

論專利合作公約與歐洲專利公約之制度與發展（下）

馮震宇 撰

參、歐洲專利公約(EPC)

一、歐洲專利制度簡介

雖然專利制度源起於歐洲，但是歐洲各國卻各有其獨立之專利制度，是故於二十世紀初期，即有不少有識之士呼籲統一歐洲各國專利制度，但並未形成風潮。遲至一九四五年，法國在經濟合作理事會之專利委員會中首先倡議設立國際專利局，並經荷蘭、比利時、盧森堡等國同意，並於一九四七年於海牙正式簽署國際專利機構協定，於一九四九年正式生效，並一九六二年修正。

其後，於歐洲經濟共同體成立後，歐體於一九六九再度展開統一歐洲專利制度之努力。在法國的提議下，歐體各國同意草擬兩份公約。其中之一，為藉成立歐洲專利局進行歐洲專利之授與，並採單一申請多國指定之方式，使申請人可獲得「一束的歐洲專利權」；另一公約，則為創設僅適用於歐洲共同市場成員國之歐洲專

利。嗣後，經過密集的協商，於一九七三年十月五日各國簽署「建立歐洲授與專利制度公約—歐洲專利公約」(Convention on the Grant of European Patents — European Patent Convention, EPC)，為建立歐洲單一專利制度踏出了重要的一步，該公約並於一九七七年十月七日正式生效。而在會員國方面，EPC 之會員國也由最初簽署之十四國增加至十九國，另有六個前東歐國家正在申請加入²²。

根據歐洲專利公約，歐洲各國於一九七七年成立了歐洲專利機構(European Patent Organization)，並賦予其法人之地位²³。而在歐洲專利機構中，則設有行政理事會(Administrative Council)作為其立法機構，並設有歐洲專利局(European Patent Office, EPO)作為其執行機構，並採

²² 賽普路斯於一九九八年四月加入，成為第十九個會員國，有關 EPO 之會員與正申請加入之國家，請參見<http://www.european-patent-office.org/epo/members.htm>。

²³ 請參見 EPC Article 5-Legal status, (1)The Organisation shall have legal personality。

自給自足之方式運作。其經費來源來自於其所收取之專利申請費用與由各國專利局就專利權人所繳交之年費中所撥付之部份。目前，歐洲專利局之總部位於慕尼黑，在海牙設有分部，並在柏林及維也納設有分支機構。截至一九九八年底為止，EPO 有員工三千八百人。

而根據 EPO 統計，在一九九八年共受理 113,340 件申請案，較一九九七年成長 13%，其中 48,550 件是直接向 EPO 或各國專利局提出，另外

64,790 件則是透過 PCT 國際申請所指定，占全部申請案的 57.2%，可見 EPO 與 PCT 關係之密切²⁴。若就全部案件的來源分析，其中 41%來自歐洲各國，43%來自美國，8%來自日本²⁵，其中只有一百五十件來自台灣，占 0.18%²⁶，可見我國業者仍可利用 EPO，但是利用的程度仍然不足。

二、歐洲專利公約之規範內容

一九七三年通過的歐洲專利公約共分爲十二篇、一百七十八條²⁷。第一篇爲一般規定及組織，分別就 EPC

²⁴ PCT 與 EPO 之密切關係，在過去就已經十分明顯。例如，根據歐洲專利局一九九六年的年報統計，在一九九六年有 47,300 件 PCT 申請案，其中有 96.2%，也就是 45,500 件指定 EPO 爲指定國。至於 EPO 一九九五年所受理之 78,300 件申請案中，由歐洲國家申請人直接透過其本國專利專責機構與 EPO 提出申請者，有 40,700 件，佔 52%，而透過 PCT 提出申請者，則有 37,600 件，佔全年之 48%。根據 WIPO 當年之統計，在依據 PCT 所受理之國際申請案件共有 38,900 件，其中就有 37,600 件指定 EPO，佔 PCT 全部國際申請案之 97%可見 PCT 與 EPO 關係之密切。

²⁵ 請參見 EPO 一九九八年年報，http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/1998/html/index.htm。另外，根據 EPO 一九九五年年報，各國申請人對於利用 EPO 之興趣就已經充分顯示。例如，一九九五年 EPO 總共接獲 78,300 件申請案，較一九九四年之 74,400 件成長百分之 5.4%。而其中，來自美國之申請案最多，佔 29.3%，其次爲德國，佔 19.6%，日本 17%。而來自加拿大與韓國之申請案也快速成長。至於各申請案指定國，則以德國爲最高，有 97%之 EPO 申請案指定德國，其次爲英國之 92.5%、法國的 91%與義大利的 72.5%。而在核准件數方面，則爲 41,609 件(1994 年爲 42,000 件)。

