

## 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

同日优先权要求

*国际局编拟的文件*

### 概 述

1. 工作组在其第八届会议上请国际局编拟一份用于2016年会议讨论的提案，对《PCT实施细则》进行修改，明确要求受理局不得撤销任何同日优先权要求，以便预留依据，便于指定局在PCT程序的国家阶段根据适用的国内法就该事宜作出决定。该提案载于本文件中。

### 背 景

2. 工作组在其第六和第七届会议上，讨论了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/6/20和PCT/WG/7/19)。在这些讨论的背景下出现了一个问题：依照《巴黎公约》，并由此依照《专利合作条约》(PCT)，国际申请基于与该申请同日提交的在先申请所提的优先权要求(“同日优先权要求”)是否是有效的优先权要求。

3. 更具体地说，如同有关援引加入遗漏部分问题的讨论所揭示的，现在，几个同时作为受理局和指定局的PCT缔约国的局已经采用的解释是，依照《巴黎公约》并由此依照PCT，应允许同日优先权要求。作为受理局，这些局因此允许申请人将与国际申请同日提交的“在先”申请所含内容作为遗漏的项目或部分，以援引的方式加入(要注意的是，在国际申请中加入对此在先申请的优先权要求，是有效请求援引加入遗漏项目或部分的前提)。

4. 另一方面，不是所有局对《巴黎公约》的解释都认为，依照《巴黎公约》(并由此依照 PCT)应允许同日优先权要求。因此现在，申请人如果在国际申请中提出任何同日优先权要求，其“命运”取决于申请所提交的受理局的解释以及指定局及其适用本国法的解释，并也因此取决于将国际申请同日提交在先申请所含内容作为遗漏项目或部分作援引加入这一请求的命运。

5. 关于如何解决 PCT 成员国的局对《巴黎公约》是否允许同日优先权要求有明显不同解释这一问题，文件 PCT/WG/8/5 列出了四种可能的备选方案，即：备选方案 1：将该事宜提交巴黎联盟大会解决；备选方案 2：让 PCT 联盟大会就该事宜作出决定；备选方案 3：修改《PCT 实施细则》，为指定局在国家阶段就该事宜作出决定预留依据；备选方案 4：留待各受理局自行解释。有关这四种可能的备选方案的详细说明，参见文件 PCT/WG/8/5。

6. 在工作组第八届会议上，成员国未就此问题达成共识。有关工作组第八届会议期间讨论内容的详细报告，参见会议的“主席总结”(文件 PCT/WG/8/25，第 124 至 131 段)和会议报告(文件 PCT/WG/8/26，第 331 至 352 段)。工作组注意到各种观点的分歧，并请国际局编拟一份用于下届会议讨论的提案，对《PCT 实施细则》进行修改，明确要求受理局不得撤销任何同日优先权要求，以便预留依据，便于指定局在 PCT 程序的国家阶段根据适用的国内法就该事宜作出决定。

## 提 案

7. 应工作组的请求，并按文件 PCT/WG/8/5 中备选方案 3 所提的思路，本文件附件列出了修改细则 26 之二的提案。该细则中新增了一条(“之二”)，明确规定如果细则 4.10(a)(i)所述在先申请的申请日期与国际申请日期相同，不得“为了条约程序的目的”(即，为 PCT 程序国际阶段的目的；参见当前细则 26 之二.2(b)的措辞)视之为优先权要求中的缺陷。

8. 此外，建议修改细则 26 之二.2(d)，规定国际局应连同国际申请，一同公布有关任何同日优先权要求的信息，公布细节依照《行政规程》的规定执行，以便具体地提请注意该国际申请中含有此种同日优先权要求(指定局依照适用的本国法可能不予承认)，从而有益于指定局和第三方。

9. 拟议修改将会带来以下结果：

(a) 任何同日优先权要求均将在国际申请中予以保留；

(b) 任何此种同日优先权要求均可作为援引加入任何遗漏项目或部分的基础(除非受理局已依照当前的细则 20.8(a)通知国际局，有关援引加入的 PCT 条款与该局适用的本国法不符)；

(c) 国际检索单位在进行国际检索时，将会考虑受理局援引加入的任何遗漏项目或部分；

(d) 每个指定局将依照该局所适用的本国法，决定是否允许任何同日优先权要求，并因此决定当此种同日优先权要求成为援引加入的基础时，是否依照细则 20.6(b)和(c)允许援引加入任何遗漏的项目或部分(受理局已依照当前细则 20.8(b)通知国际局，有关援引加入的 PCT 条款与该局所适用本国法不符的除外)。

10. 下页所列表格显示了有关同日优先权要求的《PCT 实施细则》拟议修改所带来的结果。

11. 在此背景下，国际局认为，工作组可能尤其希望将以下几点纳入考虑：

(a) 首先，如同文件 PCT/WG/8/5 中指出，问题所涉的范围非常非常小。2013 年，在 200 件就与国际申请同日提交的在先申请提出优先权要求的国际申请中，仅有两件是关于请求援引加入

遗漏的项目或部分。另一方面，毫无疑问“同日优先权要求”和“援引加入”正在同时使用，而且对于某些申请人十分重要。

(b) 第二，必须认识到，尽管本文件附件所列的细则修改无疑有益于非常小部分的国际申请，但这种细则修改带来的实际结果会是，对于提出同日优先权要求和基于此优先权要求、请求援引加入任何遗漏项目或部分的申请，其国家阶段的程序对大多数指定局而言更加复杂。目前的情况是，大多数指定局不允许这种同日优先权要求，因此也不允许基于此种优先权要求的援引加入。因此，大多数指定局将会面临的情况是，毫无疑问在极少量的案例中，可能会出现与此种案例相关的更多工作量(具体有：国际申请提交日期可能改变以及/或忽略任何援引加入的遗漏项目或部分；基于为国家阶段的目的所承认申请日期以先的国际申请日期制定、并已考虑受理局所援引加入的遗漏项目或部分的国际检索报告价值有限)。

