

## 專利話廊

### 歐盟專利 (EU /Unitary Patent) 制度簡介

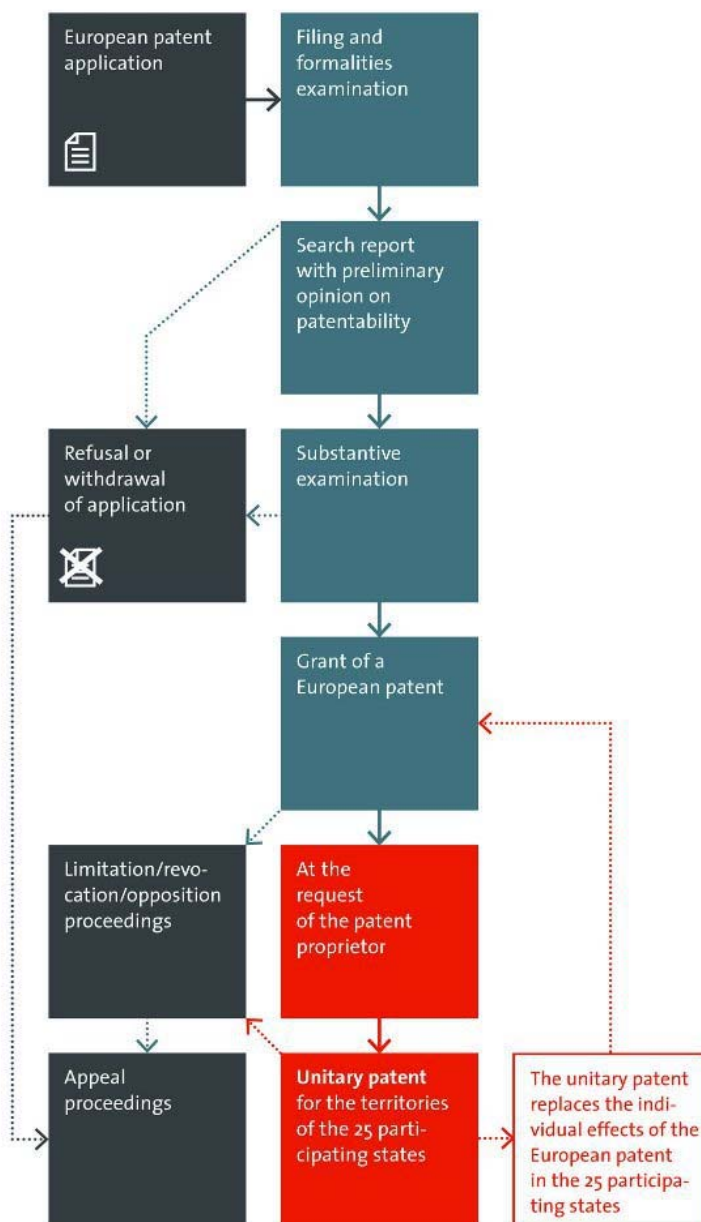
林景郁 專利師



歐盟 (European Union) 成立已久，但到目前為止只有歐盟設計 (Community design) 制度及歐盟商標 (Community trademark) 制度，可讓申請人藉由申請單一件設計或商標申請案，獲准後即取得在歐盟成員國具有效力的設計專利權和商標權，而未見可讓申請人以單一申請系統獲准可在歐盟成員國具有效力的發明專利制度。目前類似的制度，即是歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC)，不過，EPC 共有 38 個會員國，歐盟有 27 個成員國，兩者是獨立不同的系統，歐盟的所有成員國都是 EPC 的會員國，但尚有阿爾巴尼亞、瑞士、克羅埃西亞、冰島、列支敦士登、摩納哥、馬其頓共和國、土耳其、挪威、塞爾維亞、聖馬利諾等非歐盟成員國的國家加入 EPC 會員國之列。2012 年 12 月 11 日，歐盟議會 (Parliament) 投票通過有關歐盟專利草案的提案，並認可統一專利法院協議。

