

## 专利合作条约(PCT) 工作组

第九届会议  
2016年5月17日至20日，日内瓦

在“错误”提交项目和部分的情况下对国际申请进行更正

*国际局编拟的文件*

### 概 述

1. 应工作组的请求，本文件列出了修改《PCT 实施细则》的提案，以便提供机会让申请人把错误提交的国际申请的“项目”（说明书、权利要求书或附图）或任何错误提交的国际申请的部分替换为相应的“正确”版本。

### 背 景

2. 工作组在 2015 年 6 月日内瓦举行的第八届会议上继续讨论，如何解决各受理局和指定/选定局对细则 4.18、20.5 和 20.6 有关援引加入遗漏部分的规定有明显不同解释的问题（见文件 PCT/WG/8/4 和文件 PCT/WG/8/25《主席总结》的第 112 至 123 段）。

3. 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书项目以及/或者必要（但错误提交）的完整说明书项目（见条约第 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书和/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书和/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. 从广义上说，一组成员国认为，在这种情况下，申请人应有权通过援引加入“遗漏部分”的方式更正其错误。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书和/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书和/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书和/或说明书项目)反而受到不公平待遇。

5. 其他主管局则认为，目前的实施细则不允许采用这种做法。这些主管局认为，根据定义，权利要求书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书或说明书项目的“遗漏部分”确实使得在国际申请日包含在国际申请中的(不完整)项目变得“完整”，而不是全部替换项目。

6. 由于意见分歧继续存在，成员国能在第八届会议上达成的一致仅仅是，更好地记录《受理局指南》中的不同做法，以便就不同主管局采取的不同做法提高申请人的认识。因此，工作组(文件 PCT/WG/8/25 第 123 段)：

“……请国际局根据工作组就当前问题所进行的讨论，为修改《受理局指南》做好准备并进行磋商，以便澄清各局持续的不同做法，并就各局持续不同做法的后果继续提高广大申请人的认识。”

有关这一主题的 PCT 通函预计将在未来几周内发出。

7. 另一方面，工作组在其第八届会议上注意到，没有主管局明确指出，其认为提供机会让申请人更正错误是从根本上不合适的做法，而只是指出，许多方面认为这一做法超出了实施细则现有的“遗漏部分”的规定原本所设想的范围。主席指出，在他看来有些不可思议的是，实施细则允许申请人在“不可抗力”的情况下在期限到期后提交某些文件，并承认文件的效力，即便在有关期限内完全未提交任何材料也可以，却不允许申请人在提交一组错误的权利要求书和/或错误的说明书后更正错误。为此，工作组(文件 PCT/WG/8/25 第 122 段)：

“请国际局编拟一份用于下届会议讨论的工作文件，其中载入一条新规定的草案，允许申请人在非常有限和例外的情况下，把已提交国际申请中错误提交的的权利要求书和/或说明书替换为相当于优先权申请所含权利要求书和/或说明书的‘正确’版本。”

## 提 案

8. 应工作组的请求，本文件附件一列出了修改《PCT 实施细则》的提案，以便让申请人在错误提交国际申请的说明书、权利要求书或附图或者其他部分后，有机会更正该国际申请。

9. 首先，建议修改细则 20.5(a)，以澄清细则 20.5 现在所列的“遗漏部分”的规定原意只限于国际申请中“确实”遗漏了说明书、权利要求书或附图部分的情况，而不包括错误提交国际申请整个项目或部分的情况。

10. 其次，建议新增一条细则——拟议新细则 20.5 之二，规定申请人可以请求从国际申请中删去任何错误提交的项目(说明书、权利要求书或附图)，或者请求从中删去任何错误提交的部分，并确认援引加入相当于国际申请可提出优先权要求的在先申请所含的正确项目或部分。

