

序

本書主要譯自 1999 年 10 月歐洲專利局出版之「How to get a European Patent」Guide for applicants (part 2) Procedure before the EPO-“Euro-PCT”一書。針對想透過 PCT 進行國際程序之申請人而編撰，內容集中在進行 EPO 程序所特有的要件上。包括以 EPO 為 PCT 申請案受理局、EPO 為國際檢索機構 (ISA)、EPO 為國際初步審查機構 (IPEA)、以 EPO 為指定局之 Euro-PCT 程序 (PCT I)、以 EPO 為選定局之 Euro-PCT 程序 (PCT II)。

為讓讀者更瞭解，並附錄 XI 說明 Euro-PCT 申請案之不同階段、附錄 XII 說明最重要之時限、附錄 XIII 於 EPO 進入區域階段所使用之申請表格、註解等填表說明及規費注意事項，以供有意申請者參考。

科技研發一日千里，專利權意識日益高漲，取得專利權保護，突破專利封鎖，已成為產業界致勝之不二法門。希望本書之出版，對申請人順利取得歐洲專利權，有所助益。

A. 總說

簡介

221 此部分指南是針對有興趣透過 PCT 進行國際程序之申請人而編撰(參看以上 8,11),而且集中在**進行 EPO 程序所特有的要件上**。因此,本冊指南包含提出國際申請案時之**注意事項**—什麼是所謂的 Euro-PCT 申請案(Euro-PCT applications)—當 EPO 以其兼具之資格充當:

- 受理局,
- 國際檢索機構和國際初步審查機構,及/或
- 指定或選定局。

附錄 XI 說明了不同階段(亦請參看附錄 XII)。

為了避免不必要的重複,凡是允許和歐洲專利核准程序相近似的部分,會請讀者參考本指南第一冊的相關章節。

公報 1999,696

EPC 施行細則之修正條文已經考慮進去,尤其是其中新的第九篇(Part IX),這些修正條文於 2000 年 3 月 1 日生效,取代舊的條文 104a ff。

與其他資料來源之關係

222 此部分指南是打算用以補充,而非取代,世界智慧財產權組織國際局(International Bureau of WIPO“IB”)出版之 PCT 申請人指南(“PCT 指南”)。有關 PCT 的最新消息也可以上網(<http://www.wipo.int>)、從每月發行一次的 PCT 簡訊,以及從 IB 的 PCT 公報、EPO 網站(<http://www.european-patent-office.org>)和 EPO 公報(“OJ”)上取得,以上這些都包含了相類似的資料。在此強力推薦申請人查詢這些刊物。

想要關於 PCT 程序國際階段進一步資料之讀者,我們建議您諮詢 PCT 行政指導、PCT 受理局指南、PCT 檢索指南以及 PCT 初步審查基準。然而,本指南第二冊中提到的“基準”(“Guid.”)是指歐洲專利局審查基準(參看 2 ff)。

PCT 與 EPC 之間的關係

EPC 第 150(2)條

223 成為 EPO 程序主題之國際申請案,適用 PCT 法規和 PCT 施行細則,並輔以 EPC 規定。倘若 EPC 規定與 PCT 規定相衝突,以 **PCT 規定為準**。

EPO 在國際階段所扮演的角色

PCT 第 1-45 條

EPC 第 150-158 條

基準 A-VII; E-IX, 1 ff

224 對於依 PCT 提出之國際申請案而言，EPO 可能是

- 受理局（"RO"）（參看 229 ff）
- 國際檢索機構（"ISA"）（參看 256 ff）以及
- 國際初步審查機構（"IPEA"）（參看 267 ff）。

在此階段，指定或選定局不得處理申請案，這項禁止規定只能在有例外情況之早期階段時得以解除（參看 297, 334）。

附錄 XII 包含一張圖表說明 Euro-PCT 申請案之不同階段以及最重要之時限（參看 210-219）。

PCT 第 11(3)條

PCT 指南第 44 條

EPC 第 150(3)條

歐洲階段

225 凡國際申請案以 EPO

- 充當 PCT 第一章程序（參看 294 ff）以後之**指定局**（EPC 第 153 條）或
- 充當 PCT 第二章程序（參看 347 ff）以後之**選定局**（EPC 第 156 條）

者，都被視為歐洲專利申請案（Euro-PCT 申請案）。因此，一旦申請案已經在 EPO 進入區域階段，本指南便會使用**歐洲階段**這個用語。

PCT 和 EPC 之締約國

226 目前所有 EPC 締約國同時也都是 PCT 締約國，並且受 PCT 第二章規定之拘束（現今狀態請參看 PCT 簡訊及公報）。EPO 也因此得為所有這些國家充當指定局或選定局。

於國際階段之代理

PCT 第 49、細則 90.1、90.2 條

PCT 指南 410-423、78-86、340-344

EPC 第 134 條

227 於被提出國際申請案之國家或區域專利局有權執行代理業務之任何律師、專利代理人或其他人（"代理人"），均有資格在以下

機構執行代理業務

- 本局，當本局充當 PCT 受理局時（亦請參看 235）
- IB
- 有資格之 ISA（亦請參看 259）以及
- 有資格之 IPEA（亦請參看 276）。

228 二人以上之共同申請人得選擇指定一共同代理人，或指定他們其中一人作為他們的共同代表人，該代表人必然亦得選定一位代理人。未指定代理人或共同代表人者，請求書中列名第一位之申請人將被認為是他們的共同代表人。申請書必須始終交由所有申請人簽署或由共同代表人在獲得所有申請人授權的情況下簽署。參看 301 有關進入歐洲階段之代理。

B. EPO 為 PCT 申請案受理局

何處可提出國際申請案？

PCT 第 10、細則 19 條

PCT 指南 49、50

- 229 原則上，國際申請案得依申請人選擇向以下機構提出：
- 向申請人身為其居民或國民之 PCT 締約國國家專利局，或向為該國辦理業務之特定局，或
 - 向 IB。

EPC 第 151、152、細則 104 條

- 230 來自 EPC 締約國之申請人亦得直接向充當受理局之 EPO 提出國際申請案，只要上述締約國法律沒有規定該等申請案必須向國家主管局提出申請（參看 104、105）。

如果國際申請案要透過某一 EPC 締約國之有資格中央工業財產權主管機關提出申請，那麼這個主管機關將只是充當 EPO 的”提出申請局”，其必須確保該申請案至遲在提出後，或者如果有主張優先權，在最早之優先權日後，第十三個月屆滿前兩星期，送達 EPO。

如何得以向 EPO 提出國際申請案？

PCT 細則第 92.4 條

PCT 指南 220

公報 1992，299、306、387

- 231 國際申請案必須以書面提出，並得以郵寄或傳真直接向 EPO 申請局提出（參看 106 ff、123 ff 及附錄 VI）。

PCT 申請

PCT 第 3、4、11 (1) (iii)、細則 3、4 條

PCT 指南 56-112

公報 1998, 143

- 232 國際申請案必須使用 PCT 申請表格（PCT/RO/101）或相對應之電腦列印書表提出。該表格以及說明，可以免費從 EPO、IB 或國家專利主管機關取得。表格的新版本由 IB 公布於 PCT 簡訊和 PCT 申請人指南（亦可透過網際網路取得）。EPO 也接受利用 PCT EASY 軟體準備的申請案，只要它們符合相關要件（參看 PCT EASY 手冊）。

申請人於完成申請書之前，最好先仔細閱讀填寫說明。

誰可以向 EPO 提出申請？

PCT 第 9、細則 4.5(d)、18、19.2 條

EPC 第 151 條

基準 E.IX.2

- 233 EPC 締約國之任何國民或於任一該等締約國內設有營業所或居所之任何自然人或法人均得向 EPO 提出國際申請案。二人以上共同提出申請時，只要其中至少一位申請人符合以上要件即可。

指明發明人

PCT 第 4(1)(v);細則 4.1(a)(v)條

PCT 指南 73-76

- 234 在此建議申請人也始終要將發明人指明 (PCT 申請書第 III 格)，除非有特殊理由無法照做。如果被指定國之國內法要求提供發明人姓名和地址 (例如美國)，那麼申請人必須依規定提供代理人或共同代表人。

PCT 第 49、細則 90 條

EPC 第 133、134 條

公報 1994, 538

- 235 有資格在 EPO 執行代理業務之任何人亦得被指定為向 EPO 提出之任何國際申請案之代理人 (參看 227)。代理人之指定得於 PCT 申請書中載明—於此情形，申請人必須親自在申請書上簽名—或另以授權書指定 (參看 57 ff)。

國際申請案得為那些國家提出？

PCT 第 4(1)(ii)、11(1)(iii)(b)、細則 4.1(a)(iv)、4.9(a)(b)條

EPC 第 153 條

- 236 國際申請案之提出得為所有 PCT 締約國 (被**指定**欲在該國受到發明專利保護的**國家**；參看 241 **防護指定** Precautionary designation) 尋求專利或另一種形式之保護 (例如：新型)。PCT 申請必須明確指定至少一個國家。PCT 表格中為歐洲專利而設的第 V 格有一勾選格“EP” (亦請參看 238) 應予劃去。如果尋求**國家**專利，那麼應該在第 V 格中與相關國名緊鄰之勾選格內註記，而若尋求任何其他形式之保護亦應註明。

關閉國家保護路徑

PCT 第 4(1)(ii)、45 條

- 237 許多 EPC 締約國國內法都規定在該等國家內透過 PCT 申請案**只能取得一項歐洲專利**。不允許透過這種途徑取得國家專利的國家目前有：比利時、賽浦路斯、法國、希臘、愛爾蘭、義大利、摩納

哥及荷蘭。因此 PCT 申請書表中第 V 格並不包括在這些國家尋求國內保護的勾選格。

為獲得歐洲專利而指定—Euro-PCT 申請案

PCT 細則第 4.9(a)(ii)條

- 238 指定 EPC 締約國（原意是指所有締約國都進入國際階段）時，應於 PCT 申請書表第 V 格上方預先印好的”EP”勾選格內註記。指定所有 EPC 締約國**只要繳納一筆指定費**。申請人於提出申請案時，請不要將不欲在該國尋求保護的 EPC 締約國劃去，因為這樣做會從一開始就限制了該申請案送往其他國家尋求保護，並且無法挽回。
- 239 申請人在”EP”勾選格內註記可以不用繳納額外費用而保留其選擇權。直到申請案進入歐洲階段以前，都還不需要對於其真正要在那些 EPC 締約國內尋求保護作成最後決定（參看 314）。

延伸

PCT 指南 41、89

- 240 在歐洲階段進行中申請人欲將其 Euro-PCT 申請案延伸至非 EPC 締約國時，必須除了註記”EP”勾選格以取得歐洲專利外（參看 238），還要個別指明想要的”延伸國”以取得國家專利（參看 236）並且繳納該國要求的指定費。同樣地，直到申請案進入歐洲階段以前，都還不需要對於想要尋求延伸的國家作成最後決定（參看 315）。延伸制度的詳細資料請參看 27a。

防護指定

PCT 細則第 4.9(b)(c)條

PCT 指南 91-92、261-266

公報 1992, 384(No.2)

- 241 申請人如果已經明確指定了至少一個國家（參看 236、238），為了避免任何權利的喪失，可以對於所有其他未經明確指定之 PCT 締約國作防護指定。必要的預先印製聲明設置於 PCT 申請書表第 V 格。
- 242 如果申請人沒有向受理局提出書面確認，而且未於申請日或者，當有主張優先權時，未於國際申請案最早優先權日起算十五個月內，就指定為防護國之每一締約國向受理局繳納指定費和確認費，那麼其指定將被視為撤回。此效果即使在指定費之最高額（從

2000 年 1 月 1 日生效: 8 種指定費) 已經繳納的情況下亦適用之。於此情形，無論提交確認書或繳納確認費和指定費之時限均不可能延展。

優先權主張

PCT 第 8(1)、細則 4.10 條

PCT 指南 48、96-100、245-250

- 243 於國際申請案中基於申請人在任何一個巴黎公約會員國內或為該國而提出之一件或多件較早申請案主張優先權時，務必註明該較早申請案提出之日期、國家以及申請案號；如果該較早申請案為一區域申請案，那麼只要提供依據區域協定其核准專利有權機構的名稱即可—例如如果是歐洲申請案就寫“EP”（PCT 申請書表第 VI 格）。