統一專利法院協議預定於 2013 年 2 月 18 日起開放同意簽署，簽署後只要有包含英、德、法在內的 13 個成員國政府批准 (ratify)，協議就會正式生效。歐盟專利制度則將以 2014 年 1 月 1 日及統一專利法院協議生效之日二者較晚發生之日起正式啟用，歐盟專利的主管機關將由歐洲專利局擔任，右圖是歐洲專利局網站上提供的歐盟專利申請流程，歐盟專利係由歐洲專利局根據 EPC 的相關規定審查核准一歐洲專利後，依專利權人的請求，獲得於歐盟成員國中除西班牙和義大利之外的 25 個成員國同時生效的統一專利權。

歐洲專利局將為作為歐盟專利的主管機關負擔額外的的工作，例如受理申請人所提出取得統一專利權的請求、處理歐盟專利維持費、以及管理歐盟專利的授權、移轉、



限縮 (limitation)、撤銷 (revocation) 或失權 (lapse) 等事務。歐洲專利局認為，增加處理歐盟專利的相關事務，基本上尚不致影響其日常之檢索、審查等工作的運行。

至於歐盟專利的使用語言，由於欲申請歐盟專利，必須先根據 EPC 的相關規定獲准歐洲專利，而歐洲專利所使用的語言必然是英文、德文、法文三者之一，其中較常為我國申請人所使用者又以英文為主，根據歐洲專利局公布的訊息，在歐洲專利局的機器翻譯系統正式上線前的過渡時期，若歐洲專利的公告語言為英文，則申請歐盟專利時尚須檢附歐洲專利說明書的任一歐盟成員國官方語言譯本。如果歐洲專利的公告語言為德文或法文，則申請歐盟專利時尚須檢附歐洲專利說明書的英譯本。

由上述可知，歐盟專利與 EPC 的差異，只在於歐洲專利核准後的程序有所不同，歐盟專利的取得，也是以先依 EPC 規定提出歐洲專利申請案為前提，簡單來說，未來依 EPC 提出歐洲專利申請案並獲准歐洲專利後，就西班牙和義大利之外的 25 個歐盟成員國將有 2 種不同的專利權取得方式：

方式 1：提出歐洲專利申請案，經歐洲專利局審查核准後，再將歐洲專利依原 EPC 的規定於 EPC 會員國生效。

方式 2：提出歐洲專利申請案，經歐洲專利局審查於核准後，向歐洲專利局申請歐盟專利，於西班牙及義大利之外的歐盟成員國生效。

近年來，國人其實仍有在歐洲國家取得專利權的意願，但多因為昂貴的申請費用而卻步。依上述方式 1 取得 EPC 會員國專利權的費用之所以昂貴，不單單只是因為歐洲專利申請案的費用高，歐洲專利獲准後至各會員國註冊生效時所衍生的規費、代理人費用及專利說明書翻譯費往往更是可觀，與所欲取得 EPC 會員國專利權的數量成正比。雖上述方式 2 無法省去申請至獲准歐洲專利所需的費用，且目前尚無法得知歐盟專利的申請規費，但至少對申請人而言，上述方式 2 提供一個向單一受理機構（歐洲專利局）申請及獲得在 25 個歐盟成員國有效力之專利權的申請路徑，從案件管理及獲得權利的效率來說，應較上述方式 1 的路徑更具優勢；另外從費用的角度來說，若歐洲專利係為英文，則只需於申請歐盟專利時再檢附歐洲專利說明書的任一歐盟成員國官方語言譯本即可，也可大幅降低依上述方式 1 取得 EPC 會員國專利權時所衍生的高額專利說明書翻譯費。

此外，以上述方式 1 來說，因所取得的 EPC 會員國專利權是個別會員國的專利權，所以必須個別向 EPC 會員國的專利局繳納專利年費，以致專利年費的金額與所取得 EPC 會員國專利權的數量成正比；反觀以上述方式 2 取得歐盟專利，其權利範圍涵蓋歐盟的其中 25 個成員國，但專利年費將只有一筆，雖目前尚無法得知歐盟專利的專利年費高低，但從案件管理和維權的角度來說，也應較上述方式 1 的路徑更具優勢。

參考資料：

1. 歐洲專利局網站 <[www.epo.org](http://www.epo.org)>。
2. 歐盟網站 <[europa.eu](http://europa.eu)>。
3. “Unitary patent / EU patent,” EPO. 2012 年 11 月 10 日。  
<<http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html>>
4. “European Patent Office welcomes historic agreement on unitary patent,” EPO. 2012 年 12 月 11 日。  
<<http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121211.html>>
5. “Unitary patent,” EPO. 2012 年 12 月 12 日。

