

专利合作条约 (PCT) 工作组

第七届会议

2014 年 6 月 10 日至 13 日，日内瓦

国际申请日在国际申请中提交的序列表的处理

美利坚合众国提交的文件

概 述

1. 本文件针对的是申请人错误说明或者没有说明序列表构成国际申请的一部分，以及现有框架是否提供充分救济的问题。该问题首次在 2014 年 2 月于特拉维夫举行的国际单位会议 (MIA) 第二十一届会议上进行了讨论 (见文件 PCT/MIA/21/11)。

背 景

2. 为国际申请正确说明图像或文本格式序列表的性质，有时易使申请人混淆。很多时候，申请人不知道必须在请求书清单中注明序列表是国际申请的一部分，或者错误地注明仅是附件。如果错误在国际申请待审期间被发现，受理局 (RO) 可以依职权作出更正，或者允许申请人对清单进行更正。但是，错误往往到国家或地区阶段才被发现，这时 RO 通常不允许更正，因为国际阶段已经结束。这种错误在国家或地区阶段可能有致命的后果，因为除此以外的公开未提供关于序列的充分信息。

3. 为国际申请正确说明图像或文本格式序列表的性质，有时也易使国际检索单位、补充国际检索单位和国际初步审查单位混淆。这些单位发出的表格中，序列表部分应当注明，序列表的提交或提供时间是“包括于已提交的国际申请”、“以计算机可读形式与国际申请一起提交”还是“为检索(和/或审查)之用随后提交本国际检索单位”。此处的注明有时与请求书上的注明不一致。美国专利商标局 (USPTO) 已经提出了这些表格所用措词的修改建议。

4. 此外，正确说明图像或文本格式序列表的性质，在国际申请的公布方面，对国际局似乎也是一个容易混淆的领域。国际申请的公布有时候不正确：(a) 未注明国际申请的序列表部分；(b) 注明序列表是申请的一部分，但请求书上并未如此注明；或者(c) 将错误格式，即图像或文本注明为申请的一部分。

5. 错误说明或没有说明序列表，在进入国家或地区阶段后才被发现的问题，在最近举行的 MIA 会议上首次进行了讨论。尽管当时指出，在很多情况中这种情况到目前为止还未发生过，没有给多数国家局造成很大的问题，但这种情况可能已经发生过，只是尚未被发现。

6. USPTO 注意到 12 件申请中含有与最初提交的序列表有关的错误，我们对这些申请进行了检查。尽管这些申请中的多数是由美国申请人在 RO/US 提交的，但其中两份申请是在 RO/US 以外的一个受理局 (RO) 提交的。这似乎说明，对在请求书上正确注明序列表发生混淆的不只是美国申请人，还有其他申请人。12 件申请中，有七件申请的申请人错误在进入国家阶段后才被发现。对于七件申请中的多数，可能已在何处进入国家或地区阶段，尚无信息可用；但是，其中两份申请已在美国之外的至少四个局进入了国家或地区阶段。其余五份申请中的错误在进入国家阶段前被发现，其中三份是在 30 个月期限到期时被发现。

7. 七份申请的序列表是在国际申请日提供的，但被错误注明仅是附件；另外四份申请中，请求书不含关于地位的说明。尽管如此，对于半数(六件)申请，公布时注明序列表是申请的一部分。最后，对于一件申请，请求书仅注明 PDF 序列表是申请的一部分，而 PATENTSCOPE 则注明 PDF 和 TXT 序列表都是申请的一部分。

8. 这样，尽管在经过检查的半数申请中，公布/PATENTSCOPE 和请求书之间在序列表的地位上存在不一致，但对于完全依靠公布/PATENTSCOPE 来确定地位、不查看请求书的任何国家局或地区局，这些不一致不易被注意到。

9. 因此，由于在提交时国际申请的正确组成部分包括哪些内容的问题上对申请人造成的潜在致命缺陷陷阱，以及各局的潜在混淆，美国现在建议，在国际申请日提交、但未在请求书中明确注明构成国际申请一部分的任何序列表，应被视为国际申请的一部分。我们认为，这一变动只需对《受理局指南》进行一处简单修改即可实现。但是，如果成员国决定有必要修改实施细则，美国愿意予以考虑。

法律规定

10. 下列规定尤其相关：

PCT 细则 5.2 核苷酸和/或者氨基酸序列的公开

(a) 如果国际申请包含一个或多个核苷酸和/或者氨基酸序列的公开，说明书应包括……序列表，……将其作为说明书的单独部分提交。

PCT 细则 3.3 清单

(a) 请求书应包括一份清单，注明：

(i) 国际申请文件的总页数和国际申请如下每一部分的页数：……说明书(单独标注说明书中序列表部分的页数)……

(b) 清单应由申请人填写。如果申请人漏填，则由受理局作必要的注明，……。

《PCT 受理局指南》

225. 如果申请人在国际申请当日提供的页中含有序列表，但与国际申请分开，受理局有怀疑的，要与申请人澄清序列表是否构成国际申请的一部分。如果申请人确认是，受理局依职权对清单进行更正，并请申请人为超过原计算总页数的页支付任何必要费用……。

