



# 歐洲聯盟專利代理人與 專利法律人員培育現況及 跨國執業規範



陳麗娟\*

## 壹、前言

專利法為一個獨特的法律領域，以我國的專利法為例，專利法規範發明專利、新型專利與設計專利三種類型，而發明專利與新型專利涉及自然法則的技術創作，因此有必要由擁有技術專業與法律知識的專利師處理專利事務。專利保護為歐洲人的產物，專利權為一種智慧財產權，隨著科技進步與迅速發展，專利保護也愈來愈重要。自1977年歐洲專利公約生效以來，歐洲專利已經與美國專利、日本專利成為全球三個重要的專利保護。

由於歐洲專利為歐洲國家藉由歐洲專利公約給予專利申請人一個簡化的申請程序，得以一次申請指定受多國的專利保護。歐盟單一市場的形成，保障單一市場內的商品自由流通、人員自由遷徙與勞務自由流通，而全體會員國均為歐洲專利公約的締約國，在歐盟統合日益深化與廣化下，因而也使歐盟專利孕育而生。本文首先界定「歐洲專利」與「歐盟專利」，接著分別論述歐洲專利師的養成教育，並以德

---

DOI : 10.3966/221845622015100023006

收稿日：2015年8月31日

\* 淡江大學歐洲研究所教授、莫內講座教授。

專利師 | 第二十三期 | 2015年10月  
Taiwan Patent Attorneys Journal

國專利師為例，希冀國內對於歐洲專利師養成教育的認識。

## 貳、歐洲專利與歐盟專利之差異

「歐洲專利」與「歐盟專利」為兩個不同的概念，首先有釐清之必要。

### 一、歐洲專利

歐洲專利公約（European Patent Convention）為1973年由西歐國家合作保護智慧財產權、簡化發明專利申請流程與統一專利核發標準，而共同簽署歐洲專利公約<sup>1</sup>，並創立歐洲專利組織（European Patent Organization），也就是歐洲專利公約為歐洲地區有關發明專利申請核發的一個跨國協定，專利申請人可以向位於德國慕尼黑的歐洲專利局（European Patent Office）提出申請，並指定進入歐洲專利公約締約國，使獲准的歐洲專利亦得於被指定的歐洲國家受到專利保護<sup>2</sup>。歐洲專利局為歐洲專利公約的機關，並非歐盟的機關。

歐洲專利公約的創始會員國為比利時、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士與英國。至2010年止，已有38個締約國。目前歐洲專利公約的締約國為比利時、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士、英國、瑞典、義大利、奧地利、列支敦斯登、希臘、西班牙、丹麥、摩納哥、葡萄牙、愛爾蘭、芬蘭、賽浦路斯、土耳其、保加利亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、捷克、斯洛維尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、波蘭、冰島、立陶宛、拉脫維亞、馬爾他、克羅埃西亞、挪威、馬其頓、聖馬利諾、阿爾巴尼亞、塞爾維亞，共38個國家；延伸國為波士尼亞與黑塞哥維那。也就是歐洲專利公約的締約國，除歐盟的會員國（比利時、德國、法國、盧森堡、荷蘭、義大利、英國、希臘、奧地利、西班牙、丹麥、葡萄牙、愛爾蘭、瑞典、芬蘭、賽浦路斯、保加利亞、愛沙尼亞、斯洛伐克、捷克、斯洛維尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、馬爾他、克羅埃西亞）外，尚有其他歐洲國家，歐洲專利公約為一

<sup>1</sup> 歐洲專利公約於1977年生效。

<sup>2</sup> Mario Calderini/Giuseppe Scellato, Intellectual Property Rights as Strategic Assets: The Case of European Patent Opposition in the Telecommunication Industry, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2004, p. 6.

個獨立的多邊國際公約，完全與歐盟無關。

歐洲專利是歐洲地區專利保護的一個重要制度，主要的內容如下：

1.申請人可以用任何語言提出申請，在申請階段無需花費昂貴的翻譯費，只需在後續必要時，提出歐洲專利公約三種官方語言（德文、英文與法文）其中一種翻譯本即可；在提出歐洲專利申請時，所有歐洲專利公約的締約國自動成為專利保護的指定國。

2.簡化歐洲專利申請案正式申請日的取得要件，即已在他國申請專利，同案向歐洲專利局提出申請時，不需備齊所有文件，但須在其後指定期限內補齊。

3.專利權利人可以在歐洲專利局統一的上訴程序中，得限縮專利範圍以維護專利權，使其效力及於所有締約國。

4.未於期限內變更專利申請時，申請人可以在繳費後變更。

5.強化專利權利人的權利，在上訴委員會（Boards of Appeals）程序違法時，專利權人可以向擴大上訴委員會（Enlarged Boards of Appeals）提起上訴。

