

## 讓發明在德國獲得雙重保護

張撼軍

### 一、前言

目前要在德國獲得專利保護的方式有三種：第一種是直接向德國專利局提出申請，經德國專利局審查核准後取得專利權；第二種是向歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 提出申請，經 EPO 審查核准後再個別進入歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 會員國登記生效；第三種則是經由專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 的途徑，先向受理局提出申請，在國際階段經過檢索與初步審查之後再進入指定國家，依該指定國家之專利法進行審查，以決定是否准予專利權。申請人經由前述 EPC 途徑申請時將會有另一種選擇，亦即於向 EPO 提出申請及進行審查，核准後經由歐盟專利系統 (Unitary Patent System) 使該專利權於包括德國在內的 26 個會員國生效，並透過單一法院行使專利權。

為了迎接即將實施的歐盟專利系統，德國聯邦議院於 2017 年 3 月 9 日通過兩項草案，其中的第 18/11137 號草案係欲令德國能夠批准統一專利法院協議 (Unitary Patent Court Agreement, UPCA)，另一第 18/8827 號草案則是要將歐盟專利系統加入德國法律中，此兩項草案已於 2017 年 3 月 31 日經德國聯邦參議院審議通過。其中，該第 18/8827 號草案將會對德國的國際專利條約法 (Gesetz über internationale Patentübereinkommen, IntPatÜbkG) 以及發明專利法 (Patentgesetz, PatG) 進行修正，是引起較多注意的草案。

### 二、關於修正後的國際專利條約法第二章第 8 條和第 18 條

上述國際專利條約法主要規定德國發明專利法與 EPC、PCT 之間的關係，其中的第二章第 8 條 (Art. II, § 8) 明文禁止來自相同發明人且主張相同優先權的相同發明同時經由從德國專利局獲准專利(下稱 DE-patent)以及從 EPC 指定進入德國(下稱 DE(EP)-patent)的方式在德國取得雙重保護 (double protection)。當存在具有相同保護範圍的 DE-patent 和 DE(EP)-patent 時，該 DE-patent 將會失效。

而依 UPCA 之規定，在歐盟專利系統正式啟動後的七年過渡期(可視需要再延長七年)間，一件向 EPO 提出申請及審查的專利，申請時或審查核准後可根據 UPCA 第 83 條過渡辦法中的第(3)項之規定選擇退出 (opt out) 歐盟專利系統，依現有 EPC 制度取得專利權。故上述第 18/8827 號草案對國際專利條約法第二章第 8 條的修正進一步明確規定選擇退出歐盟專利系統的 EPC 專利案會與上述 DE(EP)-patent 具有相同的法律地位，亦即也會令保護相同發明的 DE-patent 失效。

由此看來，修正後的國際專利條約法並未禁止一發明同時以德國發明專利法和歐盟專利系統進行保護，也就是申請人將可藉由同時向德國專利局申請專利以及經由歐盟專利系統於包括德國等 26 個會員國取得單一的歐盟專利的方式，使一發明在德國獲得雙重保護。而一已選擇退出歐盟專利系統的 EPC 專利案，也可以藉由在相對應的 DE-patent 核准前撤回該選擇退出之決定的方式，讓該 EPC 專利案重新進入歐盟專利系統，從而在德國獲得雙重保護。

此外，除了對國際專利條約法第二章第 8 條進行修正，該第 18/8827 號草案還對國際專利條約法第二章新增了第 15 至 20 條等六項條文。其中的第 18 條新增條文規定，當德國法院在收到一 DE-patent 之侵權訴訟時，若與該 DE-patent 相對應的歐盟專利也同時在統一專利法院 (Unitary Patent Court, UPC) 面臨相同的侵權訴訟時，德國法院可以不受理該侵權訴訟，或者暫緩該侵權訴訟並等待 UPC 的判決結果，以確保德國法院可以對每個個案的情況再進行考量。

### 四、小結



從歐盟理事會開始討論建立歐盟專利系統以來，各國統一專利法院可能因為法官專業知識水平不一致而導致訴訟結果存在不確定性的情況，一直都是專利相關從業人員所在意的問題之一。而藉由德國發明專利系統與歐盟專利系統使一發明在德國獲得雙重保護的方式，可讓專利權人在德國面臨侵權時，在德國法院與統一專利法院之間選擇對自己較為有利的法院來提起訴訟，從而降低訴訟結果的不確定性。除此之外，當歐盟專利因某些原因而失去專利權時，專利權人也可以透過相對應的 DE-patent 在德國繼續保有該發明之專利權。

歐盟專利系統目前預計在 2018 年中生效，而德國發明在申請日起 7 年內都可以請求實體審查，EPC 則規定一專利自申請日（或優先日）起 18 個月後公開、公開後的六個月內須提出實體審查請求。因此有意讓發明可以在德國獲得發明專利與歐盟專利之雙重保護的申請人，現在就可以考慮進行規劃！

參考資料：

1. 德國國際專利條約法 (Gesetz über internationale Patentübereinkommen, IntPatÜbkG)
2. 德國第 18/8827 號草案
3. 統一專利法院協議 (Unitary Patent Court Agreement, UPCA)
4. BOEHMERT & BOEHMERT Patent- und Rechtsanwälte, "Go German Patents! – Special rules allowing double patenting and parallel enforcement for the Unitary Patent System and national patents in Germany", <https://www.boehmert.de/en/activities/bb-bulletin/go-german-patents-special-rules-all-owing-double-patenting-and-parallel-enforcement-for-the-unitary-patent-system-and-national-patents-in-germany/> (2017/07)
5. Bristows LLP, "Bundesrat approves German UPC laws", <http://www.bristowsupc.com/latest-news/bundesrat-approves-german-upc-laws/> (2017/04/03)
6. Bristows LLP, "Double protection and forum shopping under Germany's draft UPC legislation", <http://www.bristowsupc.com/commentary/double-protection-and-forum-shopping/> (2017/03/21)