²⁶ 請參見http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/1998/html/8_e.htm。

²⁷ 歐洲專利公約於生效後，於一九九一年修改第六十三條，此外，亦因歐洲專利組織之行政理事會(Administrative Council)之決定，而有多此程序方面的修正，最新之修正版本爲一

九九八年十月之修正。行政理事會根據EPC第二十六條之規定，係由各會員國指定一位代表(Representative)與一位預定代理人(Alternate Representative)所組成，具有修改EPC某些特定條款之權（第三十三條）。

之一般規定、歐洲專利機構、行政理事會、歐洲專利局與相關之財政問題加以規定。第二篇為專利實體規定，分別就可專利性、專利申請權人與姓名表示、歐洲專利、歐洲專利申請之效力等有所規定。第三篇為歐洲專利申請，規定了歐洲專利申請之提出、要件與優先權。第四篇為專利授與程序，第五篇規範異議程序，第六篇規範抗告程序，第七篇就一般程序、資訊提供與代理加以規定，第八篇為對締約國內國法之影響，第九篇為特別規定，第十篇為依專利合作條約之國際申請，第十一篇為過渡規定，第十二篇則為終結規定。值得注意的是，歐洲專利公約所規範之專利，僅以發明專利為限，並不包括新型與新式樣專利。

根據EPC第二條第一項，依據該公約所核准之專利就稱為「歐洲專利」(European Patent)。而該歐洲專利之效力，根據第二條第二項與第六十四

條第一項，除非該公約另有特別規定者外，應在每一締約國與各國專利有相同之效力²⁸。若所獲准的專利為製程專利，則該專利之效力可及於該製程專利所直接製成之物。若有專利侵害的爭議，則適用各國法律加以處理²⁹。

原則上，歐洲專利之期限為二十年，自申請之日起算（第六十三條）。至於公約重要之實體法條文規定則包括可專利性（五十二條、五十三條）、新穎性（new, novelty, 五十四條、五十五條）、進步性（inventive step, 又稱創作性或非顯而易知性nonobviousness, 五十六條）、產業上利用性（industrial applicability, 五十七條）與撤銷（一百三十八條）之規定。以下分述之。

1. 專利要件

第五十二條係針對可獲得專利之發明所為之規定（亦即可專利性 Patentability 之規定）。原則上，發明專利必須具備新穎性（五十四條）、

²⁸ The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless otherwise provided in this Convention。

²⁹ 請參見公約第六十四條第二項與第三項，其原文為：

(2)If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3)Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

進步性(五十六條)與產業上利用性(五十七條)等要件³⁰。因此，該條乃採負面規定，明文指出：(1)發現、科學理論與數學方法(discoveries, scientific theories and mathematical methods)；(2)美術創作(aesthetic creations)；(3)思想活動、遊戲或經營商業之計劃、規則與方法，以及電腦程式(schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and prog-rams for computers)；(4)資訊之提供(presentations of information)等均不具有可專利性，而無法獲准發明專利。

另外，人體或動物上實施之手術

或醫療方法、診斷方法亦都不屬於具有產業上利用性之發明，不過這些方法所使用的產品，特別是物質或組合物，則仍具有可專利性³¹。不過，縱使發明創作具有上述之專利要件，但是若符合下列二種法定不予專利保護之情形，縱使具備專利要件，但仍然無法獲准專利³²：(1)發明之公布或實施違反公共秩序或善良風俗；(2)動植物之品種、培育植物或動物之必要生物方法。但是此規定不適用於微生物之方法及藉該方法所獲得之產品。

第五十四條為新穎性之規定。原則上，凡不屬於現有科技(state of art)任何一部分之發明即為具有新穎性之發明³³；而所謂現有科技，公約則採

³⁰ 發明要件係規定於第一項，其原文為：Article 52- Patentable inventions

(1)European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

³¹ EPC 第五十二條第四項參照。

³² EPC 第五十三條參照。其全文如下：Article 53 - Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of :

(a)inventions the publication or exploitation of which would be contrary to" order public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

³³ EPC 第五十四條第一項原文為：(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

絕對新穎性之規定，指申請日（如主張優先權則為優先權日）以前，世界上任何地區之公眾依任何方式可以得到的一切技術³⁴。此外，現有科技還包括申請日以前提出而在該日以後公布的歐洲專利申請內容，但在申請日以前六個月內由於(a)對申請人或其法律上前有有明顯的濫用信任，或(b)在官方或官方所承認的國際展覽會上首次展出而公開時，該發明仍不喪失其新穎性（第五十五條）。

有關進步性之規定則出現於第五十六條。根據該條，一項發明如考慮到現有技術不是顯而易見者，應認為

具有進步性。但此之所謂現有技術，則不包括申請日以前所提出而在該日以後公布的歐洲專利申請在內³⁵。EPC 有關產業上利用性之規定則出現於第五十七條。根據該條，一項發明如果能在任何種類產業（包括農業在內）製造或使用，即應認為具有產業上利用性³⁶。

