



歐洲專利及歐洲專利司法制度 之調和化進展之研究

劉國讚*

壹、前言

產業財產權(industrial property)制度可區分成權利之取得(或授予)與權利之行使兩大部分。權利的授予可分成兩階段，第一階段通常是由一個權責行政機關，負責審查與授予權利，例如專利權與商標權，通過審查之專利或商標申請案經登錄後即取得權利；而被核駁的申請案，可向上級行政機關或法院上訴，請求撤銷原核駁決定，這是權利授予部分的第二階段。第一階段為行政機關之行政行為模式，第二階段則為司法機關(或準司法機關)之審判模式。

而在權利的行使上，因產業財產權係一種私權，權利所有人遭他人侵害其權利情事，須在民事法院起訴，以保護其權利；侵權訴訟進行時，被告往往會主張權利無效，侵權與權利無效的訴訟程序相當複雜。權利的行使紛爭多為司法機關的審判模式。

近年來在專利制度面上，經過許多國際條約之簽訂，各國專利制度在行政面上的審查及授予上已漸趨調和；而司法面上則因各國司法制度的不同、以及司法的獨立性而很難求得一致。

歐洲各國專利制度的調和化進展上亦有和前述相同之情況。歐洲的調和化除了各國本身制度的調和外，統一的歐洲制度更是徹底的調和化，今日在歐洲已有單一的專利申請程序，即是統一的歐洲制度之一例。

收稿日：96年2月13日

* 經濟部智慧財產局專利三組組長。



歐洲各單一國家規模與美國相比顯然較小，但在制度統一後，即足以和美國抗衡，在世界舞台即佔有重要的影響力。2002 年發行的歐洲通貨，如今成為強勢貨幣即屬一例。而在專利制度上，1978 年成立的歐洲專利局，迅速與美、日鼎足而立，成為世界三大專利局之一。因此，調和化的歐洲司法制度，亦將為世界各國所矚目。

本文將著重在討論歐洲專利司法制度的調和化進展。首先敘述有關專利之各國內國司法制度重點；其次再就現在與未來歐洲專利統一的司法制度探討之。

貳、各國民事訴訟程序

智慧財產權行使時，歐洲各國法院依各國之成文法或判例法，訴訟及救濟程序是相當不同的，但有一些基本原則卻大同小異。

一、法院審判權與專業法院

任何智慧財產權的侵權訴訟都是落在民事法院進行。在大部分歐洲國家，均有特別的智慧財產訴訟和特別的法官或專家在特別的法院審理侵權問題。¹

例如，法國指定 10 個地方法院審理專利事件，但超過 50% 以上的案件是在巴黎法院進行一審。德國在 125 個邦地院中只有 13 個邦地院有專利事件之審判權，而可審判其他智慧權的法院數量略多於 13 個，實務上專利侵權訴訟有 80% 以上是在杜塞朵夫(Düsseldorf)、曼汗(Mannheim)和慕尼黑(München)進行。義大利是在 160 個地方法院中指定 12 個主要城市的法院審理智慧財產權事件。英國所有的專利事件只在兩個法院審理，即倫敦樞密院和專利法院(the Patents Court of the Chancery Division 和 the Patents County Court)。

¹ 歐盟商標規則第 91 條和設計規則第 80 條有此規定，Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark；Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs。



侵權訴訟通常由被告住所決定起訴法院，但產業財產權侵權訴訟往往也可在侵權行為地之管轄法院提起，亦即可能是被告販賣侵權物品之地，由於販賣地往往擴及全國，因此原告有多個法院可以選擇。

大多數歐洲國家在民事事件有三個審級。例如在德國，邦法院為一審，邦上訴法院為二審，聯邦最高法院為三審，二審仍審理事實問題，三審只審理法律問題。

二、訴訟當事人

侵權訴訟之起訴由權利人提起，當權利人有多人時自然都是當事人。專屬被授權人通常也可以起訴，非專屬被授權人則須權利人之授權才能成為原告起訴²。

被告則是侵權行為人，智慧財產權的侵權行為常常可能在市場供應鏈中之任一層，例如製造者、進口商或商業販賣者。

三、證據法則

智慧財產權爭訟的證據法則是依各國民事訴訟法進行。起訴時原告應舉證證明其智慧財產權為有效以及被告侵權之事實，也要就被告之物品或方法與專利權的權利範圍作比對。然後舉證責任即轉移至被告，被告通常會舉證證明無侵害之事實或權利無效等。

有關證據之法則，英國法是安東比勒命令(Anton Pillar and Doorstep orders)，法國法是仿冒品扣押(saisie contrefaçon)，德國法則是依德國民法(German Civil Code)。沒有一個歐洲國家有像美國訴訟程序之發現(discovery)程序。

