡酌：

- (一) 企業/機構在有成本考量的情形下，但又有佈局歐洲各國的市場需求，則建議選擇申請 UP；
- (二) 目前欲佈局的歐洲國家是否已囊括於已簽署 UP 之歐盟國家，或有超過半數非締約國，如囊括在內，則建議申請歐盟單一專利，如否，則建議依欲申請之國家數，決定申請 PCT、EPC 或單一國家專利；
- (三) 該技術是否適合將雞蛋放在同一個籃子裡，選擇統一專利法院之全有全無論，還是傾向選擇法院，運用不同專利法院的專業，例如部分生技製藥界專家認為零和論不適合該產業領域。

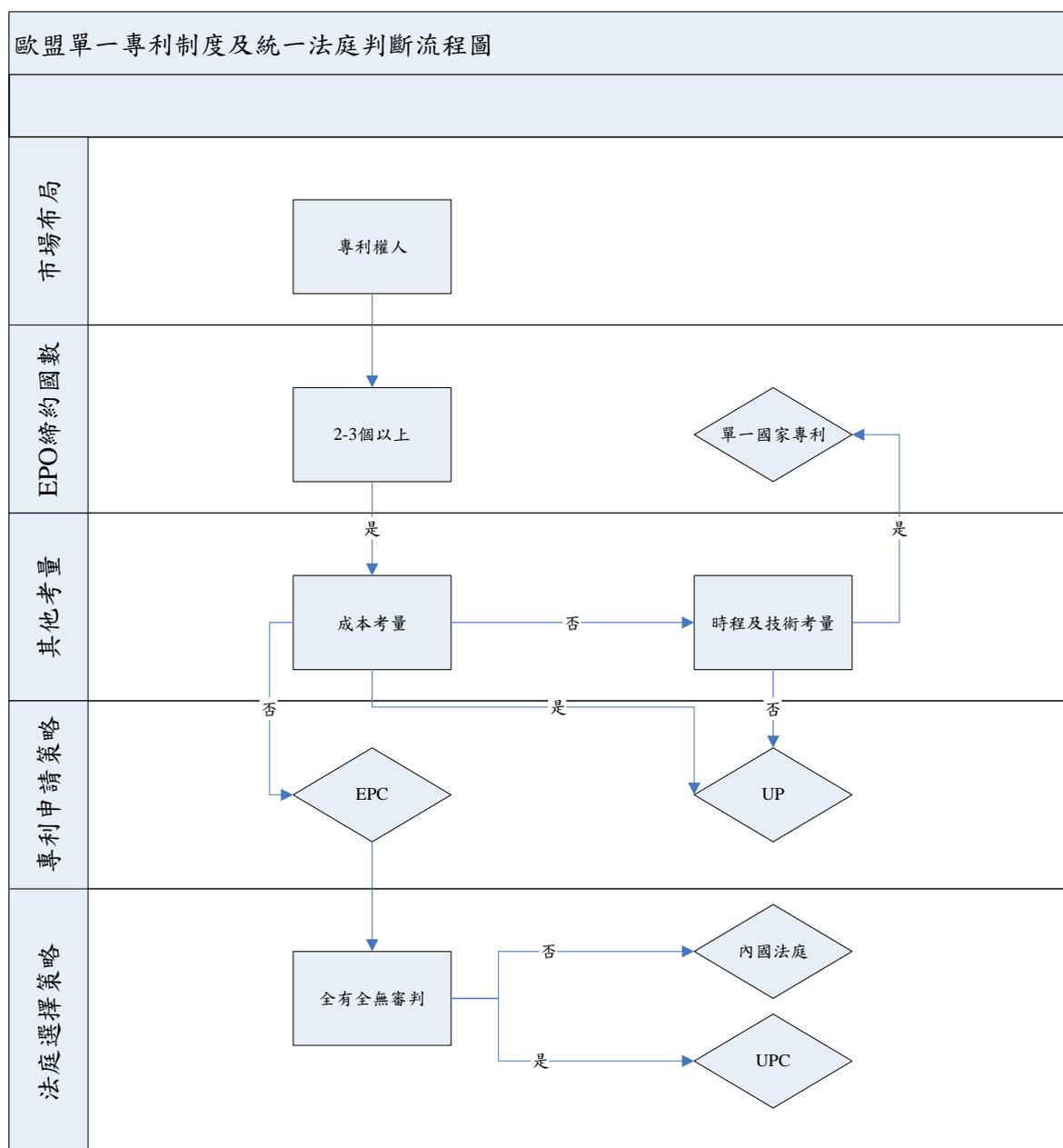


圖6-2 UP及UPC判斷流程圖

如經過評估，應以 UP 保護其技術產品，則請參考第三章及前一小節已提供之步驟及注意事項。此外，如以 UP 進入歐盟市場，則建議以歐盟當地事務所為主，並且有相關經驗者，尤其可因應 UP 及 UPC 等新制度之事務所，或有配合歐盟會員國當地事務所（複代理人）之國內或他國事務所，因新制度將有一定時間之過渡期，且有延長或中止施行之可能性，如發生上述或其他不可預期之風險，均將影響申請人的權益，而當地具經驗之事務所較坐落於其他國家之事務所擁有地利之便，並且可仰賴其經驗提供較為適當的觀點及隨時更新相關資訊，UPC 開始施行後，專利權人同時須選擇適當且有相關經驗之法院進行訴訟，如德國之行政及侵權審理制度均十分健全，以保護專利權人權益。然而，申請人亦須對相關制度及資訊保持警覺性，以使專利佈局發揮最高效益。

