

親愛的客戶：

您好！本公司為善盡專利管理人之職責，謹以本函通知：歐洲專利局（EPO）已於近日公告將自 2024 年 4 月 1 日新增微實體規費優惠。茲將相關變動說明如下，提供 您作為智權決策之輔助參考。

一. 變動簡介

因《歐洲專利公約施行細則》（《細則》）Rule 6 及其《收費準則》Article 14 條文修訂，且新增《細則》Rules 7a 及 7b，EPO 將自 2024 年 4 月 1 日新增微實體規費優惠辦法，適用該日起於一般歐洲專利申請案（Euro-direct 申請案）及 PCT 申請案（Euro-PCT 申請案）進入歐洲階段繳納的規費。

簡言之，2024 年 4 月 1 日起，EPO 將提供兩種規費減收辦法：一是行之有年的語文相關規費優惠，一是新增的微實體規費優惠。符合任一辦法資格者，指定規費可享 30% 的優惠，且兩種辦法可合併使用。

二. 兩種辦法的比較

辦法	小實體/語文相關	微實體
資格	-為以下任一實體 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 自然人、 ◦ 微型企業、 ◦ 非營利組織、大學或公共研究組織或 ◦ 中小企業； 	-為以下任一實體 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 自然人、 ◦ 微型企業、 ◦ 非營利組織、大學或公共研究組織；且
優惠	-係以非德、英、法文作官方語文的歐盟成員國為居所或主要經營處所，或該些國家旅居海外的國民；且 -申請案及/或其實審請求係以非英、法、德文的其他歐盟官方語文提交（若有複數人，其中一人符合前述地域及語文資格，及滿足本欄要件）	-在先前 5 年期間所提 Euro-direct 申請案/進入歐洲階段 Euro-PCT 申請案件數總計低於 5 件
聲明	-減繳 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 申請費（不適用進入歐洲階段 Euro-PCT 申請案）及 ◦ 審查費； -一筆歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱 UP）相關翻譯成本補償金；及 -減繳訴願費* *亦適用非歐盟境內實體，也不問其申請案及/或實審請求提交語文	-減繳 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 申請費及 ◦ 審查費；及 ◦（補充）歐洲檢索費、 ◦ 指定國費、 ◦ 授權費及 ◦ 維持費
聲明	-若欲適用優惠辦法，須於指定書表勾選適用的資格聲明項目。提交聲明後，才能適用相關辦法以優惠金額繳費。	

	<p>。EPO 一般秉誠信原則依所收聲明准予適用相關優惠，毋須另提證明文件。</p> <p>-若有複數人，除非另有規定，每人都須符合辦法資格，始可適用相關優惠。</p> <p>-須持續注意是否仍符合辦法適用資格，若有變更，須立刻通知 EPO。實體變更效果僅及於後續繳納的規費項目，不影響先前已按優惠金額所繳規費。</p> <p>。若案件轉讓，受讓人須滿足任一辦法適用資格並依規定提交聲明，才能繼續按優惠金額繳費。</p>
罰則	<p><u>-錯誤以優惠金額繳費者，EPO 處理方式視兩個變數而定，一是繳費官期到期前是否仍有時間補正，一是不足額繳費是否與五年五件名額計算相關。若係因誤計五年五件名額，EPO 將通知限兩個月內補繳欠款；若係肇因於與五年五件名額無關的其他狀況（例：不具優惠資格卻錯誤提交辦法適用聲明、繳費未提前或合併提交辦法適用聲明），EPO 皆會當作是未足額繳費，除非能在繳費官期前發現錯誤並完成欠費補繳，同時可能導致申請案視為撤回。</u></p> <p>。因錯誤提交辦法適用聲明所導致的權利喪失問題，或有機會補救，但即使能成功補救，這類案件都將花費更多成本。</p> <p>。EPO 會在申請期間隨機抽檢，若官方懷疑聲明非真，可要求後補證明。</p>
其他	<p>-優惠辦法可合併使用</p> <p>。依 EPO 提供的計算說明例：若某項目規費應繳金額原為 1000 歐元，適用語文相關優惠可先減收 30%，降至 700 歐元，且因適用微實體優惠，可再減收 30%，進一步降至 490 歐元，換言之，兩項優惠合併可減 51%，應繳金額由 1000 歐元減為 490 歐元。</p>