不同的採證程序下，在法國，法律有特殊的單造(ex-parte)程序，經過授權後專利權人可調查侵權被告以獲得侵權證據。在英國，侵權證據

² 在德國，專利授權契約通常會約定訴訟實施權，我國則較少約定，因此，非專屬被授權人是否可成為當事人仍待法院訴訟實務認定之。



的獲得只靠證人之詰問及交叉詰問。在德國，法院會依賴原告提出之文件和證據，例如所謂侵權者之網路資料和商業廣告³。

專利侵權訴訟常需要專家證人，以便就侵權對象之技術、權利保護範圍、專利權無效問題等提供專業意見。

四、被告之專利無效防衛

在某些歐洲國家，侵權是由特別的侵權法院決定，而無效是由其他連結到專利局之法院來決定，例如德國。在德國，侵權訴訟法官聽取侵權之訴訟是假設專利為有效。侵權之決定只限於判斷侵權之證據和專利權保護的領域界限。如果被告想挑戰專利之有效性，必須在其他法院(德國專利法院)提起⁴。這個法院可決定專利是否有效，且可能決定專利權人所要求的申請專利範圍之限縮。在上訴時，侵權和無效都由最高法院審理，因此決定了判例法和法律解釋之統一見解。

相反地，在其他國家，法院不只聽取侵權問題，也聽取被告之反訴專利無效。在此情況下，法院審理並決定侵權和無效問題，代表的國家是英國、法國、義大利⁵。

五、被告之無侵權與權利耗盡防衛

被告主張無侵權之防禦不只在原告起訴後，也包含在接到原告警告信後未起訴前，向法院提起確認未侵權之確認訴訟⁶。當權利人為回應無侵權宣告而提起侵權訴訟時，侵權訴訟會取代前者的確認訴訟。

權利耗盡主張是在共同市場中的防禦方式之一。在羅馬條約(Treaty

³ 專利侵權訴訟之舉證責任分配相當重要，由於侵權證據往往為被告持有，專利權人甚難舉證。

⁴ 劉國讚，德國專利侵害訴訟中的專利無效主張之研究，智慧財產權月刊，96年1月。

⁵ 美國亦採此種制度，劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權月刊，95年5月。

⁶ 例如：英國判決先例，UK High Court, IIC 2001, 463-“No tears”。



of Rome)第 28 至 30 條規定，在成員之間應當禁止限制進口及出口商品數量的措施或者具有所有相同效果的措施，但不排除基於各種理由之禁止或限制，其中之一理由為保護工業和商業財產。當專利權人在甲、乙兩成員國均有專利權，因某種因素甲國售價較乙國為低，此時在未獲得專利權人之同意下，能否自甲國購買專利品再輸至乙國販售？歐盟法院在 1974 年判例⁷中已確立若禁止此種行為，則為妨礙商品在歐盟內之流通，而確立了歐盟成員國內之權利耗盡原則。

六、暫時措施

暫時或中間禁止令對於智慧權的行使是很重要的⁸，這或許是在各國不同司法制度下最重要的部分。⁹

暫時禁止令通常是未聽取被告陳述的單造程序，原告必須提出證據說服法院相信侵權對象確實有侵權之事實，專利權在技術和法律上的複雜性使得暫時禁止令的決定相當困難。因此傳統上暫時禁止令在商標或工業設計之侵權較專利侵權容易獲得。但這種實務正在改變中，專利侵權事件獲得暫時禁止令的事件正在增加中。¹⁰

除了必須說服法官的證據外，向法院請求禁止令必須是緊急事件。暫時禁止令對於被告是很大的衝擊，因為這會讓他特定產品的製造、販賣受到影響。多數法院會要求原告聲請必須在一定期間內提出，此種時限是法院的裁量權，實務上有很大的不同範圍。例如慕尼黑法院嚴格要求原告在獲得侵權的全部事實後之四週內提出聲請，但德國其他法院和歐洲其他法院則有較寬的時限，但不會超過六個月。通常實務上此一期

⁷ Centrafarm BV and Another vs. Sterling Drug, Inc(Case15/74)。

⁸ TRIPs Agreement，第 50 條以下。

⁹ See also Proposed Directive COM(2003) 46 final, Part Three, Section C. The legal situation in the Member States.

¹⁰ Cf.on the balance of interests in preliminary injunction proceedings, Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 1999, 397, p.382 et seq.



間起算日會在原告已有機會獲得足夠侵權證據之後。

如何考量以決定發出暫時禁止令，英國法院審理時著重考量限制被告的優點及缺點直到整個事件進入審判程序，並需要原告提出暫時禁止令對被告的潛在經濟影響。德國法院較不作此種考量而是依據法規，著重在暫時禁止令因瑕疵而撤銷時，聲請該禁止令之當事人的損失。

當暫時禁止令為單造程序發出時，另造可異議，法院會舉行口頭聽證以決定維持或撤銷禁止令。

七、小結

關於專利訴訟，在審級和設立專門法院上，目前歐洲各國可說是比較一致。顯然各國均已體認專利制度在當今知識經濟時代的重要性，又因專利訴訟涉及技術問題的專業性及複雜性，在民事侵權訴訟一審設立專院或專庭審理已為各國所採。專門法院的設立讓一審管轄法院的數量遠少於一般民事事件的法院，缺點是原、被告無法於住所就近地院訴訟，出庭時很可能長途奔波，但此缺點與專利事件之專業性相衡顯然較輕。