此外，因應明門實業提及 EPO 審查時間通常相當冗長，依照 EPO 的 Dr. Luginbuehl 所提供之相關資訊，此時申請人可依自身需求向 EPO 提出免費加速審查，該制度類似於美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）生效後，申請人可以付費請求的優先審查程序，但是在美國需要額外支付 4,000 美元，優先審查的案子平均 9.6 個月會收到審查結果，但較一般審查約需 33.2 個月，是非常快速的。歐洲之加速審查為免付費服務，預計於 2 年內提供審查意見。

二、政府有關單位方面

- (一) 國內現有制度之加速審查（發明專利加速審查作業方案，Accelerated Examination Program, AEP；或台/美/日專利審查高速公路計畫，Patent Prosecution Highway, PPH）係要符合特定條件情形下方可申請，與 EPO 之免費申請及 AIA 支付費申請制度不同，可考量是否另外研擬類似加速審查方案，以供申請人選擇；
- (二) 除加速審查，國內專利局或可考量與部分東南亞國家組成專利聯盟，當國內專利核可時，聯盟國將認可我國已核可之專利，而加速該國家之審查制度或逕行核可，因國內有部分企業已於東南亞國家佈局多年，此部分或將需要不同政府部門之共同努力，將可進一步提升我國於亞洲國家之政經地位；
- (三) 應加強協助國內智財服務業者對國外智財相關制度之瞭解，使其更有助國內業者對各該制度之利用；
- (四) 我國現行智慧財產法院雖已參考歐洲統一法院合併行政及普通法院之功能，且已降低專利無效訴訟延宕侵權訴訟之發生機率，但仍宜於 UP 及 UPC 新制實施後，定期選派法官至該機構參訪學習，除了解其制度之運作外，更應從中擷取我國所無之優點，做為改進我國現制之參考；此外，我國智財法院合併後降低專利無效訴訟延宕侵權訴訟機率之優勢應妥善運用，使其他亞洲國家之企業亦考量可於我國進行專利訴訟之可能性，此將有助於

國內智財法院專職法官接觸不同類型案件及了解不同國家文化，進一步對我國參與未來亞洲間專利系統之整合有所助益。

本研究發現歐洲專利制度的整合並非易事，其中歐洲大陸因不同語言、不同文化及不同規定要做到單一專利及統一法院的共同實施更是困難，但如各國願意積極尋求共同合作並架構共同經濟體之經驗，卻可排除萬難獲得共識，雖未能盡如人意但現就要開花結果，共享新制帶來的方便與利益；亞洲在諸多新興國家之崛起之後，各國之經濟實力及市場掌控已不容西方及歐美各國所忽視，亞洲各國的專利制度雖大同小異但卻各行其是，未能有像在歐盟主導下，由單一機構審查或統一法院審判下即可使專利具區域化效力，雖然亞洲部分國家有彼此認可核可專利之制度，或彼此協助審查程序，以使審查更為全面化，但仍欠缺一個統一機構處理收案、審理及發證等事宜。為善用各國政府於專利系統之有限人力，及進一步可帶動新穎技術於亞洲國家間之交流，以及亞洲國家間專利 IT 系統的整合及流通，亦將有助於企業於不同亞洲國家間行使權利，亞洲各國間或可構思及仿效歐洲設置「亞洲專利局」，同時結合目前已建構之合作經驗。此外，國內使用主要語言之華文，將可減少亞洲專利局成立及獲證時，企業進入國家需翻譯文件之影響。亞洲專利局並將扮演整合亞洲間同樣具有不同文化、不同語言及不同法制架構之背景之要角，使之在世界的舞台上發揮不止與歐美專利實力相抗衡之功能，更能引領全世界專利制度之風騷；本研究期許透過此次跨領域課程之學習提供歐洲專利整合之經驗，登高疾呼亞洲各國應即共建專利新制之理想盡棉薄之力，為亞洲人民也為全人類共謀更多福祉。

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. 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