## 有关同日优先权要求的《PCT 实施细则》拟议修改所致结果

PCT 程序国际阶段			
	要求所有受理局允许同日优先权要求		
优先权要求是否有效?	有效		
是否承认援引加入遗漏项目或部分?	承认 (如受理局依照细则 20.8(a) 未提交与本国法不符的通知)  不承认 (如受理局依照细则 20.8(a) 已提交与本国法不符的通知)		
国际检索报告是否考虑援引加入的遗漏项目或部分?	考虑 (如受理局已援引加入任何遗漏项目或部分)  不考虑 (如受理局未援引加入任何遗漏项目或部分)		
PCT 程序国家阶段			
	依照其所适用的本国法，指定局是否允许：		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同日优先权要求 (“优先权” 允许/不允许)?</li> <li>• 援引加入遗漏项目或部分 (“加入” 允许/不允许)?</li> </ul>		
	优先权 允许/ 加入 允许  (如指定局依照细则 20.8(b) 未提交 与本国法不符的通知)	优先权 允许/ 加入 不允许  (如指定局依照细则 20.8(b) 已提交 与本国法不符的通知)	优先权 不允许
优先权要求是否有效?	有效	有效	无效
是否承认援引加入遗漏项目或部分?	承认	不承认 (要么变更国际申请日期, 要么忽略援引加入的材料)	不承认 (要么变更国际申请日期, 要么忽略援引加入的材料)
国际检索报告对指定局是否有用?	有用 (因为国际检索考虑了援引加入的遗漏项目或部分)	无用 (因为国际检索考虑了援引加入的遗漏项目或部分, 或者是基于指定局认可日期以先的国际申请日期)	无用 (因为国际检索考虑了援引加入的遗漏项目或部分, 或者是基于指定局认可日期以先的国际申请日期)

12. 请工作组对载于本文件附件的 PCT 实施细则拟议修改发表评论意见。

[后接附件]

《PCT实施细则》拟议修改<sup>1</sup>

目 录

第 26 条之二	优先权要求的改正或增加 .....	2
26 之二.1	[无变化].....	2
26 之二.2	<i>优先权要求中的缺陷</i> .....	2
26 之二.3	[无变化].....	3

---

<sup>1</sup> 建议增加和删除的内容分别通过在有关案文上加下划线和删除线的方式表示。

## 第 26 条之二

## 优先权要求的改正或增加

26 之二. 1 [无变化]

26 之二. 2 *优先权要求中的缺陷*

(a) [无变化] 当受理局发现，或者如果受理局没有发现而国际局发现优先权要求中存在如下缺陷的：

- (i) 国际申请的国际申请日迟于优先权期限届满日，并且没有提交根据本细则 26 之二. 3 的恢复优先权权利的请求；
- (ii) 优先权要求不符合本细则 4. 10 的要求；或者
- (iii) 优先权要求的某项说明与优先权文本中的相应说明不一致；

根据具体情况，受理局或者国际局应当通知申请人改正优先权要求。在 (i) 所述的情况下，如果国际申请日在自优先权期限届满日起的 2 个月内，根据具体情况，受理局或者国际局也应当通知申请人，可以依照本细则 26 之二. 3 提交优先权权利的恢复请求，除非受理局已根据本细则 26 之二. 3(j) 通知国际局，本细则 26 之二. 3(a) 至 (i) 与该局适用的国家法冲突。

(a 之二) 如果本细则 4. 10(a) (i) 所述的在先申请的申请日与国际申请日相同，为条约程序的目  
的，这种情况不应视为优先权要求中的缺陷。

(b) [无变化] 如果在本细则 26 之二. 1(a) 规定的期限届满前，申请人没有提交一份改正优先权要求的通知，除 (c) 另有规定外，为了条约程序的目的，该优先权要求应视为未提出（“视为无效”），根据具体情况，受理局或者国际局应当作出上述宣布，并应相应的通知申请人。在受理局或者国际局根据具体情况作出上述宣布之前，并且在不迟于本细则 26 之二. 1(a) 规定的期限届满日起 1 个月内，收到的任何改正优先权要求的请求，应当被视为是在期限届满前收到的。

[第 26 条之二, 续]

- (c) 优先权要求不应仅仅因为下述原因而被视为未提出：
- (i) 没有写明本细则 4.10(a)(ii)涉及的在先申请号；
  - (ii) 优先权要求中的某一说明与优先权文本中的相应说明不一致；或者
  - (iii) 国际申请的国际申请日晚于优先权期限届满日，但是国际申请日在自该届满日起的 2 个月期限内。

(d) 如果：  

(i) 受理局或者国际局已经根据(b)作出宣布；~~，或者~~

(ii) ~~如果~~优先权要求仅由于适用(c)而没有被视为无效；~~，或者~~

(iii) 本细则 4.10(a)(i)所述的在先申请的申请日与国际申请日相同；

国际局应当将行政规程所规定的优先权要求的相关信息以及国际局在国际公布准备技术完成之前收到的由申请人提交的关于优先权要求的任何信息与国际申请一起公布。如果国际申请依条约第 64 条(3)没有被公布，这些信息应当包含在根据条约第 20 条的通信中。

(e) [无变化]

26 之二. 3 [无变化]

[附件和文件完]