

## 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

### 澄清有关援引加入遗漏部分的程序

国际局编拟的文件

### 概 述

1. 本文件归纳总结了各主管局对于有关根据细则第 20 条援引加入遗漏部分程序的调查问卷的答复。答复显示各主管局对于是否应允许将国际申请中错误提交的权利要求和/或说明书项目替换为一套完整的权利要求和/或说明书持不同的观点。各主管局对于若干相关问题也发表了不同意见，例如从多篇优先权文件中援引加入遗漏部分、在第 II 章程序中用修改的方式来处理错误部分或项目以及接受日期与国际申请日相同的优先权要求。

2. 由于没有就应如何修改 PCT 立法框架以澄清对于有关援引加入遗漏部分规定的解释取得共识，国际局将继续与有关主管局共同探求为申请人加强一致性和法律确定性的可能性。对调查问卷的答复还清楚地显示，成员国对以下问题没有取得共识，即根据 PCT 第 8 条的规定，在国际申请中依据一件申请日与国际申请日相同的在先申请提出的优先权要求是否有效。由于该问题看起来不是一个关于 PCT 的问题，而是关于如何解释巴黎公约第 4 条(C) (2) 的问题，成员国可能希望考虑是否应在工作组进一步探讨该问题(以便 PCT 所有成员国就对于巴黎公约的统一解释取得一致意见)，还是应在 WIPO 专利法常设委员会(SCP)的范围内进行探讨。

## 背 景

3. PCT 工作组在第六届会议上讨论了欧洲专利局提交的一项名为“澄清有关援引加入遗漏部分的程序”的提案(文件 PCT/WG/6/20)。该提案希望解决这一问题,即各受理局和指定/选定局对于细则 4.18、20.5 和 20.6 的规定有着明显不同的解释。这造成主管局在以下情况下采取不同的做法,即国际申请在国际申请日包含必要(但错误提交)的完整的一项或多项权利要求*项目*以及/或者必要(但错误提交)的完整说明书*项目*(见第 11 条(1)(iii)(d)和(e)),但申请人却要求将优先权申请中包含的所有权利要求和/或所有说明书作为“*遗漏部分*”援引加入,以便(在后面的阶段)将国际申请中错误提交的权利要求和/或说明书*项目*全部替换为最初包含在优先权申请中提交的相应“正确”项目。

4. 若干主管局认为上述细则的规定不支持这种做法。这些主管局认为,根据定义,权利要求*项目*或说明书*项目*的“遗漏部分”是指遗漏了*项目*的某一部分,但提交了*项目*的其他部分。因此,援引加入“遗漏部分”要求通过援引方式加入的权利要求或说明书项目的“遗漏部分”确实使得在国际申请日包含在国际申请中(不完整)的项目变得“完整”,而不是全部替换项目。这种做法会给国际检索单位带来很大难处,因为它所面对的是实际上有两套权利要求和两份说明书的国际申请(“是否应对两者都进行检索?是否应以发明缺乏单一性为由提出异议?”),或是如果在单位已经开始进行国际检索,甚至已经作出国际检索报告的情况下加入的要求被准许,则单位需要进行二次检索,却无法为它的工作向申请人收取二次检索费。

5. 其他主管局认为可以允许这种做法。否则将造成这样的情况,即如果申请人提交的国际申请未包含任何权利要求和/或说明书,则允许申请人以援引加入遗漏*项目*的方式将这些项目纳入国际申请,而如果申请人试图在所提交的国际申请中包含上述项目,却提交了错误的权利要求和/或错误的说明书,则不允许申请人通过提交正确的项目来改正错误。因此,第二种情况中的申请人由于试图提交完整的国际申请(虽然提交了错误的权利要求和/或说明书项目)反而受到不公平待遇。这些主管局还提到,工作组在第一届会议上(见文件 PCT/WG/1/16 第 126 和 127 段)议定,这种做法确实是被允许的(“工作组注意到这样的情况,即国际申请在国际申请日包含必要的一项或多项权利要求项目和说明书项目(见第 11 条(1)(iii)(d)和(e)),根据细则 4.18 和 20.6(a),优先权申请中所包含的权利要求或说明书不能作为遗漏项目援引加入。但看起来在这种情况下,根据上述细则将优先权申请中所包含的部分或全部说明书或部分或全部权利要求作为遗漏部分援引加入是可能的。”),并且对受理局指南作出了相应的修改,以对以下问题进行澄清,即如果援引加入造成出现一套重复的说明书、权利要求或附图,则援引加入的这套按顺序置于最初提交的那套之前。