二、中文期刊

1. 陳慧芸(2013)，**簡析歐洲之共同體專利制度**，台北市:政治大學國際經貿組織暨法律研究中心。

三、學位論文

1. 賴素惠(1996)，**台積電經營策略的個案研究**，國立台灣科技大學，碩士論文。

四、政府出版資料與公報

1. **中小企業白皮書** (2012)，經濟部。
2. 廖承威、吳欣玲(2013)，出席「2012年泛歐智慧財產權(專利)高峰會(the Pan-European Intellectual Property Summit)」報告。台北市:經濟部智慧財產局。
3. 駐歐盟兼駐比利時代表處科技組(2013)，**歐洲議會通過歐盟單一專利權法案**，預計於2014年實施，European Voice。

五、專題研討會論文

1. 李怡珊(2013)，**歐盟專利新制及統一專利法院**。高雄：Lee & Schwerbrock 研討會
2. 孫世昌(2009)，**歐盟執委會擬改革現行專利訴訟制度，並希望能減省歐洲境內中小企業營運成本**。台北：資策會科技法律中心。

六、網路訊息

1. 北美智權報，**專利知識庫 – 深入報導 第57期**
http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/NAIPO_%20IP_NEWS/index.htm
2. 2013-7-19 **該不該退出歐盟，英國陷兩難**。經濟學人。
<http://english.cw.com.tw/article.do?action=show&id=14303>
3. 中央研究院
<http://www.sinica.edu.tw/index.shtml>
4. 工業技術研究院
<http://www.itri.org.tw/>
5. 明門實業股份有限公司
<http://www.wonderland.com.tw/>

6. 台灣積體電路股份有限公司
<http://www.tsmc.com/>
7. 台灣百大品牌
<http://100.brandingtaiwan.org/>
8. 公開資訊觀測站
<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>
9. Interbrand – Creating and Managing Brand Value
<http://www.interbrand.com/>

英文部分 (依作者姓名字母排序)

一、英文期刊

1. Hilty *et al.* (2012). *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series No. 12-12
2. Dr. Sabine Boos (2013). *What is the structure of the Unified Patent Court?* Hogan Lovells senior associate
3. Dr. Karl-Heinz Metten (2013/7/1): *Strategies of obtaining patent protection in Europe (national, EP, PCT)*. Munich

二、新聞報導

1. Peterreins F. D. & Pegram J. B. (2013): *How the EU's New Unitary Patent System Will Work*. Fish & Richardson, New York: Portfolio Media. Inc.

三、政府出版資料與公報

1. EUROPA – Press released database. MEMO/12/971 11/12/2012
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-971_en.htm
2. European Commission. (2013) *Enterprise and Industry SBA Fact Sheet*, Germany
3. European Commission. (2012) *EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2012/12. September 2012*
4. European Commission.(2011) *Proposed Unitary Patent Protection*. Press.
5. OECD WEEK (2012) *Secretary-General's report to ministers*.

四、專題研討會論文

1. Daniel Hoppel-Jaenisch (2013). *The New Unified European Patent Court System*. Taipei: 2013 White & Case Symposium for Taiwan Technology Companies.

五、網路訊息

1. Adi Kamdar (2013) *German Parliament says no more software patents*. Electronic Frontier Foundation.

- <https://www.eff.org/deeplinks/2013/06/german-parliament-says-no-more-s-oftware-patents>
2. Boehmert & Boehmert
<http://www.boehmert.com/>
3. European Commission – *The European Citizens’ Initiative*.
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
4. European Patent Office.
<http://www.epo.org/index.html>
5. European Union - *How the EU works*.
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
6. Five IP Offices.
<http://www.fiveipoffices.org/index.html>
7. Fraunhofer-Gesellschaft
<http://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html>
8. Ipcopy (2013). *Unitary Patent Package*.
<http://ipcopy.wordpress.com/unitary-patent-package/>
9. Make it in Germany. *Introducing the German Mittelstand*.
<http://www.make-it-in-germany.com/en/working/introducing-the-german-mittelstand/>
10. Max Planck Institutes.
<http://www.mpg.de/183251/portrait>
11. Siemens AG
<http://www.siemens.com/entry/cc/en/>

附件一

訪談企業：西門子

訪談對象：Dr. Oliver Pfaffenzeller ,Corporate Technology, Corporate Intellectual Property