11. 根据拟议新细则 20.5 之二，如果正确的项目或部分视为在“首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述的一个或者多个项目之日”(见细则 20.6(b))已有效援引加入(据称的)国际申请，受理局将从申请中删去错误提交的项目或部分，并将“满足条约第 11 条(1)的所有要求之日”记录为国际申请日。因此，举个例子，如果在收到包含错误提交的项目或部分的申请之日，已经满足条约第 11 条(1)的所有要求，将基于为包含错误提交项目或部分的申请所记录的初始提交日期处理申请，但将删去错误提交的项目或部分，以有效援引加入的正确项目或部分替代。

12. 另一方面，如果正确的项目或部分视为未有效援引加入(据称的)国际申请，例如，由于不符合细则 4.18 和 20.6(a)中有效确认援引加入“正确”项目或部分的要求，受理局对国际申请的处理将是只当申请人未提出删去错误提交的项目或部分的请求，视国际申请“未作改正”而予处理，即，错误提交的项目或部分将保留在国际申请中。

13. 根据提案，要认定项目或部分属于“错误提交”，申请人只须本不打算提交所涉项目或部分即可。它并不是暗示受理局应调查该问题并判定该项目是否确系错误提交，例如，因所提交申请中的权利要求书与说明书无合理联系而作此判定。

14. 根据拟议修改的细则 20.7，在细则 20.5 下，任何依照细则 20.5 之二提出的“改正”(据称的)国际申请的请求需在受理局通知之日后的两个月内提出，或者，如果未发出此种通知，则需在受理局首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述的一个或者多个项目之日后的两个月内提出。这个时间限制意味着，没有理由出现第三方顾虑——整个过程会在作出国际公布之前就已完成；其结果大体上会比一些主管局目前有关“遗漏部分”的做法更明确，后者可能在两个问题上存疑，一是所作加入是否有效，二是如果所作加入中额外增加了内容(第二份说明书；另一组权利要求书)而不仅仅是加入原本遗漏的几页，那么应该保留哪些内容。

15. 受理局会迅速向国际局和国际检索单位通知所作替换，或者，如果所作替换无法立刻获批，则就该替换请求作出通知。加上严格的时间限制，这在大多数情况下意味着，国际检索单位至少会在开始国际检索前就已知晓请求“改正”这一事实，而不会导致国际检索最后可能是白费功夫。不过，工作组可能希望考虑，细则中是否应加入一项针对国际检索单位的备选项，如果依照拟议新细则 20.5 之二提出的“改正”请求在该单位已开始编制国际检索报告之后才通知，则该国际检索单位可收取额外费用。

16. 附件二列出了目前实施细则有关“遗漏项目和部分”的现有做法和拟议修改细则有关“确实遗漏的项目和部分”与“错误提交的项目和部分”未来可能采取做法的概述。

### 工作组的审议

17. 建议工作组在考查具体的起草问题之前，首先审议对于这一新做法从政策角度的合理性是否存在共识，同时考虑到以下问题：向申请人提供的服务、主管局所需的处理、第三方的合理预期以及与申请人提交申请时出现“错误”、为“改换”申请可选的其他现有救济(如依照细则 91 对明显错误进行更正)之间的关系。

18. 此外，成员国可能希望就此作出评论意见：这种新做法是否可能在所适用的现有国家法下得到承认，或在此国家法在可合理预期的相对较短时间内经过修订后可能得到承认，或者，是否有可能要求作为受理局和/或指定局的主管局通知国际局——新条款与所适用的国家法不符，因此不予采用。如果确有许多主管局提交这种不符通知，对于申请人而言，相比于目前作为受理局和指定局的不同主管局继续采用不同“援引加入”的做法，情况当然也不会有任何改善。

*19. 请工作组就本文件附件所列的 PCT 实施细则拟议修改作出评论意见。*

[后接附件]

《PCT实施细则》拟议修改<sup>1</sup>

目 录

20.1 至 20.4	[无变化].....	2
20.5	遗漏部分.....	2
20.5之二	错误提交的项目和部分.....	2
20.6	确认援引加入的项目和部分.....	3
20.7	期限.....	4
20.8	国家法的保留.....	4