2. 專利之撤銷

相對於專利之取得，EPC 第一百三十八條則規定，締約國法院可以依據其本國法撤銷歐洲專利的理由之一，即為發明不符合第五十二條至第五十七條之規定。除此之外，歐洲專

³⁴ 第五十四條第二項參照。(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

³⁵ EPC 公約第五十六條原文為：Article 56 - Inventive step
An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

36

EPC 公約第五十七條全文如下：Article 57 * - Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

利可被撤銷之其他理由還包括³⁷：

- (1)歐洲專利未能清楚且完整的公開發明，使本領域之技術人員無法據以實施³⁸；
- (2)歐洲專利之主題超出申請提出時之內容，或該歐洲專利係根據一項子案申請而授與，或該案申請人並無專利申請權；
- (3)歐洲專利授與之保護範圍不當擴大；
- (4)歐洲專利之所有人不是有權享有該專利之人

3.EPC 其他重要的實體規定

歐洲專利公約施行細則在第二十七條至三十五條中，特別針對專利說

明書之內容、申請專利範圍之形式與內容、圖式、摘要、申請中不得使用之術語以及申請之形式要件加以規定。一般而言，歐洲專利公約施行細則之規定與 PCT 及其施行細則相當，此乃係因 PCT 及其細則是在 EPC 通過前三年即已通過，且 EPC 之主要成員國亦有參加 PCT 之起草之故。除了有關專利說明書與申請專利範圍之規定外，EPC 還有下列重要的實體規定：

- (1)歐洲專利申請指應涉及一項發明或涉及戶有關連而形成一個單一總發明構想的一組發明（亦即專利單一性原則，第八十二條³⁹）。

37

公約第一三八條第一項所規定之撤銷理由原文如下：

- (a)if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57 ;
- (b)if the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c)if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- (d)if the protection conferred by the European patent has been extended;
- (e)if the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

³⁸ 公約第八十三條對發明之揭露有相當明確之規定：Article 83 - Disclosure of the invention
The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

³⁹ Article 82 -Unity of invention
The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

(2)歐洲專利之申請必須以清楚和完整的方式公開發明，使該領域技術人員能夠據以實施（第八十三條）。

(3)申請專利範圍(claims)應確定要求保護之內容，申請專利範圍應當清楚、簡明，並應以說明書為依據（第八十四條⁴⁰）。

(4)摘要只應作為技術資料使用，不得用於其他目的，尤其不得用語解釋保護之範圍（第八十五條⁴¹）。

利可以分為兩個階段，但是如果有異議舉發等情形發生，則可能必須要經過三個階段才能取得。

（一）第一階段－申請、形式審查、檢索與早期公開階段

欲取得歐洲專利，除可以直接向歐洲專利公約的十九個會員國之專利專責機構提出申請外⁴²，亦可直接向歐洲專利局設於慕尼黑、海牙與柏林之機構提出申請⁴³，此外，還可透過 PCT 直接指定 EPO 的方式提出申請，並於申請書中直接指定其所欲申請之國家⁴⁴。而從一九九七年七月一

三、取得歐洲專利之程序

欲透過 EPO 取得歐洲國家之專

⁴⁰ Article 84 -The claims
The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

⁴¹ Article 85 -The abstract
The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying article 54, paragraph 3.

⁴² 許多申請人都是先向十九個會員國之專利專責機構申請之後，在優先權期間內，再向 EPO 提出申請，在一九九八年，此等申請模式的案件共有 110,700 件，在一九九七年則為 106,100 件，http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/1998/html/3_e.htm。

⁴³ 由於直接透過 EPO 申請有其便利之處，因此在一九九八年此等申請案件已占 EPO 全部受理案件的 15.1%，此比例在一九九七年為 13.9%。同前註。

⁴⁴ 從一九九七年九月十五日起，EPO 更進一步的採行線上申請系統，專利申請人或其代理人只要有 EPO 登記並同意接受使用電子申請之 EASY 軟體之約定，就可以利用該軟體以電子方式提出專利之申請。請參見 OJ EPO 1996，151，<http://www.european-patent-office.org/filingsoft/easy/index.htm>。不過，根據 EPC 公約第七十五條(1)(b)，申請人若欲利用電子方式提出申請，僅能向慕尼黑、海牙與柏林之 EPO 單位提出申請，或是向法國、英國與瑞士等國的專利專責機構提出申請。除此之外，EPO 還發展了 PatenIn, EPA/EPO/OEB From 與 epoline project 等軟體，以便利申請人以電子方式提出申請。

