



歐盟專利系統簡介 (第 312 期 2022/12/15)

陳玫音*

背景及沿革

歐盟理事會 (EU Council) 及歐盟議會 (European Parliament) 於 2012 年底通過歐盟專利 (Unitary Patent, UP) 相關法規及統一專利法院協議 (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA)，當時預定 UP 系統 (包含 UP 及統一專利法院 (UPC)) 的生效，以 2014 年 1 月 1 日或 UPCA 生效日兩者中較晚發生者為準，惟 UP 系統的生效好事多磨，前後歷經近 10 年的時間才終於撥雲見日。

UPCA 原定須經過包含英國、德國、法國等 3 個法定國家在內的 13 個會員國批准才能生效，在各國仍在陸續批准的期間，因為英國脫歐，由義大利替補英國成為 3 個法定國家之一。奧地利於 2021 年 12 月批准 UPCA 及其暫行議定書 (Protocol on Provisional Application) 後，UPCA 暫行期間於 2022 年 1 月 19 日啟動，為 UPC 的運作進行準備。準備工作完成後，德國就會提交 UPCA 批准書，提交日起算第 4 個月的第 1 天即為 UPCA 生效日。而自德國批准書提交日至 UPCA 生效前，有為期 3 個月的日出期 (sunrise period) 做為緩衝。

先前 UP 系統一度預訂於 2023 年 4 月 1 日生效，日出期自 2023 年 1 月 1 日開始，惟官方於 2022 年 12 月 5 日公布延後，原因是為了讓使用者有更多時間進行身分驗證相關之準備，故將日出期延後至 2023 年 3 月 1 日開始，UP 系統生效日延後至 2023 年 6 月 1 日。

定義

UP 是「具有一致效力的歐洲專利 (European patent with unitary effect)」，即依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 提出申請之 EPC 專利申請案，由歐洲專利局受理、審查並核准後，專利申請人除可依原 EPC 的流程在各會員國取得專利外，也可選擇請求取得 UP，UP 是建構於現有的 EPC 專利系統之上，取得 UP 之專利保護在各會員國境內效力一致。專利若遭限縮、讓渡、撤銷或失效，效力皆及於所有會員國；僅有授權，允許專利權人可選擇在全部或部分會員國進行授權。

效力範圍

一件 UP 的效力及於 UP 請求登記完成日 (date of registration of unitary effect) 當日所有已批准 UPCA 的會員國。UPCA 經簽署後至今，僅是批准國家數目已超過生效門檻，並非所有簽署國家都已批准，因此不同時間請求登記的 UP 可能有不同的效力範圍。效力範圍在登記完成後就已定案，即使後續再有國家批准 UPCA，已定案的效力範圍也不會變動。在 EPC 專利的 39 個會員國中，已批准 UPCA 的會員國共有 17 個，即現階段取得 UP 後的專利保護效力範圍涵蓋奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞典。

資格條件及提出請求

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



欲取得 UP、EPC 專利案必須(1)在申請過程中繳納指定費時，指定所有 UPCA 會員國，(2)在所有 UPCA 會員國都有相同的申請專利範圍，(3)核准公告日落在 UPCA 生效日(含)後。

歐洲專利局為主管機關，負責受理「UP 請求(一致效力之請求(request for unitary effect))」及相關程序工作之處理。自 UPCA 生效日起，核准之 EPC 申請案即可提出 UP 請求，UP 請求無規費。提出 UP 請求時須檢附說明書譯本，若 EPC 案之申請過程是以法文或德文進行，須提交說明書全文之英文譯本；若是以英文進行，則須提交說明書全文之任一歐盟官方語言譯本。案件最晚必須在 EPC 專利核准公告日起 1 個月內提出 UP 請求，此期限不可延期。若延誤期限，仍可於前述期限起 2 個月內請求復權。若案件不符合形式要求，須於 1 個月內補正，此補正期限不可延期，一旦延誤也不可請求復權。若申請人改變心意，在歐洲專利局還未針對 UP 請求做出決定前，都可撤回 UP 請求。

若案件符合條件要求，歐洲專利局即會准予 UP 請求之登記並發出官方通知，該件 UP 自 EPC 專利核准公告日起有效。UP 亦會核發證書，但除了 EPC 專利案原有的公告資料之外，UP 本身不會再公告。

過渡措施

針對在 UP 系統即將生效之際核准的 EPC 專利申請案，為協助申請人有機會能取得 UP，而有兩項 UP 過渡措施之適用；適用之前提為 EPC 申請案已收到核准通知，尚未收到核准通知就提出請求者，歐洲專利局不予受理。須注意的是，歐洲專利局原先公布過渡措施隨著日出期的開始，自 2023 年 1 月 1 日開始適用，雖然目前日出期已延後，但過渡措施之適用不受影響，仍舊自 2023 年 1 月 1 日開始施行。

第一項過渡措施容許申請人在 UPCA 生效前，提早提出 UP 請求。已收到 EPC 案核准通知者提早提出 UP 請求，若案件符合資格條件，歐洲專利局會在 UP 系統生效後立即為案件註冊登記。若案件有瑕疵，歐洲專利局在案情合適的狀況下將要求補正，否則將會拒絕請求。須注意的是，提早提出 UP 請求不代表歐洲專利局會自動將 EPC 專利核准公告日延後，為使案件符合取得 UP 資格，申請人仍須主動請求將核准公告日延後至 UP 系統生效日(含)後。

