

新的 EPC 規定：關於維持費和補充歐洲檢索的檢索費繳納

歐洲專利公約（EPC）的兩條新規定將自 2018 年 4 月 1 日起生效，其中一條會影響第三年維持費的繳納，另一條會影響在某些 PCT 申請中補充歐洲檢索的檢索費金額。

1.1. 歐洲專利申請必須自專利申請之日起第二年（第二年需要繳納第三年度的維持費）開始每年向歐洲專利局（EPO）繳納歐洲專利申請的維持費，直到專利授權，之後在每個生效國的層面繳納維持費。到現在為止，向歐洲專利局應繳納的每筆維持費可在截止日期前提前繳納，但不得超過到期前三個月，即自每年申請日所在月的月底算起往前不超過三個月。EPC 新的細則 51 條更改了這一限期，但僅涉及第三年的維持費：申請人可自行決定在到期前不超過 6 個月範圍內繳納這一費用。這一修改為希望在維持費上漲之前繳納費用以避免繳納更多第三年維持費的申請人提供了更加寬裕的時間。新條款適用於 2018 年 4 月 1 日當天或之後繳納第三年維持費的歐洲專利申請。

1.2. 第二條規定針對的是另一種費用，即以以下任一專利局為國際檢索機構（ISA）的 PCT 申請進入歐洲區域階段所應繳納的檢索費：澳大利亞專利局、日本專利局（JPO）、韓國知識產權局（KIPO）、俄羅斯知識產權、專利和商標（俄羅斯聯邦）聯邦服務署、美國專利及商標局（USPTO）或中華人民共和國國家知識產權局（SIPO）。對於這些進入歐洲區域階段的 PCT 申請，歐洲專利局（EPO）執行補充檢索應繳的檢索費到目前為止已減少 190 歐元，目前為 1300 歐元。

EPO 行政委員會於 2017 年 12 月 13 日作出決定取消了對檢索費的降額。一則暫定條款規定，如果在 2018 年 10 月 1 日之前按折減價格繳納了補充歐洲檢索報告的費用，則在 EPO 發出邀請之日起 2 個月內補繳不足額（即 190 歐元）的，將視為已有效繳納檢索費。

希望進入歐洲階段的 PCT 申請人，可能希望在受理局給予其選擇 EPO 機會的情況下（例如美國、日本或俄羅斯申請人的情況），或者在不符合這一情況時，在合適的情況下通過指定其歐洲附屬機構或分支機構作為 PCT 申請的共同申請人，來選擇 EPO 作為 ISA。通過這種方式，申請人可將 EPO 作為 ISA 以獲得優質的檢索質量，並節省進入歐洲階段的成本，因為進入歐洲階段時無需再向 EPO 繳納檢索費。另外，EPO 所發布的 ISA 書面意見中指出的任何可專利性主題均可作為要求按照中國、日本、韓國、美國、澳大利亞、巴西、哥倫比亞、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、歐亞專利局、加拿大、以色列、墨西哥和新加坡各國的 PPH 試點計劃受理專利申請的依據。