

WIPO



A/40/6

原文：英文

日期：2004年7月23日

世 界 知 识 产 权 组 织
日 内 瓦

世界知识产权组织成员国大会

第四十届系列会议

2004年9月27日至10月5日，日内瓦

优先权文件的证明：

《保护工业产权巴黎公约》第4条D第(3)款的议定适用方式

国际局编拟的文件

导 言

1 随着近年来信息技术的迅猛发展，专利申请和相关文件的提交和处理程序也发生了巨大变化。特别是，现在申请人提交和主管局处理专利申请及其他文函时，不仅使用纸件，而且还越来越多地通过电子形式。处理专利申请的国际法律框架应不断进行调整，以适应这些发展的需要。例如，《专利合作条约(PCT)实施细则》第89条之二和《PCT行政规程》第7部分规定，允许通过电子手段提交和处理电子形式的国际申请和相关文件及通信

2. 有一个问题最好能在国际安排中予以进一步澄清，即优先权文件的证明问题；在这个问题上，按PCT的规定，优先权文件由受理局出具，并根据PCT细则第17条和第

89条之二第3款，可通过电子形式传送给国际局。本文件建议，通过由成员国达成共识的方式，有效地澄清：不论是《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）还是PCT，均未规定主管局不得确定适当的替代证明形式，以符合电子环境的要求。达成这一共识之后，将需要处理一些因作出这一澄清而引起的有关以电子形式处理和证明优先权文件的具体操作问题。

3 这一共识不仅能提高履行法律义务的确定性，而且还能确保，主管局采用的优先权文件证明办法，既与专利申请的电子提交和处理制度相一致，又能全面受益于这些制度所带来的利益。这些利益包括使优先权文件的交换变得简便、及时和可靠，同时让各主管局的证明程序得以简化。这种简化的程序，尤其在很多主管局和国际局越来越难以根据PCT的规定处理数量不断增加的纸件时，更显得具有优越性。

《巴黎公约》

4 《巴黎公约》第4条(转录于附件一)对优先权问题作了规定。第4条D第(1)款规定，任何人对以前提交的申请提出优先权要求的，需作出声明，说明提出该申请的日期和受理该申请的国家。第4条D第(3)款规定，巴黎联盟国家可要求提出这种优先权要求的任何人提交以前提出的申请(优先权文件)的经原受理申请的机关证实无误的副本

5. 证明的目的，当然是为了确保副本与优先权要求所依据的原申请相一致。关于如何作出证明的问题，是由出具优先权文件的机关来负责决定的。在此方面，不同的国家及其主管局有不同的做法。例如，主管局可以决定用纸件作出证明，或者以电子形式或其他电子方式作出证明。第4条D第(3)款进一步规定，巴黎联盟国家可以要求该副本附有同一机关出具的载明申请日的证明书和译文。但该款明确规定，不得要求对优先权文件进行认证。第4条D第(4)款规定，对提出申请时要求优先权的声明，不得规定其他的手续

6. 拟议的共识将要明确的原则，是与关于当前在纸件环境下如何出具《巴黎公约》证明的原则相同的，即：由出具优先权文件的主管机关自行决定如何出具《巴黎公约》证明

《专利合作条约》(PCT)

7 PCT第8条第(1)款规定,国际申请可以包含一项声明,要求在《巴黎公约》缔约国提出的或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权。第8条第(2)款第(a)项进一步规定,任何优先权要求的条件和效力,应依照《巴黎公约》斯德哥尔摩文本第4条的规定。PCT细则第17条还详细规定,当国际申请要求优先权时,除该条细则规定的例外情况以外,必须提交经原受理机构证明的以前提出的申请文件的副本(PCT第8条和细则第17条转录于附件二)

8. 为了避免因使用不同手段作出PCT所规定的优先权文件证明而可能产生的不确定性,建议最好就一项明确的共识达成一致意见,以强调 鉴于人们越来越多地使用和依靠电子方式进行文件交换,出具优先权文件的受理局可自行决定如何出具《巴黎公约》证明,其中包括以电子形式向国际局传送优先权文件时的情况。这一共识的效力是,一旦根据PCT细则第17条和第89条之三第3款,以电子形式向国际局传送通过此种方式证明的优先权文件,任何PCT指定局或选定局都不能要求为国家或地区阶段的目的作出进一步证明。还应指出的是,这一原则是与当前在纸件环境下如何出具《巴黎公约》证明的原则相同的。如果指定局或选定局希望继续以纸件形式接收经证明的优先权文件,WIPO国际局将根据此种主管局提出的请求,继续以纸件形式提供其所收到的优先权文件的副本