我國將成立智慧財產法院，將侵權訴訟一審集中在一所法院管轄，同樣面臨當事人之便利性問題。但幅員遠較我國為大的德、英、法各國的現況來看，設立專屬管轄的一審法院已是不得不走的制度。

而在專利訴訟程序上，顯然各國仍存在極大差異，尤其在證據法則與專利無效問題上，此點涉及各國不同的民事訴訟程序，即使長期來看也很難改變，因此在調和化進展上，成立單一的歐洲法院應是較便捷的方向。

參、歐洲智慧財產權制度之調和化現況

一、智慧財產權法律之調和化

在過去十餘年來，歐洲專利、商標、設計的申請及授予等實質法律均已完成調和化。



在專利的申請及授予上，歐洲專利公約(EPC)在 1977 年開始實行，今天透過歐洲專利公約，可以藉由單一之申請，獲得超過 37 國專利保護的機會¹¹。歐洲專利公約並不是一般人所熟知之歐盟(European Union, EU)¹²的法律機關，而是一個多國條約¹³。大多數EU成員國以及大部份在 2004 年 5 月加入EU的國家是EPC的成員國，但EPC也擴展至一些非歐盟成員之國家，例如瑞士。在歐盟中，專利法惟一的調和化是 1998 年 7 月 6 日的指令 98/44/EC，有關生物科技的保護¹⁴。

歐洲共同體商標系統(Community Trademark System)在 1995 年實行，創設在EU所有成員國的單一商標權¹⁵。在 2004 年 5 月連接 10 個新成員國，它會自動擴展並達到 25 個歐洲國家的領土。在工業設計的部分，設計在 2003 年開始也在EU所有國家有單一的設計權存在¹⁶。共同體設計(Community Design)給予申請人選擇，不登錄之保護為三年，登錄之保護可以達 25 年。商標與設計的行政機關是同一機關：稱為內部市場之調合局(Office for Harmonization in the Internal Market)，簡稱 OHIM，位在西班牙之阿里甘特(Alicante)。

¹¹ 在 2005 年，拉托維亞(Latvia)成為歐洲專利組織之第 31 個會員國，2007 年 3 月，馬爾他(Malta)成為第 32 個會員國，再加上 5 個延伸國，歐洲專利系統現在共可獲得 36 個國家的專利保護。

¹² 歐洲聯盟 (European Union, EU) 是一個以條約為基礎的獨特制度架構，界定並管理會員國之間的經濟與政治合作。

¹³ 所謂「歐洲專利」究何所指，要看如何定義「歐洲」。由於現在 EPC 是獲得歐洲許多國家專利的管道，因此現在所謂「歐洲專利」通常指依 EPC 經歐洲專利局所審查後授予之專利。依 EPC 申請專利可以任意指定 EPC 成員國作為該專利所欲保護的國家，並非自動在所有 EPC 成員國都獲得專利權，EPC 成員國和 EU 成員國也不完全相同，因此，依 EPC 所獲得的歐洲專利是「一束」歐洲專利。

¹⁴ 在生物科技之快速發展，對於生物科技之專利保護在各成員國仍未一致的背景下，98/44/EC 肯定生物科技及遺傳工程對共同體之產業發展有重要之地位，基於生物科技之研發所需費用甚高，應予以保護。本號指令要求成員國必須以國家法律保護生物科技發明，並應修改國家法以滿足指令之要求，對一些生技相關名詞予以定義，並釐清可專利之項目。參見歐盟網頁公開資料。

¹⁵ 歐盟規則 Council Regulation(EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the community trademark.

¹⁶ 歐盟規則 Council Regulation(EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on community designs.



除了創設單一的共同體商標和設計外，歐盟也將國家商標調和。設計法藉由指令調和之¹⁷，包含國家權利的保護和範圍，和現存的歐洲單一權利是雙軌的。

著作權法因為現存國家著作權法上的差異而較為困難，但一些特定的領域也在進行及努力中。¹⁸

然而，程序法的調和化則是遠遠落後，因為法院系統和其程序架構在各國差距甚大，只有 1986 年的布魯塞爾公約建立了一些一般性原則。此外，共同體規則在商標和設計對權利行使和無效程序帶來一些標準化規則。基本上智慧財產權的行使，尤其是專利權之行使仍只多停留在國家法的狀態。

二、專利的司法系統調和

歐洲目前關於專利侵權問題和專利有效性只在各國內國處理。然而，自從 2003 年 3 月 3 日之政治決定，引入共同體專利規則(Community Patent Regulation)，可預見之未來 2010 年，有關歐洲共同體內專利之訴訟，特別是在 EU 境內不同國家的專利侵權訴訟，將在新的中央法院中審理。在全新的系統未建立前，現行歐洲司法系統仍可處理部分爭端。

(一)現行司法組織

現在，發明在歐洲的保護只有國家專利和歐洲專利局授予的專利等兩種管道。透過任一管道所授予之專利權，其侵權訴訟都必須在國家法院提起，依據各國訴訟程序規則和各國法院組織來進行訴訟。