6.歐洲專利公約規定優先權原則（Principle of Priority）<sup>3</sup>可適用於世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）的會員國。

歐洲專利局的總部位於德國慕尼黑，並設有分局於荷蘭海牙、德國柏林、奧地利維也納與比利時布魯塞爾<sup>4</sup>，受理專利申請案與獨立行使專利審查程序，於審查後授予專利證書，但歐洲專利局並不負責維護專利權或專利權撤銷等事務，而是由指定專利保護國負責，也就是歐洲專利局僅負責歐洲專利之申請。

歐洲專利局在財政上具有獨立性，其經費來源為專利申請費用與各締約國專利局就專利權人所繳交的年費所撥付部分。歐洲專利局授予的歐洲專利直接在指定的受保護國發生效力，效力等同於指定受保護國國內的專利，且指定受保護國不得對歐洲專利局所授予的歐洲專利提出異議。歐洲專利局在接受專利申請後，可獨自進

<sup>3</sup> 優先權原則源於保護工業財產權的巴黎公約，依據巴黎公約第4條規定，凡發明專利或新型專利申請人在巴黎公約的任何締約國提出第一次申請時，可主張以第一次申請日（filing date）作為申請案的申請日，享有12個月的優先權，並以該優先權日作為判斷後申請案件之申請要件，即新穎性與進步性的判斷要點。

<sup>4</sup> Richard Hacon/Jochen Panenberg, Concise European Patent Law, The Haag: Kluwer Law International, 2007, p. 5.

行審查，只是歐洲專利與各締約國專利並行，專利申請人可以自行決定選擇向各締約國或歐洲專利局提出申請，只是向歐洲專利局提出申請時，可以指定受多國的專利保護。

依據歐洲專利公約取得的歐洲專利，並不取代所有締約國的國內專利權，而成為唯一的歐洲專利，歐洲專利僅賦予專利權人等同於各國專利局所授予的專利效力，各締約國仍保有其國內專利的核發權，而依據歐洲專利公約第2條與第66條規定，各締約國的專利法不得牴觸歐洲專利公約之規定。也就是歐洲專利公約提供一個申請便捷的管道，歐洲專利局在審查專利申請後，指定受多國專利保護的效果，歐洲專利局核准專利申請時，是獲得專利申請書所指定的受保護國國內的專利權，而受該國國內專利法的保護，且救濟程序也是依據該國國內專利法的規定，也就是除各國專利法有其他規定外，歐洲專利局所授予之歐洲專利效力與指定受保護國的專利有相同的效力<sup>5</sup>。

專利申請人可直接向歐洲專利局提出申請歐洲專利，也可以透過歐洲專利公約締約國的專利局提出申請歐洲專利或藉由專利合作條約<sup>6</sup>（Patent Cooperation Treaty）的國際申請途徑提出申請歐洲專利，而達到一次申請專利指定多國保護之目的。

歐洲專利公約第134條第5項規定，締約國機關得基於維護公共安全與秩序的法律規定，在具體的個案，吊銷專利代理人的資格。德國依據歐洲專利公約核發的歐洲專利，係屬於締約國主管機關的權限，但異議程序（Einspruchsverfahren）、異議抗告程序（Einspruchsbeschwerdeverfahren）與限制程序（Beschränkungsverfahren）仍應向歐洲專利局提起。

歐洲專利申請流程，主要有下列三個階段：

<sup>5</sup> 歐洲專利公約第2條第2項與第66條第1項規定。

<sup>6</sup> 專利合作條約為巴黎公約下的一個專門條約，由世界智慧財產權組織（WIPO）主導，以國際合作的方式，單一的簡化程序，避免重複的申請、檢索與公告。依據專利合作條約之規定，在任何一個專利合作條約成員國提出的專利申請，可以視為在指定的其他成員國同時提出申請。由於台灣並非巴黎公約和專利合作條約的成員國，因此台灣不能直接以專利合作條約的途徑獲得專利，但可以向歐洲專利局提出申請，取得歐洲專利。

### (一)形式審查

歐洲專利公約第58條規定，任何自然人或法人團體均可向歐洲專利局提出歐洲專利的申請；提出申請後，歐洲專利局進行形式文件是否齊備之審查，例如有無合法專利代理人之代理、申請是否符合歐洲專利公約的形式要件、是否依法繳費、發明人之說明書是否正確等。在進行形式審查時，歐洲專利局並會依據申請案之專利申請範圍、說明書，與圖示進行檢索。檢索報告送交申請人後，若申請人認為無法獲得專利，仍可撤回申請。歐洲專利公約第93條第1項規定，申請歐洲專利應於申請日或優先權日起18個月內，公開說明書、專利申請範圍，必要時應公開圖示與摘要等資料。