三. 名詞定義

本文提及以下名詞時，除非上下文另有解釋，否則應依以下說明理解

(1) 「中小企業」及「微型企業」

依歐盟執委會（European Commission）2003 年發表之 2003/361/EC 建議書定義，「中小企業」係指從事經濟活動，雇用員工少於 250 人，且年營業額（turnover）不超過 5000 萬歐元或資產負債表淨額（balance sheet total）不超過 4300 萬歐元之實體。

「微型企業」是包括在「中小企業」下的一個類別，但其雇用員工須少於 10 人，且年營業額或資產負債表淨額須不超過 200 萬歐元。

- 依 EPO 說明，評估一實體是否符合「中小企業」或「微型企業」定義時，須先釐清該實體屬「自主企業」、「夥伴企業」、「關聯企業」中的哪一類型，因此首先應考慮該實體與其他企業的關係。

「自主企業」一般須①是完全獨立的企業，又或②持有其他一或複數企業低於 25% 資本額或表決權（取兩者中較高者），且/或外部人持有其資本額或表決權（取兩者中較高者）比重低於 25%。依個別案件適用類別之不同，計算一實體雇員人數、年營業額及資產負債表淨額時，可能須加計「夥伴企業」、「關聯企業」相關數字。¹

¹ 請參考 EPO 常見問題釋疑：How are the staff headcount and financial criteria in the SME definition to be understood? Are there guidelines for whether an enterprise qualifies as an SME?

<https://www.epo.org/en/service-support/faq/law-practice/amended-article-21-item-11-rfees-reduction-appeal-fee/how-are>

- 「關聯企業」是指彼此間有以下任一關係者：

- 一企業持有另一企業股東或成員多數表決權；
- 一企業有權指定或解除另一企業多數行政、管理或監理單位人員；
- 一企業有權根據與另一個企業簽訂的契約、備忘錄中的條款或其組織章程，對另一個企業施加支配性影響；
- 一企業是另一企業的股東或成員，根據與該企業其他股東或成員的協議，單獨掌控該企業多數股東或成員的投票權。

- 「夥伴企業」非屬「關聯企業」，彼此間有以下關係：一企業（上游企業）單獨或與其他關聯企業共同持有另一企業（下游企業）資本額或表決權的比重達 25% 或以上。

EPO 並提供一說明例：企業 A 有 B、C、D 三大投資人，B、C、D 每人各持有 A 的 20% 資本額或表決權，且 B、C、D 實為關聯企業（B 有 C 的 60% 股權，C 有 D 的 70% 股權）。計算 A 各項數據時，因個別投資人持股比重皆低於 25%，表面看似是自主企業，但因 B、C、D 互有關聯，整體持有 A 六成股權，因此 B、C、D 的各項數據須百分百加計到 A 的相關數據。