此種現狀讓單一的歐洲專利只停留在申請及審查面，無法擴展至司法保護面，然而這是依據 1973 年政治協商結果所草擬的歐洲專利公

¹⁷ First Council 指令 89/104/EEC of 12 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks; 指令 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the 設計之法律保護。

¹⁸ 例如 Council 指令 93/98/EEC of 29 October 1993 調和化著作權保護期間和特定相關權利。



約。當時共同體專利公約(Community Patent Convention)提供了單一的共同體專利，以及單一的司法審判系統，但因有些成員國反對而未能生效。

因政治問題之困難，目前生效的歐洲專利公約只能授予專利。依據歐洲專利公約，一件歐洲專利之授予，在其指定的國家和一個國家專利有相同的效果。這並不是說取得歐洲專利後就會變成多個國家專利而高枕無憂。事實上，在所有的指定國，歐洲專利仍受歐洲專利公約之限制，特別是專利無效。專利無效理由是由歐洲專利公約所訂，專利保護範圍也是由歐洲專利公約所決定。明顯的這是「歐洲專利」，國家法律和程序只在歐洲專利公約未規定時才適用，例如，侵權行為的定義。

(二)審判權

在歐洲建立單一的專利訴訟程序及法院，可考慮的方向有二：一是成立全新的法院系統，一是在既有的歐洲司法組織下建構。

目前在歐洲共同體下，在任何法院的適當司法程序來自 1986 年 9 月簽訂的布魯塞爾公約，有關民事和商事事件的審判。這個國際條約被 2002 年 3 月 1 日生效的理事會規則(Council Regulation)所取代¹⁹。

這個規則主要的目的在決定可管轄跨國爭端法院，這些條文優先於國家法。除了以位在成員國之住所及公司所在地為審判籍之一般規則外²⁰，第 5 條第 3 項規定智慧財產權爭端可在損害發生地的法院起訴。

這個規則的優點是當侵權被告有多人時，可以選擇任一被告所在地之法院起訴，不論被告們是在相同或不同成員國，甚至在非成員國。其先決條件是原告請求必須是有緊密聯結性，因此要一起審理和決定以避免分開程序有矛盾判決之危險。²¹因此，例如德國權利人在其他成員國

¹⁹ 歐盟規則 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters OJ 2001 L12/1, Article 5. Date of entry into force:2002/03/01。

²⁰ 第 2 條及第 60 條。在成員國有住所者，不論其國籍如何，均可在另一成員國起訴。

²¹ 第 6 條第 1 項。



也有專利權時，可以只提一訴，被告包含侵權對象物之德國販賣者、製造並供應產品之比利時製造者、以及法國就同一對象物之供貨者。

當被告主張專利無效時會更複雜，規則第 22 條第 4 項規定，專利、商標、設計之授予或登錄機關，該機關所在之成員國的法院對其有效性有審判權。這產生一個問題，亦即侵權訴訟被告反訴權利無效時可能會讓法院審判權終結，由於各成員國有關專利無效之司法制度並不相同，因此仍待歐洲法院就此一問題提出判決見解。

(三)跨邊界禁止令

成員國之一法院可以就有關其他國的侵權訴訟為判決，並在法院所在國外之成員國發出暫時禁止令，這稱為跨邊界禁止令(cross-boarder injunction)。

自 1980 年代後，這些條文已在一些案件中被使用。然而，布魯塞爾公約和相關的規則，顯示專利的有效性是留給授予專利或生效的成員國決定。因此，法院可決定發生在其他國家之侵權訴訟，但不允許宣告其他國家的專利或歐洲專利為無效。

在此背景下，許多人質疑依布魯塞爾公約的司法系統處理專利侵權事件之可行性，因為專利有效性和權利範圍界定是高度相關的。並且期待盧森堡(Luxemburg)的歐洲法院²²(Court of Justice)可以在個案中就相關基本原則作出判決見解。

目前情況是，如果在歐洲共同體不同成員國產生侵權時，必須由專利權人在多國提起專利侵權訴訟。布魯塞爾公約和相關規則雖可解決此一難題，但當被告提起專利無效反訴時，這些條文並不能使用。

歐盟不同國家法院程序的不同和法院系統的不同也導致當事人在侵權訴訟的困難性。判決也缺乏統一性，例如一些重要的爭點上，特別是電腦相關發明、生物科技發明更形困難。

²² 歐洲法院(Court of Justice)是歐盟的司法組織，位在盧森堡，可確保會員國所通過的條約，及其所衍生的規定。



因此，在歐洲對於統一或集中的專利訴訟、以及對於專利法解釋的均一性和法院程序之簡化均有很強的需求。

三、海關邊境措施

用海關程序對抗智慧財產權侵權事件正快速增加中。歐洲海關統計，海關有關智慧財產權之扣押中，約 83% 是商標，約 14% 是設計，低於 3% 是專利侵權事件。當海關懷疑所檢查的貨品違法時，可將其扣押。

理事會規則(Council Regulation) No.1383/2003 會擴展海關對智慧財產權之監督權限至專利、生物科技保護、植物品種權、原產地及地理標示。也會增加海關查處之權限。新規則已在 2004 年 7 月 1 日生效，引入統一的權利人申請表格，可向成員國的中央海關組織申請。