11. 上文各项规定综合在一起，要求序列表应当构成申请的一部分，而申请人在请求书中作此说明仅是一项可由 RO 更正的手续。

问 题

12. 应考虑以下的可能申请场景：

(i) 国际申请日以纸件/图像或文本格式提供了一份序列表，但是：

(a) 序列表被错误注明仅是附件，或者

(b) 序列表在请求书上根本没有注明；

(ii) 国际申请日同时以纸件/图像和文本格式提供了两份序列表，但是：

(a) 两份序列表被错误注明仅是附件，

(b) 两份序列表在请求书上根本没有注明，

(c) 其中一份序列表被注明是申请的一部分，另一份序列表在请求书上根本没有注明。

政策考虑

13. 第一种场景，国际申请日提供了一份序列表，但未注明是申请的一部分的情况，直接违反了 PCT 细则 5.2 的要求，即申请书应包括序列表。因此，将国际申请日提供的纸件/图像或文本格式序列表视作申请的一部分，是规定的合理延伸，不论序列表被注明为附件，还是根本没有注明。

14. 第二种场景，国际申请日提供了多份序列表，但未注明是申请的一部分的情况，则没有那么明显；但是，有强烈理由认为，结果应当与第一种场景类似，即多份序列表中的每一份均应视作申请的一部分。

15. 上文第 12 段(ii)(a)和(b)中描述的场景，即序列表未注明是申请的一部分，与第一种场景类似，直接违反了 PCT 细则 5.2 关于说明书应包括序列表的要求。接下来出现的问题是，应视作申请一部分的只有一份序列表还是多份序列表。《PCT 实施细则》、《行政规程》或《受理局指南》均没有就申请人未注明时两份序列表中的哪一份应视作申请的一部分提供指导。从历史上看，仅一份序列表被视作申请的一部分；但是，实际上没有 PCT 实施细则或行政规程禁止一份以上的序列表构成申请的一部分。事实上，一份以上的序列表构成申请的一部分不会有任何害处，但多份序列表中仅一份被视作申请的一部分，而这些序列表并不相同，则可能产生害处。申请人即使作了最大努力，仍可能出现错误。最近有一份申请，以 PDF 序列表作为申请的一部分，并声明与检索用的文本序列表相同；但是，ISA 发现两份序列表完全不同，要求作出核实，RO 的答复是，传送的文本序列表是由申请人提供的，但它与申请的 PDF 序列表部分不符。

16. 目前，如果一份纸件或图像序列表构成申请的一部分，那么必须提供一份不构成申请一部分的文本文件，仅用于检索目的，并声明两者相同。在上文第 12 段(ii)(a)和(b)描述的场景中，可能未提

供这种声明。但是，如果将纸件/图像和文本格式的序列表两者都视作构成申请的一部分，则无需这种声明。之后，审查中发现的任何不同，可以按国内/地区法的规定，像国际申请日在申请中所作各项公开之间存在的任何其他抵触一样得到处理。

17. 上文条第 12 段(ii)(c)中描述的场景，即序列表之一被注明是申请的一部分，另一份在请求书上根本没有注明，由于一份序列表构成了申请的一部分，所以未直接违反 PCT 细则 5.2 的要求。但是，如上所述，申请人确实会犯错误——两份序列表可能不相同，而且错误的序列表被注明为申请的一部分。如果一份以上的序列表构成申请的一部分，则无需声明相同，也不会产生害处。另一方面，如果第二份序列表不视作申请的一部分，则必然可能产生害处。

18. 最后一个考虑是，如果序列表在国际申请日是以纸件或作为图像提供的，则国际阶段可能未缴纳超页费用。但是，如果错误在国际阶段完成后才发现，这时再发出补缴费用要求或者收取这种费用，是不恰当的。

《PCT 受理局指南》的建议修改

19. 因此，为了保护申请人，防止其申请带着致命缺陷进入国家阶段，并在哪些内容构成国际申请中的公开这一问题上消除国家局的混淆，建议将在国际申请日提交、但未在请求书中明确注明构成国际申请一部分的任何序列表，视为提交时国际申请的一部分。如上所述，PCT 细则 5.2、PCT 细则 3.3 和受理局指南第 225 段综合起来，要求序列表应当构成申请的一部分，而且申请人在请求书中作此说明，仅是一项可以更正的手续。这样，似无必要修改《PCT 实施细则》，只需将受理局指南第 225 段作如下澄清即可：

225. 如果申请人在国际申请当日提供的页、图像文件和/或文本文件中含有序列表，但与国际申请分开，~~受理局有怀疑的，要与申请人澄清序列表是否构成国际申请的一部分。如果申请人确认是，~~受理局依职权对清单进行更正，注明序列表构成国际申请的一部分，并请申请人为超过原计算总页数的页支付任何必要费用……。

20. 请工作组审议下列问题并发表评论意见：

(a) 国际申请日提供的一份或多份序列表，即使没有说明，是否应视为国际申请的一部分；以及

(b) 所建议的《PCT 受理局指南》的修改是否足以起到建议的改变做法的效果。

[文件完]