- <<http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>>  
6. “Unified Patent Court,” EPO. 2012 年 12 月 12 日。  
<<http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>>



## 近似設計在臺灣與中國大陸的專利申請分析

胡書慈

對於許多在市面上販售的產品而言，外形為吸引消費者購買的其中一個因素，許多廠商在對產品進行造型設計時，可能是因應功能的細微變化、或為符合不同使用者的喜好、或純粹為了呈現不同的視覺效果，往往會在相同的設計概念下創作出具有相近似外觀的多個產品，此時設計者如欲申請設計專利，則多個近似的設計該如何提出專利申請，則須由多方面加以考量。

無論在臺灣或中國大陸，均規定相同或近似之設計專利僅能准予最先申請者，以避免重複授予專利權，但對於同一人與原設計為近似的設計，在臺灣於2013年1月1日起施行的專利法（以下簡稱現行專利法）中可利用「衍生設計」加以保護，在中國大陸則允許申請人透過「相似外觀設計」加以保護，然而，對於多個設計之間是否相似係涉及主觀的判斷，若為十分相似的情形，例如：僅為單元數量的改變、顏色的改變、或大小比例的改變等，或許還容易判斷為近似設計，但若改變程度再多一點，申請人、審查委員、消費者或未來訴訟時面臨的法院審判均可能有不同的主觀認知，究竟在申請初期需運用多個獨立的設計專利提出申請？又或者是運用衍生設計或相似外觀設計的制度提出申請？而運用兩種不同的申請模式在審查階段及核准專利後均將面臨不同的核駁理由或舉發（宣告無效）理由。筆者依臺灣與中國大陸兩地的實務加以分析，如下表，以提供專利申請的參考。

	申請模式	申請規費	審查過程	專利權
臺灣	1.多個設計均各以一般獨立之設計專利提出申請。 2.一設計為一般設計專利，其餘設計為其衍生設計專利提出申請。	各設計專利與衍生設計專利均必須分別繳交相同規費。	申請模式1或2，均可能因近似與否被要求改請。	一般之設計專利與衍生設計專利均須個別繳交年費。 衍生設計專利需和原設計專利一併進行權利移轉。
中國大陸	1.多個設計均各以一般獨立的外觀設計專利提出申請。 2.將多個設計置於同一案之外觀設計提出申請。	合併多個近似設計在同一相似外觀設計專利中申請，僅繳交一件申請規費，可節省申請規費。	申請模式2，以相似外觀設計專利提出申請後有分案方式可加以補救；但申請模式1無補救機會。	多個獨立外觀設計專利方能個別轉移權利。 以單一件相似外觀設計專利可節省年費。

（一）在臺灣，申請人可將多個近似之設計分別以各自獨立的設計專利提出申請、或以其中一個為一般之設計專利而其餘為其衍生設計專利提出申請。申請模式2之衍生設計專利為一般設計專利之外的個別申請案，故有多個衍生設計專利則須提出多件專利申請，在一個設計專利下，不限制其衍生設計專利的件數，且在原設計專利公告前均可提申其衍生設計專利。就申請規費而言，申請模式1或2均必須分別繳交多件的一般設計及衍生設計之申請規費，其申請規費均相同，並不會因其為衍生設計專利而享有較低的規費優惠，因此，兩種申請模式的申請規費總額均相同；

就審查過程而言，由於臺灣設計專利為實質審查制，審查委員將會在前案檢索後與引證資料加以比對，若以多個設計專利提出申請，若審查委員認為申請人所分別申請的多個設計專利彼此屬於相似之設計，將要求申請人將其中的數件設計改請為衍生設計專利。若以一件設計專利搭配多個衍生設計專利提出申請，在審查後如認為不相似，也可能要求將各衍生設計專利改請為一般設計專利。因此，兩種申請模式的專利申請尚無法完全避免在審查過程中被要求改請；

