

欧洲专利申请程序及途径介绍

共同作者: Marco T. Connor[†], 林亚松

摘要: 在欧洲申请专利有四种途径: 直接适用国内程序; 直接适用欧洲专利局程序; 国内程序和专利合作条约程序相结合; 欧洲专利局程序和专利合作条约程序相结合。不同申请途径的主要程序各不相同、各有不足。欧洲之外的专利职业代理人有必要了解在欧洲申请专利的大体情形, 以便更好地服务客户。

关键词: 欧洲专利申请 程序 途径

简介

世界范围内专利和专利申请的数量一直持续上升, 目前几乎是 20 年前的两倍。2004 年, 仅欧洲、日本和美国的专利申请量就将近一百万件¹。在经济全球化的影响和推动下, 世界贸易组织成员国于 1994 年签署了《与贸易有关的知识产权协议》, 即 TRIPS。TRIPS 针对各种形式的知识产权规范规定了最低标准, 特别要求各国国内法必须满足专利保护的最低标准, 并要求规定强制执行、补救措施以及争议解决等一系列程序。

就知识产权而言, 印度、中国等亚太发展中国家最初并没有意识到 TRIPS 所能给经济带来的利益, 但随着印度、韩国尤其是中国经济的迅速发展, 13 年后的今天, 知识产权在这些国家得到高度重视。中国 2004 年所登记的专利就达到 130000 件, 其中中国人申请的登记占 65000 件, 这意味着 10 年间获得登记的专利增长了 6 倍^{2,3}。这一惊人的数字清晰地表明, 国内发明活动和技术创新正成为该地区的经济推动力, 东亚和南亚国家已经成为专利发明领域的积极参与者。

亚洲专利申请者在欧洲区域外的专利登记数量证实了这一变化。2000 到 2005⁴年间东亚和南亚在欧洲专利局所作的申请登记增长了 3 倍, 接近 6000 件, 虽然这一数量与欧洲专利局登记的专利总量相比显得微不足道 (亚洲申请者只占 3%), 然而这一切有力地表明了亚太地区的经济增长带动了技术创新从而使得亚太国家申请者在亚太区域内的专利申请登记量持续增长。

近 5 亿人口、约 14.2 万亿美元国民生产总值的欧洲市场, 正越来越强烈地吸引着南亚和东亚各国的公司。目前欧盟拥有 27 个成员国, 有统一关税市场和被 13 个成员国所采纳的统一货币和共同的贸易、农业和渔业政策, 但是目前还没有形成一个本该在欧盟各成员国都有强制力的欧盟专利。况且, 并不是所有的欧洲国家都是欧盟成员国, 特别是瑞士, 挪威, 摩纳哥, 冰岛和巴尔干国家。欧洲存在着的像马赛克一样的主权国家以及他们各自的国内法和不同语言, 给区域外希望获得欧洲专利保护的国家在申请专利时带来了麻烦, 但幸运的是, 几种简化的程序为我们带来了希望:

- 1) 欧洲专利局(EPO)⁵。作为欧洲的专利认证机构, 它目前拥有 32 个成员国。根据欧洲专利条约, 在欧洲申请专利只需要通过一个单一程序、一种语言(法语、德语或英语)、一次申请即可。一旦专利获得认证, 专利人必须在法律规定的三个月内向他希望获得专利保护的所有 EPO 缔约国确认该专利。
- 2) 专利合作条约(PCT)⁶。作为专利国际申请协定, 专利合作条约目前拥有 137 个缔约国, 它

[†] All correspondence to be addressed to Kirkpatrick SA, Av. Wolfers, 32, B-1310 La Hulpe, Belgium (ip@kirkpatrick.eu).

¹ <http://www.trilateral.net>

² <http://www.out-law.com/page-7398>

³ 在同一时期, 欧洲专利申请的登记数量大约翻了一番。

⁴ http://annual-report.european-patent-office.org/facts_figures

⁵ <http://www.european-patent-office.org/index.en.php>

⁶ <http://www.wipo.int/pct/en/>

为专利的国际申请提供了一个统一的程序、一个单一的专利申请登记、一个统一的登记日期。PCT 阶段并不授予专利，只是形成国际调查报告并公布专利申请；在需要的情况下也可以作出可专利性的初步意见。优先权日后 30 个月内，专利申请必须进入被要求保护国内或地区的审查阶段。由于欧洲专利局是专利合作条约的区域性成员(参看 PCT 第 45 条第 1 款)，专利申请在 PCT 阶段后就进入欧洲审查阶段。

在欧洲获得专利保护要特别注意一系列战略上的选择：打算获得哪些国家的专利保护；成本、时间和复杂性上的最好选择是什么；到哪里去申请登记等等。欧洲是一个由许多相对较小的国家组成的统一市场，每一个国家都有自己独特的知识产权法规。很少接触欧洲专利体系的专利职业人士可以从该文中发现一些有价值的程序和规则，从而可以向您的客户就欧洲专利战略提供最好建议。