日開始，根據修正過的申請費用規定，若是申請人直接透過 EPO 提出申請並繳納申請費後，就當然指定所有的 EPO 締約國，不需另行指定，但是若透過 PCT 申請指定 EPO 時，則仍然需要指定所欲申請之國家⁴⁵。根據統計，在一九九八年，平均每一件 EPO 申請案指定 14.3 國，在一九九七年，每一申請案平均指定 11.7 國，在一九九六年則為 7.8 國，從此種指定國不斷成長的趨勢觀之，申請人已接受此種一次申請多國指定的便利⁴⁶。

申請人於向 EPC 締約國專利專責機構或是 EPO 機構提出專利申請之日，即為該專利之優先權日(Priority Date)，申請人可以於優先權日起十二個月內在其它國家或地區主張其優先權（公約第八十七條與八十八條參照）。於專利申請優先權日屆滿後的第十八個月，縱使該專利申請案仍未獲准，專利專責機構亦會將該申請案公

開(公約第九十三條參照)，至於檢索報告則可能同時或在其後公開。於公開後六個月，申請人必須決定是否進入第二階段的實質審查程序。一般而言，取得歐洲專利耗時甚久，一九九八年平均約需要 44.7 個月，雖較一九九七年之 50.2 個月少，但卻較一九九四年的 43.5 個月或一九九五年的 41 個月增加甚多⁴⁷。

1. 歐洲專利申請之提出

原則上，任何自然人或法人都可以提出歐洲專利的申請⁴⁸。於提出歐洲專利申請案時，必備之申請文件應包括歐洲專利授與之申請書、發明專利之說明書、一項或多項申請專利範圍(claims)與相關之說明書、圖式，並提出申請後一個月內應繳納之申請費及調查費。

2. 申請之受理與優先權日之決定

於 EPO 受理申請案後，受理申

⁴⁵ 公約第七十九條參照。申請人於獲准各國專利前，可以隨時撤回其指定，但指定費用則不另行退還。

⁴⁶ 除此之外，在六個延伸制度國家中，一九九八年每件申請案平均還指定 3.5 個 EPO 延伸制度國家，http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/1998/html/3_e.htm。

⁴⁷ 同前註。

⁴⁸ EPC 公約第五十八條 Entitlement to file a European patent application 就明文規定：A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

請單位(receiving divisions)即應就該申請案是否應給與申請日(Date of filing)根據第八十條作出決定。根據第八十條，應給與申請日之要件為申請文件包括(1)表明申請歐洲專利；(2)至少指定一個締約國；(3)確認申請人身份之證明；(4)說明書及一項或多項申請專利範圍。若前述要件不具備，經通知後未於一個月內補正者，即不給與申請日，該申請亦不得視為歐洲專利申請，而無法因此而取得申請日，自無法據以主張優先權日。

3. 形式審查

若歐洲專利申請日經確認且並無因未繳納規費（包括申請費與檢索費）或未提供申請書翻譯而被駁回時⁴⁹，受理申請單位則就下列事項進行形式審查⁵⁰：

- (1) 有無合法代理人代理（第一三三條第二項）；
- (2) 申請有無符合施行細則所定實施

EPC 形式要件之規定；

(3) 摘要(abstract)之提出；

(4) 歐洲專利授與申請之內容應符合施行細則之強行規定，必要時應符合公約對優先權請求之規定；

(5) 指定費之繳納；

(6) 依第八十一條規定為發明人姓名之表示；

(7) 必要時，於申請日提出第七十八條第一項第四款所稱之圖式。

4. 專利檢索

於形式審查之同時，EPO 將會根據申請案之申請專利範圍、說明書及圖式進行專利檢索(search)。於專利檢索報告完成後，會將相關文獻之副本一併送交申請人。原則上，該檢索報告不附具理由，亦不對申請案之可專利性表示意見。申請人於獲得檢索報告後，如認為無法獲取專利時，即可撤回其申請。

在一九九八年，EPO 一共接受了 120,100 件專利檢索案件之申請⁵¹，

⁴⁹ 請參見公約第九十條 Examination on filing 規定。

⁵⁰ 請參見公約第九十一條 Examination as to formal requirements。

⁵¹ 主要的檢索工作，都是由 EPO 在柏林與海牙的 1,142 位檢索人員所進行，但是亦有一部分係透過結合檢索與實體審查的 BEST 系統進行。在一九九八年，EPO 一共完成了 106,900 件專利檢索。除此之外，由於 EPO 亦為 PCT 之國際檢索機構，因此在一九九八年，EPO 亦受理了 39,800 國際檢索之請求（一九九七年僅有 31,200 件），並完成 37,500 件國際檢索。請參見 EPO1998 Annual Report，http://www.european-patent-office.org/epo/an_rep/1998/html/3_e.htm。