第二項過渡措施容許申請人請求延後 EPC 專利核准公告日至 UPCA 生效日(含)後，讓案件符合資格得以提出 UP 請求。適用案件為 EPC 案已收到核准通知，但尚未回覆歐洲專利局確認申請案核准內容者，且申請人最晚應在回覆核准通知的法定期限前請求延後核准公告日。對於已先回覆確認申請案核准內容之案件，歐洲專利局將視為未曾提出延後核准公告日之請求，但若是同日回覆確認及提出延後核准公告日之請求，則可受理；EPC 案接獲核准通知後，如不同意申請案核准內容而欲修正者，亦可同時提出延後核准公告日之請求。

統一專利法院 (UPC)

UPC 由一審法院、上訴法院及註冊處 (Registry) 組成，一審法院的中央法院位於法國巴黎與德國慕尼黑，並有數個地方法院，上訴法院則位於盧森堡。UPC 對於 UP，以及採取傳統途徑註冊登記進入至少 1 個 UPCA 會員國國家階段的 EPC 專利，都有專屬管轄權，可審理專利侵權及有效性爭議，但對直接向各國專利局提出申請的國家專利則無管轄權。UPC 屬於 UPCA 會員國的司法系統一部分，其裁定 (ruling) 在所有批准 UPCA 的會



員國都有效力。UPC 對歐洲專利局所做出與 UP 相關的決定亦有管轄權，若專利權人對歐洲專利局做出之決定持不同意見而欲採取行動，應向 UPC 註冊處提出救濟。

UPC 啟用後有 7 年的過渡期（可延展至 14 年），前述之 EPC 專利在此期間同時受 UPC 及所進入之國家階段會員國法院管轄，專利侵權或撤銷等法律程序仍可分別於各國法院進行。在過渡期結束前核准或提出申請的 EPC 案可以選擇退出 (opt-out)，回歸僅由各會員國法院管轄，若未選擇退出，案件在過渡期結束後將由 UPC 專屬管轄；但若專利案在 UPC 已有法律程序進行中，則不可選擇退出。退出之請求可在過渡期提出，最晚須在過渡期結束前 1 個月提出，或者可提早在日出期就選擇退出。選擇退出的請求可撤回，但若 EPC 專利在會員國法院已有法律程序在進行中，則不可撤回；案件一旦撤回選擇退出之請求，就不能再次要求退出。而 UP 原本就歸 UPC 管轄，無法選擇退出，也不可選擇在個別會員國法院進行法律程序。

小結

待 UP 生效後，在歐洲地區尋求專利保護便有 4 種途徑：第一種是個別向目標國家提出專利申請；第二種是提出 EPC 專利申請，核准後個別註冊登記進入目標國家之國家階段；第三種是提出 EPC 專利申請，核准後請求取得 UP，效力及於所有 UP 會員國；第四種是合併第二種和第三種途徑，在 EPC 專利核准後請求取得 UP，同時註冊登記進入 UP 效力所不及的國家階段。需注意的是，若申請人取得 UP，則在 UP 效力範圍內的國家是無法再循第二種途徑註冊登記進入國家階段。

UP 系統不但可讓申請人藉由單一申請案，取得在會員國境內皆有效力的專利保護，單一主管機關亦簡化了傳統 EPC 專利核准後的繁雜程序，將所有行政程序都集中於歐洲專利局，簡單直接，同時也節省許多相關費用：不需再個別辦理各國之註冊登記，可節省註冊程序費用；相較於各國國家階段都有不同的翻譯要求，UP 翻譯要求相對簡單，可節省翻譯費用；單一主管機關也讓 UP 有機會沿用原 EPC 案專利代理人，不須因進入不同國家階段在各國委託不同專利代理人，不但節省服務費，並且簡化和專利代理人之間的溝通。UP 年費也是向歐洲專利局繳納單一費用即可，目前訂定之 UP 年費金額，約等於 4 個國家階段年費之總和，對比傳統 EPC 專利須向所有註冊登記國家專利局繳納年費，進入之國家階段越多年費金額越高，UP 有機會可以節省下大筆費用。傳統 EPC 專利訴訟程序在各國分別進行是相當複雜的，費用也高昂，UP 系統的訴訟程序集中於 UPC，同樣能簡化程序且節省費用。基於費用之考量，若申請人在歐盟地區的市場需求涵蓋 4 個以上的 UP 效力範圍國家，則 UP 與傳統個別進入國家階段的途徑相較就會是較為划算的選擇。

UP 系統在程序上的簡化增加了法律上的確定性，主張權利時可確保不會因為各國法規不一，而在不同國家有不同的訴訟結果；惟此種一致之效力亦有隱憂，若是專利被判定無效，則在所有會員國都會失效，專利權人會完全失去專利保護。另外，由於 UPC 是新成立的法院，也有部分意見是不敢貿然將案件交由 UPC 審理，希望在 UPC 運作初期暫時觀望。

雖然歐盟專利的生效時程延後，後續進程仍有待觀察，但預期已公布的規定及措施會再有所變動的機率較小，申請人可及早為專利案進行評估。新的制度有其優勢，但其特性也有可能成為缺失，雖然費用的節省是極大的誘因，申請人仍應先就自己專利的屬性、專利的市場需求所涵蓋的國家、將來若專利涉訟的可能處理方式，以及長期專利布局策略等因素，審慎衡量得失，採取最有利的途徑取得在歐洲地區的專利保護。