### (二)實質審查

專利申請人在檢索報告公開後6個月內，必須提出審查申請。實質審查是就專利的新穎性、實用性、進步性進行審查，若不符合專利要件，申請人又未於一定期限內提出答辯理由書時，視為撤回申請，而無法獲得專利。若申請完全符合歐洲專利公約的規定時，應審定核發歐洲專利，在核准後，專利權人再向各指定受保護的締約國專利局繳交必要的規費後領取專利證書，與繳交後續的年費。

### (三)異議程序

在核准專利9個月內，任何人皆可對已經核准的專利，以其違反歐洲專利公約為由，提出異議。此一異議程序目的，在於使任何第三人能補充與糾正已經授予的歐洲專利，可針對新穎性、進步性、可專利性的欠缺、詳細說明書不完備、專利資訊公開程度等，提出異議<sup>7</sup>。

## 二、歐盟專利

創新發明在取得專利權後，具有獨占排他性，實際上卻具有反競爭的效果（anticompetitive effect）<sup>8</sup>，未經專利權人同意與授權前，他人不得任意使用該研發

<sup>7</sup> Mario Calderini/Giuseppe Scellato (2004), op.cit., p.7.

<sup>8</sup> 競爭是社會和經濟發展的原動力，也是促使企業致力於改良產品、提高服務品質和改善營運



成果，也就是專利權一方面阻擋競爭者進入市場；另一方面在無其他可替代的供給或需求出現前，專利權人在特定市場上很容易形成獨占壟斷的地位。

歐盟自創建以來，即致力於自由貿易，消除在會員國間的貿易障礙，促進市場開放，以期創造一個自由與公平的競爭環境。自由貿易與專利權存在著緊張關係，但彼此間卻是相互互補，以鼓勵創新、保護智慧財產權人、促進消費者福祉，最終目的為維護競爭<sup>9</sup>。

單一市場是促進歐盟成功經濟統合的一個重要動力，主要藉由廢除會員國間有形、無形的貿易障礙，逐步的實現自由的單一市場。由於歐盟早在1993年已經完成單一市場，為一個無內部邊界的區域，並保障商品自由流通、人員自由遷徙、勞務自由流通與資金自由流通，2009年12月里斯本條約生效施行後，根本的修改歐盟的組織架構，歐盟統合邁向新的里程碑，歐盟為國際法的主體，享有國際上的法律人格<sup>10</sup>，得參與國際事務。尤其是在商品自由流通下，智慧財產權的保護成為一個愈來愈重要的議題，但各會員國有不同的專利制度，例如不同的專利保護期限（德國18年，法國20年，英國16年），而造成在單一市場內的不正競爭<sup>11</sup>；若一發明專利並非在全體歐盟會員國內受到專利保護，僅在部分會員國生效時，將造成專利保護區與非專利保護區而區隔市場，有可能造成商品自由流通的障礙。

因此，建立一個單一的歐盟專利與設立一個新的專利法院有其必要性，也對單一市場的創新發展非常重要。2000年時，執委會曾經提出歐洲共同體專利規則（Regulation on the Community Patent）草案，希望將共同體專利以區域性專利的方式納入歐洲專利公約體系，使歐洲專利公約可與歐洲聯盟專利進行合作，但因語言問題未達成共識，而宣告失敗。2007年時，執委會再度提出加強歐洲專利制度合作文件（Enhancing the Patent System in Europe），再次強調歐盟專利制度的改革。

---

效率重要的誘因。反競爭效果是指個別企業以各種不同的方式干預市場的正常運作，以降低競爭。常見的反競爭行為有操縱價格、分配市場、銷售和限額生產、聯合抵制、不公平或差別待遇的標準、濫用市場的優勢地位。

<sup>9</sup> MICHAEL NOVAK, THE FIRE OF INVENTION, THE FUEL OF INTEREST – ON INTELLECTUAL PROPERTY 1207 (1996).