就核准後的專利權而言，若取得多個獨立之設計專利權，當被第三人挑戰各原設計專利權之間應為相似之設計，則可能面臨需放棄其中數個設計專利權的窘境，但若取得原設計專利權及其衍生設計專利權，則不會遇到此難題。而在專利權實施上，由於現行專利法中規定衍生設計專利權得單獨主張且及於近似之範圍，故衍生設計專利權與原設計專利權均分別擁有其保護範圍，也因此衍生設計專利權的年費亦須單獨繳交，但衍生設計專利權應與其原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權，故專利權人無法將原設計專利權與衍生設計專利權分拆移轉，因此，在取得專利權後的穩固性以及實施方面，兩種申請方式各有利弊。

(二) 在中國大陸，申請人同樣可將多個設計分別以各自獨立的外觀設計專利提出申請、或將多個相似之設計合併在同一專利案中以相似外觀設計專利提出申請。惟依大陸專利法實施細則第 35 條第 1 款規定一件外觀設計專利中不得超過十項設計，在同一專利案中需指定其中之一為基本外觀設計而其餘為其相似外觀設計，也必須同時提出申請。就申請規費而言，無論一件外觀設計專利中具有包括幾項設計，其申請規費均相同，因此，以相似外觀設計專利提出申請將可有效減少規費的支出；

就審查過程而言，由於中國大陸外觀設計專利為初步審查制，即不進行文獻檢索，若以多件外觀設計提出申請，則審查委員恐難以在審查過程中知悉該等案件，故不易被告知有相似設計之情事；惟外觀設計初步審查中仍可審查是否有重複授權情事的條款，故不排除若均為相同審查委員或其他可能的情形下，在初步審查階段仍然接到多件外觀設計專利間為相似設計的核駁理由，此時在中國大陸並無改請制度可運用，外觀設計專利亦無國內優先權的制度可運用，故僅能選擇放棄其中數件申請案。但若以相似外觀設計專利提出申請，則審查委員將會審核該案中所提出申請的各設計是否近似，則同樣有可能收到被認為不相似的通知，此時申請人須辦理的手續為分案申請，將被認為不相似的設計由原案中分割出來成為獨立的外觀設計專利，因此，就審查過程而言，以相似外觀設計提申雖較有可能收到審查意見通知書，但縱使收到其仍有補救空間，不若以多件獨立外觀設計提出一般，一旦收到認有相似設計情事的審查意見，則全無補救空間；

就核准後的專利權而言，若取得多個獨立外觀設計專利權，當被第三人挑戰應為相似之設計，則同樣可能面臨需放棄其中數個外觀設計專利權，但若取得相似外觀設計專利權，則無此問題，縱認有不相似之情事亦非為可提出無效宣告的事由。在權利的實施方面，多個獨立的外觀設計專利權可分別進行權利的轉移，但相似外觀設計專利權為一單一的外觀設計專利權，故無法被分開轉移，因此，在取得外觀設計專利權後的穩固性方面，相似外觀設計專利權的穩固性較佳，但就專利權實施方面，則以多個獨立的外觀設計專利權較佳。

以上分別針對臺灣及中國大陸在不同階段運用不同策略申請時所會遇到的優缺點加以分析，申請時除了應判斷相似程度以外，還應考量申請後可能產生的利弊，以期擬出較佳的申請策略而獲得較佳的權利保護。

## 美國微個體身分最終規範

陳攻音

已於2011年9月16日生效的美國發明法案 (The America Invents Act; AIA) 中，針對申請人身分新制定了微個體 (micro entity) 身分，旨在鼓勵並協助資本額小、發明數量也少的獨立發明人 (truly independent inventors)。繼公布微個體身分相關規定以及徵求公眾意見後，美國專利局於2012年12月19日的聯邦公報公布，因應微個體身分而制定的37 CFR 1.29 最終版本。

37 CFR 1.29 內容涵蓋申請人主張微個體身分、繳納微個體規費、通知喪失微個體身分以及錯繳微個體規費之補正等事項之規定。37 CFR 1.29 的最終版本僅做了幾處修改，大致上和2012年5月份公布之規定相同 ([可參閱2012年06月14日出刊之第38期台一雙週專利電子報](#))。須注意的是，符合微個體身分資格的申請人仍須等待美國專利局依AIA制定新規費，才能適用於申請、檢索、審查、發證、請願和維持費等規費之75%折扣。