1. 在欧洲获得专利保护的四种途径

在欧洲国家获得专利保护基本上有四种途径：

- 1) 直接适用国内程序：直接向被要求提供专利保护的各个欧盟成员国分别提出申请登记；
- 2) 直接适用欧洲专利局程序：在欧洲专利局做一个单一的申请登记；一旦获得欧洲专利认证，便向每一个被要求提供专利保护的成员国确认该专利；
- 3) 国内程序和专利合作条约程序相结合：先向专利合作条约组织申请一个统一的登记，在优先权日后的 30 个月内，便向每一个被要求提供专利保护的成员国确认该专利；
- 4) 欧洲专利程序和专利合作条约程序相结合：先向专利合作条约组织申请一个统一的登记，在优先权日后的 31 个月内，进入欧洲专利局程序，在获得欧洲专利局的认证后，便向每一个被要求提供专利保护的成员国确认该专利。

应当指出的是，欧洲专利代理人只被授权在欧洲专利局代理非欧盟居民的申请。同样，只有一国国内专利局授权代理的代理机构——在下文中我们称之为国家专利局——才可以在各自的国家专利局代理外国人的申请。

1.1 直接适用国内程序

这一方式是欧洲专利局成立前 30 年唯一可行的方式。即，直接向专利需要获得保护的各个欧盟成员国分别提出申请登记。这一方式只有在专利仅需在有限的几个国家获得保护才可行(顶多两三个国家)。事实上，尽管所有的 EPO 成员国都根据欧洲专利条约的要求协调了立法，但他们的国内法程序还是各不相同：比如在德国，建立检索报告和审查申请就直接导致专利的授予或拒绝；在其他一些国家，比如比利时、荷兰和法国，是否建立检索报告是由申请人要求的(通常调查由欧洲专利局执行)，但是没有对申请进行实质性审查。(这种实质性审查一直被延迟到第三方在一国国内法院对专利的有效性提出诉讼时才进行) 欧洲各国国内专利局的申请程序必须由国内专利代理人用本国的一种官方语言来进行。对同一种发明分别平行的在不同的国家专利局进行不同的申请有很明显的不便之处，就是申请人不得不等待在不同国家由不同的专利代理人代理的几乎同时进行的申请程序，还要承担很高的费用(官方的费用和代理费)，在不同的国家根据其审查的结果不同，对同一个专利的保护范围也不同。每增加一个专利被寻求保护的国家，这些缺点就会迭加。直接适用国内申请程序只有在国家数量极有限时才有吸引力。这一程序的优点是在那些不对专利申请进行审查的国家可以很快的获得专利，但是专利的有效性变得很不确定。

对亚洲申请人更明智的建立联系的做法是：亚洲专利代理人 and 欧洲不同的国家专利代理人联系，由该代理人在专利被寻求保护的国家专利局进行申请程序。当然，专利申请人可以和欧洲的专利代理人直接联系，但因在实践中非常复杂而不可行。

1.2 直接适用欧洲专利局程序

欧洲专利条约(EPC) 构成巴黎条约(PC) 项下的一个特别协定, 并由该条约来定义依据欧洲专利局程序获得欧洲专利的法律框架⁷。欧洲专利条约通过一个单一的程序为申请欧洲专利提供了很多便利, 该程序包括:

- 用一种语言在一个专利局提出单一的专利申请(对非 EPO 成员国申请人, 必须在欧洲专利局进行登记, 语言必须是英语, 法语或德语中的一种)
- 检索报告必须对实质性问题做出初步意见, 即扩大化的欧洲调查报告 (EESR)。经申请人同意, 欧洲申请(或者直接适用欧洲专利申请)连同检索报告一起在从优先权日后的 18 个月内公布。
- 自检索报告公布之日起 6 个月内, 要求申请人确认它是否愿意继续对专利进行实质性审查。实质性审查由一个专门的审查部门来进行, 该部门由三名合格的技术专家同时也是法律专家组成。审查部门审查申请是否符合欧洲专利条约, 特别是发明是否得到了清楚和充分的阐述(欧洲专利条约第 83、84 条); 根据新颖性, 创造性和工业可应用性, 该申请是否具有可专利性(欧洲专利条约第 52、54、56、57 条)。如果审查部门认为申请不能满足欧洲专利条约的要求, 申请人会收到书面通知并被要求在必要时填写自己的意见, 表明是否愿意对申请进行必要的修改以满足欧洲专利条约的要求(欧洲专利条约第 96 条第 2 款和第 86 条第 3 款)。当审查部门认为申请满足欧洲专利条约时, 审查部门将授予被要求提供专利保护的 EPO 缔约国欧洲专利 (如果没有指定, 应认为所有缔约国都被指定), 否则, 审查部门将决定拒绝该申请(欧洲专利条约第 97 条第 1 款和第 2 款)。申请人可以就对其不利的决定向欧洲专利局复审委员会提出复审要求(欧洲专利条约 107 条)。