关于根据《巴黎公约》和 PCT 提供优先权文件的拟议议定共识

9. 优先权文件越来越多地以电子方式提供、保存并传播,为了提高这一方面的确定性,建议巴黎联盟大会和PCT联盟大会就以下明确共识达成一致意见

“巴黎联盟大会和PCT联盟大会议定,在适用《巴黎公约》第4条D第(3)款、PCT第8条第(2)款和《PCT实施细则》第17条时,适用以下原则

(i) 关于何以构成优先权文件和申请日的证明以及以何种方式对此种文件作出证明的问题,应由提供优先权文件的主管机关决定;

(ii) 每一主管局都将接受适用于一份以上优先权文件的单一证明(“集体证明”),但条件是,该单一证明能让人辨别其所涉的所有优先权文件;

(iii) 关于一致认为可予接受的优先权文件证明形式的不完全清单中所包括的内容，举例如下

- 纸件证明；
- 采用电子字符码形式的证明；
- 纸件证明的电子影像；
- 由一主管局向另一主管局或国际局传送的多份优先权文件的集体证明；
- 经授权才能查阅文件的主管局数据库中收存的多份优先权文件的集体证明

(iv) 为PCT第8条和PCT细则第17条的目的，一旦受理局根据上述原则出具和证明某优先权文件，并以电子形式传送给国际局，任何指定局和选定局都不得要求作出任何不同形式的证明，或要求以任何方式对该优先权文件再行证明；但是，国际局将根据任何指定局或选定局提出的请求，继续以纸件形式提供其所掌握的与PCT国际申请有关的优先权文件的副本 ”

*10. 请巴黎联盟大会和PCT联盟大会
通过上文第9段所载的议定共识。*

[后接附件]

《巴黎公约》第4条

第4条

[A. 至 I. 专利、实用新型、外观设计、商标、发明人证书：优先权。

— G. 专利：申请的分案]

A.一 (1) 已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人，或其权利继受人，为了在其他国家提出申请，在以下规定的期间内应享有优先权。

(2) 依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应被承认为产生优先权。

(3) 正规的国家申请是指在有关国家中足以确定提出申请日期的任何申请，而不问该申请以后的结局如何。

B.一 因此，在上述期间届满前在本联盟的任何其他国家后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。第三人在作为优先权基础的第一次申请的日期以前所取得的权利，依照本联盟每一国家的国内法予以保留。

C.一 (1) 上述优先权的期间，对于专利和实用新型应为十二个月，对于外观设计和商标应为六个月。

(2) 这些期间应自第一次申请的申请日开始；申请日不应计入期间之内。

(3) 如果期间的最后一日在请求保护地国家是法定假日或者是主管局不接受申请的日子，期间应延至其后的第一个工作日。

(4) 在本联盟同一国家内就第(2)项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或拒绝，没有提供公众阅览，也没

有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的基础，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的开始日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的基础。

D.— (1) 任何人希望利用以前提出的一项申请的优先权的，需要作出声明，说明提出该申请的日期和受理该申请的国家。每一国家应确定必须作出该项声明的最后日期。

(2) 这些事项应在主管机关的出版物中，特别是应在专利和有关专利的说明书中予以载明。

(3) 本联盟国家可以要求作出优先权声明的任何人提交以前提出的申请(说明书、附图等)的副本。该副本应经原受理申请的机关证实无误，不需要任何认证，并且无论如何可以在提出后一申请后三个月内随时提交，不需缴纳费用。本联盟国家可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文。

(4) 对提出申请时要求优先权的声明不得规定其他的手续。本联盟每一国家应确定不遵守本条约规定的手续的后果，但这种后果决不能超过优先权的丧失。

(5) 以后，可以要求提供进一步的证明。任何人利用以前提出的一项申请的优先权的，必须写明该申请的号码；该号码应依照上述第(2)项的规定予以公布。

E.— (1) 依靠以实用新型申请为基础的优先权而在一个国家提出工业品外观设计申请的，优先权的期间应与对工业品外观设计规定的优先权期间一样。

(2) 而且，依靠以专利申请为基础的优先权而在一个国家提出实用新型的申请是许可的，反之亦一样。

F.— 本联盟的任何国家不得由于申请人要求多项优先权(即使这些优先权产生于不同的国家)，或者由于要求一项或几项优先权的申请中有一个或几个要素没有包括在作为优先权基础的申请中，而拒绝给予优先权或拒绝专利申请，但以在上述两种情况都有该国法律所规定的发明单一性为限。