<sup>10</sup> 歐洲聯盟條約第1條第3項規定。

<sup>11</sup> 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，智慧財產權管理季刊，2001年12月，31期，4頁。

單一的歐盟專利制度（European Unitary Patent）可以減輕企業對於創新技術的費用，同時可以使訴訟更簡易與可預測。換言之，歐盟專利是在歐洲單一市場內有統一效力的歐洲專利，歐盟專利可以在歐盟的24個官方語言<sup>12</sup>節省相當可觀的翻譯費用，雖然歐盟希望實現專利的單一市場，但仍有許多問題要解決。

2009年時，執委會提案應建立一個統一的專利訴訟制度<sup>13</sup>，以便結合歐洲專利訴訟協定與歐盟專利法院的運作，也就是統一的專利訴訟制度是歐盟與歐洲專利公約締約國間的協議。歐盟部長理事會一致決議將加強歐洲專利制度的合作，並提出歐盟專利制度規則草案，主要內容為：（一）更新歐盟專利申請的費用；（二）加強在歐盟專利制度下會員國間的合作關係；（三）建立一套歐盟專利單一的專利訴訟制度<sup>14</sup>。

2011年3月時，歐洲法院公布鑑定（Gutachten），認為創設專利法院不符合歐洲聯盟條約，有可能影響歐盟法的一致性與歐盟法的一致解釋，主要是專利法院有可能解釋歐盟法，但歐洲法院卻無法監督審查其解釋，當時的理事會輪值主席國匈牙利強調，歐洲法院的鑑定對於會員國間加強合作並無影響<sup>15</sup>。2011年11月11日，會員國達成協議設立專利法院第一審與上訴審，而不屬於歐盟的法院。2012年6月29日的歐盟高峰會議決議專利法院第一審位於巴黎；分院位於倫敦與慕尼黑；倫敦分院負責審理藥品與生物科技；慕尼黑分院負責審理機械製造；上訴法院則位於盧森堡<sup>16</sup>。

歐盟專利法院第一審法院有權管轄專利無效訴訟與專利侵害訴訟。在核發專利後9個月內，提起異議（Einspruch）時，仍應向歐洲專利局提起。歐盟單一專利訴

<sup>12</sup> 這24個官方語言為德文、法文、荷蘭文、義大利文、英文、丹麥文、愛爾蘭文、希臘文、西班牙文、葡萄牙文、瑞典文、芬蘭文、波蘭文、捷克文、斯洛伐克文、匈牙利文、愛沙尼亞文、立陶宛文、拉脫維亞文、斯洛維尼亞文、馬爾他文、保加利亞文、羅馬尼亞文與克羅埃西亞文。

<sup>13</sup> Patents: Commission sets out next steps for creation of unified patent litigation system, *available at* <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/460&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr> (last visited July 24, 2015).

<sup>14</sup> EU Council agrees on next steps regarding the Community patent (EU patent), *available at* <http://www.epo.org/topics/news/2009/20091208.html> (last visited Aug. 2, 2015).

<sup>15</sup> Pressemitteilung vom 08.03.2011.

<sup>16</sup> <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-EU-Patentgericht-kommt-nach-Paris-1627828.html> (last visited July 11, 2015).

訟制度有下列的優點<sup>17</sup>：

1. 增加專利訴訟的法律確定性；
2. 降低訴訟成本；
3. 促進中小企業利用專利訴訟制度的機會；
4. 促進歐盟技術創新、提升競爭力與創造歐盟境內的就業機會。

2012年12月時，歐洲議會通過歐洲專利包裹協議（Agreement on the European Unitary Patent Package）<sup>18</sup>，通稱為歐盟專利包裹法案，特別是未來應設立一個專業的專利法院，一方面可以節省企業同時在會員國進行專利訴訟的費用，但由於專利法院需要法律專業與技術背景的法官以處理專利事務，再加上歐盟有24個官方語言，對於核發歐盟專利的語言翻譯是一大挑戰。當然歐盟統一的專利制度亦希望有一個統一的年費，以促進歐洲的創新與提高競爭力，同時加強各會員國專利局的夥伴合作關係，以便利用快速的專利核發程序與能使創新的商品及服務儘快的進入市場。

單一專利包裹（European Unitary Patent Package）共包括三個法規，即單一專利規則<sup>19</sup>、創設單一專利保護的翻譯語言規則<sup>20</sup>與單一專利法院協議。此三規則為加強會員國間合作的工具，已經於2013年1月1日生效；單一專利法院協議為一個國際協定，僅得由歐盟會員國加入該協定，性質上並非聯盟法，需經由會員國批准才能生效，除西班牙與義大利外<sup>21</sup>，適用於所有的會員國。2015年5月5日歐洲聯盟法院駁回西班牙對於單一專利包裹（European Unitary Patent Package）的上訴，這是一個指標判決。

<sup>17</sup> Patent litigation reform to cut costs for SMEs, available at <http://www.eurativ.com/en/innovation/patent-litigation-reform-cut-costs-smes/article-180628> (last visited Aug. 4, 2015).

<sup>18</sup> MEMO/12/970, available at [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm) (last visited July 11, 2015).