問卷回覆日期：2013年07月10日

問卷內容：

Q1. 請問西門子目前在各國專利與歐洲專利申請比例為何？

A1. 2012年西門子向EPO申請了2,193件專利，在德國專利局申請的數目應該也大致相同。

Q2. 西門子是如何決定在專利申請時將以哪一種方式進行？主要是考量技術的市場潛力，或是目標市場中競爭者的呈現的樣子？

A2. 技術相關的發明，目標國家的市場滲透，競爭對手的位置，預算問題。

Q3. 對西門子而言UP所帶來的好處為何？

A3. 應該是成本效益，但依我所知針對目前UP制度費用收取方式目前仍不明確。

Q4. 如果UP制度申請是有益於西門子，西門子會更願意在德國選擇以UP制度進行申請？

A4. UP可能有實質的利益。我想我們將在某些技術領域的專利採取UP申請可以在歐洲國家獲得較好的保護。

Q5. UPC的成立在西門子的訴訟策略上是否會造成影響？

A5. 目前言之過早。我們沒有足夠的訊息在單一專利的訴訟效率。

Q6. 對於UP制度是否有些建議？

A6. UP制度對於化學和製藥公司應該是非常有用，主要是可以涵蓋保護的國家較為廣泛。

附件二

訪談機構：EPO

訪談對象：Dr. Stefan Luginbuehl

參加組員：楊明秀、陳詩雨、郭惠櫻、羅政、吳昭慧

訪談日期：2013年6月25日及7月3日

訪談內容：

Q1. 未來將有3種專利申請系統同時存在對於推動UP是否將需要更多的時間?

A1. 三個系統一開始的步驟皆相同，例如申請、訴訟等。專利權人只需要在獲證後一個月內作出決定，是採取UP或EPC系統即可。目前只有2個系統：國家和UPC較有爭議。只能選擇進入和退出，沒有選擇退出後再決定進入。

Q2. 如果專利權人錯過了最後期限進入單一專利制度申請，是否有任何上訴的可能性?

A2. 專利權人必須重新確立權利。只有當專利權人可以提供合理的理由後，並再次提交請求。

Q3. 對於只想要申請少於2或3個國家的公司，對於採取以單一的專利，EPC或個人的國家進入申請專利師是否有任何建議?

A3. 這取決於該公司可接受後續維護費及自己的訴訟策略。

Q4. 針對義大利選擇不加入UP，但選擇加入UPCA，而波蘭剛好相反，面臨此種情況該如何運作?

A4. Dr. Stefan Luginbuehl提到這的確是個問題也可能不理性，對於這些國家加入和退出的另一個。這將需要一些時間來看看會後續發展，也許義大利將最終簽署歐盟單一專利制度。

Q5. 每個國家批准的進展是什麼?

A5. 根據最近一次會議上，英國和德國的批准設置的時間不早於2015年？其他國家預計在2014年年底批准。因此，預計UP和UPC的最早日期將在於2015年4月生效。

Q6. 對於已存在有效的專利是否有可能轉成UP嗎?

A6. 在專利申請程序上，對於已存在有效的專利是無法轉成單一專利。它僅接受案件已經提交，在UP制度施行後仍等待核准之專利，才能轉成UP，現在預計將在2015年初生效。

Q7.對於專利權人來說是否有可能方式可以加速他們的專利申請程序？

A7. 目前 EPO 提供免費的 PACE 系統，EPC 將於 3 個月內提出回應並於 2 年內提供檢索報告及加註意見，可以幫助申請人加速專利申請的程序。

Q8.在單一專利制度生效前，EPO 是否已舉辦會議或研討會了解非營利組織或企業意見？（有一些公司或機構不進這個制度中）

A8. 在 UP 制度生效前，EPO 目前已開始針對統一專利法院進行諮詢解非營利組織或企業意見，預計到 2013 年 9 月底前完成。2014 年年初左右 EPO 可能會舉辦聽證會了解各方的意見。

Q9. EPC 針對軟體專利目前的觀點為何？特別是德國不再核准軟體專利。是否會影響單一專利制度對於軟體專利的觀點？如果是這樣，會是怎樣的影響呢？

A9. EPO 將堅持原來的政策，EPO 並沒有從德國聽到任何有關軟體專利之政策。

Q10. 當 UP 制度生效後，EPO 內部運作上是否存在任何困難？

A10. 唯一較大的改變是 IT 系統需要修正。當 UP 制度生效後，在網上報名時必須在相同的時間做好準備。

附件三

訪談機構：X 公司

參加組員：郭惠櫻、吳昭慧

訪談日期：2013 年 7 月 16 日

訪談內容：

Q1. 請問 X 公司目前的專利佈局市場比重為何？（台灣/美國/歐洲/日本/中國）

A1. X 公司全球總部設於台灣，大陸崑山是 X 公司全球製造體系中最為重要的生產中心，供應了公司全球 50% 產能。銷售區域主要以亞太地區為主，將近五成，其次就是歐洲區占了四成的比重。2013 年第一季銷售地區比重：歐洲 32%、亞太 45%、美洲 23%。

Q2. 歐洲專利的申請、維護與爭議約占公司多少的專利經費比例？

A2. 專利佈局上反而是以歐洲市場為主約占 70% ~80%；其中德國與荷蘭為主要申請國，原因無它市場決定 IP 佈局策略，法國有 2%~3% 佈局；英國卻很少。X 公司在西班牙、法國業務發展的也還不錯，在東歐地區，俄羅斯、波蘭、捷克也都有不錯的成績。在歐洲，對於最新的技術和產品創新點是深受消費者喜愛的，這也是 X 公司的產品在歐洲市場受到歡迎的原因。

