

## 专利合作条约（PCT） 工作组

第十一届会议  
2018年6月18日至22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的条件

欧洲专利局编拟的文件

### 概 述

1. 本文件载有欧洲专利局（欧专局）发起的就引入一项 PCT 规定与欧洲专利组织成员国和各用户组开展磋商所得出的结论，该条款是关于允许申请人在特别规定的情况下，在“错误”提交项目和部分时，通过加入完全包括在在国际申请日对其提出优先权要求的在先申请中的“正确”项目或部分，来对国际申请进行更正。

### 背 景

2. 2000年6月1日通过的《专利法条约》（PLT）第5条第(6)款(a)项规定，申请人可通过在实施细则规定的期限内提交遗漏的说明书部分或遗漏的附图来改正对说明书部分或附图的遗漏。在此情况下，后来提交的说明书部分或附图应包括在申请中，并且应以主管局收到遗漏的部分之日，或以获得申请日的所有要求得到遵守之日为申请日，二者中以日期晚者为准。此外，根据 PLT 第5条第(6)款(b)项的规定，在遵守 PLT 实施细则所规定的其他要求的前提下，如果申请人提交的是在在申请日对某在先申请提出优先权要求的申请中遗漏的说明书部分或附图，则允许申请人把这部分纳入到申请中，并仍然保留申请日。

3. 在通过 PLT 后，各方达成共识，要实现 PCT 和《欧洲专利公约》法律体系与 PLT 第5条第(6)款的协调一致。PCT 大会在 2001 年已原则上认可了把有关遗漏部分的规定纳入 PCT，但在经过了若干年

的讨论后，细则 20 才最终在 2005 年得到修订，并于 2007 年 4 月 1 日生效。根据这项规定，除某些受理局和指定局根据细则 20.8 提交不符通知的情况外，PCT 申请人能够以援引的形式加入遗漏且完全包括在在申请日对其提出有效优先权要求的在先申请中的说明书项目或部分、权利要求或附图（包括整组附图），同时不会影响国际申请日。

4. PCT 细则 20 在欧专局在实施 PLT 要求的《欧洲专利公约》2000 年修订案（EPC 2000）于 2007 年 12 月 13 日生效时，撤回了它的不符通知后，成为了作为受理局和指定局的欧专局的适用条款。根据《欧洲专利公约》2000 年修订案细则 56(3)，申请人可在不影响申请日的情况下，在规定期限内提交遗漏的说明书部分或遗漏的附图，前提是遗漏的部分完全包括在对其提出优先权要求的某在先申请中，并且其他要求得到遵守。

5. 从有关允许在 PCT 下援引加入的 PCT 规定在欧专局生效至今过去了十年，这项制度总体上运转正常，申请人仅在特别情况下使用这些保障性条款（从 2012 年起每年约 40 件）。

6. 但是，在各受理局在最初提交了错误申请的特定情况下根据 PCT 细则 20 所采取的做法方面出现了某些差异。在这种情况下，申请人在申请日错误提交了一件错误但完整的申请，然后该申请人为了不丧失国际申请日，试图把正确的申请（全新且包括在所要求优先权申请中的说明书和一组权利要求）作为遗漏的部分援引加入。尽管一些受理局不接受此类请求（如欧专局），但其他一些受理局允许申请人把包括在优先权申请中的完整项目作为遗漏的部分援引加入（如美国专利商标局）。

7. 多个受理局（包括欧专局）认为，目前的实施细则不允许采取这种做法。在 2017 年 5 月第十届工作组会议上，欧专局认为，权利要求或说明书的“遗漏部分”一词显然是指遗漏了一个项目的某一部分，但该项目的其他部分已提交。因此，援引加入“遗漏部分”要求要援引加入的权利要求或说明书的“遗漏部分”，的确会“补全”在国际申请日包括在国际申请中的（不完整）项目，而不是完全替换该项目（见文件 PCT/WG/10/25 会议报告第 253 段）。

8. 另一组受理局认为，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（见文件 PCT/WG/9/13 第 4 段）。

9. 这种做法上的差异造成了在国际申请进入国家阶段时所得到的结果方面具有法律不确定性，并且对于处理该申请的指定局来说还造成了实务方面的困难。

10. 在 PCT 工作组会议的框架内，在过去几年中就如何处理各受理局和指定/选定局对于有关援引加入遗漏部分的规定有着不同解释的问题进行了讨论。但各方未能就以有关遗漏部分的 PCT 现有规定为基础向前推进工作的方式达成一致意见。

11. 因此，在 2015 年第八届 PCT 工作组会议上，决定研究是否可能草拟一项全新的规定，允许申请人在特别规定的情况下，把已提交国际申请中“错误”提交的权利要求和/或说明书替换为相当于优先权申请所含权利要求和/或说明书的“正确”版本。

12. 在 2016 年第九届 PCT 工作组会议上，国际局提交了一份提案草案，即纳入一条允许申请人在不修改国际申请日的情况下更正国际申请的新细则（见文件 PCT/WG/9/13）。尤其提出了以下建议：