---

<sup>1</sup> 建议增加和删去的内容分别在有关案文中以下划线和删除线表示。

## 第 20 条

### 国际申请日

20.1 至 20.4 [无变化]

#### 20.5 遗漏部分

(a) 当确定据称为国际申请的文件是否满足条约第 11 条(1)的要求时，受理局发现说明书、权利要求书或者附图的一部分被遗漏，或者看似被遗漏，包括所有附图被遗漏或者看似被遗漏的情况，但是不包括以下情况时：

(i) 条约 11 条(1)(iii)(d)或(e)所述一个完整项目被遗漏或者看似被遗漏的情况，或被错误提交或者看似被错误提交；以及

(ii) 说明书、权利要求书或者附图的一部分被错误提交或者看似被错误提交；

受理局应迅速地通知申请人，并让申请人作出选择：

(iii) ~~(i)~~ 通过提交遗漏部分使据称的国际申请变得完整；或者

(iv) ~~(ii)~~ 根据本细则 20.6(a)的规定，确认根据本细则 4.18 通过援引方式加入遗漏部分；

并且，在适用本细则 20.7 所规定的期限内作出说明，如果有说明的话。如果该期限在所要求优先权的在先申请的申请日起 12 个月后届满，受理局应通知申请人注意这种情况。

(b) 至 (e) [无变化]

#### 20.5 之二 错误提交的项目和部分

(a) 当确定据称为国际申请的文件是否满足条约第 11 条(1)的要求时，受理局发现说明书、权利要求书或者附图被错误提交或者看似被错误提交，或说明书、权利要求书或者附图的一部分被错误提交或者看似被错误提交（“错误提交的项目或部分”），而且符合本细则 4.18 的要求，受理局应迅速地通知申请人，让其在本细则 20.7 所规定的适用期限内请求受理局：

(i) 从申请中删去任何错误提交的项目或部分；

(ii) 根据本细则 20.6(a)的规定，确认根据本细则 4.18 通过援引方式加入正确的项目或部分；以及

(iii) 作出说明，如果有说明的话。

(b) 在根据(a)项通知申请人之后或者其他情况下，申请人请求受理局从申请中删去错误提交的项目或部分，而且根据本细则 20.6(b)，认为在受理局首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述一个或者多个项目之日，正确的项目或部分已经包含在据称的国际申请中，受理局应从申请中删去任何此种错误提交的项目或部分，将满足条约第 11 条(1)的所有要求之日记录为国际申请日，并且根据本细则 20.2(b)和(c)的规定处理。

(c) 任何请求根据(b)项从申请中删去错误提交的部分的，应附上说明，指出该部分包含于申请中的位置。

(d) 根据(a)项通知申请人之后或者其他情况下，申请人请求受理局从申请中删去错误提交的项目或部分，但是根据本细则 20.6(c)，认为在受理局首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述一个或者多个项目之日，正确的项目或部分未包含在据称的国际申请中，受理局应当当作未提出过删去错误提交的项目或部分的请求来处理该国际申请。

#### 20.6 确认援引加入的项目和部分

(a) [无变化] 申请人可以在根据本细则 20.7 适用的期限内向受理局提交一份书面意见，确认根据本细则 4.18 援引加入国际申请的项目或者部分，并附具：

(i) 涉及包含于在先申请的整个项目或者部分的一页或者多页；

(ii) 如果申请人没有满足本细则 17.1(a)(b)或者(b之二)涉及优先权文件的规定，应附在先申请的副本；

(iii) 当在先申请没有使用国际申请提出时的语言时，附具用国际申请提出时的语言翻译的在先申请译文；或者，如果根据本细则 12.3(a) 或者 12.4(a) 要求提交国际申请的译文的，附具用提交国际申请时的语言和译文使用的语言两种语言的在先申请译文；以及

