

歐洲專利手冊

修正二版 EPC Handbook



劉孔中、Heinz Goddar
Christian Appelt、倪萬鑾
◎ 著

翰蘆圖書出版有限公司



ISBN 978-957-41-5887-4



9 789574 158874

歐洲專利手冊

(修正二版)

劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt、倪萬鑾
等 著

翰蘆圖書出版有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

歐洲專利手冊 / 劉孔中等著. -- 修正二版. -- 臺
北市：劉孔中出版；翰蘆圖書總經銷，2008.10
面：公分

ISBN 978-957-41-5887-4 (平裝)

1. 專利 2. 歐洲

440.6

97020526

歐洲專利手冊

著 者 / 劉孔中、Heinz Goddar
Christian Appelt、倪萬鑾

出 版 者 / 劉孔中

總 經 銷 / 翰蘆圖書出版有限公司

地址：台北市重慶南路一段 121 號 5F-11

電話：(02) 2382-1120 • 2382-1169

傳真：(02) 2331-4416

Email: hanlu@ms18.hinet.net

<http://www.hanlu.com.tw>

郵撥帳號 / 15718419 翰蘆圖書出版有限公司

出版日期 / 2008 年 10 月修正二版

定 價 / 新台幣 200 元

著作權所有 ★ 翻印必究

緬懷歐洲專利制度

創建先賢

期許亞洲專利制度

孕育誕生

二版序

歐洲專利公約的締約國目前已增加為 34 國，加上 4 個延伸國，涵蓋人口數接近 5 億人，因而使得歐洲專利益發具有吸引力。然而我國專利文獻一向以美國專利制度為主，比較少探討歐洲專利制度¹。依據 2008 年 4 月 1 日歐洲專利局（EPO）公布的統計數字，

¹ 羅炳榮，工業財產權論叢－歐洲專利篇，2004 年。曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2002 年 6 月，第 215-268 頁。李素華，區域性專利制度整合之國際趨勢－歐洲專利及共同體專利制度，智慧財產權管理，第 31 期，第 42-46 頁，90 年 12 月）。歐洲專利局，「歐洲專利須知－透過 PCT 途徑獲得歐洲專利」，高玉駿譯，經濟部智慧財產局出版，2001 年。王明昌、羅炳榮，非顯著性認定程序－歐洲實務，智慧財產權，第 24 期，第 22-36 頁（89 年 12 月）。馮震宇，論專利合作公約與歐洲專利公約之制度與發展（上、下），智慧財產權，第 13 期，第 46-56 頁（89 年 1 月）、第 14 期，第 43-59 頁（89 年 2 月）。羅炳榮，歐洲專利局，智慧財產權，第 1 期，第 69-75 頁（88 年 1 月）。黃文儀，歐洲專利局對於申請專利範圍撰寫方式之審查，工業財產與標準，第 44 期，第 1-20 頁（85 年 11 月）。羅炳榮，歐洲專利實務之變革，工業財產權與標準，第 32 期，第 70-73 頁（84 年 11 月）。張於仁，歐洲專利制度介紹－歐洲專公約與共同體專利公約，資訊法務透析，83 年 11 月，第 24-29 頁。汪渡村，論用途發明於專利法上之保護－以歐洲專利公約為中心，政大法學評論，第 49 期，第 143-160 頁（82 年 12 月）。曾陳明汝，歐洲專利公約之回顧與前瞻，工業財產權與標準，第 11 期，第 62-69 頁（83 年 2 月）。蔡明誠，歐洲專利公約之簡介，智慧財產，第 1 期，第 11-12 頁（81 年 3 月）。徐宏昇，歐洲專利局軟體專利案之分析，自動化科技，第 99 期，第 28-31 頁（81 年 6 月）。曾陳明汝，歐洲專利公約與歐洲專利之研究，臺大法學論叢，第 10 卷第 1 期，第 155-182 頁（80 年 12 月）。

