

企業在歐洲市場如何選擇專利生效國

隨著企業開拓歐洲市場，在專利申請過程中，如何在《歐洲專利公約》的眾多成員國以及延伸國中合理選擇生效國，以獲得在該國的專利保護，已成為企業面臨的待解問題之一。在選擇歐洲專利生效國時，筆者認為需要考量以下因素：

1. 生效費用

歐洲專利授權後，申請人可以在指定的各個生效國請求專利保護。各個生效國的要求、提交程序和費用各不相同，由於不少《歐洲專利公約》成員國擁有本國官方語言，需要將申請文件全文或者權利要求翻譯為生效國要求的官方語言，因此翻譯費在生效程序中所占比重較大。除翻譯費用外，在生效程序中還將產生國外律師的代理費，部分國家還會收取生效官費，各國官費從幾十歐元到 700 歐元不等。綜上，各國生效總體費用大致在 700 歐元至 3000 歐元。專利生效後，申請人則擁有歐洲不同國家的專利，需要分別在各個生效國家繳納年費以維持各國專利的有效性。

2. 覆蓋範圍

選擇生效國家，與其他決策一樣都應受目標人群範圍、地域覆蓋因素的影響。在實踐中，擁有歐洲專利的權利人更傾向於在地域覆蓋範圍較大的國家辦理生效程序。

3. 目標市場

一般來說，專利權人更願意選擇其產品在歐洲的主要市場所在國作為生效國。例如，某客戶只在意大利出售商品，其可能只選擇意大利作為生效國，或者選擇指定意大利和《歐洲專利公約》成員國中的專利大國，特別是德國、法國和英國作為生效國。

4.專利訴訟

目前，歐洲較多的專利訴訟案件在德國、法國和英國的最高法院進行審理，因此，至少在上述其中一個具有審理專利訴訟案件的最高法院的國家實施專利才能成功地對抗競爭者。而且，歐洲大部分專利訴訟發生在德國、法國、英國、意大利和荷蘭等主要國家，因此應著重考慮是否選擇這些國家作為生效國。

5.競爭對手

專利權人的主要競爭對手的市場和工廠所在地也是需要考慮的一個重要因素。在這些國家，專利權人可以將生效專利作為與競爭者達成許可協議的談判籌碼。

6.技術領域

生效國的選擇會根據技術領域和業務主體的不同而改變。例如，一件關於制藥領域重要產品的專利有可能在現有的《歐洲專利公約》成員國及延伸國辦理生效程序並進行維持，直到專利權年限屆滿為止。然而，信息與通信技術方面的專利，可能只會在 3 個至 4 個主要國家辦理生效程序，在相關技術標準仍然適用的情況下才會選擇繼續維持專利權。

江炳滔律師事務所

2017 年 7 月 31 日