百分之十的申請人在接獲檢索報告後即撤回其申請；若申請人決定繼續進行申請程序，亦得修改申請內容。原則上，百分之五十的申請案件將會於申請後 5.8 個月接獲檢索報告（一九九七年為 5.1 個月）。

5. 早期公開

原則上，歐洲專利申請應於申請日或優先權日起十八個月屆滿後公開，但亦可因申請人之請求於此期間屆滿前公開之（第九十三條第一項）。早期公開之資料，包括說明書、申請專利範圍、必要時可包括其所附之圖式及摘要。若歐洲檢索調查報告於早期公開時亦已完成者，亦可將其一併公開。一旦公開，則任何人均可請求閱覽卷宗；相對的，若尚未公開，則僅有經申請人同意者方有閱覽申請案卷宗之權（第一二八條第一項）。

（二）第二階段 -- 實質審查 (substantive examination) 階段

申請人於歐洲專利公報

(Euro-pean Patent Bulletin)就歐洲檢索調查報告公開後六個月內，得提出審查之申請 (Request for examination)，此項申請須以書面為之，並繳納審查費用，方視為提起申請。原則上，申請案件在提出申請後約 27 個月可以獲得 EPO 初步的回應⁵²。

一旦提起申請，則該申請不得撤回。相反的，若申請人未於公開後六個月內提起審查之申請，則視為撤回（公約第九十四條參照）。為使因故延誤申請期限之申請人能有補正之機會，公約亦規定，於前述前開未為審查之申請或未支付審查費者，若於該期間屆滿後二個月之延展期間內繳納附加費用時，則可補正；若仍未為有效之審查申請，則歐洲專利之申請視為撤回（第九十四條第三項）。

於一九九八年，EPO 一共接獲 89,300 件實體審查之請求⁵³，EPO 於實質審查階段時，特別針對專利三要件，亦即新穎性(novelty)、進步性

(inventive step) 與產業利用性(industrial applicability)加以審查。根據一九九八年之統計，在進入實體審查階段後，有百分之二十五的申請案件

被駁回或撤回，再加上某些在一年內無法審畢的案件，使得一九九八年 EPO 核准之專利件數僅有 36,700 件，不過此也使 EPO 成立以來核准

⁵² 同前註，在一九九七年獲得第一次 EPO 回應的時間為 24.1 個月，可見由於申請案件的增加，相對的也使處理時限增長。

⁵³ 其中 61,800 件係申請歐洲專利之審查，另外 27,500 件則是 PCT 之國際初審。同前註。專利件數達到 444,000 件⁵⁴。

申請案若符合公約專利要件之規定，且具有下列要件者，則可為歐洲專利授與之決定：(1)申請人同意審查部門所授與歐洲專利之本文；(2)遵期繳納授與費與印刷費；(3)繳納業已到期之年費及附加費（第九十七條第二項）。此外，申請人應將申請專利範圍本文翻譯為 EPO 所使用另外二種官方語言，並於五個月內提出，若未遵期提出翻譯本者，其申請案亦視為撤回（第九十七條第五項。）

（三）第三階段--異議(opposition)與上訴階段

於 EPO 核准專利後九個月內，任何第三人認為 EPO 所核准之專利有違反 EPO 條款者，均可附具理由，並繳納異議費後，向 EPO 提出異議（第九

十九條第一項），而 EPO 異議部門所為之決定則在申請案所指定之國家均有其效力。在一九九八年，EPO 異議部門所受理之異議案件有 2,300 件，約占申請案件之 6.25%，其中有三分之一異議成立。

原則上，申請人對於 EPO 之受理部門(receiving divisions)、審查部門(examining divisions)、異議部門(opposition divisions)與法律部門(Legal Division)之決定均可向 EPO 之上訴委員會(Board of Appeal)提起上訴⁵⁵。若案件有統一解釋與適用之必要，還可由七個委員組成的「擴大上訴委員會(Enlarged Board of Appeal)審理⁵⁶。其中最受各方重視的一件異議案件，就是美國哈佛大學之哈佛老鼠專

⁵⁴ 同前註。

⁵⁵ 請參見 EPC Article 21 - Boards of Appeal

(1)The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions Opposition Divisions and of the Legal Division。

⁵⁶ 此七位委員中，必須有五位法律委員與二位技術委員，至於此委員會之職掌，則規定於第二十二條。其全文如下：Article 22 Enlarged Board of Appeal

(1)The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:

(a)deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;

(b)giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under the conditions laid down in Article:112。

利(Harvard/Onco-Mouse)案，該案於一九九一年十月一日獲得專利，因為 EPO 認為 EPC 第五十三條第二款所稱之動物，只適用於特定種類之動物，但並非指所有之動物，因此對於因基因操控而產生之動物(genetically manipulated animal)，則因著重於是否有違反 EPC 第五十三條第一款所稱之公共秩序與善良風俗之規定。不過，在 EPO 核准哈佛老鼠專利之後，該專利隨即遭到異議。