四、共同體專利規則

歐盟執行委員會(EU Commission)²³在 2002 年草擬的條約，和 2003 年 3 月 3 日政治共同決定定義出未來的共同體專利系統。

在專利之申請及審查程序上，由於目前歐洲專利局運作已相當成功，有足夠的審查及授予專利之能力，因此在歐盟下再成立一個共同體專利行政組織負責審查專利申請案並無必要。未來共同體專利仍由歐洲專利公約的歐洲專利局授予，相較於現在並無大幅改變。

這樣的方式必須解決的問題是，歐洲專利公約包含歐盟外之國家(例如瑞士和土耳其)，而共同體專利是由共同體規則所定義，因此必須就歐洲專利局處理共同體專利找到法律解決方法，方法是將共同體專利附著在歐洲專利公約，並對歐洲專利公約作修正。

在修正後，申請人不只可以指定屬於 EPC 的單一國家，也可以指定共同體成員國，其結果是，歐洲專利授予後，在整個共同體都會有效，稱為共同體專利(Community Patent)。

²³ 歐洲執行委員會(EU commission)是歐盟真正的行政中心，負責籌畫及執行歐盟的各項政策。



整個在歐洲專利局進行的程序不論那個國家被指定都會是相同的。現在的申請程序、檢索和審查程序不會修正。同時，所授予的專利在九個月內可以異議，歐洲專利局的異議部門和上訴部門可以決定撤銷該專利、修正後維持專利，或駁回異議。

共同體專利的無效理由仍由現在的歐洲專利公約所規範，未來共同體專利和現在歐洲專利的主要不同是在司法審判系統上。

五、小結

對許多企業而言，同時在多個歐洲國家販賣商品是很平常的，不只是因為單一歐洲國家的市場規模不夠大，也因為歐洲各國國土是緊密連結在歐洲大陸。因此，企業進行專利權訴訟會變得非常複雜，必須考慮到各國司法制度的不同與司法的獨立性。就同一件專利在多個國家進行侵權訴訟，不同國家又有不同的訴訟程序法及實體法，訴訟成本顯然非常高昂，可見對於專利權行使之單一歐洲司法審判系統的強烈需求。

專利侵權訴訟本身即相當複雜，再加上伴隨侵權的專利無效爭訟，更讓整個訴訟複雜與費用高昂。統一的專利無效制度只有歐洲專利局有異議制度，在專利核准後九個月內可以提出異議，撤銷已獲准之專利權，超過九個月後即不存在統一的撤銷專利權制度，必須在各國依各國內國法舉發或提起專利無效訴訟。留意歐洲專利局所核准的專利，適時提出異議，是企業在歐洲進行專利防禦時重要的手段之一。

肆、共同體專利之審判系統的特點

歐洲共同體條約(EC Treaty)原來並未提供司法系統可以就例如專利侵權等私權訴訟事件作判決。因此必須修改共同體條約以便就建立法院系統找到法源。事實上，盧森堡的歐洲法院包含所謂的一審法院(Court of First Instance，簡稱 CFI)，只就成員國之國家法院的裁判問題作裁判之回答和提供法律意見。一審法院近年來也就 OHIM 的決定之上訴做裁判，包含商標和工業設計。然而這只限於 OHIM 之行政行為的司法審查，並無擴展至無效或共同體設計及共同體商標之侵害問題。



一、新司法審判系統的法律基礎

2001 年簽訂的尼斯條約(Nice Treaty)在共同體條約中加入兩個新條文，即 225a 和 229a²⁴，這兩條文於 2003 年 2 月更進一步修正，開啟部長理事會(EC Council of Ministries)²⁵可決定和建立新法院系統之法源。

229a 開啟歐洲法院就共同體專利和共同體生物科技專利保護之侵權和無效做出司法審判的可行性。同條文也開啟關於下列更進一步問題讓歐洲法院作司法審查的可行性，例如：在共同體專利申請案公告後使用一發明(Provisory protection)

先使用權(prior user's rights)、暫時措施和證據保全、侵權損害賠償和補償、未依法院判決執行時之懲罰令。

225a 則開啟所謂司法合議庭(judicial panels)的可行性。關於共同體專利，相關的司法合議庭稱為共同體專利法院(Community Patent Court)。

二、法院組織之主要特點

(一)兩級兩審的系統

在共同體部長理事會基於 229a 和 225a 作出相關決定後，整個法院的組織會在盧森堡的歐洲法院之下。依照 2003 年 3 月 3 日的政治決定，已決定提供共同體專利一個中央法院系統。

第一審由共同體專利法院設置的司法審判庭組成，依據 225a 它會設在盧森堡之歐洲法院下。

共同體專利法院會有 7 名法官，具有專利法之高階法學學識但無科

²⁴ Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts Declarations Adopted By The Conference Declaration on Article 225a of the Treaty establishing the European Community OJ 2001 C80/80.詳見註 5。