歐洲專利申請案持續增加，與 2006 年申請案 210,600 件相較，2007 年受理了 218,200 件，而核准歐洲專利計 54,700 件，比 2006 年 62,800 件減少 12.9%。2007 年 EPO 審查了 140,700 件專利申請案，較 2006 年 135,400 件增加 3.9%。由歐洲專利組織（European Patent Organization）32 個成員國提出的歐洲申請案占 48.5%，所占比率在 2006 年比 2005 年較年下降 1%，2007 年則持平。德國再度蟬聯第 1，申請案占 17.9%（25,176 件），其次法國占 5.9%（8,328 件）、荷蘭占 5%（6,999 件）。在歐洲以外國家中，美國和日本仍是主要申請國，分別占有所有歐洲專利申請案 25.3%（2006：25.8%）和 16.3%（2006：16.4%），而南韓則占 3.5%（2006：3.4%）。美國公司提出的歐洲專利申請案計 35,590 件，較前一年增加 2%（2006：34,790 件）；日本公司計 22,890 件，較前一年增加 3.4%（2006：22,140 件）；南韓公司 4,930 件，較前一年增加 7.3%（2006：4,590 件）。值得注意的是，中國大陸的申請案大幅增加 59%，達 1,145 件，名列歐洲以外國家前 5 大申請國。

相較之下，台灣申請歐洲專利的數量（包括直接向歐洲專利局提出的申請案以及進入歐洲區域階段的歐盟－專利合作條約申請案）以及取得的歐洲專利數量，近年來並沒有顯著成長，2006 年有 765 件申請案，占總申請案件數的 0.57%，只取得 164 件歐洲專利，占總專利數的 0.26%。2007 年申請案及取得專利的數量分別是 758 件及 147 件。

在本書第一版出版後，台灣專利法 2003 年修正案於 2004 年 7 月 1 日施行，2007 年通過的專利師法也已於 2008 年 1 月 11 日施行，許多用語有必要隨之改正；其次，歐洲專利條約修正在 2007 年 12 月 13 日生效，帶動其施行細則一併修訂；最後，以減少翻譯節約歐洲專利維持費用的倫敦協定（London Agreement, London

Protocol) 自 2008 年 5 月 1 日起，開始生效。這些因素促使本書增訂改版。第二版主要增加德國專利侵權訴訟損害賠償之計算、專利保護之限制。在改版過程中，第 43 節部分承蒙藤村元彥 (Mothohiko Fujimura：日本專利師，東京藤村合同特許事務所 Fujimura Patent Bureau 主持人，<http://www.fujipat.com>，聯絡方式：fujipat@mue.biglobe.ne.jp)、永岡重幸 (Shigeyuki Nagaoka：日本專利師，東京藤村合同特許事務所。聯絡方式：s-nagaoka@fujipat.com)、小西惠 (Kei Konishi：日本專利師，東京三好內外國特許事務所 (Miyoshi International Patent Office, <http://www.miyoshipat.co.jp>) 合夥人，聯絡方式：info@miyoshipat.co.jp) 協助、第 45 節承蒙 Stefan Schohe 博士 (Boehmert & Boehmert and Forrester & Boehmert 專利商標事務所合夥人) 協助、部分名詞之翻譯獲聯合專利商標事務所宿希成副所長指導，特此一併致謝。

目 錄

I. 歐洲專利公約

1. 歐洲專利體系	2
1.1 何謂歐洲專利公約？	2
1.2 為什麼要簽訂歐洲專利公約？	2
1.3 締約國	3
1.4 延伸國	4
1.5 歐洲地圖及歐洲專利公約締約國	5
2. 歐洲專利局之組織	5
2.1 收件處	6
2.2 檢索組	6
2.3 審查組	6
2.4 異議組	6
2.5 法律組	7
2.6 申訴委員會	7
2.7 擴大申訴委員會	7
3. 歐洲專利審理流程	8
4. 歐洲專利制度之特色	8
4.1 先申請主義	8
4.2 沒有揭露習知技術的義務	8
4.3 官方語言	9
4.4 只規定在二種情形下六個月的緩衝期	9