國際檢索機構（ISA）

PCT 第 16、細則 4.1(b)(vi)、4.14 之 2

- 244 對於在此提到的所有案件而言（以 EPO 為受理局向其提出國際申請案），**EPO 是唯一有資格的 ISA**（參看 256）。因此這一點毋庸填入 PCT 申請書表內的第 VII 格。

PCT 細則第 41 條

- 245 如果申請人認為 EPO 之檢索可以全部或一部以先前 EPO 就其據以主張此案優先權之較早申請案已經準備之一份或多份檢索報告作為基礎時，那麼申請人應於第 VII 格內做如此指明（參看 261）。

EPO 作為受理局時應向其提出之文件

PCT 第 3(2)、4-7、細則 3.3、4-8 條

PCT 指南 51、193-194

EPC 細則 104

基準 E-IX, 2

- 246 在引進 PHOENIX 系統以前，以下文件必須向作為受理局之 EPO 提出一式三份：申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式。PCT 細則第 3.3(a)(ii)所規定以及 PCT 申請書表第 VIII 格右手邊列明之其他文件則只要提供一份給 EPO 即可。

屬於生物科技領域之申請案

PCT 細則第 13 之 2 條

EPC 細則第 28 條

PCT 指南 477-489

- 247 未包含於說明書之已寄存生物物質的詳細資料可以另附表格補充 (PCT/RO/134) (亦請參看 PCT 申請書表第 VIII 格第 6 勾選格)。即使申請人希望其樣本只讓專家可以取得 (參看 80), 他仍然必須為其 Euro-PCT 申請案使用此表格。如果申請人和寄存者非同一人, 那麼 Euro-PCT 申請案中必須填入寄存者姓名和地址, 並且提出一份文件說明寄存者:
- 已授權申請人參考其生物物質, 以及
 - 已毫無保留且不得撤銷地同意他/她讓寄存之生物物質得以供公眾取得 (參看 77)。

PCT 細則第 5.2、13 之 3

PCT 指南指南 118-119、490

補充規定 2

公報 11/1998

- 248 如果國際申請案揭露了核改核苷酸或氨基酸序列, 它必須—如果它包含至少十個核苷酸或至少四個氨基酸序列—包括一份序列表單, 這份表單須符合 PCT 行政指導規定的標準繪製 (以書面和可用機器閱讀之形式) (PCT 申請書表第 VIII 格之第 7 勾選格; 亦請參看 75a、75b、264)。

簽名

PCT 細則第 4.1(d)、4.15、90.4、90.5

- 249 申請書或, 當適用時, 委任狀, 必須由申請人簽名。當申請人有兩人以上時, 每一位申請人都必須簽署申請書, 或每一位已經委任代理人之申請人都必須簽署委任狀 (PCT 申請書表第 IX 格, 參看 232)。

國際申請案使用之語文

PCT 第 3(4)(i)、細則 12、92.2(b)條

PCT 指南 54-55

EPC 第 150(2)、細則 104 條

公報 1993, 540

- 250 以 EPO 為受理局提出國際申請案必須使用英文、法文或德文。與 EPO 往來的其他任何書件得使用其三種官方語文中的任何一種—但申請案之修正本**例外**, 必須使用國際申請案所使用的語文。

規費

PCT 第 3(4)(iv)、細則 14-16 條

- 251 提出國際申請案應向 EPO 繳納以下規費：
- 傳送費，
 - 國際費，包括
 - 基本費，
 - 指定費（參看 238-240），
 - 必要時補繳確認費（參看 242）以及
 - 國際檢索費。
- 252 傳送費、基本費和檢索費應於收到申請案起一個月內繳納。指定費得於受理申請案起一個月內或最早優先權日起十二個月內繳納，以屆期在後的為準。

規費金額及繳納程序

- 253 傳送費及國際檢索費金額規定於 EPO 之最新規費表中。國際費金額是由 IB 公告（參看 222）。目前費率公告於 EPO 公報中。PCT 申請書表包含一張規費計算紙，請申請人用以計算規費。另外，為了加速繳費登記電子化，也請申請人填妥 EPO 繳納規費及費用表（附錄 IX）。亦請參看 121、122。

延遲繳納規費

- 254 如果未於規定期限內繳費（參看 252），或者如果繳納之金額不足，那麼 EPO 會要求申請人補繳差額加上 50% 的延遲費（然而此金額不得超過 PCT 規費表中規定之基本費金額）。
- 255 如果申請人未能於要求補繳之日起一個月內繳納規定費用加上延遲費，那麼未付費之申請案或指定被視為撤回。繳納確認費的期限不得延展（參看 242）。

C. EPC 為國際檢索機構 (ISA)

I. 一般原則

EPO 作為 ISA 之資格

PCT 第 16、細則 12.3、23.1(b)、35 條

PCT 指南 268

EPC 第 154 條

公報 1998, 85

256 EPO 之作為 ISA 的資格是**全球性的**，也就是說並非侷限在來自 EPC 締約國之國際申請案或 Euro-PCT 申請案（參看 225）；事實上，**如果相關受理局指定 EPO 為 ISA**（除澳洲與中國外，僅少數其他國家沒有指定 EPO 為 ISA；參看 222 所提到的出版物），EPO 對於其他申請案也同樣充當 ISA。如果 IB 已經充當受理局，那麼假設國際申請案向業已指定 EPO 為 ISA 之受理局提出時，EPO 便是有資格之 ISA。257 類推適用之。

257 受理局指定多於一個 ISA，申請人得選擇其中任何一個（亦請參看 269）。申請人不得選擇一個以上的 ISA。

258 申請書必須以英文、法文或德文書寫。如果申請案是向比利時或荷蘭受理局提出，那麼以荷蘭文書寫亦可，否則受理局必須提供 EPO 一份翻譯成三種官方語文之一的翻譯本。

當 EPO 充當 ISA 時之代理

PCT 第 49、細則 90 條

259 申請人或經其指定為國際程序代理人之人（參看 227），得委任一位專業代理人在 EPO 代表申請，特別是當 EPO 充當 ISA 時。

檢索費之減免

PCT 指南 202

公報 1996, 396

260 於特定條件下，國民年所得不逾 3000 美金之國家受理局（或是 IB，當國際申請案是向 IB 這樣的受理局提出時）得要求將 EPO 索取之國際檢索費減少 75%。附註詳細說明之申請書表可向相關機構索取。此等國家的名單由 IB 公佈。

檢索費之退還

PCT 細則第 16.3、41.1 條

公報 1998, 93

- 261 如果國際檢索報告可以全部或一部以 EPO 之前完成的檢索結果為基礎時（亦請參看 21、245），EPO 將退還全部或一部份國際檢索費（參看 251）。

II. 以 EPO 為 ISA 時應進行之程序

製作國際檢索報告

PCT 第 18、細則 42 條

基準 E-IX, 3

- 262 製作國際檢索報告的程序大致與製作歐洲檢索報告的程序相似（參看 142 ff）。通常檢索報告製作完成後，會在收到申請案之檢索文件後三個月內，或在最早之優先權日起算九個月內，以期限較晚屆滿者為準，被傳送給申請人和 IB。

EPO 於什麼時候得拒絕進行檢索？

PCT 第 17(2)、細則 39.1 條

PCT 指南 279、280

公報 1998, 92

- 263 如申請案主題不被認為是一種發明或不可供產業上利用或不具可專利性，EPO 便毋庸進行國際檢索。在此適用的標準與歐洲程序所適用者相同（參看 29 ff, 142）。若申請文件不符合規定要件達無法進行有意義檢索之地步時，將不予製作檢索報告。

核苷酸與氨基酸序列

PCT 細則第 13 之 3.1 條

PCT 指南 271-278

- 264 如果 EPO 發現核苷酸及/或氨基酸序列表遺漏或不符合 PCT 行政指導規定之標準（參看 248），將要求申請人於指定期限內補正瑕疵。若申請人未符合要求，只要該不符合導致不可能進行有意義的檢索，則 EPO 便不需要就該國際申請案進行檢索。

缺乏發明單一性

PCT 第 17(3)(a)、細則 40 條

EPC 第 154(3)、細則 105(1)和(3)條

基準 E-IX, 3.2

公報 1989, 61; 1992, 547-549

- 265 如果 EPO 認為國際申請案不符合發明單一性要件（參看 69），EPO 會－陳述其如此看法之理由－要求申請人就每一項額外發明（參看 145）再繳納一筆檢索費並且通知申請人其檢索結果，此檢索僅限於申請案中與申請專利範圍內首先提到之發明相關的部分。若申請人不繳納所需規費，EPO 就基於已經溝通過的結果製作國際檢索報告。若申請人如期繳納額外檢索費，則申請案中已經繳納檢索費的其他部分亦將被檢索。
- 266 當申請人在提起**異議**的情況下繳納了額外費用，亦即以書面表示不服缺乏單一性之主張時，**EPO 覆核小組**將審查要求申請人繳納此等費用是否正當並通知申請人其審查結果。若覆核小組認定繳費要求不合理而接受異議，則額外繳納之費用將會退還。若覆核小組認定繳費要求完全或部分合理，該小組會通知申請人如果他們想要將異議交由上訴委員會做成決定，則應繳納由上訴委員會審查異議之費用（”異議費”）。
提出異議不會延誤檢索本身之進行。

D. EPO 為國際初步審查機構 (IPEA)

I. 一般原則

國際初步審查之目標

PCT 第 33、35、細則 64、65、67、68 條

PCT 指南 322

基準 E-IX, 5.1

- 267 國際初步審查之目標不在於核准或核駁專利，而在於取得一份關於所主張之發明是否新穎、有進步性和具產業上利用性之**初步無拘束力**之意見。在此適用之 PCT 標準與 EPC 標準相對應（參看 28 ff）。上述意見書中不談論任何關於申請人所主張之發明能否准予專利的事。

EPO 作為 IPEA 之資格

PCT 第 32、細則 59.1 條

PCT 指南 327

公報 1998, 85

- 268 EPO 之作為 IPEA 的資格是**全球性的**，也就是說並非侷限在來自 EPC 締約國之國際申請案或 Euro-PCT 申請案（參看 225）；事實上，**如果相關受理局指定 EPO 為 IPEA**，EPO 對於其他申請案也同樣充當 IPEA。如果國際申請案是向 IB 提出，那麼假設國際申請案向業已指定 EPO 為 IPEA 之受理局提出時，EPO 便是有資格之 IPEA。256 和 257 類推適用之。
- 269 **如果國際檢索亦由 EPO、奧地利、西班牙或瑞典專利局進行**，則 EPO 將僅僅充當 IPEA。申請人在考量如何選擇 ISA 時（PCT 申請書表第 VII 格），最好牢記這一點。例如，來自美國和日本的申請人，得在他們本國專利局與 EPO 之間選擇一個 ISA。對於嗣後的歐洲階段而言，重要性不亞於繳納規費（參看 364）的，是關於 EPO 進行的是國際檢索還是國際初步審查的問題。

誰能向 EPO 提出國際初步審查請求？

PCT 第 31(2)(a)、細則 54 條

PCT 指南 325、338、339

EPC 第 155 條

公報 1997, 593

- 270 單一申請人必須在 PCT 第二章規範之 PCT 締約國（目前適用於

所有國家) 境內有住所或營業所，或為該等國家國民。兩位以上之共同申請人則至少其中一人必須符合前述要件(無論此申請人選擇那一國)。

如何以及在何處提出由 EPO 進行國際初步審查之請求？

PCT 第 31(3)及(6)、細則 53 條

- 271 國際初步審查請求必須使用規定的表格 (PCT/IPEA/401)，空白表格可以免費向所有受理局、IB 和 EPO 索取，或使用相對應之電腦列印表格。該請求**必須直接送交 EPO，最好是送往位於慕尼黑的辦公室** (地址：附錄 VI, 1a)。
- 提出的文件必須載明國際申請案號數並且清楚地標註“PCT 第二章”。EPO 為此免費供應標籤紙。在此強力建議申請人在向 EPO 提出前每一份文件都貼上一張標籤。