(iv) 如果是说明书、权利要求书、或者附图的一部分，说明该部分包含于在先申请中的位置，以及在适用的情况下，包含于(iii)项所述的任何译文中的位置。

(b) [无变化] 如果受理局发现满足本细则 4.18 和本条(a)的要求，并且本条(a)所述的项目或者部分完全包含在所涉及的在先申请中，则应认为在受理局首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述的一个或者多个项目之日，该项目或者部分已经包含在据称的国际申请中。

(c) 如果受理局发现不满足本细则 4.18 和本条(a)的要求，或者本条(a)所述的项目或者部分没有完全包含在所涉及的在先申请中，受理局应根据情况，根据本细则 20.3(b)(i)、~~20.5(b)~~、~~或~~20.5(c) 或 20.5 之二(d) 的规定处理。

## 20.7 期限

(a) 本细则 20.3(a) 和 (b)、20.4、20.5(a)、20.5(b) 和 20.5(c) 、20.5 之二(a) 以及 20.6(a) 所述的适用期限应为：

(i) 根据本细则 20.3(a) 、或者20.5(b) 或 20.5 之二(a) 的通知(在适用的情况下)发送给申请人，适用的期限为通知之日起 2 个月；

(ii) 没有这样的通知发送给申请人时，适用的期限为自受理局首次收到条约第 11 条(1)(iii)所述的一个或者多个项目之日起 2 个月。

(b) [无变化]

## 20.8 国家法的保留

(a) 如果在 [日期] ~~2005 年 10 月 5 日~~ 时，本细则 20.3(a)(ii) 和 (b)(ii)、20.5(a)(ii) 和 (d) 、20.5 之二 以及 20.6 中的任一规定与受理局所适用的本国法不符，只要该局在 [日期] ~~2006 年~~

~~4月5日~~之前通知国际局，那么所述细则规定不应适用于向该受理局提交的国际申请，直至其与本国法一致为止。国际局收到该信息后应迅速在公报上公布。

(a 之二) 如果由于本条 (a) 的执行，遗漏的项目或者部分 或正确的项目或者部分 不能根据本细则 4.18 和 20.6 援引加入国际申请中，受理局应视情况，根据细则 20.3(b) (i)，20.5(b) 、或 20.5(c) 或 20.5 之二(d) 的规定处理。当受理局根据本细则 20.5(c) 的规定处理时，申请人可以根据本细则 20.5(e) 的规定处理。

(b) 如果在 [日期] ~~2005年10月5日~~ 时，本细则 20.3(a) (ii) 和 (b) (ii)、20.5(a) (ii) 和 (d) 、20.5 之二 以及 20.6 的任一规定与指定局所适用的本国法不符，只要该局在 [日期] ~~2006年4月5日~~ 之前通知国际局，那么所述细则规定不应适用于该指定局根据条约第 22 条处理国际申请的情况，直至其与所述本国法一致为止。国际局收到该信息后应迅速在公报上公布。

(c) 当由于受理局根据细则 20.6(b) 已将一个项目或者部分通过援引加入国际申请中，但是由于本条 (b) 的执行，为了指定局的程序目的，所述通过援引加入并不适用于为了指定局程序目的的国际申请，指定局可以视情况处理国际申请：、

(i) 如果是根据本细则 20.3 或 20.5 通过援引方式加入项目或部分，将国际申请日认定是根据细则 20.3(b) (i) 或者 20.5(b) 记录的国际申请日，或者根据细则 20.5(c) 改正的国际申请日，并应当比照适用本细则 82 之三.1(c) 和 (d) 的规定；

(ii) 如果是根据本细则 20.5 之二通过援引方式加入项目或部分，当作申请人未根据本细则 20.5 之二(b) 提出过删去错误提交的项目或部分的请求。

[后接附件二]