(2) 「非營利組織」

一組織之法定形制或章程，按相關法律規範，不得成為其所有人所得、利潤或其他財務利得之來源；又或准予營利，惟依其法定或章程規範，所獲利潤之再投資應符合該組織利益。

(3) 「大學」

一般大學，亦即相關法令規範的高等教育研究機構；其他類似實體，例如次級或更高的教育單位，也可視為具大學優惠身分。

(4) 「公共研究組織」

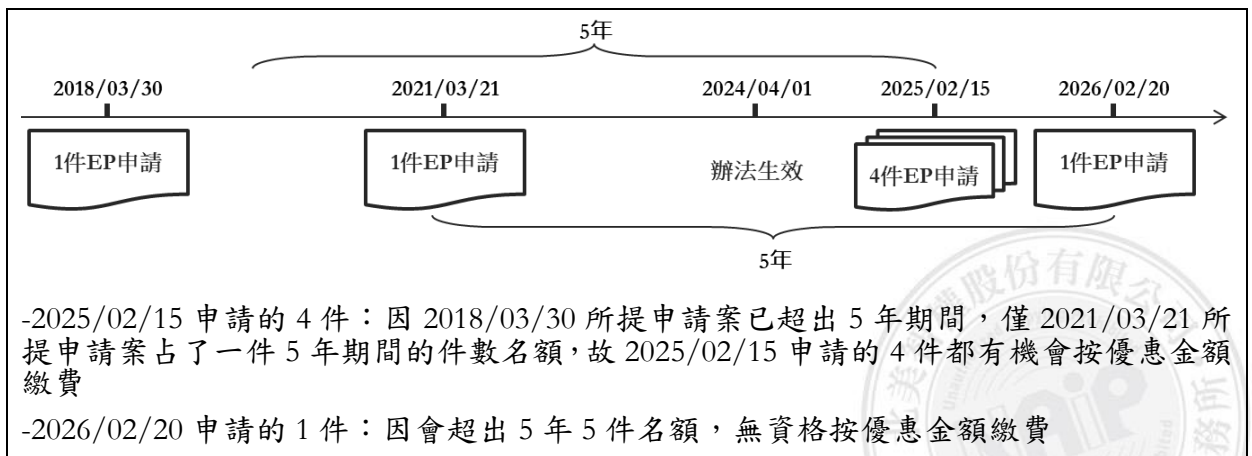
大學或研究機構之類，依公法組成者，不論其財源為何，成立宗旨主要為執行基礎研究、產業研究或實驗開發，並藉由教學、出版或技術移轉傳布其研究開發成果，且從中產生之利潤須全數再投入前述活動、成果傳布或教學。

四. 微實體規費優惠件數名額

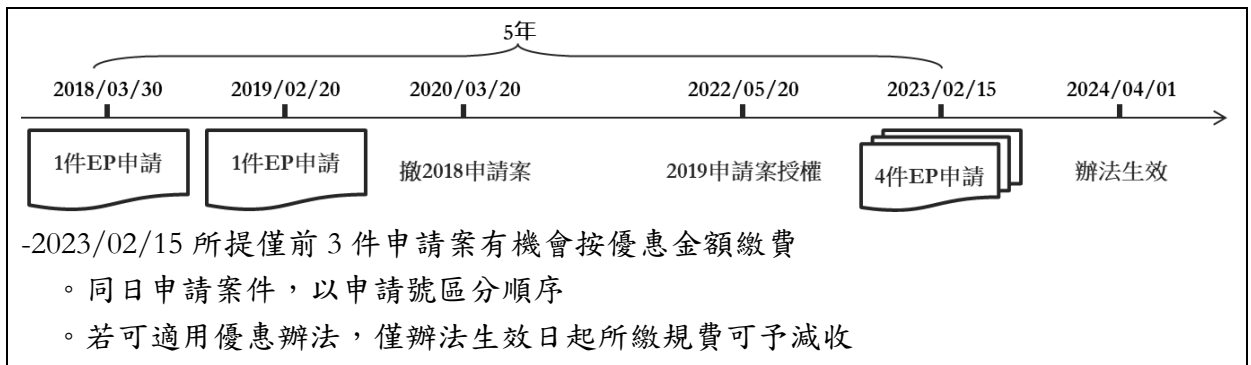
微實體優惠有 5 年 5 件的適用的件數名額限制：關鍵日回推 5 年期間已申請件數須低於 5 件。

- (1) 關鍵日定義：非分割案，係指 Euro-direct 申請案申請日或 Euro-PCT 申請案歐洲階段進入日；分割案，則指分割案本身 EPO 收件日。
- (2) 一申請案若經轉讓，計算微實體優惠件數名額時，即視同轉歸新申請人所有。因此，讓與人及受讓人其他申請中案件的優惠適用資格，自該筆轉讓在歐洲專利登錄簿(European Patent Register) 登錄產生法律效力之日起，可能同時受到影響。不過該日前已繳納的各項規費，無論如何，不受影響
- (3) 5 年 5 件的件數名額，與先前所提申請案是否曾使用微實體優惠無關，也不看先前所提申請案的目前狀態（例：申請中、已撤回、視為撤回、被拒予專利、已授權公告）。為說明如何計算件數名額，EPO 提供 4 個說明例：