應於何時向 EPO 提出國際初步審查請求？

PCT 第 39(1)(a)條

PCT 指南 331

EPC 細則第 107(1)條

- 272 申請人想要將進入區域/國家階段之時間延後至最早優先權日起算 30 個月時 (於 EPO 為 31 個月)，必須要確保合格之 IPEA 在**最早之優先權日起算 19 個月內**收到其審查請求。因此建議申請人最後一分鐘的請求要以傳真方式提供給 EPO (傳真號碼 [++49-89]2399-4465)。已經遵守時限者毋庸書面確認。然而奉勸申請人不要太遲提出他們的請求，因為在多數情形下，申請人在 19 個月期限屆滿前無法收到其請求中有瑕疵的通知。
- 273 19 個月期限屆滿後向充當合格 IPEA 之 EPO 提出之請求仍然有效，但它沒有**延後進入區域/國家階段的效果**。EPO 會立即通知申請人這個效果。

初步審查請求使用之語文－翻譯國際申請案

PCT 細則第 55、92.2(b)條

PCT 指南 334

公報 1993, 540

- 274 如果國際申請案使用的語文為 **EPO 官方語文之一** (英文、法文或德文)，那麼以 EPO 為 IPEA 向其提出請求時，必須以**國際申請案之語文**提出。其他任何以 EPO 為 IPEA 之書信往來得使用 EPO 三種官方語文中之任何一種語言－申請案之修正本除外。

PCT 細則第 12.3 條

如果國際申請案所使用的語文不同於其公告時所使用者，那麼審查請求必須如同國際公告所使用的語文般以**英文**提出。以荷蘭文（參看 258）或北歐文向充當 IPEA 之 EPO 提出國際申請案的申請人，應牢記在心。於此等情形，一份國際申請案公告本將被用於 IPEA 程序中。

PCT 細則第 55.2 條

275 如果國際申請案是以**西班牙文**提出，而**西班牙專利局**曾經或現在是 ISA，那麼審查請求（使用 EPO 官方語文之一）必須附具一份相關國際申請案之翻譯本。

PCT 細則第 53.9 條

翻譯本必須同時包含國際申請案修正本，如果國際初步審查將一併考量這些修正時。

代理

PCT 細則第 90.1(c)及(d)、90.4 條

PCT 指南 340 ff

276 雖然，申請人如果願意，可以指定一位“當地”的代理人代理他們（參看 227），但是，在此強力建議在其中一個 EPC 締約國境內沒有住所或營業所之申請人，應指定一位有資格在 EPO 執業之專業代理人代理其於 EPO 充當 IPEA 時進程序。這項指定得由申請人本人或由申請人根據 PCT 第一章規定指定代理其進行國際階段之代理人為之，其方式可為填具 PCT 請求書表 PCT/IPEA/401（參看 271）第 III 格並於書表上簽名，或另外簽署並提交一份委任狀。

那些國家得被選定？

PCT 第 31(4)條

PCT 指南 326、350 ff

277 只有在國際申請案被有效指定（參看 236 ff）並受到 PCT 第二章拘束之締約國（目前適用於所有國家）得被選定。請求書表（PCT/IPEA/401）中一個預先畫叉的格子（第 V 號）供申請人選擇所有這些國家，但申請人有可能排除任何他們不想選擇的國家。

簽名

PCT 細則第 53.2(b)、53.8、90.3 條

PCT 指南 354

278 請求書必須由申請人或其代理人簽名。申請人有二人以上時，其

共同代理人或代表人得代表他們簽名（細節請參看 227 及 276）。

規費

PCT 細則第 57、58 條

PCT 指南 360 ff

- 279 有兩項規費應繳納給 EPO：**手續費**和**初步審查費**。此兩項費用都是在請求書提交後一個月內到期，以當時的費率計算。申請人必須使用附於請求書表的計算紙（PCT/IPEA/401 之附件），同時，為了加速繳費登記電子化，必須填妥 EPO 繳納規費及費用表（附錄 IX）。

規費減免

PCT 指南 365、366

公報 1996、396

- 280 **手續費**在與國際費相同的條件下得減少 75%。申請人必須是國民年所得不逾 3000 美金國家之國民，而且身為這樣一個國家的國民，申請人應於符合此條件之 PCT 締約國境內有住所或營業所。這些國家的名單公告在 PCT 簡訊上和規費計算紙附註中。此外，這些國家的國民如果在提出國際申請時不曾請求減少國際檢索費（參看 260），那麼可以在特定條件下向 EPO 提出減少**國際初步審查費** 75%的請求。附有更詳細說明的申請書表可以向相關受理局、IB 及 EPO 索取。

未繳納或延遲繳納規費之後果

PCT 細則第 58 之 2 條

PCT 指南 360 ff

公報 1998, 282

- 281 申請人應避免延遲繳納或不繳足規費（參看 279），因為在規費繳納前 EPO 無法開始進行國際初步審查，而且可用以製作國際初步審查報告的時間也因此減少了。如果**未於屆期前繳納或繳足規費**，EPO 會要求申請人於通知之日起一個月內繳納原規定金額之費用加上延遲費。申請人於指定期限內符合要求者，視為已依限繳費。否則，**審查請求視為未提出**。因此，這不會導致延後進入國家/區域階段的後果（參看 272）。此對於經選定之國家的**國際申請案構成威脅**，因為，在最壞的情形下，本來應該已經太遲了的申請人仍然可以採取規定步驟於最早優先權日起 20 個月內進入國家/區域階段（於 EPO 為 21 個月；參看 295）。

審查費之退還

PCT 細則第 57.6、58.3 條

公報 1998, 85

- 282 申請人於審查開始前撤回國際申請案或國際初步審查請求時，可獲審查費 75% 之退款。若審查請求視為未提出或規費繳納是出於錯誤，則規費全數退還。任何溢繳規費也同樣會被退還。

請求書中之瑕疵以及如何補正

PCT 細則第 60.1 條

PCT 指南 372-376

- 283 如果請求書不符合要件，EPO 會要求申請人於通知之日起一個月內更正瑕疵。申請人於期限內補正者，其請求書視為已於**真正**申請日當天收到，但所提出之請求書必須
- 包含至少一個經選定之 PCT 締約國，以及
 - 清楚指明國際申請案。
- 如果以上兩項條件未能符合，那麼直到 EPO 收到以合法格式提出之請求前，請求書都不被視為已經提出。
- 284 一項**經常發生的瑕疵**，是當不同的申請人向不同的選定國提出申請時，未於請求書中將所有申請人指明。若期限屆滿而瑕疵未補正，則未提供申請人詳細資料之被選定國視為未被選定（參看 281 關於進入國家區域階段之結果）。

II. 以 EPO 為 IPEA 時應進行之國際初步審查程序

國際初步審查有那些基本文件？—修正

PCT 第 19、34 細則 53.9、66.1、66.4 之 2、70.2(a)及(c)條

PCT 指南 345 ff、387

- 285 申請人必須在請求書表（PCT/IPEA/401）第 IV 格中註明國際初步審查以國際申請案為基礎時，是否基於
- 其原始提出者，或是否該原始文件應列入審查
 - 其依 PCT 第 19 條規定修正了申請專利範圍者，此時須檢附一份修正本，或者
 - 其依 PCT 第 34(2)(b)條規定修正了申請專利範圍、說明書或圖式者。
- 在引進 PHOENIX 系統前，修正本均應向 EPO 提出一式三份。
- 286 嗣後之修正只要是在開始準備第一份書面意見或審查報告前都可以提出。不被列入審查之修正得於進入國家/區域階段時，向

經選定之主管局（再）提出。

進一步程序—第一份書面意見

PCT 第 33、34、35 細則 66.2、66.3、69、70 條

PCT 指南 392 ff、400 ff

- 287** 如果沒有人以國際申請案缺乏新穎性、進步性或產業上利用性等理由，或以任何其他理由提出異議時，國際初步審查報告便會立刻完成。
- 288** 如有異議，EPO 會提出書面意見。書面意見將限期請申請人答辯，利用此機會給予詳細的答覆將對申請人有利（亦請參看 289）。答辯期限通常為兩個月，但得依申請人請求最多延長為三個月。然而，該延期不得影響到製作國際初步審查報告之時限，也就是說逾越
- 從最早優先權日起算 28 個月，或
 - 從以下日期起算 8 個月
 - 繳納規費之日（參看 279、281），或
 - EPO 收到翻譯本之日
- （以其中屆期在後者為準）。通常提出的書面意見不超過一份。

程序進行中申請人與 EPO 之間的接觸

PCT 第 34(2)(a)、細則 66.6 條

PCT 指南 393 ff

- 289** 於國際初步報告製作完成前，申請人或其代理人與 EPO 負責製作報告的審查人員間之私下溝通可能會非常有用。申請人或其代理人希望進行面詢者，得於其針對書面意見提出之答辯書中表明，或於審查人員收到答辯書後直接打電話給該負責承辦的審查人員。

發明單一性

PCT 第 34(3)、細則 66.1(e)、68.2、68.3(c)條

基準 E-IX, 5.2

- 290** 當 EPO 充當 IPEA 認為國際申請案缺乏發明單一性時，它會要求申請人要就限縮申請專利範圍以達單一性要求，要就繳納額外初步審查費，但此以該發明業經檢索為限。於後者之情形，申請人得於繳納額外規費之同時聲明異議。其餘程序就如同 EPO 充當 ISA 時之異議程序（參看 265 ff）。如可行，IPEA 將會以進行中之任何覆核或異議程序的結果作為其下結論之基礎。
- 291** 與未經做成國際檢索報告之發明相關的申請專利範圍，毋庸成為

國際初步審查之標的。

收到國際初步審查報告後必須做些什麼？

PCT 第 36 條

292 國際初步審查報告會傳送給申請人和 IB。之後申請人便沒有向 IPEA 提出意見的進一步機會（參看 286、288）。

PCT 第 39、40 條

293 於法定期限（從最早優先權日起算 19 個月內）提出國際初步審查請求並隨後獲得延長進入區域階段時限之申請人（參看 272），得現在就基於國際初步審查報告的結果決定是否希望進一步追求他們的國際申請案並且採取國家/區域路徑。關於歐洲階段—以 EPO 為一選定局—之問題，是在第 F 章中討論（參看 347 ff）。

E. 以 EPO 為指定局之 Euro-PCT 程序 (PCT I)

I. 一般原則

EPO 何時為指定局？

EPC 第 150(3)、153 條

- 294 EPO 原則上可充當任何一個 EPC 締約國之指定局 (參看 226)。進一步要求則是應在至少一個 EPC 締約國 (參看 226) 之國際申請案中已經有效地申請一件歐洲專利。申請人可以在 PCT 申請書表之”EP”勾選格內註記，俾指定於提出國際申請案當時既是 EPC 又是 PCT 締約國之所有國家 (目前共 19 國) 作為核准歐洲專利的國家，如此便能讓他們的選擇維持開放，直到進入歐洲階段為止 (參看 239)。

以 EPO 為指定局時何時必須開始歐洲階段？

PCT 第 22、24(1)(iii)條

EPC 細則第 107(1)條

- 295 如果，檢視了國際檢索報告 (參看 262) 並且，當情況允許時，於 IB 修正了申請專利範圍後，申請人認為他們在 EPO 的 Euro-PCT 申請案 (參看 225) 前景看好，同時假設他們未於最早優先權日起 19 個月內提出一份有效的國際初步審查請求 (參看 272、273)，那麼他們必須於**最早優先權日起 21 個月內**在 EPO 採取必要步驟 (參看 298-325)。進入歐洲階段之期限相較於 PCT 第 22(1)條規定之 20 個月期限因而延長了一個月。
- 296 如果申請人未於期限內採取進入歐洲階段之規定步驟 (參看 298-325)，Euro-PCT 申請案將視為撤回。

提早進入歐洲階段

PCT 第 23(2)、細則 47.4 條

- 297 如果申請人有意願，那麼隨時可以提出**快速**請求，請 EPO 以指定局身分於 **20 個月期限屆滿前**開始處理 Euro-PCT 申請案。為此，申請人除了必須提出提早處理的請求外，還要完成以下所列之步驟 (參看 298)。若 PCT 第 20 條規定之聯繫尚未發生，則申請人還必須向 IB 提出 PCT 細則第 47.4 條規定之請求並且通知 EPO。
希望加速歐洲階段之申請人必須另案提出請求 (”速度”計劃，參看 337)。