Q3. 經查詢 EPO，X 公司在台灣企業中對歐洲專利的申請數量不少，請問現階段公司對歐洲市場的專利佈局策略為何？（歐洲單一國家或經由向 EPC 架構下的 EPO 申請以同時進入多個歐洲國家，原因為何？）

A3. 北美市場由於策略聯盟的緣故反而對 IP 的佈局較少，透過與微軟、谷歌、英特爾等軟體廠商的策略合作達到雙贏的局面。受益於與策略夥伴的合作關係，X 公司品牌在美國市場有很強的競爭優勢。在 2012 年平板電腦的熱銷，X 公司在美國 PC 市場的市占幾乎倍數成長，達到了 7.2%。日本專利的佈局也不多；中國和台灣發明專利的佈局嚴格來說幾乎為 0；X 公司的專利策略主要為防禦型，以量取勝。

Q4. 若經由 EPO 申請進入指定國，請問 X 公司選擇進入的主要國家為？（據 EPO 統計，申請人傾向指定國會選擇德、英、法、義、西，而目前新制中，義大利與西班牙並未加入）

A4. 歐洲地區的專利佈局約佔 X 公司整體的 70~80%，歐洲地區的專利支出亦佔整體專利經費的 70~80%（荷蘭約佔 10%；法國約佔 3%），主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，此外，X 公司在歐洲地區也有維權的活動，主要是在歐洲的國際展覽上，有發生疑似侵權物品的事件，故在歐洲展覽的維權費用上也有支出。以 2012 年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為 4:1。

Q5. 未來若 UP 與 UPC 生效，公司是否會支持新制度或仍傾向舊制度?主要考量為何？（例如：費用高低、市場涵蓋效果、專利爭議處理等）

A5. 現階段 X 公司在歐洲地區的專利申請幾乎都採在 EPC 架構下，向 EPO 申請後再進入到個別的指定國。另外，個別申請案也會視市場的需要，在其他國家也可能會再另外追加進入。X 公司目前在歐洲要保護的主要市場有三：德國、荷蘭與法國，德國的市場約佔 70%~80%，法國與荷蘭的市場約佔 30%主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況。

Q6. 如申請並取得單一專利可大幅降低進入多國（3 個國家以上）之費用與相關程序，公司是否會考量以新制度來規劃歐盟的專利策略？或者仍然傾向維持舊制度？主要考量為何？

A6. 相較於現有 EPC 專利須指定進入國家才會獲得個別保護，UP 在獲得 EPO 核准後，保護的效力會自動涵蓋所有同意參加的歐盟會員國。另外單一專利只在授權後的階段有所不同，不再需要在個別歐洲國家進行相關程序（包括翻譯），免除了將專利翻譯成其他語言的需要，從而使目前的專利費大幅縮減。因此，單一專利若生效，公司非常願意嘗試循此方式申請 UP。

附件四

訪談機構：台積電

訪談對象：法務處處長

參加組員：楊明秀、吳昭慧

訪談日期：2013年7月17日

訪談內容：

Q1. 請問台積電目前的專利佈局市場比重為何？

A1. 台積電的全球總部位於台灣新竹科學園區，生產營運主要集中於台灣的新竹科學園區與台南科學園區；台積電主要產品的銷售市場在北美，因此，在專利佈局上，北美專利的佈局約佔80%；亞太次之約有12%；歐洲地區則約8%；主要為德國及法國。

Q2. 歐洲專利的申請、維護與爭議約占公司多少的專利經費比例？

A2. 雖然歐洲地區的專利佈局比佔只佔企業的10%以下，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的20%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，以2012年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為5:2。

Q3. 經查詢EPO，明門在台灣企業中對歐洲專利的申請數量不少，請問現階段公司對歐洲市場的專利佈局策略為何？（歐洲單一國家或經由向EPC架構下的EPO申請以同時進入多個歐洲國家，原因為何？）

A3. 台積電目前在歐洲要保護的主要市場有二：德國與法國，主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況。如果只需要在一兩個歐洲國家取得專利保護，也會考慮直接在該國提出專利申請。

Q4. 若經由EPO申請進入指定國，請問明門選擇進入的主要國家為？（據EPO統計，申請人傾向指定國會選擇德、英、法、義、西，而目前新制中，義大利與西班牙並未加入）

A4. 以權利人的觀點來看：由於目前歐洲專利令人詬病之處主要有兩點，費用過高及侵權認定由各國法院各自判定，若產生糾紛則需到不同法院提出訴訟。UP制度能節省整體費用支出，另外權利保護範圍也更加廣泛。