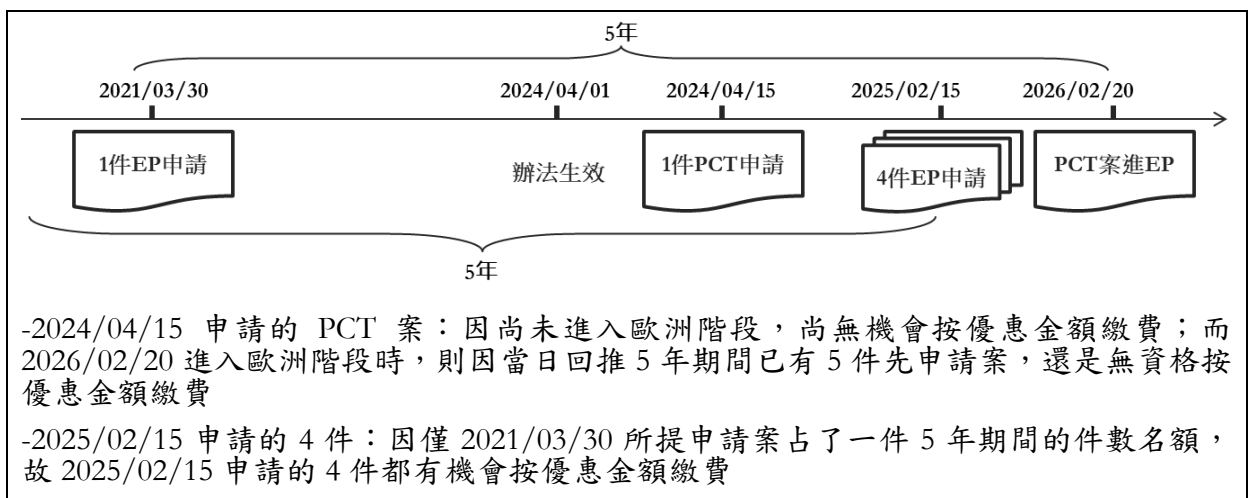
【例 1】辦法生效後所提申請案是否有機會按優惠金額繳費？



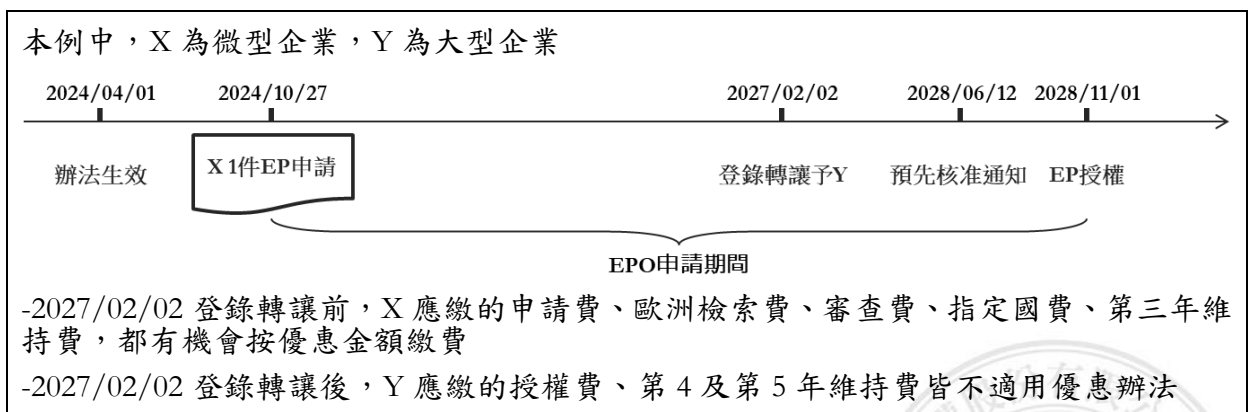
【例 2】2023/02/15 所提 4 件申請案是否有機會按優惠金額繳費？



【例 3】辦法生效後所提申請案是否有機會按優惠金額繳費？



【例 4】哪些規費有機會按優惠金額繳費？



五. 歐洲複代理人建議

關於 EPO 規費優惠辦法，本公司歐洲複代理人有以下建議：

- (1) 對確定符合資格的申請人而言，儘管在極少數案件中，EPO 有可能要求後補證明，但這類證明應不難提供，且規費折數較大，相對於證據準備所需，可省下的金額仍高，建議應考慮使用適用優惠。
- (2) 對不確定是否符合資格的申請人，則建議不要考慮相關優惠。若被認定錯誤提交辦法適用聲明，可能有嚴重後果，為證明符合資格可按優惠金額繳費，花費可能超出原省下的

規費金額。

若您對以上資訊有任何疑問，或有需要本公司服務之處，歡迎與我們聯繫。

北美智權股份有限公司
北美聯合專利商標事務所 敬上
TEL：886-2-8923-7350