II. 申請人必須做些什麼以便開始歐洲階段？

基本要件

PCT 第 22(1)條

EPC 第 157(2)(b)、158(2)、細則 107(1)條

298 EPO 是由國際局提供 PCT 第 22(1)條規定所要求之國際申請案影本。為了開始歐洲階段，申請人必須於**最早優先權日起 21 個月內至少採取以下之步驟**：

- 提供**翻譯本**，當 Euro-PCT 申請案不是以 EPO 官方語文中之一種語文公告時（參看 306-310），
- 繳納**國家費**（參看 313）以及
- 繳納**檢索費**，當補充之歐洲檢索報告有需要時（參看 316）。

以 EPO 為指定局時，申請人應如何以及在何處開始進程序？

PCT 第 22、細則 49 條

299 為了以 EPO 為指定局在 EPO 進入區域階段，在此強力建議申請人使用相同名稱（EPO/EPO/OEB 1200 表格，附錄 XIII）之正確表格—可免費向 EPO 索取。申請人於填表前最好仔細閱讀注解。

300 必要的步驟必須直接以郵寄或傳真在 EPO（非 IB）完成。申請人必須將 EPO 於國際申請案公告後立即通知他們的歐洲申請案號數敘明。若進行必要步驟時申請人尚未被告知此號數，得引述 PCT 檔卷號碼或 PCT 公告號代替。

代理—特別針對在 EPC 既無住所又無營業所之申請人所做的要求（“非居民申請人”）

PCT 第 22、27(7)條

EPC 第 133(2)、150、153(1)、細則 107 條

基準 A-VII, 3.1

公報 1992, 58

301 非居民申請人得自行以 EPO 為指定局採取程序上步驟在 EPO 開啟程序（參看 298），或透過有資格在 EPO 執業之專業代理人為之，該代理人可能已經被指定在國際階段代理申請人。至於嗣後歐洲程序的完成，則由有資格在 EPO 執業之專業代理人來代理非居民申請人是屬於強制性的（亦請參看 58 ff）。關於申請人之代理人的細部說明登載於所建議的表格第 2 和第 3 項（參看 299）。

302 非居民申請人未於期限內—亦即最早優先權日起算 21 個月內—

自行採取**必要**之步驟者，嗣後僅得透過專業代理人在 EPO 進行此等步驟及其他程序上措施（例如提出恢復權利之請求）。此並不適用於繳費，因為繳費任何人均得為之。

- 303 從而，在此要**強力奉勸非居民申請人於恰當時機**選定一位專業代理人在 EPO 為其代理，也就是說如果可能的話在以 EPO 為指定局開始進程序以前委任代理人，委任時應填具 1200 號表格第 2 及第 3 項（參看 299）。同樣的專業代理人得經由申請人在國際階段授權書上之適當指明，委任為歐洲階段代理人，只要後者是當 EPO 充當 RO、ISA 或 IPEA 時向 EPO 提出的（亦請參看 235、259）。

以 EPO 為指定局時，以那一版本之 Euro-PCT 申請案作為程序進行之基礎？

- 304 這一點最好在**程序開始時表示清楚**，避免以後發生耗時的各種問題。要做到這一點可以填具 1200 號表格第 6.1 項（參看 299）。

PCT 第 19、28、細則 52 條

EPC 第 157(1)、細則 109 條

- 305 當進入歐洲階段時，是以 IB 在國際階段公告之文件—也就是包括依 PCT 第 19 條所做的修正—作為歐洲程序之**起點**。然而申請人有機會在接獲通知之日起、不得延展之一個月內，於歐洲程序一開始時修正 Euro-PCT 申請案一次而不損及 EPC 細則第 86(2)-(4) 條之規定。修正後之申請案將作為依 EPC 第 157(2) 條規定必須進行之任何補充檢索之基礎（參看 317、338）。EPC 細則第 109 條規定也影響到申請專利範圍費用之計算（參看 318）。此並不妨礙申請人於往後階段再次修正申請文件（參看 170-175）。

申請人何時必須提出 Euro-PCT 申請案之翻譯本？

PCT 第 22(1)、細則 49.5 條

EPC 第 158(2)、細則 107(1)(a) 條

基準 E-IX, 4.3

- 306 如果 IB 公告之 Euro-PCT 申請案是以 EPO 官方語文以外的語文刊登時，申請人必須於最早優先權日起 21 個月內提交 EPO 一份**將 Euro-PCT 申請案翻譯成英文、法文或德文之翻譯本**（1200 號表格，第 7 項）。翻譯本的語文決定 EPO 程序使用之語文。如果 IB 公告之國際申請案是依 PCT 細則第 48.3(b) 條規定以英文刊登，申請人得選擇法文或德文為進行 EPO 程序之語文，另提出一份翻譯成該語文之翻譯本，或者選擇仍然以英文為進程序之語文，同時提出他們自己的英文翻譯本。如果未提出翻譯本，EPO

會假定英文已被選為進行程序之語文並且以 IB 公告之英文翻譯本作為歐洲程序之基礎。

PCT 第 24(1)(iii)條

- 307 如果翻譯本未於期限內提出，Euro-PCT 申請案將被視為撤回。關於權利之恢復請參看 217。有關進一步處理歐洲專利申請案之規則在此並不適用，因為其期限非由 EPO 所設定者。

翻譯本必須包含那些內容？

EPC 細則第 107 條

- 308 翻譯本必須包含：
- 說明書
 - 提出申請之申請專利範圍
 - 圖式中之任何文字說明
 - 摘要

PCT 第 19(1)、細則 49.3、91.1(f)第三句、48.2(a)(vii)條

EPC 細則第 107 條

- 309 當情況允許時，翻譯本也必須包括：
- 如果申請人希望將修正本作為進一步程序之基礎，則應提出其於 IB 程序所做的任何申請專利範圍修正本（參看 305）及 PCT 第 19 條規定之聲明翻譯本，該聲明用以解釋該修正對於說明書和圖式可能造成的任何影響。
 - 申請更正公告本之申請書
 - 已寄存生物物質之引述（亦請參看 1200 號表格，第 8 項）
 - 序列表單（亦請參看 312 及 1200 號表格，第 9 項）

PCT 細則第 49.5(c)之 2)、49.5(h)條

- 310 申請人只提供一份翻譯本時－原本或修正本－會被要求提供漏送之翻譯本。若未依要求補正，申請案將視為撤回（參看 307）或修正本視為未提出。關於疏忽行為之補行及權利之恢復請參看 215 ff。

生物

PCT 細則第 13 之 2.3 及 13 之 2.4 條

EPC 細則第 28 條

- 311 若 Euro-PCT 申請案引述了已寄存之生物物質（參看 247），則申請人最好於進入歐洲階段時提出一份寄存機構開立的收據（參看 1200 號表格，第 8 項，及 76-81）。

核苷酸與氨基酸序列

PCT 細則第 5.2、13 之 3.2 條

EPC 細則第 111(3)條

基準 A-VII, 4.2

補充規定第 2 號

公報 11/1998

- 312 若 Euro-PCT 申請案揭露了核苷酸與氨基酸序列，它必須在進入歐洲階段的時候，包含一份以 EPO 官方語文中之一種依規定標準（參看 248）繪製之**序列表單**，除非 EPO 已經有了一份（1200 號表格，第 9 項）。通常如果由 EPO 進行國際檢索（參看 264），EPO 會有一份序列表單，否則 EPO 會要求申請人提供一份。

申請人必須付給 EPO 那些規費？

EPC 第 158(2)、157(2)(b)、79(2)、細則 106、107(1)(c)-(e)、110(1)條

基準 A-VII, 1.3

- 313 **國家費，必要時，加上檢索費**，應支付給充當指定局之 EPO（亦請參看 116-122）。國家費包括**國家基本費**—相當於申請費—以及指定費。

國家基本費和檢索費應於 21 個月內繳納（參看 295）。**指定費**則於國際檢索報告公告後六個月才到期，也就是和審查費一起繳納（參看 327 及 314）。

- 314 **EPC 締約國**如果已經在 Euro-PCT 申請案中（亦即 PCT 申請書；參看 236 ff）被指定，那麼他們**只能在歐洲階段被指定**。指定行為因**嗣後指定費之繳納**而確定（參看 40、41、327 及 1200 號，第 10 項）。

- 315 以上規定也適用於 Euro-PCT 申請案（參看 240）**延伸**至非 EPC 國家之情形（亦請參看 1200 號表格，第 11 項）。

EPC 第 157(3)(a)條

公報 1979, 4, 50, 248 及 1995, 511

- 316 如果國際檢索報告是由 EPO 本身、或奧地利、西班牙或瑞典專利局擬具的，則**不收檢索費**，因為在這種情形並不擬具補充歐洲檢索報告（參看 338）。

EPC 第 157(3)(b)條

公報 1979, 368; 1981, 5 及 1994, 691

- 317 當國際檢索報告是由其他 **ISA**（亦即澳洲、中國、日本或俄羅斯

專利局，或美國專利商標局）擬具時，補充**歐洲檢索費**減少 20%（亦請參看 338-342）。

EPC 細則第 110、109 條

318 如果歐洲核准程序依據之申請文件包含多於十項申請專利範圍，那麼於 21 個月期間內應繳納第十一項及之後每一項的申請專利範圍費。若申請人於繳費寬限期內（參看 321）提出修正後**申請專利範圍**（參看 305），則修正後申請專利範圍將作為計算（重新計算）申請專利範圍費的基礎。假設申請人已於法定期限內繳費，那麼超過重新計算後費用之任何金額都會被退還。

319 上述之所有費用**金額**以及嗣後提到的任何規費都列在 EPO 目前有效之規費規則和規費表，並作為公報之附件公告之。

延遲繳納規費之寬限期

EPC 細則第 85a 條

基準 A-VII, 1.3

公報 1993, 657

320 **國家基本費**或**檢索費**未於期限內，也就是最早優先權日起 21 個月內繳納者，仍得於 EPO 以書面指明其未遵守期限之通知日起之**一個月寬限期**內有效完成繳納，但於此期限內除了未繳納之規費外尚須繳納附加費。

EPC 細則第 110(2)條

321 **申請專利範圍費**未按時繳納者，仍得於 EPO 以書面指明其未依限繳納之通知日起不得延展之**一個月寬限期**內有效完成繳納。

未能遵守繳費期限之後果

EPC 細則第 108(1)條

EPC 第 157(2)(b)條

322 **國家基本費**未按時，亦即未於正常期限或寬限期內繳納者，申請案視為撤回。到期之**檢索費**未於寬限期屆滿前繳納者，Euro-PCT 申請案視為撤回。

EPC 第 122(5)條

公報 1993, 8

323 因 322 所述原因之一喪失權利者，其**權利不得恢復**。

EPC 細則第 110(4)條

324 **申請專利範圍費**未按時繳納者，該相關申請專利範圍視為放棄。

展覽會證明

EPC 第 55(2)、細則 23、107(1)(h)條

- 325 如果國際申請案之展覽會證明尚未提出，仍可以在最早優先權日起 21 個月內補提。

III. 審查請求、審查費及指定費

審查請求應如何提出？

EPC 第 157(1)、94 條

基準 A-VII, 5.2

- 326 申請人必須提出**書面審查請求**；1200 號表格第 4 項下之勾選格已預先標註（亦請參看 152-156）。審查費繳納前審查請求視為未提出。關於審查費之**減免**參看 44-46。

審查請求必須於何時提出？審查費及指定費必須於何時繳納？

EPC 第 150(2)、157(1)、79(2)、94(2)、122(5)、細則 85a、85b、107(1)(d)及(f)條

- 327 **國際檢索報告公告之日起六個月內必須提出審查請求並繳納審查費和指定費**。通常此期限於最早優先權日起 24 個月屆滿。任何補充歐洲檢索報告之擬具（參看 338）或 Euro-PCT 申請案翻譯本之由 EPC 公告，對此期限均無影響。有關回復原狀及提出審查請求之**寬限期**參看 153。

申請人因書面通知而獲得寬限之**指定費**（“防護指定”），仍得於基本期限屆滿日起二個月之寬限期內有效地完成繳納，只要在此期限內繳納附加費（亦請參看 116）。如果前述規費均按時繳納，但申請人卻未按時繳納進一步之指定費，則未經有效繳納費用之受指定締約國視為被撤回。

上述規定類推適用於**延伸費**。

EPC 第 94(3)條

- 328 當申請人未能依限提出審查請求時，申請案將被視為撤回。嗣後申請人欲**恢復權利是不可能的**。
- 329 於特定情形下**審查費之返還**以及關於**加速審查**之問題參看 154-156。