<sup>19</sup> 2012年第1257號規則，OJ 2012 L 361/1。

<sup>20</sup> 2012年第1260號規則，OJ 2012 L 361/89。

<sup>21</sup> 2011年時，西班牙與義大利分別向歐洲法院訴請（C-274/11與C-295/11）審查歐盟專利決議的合法性，但2013年4月16日時歐洲法院駁回西班牙與義大利的訴訟。



### 三、歐洲專利與歐盟專利之關係

歐洲專利包括適用於歐盟28個會員國的歐盟專利與其他10個歐洲國家，歐盟專利係適用於歐盟的專一專利（但不包括西班牙與義大利），核發歐盟專利仍是歐洲專利局的權限，但是依據歐洲專利公約申請專利，只是一次指定為歐盟專利，而同時在歐盟28個會員國享有專利保護。也就是在向歐洲專利局申請專利時，可以使核發程序集中化，而一次指定受保護區域為歐盟，而取得所謂的「歐盟專利」，至於非歐盟會員國（例如瑞士、土耳其、挪威等），仍須一一指定專利受保護。對於專利申請人在取得歐盟專利後，即取得在全歐盟境內單一的專利保護效力。

1977年生效的歐洲專利公約，主要目的在於設立歐洲專利局，建立一個統一的專利申請制度，申請人無須一一向欲受專利保護的國家提出專利申請，而是藉由一次申請指定多個締約國的專利保護，且與各締約國國內的專利有相同的效力。由於歐洲國家國土緊密相鄰，一企業同時在許多國家銷售其產品，但若企業的專利在不同的歐盟會員國內受到侵害時，專利權人必須在各國分別提起專利侵權訴訟，增加了企業的訴訟負擔與費用，例如專利設計說明書的翻譯費用，而各會員國對於同一案件可能有不同的判決結果，將引發更多的爭議<sup>22</sup>，不同的語言與司法審判制度，造成專利侵權訴訟變得十分複雜，特別是對於中小企業是相當不利的。因此，歐盟開始重視這些問題，而大力推動歐盟專利制度，也就是在歐盟建立一套共同的專利申請程序、檢索、審查程序與一套司法審查制度，以便在歐盟會員國的專利侵權訴訟可以由歐盟的專利法院審理，而在全歐盟發生法律效力與避免抵觸歐盟單一市場的概念<sup>23</sup>。

總而言之，1977年生效的歐洲專利公約雖然提供歐洲地區一套有效的專利審查與專利授權制度，但僅是使發明人透過單一的歐洲專利局，利用單一程序申請專利保護，但若一專利在不同的歐洲專利公約締約國受到侵害時，專利權人卻必須在各締約國分別提起專利侵權訴訟，針對同一案件，卻可能因為不同的司法審判制度、

<sup>22</sup> 劉國讚，歐洲專利及歐洲專利司法制度之調和化進展之研究，智慧財產權月刊，2007年11月，107期，62-73頁。

<sup>23</sup> DSS case shows why EU leaders want one patent jurisdiction, but will patent owners?, available at <http://www.iam-magazine.com/blog/Detail.aspx?g=434e54fa-6605-4c3e-b01c-f19519c0e312> (last visited Aug. 28, 2015).

商業類型、風俗文化、生活習慣等因素，而有不同的判決結果，卻是造成法律不確定性的風險。歐洲專利公約並非歐盟的法律規定，真正專利權的保護仍須回歸受侵害國家的法律救濟程序，無形間也使得歐盟單一市場的商品自由流通原則面臨嚴重的挑戰，因此歐盟專利成為歐盟亟待規範的議題。

## 參、歐洲專利師養成教育

歐洲專利法為一個特別的司法領域，但歐洲專利師的養成教育有別於傳統的法學教育，要成為歐洲專利師首先必須完成大學教育，然後才繼續進修學習成為專利師，而在大學必須是自然科學或工科學系畢業，特別是物理系、化學系或其他工科學系畢業。專利師除了擁有個別法律領域（例如民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法）的知識外，還必須熟悉法律依據與法律適用。在報名應考前，必須先在產業界或專利事務所工作過，有處理專利事務的實際經驗，例如費用繳交、期限遵守、權利救濟等。