6. 在工作组第六届会议讨论(见文件 PCT/WG/6/24 第 263 至 277 段)和在 2014 年 2 月举行的国际单位会议第二十一届会议进一步讨论(见文件 PCT/MIA/21/22 第 65 至 69 段,转录于文件 PCT/WG/7/3 附件)之后,国际局以调查问卷的方式就援引加入遗漏部分的程序与所有成员国的主管局和若干用户组织进行了磋商(日期为 2014 年 3 月 10 日的通函 C. PCT 1407)。向主管局和用户提出的问题载于本文件附件。

## 对调查问卷的答复

7. 接收到了 33 份来自以下工作组成员主管局的对于调查问卷的答复:亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、保加利亚、智利、中国、丹麦、欧洲专利局、芬兰、格鲁吉亚、匈牙利、冰岛、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、马来西亚、新西兰、北欧专利局、挪威、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、

俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、瑞典、泰国、土耳其、乌克兰、联合王国、美利坚合众国和乌兹别克斯坦。在以下各节中对这些答复进行了归纳总结。

### **允许将完整的权利要求和说明书作为遗漏部分援引加入**

8. 在回答主管局是否允许援引加入完整的权利要求和说明书这个问题(Q1)时,若干主管局表示它们在实践中没有遇到过需要就该问题作出决定的情况。对于那些发表了意见的主管局,约三分之一支持加入完整的权利要求和说明书,三分之二对此持反对意见;约五分之一的答复没有就该问题发表意见。答复的分布情况与主管局对于以下问题的意见相似,即根据细则第 20 条,完整的权利要求和说明书是否可以作为遗漏部分,并由此将接收到最初提交错误文件的日期作为国际申请日(Q3)。

9. 四分之三答复了调查问卷的主管局认为细则第 20 条的规定不够清晰,需要对其进行审查,以减少法律不确定性(Q4)。如果要对细则进行审查,五分之二强的受访局支持明确规定不允许将完整的权利要求和说明书加入出现错误的申请中,而五分之一强的受访局支持明确规定允许加入完整的权利要求和说明书;其余的主管局(三分之一到五分之二)没有就该问题给出结论或发表意见(Q5)。

### **从多项优先权中援引加入遗漏部分**

10. 很多主管局表示它们没有这方面的经验,即申请人要求从不同的优先权申请中援引加入遗漏部分(Q2)。大多数就该问题发表了意见的主管局认为可以允许上述加入方式;只有四个主管局不这么认为。但是,约四分之一的主管局没有就该问题发表意见。

11. 一个主管局在答复时区分了以下两种情况,即依据不同的优先权加入不同的遗漏部分(如说明书的一部分来自一篇优先权文件,遗漏的附图来自另一篇不同的优先权文件),和加入的一个遗漏部分来自两篇不同的优先权文件(如说明书的一个遗漏部分来自两篇不同的优先权文件)。在该主管局的实践中,允许前一种加入方式,但不允许后一种加入方式。

### **加入遗漏部分的费用**

12. 如果对细则第 20 条进行修改,允许将完整的权利要求和说明书加入出现错误的申请,在检索副本已经发送给国际检索单位的情况下,绝大多数主管局(超过 90%)支持国际检索单位有权向申请人收取附加检索费(Q6)。比例较小的多数答复(约 55%)支持受理局有权为处理援引加入遗漏部分的要求收费,只有不到 20%的答复不支持该想法;其余的答复没有就该事项发表意见。

### **通过援引加入公开对错误部分或项目所进行的替换带来的影响**

13. 大多数主管局对于公开发明所带来的影响表示关切,支持在第 II 章程序中用修改的方式替换错误部分或项目(Q8)。少数主管局(约占有受访局的六分之一)不同意上述观点,指出只有在援引优先权文件的情况下才能替换错误部分或项目,因此公开不会受到影响。超过四分之一的主管局没有就该问题发表意见。

### **接受日期与国际申请日相同的优先权要求**

14. 在回答有关接受日期与国际申请日相同的优先权要求的问题时出现了不同意见(Q9 至 Q11)。除没有发表意见的答复(约占有所有答复的四分之一)外,关于是否接受日期与国际申请日相同的优先权要求以及该做法是否符合巴黎公约和 PCT 的规定,持支持意见和反对意见的主管局大约各占一半。在那些不接受日期相同的优先权要求的主管局中,大部分不希望对 PCT 条款进行修订以允许接受上述优先权要求。

## 未来工作

15. 对于调查问卷的答复明显显示出未就调查问卷中提出的任何问题取得共识，包括有关根据细则第 20 条是否应允许申请人将完整的权利要求和说明书作为遗漏部分加入的问题。因此，无法通过现成的解决方案来解决目前受理局和指定/选定局采用不同实践的情况。因此，国际局将继续与相关主管局合作，探寻为申请人进一步提供协调一致性和法律确定性的可能性，并为工作组第八届会议编拟一份文件。该文件还将考虑以下相关问题，即从多项优先权中援引加入遗漏部分、通过援引加入在专利权利要求和说明书中进行公开所带来的影响以及受理局和国际检索单位收取附加费用。