IV. 其他文件之提出

指明發明人

PCT 第 27(2)(ii)、細則 51 之 2.1(a)(iv)條

EPC 細則第 111(1)條

基準 A-VII, 3.4

- 330** 如果在進入歐洲階段時，或於最早優先權日起之 21 個月內，發明人尚未被指明，那麼 EPO 會要求申請人在其規定之期間內指明發明人（參看 49-51）。

主張優先權以及優先權文件

PCT 細則第 17 條

EPC 第 88(1)、細則 38(1-4)條

基準 A-VII, 3.5

- 331** 當 Euro-PCT 申請案主張較早申請案之優先權時（參看 243），EPO 通常會收到 IB 送去的一份優先權文件，因為優先權文件應該在國際階段時送交受理局或 IB。

EPC 細則第 111(2)條

公報 1995, 9, 413, 414; 1999, 80

- 332** 當先前案件之申請案號或副本（優先權文件）於進入歐洲階段仍未送交時，申請人會被要求於 EPO 規定的期限內提出該缺漏之文件。此不適用於來自日本專利局和 EPO 之優先權文件，它們的優先權文件是以電子化方式提供。

公報 1999, 296

- 333** 當優先權文件不是以英文、法文或德文書寫時，一份翻譯成此等語文之一（不一定要是進程序時所使用的語文）的翻譯本必須依 EPO 要求提出，或至少於 EPC 細則第 51(6)條規定之期限內提出。當 Euro-PCT 申請案為先前申請案之完整翻譯本時，則做如是聲明即可（亦請參看 55）。

V. EPO 以指定局立場複查於國際階段不合格之 Euro-PCT 申請案

PCT 第 25、細則 51、82 之 2、82 之 3 條

EPC 第 153(2)條

基準 E-IX, 4.6

- 334** 在申請人的請求下，EPO 得複查受理局之拒絕賦予申請日，或受理局之聲明 Euro-PCT 申請案或對某一國之指定被視為撤回，或 IB 依 PCT 第 12(3)條所為之認定，是否係出於相關主管機構錯誤或疏忽的結果，於此情形，Euro-PCT 申請案得如同歐洲申請案般進行。為了獲得這樣的複查，申請人必須採取以下步驟：
- 必須於 PCT 細則第 51.1 條規定之二個月期限內依 PCT 第 25(1)條規定向 IB 申請迅速將案卷文件副本送至充當指定局之 EPO。
 - 於相同之二個月期限（PCT 細則第 51.3 條）內必須繳納國家費，

而且必要時，必須提供 Euro-PCT 申請案翻譯本。在此建議申請人依細則第 107(1)條、適當時也依 EPC 細則第 110 條規定，採進入歐洲階段之其餘步驟（參看 298 ff, 330 ff）。

PCT 第 24(2)、48(2)條

EPC 第 122、121 條

公報 1984, 565（理由第 4 點）

- 335** 即使 PCT 第 11(3)條所述之效果不一定要藉由 PCT 第 25(2)條規定來維持，指定局仍得維持之。提出 PCT 第 24(2)條所規定之請求的要件與提出 PCT 第 25(2)條所規定之複查請求要件相同。此等請求可併同恢復權利或依 PCT 第 48(2)條及 EPC 第 122 或 121 條規定進一步進程序之請求一起提出。請求恢復權利或進一步進程序之要件（參看 217）也必須於 PCT 細則第 51 條規定之二個月期限內符合。
- 336** 如果 EPO 決定申請案得被當作歐洲申請案處理，則其審查之進行將如同其他申請案。然而，必須確定申請案是否得以其原先向 PCT 受理局提出之日被賦予申請日；Euro-PCT 申請案主張之優先權日亦得被列入考慮。

VI. Euro-PCT 專利核准程序（以 EPO 為指定局）

申請案之加速處理—「速度」計劃

公報 1997, 340

- 337** 除了有可能提早進入歐洲階段外（參看 297），申請人還可以請求從進入歐洲階段之日或之後開始加速處理。這包括了形式審查、補充歐洲檢索報告之製作，當需要這份報告時（參看 338），以及實質審查。

製作一份補充之歐洲檢索報告

EPC 第 157(2)、細則 109 條

基準 E-IX, 4.4

- 338** 如果國際檢索報告不曾由 EPO 本身、或奧地利、西班牙或瑞典專利局製作（參看 316），那麼應製作一份補充歐洲檢索報告；否則，緊接著形式審查和 344 規定之公開後，申請案即進入實質審查（參看 343）。
- 339** 補充檢索是以開始檢索時之最後版本專利申請範圍作為基礎（參看 305）。由於 Euro-PCT 申請案是在充當指定局之 EPO 進行形式

審查，所以不到進入歐洲階段後的至少二個月，申請人是無法期待會開始製作補充歐洲檢索報告的。

基準 A-VII, 5.3

- 340 如果補充歐洲檢索報告製作完成，申請人得聲明其是否希望維持該 Euro-PCT 申請案（參看 155），除非他們已經明白表示放棄收到這項聲明通知（參看 337）。

缺乏單一性

EPC 細則第 112 條

- 341 如果 ISA 認為 Euro-PCT 申請案不符合發明單一性要件而只檢索了部分的 Euro-PCT 申請案（參看 265 及**分割申請案**，345），而且如果申請人未於規定期限內依第 17(3)(a)條規定繳納所有的額外規費，那麼 EPO 將會考量申請案是否符合發明單一性要件。如果 EPO 認為申請案並不符合發明單一性要件，它會通知申請人倘若於 EPO 指定之二週以上六週以下期間內繳足了每一項發明之檢索費，則可以取得有關其國際申請案未經檢索部分之歐洲檢索報告。檢索部門會就國際申請案中已繳納檢索費之發明部分製作歐洲檢索報告。細則第 46 條第 2 項規定準用之。
- 342 如果 ISA（不是 EPO 或奧地利、西班牙或瑞典專利局）完成了**完全檢索**（申請案未被視為缺乏單一性或申請人已經就也正在區域階段接受處理之各項發明繳納了所有必要之額外檢索費）而 EPO 認為該申請案並不符合發明單一性要件時，申請人必須就關於**每一項進一步的發明之補充檢索，繳納全額檢索費**。如果相關發明事實上已包含在國際檢索報告中，那麼申請人已繳額外檢索費之 20%將獲得退還。有關申請案中第一項發明補充檢索之檢索費 20%的降價（參看 317）不受影響。

以 EPO 為指定局時之進一步程序

基準 E-IX, 4.7

- 343 實質審查和專利核准程序其餘部分之進行均如同任何其他歐洲申請案（參看 157 ff）。同樣情形也適用於”速度計劃”下之加速程序（參看 337）。

VII. 由 EPO 公告 Euro-PCT 申請案

EPC 第 158(1)、(3) 條

基準 A-VII, 5.1

- 344 如果 IB 公告之 Euro-PCT 申請案是以 EPO 三種官方語文以外之語文書寫，那麼 EPO 將公告申請人提出之 Euro-PCT 申請案翻譯本

(參看 306)。否則在歐洲專利公報及專利權簿內 EPO 只公告和登載書目資料。有關公告的細節參看 147-151 和附錄 X。

VIII. 分割申請案

基準 A-VII, 4.1

- 345 進入歐洲階段以後，與 Euro-PCT 申請案所包含主題相關之一件或更多的歐洲分割申請案均得被提出（細節參看 199-203；規費參看 119 ff）。如果先前 Euro-PCT 申請案使用語文為 EPO 官方語文之一種，那麼分割申請案必須以該種語文提出，否則就必須以提交 EPO 之先前 Euro-PCT 申請案翻譯本之語文提出(參看 306)。

IX. 更新費

PCT 第 11(3)條

EPC 第 86(1)、細則 107(1)(g)條

基準 A-VII, 2.4

- 346 Euro-PCT 申請案之更新費必須繳納給 EPO。此等費用是從申請日起計算，第三年以及嗣後的每一年都應該繳納。Euro-PCT 申請案之申請日為受理局賦予國際申請案之申請日（亦請參看 204-209）。

F. 以 EPO 為選定局之 Euro-PCT 程序 (PCT II)

I. 概說

EPO 何時為選定局？

PCT 第 31 條

EPC 第 156 條

基準 E-IX, 6.1a

- 347 EPO 原則上得充當任何一個 EPC 締約國之選定局 (參看 226)。其要件為申請人針對至少一個 EPC 締約國所提出之國際申請案中已經有效申請到一項**歐洲專利** (參看 236 ff)。申請人在 PCT 申請書表”EP”勾選格內標註, 以表示其指定所有於提出國際申請案時, 既屬於 EPC 又屬於 PCT 締約國之國家 (目前總共 19 國) 為核准歐洲專利國, 以便申請人在進入歐洲階段前仍維持所有選擇權之開放性 (參看 239)。
- 348 進一步要件則是申請人應該已經提出國際初步審查請求 (參看 267 ff) 並且選定了 Euro-PCT 申請案指定國中至少一個 EPC 締約國 (參看 277)。

以 EPO 為選定局時何時必須開始歐洲階段？

PCT 第 39、31(7)、細則 61.2(a)條

EPC 細則第 107(1)條

基準 E-IX, 6.2

- 349 為了確保 Euro-PCT 申請案之歐洲階段延至申請日起或所主張最早優先權日起之**第 31 個月屆滿時**才開始, 申請人只要在最早優先權日起 **19 個月內**有效選定 (參看 272) 一個 EPC 締約國 (參看 347)。此延期也適用於嗣後申請案中指定之所有 EPC 國家。EPO 是由 IB 通知其被指定為選定局的。
- 350 為了進入歐洲階段, 申請人必須於合法期限內履行法定作為 (參看 352 ff)。否則 Euro-PCT 申請案被視為撤回。

提早進入歐洲階段

PCT 第 40(2)、細則 61.2(d)條

351 只有在申請人明確提出請求的情況下，EPO 才得以選定局身分在 30 個月屆滿前開始處理 Euro-PCT 申請案（亦請參看 297）。

II. 以 EPO 為選定局時申請人必須做些什麼以便開始歐洲階段？

PCT 第 39 條

EPC 第 156、細則 107(1)條

352 為了開始歐洲階段，申請人必須於最早優先權日起 31 個月內至少履行下述行為：

- 提供**翻譯本**，如果 Euro-PCT 申請案不是以 EPO 官方語文之一公告（參看 358-360），
- 繳納**國家費**（參看 363），
- 繳納**檢索費**，如果需要補充之歐洲檢索報告（參看 363），
- 提出**審查請求**並繳納**審查費**（參看 362-364），
- 繳納第三年**更新費**（參看 366）。

代理

353 關於特別要求在締約國既沒有住所也沒有營業所之申請人應指定代理人之規定，請參看 301-303（“非居民申請人”）。

以 EPO 為選定局時，申請人應如何以及在何處開始進程序？

PCT 第 39、細則 76.5(i)併同 49.4 條

354 為了以 EPO 為選定局進入區域階段，在此強力建議申請人使用相同名稱（EPO/EPO/OEB 1200 表格，附錄 XIII）之正確表格—可免費向 EPO 索取。申請人於填表前最好仔細閱讀註解。

355 必要的步驟必須直接以郵寄或傳真在 EPO（非 IB）完成。申請人必須將 EPO 於國際申請案公告後立即通知他們的歐洲申請案號數敘明。若進行必要步驟時申請人尚未被告知此號數，得引述 PCT 檔卷號碼或 PCT 公告號代替。

以 EPO 為選定局時，以那一版本之 Euro-PCT 申請案作為程序進行之基礎？

PCT 細則第 70.2、70.11、70.16 條

基準 E-IX, 6.3、6.4

356 通常 EPO 程序是以 IPEA（其中 50% 以上的案件為 EPO）製作之國際初步審查報告結果為基礎。此報告依據之文件因而也構成以 EPO 為選定局進程序之基礎。1200 號表格中相關勾選格內因此已預先標註（1200 號表格第 6.2 項，參看 299）。

PCT 第 41、細則 78 條

EPC 細則第 109(3)條

357 這一點最好在程序開始時表示清楚，避免以後發生耗時的各種問題。然而申請人亦得於進入歐洲階段時提出修正且此修正將作為嗣後程序的基礎（參看 305）。此亦無礙於申請人在以後階段再修正申請文件（參看 170-175, 318）。