### 一、歐洲專利師資格考試<sup>24</sup>

專利師（Patentanwalt）是一個同時具有技術專業與法律專業的職業。因此，歐洲專利師的資格考試有一套相當嚴格的制度。歐洲專利師資格考試主要目的為確認應考者擁有向歐洲專利局代理專利事務充分的專業知識。歐洲專利師資格的考試科目為歐洲專利法、在專利領域國際合作的條約、巴黎公約、歐洲專利局抗告庭的裁決、締約國關於歐洲專利申請與適用的法規。這些法規內容是以考試日期前一年12月31日有效的法規為準。考試科目係以歐洲專利局的三種官方語言德文、英文與法文進行，應考人亦得以歐洲專利公約締約國的其他官方語言作答。歐洲專利師資格考試共有五個考試科目，必須全部及格，才能取得歐洲專利師資格。原則上這類考試的應考者應完成自然科學或工程科系的大學文憑或有同等學歷，同時必須有3年的歐洲專利實際工作經驗，最後通過歐洲專利師資格考試，這些科目僅為三個官方語言，即德文、英文與法文。若應考者的母語非為這三個官方語言時，得選擇以其

<sup>24</sup> [https://www.epo.org/learning-events/eqe/about\\_de.html](https://www.epo.org/learning-events/eqe/about_de.html) (last visited June 29, 2015).

母語應考作答。

## 二、歐洲專利代理人的執業要件

歐洲專利代理人（Europäischer Patentvertreter）為得代理當事人在歐洲專利局進行專利程序者，即在歐洲專利局可以合法進行相關程序的代理人。歐洲專利代理人為自由業者或受僱於產業專利部門的專業人員。自由業的專利代理人可以設立自己的專利事務所。

首先，專利代理人的工作為向專利局提出專利申請與在專利訴訟中代理其當事人。作為獨立的顧問，專利代理人應維護其當事人的利益。專利代理人應以請求權、描述與圖示製作及完成申請專利的說明書（Patentschrift），並應就申請專利確認技術狀況（Stand der Technik），以及在整個專利申請程序中提供其當事人廣泛的建議。此外，專利代理人必須注意遵守重要的期限規定、繳交費用，與當事人和外國專利師的聯絡。在取得專利後，專利師亦得為其當事人工作，例如參與締結授權契約（Lizenzvertrag）、對於專利侵權的追訴等。

在歐洲專利局擔任專利代理人的要件為必須在歐洲專利局的表列登記，也就是必須符合歐洲專利代理人的資格要件才能登記表列，即

- (一)必須為歐洲專利公約締約國的國民；
- (二)在一締約國內有事務所或工作地；
- (三)原則上通過歐洲專利師的資格考試。

## 三、專業的外語能力

另外。現代的資訊技術對於專利師非常重要，特別是蒐集與處理資料，電子郵件的運用也非常重要。通曉英語也成為專利師養成教育的核心，專業的語言課程亦屬於歐洲專利師養成教育的一環，尤其是專業用語，歐洲專利公約共有三種官方語言版本，即德語、英語與法語，同一概念含有三種語言的表達方式，原則上歐洲專利局抗告庭的裁決亦以三種官方語言作成，而公告在其官方公報。因此熟悉專業用語與擁有良好的語言能力，對於專業師是非常重要的。

## 肆、歐盟專利師的養成教育：以德國為例

### 一、單一市場內統一的執業資格

歐盟單一市場保障人員自由遷徙，自由遷徙涵蓋聯盟人民的就業權與職業權，因此歐盟亦積極協調會員國的職業法規，特別是公布指令，以致力於相互承認文憑、考試及格證書與其他資格證明<sup>25</sup>。1988年12月時，歐盟公布第48號關於大學文憑承認一般規則指令<sup>26</sup>，即所謂的大學文憑相互承認指令，對於至少有3年職業培訓畢業取得的文憑，即應承認在全體會員國內有相同的效力。此一指令適用於全體會員國的國民欲在其他會員國從事以擁有大學文憑為資格的獨立自主的職業或受僱於他人的職業<sup>27</sup>。

除已經有特別規定外，1988年第48號指令係針對所有職業關於大學文憑相互承認的一般規定，即一個大學文憑在一會員國至少必須有3年的職業教育結業，其他會員國即應相互承認此文憑<sup>28</sup>。若該職業在其本國不屬於應具備資格的職業時，當事人必須持有已經執業2年的官方修業證明與準備從事此一職業至少3年的學業結業證明<sup>29</sup>。

整體而言，1988年第48號大學文憑相互承認指令係在歐洲單一市場內針對所有應具備執業資格的職業，建立一般職業變動的基礎，而不問聯盟人民在哪一個會員國取得執業資格。也就是全體會員國對於培訓修業與執業資格廣泛的達成一致的見解，並在相互信賴的基礎上，考量培訓修業與執業資格的水準和監督<sup>30</sup>。

### 二、德國專利師養成教育與執業資格

德國轉換此一指令，而在1990年6月6日通過核准專利師資格考試法<sup>31</sup>（Gesetz

<sup>25</sup> Michael Schweitzer/Waldemar Hummer, Europarecht, 4. Aufl., 1993, S. 293.