由於 EPO 專利審查之嚴謹⁵⁷，因此 EPO 專利審查之結果，不但於申請人所指定之國家獲得支持，近年來更有逐步擴大其範圍之情事。例如透過類似於指定 EPO 締約國的專利延伸制度(Extention System)，EPO 將其專利申請案與核准專利案之效力延伸至尚非 EPC 會員國之其他東歐國家⁵⁸。

另一個使 EPO 審查結果影響範圍擴大的因素，就是有許多國家已承

認 EPO 專利之效力，例如阿根廷、墨西哥、泰國、菲律賓、Slovenia、Macedonia 等國及承認 EPO 審查之結果，而澳洲則修正其專利審查程序，承認 EPO 與美國專利審查結果。此外，加拿大專利局也修正其審查準則第四十條，要求申請人提出美國或 EPO 之檢索報告，可見 EPO 審查結果所受到的重視。

四、申請歐洲專利之費用

由於 EPO 在財務上採取自給自足之方式運作，因此申請歐洲專利之費用十分高昂。一般而言，申請歐洲專利之費用主要為下列三種（約各佔三分之一）：(1)專利申請規費⁵⁹(official fees)；(2)翻譯費(translation fees)；(3)歐洲專利律師費。而隨著申請人所指定的國家數目增加，翻譯費用亦相對的增加最多，約佔申請費用的 40%，成為申請歐洲專利最大的費用項目⁶⁰。

⁵⁷ 就以德國而言，在一九九五年德國聯邦專利法院(Federal Patent Court)與聯邦法院曾就一百零七件 EPO 核准專利進行審理，而在其中，僅有二十四件 EPO 核准之專利遭到撤銷。

⁵⁸ 目前 EPO 之延伸制度中有六個國家，包括前蘇聯的波羅地海三小國（亦即立陶宛 Lithuania, 拉脫維亞 Latvia, Slovenia），以及阿爾巴尼亞、Macedonia、羅馬尼亞，這些國家目前也申請加入 EPC，但尚未獲准加入。

⁵⁹ 歐洲專利之期限為自申請日起算二十年（第六十三條），故自申請日起算第三年起，其後專利權有效期間內，都必須向 EPO 繳納專利年費（第八十六條第一項）。故在申請日起二年内則無須繳交年費。

⁶⁰ 請參見 <http://www.epo.co.at/epo/news/pressrel/961209.htm>。

根據一九九五年 EPO 年報，每一件 EPO 申請案平均指定 7.9 國，因此，EPO 前總裁 Dr. Paul Braendli 估計，各國申請人一年至少要花費五億美金於翻譯費用，EPO 自行估計之數字則為每年三億五百萬德國馬克以上。隨著申請人指定國的增加，翻譯費用也相對的大幅增加。

針對申請歐洲專利費用高昂的問題，美國智慧財產權委員會(AIPLA)曾對此特別加以批評，指出此種高昂費用反而與創設歐洲專利制度之宗旨，亦即運用單一申請、檢索、審理程序以減少申請費用、簡化申請程序有所違背⁶¹。AIPLA 指出，在此種高昂的費用結構之下，透過各國專利專責機構申請各國專利反而可節省費用。

為此，EPO 已經採取各種措施以改善此種情況。例如 EPO 在一九九五年六月就修改其審查規則，規定優先

權證明文件之翻譯可於核准專利之最後階段補提，並准許申請人用歐洲專利申請係其優先權文件之完整翻譯之聲明取代之⁶²。

另外，EPO 則從一九九七年開始逐步調降相關的專利申請費用。首先，於一九九七年七月一日起，EPO 削減了 20% 的申請費用⁶³，全年減少約八千五百萬馬克，以鼓勵申請人能指定更多的國家。而從一九九九年七月一日起，EPO 又再度降低申請相關費用，此次之調降重點則為降低檢索費用與指定費⁶⁴，降幅約百分之十八。

伍、我國與專利合作條約與歐洲專利公約申請案之互動

目前，雖然我國並非巴黎公約或其他國際性或區域性專利公約之締約國，因此我國業者並無法直接利用專

⁶¹ 請參見 AIPLA, Position Paper on the Costs of European Patent Protection, 1995。

⁶² Rule 38(4) EPC, Official Journal EPO 6/1995, p.414。

⁶³ 於此階段，指定費由原來的 350 馬克減少為 150 馬克，並延緩付費期間至檢索完成後方需給付。另外，一般歐洲專利申請案件平均約指定八國的費用，也從原來的 5,300 馬克減少為 1,950 馬克，減少約 60%。