申請人何時必須提出 Euro-PCT 申請案之翻譯本？

PCT 第 39(1)條

EPC 第 158(2)、細則 107(1)(a)條

358 如果 IB 公告 Euro-PCT 申請案不是以 EPO 官方語文（英文、法文、德文）中之一種語文刊登時，申請人必須於最早優先權日起 31 個月內提交 EPO 一份將 Euro-PCT 申請案翻譯成其中一種語文之翻譯本（1200 號表格，第 7 項；參看 306）。

翻譯本未於期限內提出者，Euro-PCT 申請案視為撤回。有關恢復權利參看 217。進一步處理歐洲專利申請案之規則在此不適用，因為其時限不是由 EPO 設定。

PCT 第 19、36(3)(b)、細則 74.1、70.16、76.5(iv)條

359 關於翻譯本必須包含什麼項目，其要件相同於以 EPO 作為指定局時所要求者（參看 308-310）。

此外，國際初步審查報告若有任何附件，其翻譯本也必須提供。如果申請人希望他在 IB 依 PCT 第 19 條規定所做的申請專利範圍修正本成為嗣後程序之基礎，而此等修正並未附於國際初步審查報告時，那麼修正本及修正說明亦均必須提供翻譯本。

PCT 第 39(2)、細則 76.5 併同 49.5(c-之 2)條

360 如果國際初步審查報告所有附件和 PCT 第 19 條規定之任何修正之翻譯本—視目前以那一版本之申請案為有效而定（參看 356）—未於期限內提出，申請人會被要求在一合理的期限內補提漏送之翻譯本；申請人未能符合要求者，Euro-PCT 申請案視為撤回或修正本將不被列入考量。

關於補行疏漏行為及恢復權利，參看 215 ff。

生物、核苷酸以及氨基酸序列

361 申請人請參考 311 和 312 兩項。

提出審查請求

EPC 第 150(2)第 4 句、94、細則 107(1)(f)條

362 審查請求必須於 31 個月內提出，這是為什麼 1200 號表格第 4 項已預先標註的原因。當審查費已繳納時審查請求才被認為已經提出（亦請參看 153-156）。在此，恢復權利是不可能的（參看 328 及 329）。

那些規費申請人必須在 31 個月內繳納？

EPC 細則第 107(1)(c)-(g)條

363 關於以 EPO 為指定局時應繳納之各項規費說明，類推適用於以 EPO 為選定局時應繳納之規費，只是在此申請人有 31 個月，而不是 21 個月之規費繳納期限（參看 313-324）。以下規費必須於 31 個月內繳納：

- 國家基本費（參看 313）
- 指定費且，適用時還有延伸費（參看 314, 315）
- 檢索費，如果適用的話（參看 316, 317）
- 審查費（參看 327）
- 第三年之更新費（參看 346）
- 申請專利範圍費，如果適用的話（參看 318）。

EPC 細則第 107(2)條

規費準則第 12(2)條

PCT 第 34(3)(c)條

364 當 EPO 充當 IPEA 時已就相關 Euro-PCT 申請案製作國際初步審查報告者（亦請參看 269），審查費減收 50%，除非申請人於歐洲階段尋求專利保護之發明並不是該報告的主題。

EPC 第 14(4)、細則 6(2)和(3)條

規費準則第 12(1)條

365 在官方語文不是英文、法文或德文之 EPC 締約國內擁有住所或主營業所之申請人，以及身為外國居民或於該外國設有主營業所之該締約國國民，如果以該締約國官方語文提出書面審查請求，並於請求後一個月內—亦即不早於他們提出請求之時—提出一份翻譯為程序所使用語文之翻譯本時（參看 44 ff），其審查費得降價 20%。

如果 364 和 365 兩項規定的降價條件均符合，則審查費一開始減

少 50%。然後其剩餘金額再減少 20%，也就是說總共減少了規費全額的 60%。

EPC 細則第 107(1)(g)條

- 366 有關未於期限內繳費可適用之寬限期，以及錯過期限之法律效果，請參考 320-324，327-328 的說明。

展覽會證明

- 367 國際申請案之展覽會證明得至遲於最早優先權日後 31 個月之期限內提出（亦請參看 325）。

III. 其他文件之提出

- 368 有關指明發明人之要求參看 330；有關優先權主張及文件參看 331-333。31 個月的期限適用於每一種情形。

IV. 複查、公告、分割申請案

- 369 有關 EPO 以選定局身分複查於國際階段失敗之 Euro-PCT 申請案參看 334，有關由 EPO 公告 Euro-PCT 申請案參看 344，而有關分割申請案參看 345。

V. 以 EPO 為選定局時之 Euro-PCT 專利核准程序

基準 E-IX, 6.4

- 370 有關製作補充歐洲檢索報告、Euro-PCT 申請案實質審查以及透過“速度”計劃加速程序之細節，參看關於以 EPO 為指定局之程序之各節說明（337-343）。

國際初步審查報告是扮演什麼角色？

PCT 第 33(1)、(5)條

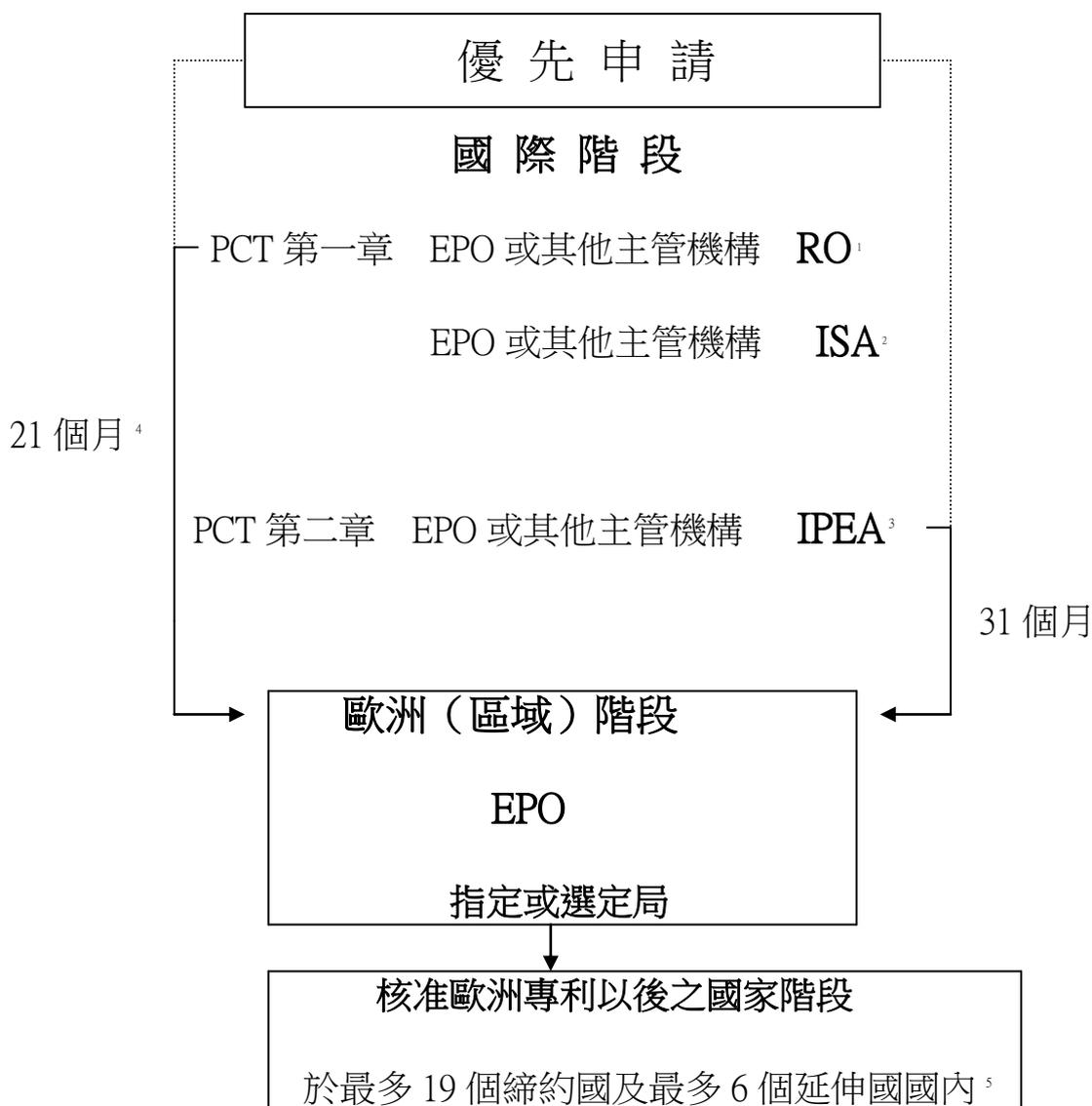
基準 E-IX, 6.3, 6.4

- 371 當國際初步審查報告已由 EPO 製作完成（參看 267, 285-293）且其中包含核駁理由，而申請人於進入歐洲階段不提出任何修正文件時，則第一次通信通常只會提到此份報告。如果有關評估可專利性之新事實顯然可見（例如，從補充歐洲檢索報告中），那麼 EPO 可能不採其國際初步審查報告中所表達之意見。
- 372 由其他 IPEA 擬具之審查報告會被仔細檢視，而且如果理由完備還會被列入考量。

以 EPO 為選定局之進一步程序

- 373 其餘程序與歐洲專利核准程序相對應（參看 157 ff）。

歐洲－專利合作條約階段 (Euro-PCT Phase)



¹ RO = 受理局

² ISA = 國際檢索機構

(由 RO 指定或由申請人選擇)

³ IPEA = 國際初步審查機構

(如同 ISA；EPO 只限於 ISA = EPO 或 AT, ES, SE 專利局之情況下)

⁴ 從申請日或最早優先權日起算。21 個月之期限適用於以 EPO 為指定局進入區域階段時 (第一章)，31 個月之期限適用於以 EPO 為選定局時 (第二章)。

⁵ 基於與 EPO 簽署之雙邊協定。

7.	<p>翻譯</p> <p>檢附官方語文（英文、法文、德文）之一的翻譯本，如以下打叉者：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以 EPO 為指定局或選定局（PCT 第 I+II 章）之程序中： <ul style="list-style-type: none"> 三份原始提出之國際申請案（說明書、申請專利範圍、圖式之任何文字說明）、經公告之摘要說明以及依 PCT 細則第 13 之 2.3 條及第 13 之 2.4 條規定提出之關於生物物質的任何說明翻譯本 一份優先權基礎案翻譯本 在此聲明原始提出之國際申請案為前案之完整翻譯本（EPC 細則第 38(5) 條） • 此外，以 EPO 為指定局之程序中（PCT 第 I 章）： <ul style="list-style-type: none"> 如果修正之申請專利範圍構成 EPO 程序之基礎（參看第 6 項），那麼應提出三份申請專利範圍修正本以及任何依 PCT 第 19 條規定提出之陳述書翻譯本 • 此外，以 EPO 為選定局之程序中（PCT 第 II 章）： <ul style="list-style-type: none"> 國際初步審查報告之任何附件翻譯本三份 						
8.	<p>生物物質</p> <p>有關以及/或者利用生物物質之發明已依 EPC 細則第 28 條規定寄存。</p> <p>EPC 細則第 28(1)(c)條規定之細節（若還不知道，寄存機構及寄存物識別參考【號碼，記號等】）於國際公告中提供或者於第_____頁/行第 7 項提出之翻譯本中提供。</p> <p>寄存機構核發之寄存收據</p> <p>在此檢附</p> <p>嗣後提出</p> <p>檢附依細則第 28(3)條規定放棄向請求者要求擔保之權利聲明書</p>						
9.	<p>核苷酸及氨基酸序列</p> <p>PCT 細則第 5.2 及 13 之 3 條以及 EPC 細則第 111(3)條規定之必要項目已提供給 EPO。</p> <p>書面序列表單在此以 EPO 官方語文提供。</p> <p>書面序列表單不包含超越申請案內容之事項。</p> <p>依規定檢附可供機器判讀之資料媒體。</p> <p>資料媒體紀錄之資訊與書面序列表單相同。</p>						
10.	<p>指定費*</p> <p>10.1 目前打算繳納指定費七倍金額之費用。因此國際申請案中指定之所有 EPC 締約國指定費被視為已經繳納（規費準則第 2 條第 3 款）。</p> <p>10.2 第 10.1 項聲明不適用之。反之，目前打算針對以下於國際申請案中指定之 EPC 締約國繳納少於七筆指定費之費用：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) _____</td> <td style="width: 50%;">(4) _____</td> </tr> <tr> <td>(2) _____</td> <td>(5) _____</td> </tr> <tr> <td>(3) _____</td> <td>(6) _____</td> </tr> </table> <p>如果締約國於第 10.2 項被指明，那麼在此要求毋庸針對未指明之締約國發出 EPC 細則第 85a(1)或 69(1)條規定之通信。</p> <p>10.3 如果已經發出自動記帳指示（第 12 項），那麼 EPO 有權，在 EPC 細則第 107(1)(d)條規定之基本期間屆滿時，扣繳指定費七倍金額之款項。若於第 10.2 項指明了締約國，則 EPO 將只扣繳該等國家之指定費，除非申請人於</p>	(1) _____	(4) _____	(2) _____	(5) _____	(3) _____	(6) _____
(1) _____	(4) _____						
(2) _____	(5) _____						
(3) _____	(6) _____						