- 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”遗漏了说明书部分、权利要求或附图的情况，而不包括错误提交国际申请整个项目或部分的情况；
- 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、权利要求或附图)或部分，并确认援引加入相当于在国际申请中对其提出优先权要求的在先申请所含的正确项目或部分；
- 如果作出了有效的援引加入，错误提交的项目或部分将被删除，并替换为正确的项目或部分，同时保留国际申请日；
- 如果正确的项目或部分视为未有效援引加入国际申请，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“未作更正”而予处理；
- 申请人只须本不打算提交所涉项目或部分即可。并不要求受理局判定该项目或部分是否确系错误提交；
- 将适用细则 20.7 所规定的期限，以确保整个过程会在作出国际公布之前就已完成；
- 如果依照新细则提出的更正请求在国际检索单位已开始编制国际检索报告之后才通知，则该单位可收取额外费用；
- 如果受理局和指定局的国内法不允许更正错误提交的信息，则允许它们提交不符通知。

13. 在此届会议上，提出了这项提案与 PLT 是否相符的问题。尤其是欧专局询问拟议的变动是否与 PLT 第 2 条第(1)款相抵触，该条规定 PLT 缔约方不能任意地为了在不改变申请日的情况下修改公开的范围而创建更多的可能性，并对适用于国际申请的申请日相关要求与适用于国家和地区申请的要求之间的差异扩大表示关切。因此，工作组请国际局在 2017 年下届 PCT 工作组会议上提交一份对于所提出 PLT 问题的评估报告（见文件 PCT/WG/9/28 会议报告第 309 段）。

14. 国际局在 2017 年第十届 PCT 工作组会议上提交了以下分析结论（见文件 PCT/WG/10/10）：

- 对 PLT 进行解释完全属于 PLT 缔约方的权限。
- PCT 申请日相关要求不由 PLT 管理。根据 PLT 第 3 条第(1)款(b)项，在遵守 PCT 规定的前提下，PLT 在 PLT 缔约国中仅适用于国际申请进入国家阶段的期限，以及开始进入国家阶段之后的任何程序。因此，是否与 PLT 相符的问题并非由提案本身引起，而是如果同时也为 PLT 缔约方的 PCT 成员国无法就提交给或指定该国的国家或地区申请对其国内或地区法律作出相应的修改，则会造成 PCT 申请日要求与 PLT 申请日要求之间的差异扩大。
- PLT 和 PCT 对于申请日要求的规定已然不同。例如：
  - 不同于 PLT 第 5 条的规定，PCT 第 11 条要求国际申请在申请日包含有表面上看像是权利要求的部分，并且申请是用受理局规定的语言撰写。
  - 在 PCT 下可在不丧失国际申请日的情况下援引加入一个完整的项目，而 PLT 并未提供这一选项。
  - 在 PLT 下一个缔约国可允许述及以前提交的申请以取代说明书和附图；PCT 并未提供这一选项。

- 在 PCT 下在申请日在国际申请中纳入援引加入的声明是有效援引加入任何遗漏项目或部分的强制要求，而在 PLT 下任何缔约方都可（但非必须）要求作出此类声明。

15. 由于如下所述的原因，在第十届 PCT 工作组会议上，欧专局表示对于拟议的新 PCT 方法是否符合 PLT 的规定仍存有疑问（见文件 PCT/WG/10/24 会议主席总结第 88 段）。

16. 但是，欧专局设想如果满足以下条件，它可能能够支持拟议的新方法：(i) 不允许删除任何错误提交的项目或部分；(ii) 向作为受理局和指定局的欧专局提供就拟议细则 20.5 之二作出不符通知的选项；及(iii)如果在加入“正确”项目或部分前国际检索单位已开始编制国际检索报告，则该单位有权收取附加费用，最终决定将取决于与欧洲专利组织所有成员国的磋商情况。

## 评估国际局有关为错误提交的项目和部分引入细则的提案

### 提案与 PLT 的相符性

17. 尽管欧专局同意 PCT 国际申请没有遵守 PLT 规定的申请日要求的法律义务，但它回顾说在 PCT 框架内一直存在这样的共识，即有必要尽最大可能使 PCT 与 PLT 的规定保持一致（例如见文件 PCT/R/1/26 第 66 段）。

18. 虽然 PCT 和 PLT 对于申请的要求并非完全相同，但 PCT 和 PLT 的目标都是实现形式要求的统一。因此，对 PCT 的修改应符合 PLT 中规定的标准，以避免影响实现构成 PCT 和 PLT 基础的统一的目标。还注意到无法从国际局编拟的文件中得出有关提案与 PLT 相符性的结论，因此在这份文件中并未提供该问题的答案。

19. 从 PCT 的角度来看，为更正错误的国际申请提供法律依据将使各局的做法不再存有差异，从而提高透明度和法律确定性，而不一致的做法会给申请人和主管局都带来负面影响。