²⁵ 歐盟部長理事會(Council of European Union)：部長理事會是歐盟的決策單位，而同時也是各代表會員國及其國家利益的最典型機構。



技背景。會提供兩個庭(chambers)，每個庭有三名法官之合議庭。考慮專利訴訟事件的高度技術性，合議庭三名法官會經由稱做助理記錄員(assistant rapporteur)的技術專家之協助。這些技術專家當作法官之助理會有不同科技領域，並參加口頭聽證之準備，以及法院之審議。然而，他們不參加判決之投票。這些技術專家要有必要的專利法之法律資格以及其高階的相關技術領域專門知識。有 7 個技術領域：

無機化學和材料科學(inorganic chemistry and material science)

有機和聚合體化學(organic and polymer chemistry)

生化和生物科技(biochemistry and biotechnology)

普通物理(general physics)

機械工程(mechanical engineering)

資訊和通訊(information and communication technology)

電子電機工程(electrical engineering)

共同體專利法院之法官一任六年，由法院、CFI、共同體專利法院、和律師(reputable lawyers)等組成的委員會指定之。

第二審上訴法院會是由已存在的CFI負責，但會成立新的特別庭，以審理共同體專利法院決定之上訴。CFI的合議庭由 3 名法官組成，和共同體專利法院法官有相同的法律背景²⁶。然而，在某些案件，已存在於CFI之其他法官也會加入合議庭。必須注意的是，在CFI的特別庭將來會處理共同體商標和共同體設計的問題。

相似於共同體專利法院，CFI 上訴階段的法官也會由技術專家協助。這些技術專家會相似於技術專家協助共同體專利法院之記錄法官般，來協助上訴階段之法官。

法律規則上，CFI 的上訴階段為終審。然而，在例外的情況下，基

²⁶ CFI 合議庭由三名或五名法官組成，在某些案件只有一名法官，複雜或重大案件可能由 13 名或全部法官組成大合議庭，約四分之三的案件為三名法官之合議庭審理。參見 <http://curia.europa.eu/en/instit/services/index.htm>。



本的程序瑕疵或犯罪防禦，對於 CFI 判決審查(review)是可能的，這個審查要有檢查總長(First Advocate General)之提起，由歐洲法院進行，特別是在判決有和共同體法律不一致之危險時。

(二)共同體專利法院之審判權

共同體專利法院之判決會擴展至所有成員國之領土，共同體專利法院會處理所有關於共同體專利、申請共同體專利、以及基於共同體專利之生物科技保護之事件。

關於專利之實質問題，共同體專利法院對侵權問題和無效問題有審判權。至於無侵權時無效宣告之確認訴訟是否有權審判現在仍不清楚。這表示共同體專利法院之決定會同時考量當專利侵權訴訟提起時被告就同一專利反訴專利無效之問題。共同體專利法院對這兩問題只有一份判決。

這也表示可以在共同體專利法院就共同體專利之無效提起訴訟，共同體專利法院將是惟一決定共同體專利之有權審判機關。只有在九個月的異議期間，可就共同體專利向 EPO 要求撤銷專利。

共同體專利法院的審判權還包括：對於敗訴一方之侵權之懲罰和侵權損害賠償；對於例如採證之保護手段，進行一個特別的單造程序須要共同體專利法院之授權；對於就共同體專利之先使用者權；以及判決之執行和訴訟費用之決定。

檢視共同體專利法院之排他審判權的事實是由共同體專利規則所訂，未來可以說共同體專利法院將對所有關於共同體專利權、移轉、授權和協議等之所有問題都有審判權。

三、小結

共同體專利法院對於技術問題之審理，是在法院設技術專家協助法律法官審理，相當於日本技術調查官及我國未來智慧財產法院中的技術審查官，而未直接採德國技術法官之直接審理模式。



共同體專利法院管轄專利侵權與專利無效，故在專利權行使的司法審判已完備，至於專利權取得之第二階段，亦即對專利權核駁審定的司法救濟則仍然欠缺。

伍、訴訟程序

因為共同體專利法院和 CFI 是在已經存在的盧森堡歐洲法院架構下，主要的程序規則事實上是在已經存在的歐洲法院之法律(Statute)的議定書(Protocol)中。然而，不論是共同體專利法院之一審，或是 CFI 的上訴審，新法院的特殊性必須就原來的規則作增修。

一、共同體專利法院之程序

共同體專利法院的程序規則定義如何在共同體專利法院起訴，法院如何處理。許多實務細節仍未定義。惟一般期望新的共同體系統能採取各成員國法院的優點和經驗。

(一)程序所用之語言

通常規則上程序所用語言會是被告所在地之國家官方語言。然而，例外情況或當事人要求後經法院同意，其他 EU 成員國的語言亦可使用。

如果被告不是 EU 成員國之住民，程序語言會是專利授予之語言(亦即 EPO 所用之三種官方語言之一)。這樣決定程序中所使用的語言，實際上可能會在侵權訴訟中相當複雜，因為可能有許多不同成員國的被告。