<p>基本期間屆滿前另有指示。</p>
<p>11. 歐洲專利之延伸 此申請也被認為是一份延伸請求，請求延伸至國際申請案中被指定之所有非 EPC 締約國，該等非締約國必須是於提出國際申請案之日，與其簽訂之”延伸協定”已經生效者。然而，須依規定繳納延伸費以後，延伸才生效。目前打算繳納以下用打叉方式標示之國家延伸費： 斯洛法尼亞 立陶宛 拉脫維亞 阿爾巴尼亞 羅馬尼亞 前馬其頓南斯拉夫共和國</p>
<p>12. 自動記帳指示（僅適用於 EPO 存款帳戶所有人） EPO 在此，依自動記帳程序合約，被授權從以下存款帳戶扣繳任何規費及到期費用。關於指定費，參看第 10.3 項。EPO 也被授權，在繳納延伸費之基本期間屆滿時，扣繳每一個第 11 項打叉的”延伸國家”延伸費，除非申請人於前述期間屆滿前另有指示。 帳號及帳戶所有人 _____</p>
<p>13. 對於 EPO 存款帳戶之任何償還 帳號及帳戶所有人 _____</p>
<p>14. 申請人或代理人簽名 地點/日期 經概括授權之受僱人（EPC 第 133(3)條）： 號碼 _____ 請在簽名處以正楷書寫姓名。若為法人，簽名者在公司的職位亦應以正楷註明。</p>

註解

關於 EPA/EPO/OEB 表格 1200 (03.00)，為進入歐洲階段而使用（以 EPO 為指定局或選定局）

此註解將說明如何填寫 EPA/EPO/OEB 表格 1200。請使用打字機。從 EPO 網站 <http://www.european-patent-office.org> 也可以下載以 pdf 及 Word 97 格式作成的可編輯書表。雖然我們建議使用此表格，但這卻不是強制性的。此表格必須**直接向 EPO 提出**。如果某一項資料的填寫空間不夠，應該使用另一張紙並且簽名。於另一紙張上繼續填寫之每一項都必須以其編號及標題加以指明（例如”2 額外代理人”，”6 為 EPO 程序所準備之文件”）。以 EPO 為指定或選定局進入歐洲階段之進一步細節得參看”如何獲得歐洲專利－申請人指南（How to get a European patent-Guide for applicants）”第二冊，此小冊子可以免費向 EPO 索取，以下簡稱其為”Euro-PCT 指南”。

I. 一般性資訊

以 EPO 為**指定局**進入歐洲階段時，申請人必須於申請日起或，當適用時，於（最早）優先權日起 **21 個月**內採取 PCT 第 22 條規定之程序上步驟。如果於申請日起或，當適用時，於（最早）優先權日起 19 個月內有效提出 PCT 第二章規定之國際初步審查的話，那麼就必須於申請日起或，當適用時，於（最早）優先權日起 **31 個月**內採取以 EPO 為**選定局**之程序上步驟。

對於想要快速審查 Euro-PCT 申請案之申請人而言，加速處理歐洲專利申請案計劃－”PACE”－（EPO 公報 1997, 340）提供縮短處理時間的有效選擇。

II. 填寫表格之說明

以下編號與表格中各個項目相對應。

1. 通信地址

只有**未委任代理人**及擁有數個不同營業地址之申請人應提供通信地址。此地址必須是申請人自己的而且不會出現在歐洲專利權簿上或 EPO 刊物上（參看 EPO 公報 1980, 397）。

2. 委任代理人（EPC 第 133, 134 條）

申請人於 EPC 之一締約國境內既無住所又無主要營業所時，必須由專業代理人代理並且於所有 EPC 程序均透過該代理人為之（EPC 第 133(2)條）。

3. 授權書（EPC 細則第 101 條）

依 EPC 細則第 101(1)條規定，以及 1991 年 7 月 19 日 EPO 局長之決定，專業代理人為證明其身分，僅僅在特定情況下才需要提出一份經簽署之授權書（參看 EPO 公報 1991, 421 及 489）。然而，依 EPC 第 134(7)條規定有資格充當專業代理人之律師，或依 EPC 第 133(3)條第一句規定代表申請人從事申請行為但不具專業代理人資格之受僱人，必須提出一份申請人簽署之授權書，除非在此之前已經向身為受理局之 EPO 提出了一份

明確授權他於 EPC 程序中代理申請人行為之授權書。

如果提出授權書為必須者，那麼在此建議若個別授權請採用 EPA/EPO/OEB 表格 1003 (EPO 公報 1998, 597)，概括授權則採用 EPA/EPO/OEB 表格 1004 (EPO 公報 1989, 230; 1985, 42)。兩種表格都可以免費向 EPO (最好位於維也納的辦公室，但位於慕尼黑、海牙及柏林者亦可) 或締約國之中央工業財產局索取。從 EPO 網站 <http://www.european-patent-office.org> 也可以下載以 pdf 及 Word 97 格式作成的可編輯書表。

4. 請求審查 (EPC 第 150(2)、94 條)

4.1 審查請求包含一份書面請求書 (表格 1200 第 4 項中已經劃叉)，審查費完成繳納前該請求書不被視為已經提出 (EPC 第 94(1)及(2)條)。有關依據 EPC 第 14(4)條規定提出書面審查請求以及相關費用之減免請參看 III, 6.2。

4.2 審查請求得於國際檢索報告或 PCT 第 17(2)(a)條規定之聲明公告 (EPC 第 157(1)條) 日起六個月內提出。然而書面審查請求必須提出以及審查費必須繳納之期限無論如何都不得先於 PCT 第 22 或 39 條 (EPC 第 150(2)條) 規定之期限而屆滿。實務上這是指在 PCT 第二章規範之情形下，書面審查請求及審查費必須於申請日或，當適用時，(最早) 優先權日起 31 個月內提出及繳納。

4.3 申請人於接獲補充歐洲檢索報告前已提出審查請求者，將被 EPO 要求俟檢索報告送達後，於指定期間內表明其是否想要進一步進行該申請案 (EPC 第 96(1)條)。

5. 補充歐洲檢索報告中引述文件之額外影本

只要繳納一定費率的規費 (參看 111, 7) 就可以訂購一份或多份補充歐洲檢索報告中所引述文件之額外影本 (參看 EPC 第 92(2)條)。

6. 為進行 EPO 程序之文件

參看 "Euro-PCT 指南" 304-305 及 356-357。

當申請案進入歐洲階段時，申請人必須指明那些申請文件，原始文件或修正本，將作為歐洲核准程序之基礎 (EPC 細則第 107(1)(b)條)。第 6 項涵蓋一般案件，並且明定申請人得

■ 依第 6.2 條規定，在以 EPO 為**指定局** (不適用 PCT 第二章) 之程序中，選擇**公告之文件** (包括向國際局依據 PCT 第 19 條規定提出之任何申請專利範圍修正本)，或者

■ 依第 6.2 條規定，在以 EPO 為**選定局** (適用 PCT 第二章) 之程序中，選擇**國際初步審查報告所依據之文件**。

然而申請人得表明以修正後文件作為核准程序之基礎。他也可以在收到通知後一個月的不變期間內再次修正申請案 (EPC 細則第 109 條)。如果

因此項修正而減少了申請專利範圍項數，則溢繳之任何申請專利範圍規費都將被退還（EPC 細則第 110(3)條）。

於**例外**情況下，如果申請人不想以國際初步審查程序中提出之修正本進行核准程序，而寧願改以公告之文件進行時（包括於國際局依據 PCT 第 19 條規定所做的任何修正），申請人必須**另行提出一份**經簽署之文件做如是請求。

無論如何，第六項無法應付所有可能發生的狀況。於此等例外情形有必要以**另一份**經簽署的文件加以釐清。

欲取代已公告之申請文件之文件必須提出一式三份（EPC 細則第 36(1)條併同第 35(2)條規定）。此亦適用於**附屬在國際初步審查報告**之修正後文件，即使該國際初步審查是由 EPO 執行的。因此參考國際初步審查報告之附件是不夠充分的。

如果申請人在以 EPO 為國際初步審查機構之程序中已經提供了**測試報告**（test reports），那麼 EPO 有可能會於歐洲核准程序中利用此等報告。

7. 翻譯本

7.1 申請案翻譯本

參看“Euro-PCT 指南” 306-307 及 358-360。

如果國際申請案**不是**以 EPO 官方語文之一種公告者，那麼申請人**必須**於申請日或，當適用時，（最早）優先權日起 21 或 31 個月內提供給 EPO 一份翻譯成官方語文之一的翻譯本。

翻譯本之語文為 EPO 程序所使用之語文。即使國際申請案之英文翻譯本已由國際局依 PCT 細則第 48.3(b)條規定公告，申請人仍然可以選擇在 EPO 程序中所使用之語文：他可以選擇法文或德文而提出其中一種語文的翻譯本，或者保留英文而提出一份他自己的英文翻譯本。如果他不提出翻譯本，EPO 將認為他已經選擇了英文，而歐洲程序便將以公告之英文版為準。

翻譯本必須包含說明書、申請專利範圍、任何圖式中之文字說明，以及摘要。翻譯本也應包含依 PCT 第 19 條規定修正之申請專利範圍連同任何說明，以及 PCT 細則第 13 之 2.3 與 13 之 2.4 條規定之所有表示和所有公告過之更正請求（PCT 細則第 91.1(f)條）。

翻譯本必須提出**三份**。

7.2 優先權文件翻譯本

依據 EPC 細則第 38(5)條規定，優先權文件之翻譯本（或表明歐洲專利申請案為前案完整翻譯本之聲明）只有在 EPO 要求的情況下才必須提出，但此時至遲應在 EPC 細則第 51(6)條規定（EPC 第 88(1)條，細則第 38(5)條）期間屆滿前提出。然而申請人亦得提早提出。申請人可以在第 7 項的相關方格內打叉，以表明 EPC 細則第 38(5)條規定之聲明，於此情形，其嗣後即毋庸提出先前申請案（優先權文件）之翻譯本（參看第 19/99 號法律意見，EPO 公報 1999，296）。

7.3 附件之翻譯本

當 PCT 第二章適用時，任何國際初步審查報告之附件也必須翻譯（PCT 第 36(2)(b)、(3)(b)條，細則第 74.1 條）並提出三份。

8. 生物物質

為了讓 EPO 能夠查核是否與 EPC 細則第 28(1)及(2)條規定相符，寄存機構開立之收據將呈送 EPO（參看 EPO 公報 1986, 269 刊登之 EPO 通告）。我們強力建議申請人於提出此表格時，或至遲於申請日或，當適用時，於（最早）優先權日起 21 或 31 個月內呈送該收據。

依 EPC 細則第 28(3)條規定放棄

申請人得基於請求者之保證依 EPC 細則第 28(3)條規定放棄權利而提供生物物質的樣本，但以申請人為相關生物物質之寄存者為限。此棄權必須以另一份經簽署之陳述書向 EPO 為明確的表示。棄權書必須詳加敘述相關生物物質（寄存機構及申請文件上顯示之登記號碼或申請人/代理人之索引號碼）。棄權書得隨時提出。