被公布的欧洲专利申请享受暂时性的保护, 这一保护至少不能低于缔约国本国专利申请所享有的同等保护程度(欧洲专利条约第 67 条)。获得授权的欧洲专利享有每一个授予专利的缔约国赋予本国专利的同等权利(欧洲专利条约 64 条第 1 款)。但是, 获得欧洲专利授权者享有的并不是一个单一权利, 一旦获得欧洲专利局的认证⁸, 专利申请就必须在提供专利保护的各国专利局得到确认, 专利人应向这些国家提供用该国官方语言所作的专利文件翻译件。一个单一的欧洲专利这样就变成了一组基本上相互独立的具有强制力的和可撤销的国内专利。另外, 欧洲专利条约在授予专利后赋予第三方在九个月内可以提出异议程序(欧洲专利条约第 102 条第一到第三款和 123 条第三款)的权利。欧洲专利申请可以由法人和自然人提出, 专利代理人则不是必需的(欧洲专利条约第 58 条)。如果申请人在 EPO 缔约国没有居所或者没有主营业所, 申请人在欧洲专利局的任何其他程序都必须由适格的欧洲专利代理人来代理(欧洲专利条约第 91 条第 1 款 a 项和 133 条第 2 款)。

在欧洲专利局进行的统一申请程序比直接适用国内程序有明显的优势。当一个专利寻求 3 个或 3 个以上的缔约国保护时, 该程序就显得更简单、成本也更低。所要求提供专利保护的国家越多, 较之直接适用国内程序, 直接适用欧洲专利局程序就越有优势。尽管直接适用欧洲专利局的程序简化了寻求欧洲国家专利保护的程序, 但其适用范围还是有限, 一旦专利发明人既想在欧洲和也想在欧洲之外的国家(比如日本, 美国等国家)寻求专利保护, 这种途径就不合适了。一方面, 由于所有的 EPO 成员国也是专利合作条约成员国, 另一方面, 欧洲专利条约构成了专利合作条约第 45 条第 1 款意义上的地区性专利协定。EPO 成员各国国内专利和欧洲专利都可以通过专利合作条约项下的单一的国际申请而获得。

1.3 国内程序和专利合作条约程序相结合以及欧洲专利程序和专利合作条约相程序结合

专利合作条约(PCT) 是于 1970 年签订的一个国际专利法条约, 它向 137 个缔约国提供统一的专

⁷ "How to Get a European Patent; (1) guide for applicants", EPO, Ed., 10th Edition (2004), point 5.

⁸除非相关国家规定了更长的时间, 被认证的欧洲专利在各缔约国确认的时限为在欧洲专利公报上公布授予欧洲专利的意见之日起 3 个月, 例如爱尔兰允许 6 个月的时间 (欧洲专利条约 65(1))

利申请和登记程序。在专利合作条约项下的专利申请被称作国际申请或专利合作条约申请⁹。专利合作条约程序包括以下步骤：

- 任何自然人或法人，只要他是专利合作条约的缔约国的国民或侨民都可以用任何语言向专利接收部门 (RO) 提出一个单一的国际申请，该专利接收部门可以是坐落于日内瓦的国际专利局 (IB) 或者是申请人国籍和居所所在国家或地区的专利局。

- 国际检索部门 (ISA) 提出国际检索报告 (ISR) 并以书面的形式提供可专利性的初步意见 (IPRP I)。该国际检索部门的选择依专利申请人的国籍和居所来决定，如果国际申请的语言不同于被选定的国际检索部门的官方语言，那么必须配有国际国际检索部门的一种官方语言。国际检索报告和可专利性的初步意见一般应在优先权日后的 16 个月内寄给申请人，国际申请可以选用八种语言的一种：阿拉伯语，汉语，英语，法语，德语，日语和俄语。国际申请连同国际检索报告（但不包括书面意见）在优先权日的 18 个月后公布。

- 非强制性的国际可专利性初步检验由国际初步检验局 (IPEA) 进行，该局的选择取决于申请人的国籍和居所。如果国际初步检验局认为申请不能满足专利合作条约的要求，申请人将会收到书面通知，并被要求做出是否愿意对申请进行修改以满足国际初步检验局的意见(专利合作条约第 69 条第一款规则)。国际初步检验局开始初步检验工作六个月后，应当公布第二个国际初步可专利性报告(IPRP II)。如果没有人要求国际初步检验，那么 IPRP I 将替代 IPRP II 并被公布。

- 向专利合作条约组织申请并不必然获得国际专利，事实上国际专利并不存在。在优先权日后的 30 个月(或者更长)时间内，专利申请必须进入专利人希望提供保护的国内或地区的国内或区域程序。专利申请被相关国家或地区的权威机关检验(如果国内法有要求)后，要么获得认证要么被拒绝。

- 经由专利合作条约途径获得欧洲专利有两种可能性：进入被要求提供保护国的国内程序¹⁰或者进入欧洲审查阶段，在这一阶段将执行新的调查，除非欧洲专利局同时又是国际检索部门 (ISA)¹¹，在专利被授予或拒绝前它还像前文 1.1 和 1.2 那样被检验。