16. 国际局计划采取的一个可能的解决方案是修订实施细则，规定受理局应允许根据细则第 20 条加入作为遗漏部分的完整权利要求和说明书(并为国际检索单位收取附加检索费提供法律依据，如果例如在加入时，国际检索单位已经开始对申请进行国际检索)，同时澄清其国内法不允许作出上述加入的指定局在处理申请时可以将上述加入视作没有发生。该方法至少确保所有受理局都采用统一的实践(由此避免在受理局之间“择地提交申请”)，为国际检索单位收取二次检索费提供了明确的依据，并让申请人可以依据主管局所适用的(不同的)国内法自行选择在国家阶段在指定局进一步处理该事项。

17. 对于调查问卷的答复还明显显示出，成员国对于载于国际申请中依据在先申请所提出的、申请日与国际申请日相同的优先权要求根据 PCT 第 8 条是否有效没有取得共识。注意到 PCT 第 8 条(2)(a)规定“……[国际申请中包含的]优先权要求的条件和效力应按照保护工业产权巴黎公约的斯德哥尔摩议定书第 4 条的规定”，该问题看起来不是一个有关 PCT 的问题，而是一个有关巴黎公约的问题，即如何解释巴黎公约第 4 条(C)(2)(“[优先权]期限应始于首次申请的申请日；申请日当日不应被算入该期限”)。特别地，该问题看起来是关于规定 12 个月优先权期限从首次申请日第二天开始的(C)(2)节第二部分是否被解释为不作为对申请日期与后续申请相同(但早于后续申请)的首次申请要求优先权的依据。成员国可能希望考虑该问题是否应在工作组中进一步探讨(旨在使所有 PCT 成员国就第 4 条(C)(2)的统一解释取得一致意见)，还是在 WIPO 专利法常设委员会(SCP)的范围内探讨。

*18. 请工作组注意本文件的内容，并就上文第 15 至 17 段中提出的拟议未来工作发表评论意见。*

[后接附件]

## 调查问卷

- Q1. 你的主管局是否允许根据 PCT 细则第 20 条将完整的权利要求和说明书(整套权利要求和说明书)作为遗漏部分援引加入?
- Q2. 你的主管局是否允许根据 PCT 细则第 20 条从多篇优先权文件中援引加入, 例如申请人从两篇优先权文件中援引加入若干条权利要求, 从第三篇优先权文件中援引加入一套附图? 如果允许, 你的主管局在实践中如何处理?
- Q3. 不管你的主管局目前是否适用 PCT 细则第 20 条中有关遗漏部分的条款, 你的主管局是否认为完整的权利要求和说明书(整套权利要求和说明书)根据 PCT 细则第 20 条可以作为遗漏部分, 因此可以将接收到最初提交错误文件(错误申请)的日期作为国际申请日?
- Q4. 你的主管局是否认为 PCT 细则第 20 条有关援引加入完整的权利要求和说明书(整套权利要求和说明书)的规定不够清晰, 因此应对其进行审查以减少法律不确定性(见附件的 EPO 文件第 6 节)?
- Q5. 如果要对 PCT 细则第 20 条进行审查, 你的主管局是否支持对该条细则进行修订以允许将完整的权利要求和说明书(整套权利要求和说明书)加入错误申请, 还是反之明确规定不应接受上述做法?
- Q6. 如果 PCT 细则第 20 条(要)允许将完整的权利要求和说明书(整套权利要求和说明书)加入错误申请, 你的主管局是否同意如果检索副本已发送给国际检索单位, 国际检索单位有权向申请人收取附加检索费?
- Q7. 你的主管局是否同意受理局有权为援引加入遗漏部分收取费用, 以支付附加的行政费用?
- Q8. 你的主管局是否认为通过援引加入的方式用新部分替换国际申请错误部分或项目(如文件 PCT 20/20 中提出的建议)可能影响发明的公开, 因此应在第 II 章程序中用修改的方式来处理。
- Q9. 在根据 PCT 细则第 20 条援引加入遗漏部分时, 若干受理局接受申请人提出日期与国际申请日相同的优先权要求。你的主管局是否支持这种做法(以及所适用的国内法)?
- Q10. 你的主管局是否认为若干主管局的做法, 即接受日期与国际申请日相同的优先权要求, 符合巴黎公约的规定, 因此优先权要求是有效的?
- Q11. 你的主管局是否认为若干主管局的做法, 即接受日期与国际申请日相同的优先权要求, 符合 PCT 的规定? 如果答案是否定的, 你的主管局是否认为应对 PCT 条款(细则、受理局指南)进行修订, 以允许受理局接受日期与国际申请日相同的优先权要求?

[附件和文件完]