	问题	现在	未来
1.	无说明书(项目) 无权利要求书(项目)	<b>添加遗漏的项目 (通过提交遗漏的说明书或权利要求书, 或者通过援引的方式加入遗漏的说明书或权利要求书)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>不记录国际申请日</li> <li>可以之后提交或援引加入整个项目, 允许记录国际申请日</li> </ul>	无变化
2.	无附图(项目)	<b>添加遗漏的项目 (通过提交遗漏的附图, 或者通过援引的方式加入遗漏的附图)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>记录国际申请日</li> <li>可以之后提交(可能影响申请日)或援引加入(不影响申请日)所有遗漏的附图——从技术角度, 属于下文遗漏部分的特殊情况</li> </ul>	无变化
3.	(确实) 遗漏部分说明书 (确实) 遗漏部分权利要求书 (确实) 遗漏部分附图	<b>把项目补充完整 (通过提交遗漏的部分, 或者通过援引的方式加入遗漏的部分)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>记录国际申请日</li> <li>可以之后提交(可能影响申请日)或援引加入(不影响申请日) 遗漏的说明书部分、遗漏的权利要求书部分和遗漏的一份或多份附图</li> </ul>	对于确实“遗漏”的部分无变化 <ul style="list-style-type: none"> <li>须澄清“遗漏的部分”条款 <i>不包括</i>的情况是: 整个项目(说明书、权利要求书或附图)被错误提交或看似被错误提交; 说明书、权利要求书或附图的一部分被错误提交或看似被错误提交</li> </ul>
4.	错误提交整个说明书(项目) 错误提交整个权利要求书(项目) 错误提交整个附图(项目)	<b>[一些局]</b> <b>添加项目的额外版本 (通过援引的方式把遗漏的项目作为“遗漏的部分”加入)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>可以通过援引的方式把正确的整个说明书、权利要求书或附图作为“遗漏的部分”加入(不影响国际申请日)</li> <li>错误提交的整个说明书、权利要求书或附图保留在申请中——不能替换, 可能以之为基础进行国际检索, 但一旦在国家阶段进行修改后, 国际检索对该国际申请将没有意义</li> </ul> <b>[其他局]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>不能通过援引加入的方式添加项目的额外版本</li> </ul>	新的“更正错误提交的项目”条款 <b>替换项目 (通过援引的方式加入正确项目, 并删去错误提交的项目)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>把错误提交的整个项目(说明书、权利要求书或附图)替换为优先权申请中所含的正确项目(说明书、权利要求书或附图)</li> <li>可在档案中查看错误提交的项目, 但不把它作为国际申请的一部分来处理(类似于已更正的“明显错误”)</li> <li>须澄清“遗漏的部分”条款 <i>不包括</i>的情况是, 整个项目(说明书、权利要求书或附图)被错误提交或看似被错误提交(见上文)</li> </ul>
5.	错误提交部分说明书 错误提交部分权利要求书 错误提交部分附图	<b>[一些局]</b> <b>添加说明书、权利要求书或附图的正确部分 (通过援引的方式加入“遗漏的部分”, 国际申请中错误提交的部分保留不动)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>可以通过援引的方式把说明书、权利要求书或附图的正确部分作为“遗漏的部分”加入(不影响国际申请日)</li> <li>说明书、权利要求书或附图错误提交的部分保留在申请中——可能产生混淆, 但通常不会导致在国家阶段进行修改后, 国际检索对该国际申请没有意义的情况</li> </ul> <b>[其他局]</b> 不能通过援引加入“遗漏的部分”的方式添加说明书、权利要求书或附图的额外版本	新的“更正错误提交的部分”条款 <b>替换说明书、权利要求书或附图的一部分 (通过援引的方式加入正确的部分, 并删去错误提交的部分)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>把说明书、权利要求书或附图错误提交的部分替换为优先权申请中所含的正确部分</li> <li>可在档案中查看错误提交的部分, 但不把它作为国际申请的一部分来处理(类似于已更正的“明显错误”)</li> </ul> 须澄清“遗漏的部分”条款 <i>不包括</i> 的情况是, 说明书、权利要求书或附图的一部分被错误提交或看似被错误提交(见上文)