任何专利代理律师或代理人，只要其有权在可以进行国际申请和登记的国家或地区专利局进行代理，都有权在国际局(IB)、国际检索机构(ISA) 和国际初步检验机构(IPEA)从事代理工作(专利合作条约第 90.1)。一旦进入国内或地区 (例如欧洲专利局) 审查阶段，在优先权日后的 30 个月(对欧洲专利局是 31 个月)内，非欧盟居民申请人的申请必须经各自国内或者地区专利局授权的专利律师或代理人代理。在欧洲专利局成员国既无居所也无主营业所的专利申请人必须由欧洲专利律师(EPA) 来代理进入欧洲阶段 (欧洲专利条约第 91 条第 1 款 a 项和 133 条第 2 款)的与欧洲专利局有关的所有程序。在向专利合作条约组织申请阶段，申请人必须由当地专利代理人代理，该代理人与欧洲专利律师或者被授权可以在欧洲专利局从事专利代理的专利律师联系；如果专利申请进入国内和地区程序，该代理人应和被指定的国家专利局联系(NPO'S)。另一个办法是，在向专利合作条约组织申请时就可以联系欧洲的专利律师，如果欧洲专利局同时也是国际检索机构，则该局有可能作为国际初步检验局。

对那些寻求在多个欧洲国家获得专利保护的亚太地区公司来说，如果不考虑是否要在非欧洲专利条约成员国获得保护(例如日本和美国)，欧洲专利局和专利合作条约程序相结合的方式是非常有吸引力的。专利合作条约的主要优点是统一的申请程序、延迟支付国内和地区程序中的高昂成本和翻译费用，同时为申请者选择保护国和市场提供了充足的时间。一个正面的国际初步

⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Cooperation_Treaty

¹⁰ 下列国家拒绝接受经由专利合作条约组织直接进入国内阶段的专利申请方式：比利时、塞浦路斯、法国、希腊、爱尔兰、意大利、摩纳哥、荷兰和斯洛文尼亚。这些国家只接受经专利合作条约组织程序-欧洲专利局程序-各国的方式。

¹¹ 欧洲专利局公报，2005, p.422.

可专利性报告(IPRP) 对专利申请人寻找愿意对进入国内程序的成本进行投资的合作伙伴是非常有用的 (特别是对那些想通过特许权合同获得财力支持的研发中心和中小企业非常有吸引力)。

2. Euro – PCT 程序对南亚、东亚及东南亚国家的适用

本部分集中于欧洲和专利合作条约阶段, 换言之, 就是专利合作条约阶段后直接进入欧洲审查阶段, 在欧洲专利局审查后, 再由提供保护的欧洲专利局成员国确认被授予的专利。

2.1 专利合作条约阶段

专利接收部门(RO), 适格的国际检索机构(ISA) 和适格的国际初检部门(IPEA)的选择取决于申请人的国籍或主要居所或主要营业地。(专利合作条约 18, 19.1&2, 35 和 59.1&2) 表格 1 列明了出生地或居住地为下列国家的专利接收部门; 国际检索机构和国际初检部门的权能: 中国(CN), 印度尼西亚(ID), 印度(IN), 日本(JP), 韩国(KR), 新加坡(SG)和越南(VN); 专利合作条约在 1997 年¹²香港回归以后也同样适用于香港特别行政区。

泰国, 马来西亚和台湾地区不是专利合作条约的缔约方, 这些国家或地区的国民或侨民没有权利进行国际申请登记。但是应当指出的是, 在申请人为多人的情况下, 只要其中一人的所属国为专利合作条约的缔约国, 就可以进行国际申请的登记(专利合作条约第 9 条和规则 18 条第 1 和第 3 款)。对这些国家的国民或侨民来说, 欧洲的专利保护只能通过国内审查程序或者直接适用欧洲审查程序来获得。在这些国家或地区中, 只有马来西亚是巴黎条约的签约国, 所以只有马来西亚被授权在欧洲审查阶段主张自己的优先权。(欧洲专利条约第 87 条第 1 款)¹³

从图表 1 中我们可以看出 RO, ISA, 和 IPEA 的选择严格得取决于申请人的国籍或者居住地。例如中国居民必须用英中文在中国国家专利局(SIPO) 或者国际局 (IB) 登记国际申请; 适格的 ISA 和 IPEA 仅仅是中国国家专利局 (SIPO)。一个印度的居民可以用印度语或者英语在居住地或者主要营业处所所在地的合适的专利局提出国际申请。对于非印度居民, 其代理人的主要营业处所决定了专利申请可获得登记的合适的专利局¹⁴。换句话说, 一个所谓的印度申请方可以选择澳大利亚(AU), 奥地利(AT), 中国(CN), 欧洲专利局(EP), 瑞典(SE)和美国(US)的专利局作为 ISA 和 IPEA。

图表 1: 根据申请人国籍和居住地的不同, 由每个国家的权力当局所接受的 RO, ISA, IPEA 和语言

	中国 (a)	印尼	印度	日本	韩国	新加坡	越南
巴黎条约成员国	是	是	是	是	是	是	是
世贸组织成员国	是	是	是	是	是	是	是
PCT 成员国	是	是	是	是	是	是	是
专利接收部门 RO	中国局; 国际局 (b)	印尼局; 国际局(b)	印度局; 国际局()	日本局; 国际局(b)	韩国局; 国际局(b)	新加坡局; 国际局(b)	越南局; 国际局(b)
接收部门所使用的	中文 英文	英文	印度文 英文	日文 英文	韩文日文 英文	英文	俄文 英文

