

## 再談歐洲發明審查程式-EESR

隨著中國產業結構升級，以及“一帶一路”國家戰略的實施，越來越多的中國企業開始進行海外佈局進軍歐洲市場，產品未動專利先行，專利不僅是衡量企業實力的標準，也成為捍衛自身權益的必備武器。

因此，在產品未進入歐洲市場之前就對相關專利進行佈局可以有效降低後續產品進入歐洲市場的侵權風險。這就要求企業或個人在進行歐洲市場的專利佈局之前能夠首先對歐洲地區的專利制度有所瞭解，在前一篇系列文章中簡要地介紹了歐洲專利審查程式 EESR，以下從法律和經濟層面比較深入地對 EESR 談一談幾點看法：

**從法律層面來看**，EESR 是歐洲專利局在歐洲發明進入實質審查程式之前做出的檢索及評價性意見，相對於中國發明專利的申請及審查程式而言，歐洲專利局在歐洲發明進入實質審查程式之前就已經做出了針對專利性的初步評價，其採用的審查標準與實質審查的標準相同，因此，申請人在歐洲發明沒有進入實質審查程式之前即能得知其授權前景。

如果授權前景積極，則申請人可以放心進入後續實質審查程式；如果授權前景消極，則申請人還可以在進行具體分析的基礎上再決定是否進行實質審查。相對於目前全球絕大多數國家對於發明所採用的初步審查後（僅審查形式問題）才進入實質審查程式的制度而言，歐洲專利審查程式 EESR 相當於在一定程度上提前就授權前景給予申請人以預警，減少了後續的答辯次數以及縮短了審查週期，從而為申請人提供了可選擇不同申請策略的機會。

**從經濟角度來講**，目前歐洲專利局進行實質審查的官費數額較大（目前為 2220 歐元），這還不包括國外代理費用，如果再涉及後續的實質審查答辯費用，這對於大多數中國企業來講都是一筆不菲的開支。

對於通過巴黎公約途徑提出的歐洲專利申請，申請人可以在 EESR 公佈日起 6 個月內提出實質審查請求，並繳納實質審查費用。如果 EESR 授權前景積極，但是涉及形式或實質問題需要修改或闡述意見，則需要回復，以進入實質審查階段（檢索意見完全正面時不需要回復）；如果 EESR 授權前景消極，則申請人可以選擇不進入實質審查階段，以節省後續的相關費用。

對於通過 PCT 途徑提出的歐洲專利申請，申請人應在提交歐洲專利申請的同時提出實質審查請求，並繳納實質審查費用。如果 EESR 授權前景積極，但是涉及形式或實質問題需要修改或闡述意見，則需要回復，以進入實質審查階段（檢索意見完全正面時不需要回復）；如果 EESR 授權前景消極，則申請人可以選擇不進入實質審查階段，並要求歐洲專利局退還所有在提交歐洲專利申請的同時繳納的實質審查費用，這樣就節省了一大筆支出。

還有一點需要強調的是，對於通過巴黎公約途徑提出的歐洲專利申請，申請人基於習慣往往在提交歐洲專利申請的同時提出實質審查請求，並繳納實質審查費用。這種情況下，如果 EESR 授權前景消極，則申請人也可以選擇不進入實質審查階段，並要求歐洲專利局退還已經繳納的實質審查費用（已經繳納的申請費、檢索費和指定費則無法退回）。

綜上所述，EESR 可以幫助申請人預估授權前景，便於其根據實際需要適時作出繼續或撤回申請案的決定，很好地維護了申請人的權益，申請人瞭解 EESR 的具體程式和優點對於其歐洲市場的專利佈局也具有很好的推動和促進作用。

江炳滔律師事務所

2017 年 11 月 20 日