除了程序中所規定之語言，共同體專利法院可能聽取當事人、證人、技術專家之陳述，所用的語言可能不是 EU 成員國的官方語言。在此種情況下，法院會提供翻譯。

共同體專利法院也會允許用非程序語言提出文書，並命當事人翻譯成程序規定語言。

語言的問題相當政治而且糾纏不清，顯示共同體專利法院會保持合理的彈性，可以說當事人使用非程序規定的語言是完全可能的，只要其



提交文書和辯論能讓法院明瞭。

(二)書面和口頭程序

程序的結構有書寫部分和口頭部分。只有在例外情況可以不進行口頭程序，例如可用電子方式進程序。

口頭聽證將由具有技術背景的助理技術員準備，他將在口頭聽證時說明這個案件。當事人隨後會有機會口頭陳述。歐洲專利律師可在法院協助任一造之律師。

為了減輕一個完全新的司法系統的高度集中性，因而讓一些聽證分散在 EU 的成員國。共同體專利法院本身會就個案決定如此進行是否適當，例如所有當事人住所都在同一成員國時，即可能在該成員國聽證。

當對於共同體專利向 EPO 提起異議時，或在共同體專利法院直接或反訴專利無效時，法院程序可能會暫停，這種暫停不是自動的，而是依個案情況而定。

(三)證人和專家

技術專家協助法官，當事人或法院仍有可能對外尋求其它專家或證人以支持其論點。這些專家和證人之陳述會在言詞聽證時聽取。

(四)代理

當事人可由 EU 成員國之律師授權提出訴訟，律師可由歐洲專利局名單上之歐洲專利律師協助。歐洲專利律師可以在口頭聽證時陳述和解釋技術爭點，特別是在法院的技術專家也參與開庭時。

顯然在共同體專利之專利侵權及無效訴訟中，當事人的代理可由法律背景的律師和技術背景的歐洲專利律師組成團隊來代理。

二、CFI的上訴程序

(一)上訴理由

原則上，在共同體專利法院一審全部敗訴或部分敗訴一方可以上



訴。

CFI 會審查法律和事實，不會再進行完全的事實審。而再檢視一審的事實和證據是可能的。在一審程序中沒有合理被審理的新事實和新證據可以提出，例如在一審時所不知道的事實。

(二)CFI的決定

CFI 會做出終局判決，可能的判決是維持共同體專利法院之判決或撤銷原判決自為新決定。

在某些案件中，CFI 會發回共同體專利法院。此時，共同體專利法院將受 CFI 判決見解之拘束。

(三)成員國的介入

成員國和 EU 執行委員會會介入 CFI 的上訴，例如專利法的法律問題。這個允許介入特別是在困難的問題上，諸如電腦發明的可專利性，商業方法或活體的可專利性，動物和植物等。

此一介入將讓盧森堡歐洲法院的 CFI 之法律和政治的分量超越歐洲專利局的擴大上訴庭(Enlarged Board of Appeal)，擴大上訴庭解釋歐洲專利公約的法律問題之最終行政機關層級。以前這兩機構並無聯結。擴大上訴庭由國際條約定義，CFI 是 EC 條約下的共同體中法律組織，實務上其中一者比另一者位階高以避免衝突的決定是很有用的。

(四)CFI的程序

CFI 的組織相似於共同體專利法院。CFI 以相同的方式，有特殊庭包含三名法官，並由當作技術記錄員的一名技術專家協助。

在 CFI 前的文書和口頭程序相似於共同體專利法院。助理記錄員的角色也和共同體專利法院相似，亦即，這個技術專家準備案件，參加口頭程序，加入審議但沒有投票權。

CFI 程序的語言由共同體專利法院一審的語言所決定。然而，相同的例外也是可能的，亦即，一審所用的語言可能因當事人要求經法院同



意後更改。當然，專家和證人的語言可能用其他語言，此時要經過翻譯。

(五)再上訴(Further Appeal)

由 EC 條約的第 225(2)條和歐洲法院法(Statute of the Court of Justice)的 62 條，CFI 的案件在例外的情況下可在檢查總長的要求下被歐洲法院所審查，可能的情況是在和共同體法律有不一致之嚴重危險時。

這完成了整個共同體的法律組織架構，第一級為共同體專利法院，第二級為 CFI，以及一些由歐洲法院(European Court of Justice)本身所組成的最高法院可以檢視判決。這結構非常相似於許多成員國和世界上許多國家的司法組織。

(六)證據

當一造當事人所提文件及陳述讓法院相信特定證據是在對造所持有時，共同體專利法院可能令對造提出該證據。

共同體法院審級引入單造程序以藉由檢查特定場所以獲得證據，包含所謂侵權行為人被懷疑時。但當此種檢查權最後被法院撤銷時，對造可要求補償。在緊急情況下，可用總括程序(summary procedure)以取得此一程序之授權令。

這種程序是由一種在法國採證的有效程序，即仿冒品扣押而來。採用相似程序的國家還有比利時和義大利。但是此種單造程序必須是在證據有被破壞之危險，只有在此條件下，共同體專利法院才會下令採證。

(七)暫時禁止令(preliminary injunction)