¹² 专利合作条约的公告 121 (1997), 参看

http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/pct/treaty_pct_121.html

¹³ 欧洲专利条约的修改版本 – 也被称作 EPC 2000 – 将于 13.12.2007 生效, 优先权可以由世界贸易组织的缔约国但并非巴黎公约的签字国来主张。

¹⁴ <http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/patjurid.htm>

语言							
国际调查机构 ISA	中国局	澳大利亚 欧洲局 俄罗斯	奥地利 澳大利亚 瑞典美国 中国	欧洲局 日本局	奥地利 澳大利亚 日本韩国	奥地利 澳大利亚 欧洲局	奥地利澳 大利亚欧 洲局俄 国瑞典
国际初步检验机构 IPEA	中国局	澳大利亚 欧洲局 俄罗斯	奥地利 澳大利亚 瑞典美国 中国	欧洲局 日本局	奥地利 日本韩国	奥地利 澳大利亚 欧洲局	奥地利澳 大利亚欧 洲局俄 国瑞典
ISA 和或 IPEA 接受的语言							
奥地利	--	--	德语 <u>英语</u> 法语	--	德语 <u>英语</u> 法语	德语 <u>英语</u> 法语	德语 <u>英语</u> 法语
澳大利亚	--	<u>英语</u>	<u>英语</u>	--	<u>英语</u>	<u>英语</u>	<u>英语</u>
中国	<u>汉语英语</u>	--	<u>汉语英语</u>	--	--	--	--
欧洲专利局	--	德语 <u>英语</u> 法语	德语 <u>英语</u> 法语	德语 <u>英语</u> 法 语	--	德语 <u>英语</u> 法语	德语 <u>英语</u> 法语
日本	--	--	--	<u>英语日语</u>	<u>英语日语</u>	--	--
韩国	--	--	--	--	<u>英语韩语</u>	--	<u>英语韩语</u>
俄罗斯	--	德语 <u>英语</u> 法语俄语 西班牙语	--	--	--	--	德语 <u>英语</u> 法语俄语 西班牙语
瑞典	--	<u>丹麦语英 语芬兰语</u> 法语 <u>挪威 语瑞典语</u>	<u>丹麦语英 语芬兰语</u> 法语 <u>挪威 语瑞典语</u>	--	--	--	<u>丹麦语英 语芬兰语</u> 法语 <u>挪威 语瑞典语</u>
美国	--	--	<u>英语</u>	--	--	--	--

(a) 香港地区的情况和中国相似

(b) 国际申请可以用任何语言在作为专利接收部门(RO)的国际局(IB) 登记

划线部分: RO 和 ISA 的共用语言 (除非 IB 作为 RO) ,

斜体字部分不是专利的出版用语; 出版用语是: 中文, 德文, 英文, 西班牙文, 法文, 日文, 俄文和阿拉伯文(参看: AG-I, 309)。

国际登记日后的一个月后, 如果国际申请语言没有被 RO, ISA 接受或者申请语言不是公布专利的语言, 则申请人应向 RO 提供翻译件 (PCT 第十二条第三款(a))。

如果国际原始登记的语言、被公布的申请语言和国际检索部门的翻译件都不是被国际初审部门接收的语言, 那么应国际初审部门的邀请, 申请人必须在有限的合理时间内提供翻译件。(PCT 第五十五条第二款)

从翻译的大体成本和错误的风险看, 我们建议应当仔细考虑使用何种语言作为国际申请的国际语言。由于英文是专利的出版语言, 它也是欧洲专利局、美国、加拿大、澳大利亚等国的官方语言, 它也被图表 1 所列的所有国家专利局接受, 因此在登记国际申请方面用英文更有优势。

在登记一个月的之后, 申请人应当支付下列费用:

- RO 的递交费用 (PCT14)
- ISA 的检索费用 (PCT 16.1)
- 国际局的国际登记费用 (PCT 151.)

如果申请人要求国际初步审查, (非强制性的) 应当支付以下费用:

- IPEA 的初检费用 (PCT 58)
- IB 的处理费用 (PCT 57.2 (a))

在国际申请被公布前(带有一个编号例如 WO2006/六位数), 国际检索部门向国际局和申请人 (PCT 第 18 条和规则 44.1)递交国际检索报告并附有书面意见。申请人可以根据国际检索报告上列明的结果和 IPRPI 的结论决定是否在优先权日后的 18 个月公布申请和国际检索报告。(如果没有优先权日, 在国际登记日后) 或者相反在公布申请前撤回申请。应当指出的是, 撤回申请的请求应当在至少在公布申请前两周内作出, 以确保撤销公布仍然是可能的¹⁵。