关于作为优先权基础的申请中所没有包括的要素，以后提出的申请应该按照通常条件产生优先权。

G.— (1) 如果审查发现一项专利申请包含一个以上的发明，申请人可以将该申请分成若干分案申请，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。

(2) 申请人也可以主动将一项专利申请分案，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。

H.— 不得以要求优先权的发明中的某些要素没有包含在原属国申请列举的权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，但以申请文件从全体看来已经明确地写明这些要素为限。

I.— (1) 在申请人有权自行选择申请专利或发明人证书的国家提出发明人证书的申请，应产生本条规定的优先权，其条件和效力与专利的申请一样。

(2) 在申请人有权自行选择申请专利或发明人证书的国家，发明人证书的申请人，根据本条关于专利申请的规定，应享有以专利、实用新型或发明人证书的申请为基础的优先权。

[后接附件二]

附件二

PCT 第 8 条

要求优先权

(1) 国际申请可以按细则的规定包含一项声明，要求在保护工业产权巴黎公约缔约国提出或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权。

(2) (a) 除(b)另有规定外，按(1)提出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。

(b) 国际申请要求在一个缔约国提出或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权的，可以包含对该国的指定。国际申请要求在一个指定国提出或对该指定国有效的一项或几项国家申请的优先权的，或者要求仅指定一个国家的国际申请的优先权的，在该国要求优先权的条件和效力应按照该国本国法的规定。

PCT 细则第 17 条

优先权文件

17.1 提交在先国家或国际申请副本的义务

(a) 如果按照条约第8条的规定要求享有一项在先国家申请或者国际申请的优先权，除非在提出要求优先权的国际申请的同时已经提交给受理局，以及除(b)另有规定外，申请人应将经原受理机构证明的在先申请文件副本（“优先权文件”），在不迟于优先权日起十六个月届满时，向国际局或者受理局提交。但国际局在上述期限届满之后收到的该在先申请的任何副本，如果是在国际公布日之前到达国际局的，应认为国际局已在上述期限的最后一日收到。

(b) 如果优先权文件是由受理局出具，申请人可以不提交优先权文件而请求受理局准备优先权文件并将该文件送交国际局。该请求不得在优先权日起十六个月期限届满以后提出，并且受理局还可以要求申请人为此缴纳费用。

(b之二) 如果根据行政规程的规定，优先权文件可由受理局和国际局从电子图书馆获得，申请人可以不提交优先权文件，而视具体情况

- (i) 请求受理局从该电子图书馆获取优先权文件，并将该文件送交国际局；或
- (ii) 请求国际局从该电子图书馆获取优先权文件。

该请求不得在优先权日起十六个月期限届满以后提出，并且受理局或国际局还可以要求申请人为此缴纳费用。

(c) 如果上述三项中的规定都没有履行，除(d)所规定的情况外，任何指定局都可以不理睬优先权的要求，但是任何指定局在给予申请人以按情况是合理的期限内提供优先权文件的机会之前，不得对其优先权要求置之不理。

(d) 如果指定国作为国家局受理了(a)中所提及的在先申请，或如果优先权文件可根据行政规程自电子图书馆中获得，则该指定国不应如(c)所述不理睬优先权要求。

17.2 副本的取得

(a) 如果申请人履行了本细则17.1(a)或者17.1(b)的规定，国际局根据指定局的特定请求，应迅速地但在国际申请国际公布以前，向该局提供一份优先权文件副本。任何指定局不得要求申请人本人向该局提供优先权文件副本。申请人不应被要求在条约第22条适用的期限届满以前向指定局提供译本。如果申请人在国际申请国际公布之前根据条约第23条(2)向指定局提出明确请求，则国际局根据该指定局的特定请求，应在收到优先权文件后向该指定局迅速提供优先权文件副本。

(b) 在国际申请的国际公布以前，国际局不得将优先权文件副本向公众提供。

(c) 如果国际申请已按条约第21条的规定予以公布，国际局应根据请求并在收取成本费的条件下向任何人提供优先权文件的副本，除非在公布前：

- (i) 该国际申请已被撤回；
- (ii) 有关的优先权要求已被撤回或者依据本细则 26 之二.2(b)被认为没有提出。

[附件二和文件完]