原37 CFR 1.29 中微個體身分資格所規範之對象為案件申請人，但現行AIA允許由非發明人作為案件申請人提出申請，因此身分資格之文字經過修改，使部分規定也規範了案件的發明人和共同發明人，各項規範指涉之對象更加清楚。修改後之微個體身分的兩類資格如下：

### 第一類資格

- (一)、申請人符合小個體身分資格。
- (二)、申請人、發明人或共同發明人曾以發明人或共同發明人身分提出的申請案須在4件以內，非美國申請案、臨時申請案及PCT國際申請案皆不計入。
- (三)、申請人、發明人或共同發明人於費用繳納年度的前一年總收入不得超出美國人口普查局所公布最新之年度美国家庭中位年收入 (median household income) 的3倍。
- (四)、申請人、發明人或共同發明人須尚未或沒有義務依法或依契約將專利申請案授權 (license) 或其他所有權權益讓渡 (assign)、授予 (grant)、轉讓 (convey) 給收入超出美国家庭中等年收入3倍的個體。

### 第二類資格

- (一)、申請人符合小個體身分資格。
- (二)、1、申請人受僱於一高等教育機構，且此一聘雇關係為其主要收入來源。  
2、申請人已將或有義務將專利申請案授權或其他所有權權益讓渡、授予、轉讓給一高等教育機構。

由於微個體身分制定之初衷是為鼓勵、協助獨立發明人，其規定強調申請人僅在符合資格時得享優惠，其各項資格又屬易隨時間經過而變動的性質，若申請人欲主張此一身分，須不時檢視案件中微個體身分所規範之對象是否仍符合資格，特別是規定中的年收入一項，申請人每年皆須依規定之收入標準檢視資格，目前最新的收入標準為依2011年的統計數字計算出之150,162美元。在遞交案件的微個體身分資格證明 (certification of micro entity status form) 確立身分前，也須確認每一位申請人皆須符合微個體身分資格、任何擁有案件之發明的權利者皆須符合小個體身分資格。

與2012年5月份公布之規定不同的一點是申請人喪失微個體身分後的身分規定。原規定申請人向美國專利局提出喪失微個體身分之通知後，若欲取得小個體身分須再遞交書面聲明，亦即喪失微個體身分後會自動被歸類為大個體身分。定案版本則規定，除非喪失微個體身分之通知同時包含了喪失小個體身分之通

知，否則申請人不會喪失小個體身分。此項修改較為便民也較為合理，畢竟申請人要主張微個體身分的首要條件即為符合小個體身分資格。

微個體身分之規定將於 2013 年 03 月 19 日生效。

參考資料：“Changes to Implement Micro Entity Status for Paying Patent fees,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 244, Dec. 19, 2012.



## 2012 年世界智慧財產權指標報告

賴晏翎 整理

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 在 2012 年 12 月公布了「2012 年世界智慧財產權指標 (2012 World Intellectual Property Indicators) 報告」, 探討全球近年來發明、新型及設計專利成長的趨勢。

在歷經 2009 年的經濟衰退後, 全球 2010 年專利申請數成長率為 7.5%, 2011 年也維持相同的態勢, 成長率達 7.8%, 而全球發明專利申請的數量也在 2011 年首次突破 200 萬件; 同時中國大陸專利局的發明專利申請受理量首度超越美國專利局, 在此之前, 中國大陸在新型、設計專利申請的受理量都已傲視全球, 2011 年仍居首位, 成為名符其實的全球最大專利局。以下資訊摘錄自該報告:

### 一、發明專利申請概況

2011 年全球共提出 214 萬件發明專利申請案, 其中中國大陸專利局受理發明專利 526,412 件, 首次超越美國專利局受理的 503,582 件, 而中國大陸專利局發明受理量的成長多歸因於本國申請案的激增。2010 年至 2011 年間, 其本國申請案成長率為 41.9%, 相較於同為 IP5 的韓國及美國專利局, 本國申請案的成長率分別只有 4.7% 及 2.4%。全球於 2011 年受理的發明案, 若以申請人國籍來看, 日本申請人提出 472,417 件發明專利申請案居冠, 中國大陸申請人以提出 435,608 件發明專利申請, 超越美國申請人提出的 432,298 件成為全球第 2。