在当前的 PCT 版本中, 国际初检(PCT 第二章)因下列原因而不是那么具有吸引力。第一, 无论是否提出国际初检的申请, 大部分 PCT 的缔约国都规定在优先权日后的 30 个月进入各自的国内检查阶段(PCT 22(1) 和 39(1) (a))¹⁶。其次, 适格的国际检索部门会作出一份初步书面报告 (IPRP I), 这样在实践中就减少了在 PCT II 项下的初检, 它实际上在重复 IPRP I 得出的论据, 该书面报告给申请者申请的可专利性更多的论据支持, 如果愿意还可以修改自己的主张, 从而节省国际检查和处理费用。然而, 申请者愿意看到的是内容积极的 IPRP(例如申请者以此作为获得资金支持的论据), 如果 IPRP I 的结论不是那么积极, 那么国际初检是一个改变检查员意见并获得 IPRP II 积极意见的好机会, IPRP II 通常在优先权日的第二十八个月后作出并供公众查阅。如果没有请求做国际初检, 那么 IPRPI 的结论将被公布。

PCT 22(1) 和 39 (1) 对被指定或被选择的国家从优先权日至进入各自的国家审查阶段提供 30 个月的时间, 欧洲专利局则根据 PCT 22(3) 和 39 (1)(b)允许从优先权日到进入欧洲审查程序的期间为 31 个月。

2.2 EURO-PCT 阶段

如前所述, 欧洲专利局允许从优先权日到进入欧洲专利审查的期间为 31 个月而非 30 个月。为了能更有效的进入欧洲审查程序, 一系列法律行为必须在 31 月内完成 (EPC107)。

- 准备英、法和德文的翻译件 (EPC107(1)(a));
- 在 EPO-1200 表格中标明专利申请登记所需的材料 (EPCRule 107(1)(b));
- 支付国内的基本费用 (EPC106 (a) & 107(1) (c), Rfee A2.1);
- 从公布国际检索报告起 6 个月内支付指定费用 (EPC106(b) & 107(1)(d), Rfee A2.3);
- 额外的欧洲检索报告 (SESR) (EPC107(1)(e));
- 在国际检索报告公布 6 个月后递交请求和支付检查费用 (EPC94(2)以及 107(1)(f), Rfee A.2.6);
- 支付第三年的更新费用 (一般应当在第三年的年初支付, 例如, 国际申请登记后的两年) (EPC86(1)和 107(1)(g), Rfee A.2.4);
- 为从第十一项主张起的每一项主张支付附加税 (EPC110(1), Rfee A2.15).

在某些情况下, 如果 EPO 在欧洲阶段可以使用在国际阶段得来的报告结果 (ISA, IPRP)¹⁷, EPO 可以给予申请人费用上的减免。如果在 31 个月内, 上述行为没有完成, 申请人也可以延迟支付, 通常都要支付额外费用¹⁸。

¹⁵ PCT 申请指南, 卷 I, 第 305 点

¹⁶ 不适用 PCT 22(1) 规定的 30 个月的期限的国家局: 巴西, 卢森堡, 塞黑, 瑞典, 瑞士, 乌干达, 坦桑尼亚和赞比亚(参看

<http://scientific.thomson.com/support/patents/patinf/expiries/updates/october/wo.html>)

¹⁷ 参看 Rule 107(2) EPC 和 Rfee A10&12.2 以及 points 238,239,254, 以及 255 in "How to Get a European Patent; Euro-PCT, (2) guide for applicants", EPO, Ed., 3rd Edition (2005).

¹⁸ 参看 points 201, 214, 217-222, 227, 228,240, 241, 244, 257, 258, 和 259 in "How to Get a European Patent; Euro-PCT, (2) guide for applicants", EPO, Ed., 3rd Edition (2005).

如果 EPO 在国际阶段不同时是国际检索部门，那么 EPO 要通过检索部门建立一个附加的欧洲检索报告(ESR) 并尽快使报告可供公众查阅。如果该专利申请不是 EPC 第 82 条意义上的一个整体，可以先做出部分检索报告，申请人被要求为每一个附加的发明支付检索费用¹⁹。如果 EPO 同时也是 ISA，附加的欧洲检索报告则不被要求。欧洲检索报告完成后，EPO 要求申请人确认其是否就专利申请进入欧洲审查阶段。如果申请人没有确认，则将被认为是撤回申请。审查前可以修改申请。

实质性审查同在直接适用欧洲审查 1.2 节所解释的一样，EPC 的审查部门由三名专家组成。如果审查部门认为申请不符合 EPC 的要求，将用书面形式将意见通知申请人；申请人可以修改申请以满足审查部门的意见。当审查部门认为申请不符合 EPC 要求时，就会拒绝该申请。申请人可以就诸如申请被拒绝等负面决定向欧洲专利局复审委员会提出复审要求。审查部门不能拒绝有新理由和新证据的申请，也不能拒绝申请人要求的口头程序 (EPC 113 (1) &116 (1))。因此，我们建议提出辅助请求或者始终坚持要求进行口头程序以防审查部门拒绝申请。

当审查部门认为申请满足 EPC 要求时，就可以授予指定成员国的欧洲专利 (如果没有指定，就认为是指定了所有成员国)。根据 EPC113 (2)，欧洲专利局只能在向其递交的申请文件或申请人同意的范围内授予欧洲专利。审查部门首先通知申请人授予欧洲专利所依据的申请文件，并要求申请人确认和支付相关费用，同时用申请语言以外的其他两种 EPO 官方语言在两到四个月内（也可延展至六个月）提交翻译件 (EPC84)。