<sup>26</sup> OJ 1988 L 19/16.

<sup>27</sup> 1988年第48號指令第1條與第2條規定。

<sup>28</sup> 1988年第48號指令第3條第a款規定。

<sup>29</sup> 1988年第48號指令第3條第b款規定。

<sup>30</sup> Gert. Nicolaysen, Europarecht II – Das Wirtschaftsrecht im Binnenmarkt, 1. Aufl., 1996, S. 153.

<sup>31</sup> BGBl. 1990 I, S. 1349.

über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft)，並在2013年10月10日修訂第5條規定<sup>32</sup>。依據第2條規定，此一資格考試為國家考試，即來自歐盟其他會員國、歐洲經濟區協定締約國及瑞士具備專利師職業資格者，應向德國專利暨商標局的專利師考試委員會提出資格考試的申請，通過考試後，才得在德國從事專利師的職業。德國在2009年8月通過專利師職業法程序現代化法<sup>33</sup>（Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im patentanwaltlichen Berufsrecht），自2009年9月1日起，由專利師公會（Patentanwaltskammer）負責專利師與專利師事務所的事務。

專利師主要是在智慧財產權領域，例如專利、新型（Gebrauchsmuster）、設計、商標、受僱人的職務發明權、半導體保護權、新品種保護權（Sortenschutzrecht）與授權契約提供當事人建議與代理當事人進行訴訟，特別是在德國專利暨商標局（Deutsches Patent- und Markenamt），及聯邦專利法院<sup>34</sup>（Bundespatentgericht）代理當事人進行訴訟。專利師得為其當事人向普通法院針對特定事務申請發表意見<sup>35</sup>，通常在普通法院應由律師與專利師共同出庭，主要是律師通常欠缺技術的專業知識。在歐洲層級，必須在歐洲專利局登錄的專利代理人，通常這些歐洲專利代理人同時也是歐洲專利公約締約國的專利師。

1933年時，專利師公會成立，為專利師的自治機關，在德國，專利師是一個典型的公會職業，也就是專利師公會對於專利師的養成教育扮演一個非常重要的角色。1966年時，德國公布專利師法（Patentanwaltsordnung）規範專利師的權利義務與資格要件，以保障專利師作為獨立的司法機關<sup>36</sup>。德國專利師養成教育規定於專利師法及專利師培訓暨考試法（Patentanwaltsausbildung- und prüfungsordnung）。專

<sup>32</sup> BGBl. 2013 I, S. 3799.

<sup>33</sup> BGBl. 2009 I, S. 2827.

<sup>34</sup> 德國聯邦專利法院成立於1961年7月1日，隸屬於聯邦司法部，為一個專責處理專利暨商標案件的專利法院，位於慕尼黑，至2014年12月31日止，共有112位法官，其中65位法官具有技術與自然科學專業背景，47位為法律專業的法官。聯邦專利法院為宣告專利無效的第一審法院，審理不服德國專利暨商標局決議與聯邦品種局（Bundessortenamt）異議委員會決議抗告的第二審法院，至於侵害營業保護權的訴訟，則是由民事法庭審理。

<sup>35</sup> 德國民事訴訟法第78條第3項與專利法第4條第3項規定。

<sup>36</sup> Geschichte der Patentanwälte auf den Seiten der Patentanwaltskammer, available at [http://www.patentanwalt.de/downloads/pa/PAK\\_G.pdf](http://www.patentanwalt.de/downloads/pa/PAK_G.pdf) (last visited July 24, 2015).



利師養成教育的要件，首先必須完成自然學科（例如化學系、物理系、生物系）或工科（例如電機系、機械系、建築系、材料工程系等）的大學畢業，而在開始專利師培訓前，必須舉證有1年的技術職業工作經驗。也就是在德國，專利師必須先完成自然科學或工科學系的大學畢業，然後在接受額外的法學教育，通過專利師的國家考試取得專利師的資格，才得在德國專利暨商標局，及聯邦專利法院與在聯邦最高法院（Bundesgerichtshof）就營業權利保護案件的專利無效上訴（Patentnichtigkeitsberufungsverfahren）代理第三人<sup>37</sup>。