2011 年全球專利局共核准逾 100 萬件發明專利案, 較 2010 年增加逾 10 萬件, 成長 9.7%。值得一提的是, 中國大陸及美國 2011 年在全球提出的專利申請案, 皆有逾 43 萬件的數量, 然由美國申請人提出的發明專利於 2011 年共核准 201,158 件, 中國大陸只有 118,185 件, 由於專利申請到核准需要一段時間, 中國大陸申請案數量的增加僅為近幾年之事, 未來一旦這些專利申請案都經過審查後, 相信中國大陸申請人提出的發明專利核准數目也會隨之攀升。

而智慧財產權保護的全球化程度, 可反映在外國申請案 (各國專利局所受理的非該國人申請的件數) 的數量多寡上, 2011 年的外國發明申請案以日本及美國為向各國申請之大宗, 兩國皆有超過 18 萬件以上的向外國發明申請案, 相較之下, 中國大陸向外國提出的專利申請案佔各國專利局受理比例幾乎都小於 2%。

### 二、新型申請及核准概況

自 2008 年至 2011 年間, 全球的新型專利申請案數量有明顯的成長, 2011 年, 約有 670,700 件新型專利申請, 相較於 2010 年成長 35%。而 2011 年預估約核准 477,100 件新型專利, 較 2010 年成長 16.3%。兩者的成長都歸因於中國大陸。中國大陸專利局自 1997 年起, 就是受理新型專利申請最多的國家, 2011 年其受理的新型專利申請數量為全球新型申請件數的 87%。同年中國大陸專利局的新核准率達 85%。

### 三、設計申請及註冊概況

過去 10 年設計專利的申請都呈現成長趨勢, 2011 年全球共計有 775,700 件設計專利申請, 較 2010 年成長約 16%。全球設計專利註冊的數量自 2009 年就有顯著增加, 其中多以本國人的註冊案居多, 過去 10 年間, 外國人註冊案 (在各國專利局取得註冊的非該國人申請的件數) 在全球所佔的比例明顯減少, 原因為中國大陸專利局核准的本國人註冊案數量激增, 進而壓縮到全球外國人註冊案的比例。在前 20 大專利局中, 中所得國家佔了將近一半的名額, 而在各國專利局受理設計申請的比例上, 可看出有相當大的差距, 其中中國大陸專利局以受理逾 52 萬件的申請案, 佔了總數量的 67%, 為第二名歐盟商標局的近 6 倍。



#### 四、國際申請與合作

2011 年 PCT 國際申請案數量突破新高，共計有 182,354 件，較 2010 年成長 11%，也是繼 2005 年以來成長最多的一年，其中中國大陸、日本及美國就佔了 8 成的成長率。若以申請國家來看，提出 PCT 國際申請案多為高所得國家，然中所得國家的中國大陸及印度也有不俗的表現，2011 年分別有 33.4% 及 3.4% 的成長率。另外，1995 年至 2011 年間，中國大陸、日本及韓國提出的 PCT 國際申請案數量共計成長 28%，反觀同為 IP5 成員國的美國，衰退了 16%；而多數歐洲國家提出的申請案數量在 2011 年所佔的比例也都較 1995 年來的少，此現象顯示申請國家有逐漸由歐美移轉至亞洲的趨勢。

而各國使用 PPH 計畫的情形，則以日本專利局與美國專利局之間請求數量最多。如以日本專利局作為第一申請局的 6,817 件申請案中，有 69% 的案件向美國專利局提出 PPH 請求。其餘多數專利局收到的 PPH 請求都在 1,000 件以下。另外，在 PCT-PPH 合作上也呈現相同的趨勢，僅僅日本專利局及美國專利局間的請求就佔了總數的 95%。

2011 年專利申請案持續成長，對全球經濟來說是一個好預兆，表示企業持續地投入創新，得以為未來的經濟發展建立基石。然近年來快速成長的國家如中國大陸等也應須注意，在申請數量急速成長的同時，是否能一併增加配套措施，同時增進審查的速度與品質，以達質與量共同提升的效果。

參考資料：“2012 World Intellectual Property Indicators,” WIPO, 2012 年 12 月 11 日。<<http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/>>