9. 核苷酸與氨基酸序列

如果核苷酸或氨基酸序列揭露於國際申請案中，則說明書必須依據 PCT 細則第 5.2 條規定包含一份序列表單。EPO 充當國際檢索機構時，還額外要求以可供機器判讀之形式提供序列表單，附加一份陳述書說明法定資料媒體所紀錄之資訊與書面序列表單相同（PCT 細則第 13 之 3.1 條及 1992 年 10 月 2 日決定第 4 條、1998 年 11 月 EPO 公報第二本補充版）。

如果 EPO 曾為國際檢索機構，通常它會已經收到所有必要事項。如果 EPO 還未取得序列表單，或表單不符合法定標準，或尚未以法定資料媒體提出，那麼該遺漏的項目必須嗣後於進入歐洲階段時提出（EPC 細則第 111(3)條及 1998 年 10 月 2 日 EPO 局長決定，1998 年 11 月 EPO 公報第二本補充版），併同一份聲明書說明書面序列表單不包含超越申請案內容之事物，而且資料媒體所紀錄之資訊與書面序列表單相同。

10. 指定費

10.1 有哪些 EPC 締約國於進入歐洲階段時被指定，在國際階段就已經決定（PCT 細則第 4.9(a)，(b)及(c)條）。通常，所有 EPC 締約國都是在國際申請案中被指定。申請人如果於歐洲階段繳納了相當於指定費七倍金額之費用，那麼就

視為已經繳納了所有 EPC 締約國指定費。倘若申請人在其國際申請案中指定了所有的 EPC 締約國，而且打算付給 EPO 指定費七倍金額的費用，則無論在進入歐洲階段時或當申請人繳納指定費時，EPO 都不再需要有關此事之資料。

- 10.2 打算繳納少於指定費七倍金額之費用的申請人，應該在第 10.2 項中指明涉及之 EPC 締約國。這樣對申請人和 EPO 都必較方便，因為在第 10.2 項的隨後聲明使得 EPO 可以將 EPC 細則第 85a(1)和 69(1)條規定之聯繫工作侷限於申請人沒有繳納原先在第 10.2 項中被指定國之指定費的情形。惟提出聲明之申請人，仍得繳納未經指定締約國之指定費，只要系爭國家曾經在國際申請案中被指定，而且費用是在 EPC 細則第 107(1)(d)條規定期限內繳納。指定費亦得於 EPC 細則第 85a(2)條規定之寬限期內繳納。亦請參看以下 III, 9.1。
- 10.3 第 10.3 項中預先打叉的方格表示申請人參加自動記帳程序(第 12 項)，授權 EPO 扣繳指定費七倍金額的款項，除非申請人在第 10.2 項中已經指定了國家，此時自動記帳指示僅僅及於該等指定國。

11. 歐洲專利之延伸

歐洲專利申請案及其獲准之專利，在申請人之要求下，將延伸至**國際申請案中被指定**且於提出國際申請案時即簽有“延伸協定”之非 EPC 締約國(斯洛伐尼亞自 1994 年 3 月 1 日起，立陶宛自 1994 年 7 月 5 日起，拉脫維亞自 1995 年 5 月 1 日起，阿爾巴尼亞自 1996 年 2 月 1 日起，羅馬尼亞自 1996 年 10 月 15 日起，以及前馬其頓南斯拉夫共和國自 1997 年 11 月 1 日起)。

受限於此條件，延伸請求被視為是針對進入歐洲階段之任何申請案。若延伸費未於 EPC 規定之指定費繳納期限(EPC 細則第 107(1)條；EPC 細則第 85a(2)條)內向 EPO 繳納，延伸請求視為撤回。不會有如同 EPC 細則第 85a(1)或 69 條規定之通知被發出。

有關延伸制度之詳細資訊公告於 EPO 公報 1994, 75 及 1997, 538。

12. 自動記帳指示

有關自動記帳程序之作業方式及資料參看 EPO 關於自動記帳程序的刊物(EPO 1999 年第 2 冊公報補充版，及以上第 10.3 點)。

13. 存款帳戶

如果申請人以歐元或德國馬克繳納規費而且於 EPO 設有存款帳戶(EPO 1999 年第 2 冊公報補充版)，那麼任何應退給他的款項均得存入該帳戶。如果申請人希望如此做，必須指明帳號及帳戶所有人姓名。關於**代理人**之存款帳戶，請參看法律意見第 6/91 號修正本第 5 點，公告於 EPO 公報 1991, 573。

III. 規費注意事項

繳納規費時，我們建議採用 EPA/EPO/OEB 表格 1010 號(EPO 公報 1998, 597)。

1. PCT 第一章 (PCT 第 22 條)

1.1 規費應於申請日或，當適用時，(最早)優先權日起 21 個月內繳納：

- (a) EPC 第 158(2)條及細則第 106 條規定之國家費包括
 - (i)相當於申請費之基本國家費
 - (ii)指定費(參看以下 4.1) – 記得這些費用可以在 EPC 第 79(2)條規定之期間屆滿前繳清，如果該期間屆滿在後的話；因此它們通常在國際檢索報告公告時起六個月內應該付清。
- (b)補充歐洲檢索費，如果有的話(參看以下 3)
- (c)申請專利範圍費，如果有的話(參看以下 5)

1.2 審查費

審查費必須於國際檢索報告公告之日或依 PCT 第 17(2)條規定聲明之日起 6 個月內繳納(亦請參看以下 6)。

2. PCT 第二章 (PCT 第 39(1)條)

規費應於申請日或，當適用時，(最早)優先權日起 31 個月內繳納：

- (a) EPC 第 158(2)條及細則第 106 條規定之國家費包括
 - (i)相當於申請費之基本國家費
 - (ii)指定費(參看以下 4.1)
- (b)補充歐洲檢索費，如果有的話(參看以下 3)
- (c)申請專利範圍費，如果有的話(參看以下 5)
- (d)審查費
- (e)第三年之更新費，除非以後才到期(參看 EPC 細則第 107(1)(g)條)

3. 檢索費

3.1 沒有應付之檢索費

如果國際檢索報告是由 EPO、瑞典專利局、奧地利專利局或西班牙專利商標局製作的，就不會有補充歐洲檢索報告且不會索取檢索費。

3.2 檢索費之減免

如果有關申請案之國際檢索報告是由美國專利商標局、日本專利局、俄羅斯專利局、澳洲專利局或中國專利局製作的，檢索費減少 20%。

4.1 指定費

就每一個指定國均應繳納一筆指定費。對於聯合指定瑞士與列支敦士登則只索取一筆指定費。繳納相當於指定費七倍金額之費用時，視為涵蓋國際申請案指定之所有 EPC 締約國指定費。

4.2 延伸費

就每一個被請求延伸的國家都應繳納一筆延伸費。當延伸費繳納以後，對於打算延伸的國家必須詳加敘明。

5. 申請專利範圍費

申請人於進入歐洲階段時有權向 EPO 提出修正之申請專利範圍 (PCT 細則第 86(1)及 107(1)(b)條, PCT 第 28 及 41 條)。之後, 申請人得於 EPO 通知之日起一個月的不變期間內再一次修正申請案 (EPC 細則第 109 條)。此修正不會影響到嗣後可能依 EPC 細則第 86(2)至(4)條規定所為之修正。如果歐洲核准程序將據以審查之申請文件包含十項以上之申請專利範圍, 那麼第十一項以及隨後之每一項申請專利範圍都須繳納申請專利範圍費。如果修正之申請專利範圍是在 EPC 細則第 109 條規定之一個月內提出, 那麼申請專利範圍費之計算是以該修正之申請專利範圍為準 (EPC 細則第 110(2)條), 而任何溢繳費用都會依 EPC 細則第 110(3)條規定退還。

6. 審查費之減免

6.1 由 EPO 執行國際初步審查

如果 EPO 以國際初步審查機構身分已經為系爭申請案製作了國際初步審查報告, 那麼審查費將減少 50% (EPC 細則第 107(2)條及規費準則第 12(2)條)。如果依 PCT 第 34(3)(c)條規定, 該報告是根據國際申請案某些部分製作的, 那麼只有當審查是基於該報告所包含的主題而進行時, 才會允許減免。

6.2 語文

在官方語文不是英文、法文或德文之 EPC 締約國境內擁有住所或主營業所之申請人, 以及身為外國居民之該國國民, 得以該國官方語文提出審查請求 (可接受之非 EPO 語文) (EPC 第 14(4)條)。如果書面審查請求是以可接受之非 EPO 語文提出, 而於提出後一個月內 (也就是說儘早與請求審查同步), 也提出一份程序所使用語文之翻譯本, 則審查費將減少 20%。若使用 EPO 第 1200 號表格, 則以可接受之非 EPO 語文提出書面審查請求一事必須記載於第 4 項空白處, 因為此已包含了以程序使用之語文進行審查的請求 (EPC 細則第 6(3)條, 規費準則第 12(1)條及 EPO 1992 年 7 月 3 日通告, 公告於 EPO 公報 1992, 467)。審查請求得以以下文字表達:

(a)以義大利文: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."

(b)以瑞典文: "Harmed begars provning av patentansokan enligt art. 94."

(c)以荷蘭文: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."

(d)以盧森堡文: "Et get heimat Preifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."

(e)以西班牙文: "Se solicita el examen de la solicitud segun el articulo 94."

(f)以丹麥文: "Hermed begaeres provning af ansogningen i henhold til Art. 94."

(g)以希臘文: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

(h)以愛爾蘭文: "Iarrtar leis seo scrudu an iarrtais de bhun Airteagal 94."

(i)以葡萄牙文: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94."

(j)以芬蘭文: "Taten pyydetaan hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti."

6.3 如果兩項減價條件均符合, 則審查費首先減價 50%。而 20%之減價適用於餘

額總數而非規費全額。

7. 規費金額

現行規費以及換算為 EPC 締約國其他幣值之金額規定在”繳納規費、費用及價格指南”，它定期公告在 EPO 公報。

8. 10-日安全法則

在此建議於 EPC 締約國內繳費不要晚於規費準則第 8(3)及(4)條規定之繳費期限屆滿前 10 日。如果依照規費準則第 8(1)及(2)條規定，申請人被認為是在繳費期限屆滿後才繳納規費時，若能提出適當的證據，則該期限仍被認為已經遵守。如果晚於繳費期限屆滿前 10 日，但是仍然在繳費期限內繳費，那麼必須繳納附加費並且提供原繳費之適當證據。

9. 未繳納規費之法律後果

9.1 國家基本費、指定費、檢索費、延伸費

如果國家基本費、指定費或檢索費未於期限內繳納，仍得於 EPO 指明申請人未遵守時限之書面通知日起之一個月寬限期內有效繳納，只要申請人在該期限內繳納了附加費(EPC 細則第 85a(1)條)。業經申請人於第 10.2 項中免除 EPC 細則第 85a(1)條規定之通知的指定費，和延伸費，仍得於正常時限屆滿後之兩個月寬限期內有效繳納，只要申請人在該期限內繳納了附加費 (EPC 細則第 85a(2)條)。如果國家基本費未於法定期限內繳納，申請案將視為撤回 (EPC 細則第 108(1)條)。如果任何一個被指定國之指定費未於法定期限內繳納，則對於該國之指定將視為撤回 (EPC 細則第 108(2)條)。如果延伸費未於法定期限內繳納，那麼延伸請求視為撤回。若檢索費未於法定期限內繳納，則申請案將被視為撤回 (EPC 第 157(2)條)。

9.2 審查費

如果審查費未於期限內繳納，仍得於 EPO 指明申請人未遵守時限之書面通知日起之一個月寬限期內有效繳納，只要申請人在該期限內繳納了附加費(EPC 細則第 85b 條)。審查費未於法定期限內繳納者，申請案將被視為撤回 (EPC 細則第 94(3)條)。

9.3 申請專利範圍費

如果申請專利範圍費未於法定期限內繳納，仍得於被通知未按時繳納之日起不得延展的一個月寬限期內有效繳納 (EPC 細則第 110(2)條)。申請專利範圍費未於法定期限內繳納者，該相關申請專利範圍將被視為放棄 (EPC 細則第 110(4)條)。

9.4 更新費

當更新費未於到期日當天或之前繳納時，得於該日起六個月內有效繳納，只要同時繳納附加費即可 (EPC 第 86(2)條)。如果更新費與附加費未於法定期限內繳納，那麼歐洲專利申請案將視為撤回 (EPC 第 86(3)條)。