II. 歐洲專利申請

5. 申請文件	12
5.1 受理申請之機關	12
5.2 歐洲專利申請之要件	12
5.3 為獲得申請日至少必須提出之文件	12
5.4 國家的指定	13
5.5 申請費與檢索費	14
5.6 申請專利範圍費	14
5.7 代理人及委任狀	14
5.8 發明人的指定	15
5.9 不須提出資訊揭露聲明	16
5.10 申請收據	16
5.11 申請方法	16
5.11.1 以傳真提出申請	16
5.11.2 以磁片提出申請	16
5.11.3 線上申請	17
6. 請求進行實質審查	17
7. 分割申請案	17
8. 主張優先權	18
8.1 優先權聲明	19
8.2 之前申請案之影本	19
8.3 之前申請案之翻譯本	20
8.4 優先權之喪失	20
8.5 放棄主張優先權	21
9. 歐洲專利年費	21

9.1 年費的寬限期間	22
9.2 向締約國專利局繳交年費	22

III. 歐洲專利申請案之草擬

10. 歐洲專利申請案之草擬	24
10.1 說明書	24
10.1.1 不須提供最佳實施例送審	24
10.1.2 參考其他文件	25
10.1.3 物理值與符號	25
10.1.4 商標	26
10.2 申請專利範圍	26
10.2.1 兩段式	27
10.2.2 申請專利範圍之種類	28
10.2.3 以方法表示之產品專利的申請專利範圍	28
10.2.4 馬庫西群組表示申請專利範圍	29
10.2.5 功能性特徵	29
10.2.6 複式附屬項	30
10.2.7 申請專利範圍中不使用相對詞	30
10.2.8 包括 / 組成	30
10.3 圖式	31
10.3.1 照片	31
10.3.2 圖式紙編號	32
10.3.3 數字與字母高度	32
10.4 摘要	32
11. 發明之單一性	33
11.1 「審查前」或「審查後」欠缺單一性	34

12. 歐洲專利申請之處理	35
12.1 歐洲專利申請之公告	35
12.2 歐洲專利申請公告後之權利	36
12.3 檢索報告	36
12.3.1 以歐洲專利申請案作為首次申請案	36
12.3.2 主張優先權之歐洲專利申請案	36
12.4 歐洲專利擴大檢索報告	37
12.5 依據歐洲專利局 PACE 程式的加速程序	37
12.5.1 檢索	37
12.5.2 審查	38

IV. 歐洲專利申請案之審查

13. 申請之審查	40
14. 形式要件之審查	40
15. 實質審查	40
15.1 正式作為	41
15.2 回覆正式作為	41
15.3 面詢程序	41
15.4 毋庸提出繼續之申請	42
16. 歐洲專利申請案的修正	42
16.1 修正之可能性與時間之限制	42
16.1.1 更正錯誤	42
16.1.2 收到歐洲檢索報告前不得修正	43
16.1.3 收到審查組第一次通知前的修正	43
16.1.4 收到審查組第一次通知後的修正	44
16.2 修正的範圍	44

16.2.1 發明之單一性	44
16.2.2 針對尚未檢索標的所作之修正	45
16.2.3 說明書與申請專利範圍必須一致	45
16.3 增加標的	45
16.3.1 關於習知技術之額外資料	45
16.3.2 其他的增加與修正	45
16.3.3 異議期間的修正	46
17. 專利權授與程序	47
17.1 依照歐洲專利公約施行細則第 71 條第 3 項的通知	47
17.2 在依據歐洲專利公約施行細則第 71 條第 3 項通知後 的修正	47
17.3 未繳清費用之效果	48
17.4 不同國家不同的申請人	48
17.5 不同國家不同的習知技術	48
17.6 歐洲專利之公告	49
18. 締約國化	49
18.1 倫敦協定	50
19. 期限	52

V. 異議

20. 授與專利後之異議制度	56
20.1 與締約國內程序的關係	56
21. 提起異議之要件	56
21.1 時間限制	56
21.2 異議費	57
21.3 異議使用之語言	57

