

● 「經濟暨科學顧問委員會」對改善歐洲專利制度提出建議

歐洲專利局（EPO）局長於 2011 年成立了「經濟暨科學顧問委員會（Economic and Scientific Advisory Board, ESAB）」，以解決與專利制度相關的重要經濟及社會議題，並且協助 EPO 制定具有實證依據的政策（evidence-based policy making）。在第一年的運作中，ESAB 即廣泛的討論專利制度的經濟與社會影響。針對專利品質的重要性、專利收費結構，及專利叢林（patent thickets）的挑戰等 3 項議題，陸續與利害關係人召開研討會並深入分析，會後並提出詳細的背景報告。此外，ESAB 的委員另根據這些報告提出建言，以解決專利制度所面臨的重要挑戰。

所提出的建議內容如下：

一、專利品質（patent quality）

目前專利品質日漸低落廣受關注，且低品質的專利亦危及了整個制度的功能。此外，在某些特殊的領域中技術的發展非常快速，已令人意識到專利制度遲緩的問題。對某些發明人及從事創新的公司而言，專利收費也是個現實的問題。對專利局而言，為產出品質較佳的專利，不僅要提供順暢的程序及改善資訊技術系統，也涉及到可專利性的標準及申請案的揭露內容。因此，改善專利品質須在專利核准前及核准後的階段均有所作為：

（一）專利核准前（pre-grant）的活動

在專利核准前的階段，審查品質與審查速度均影響核准專利之品

質。一般而言，包括可進一步改善申請案所提供先前技術的利用、檢索及揭露；或協助確定先前技術的分類方式，使已核准的專利容易辨識。例如，可思考集中收錄非專利先前技術，並利用資訊技術基礎建設檢索非專利文獻全文。各專利局之間的國際合作及資訊分享對高品質的專利是不可或缺的，然而，最簡單的方式—相互承認所核准的專利，卻有可能危及專利品質。專利局在檢索及審查過程中應更加善用其經由資訊共享所取得的集體知識，尤其是第一申請局須特別留意。

（二）專利核准後（post-grant）的活動

在核准專利後的階段，減少低品質專利的方法包括異議（opposition）或在專利局提出再審程序（re-examination proceedings），及在全國性法庭提出撤銷程序（revocation proceedings）。通常，採用較為有效及花費較少的法律制度為理想。不過，亦可考慮其他解決爭端的機制。

二、專利收費（patent fees）

ESAB 並不認為專利收費需要做根本的改革。然而，歐洲現行的收費制度需要一些微調，而不是變得更加複雜。各國的收費結構及金額並不相同，故在歐洲方面，一致且協調的收費政策將有助於避免低品質的申請案，並降低複雜性。此外，在不使制度複雜化的情況下，EPO 可以考慮改變特定程序的收費時間，以導正申請人的行為。現行收費結構的任何改變，應該有一個明確理由，並提防意想不到的後果。在可能的情況下，收費結構改變前應有成本效益分析，及事後應有影響評估。

三、專利叢林 (patent thickets)

專利叢林本身不是一個特別的問題。專利叢林大多發生在具有顯著市場潛力的技術領域中。許多專利申請案大量投資在技術研發上，造成某個領域有高密度的專利和申請案，因此，專利叢林不是問題的根源，而似乎是與創新管理的複雜性密切相關。減少專利叢林的解決方案應著眼於藉由消除不必要的複雜性以改善專利制度。以下具體的解決方法有助於克服這些專利制度的挑戰，並減少複雜性，降低成本，提高品質，從而抑制專利叢林的可能性。

(一) 專利與標準 (patents and standards)

專利局和標準制定協會之間應建立更密切的資訊聯繫，讓使用者知道關於先前技術的制度。如果是屬於標準必要專利 (standard-essential patents)，標準制定協會應要求專利持有人揭露。這些方式可以改善標準必要專利資訊的及時性和完整性，亦可幫助控制專利叢林的產生。

一般情況下，智財管理的架構情形是可以改善的。例如，透過更為明確的公平、合理和非歧視性的 (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) 授權承諾 (licensing commitments)，或改善合成技術的標準必要專利，可降低與專利叢林有關的標準必要專利、交易成本及累積權利金 (cumulative royalties)。

(二) 小型的市場參與者

ESAB 承認需要支持獨立發明人、中小型企業和大學院校等小型的市場參與者，以因應專利制度。支持小型市場參與者的創新活動，很清

楚地可在不同層面進行，不一定要來自 EPO 的支持。支持中小企業需要提供更好的申請前的資訊（檢索相關的先前技術）、減免稅收，或減免律師費。

（三）專利註冊系統

ESAB 成員強調專利資訊的重要性。專利的法律狀態資料應提供給公眾，使用者能夠利用相關資訊作出明智的決定是非常重要的。公開的專利註冊系統應提供最新的專利所有權及讓與的相關訊息。這表示所有權結構變動時，註冊系統亦隨即更新。系統也可提供獨家授權合約（exclusive licensing agreements）的訊息，但仍需要進一步研究，以了解如何鼓勵申請人提供這些資訊。

歐洲專利局

<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130313.html>