Q5. 未來若歐盟單一專利與統一專利法院生效，公司是否會支持新制度或仍傾向舊制度？主要考量為何？（例如：費用高低、市場涵蓋效果、專利爭議處理等）

A5. 從執行面的觀點來看：整合UPC以一套完整且單一的準則進行訴訟，對專利權人而言是較公正公開的程序。台積法務處長的觀點為UPC統一法院的態度決定UP單一專利取得難易度。因此後續UPC的組成成員及態度是另一觀察點。

Q6. 如申請並取得單一專利可大幅降低進入多國（3個國家以上）之費用與相關程序，公司是否會考量以新制度來規劃歐盟的專利策略？或者仍然傾向維持舊制度？主要考量為何？

A6. 舊有的訴訟程序為例在德國專利無效訴訟為二審級制，專利侵權的訴訟是採三審級制；若採用統一法院來處理爭議，對申請人而言，相同的專利訴訟案件在不同國家的法院作審理時，因為各國國內專利法尚未統一因而有不同的解讀導致審判結果的差異，增加訴訟上的風險及不可預測性。若採行UPC的程序就能改善舊有專利制度的缺失，讓更多的申請者更樂於申請歐洲專利。

Q7. 歐盟若採行UPC來處理專利的爭議（專利無效、專利侵權、侵權救濟等），對企業的優缺點為何？

A7. 當侵權行為發生1國以上（即多國訴訟的情形），專利權人必須逐一到各國提起法律訴訟，必須負擔沉重的訴訟費用，若集中在UPC處理，專利權人防禦自我權利的成本較低。

Q8. 企業是否對UP以及UPC有進一步的期許？（例如：費用面、權利主張之執法效力等）

A8. 整體而言，台積電對即將實施的UP及UPC持正向態度並支持此一變革，認為對企業可節省大筆費用支出，另外若爭議發生，UPC的角色對企業而言更是樂觀其成。

附件五

訪談機構：明門實業

訪談對象：王瑞璐副總

參加組員：楊明秀、陳詩雨、郭惠櫻、羅政、吳昭慧

訪談日期：2013年6月16日

訪談內容：

Q1. 請問明門目前的專利佈局市場比重為何？

A1. 明門總公司設於台灣，但是中國負責製造生產與出口，美國地區則設有設計單位。

因此，在專利佈局上，中國專利的佈局最高達53%；美國次之約有31%；歐洲地區則有6%；台灣部份反而不多，僅有5%；日本部份也大概有4%；其他地區（如澳洲）則佔1%。

Q2. 歐洲專利的申請、維護與爭議約占公司多少的專利經費比例？

A2. 歐洲地區的專利佈局比佔只佔企業的6%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的13%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高，此外，明門在歐洲地區也有維權的活動，主要是在歐洲的國際展覽上，有發生疑似侵權物品的事件，故在歐洲展覽的維權費用上也有支出。以2012年為例，專利申請、維護與侵權爭議上的費用比例，約為5:2。

Q3. 經查詢EPO，明門在台灣企業中對歐洲專利的申請數量不少，請問現階段公司對歐洲市場的專利佈局策略為何？（歐洲單一國家或經由向EPC架構下的EPO申請以同時進入多個歐洲國家，原因為何？）

A3. 現階段明門在歐洲地區的專利申請幾乎都採在EPC架構下，向EPO申請後再進入到個別的指定國。主要是因為，明門在歐洲地區要保護的經濟市場至少有3個國家，因此，採此途徑取得保護在成本上是有效益的。明門目前在歐洲要保護的主要市場有三：英國、德國與法國，3個為100%主要進入國家階段的國家，主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況，以及該國在維權法制上的機制是否健全，德國是目前歐洲地區在專利維權制度上，最為健全的國家。另外，個別申請案也會視市場的需要，在其他國家也可能會再另外追加進入，如義大利或者北歐的瑞典、芬蘭等。

Q4. 若經由EPO申請進入指定國，請問明門選擇進入的主要國家為？（據EPO統計，申請人傾向指定國會選擇德、英、法、義、西，而目前新制中，義大利與西班牙並未加入）

A4. 由於UP在前面申請與核准階段，與現有的EPC架構下的歐洲專利申請與核

准，不論是程序或者費用上都無差異，但是核准後進入到國家階段後，可節省後續的翻譯費與維護費用，在程序上來講也是可以省卻個別國家的進入程序，所以在這些方面都是有幫助的。因此，單一專利若生效，明門應該是會願意嘗試循此方式歐盟的申請單一專利。另外，UPC的架構對亞洲企業也是有利的。

Q5. 未來若UP與UPC生效，公司是否會支持新制度或仍傾向舊制度？主要考量為何？（例如：費用高低、市場涵蓋效果、專利爭議處理等）

A5. 相較於現有專利爭議必須循歐盟區內各國內國法來個別主張，非歐盟國家之企業必須投入時間與資源去瞭解各個國家的文化及法制制度，其過程不但十分的複雜也昂貴。因此，就整體亞洲企業而言，有UPC來集中處理專利爭議是較有利的。但是對於一審中央法院的總院設於巴黎一事，就比較持質疑的態度。