21.4 藉由「稻草人」提起之異議	57
22. 提起異議之理由	58
23. 異議程序	59
23.1 歐洲專利之修正	60
23.2 書面與面詢程序	60
24. 異議組之決定	61
24.1 異議程序之費用	61
25. 異議期間不得提出分割申請案	62
26. 專利侵權者的參加	62

VI. 申訴程序

27. 可提起申訴之決定	64
28. 得提出申訴之人	64
29. 申訴委員會	64
30. 申訴之效力	65
31. 申訴之要件	65
31.1 期限	65
31.2 申訴費	66
32. 申訴程序	66
32.1 暫時改正	66
32.1.1 申訴費之退還	67
32.2 書面與面詢程序	67
32.2.1 申請人未回應申訴委員會之後果	67
33. 申訴委員會之決定	68
34. 擴大申訴委員會	68
34.1 拘束力	69

VII. 可專利性之要件

35. 絕對要件	72
36. 相對要件	73
36.1 習知技術	73
36.1.1 申請前公開可得的技術	73
36.1.2 歐洲「虛擬的」習知技術	74
36.1.3 締約國內「虛擬的」習知技術	74
36.1.4 之前依專利合作條約提出的申請案視為虛擬的習知 技術	75
36.1.5 例外—無害公開	75
36.2 新穎性	76
36.2.1 有效日	76
36.2.2 種類性揭露	77
36.2.3 排除	77
36.3 進步性	78
36.3.1 技術特徵之組合	79
36.3.2 技術特徵之加總	79
36.3.3 問題—解答取向	79
36.3.4 進步性的指標	81
36.3.5 該項技術領域具有通常知識的人	82

VIII. 逾越期限

37. 繼續處理	84
38. 恢復權利	85
38.1 不包括之期限	86

38.2 繼續使用的權利	87
--------------------	----

IX. 第三人程序

39. 申請閱卷	90
39.1 禁止閱覽的部份	90
40. 第三人的意見	90

X. 透過專利合作條約之申請案

41. 以歐洲專利局作為受理局	94
42. 以歐洲專利局作為指定或選定局	94
42.1 歐洲專利補充檢索報告	94
43. 以歐洲專利局作為國際檢索機構與國際初步審查機構	95

XI. 電腦軟體與商業方法專利

44. 電腦軟體相關之發明	98
45. 商業模式之發明	99
45.1 商業方法專利－事實與問題	99
45.2 軟體工具專利與純粹商業方法專利	100
45.3 純粹商業方法專利的實務	101
45.3.1 歐洲實務	101
45.3.2 美國專利實務	102
45.3.3 歐洲與美國專利實務之比較	103
45.3.3.1 法定可專利標的	103
45.3.3.2 非顯而易見性 / 進步性	104
45.4 政策與立法的發展	104

45.4.1 在歐盟的發展	104
45.4.2 歐洲專利公約的修訂	105
45.4.3 在美國的發展	105

XII. 執行

46. 在歐洲進行專利訴訟	108
46.1 在歐盟執行專利	108
46.1.1 會員國專利之執行	108
46.1.2 歐洲專利之執行	109
46.1.3 共同體專利之執行	110
46.2 在德國執行專利之特殊問題	111
46.2.1 訴訟程序與抗辯理由	111
46.2.1.1 一般程序	111
46.2.1.2 對基於德國專利所提起訴訟之抗辯	113
46.2.1.3 對基於歐洲專利的德國專利所提起訴訟的抗辯	114
46.2.1.4 對基於德國新型專利所提起訴訟的抗辯	114
46.2.1.5 訴訟之有效性與程序進行期間	115
46.2.1.6 參加異議程序、專利限制與衍生的新型專利	115
46.3 德國與智慧財產權有關之快速禁制令程序	116
46.4 跨國侵權	119
46.5 跨國訴訟	120
46.6 德國專利侵權訴訟損害賠償之計算	121
46.6.1 簡介	121
46.6.2 專利侵權損害賠償－賠償或處罰？	121
46.6.3 損害賠償的計算方法	122
46.6.3.1 擬制授權法	122