如果申请人不同意审查部门据以授予专利的申请文件的内容，申请人可以提交修改件，但修改后的申请翻译件必须使用申请语言以外的两种 EPO 官方语言，且必须支付认证费用和印刷费用。在这一阶段，审查部门审查由申请人提交的修改件：如果审查部门认为修改件符合 EPC 的要求，他将进行认证程序；否则审查部门将通知申请人他们的反对意见，并给申请人机会在两到四个月的期间内（也可延展至六个月）提交自己的意见和修改件；如果申请被修改，则应同时提交申请程序使用语言之外的另外两种 EPO 官方语言的翻译件 (EPC51(6))。

如果以前没有支付，那么从第十一项以及以后的每一项权利请求必须在 EPC 规则 51(4) 规定的时限内支付附加税(EPC51(7)和 Rfee A.2.15)。这也是提交使用 EPO 三种官方语言(英语、法语、德语之一做成的优先权文件的翻译件的最后时限。

如果没有在规定的时间内完成 EPC 规则 51(4)-(7)的要求，申请就被视为撤回。如果申请人在被通知丧失权利之日起两个月内愿意支付相关费用，并在一定的时限内完成补正其疏漏，审查程序可以重新开始(EPC121)。

EPO 通知申请人授予欧洲专利的公布日期。如果在此日期之前应续交费用，则在费用被交齐之前不会公布授予的专利。授予欧洲专利的公布日期是递交部分申请的最后期限，当天除外。

2.3 在 EPO 成员国内的专利确认

一旦获得欧洲专利认证并欧洲专利公告上得以公布，欧洲专利就获得各成员国国内专利的法律效果；三个月内必须向各国确认该专利²⁰。如果保护国的官方语言与申请程序所使用的语言不同，申请人应向各国家专利局提交一份该国官方语言的翻译件，这大大提高了欧洲专利的成本。例如，一个涵盖 5000 到 9000 个字(也就是 15 页到 20 页，每个字 0.20 欧元，并要翻译成六种语言)的专利从授予专利之日起三个月内将产生 6000 到 10800 欧元附加费用。根据 EPO 的估计，翻译成本将占到在八个国家十年内被确认的欧洲专利总成本的百分之三十九。翻译成本

¹⁹ 被修改的 EPC 版本—也被称作 EPC 2000— 将于 2007 年 12 月 13 日生效, 如果申请人没有为第二个检索支付费用, EPO 只进行一次检索 (R.164(1) EPC2000)。

²⁰ 除爱尔兰以外的所有缔约国都要求在欧洲专利授权结论公布之日起三个月内递交翻译件。爱尔兰允许 6 个月 (参看关于 EPC 的国内法 (2003) 12th Ed., EPO publisher, Table IV)。

(以及质量) 还因翻译人员的不同而异；页数越多，成本越高。翻译费用是欧洲专利体系特有的一个重要的附加成本，影响申请人寻求欧洲专利保护²¹。

3. EP-direct 和 Euro – PCT 两种途径申请欧洲专利的成本分析

表格 2 列明了在除英文之外使用六种语言的八个缔约国所确认的被授权的专利在八年期间内所应缴纳的专利费用。一项专利包括二十项主张，在经过两年半的审查之后假定被认为可以被授予专利。(对于 EP - direct 途径，从登记之日起三年半，从优先权之日起算四年半的时间；对于 Euro- PCT 途径，从国际登记日起算五年的时间，从优先权之日起算六年的时间)。

表格 2: EP-direct 和 Euro-PCT 申请费用 (欧元)

	费用	EP-direct	Euro-PCT
1	将文件递交给接受部门的费用 (R.14 PCT)	--	105
2	ISA 检索费用(R.16.1 PCT)	--	1615
3	IB 国际注册费用(R.15.1 PCT)	--	900
4	IPEA (非强制性)初审费用 (R58 PCT)	--	0
5	IB (非强制性)审查费用(R.57.2(a) PCT)	--	0
6	EPO 注册费用 (A.78(2) EPC)	95	--
7	EPO 国内基本费用(A.22)(a)&39(1)(a) PCT)	-- --	95
8	EPO 检索费用(A.78(2)&R.105 EPC)	1000	1000
9	EPO 附加税 (R31(1) &R.110(1) EPC)	400	400
10	EPO 审查费用(A.94(2)&R107(1)(f) EPC)	1335	1335
11	EPO 国别选择费用 (A.79(2)&R.107(1)(d) EPC)	560	560
12	EPO 第三年的更新费用 (A.86&R.107(1)(g) EPC)	400	400
13	EPO 第四年的更新费用 (同上)	425	425
14	EPO 第五年的更新费用(同上)	--	450
15	EPO 授予专利和印刷费用(R.51(4) EPC)	750	--
16	如果以前未付，现在向 EPO 缴纳的税费(R.51(8) EPC)	0	--
17	NPO 第五年的更新费用 (同上)	898	--
18	EPO 第六年的更新费用(同上)	--	745
19	NPO 第六年的更新费用 (同上)	1225	
20	EPO 授予专利和印刷费用(R.51(4) EPC)	--	750
21	如果以前未付，现在向 EPO 缴纳的税费(R.51(8) EPC)	--	0
22	NPO 第七年的更新费用 (同上)	1475	1475
23	NPO 第八年的更新费用 (同上)	1742	1742
24	NPO 第九年的更新费用 (同上)	2013	2013
	总计	12318	13905