⁶⁴ 檢索費用從 869 歐元降為 690 歐元，國際檢索費用則從 1,124 歐元降為 945 歐元。至於指定費，則不論申請人指定幾國，最多只需要支付七個國家之指定費，也就是 76 歐元 x7=532 歐元，請參見 http://www.european-paten-office.org/news/pre_oj/fees_6_99_e.htm。

利合作條約，而必須採取間接的方式尋求保護。另一方面，雖然歐洲專利公約明確的指出，自然人或法人均可申請歐洲專利，不過我國業者利用該公約申請歐洲專利者，在一九九八年僅有一百五十件。但是不論是無法直接利用的 PCT 或是利用不多的 EPC，我國專利法有關優先權的限制性規定卻對我國未來與 PCT 及 EPO 之互動產生實質的影響，值得主管機關與業者特別注意。

其中影響最大的，就是我國專利法第二十四條所規定的國際優先權係以互惠主義為原則，故若其他國家或專利組織並未與我國訂定相互保護之協定，或不承認我國國民國際優先權的其他國家國民⁶⁵，就無法在我國主張國際優先權。例如韓國並不承認我國國民之國際優先權，是故韓商不論是在韓國，或是在承認我國國際優先權的國家（如美國）首先提出申請，都

無法在我國主張國際優先權。

此外，外國專利申請人於我國主張優先權之際，除專利法第二十四條之規定外，還須特別注意專利法第一百三十六條對優先權日所為之限制規定。亦即，優先權日不溯及既往之規定。根據該條規定，依第二十四條主張之優先權日，不得早於專利法公布施行日（也就是八十三年一月二十一日）。不過在專利實務上，專利主管機關則更進一步將國際優先權不得溯及既往之規定，擴大解釋為外國人在我國主張優先權時，亦不得早於其本國與我國簽署相互承認優先權協定的正式生效日期。

例如在一件德商於八十四年六月三十日在我國申請發明專利，並同時聲明優先權的行政爭議案件中，該德商主張以一九九四年十月一日首先向德國專利局提出申請之申請前案，作為在我國主張國際優先權的基礎前案

⁶⁵ 若申請人為二人以上，則專利專責機關的見解是，所有共同申請人所屬之國家，都必須和我國簽訂有相互保護優先權之協定，若共同申請人中有一人之所屬國與我國無相互保護優先權之協定，即無法根據第二十四條在我國主張優先權。請參見經濟部經（八五）訴字第八五六二四一八二號訴願決定書。於該案中一澳洲商與一英屬海峽群島商共同向我國申請發明專利，並同時主張優先權，且於其中申請書中載明在外國之申請日、申請案號、與受理該申請之國家均為與我國有互惠保護之澳洲。但是中央標準局則認為，該申請案之共同申請人之一係英屬海峽群島商，其所屬國與我國並未相互承認優先權，因此不符合專利法第二十四條之要件，而否准該案優先權之申請。

案。前中央標準局於審查後認為，雖然該局於八十四年六月一日公告德國為與我國相互承認專利法第二十四條優先權之國家，故自八十四年六月一日起德國國民第一次在其本國申請之發明專利案，方可據以向我國主張優先權，德國國民向我國所主張之優先權日，即不得早於我國與德國所簽署雙邊協定正式生效之日⁶⁶，由於該德商所主張的基礎前案優先權日係在中德間相互保護協定正式生效以前，故不得根據第二十四條主張國際優先權。該德商不服，提起訴願、再訴願均敗訴⁶⁷。主管機關的理由，即在於根據互惠主義之原則，應以兩國均已依法公告承認並生效為限，公告生效日若與簽訂備忘錄或協定之日不同時，即應不溯及既往⁶⁸。由此決定內容觀之，我國專利主管機關與行政救濟機關對於第二十四條係採標準文義解釋，乃係以專利主管機關所公告與德、日、瑞、

法、美、澳等國之協定生效之日（請參見本文註2）為準，並採不溯及既往原則。

不過，問題的重點在於，若與我國相互承認的國家之人民若未首先在其本國或其他與我國有相互保護協定之國家提出申請，反而是向歐洲專利局(EPO)或是根據專利合作組織(PCT)提出國際申請，然後再指定與我國有相互保護協定之國家時，應否可以主張優先權，則是影響較大的問題。因為，目前各國根據PCT或EPO之「單一申請，多國指定」制度所提出的申請已經大幅增加。根據本文所蒐集之資料顯示，一九九八年PCT總共受理了67,007件案件，卻有64,790件指定EPO，占96.7%，此等指定EPO的高比率情況，在近年來已經成為常態。由於國外廠商利用PCT與EPO申請者不斷增加，因此根據PCT與EPO首先提出國際專利申請之案件，能否在我