Q6. 如申請並取得單一專利可大幅降低進入多國（3個國家以上）之費用與相關程序，公司是否會考量以新制度來規劃歐盟的專利策略？或者仍然傾向維持舊制度？主要考量為何？

A6. 若單一專利下，其整個專利的生命周期所需付出的維護費用設定在為3萬多（現有5個國家的維護年費），如果是這樣的費用規模，基本上是與現有的支出差不多，但是其專利效力可擴大到至少25個國家，所以對企業是有利的。以明門為例，有一個案子在德國提起訴訟，因為展場在科隆，因此維權主張當時選擇在有利之地利的杜塞道夫進行訴訟。不過，杜塞道夫傾向只討論全要件（文義侵權），而不深入討論均等論，故對明門在主張侵權上較為不利。若建立了統一專利法院，在侵權判定的觀點上，希望可以有一致的看法，以維護專利權人的利益。

Q7. 歐盟若採行UPC來處理專利的爭議（專利無效、專利侵權、侵權救濟等），對企業的優缺點為何？

A7. 經由此案的經驗，德國律師也提點一些申請的技巧，亦即在德國是可以發明與新型都申請的，因此，若發明專利申請後，可以考慮在半年後以新型再另外提出申請，並在新型專利的權利上依據產品現況做調整，如此的策略可以在文義侵權時，得到較好的判讀。

Q8. 企業是否對UP制度以及UPC有進一步的期許？（例如：費用面、權利主張之執法效力等）

A8. (1)希望EPO審查時間可以更為快速，目前一個申請案的審查約需歷時五年，在以前可能還可以容忍，因為產品生命週期較長，但是現在的產品生命週期縮短很多，若一個申請案的審查還是要五年，甚至更久，對專利權人而言，是非常困擾的。

*美國AIA生效後，申請人可以請求優先審查程序，但是需要額外支付4,000美元，優先審查的案子平均9.6個月會收到審查結果，較一般審查約需33.2個月，是非常

快速的。

- (2)單一專利生效後，個別國家的內國法是否須修法來符合單一專利生效？
- (3)國家專利的優先權，是否可以為EPO所接受？若可以，則企業在決定循哪一個架構進行歐洲地區的專利申請時，比較有彈性。

附件六

訪談機構：工研院

訪談對象：王本耀主任

參加組員：楊明秀、吳昭慧

訪談日期：2013年7月17日

訪談內容：

Q1. 請問工研院目前的專利佈局市場比重為何？（台灣/美國/歐洲/日本/中國）

A1. 工研院在專利佈局上，台灣專利的佈局最高達36%；美國次之約有31%；大陸專利佈局有23%；歐洲地區則有4%；日本部份也大概有3%；其他地區則佔3%。

Q2. 歐洲專利的申請、維護與爭議約占院內多少的專利經費比例？

A2. 歐洲地區的專利佈局比只佔工研院的4%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的8%，主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高。翻議費非常昂貴幾乎占了整個申請成本的6~7成。

Q3. 工研院對歐洲專利的申請數量為何？請問現階段工研院對歐洲市場的專利佈局策略為何？（歐洲單一國家或經由向EPC架構下的EPO申請以同時進入多個歐洲國家，原因為何？）

A3. 2011年在歐洲有1,110件專利申請，主要集中在德國、英國、法國，技術領域主要為生醫及通訊。2010年的專利策略已從專利量到質的轉變，近五年專利申請總件數達9,264件，實際上的應用率大約占30%（主要有拍賣、讓與、權利主張）。

Q4. 若經由EPO申請進入指定國，請問工研院選擇進入的主要國家為？（據EPO統計，申請人傾向指定國會選擇德、英、法、義、西，而目前新制中，義大利與西班牙並未加入）

A4. 目前工研院在歐洲地區的專利申請兩種途徑皆有：採EPC架構下，向EPO申請後再進入到個別的指定國或直接向歐洲單一國家申請。主要的考量是，由於一般的國際優先權僅有12個月的時間，但是，要在一年之內完成全球的佈局，對於經費來說，實在非常龐大，且如果每個國家都要進行答辯時，其費用之可觀，讓申請人面臨了兩難的局面。另一項申請人的選擇是循PCT模式，可保留優先權日至30個月（大多數的會員國），並且，在這段時間內，會進行檢索，讓申請人有依據來評估是否要進入各會員國或是經過如何的限縮修改後，再進入各國，以達到最佳的經濟效益（省錢及省資源）。所以，通常只要有申請4-5個國家以上時，即會考慮是否要利用PCT了。因為，如果這些國家同時都發出修正或是核駁通知時，每個申復的費用都將近要3萬至5萬了，隨便加一加就比PCT的申請費來的高