粗略估计了一下，在欧洲专利局和专利合作条约中的代理成本包括草拟申请的费用和修改申请以满足 EPC 要求的费用、在国际机构和 EPO 登记和保护专利的费用、在被指定的八个成员国确认专利的费用以及八年期间更新专利的费用的总合被估计为 12000 到 15000 欧元。另外加上 6000 到 10800 欧元的翻译成本，共计 30000 到 40000 欧元的总成本。这意味着在八年期间，每年的投资大约为四千到五千欧元。

²¹ 应当注意的是 Article 65(1) EPC 的规定使欧洲专利很昂贵并因此减弱了吸引力，一部分 EPO 成员国在 2000 年相聚并起草了伦敦议定书，该议定书旨在减少专利授予后的翻译费用。然而，该议定书在法国批准之前不具有效力。(参看 http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/_pdf/london_agreement_en.pdf)

尽管 Euro - PCT 途径比 EP - Direct 的初期投资较多，在进入欧洲专利阶段前的国际登记费用也更高，然而两相比较，Euro - PCT 有很多优势：

- 登记日期得到包括 EPO 在内的 137 个 PCT 的成员国所接受，申请者只需提出一个单一的国际申请即可。从优先权日开始计算，申请人有 30 个月的时间决定在哪些国家的市场值得付出其专利成本。
- 在一定数量的 EPO 成员国获得确认的专利从登记之日起八年内（从优先权日起九年）Euro - PCT 和 EP - Direct 的成本几乎相等；这主要是因为一旦被授予专利，申请人应给 EPO 支付专利延期费用，这种费用在 Euro - PCT 途径中一年半后才发生，并且在获得专利后，申请人必须向寻求专利保护的每一个国家的国家专利局支付费用。
- Euro - PCT 途径授予欧洲专利的时间比 EP - Direct 途径晚一年半。获得专利后，申请人的开支猛增：要向专利被确认的每个国家的专利局提交翻译件，并向他们缴纳专利续期费用。通过 Euro - PCT 途径，申请人另有一年半的时间来寻找特许权人或者合作伙伴以获得财力支持，并可以在进行实质性的金融投资之前进行市场评估。

很明显，和 Euro - PCT 途径相关联的欧洲专利授予的延迟并不总是合乎人意的。特别是，在专利被授予之前，专利申请的命运的不确定性一直存在，并和潜在的侵权人存在利益冲突。当今时代，电讯和计算机技术突飞猛进，申请方都希望尽快获得授权，以免在专利被授予时技术已经过时了。在这种情况下，申请人倾向于 EP - Direct 途径而不是 Euro - PCT 途径。

结论

除日本以外的亚太国家在欧洲专利局提交的专利申请始终是极少的，只占在欧洲专利局登记的专利申请总量的百分之三。但是这个数字在最近五年不停的增长，这说明这些亚太国家在向欧洲出口技术和投资方面不断增长的利益。考虑到该地区持续的经济活力，这种趋势在未来很可能会持续发展。亚洲的职业专利人士，很少有机会接触欧洲专利体制，可能会在本文中的一些总体规则，从而能够就在欧洲发展专利方面给自己的顾客以指导。

欧洲是一个由许多相对较小的国家组成的统一市场，但没有一个统一的具有强制力的欧洲专利，专利申请必须从保护提供国获得。因此我们建议申请人应当直接在欧洲或者通过亚洲的代理人选择有能力的专利顾问，由他们帮助做出最好的专利保护的策略决策，并用最有效的方式执行在欧洲各国的专利确认程序。申请人可以有几种可行的选择：

- 直接适用的国内程序，当申请人在寻求最多三个欧洲国家专利保护时经济上才是可行的；
- 直接适用欧洲专利局程序：只针对欧洲，并至少寻求三个欧洲专利局成员国的保护；
- 国内程序和专利合作条约相结合的程序：主要针对最多为三个欧洲国家或非欧洲国家，例如美国日本等国，但是此程序不适用于比利时、塞浦路斯、法国、希腊、爱尔兰、意大利、摩纳哥、荷兰和斯洛文尼亚；
- 欧洲专利程序和专利合作条约程序相结合：该程序针对所有的 EPO 和非 EPO 成员国，只需提交一个申请；和 EP- Direct 相比较，该程序可在一年半后获得授权，对于希望花时间寻找专利合作伙伴的申请人很有吸引力。

对于在欧洲申请专利保护的亚洲申请人，最具吸引力的途径是欧洲专利程序和专利合作条约相结合的程序。专利合作条约阶段的所有程序都可以由有权被选择为专利接受部门的国家或地区专利局的代理人来执行。如果申请人不是缔约国的国民或者侨民，那么除了登记以外的涉及到欧洲专利局的程序，都必须由欧洲专利律师来代理。各国国家专利局的确认程序必须由该国家专利局授权的代理人来执行。