在德國有兩種方式可以成為專利師，即長期的專利師培訓與短期的專利師培訓。長期的專利師培訓又分為：

（一）專利師法第158條規定：通過得在歐洲專利局登錄為代理人的資格考試，應有8年的專利師培訓教育；或

（二）應有10年的專利師培訓教育。

短期的專利師培訓教育為期34個月，應在一位專利師或在產業界擔任專利實習生（Patentassessor）進行26個月的學習，並在地方法院（Landgericht）為期2個月的實習，在實習期間必須參與專利師公會每個月的專題課程與作報告，而這些專利師應考者必須完成位於Hagen函授大學（Fern Universität）一般法律課程2年的函授學習或通過第一次法律的國家考試，以期舉證擁有必要的法律知識；在履行此一要件後，應完成在位於慕尼黑的德國專利暨商標局與聯邦專利法院8個月的培訓，培訓結束後必須通過筆試與口試，以取得專利實習生（Patentassessor）的頭銜，專利實習生是申請登錄於專利師名單的要件。也就是專利實習生必須登錄於德國專利暨商標局的專利師名單，並完成宣誓與設立事務所後，才得以自由業的專利師身分執業，並得以加入一個既存事務所履行設立事務所的要件。

依據德國專利師法第8條、專利師培訓暨考試法第34條與第36條規定，德國專利師一般的考試包含兩個筆試與口試，考試的內容為專利法、新型專利法、受僱人職務發明法、商標法、設計專利法、品種保護法、民法、商法、公司法、競爭法／卡特爾法、法院的訴訟法、歐盟法、智慧財產權保護的國際協議、外國的專利法、新型專利法與商標法，以及專利師法與專利師的職業規範。

---

<sup>37</sup> 德國專利法第113條規定。

對於來自其他歐盟會員國專利師的資格考試，則是依據核准專利師資格考試法（Gesetz über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft）通過兩個筆試與口試後，才得在德國登錄專利師，考試內容分為必考科目與選考科目，必考科目有德國專利法、商標法、新型專利法、設計專利法，並包含相關的程序法、民法、商法、民事訴訟法、專利師的職業規範，選考科目為競爭法／卡特爾法或受僱人職務發明法<sup>38</sup>。這些考試都是以德文進行，必須至少有一科筆試及格，才得參加口試。

若未通過此一考試，可以重考<sup>39</sup>，並不像德國一般的考試，應考人只有兩次機會。申請資格考試者，應繳交250歐元的考試費用<sup>40</sup>。依據核准專利師資格考試法第11條規定，為決定核准專利師而需要出示母國或來源國的下列證明時，並得出示1988年第48號指令第6條規定的應考人行為可信賴與健康證明：

- 1.無重大職業不當、犯罪行為或其他對申請專利師資格重大疑義的證明或證書；
- 2.申請人無破產情形的證明或證書；
- 3.身體或精神健康的證明；
- 4.無犯罪證明，即所謂的良民證。

在歐洲單一市場內保障人員自由遷徙與勞務自由流通，因此登錄德國專利師後，並得向位於西班牙 Alicante 單一市場調和局（Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt）與位於日內瓦的世界智慧財產局（World Intellectual Property Organization, WIPO）登錄為專利代理人。取得德國專利師者並無權在歐洲專利局進行專利代理的業務，由於歐洲專利局並非歐盟的機關，在歐洲專利局執業的歐洲專利代理人必須符合歐洲專利公約的要件，歐洲專利局有自己的培訓與執業資格規定，通常德國專利師亦同時會取得歐洲專利師的資格。

---

<sup>38</sup> 核准專利師資格考試法第5條與第6條。

<sup>39</sup> 核准專利師資格考試法第8條。

<sup>40</sup> 核准專利師資格考試法第9條。

## 伍、結語

專利法為一個獨特的法律領域，發明專利與新型專利涉及自然法則的技術創作，因此有必要由擁有技術專業與法律知識的專利師處理專利事務。隨著科技進步與迅速發展，專利保護也愈來愈重要，專利侵權訴訟已經是一個重要的訴訟類型，而專利侵權訴訟往往也是高科技產業的國際訴訟。也由於專利事件不僅僅只是法律爭訟，而同時涉及技術層面的新穎性、實用性與進步性的判斷，因此德國與歐洲專利師的養成教育一直要求必須先完成自然科學的大學學歷，然後再接受一般的法學教育。

在歐盟單一市場的架構下，要真正實現人員自由遷徙，就必須有一個適用於全體會員國的培訓年限與執業資格，因此早在1980年代末期，歐盟即公布大學文憑相互承認指令，德國轉換指令公布核准專利師資格考試法，因而促成各行各業在歐盟境內統一的執業資格，專利師資格即為一個明顯的例子。

雖然「歐盟專利」尚未完全成型，但自1977年以來「歐洲專利」已經是歐洲國家的結合專利，可同時受指定的多國專利保護，是一個重要的智慧財產權保護制度，歐洲專利局與德國專利暨商標局均位於德國南部的慕尼黑，歐洲專利師與德國專利師有類似的養成教育，都是必須先有自然科學的大學文憑，接著再接受一般的法學教育培訓，因而可以游刃有餘的跨國執業。