了。大體上還是以EPC架構下申請（超過2個國家以上）。

Q5. 未來若UP與UPC生效，工研院是否會支持新制度或仍傾向舊制度？主要考量為何？（例如：費用高低、市場涵蓋效果、專利爭議處理等）

A5. 工研院目前在歐洲要保護的主要市場有三：德國、英國與法國，主要的考量是競爭對手及市場規模。

Q6. 如申請並取得單一專利可大幅降低進入多國（3個國家以上）之費用與相關程序，工研院是否會考量以新制度來規劃歐盟的專利策略？或者仍然傾向維持舊制度？主要考量為何？

A6. 歐洲專利申請過程中雖採單一之申請程序，但是對於專利權人之權利維持及行使，仍須遵循各指定國國內的相關法律規定。若歐盟單一專利制度實施，就無須藉由人工將其專利說明書翻譯為25個歐盟締約會員國之官方語言，對申請人而言節省大量的時間及成本。因此，單一專利若生效，工研院非常樂意嘗試循此方式歐盟的申請單一專利。

Q7. 工研院是否對UP制度以及UPC有進一步的期許？（例如：費用面、權利主張之執法效力等）

A7. EPO目前僅負責專利之核准，至於專利無效及侵權案件審理，則回歸至各會員國之法院系統。由於各國審理標準不一，除法律之安定性、審理速度快慢不一及成本因素外，選擇法院更是所有申請人頭痛的課題。畢竟需要花時間精力去進一步了解各個法院的主導意向，對歐盟國家以外的申請人而言確實是一大負擔。UPC能提供更便捷的服務縮短發明人耗在訴訟的時間。因此工研院對此重大變革（UP及UPC）樂於接受且希望能儘快通過。

附件七

訪談機構：中研院

訪談對象：梁啟銘主任

參加組員：吳昭慧

訪談日期：2013年7月23日

訪談內容：

Q1. 請問中研院目前的專利佈局市場比重為何？（台灣/美國/歐洲/日本/中國）

A1. 中研院在專利佈局上主要以美國及台灣為主，由於專利屬性為基礎專利且主要集中在生物科技製藥領域。美國及台灣專利的佈局最高達80%；歐洲次之約有10%；日本部份不一定會申請（語言關係導致）；中國專利則佔10%以下。

Q2. 歐洲專利的申請、維護與爭議約占院內多少的專利經費比例？

A2. 雖然歐洲地區的專利佈局比佔只佔中研院的10%，但是歐洲地區的專利支出卻佔整體專利經費的25%，約占總經費1/4。主要是因為歐洲專利申請與維護的成本高。

Q3. 中研院對歐洲專利的申請數量為何？請問現階段中研院對歐洲市場的專利佈局策略為何？（歐洲單一國家或經由向EPC架構下的EPO申請以同時進入多個歐洲國家，原因為何？）

A3. 中研院對歐洲市場的專利佈局策略主要採PCT形式申請人只需提出一件國際申請案，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，在國際階段時，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。中研院會考量透過專利合作條約（PCT）進行專利申請。

Q4. 若經由EPO申請進入指定國，請問中研院選擇進入的主要國家為？（據EPO統計，申請人傾向指定國會選擇德、英、法、義、西，而目前新制中，義大利與西班牙並未加入）

A4. 中研院目前在歐洲要保護的主要市場有三：德國、法國與英國，由於是生物科技(製藥)屬性主要的考量是以該國的市場規模、市場競爭者的狀況來做規劃。如果需要專利保護的國家非常清楚，或急於獲得專利時，就會向單一國家遞件申請專利；如果未來產品銷售在於泛歐洲市場，或至少涵蓋歐洲多個國家，會經由EPO的申請方式；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，可採取先PCT的模式。因PCT的優先權期限長至30個月之久，此模式適用於產品設計與製造非常早期的研發成果。

Q5. 未來若UP與UPC生效，中研院是否會支持新制度或仍傾向舊制度？主要考量為何？（例如：費用高低、市場涵蓋效果、專利爭議處理等）

A5. 中研院的專利絕大部分都是基礎專利，所以一旦專利申請初審通過(prior art)通常都會順利取得。相較於其它的改良性專利中研院的爭議性案件並不多見，對中研院而言比較大的區別是只須對UPC答辯省卻不少工作。

Q6. 如申請並取得單一專利可大幅降低進入多國(3個國家以上)之費用與相關程序，中研院是否會考量以新制度來規劃歐盟的專利策略？或者仍然傾向維持舊制度？主要考量為何？

A6. 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。UP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。

Q7. 中研院是否對UP制度以及UPC有進一步的期許？（例如：費用面、權利主張之執法效力等）

A7. 以目前EPO核准一專利後，如欲指定至所有歐盟成員國，所需之成本約36,000元(46,900美元)，其中翻譯費約佔23,000元，然於美國申請一專利所需之成本僅1,850元。希望未來UP制度下有機會降到與美國申請費用相當地水準。