國主張優先權自然影響重大。

針對此種以 PCT 與 EPO 申請案作為優先權主張之案件，則有一件值

得注意的行政爭議案件。於該案中，一家瑞士商於八十五年八月十三日向當時的中央標準局申請發明專利並同

⁶⁶ 請參見中央標準局八十四年六月一日（84）台專（研）○九○一字第一二三五二○號公告。

⁶⁷ 請參見行政院台八十五訴字第二三七七八號、第三○五六五號再訴願決定書。

⁶⁸ 請參見新修正商標法、專利法爭議性問題法律適用之研究，經濟部新願審議委員會，八十六年五月，頁一四三。

時主張優先權，並主張其於一九九六年五月二十三日向 EPO 提出申請，並指定瑞士為指定國之一的申請案為優先權基礎前案。中央標準局與經濟部則認為，我國並非歐洲專利公約(EPC)或歐洲專利局的會員國，亦未與該組織有相互承認優先權之互惠認定，而我國與瑞士相互承認優先權之協定亦未對此有所規定，因此該瑞士商優先權之主張自應不予受理⁶⁹。雖然該案僅係針對 EPO 之申請案，但是根據經濟部研究，則以為避免不承認我國國民優先權國家國民以迂迴手法取得不當利益，以及違反專利法之相互承認原則等理由，認為亦不宜承認 PCT 國際申請案之優先權⁷⁰。

嗣後，智慧財產局於所擬定之優先權日審查基準中，亦特別指出：「申請人依據歐洲專利公約（EPC）向歐洲專利局(EPO)提出申請並指定與我國互惠之國家之申請案，因我國並非

EPC 及歐洲專利局之會員國，亦未與該組織訂有相互承認優先權之互惠協定，該 EPO 申請案雖係指定互惠國，其優先權主張不予受理。申請人提出 PCT 指定互惠國之申請案，亦因我國與 PCT（專利合作條約）組織並未互惠且未加入該組織，其優先權主張不予受理。但澳洲申請人向澳洲工業財產局根據我國與澳洲所簽訂之關於保護工業財產權之備忘錄第十條及第十一條規定，受理其優先權主張。」⁷¹

由上述的案例與審查基準可知，我國此項排除國際 EPO 與 PCT 國際申請案優先權的見解在我國尚未加入 WTO 之前，或許無可厚非，但是一旦我國加入 WTO，則可能會面臨挑戰。其中，對主張 EPO 的申請案而言，由於歐洲專利組織亦為 WTO 之會員之一，故或許可以透過解釋 EPO 亦與我國有相互保護專利優先權協定（也就是 TRIPS）的方式加以解決，但是 PCT

則非 WTO 之會員，且二者會員並不一致⁷²，若屆時我國仍採取目前之見解，排除 PCT 國際申請案在我國優先權之

適用，由於有越來越多的國際申請案件係以 PCT 國際申

⁶⁹ 經濟部經（八六）訴字第八六六〇五六三三號訴願決定書參照。

⁷⁰ 經濟部訴願會前揭研究參照，頁一四九。

⁷¹ 請參見智慧財產局，優先權日審查基準，<http://www.moeaipo.gov/nbs4/pat02.htm>。

⁷² 至一九九六年底，PCT 共有八十七個會員國，有關 PCT 會員之資料，可至 <http://www.uspto.gov/pct> 查看。

請作為優先權日，我國的處理方式可能會引發許多不必要的困擾，甚至會被指為違反 WTO 國民待遇與最惠國待遇精神之虞，主管機關有必要及早因應。

陸、結論

傳統的專利屬地主義所衍生出的個別申請方式，由於耗費時間與資源，在專利合作條約與歐洲專利公約先後採取「一次申請、多國指定」的申請模式出現後，已經明顯的受到申請人支持的態勢。這種趨勢，也使得不論是透過專利合作條約之申請案，或是透過歐洲專利公約的申請案，都年年高度成長。由於個別申請人通常透過這兩個公約都會大量指定未來所欲申請專利的國家，在乘數效果之下，使得此二公約對國際專利之申請

與保護產生實質上的影響。

不過，由於我國並非專利合作條約之會員國，國內業者又較少利用歐專專利公約，使得我國業者在國際專利競爭方面，往往只能運用國際優先權之保護，不但所能運用的時間較短，而且又因為目前與我國簽署相互承認優先權之國家有限，使得我國業者在申請專利與建構專利組合(patent portfolio)方面，受到實質上的限制。因此，在國內業者日益重視專利保護之際，亦應開始考慮利用專利合作條約與歐洲專利公約申請專利之可行性，方可在專利之取得與保護方面，與其他國家的競爭對手立於相同的地位，也方可在專利申請與保護的廣度與深度方面，有實質的突破。

(本文作者現為中原大學財經法律系教授)