獲得暫時禁止令以阻止侵權之持續是可能的，共同體專利法院可能發給暫時禁止令。

(八)判決之執行

當共同體專利法院和 CFI 判決後，由 EU 之成員國的國家權力機構快速且確實執行時，執行的效率是很重要的。



因此，共同體專利法院的終局判決將被執行。上訴將有暫時中止效果。然而，共同體專利法院在已付擔保金的情況下可以宣告其判決之執行。

執行令包含在共同體專利法院本身的執行令中。結果，判決會直接在成員國執行。一當事人可以直接依成員國之國家民法相關規定執行判決。這會提供不必經過國家權力機構再檢視的簡單執行途徑。

而且，執行若與判決所定期間不符時會有懲罰。共同體專利法院本身可決定懲罰量。

(九)和解

若當事人想要和解，他們可以和解並在法院登記，和解將終止專利法院之程序。

然而，共同體法院的專利有效性不能和解，只有共同體專利法院有審判權以決定共同體專利之有效性。此和解可能含有協議以屈服或志願限制專利，但不能和解專利無效。

三、小結

單一歐洲法院制度下，語言是很難解的課題，但若在多國法院提起侵權訴訟，一樣要面臨各國法院使用不同語言的問題。實際上，當事人如能合意並經法院同意選用適當之語言進行訴訟，遠比在多國使用多種語言之訴訟簡便。

在各國訴訟程序法不一致而且有極大不同的情況下，單一歐洲法院的訴訟程序勢必不會和任一國家的訴訟程序相同。借用已有的歐盟法院設立共同體專利法院，沿用歐盟法院已有的訴訟程序，能否套用於複雜的專利訴訟程序，是大家所關切的。

陸、結論

現在的「歐洲專利」並非真正的「歐洲」專利，因為歐洲專利局所核准之專利並不是自動在所有歐洲國家生效，而是在個案指定的 EPC



成員國的各國內國法下行使。創設單一共同體專利的努力可追溯至 60 年代，但因司法系統及語言翻譯的複雜性，而未能成功。

現行歐洲專利公約因政治妥協而欠缺司法系統，而建立了上訴委員會的準司法制度。歐洲專利局進行第一階段的審查，若審查結果為核駁，申請人可向歐洲專利局的上訴委員會上訴，若上訴委員會決定駁回，即屬終審決定，亦即該申請專利之發明無法在所有指定國取得專利。此種制度在權利授予部分的第二階段顯然欠缺，因為就單一國家的申請與審查系統而言，還可以向法院上訴。由於審級太少，因此又在上訴委員會中建立擴大上訴委員會，擴大上訴委員會不審理個案，但可就個案所遇問題做出解釋。在歐洲專利公約之修改計畫中，未來擴大上訴委員會將可就上訴委員會決定的個案之上訴進行法律審，亦即雖然無法成立法院，但增加一級法律審；而整個上訴委員會將與歐洲專利局分離而獨立運作²⁷。可見建立權利授予階段的司法系統之努力一直在持續進行。

至於權利的行使及專利無效主張，現在完全沒有單一的歐洲法院。這對要在很多國家主張侵權或主張專利無效的當事人而言，是極為不便及耗費金錢的。

2000 年 8 月，歐盟執行委員會再度努力創設共同體專利及歐洲專利司法系統，2003 年 3 月 3 日終於決定，在 2010 年以前共同體專利的侵權和有效性可由和歐洲專利相同般之國家法院來判決。結果是，新的共同體司法組織會在 2010 年以前運作。從修改歐洲專利公約的必要時間，和準備 EPO 新的組織以處理共同體專利和申請以觀，共同體專利在 2010 年以前實現是很值得懷疑的²⁸。

雖然 EPO 已經在為共同體專利作準備，但在政治以及語言問題上仍

²⁷ 摘自 2006 年 11 月 13 日至 17 日來台訪問的歐洲專利局 DG3 法律研究與行政處長 Franco Benussi 先生口述。

²⁸ Axel Casalonga, Proposal for a New Judicial Organization in Patent Matters in Europe.2004/5/14。



然難解，例如未來共同體專利核准後在所有EU國家生效，必須譯成所有國家的語言，不像現在EPC之專利只在申請人指定國生效，這些翻譯費用由誰負擔即為一大問題，因此共同體專利能否如期實現並不樂觀²⁹。

而在司法系統上，仍有許多問題待解，單一的歐洲專利法院在法官的專業性及法律的嚴密性仍令人擔心，因為遷就政治協商的後果，容易產生法律漏洞，在法官的任命上也勢必是政治任命，擔任法官的人在專業上會有很大的問題³⁰。

無論進展如何，新的計畫關於完全司法系統處理共體專利，將歐洲共同體帶向共同體內的司法程序統一。許多大公司仍然非常希望此一計畫能實現，以大幅節省訴訟成本。當此計畫實現時，對於歐洲專利有效性和行使會有相當重要的影響。

²⁹ 此為筆者 2006 年 8 月 11 日訪問歐洲專利局審查主管 André Roussel 先生之看法。

³⁰ 此為筆者 2006 年 8 月 21 日訪問德國聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)庭長 Dr. Klaus-Jürgen Melullis 先生的看法。