### 提案与《欧洲专利公约》的相符性

20. 大多数《欧洲专利公约》的缔约国都受 PLT 的约束，而《欧洲专利公约》2000 年修订案的立法意图是确保《欧洲专利公约》遵守 PLT 缔约国的国际义务。因此，欧专局的做法和对于《欧洲专利公约》的任何修改应与 PLT 相一致。

21. 作为提交遗漏说明书部分或遗漏附图的依据的《欧洲专利公约》细则 56 不允许这样的解释，即可以修改、替换或删除最初为获得申请日而提交的说明书的一部分或全部（欧专局上诉委员会判例 J 27/10 第 11 和 12 项理由，以及判例 J 15/12 第 4 项理由）。对于遗漏的附图必须适用同样的解释。作为申请的公开范围取决于在申请日的公开这一原则的例外，对《欧洲专利公约》细则 56 的解释必须是狭义的解释。

22. 根据《欧洲专利公约》，评估是否遗漏了说明书的一部分或遗漏了附图是根据《欧洲专利公约》第 90 条审查申请是否符合形式要求的组成部分（欧专局上诉委员会判例 J 27/10 第 13 项理由）。因此，客观上遗漏了说明书的一部分或遗漏了附图必须显而易见，无论是从申请日所提交的文件内容来看可立即发现遗漏，还是经申请人告知发现（参见判例 J 2/12 第 9 项理由）。

23. “遗漏的说明书部分”中的“说明书”指的是最初为获得申请日而提交的说明书，不是任何其他说明书，例如申请人实际希望提交的说明书或优先权申请的说明书。从“遗漏的说明书部分”的字面意思可看出说明书的某些部分遗漏或缺失，但说明书的其他部分已被提交（欧专局上诉委员会判例

J 27/10 第 11 项理由)。因此,在《欧洲专利公约》的框架内,不允许作出这样的解释,即在申请日提交且看起来完整的申请文件是“错误”的申请。

24. 《欧洲专利公约》的一项基本原则是申请内容在申请日之后不能被扩增(《欧洲专利公约》第 123 条第(2)款,尤其在欧专局上诉委员会判例 G 3/89、G 11/91 和 G 2/95 中得到确认)。这提供了法律确定性,符合第三方利益。公众不应当为出其不意地看到根据最初提交的申请文件在申请日应该看不到的披露的权利要求或其他内容而感到吃惊。此外,根据作为欧洲专利制度基础的“授予理论”和先申请原则,申请人不应被授予对在提交申请之日时未披露主题的专有权。禁止在申请日后扩大披露范围的重要性从《欧洲专利公约》第 123 条第(2)款是国家程序中提出异议和撤销请求的依据(见《欧洲专利公约》第 100 条和第 138 条)中得到印证。

25. 根据《欧洲专利公约》第 123 条第(2)款,包含在所提交申请中的所有信息都是发明公开的一部分。因此,删除这些信息视为对申请的修改或更正。

26. 根据申请人作出的“错误”提交了某一项目的评估结论替换决定发明公开范围的全部项目(说明书、权利要求或某组附图),并以此作为对申请文件的更正,这种做法将使申请的公开范围产生变化。因此,该做法根据《欧洲专利公约》第 139 条可能不被接受,即使这些项目出现在了优先权申请中(参见欧专局上诉委员会判例 G 11/91 第 3 和 4 项理由,以及判例 G 2/95 第 2 至 4 项理由)。

27. 根据 PLT 第 2 条(1)的规定,缔约方不能规定比 PLT 第 5 条的要求更有利于申请人的要求。《欧洲专利公约》细则 56 实施 PLT 第 5 条第(6)款(见 2002 年解释说明:CA/PL 5/02 Rev. 1 Add.1 转录于 2007 年欧专局官方公报第 5 号专刊,102),并且其表述方式总体上对应于 PLT 中所使用的表述。欧专局上诉委员会对于《欧洲专利公约》细则 56 条的解释构成了欧专局对 PLT 的解释的依据。

28. 按照国际局编拟的提案修改《欧洲专利公约实施细则》(尤其是《欧洲专利公约》细则 56)似乎使申请的公开范围由在申请日提交的申请文件决定这一《欧洲专利公约》下的原则遭受质疑。

### 磋商结果——引入新细则的条件

29. 公开范围在申请日确定这一原则是专利制度的基础之一。有关在“错误”提交项目和部分的情况下允许更正国际申请的新规定将构成这项基本原则的一个例外情形。允许申请人援引加入遗漏部分的现有规定(细则 4.18、20.5(a)(ii)和 20.6(a))也是这一基本原则的例外情形。因此,似乎适当的做法是对拟议的细则 20.5 之二规定与现有例外的条件类似的条件,即只有在相关部分或项目完全包括在在国际申请日对其提出优先权要求的在先申请中时,才允许在不影响国际申请日的情况下援引加入。

30. 根据上述分析以及在欧专局专利法委员会中和与欧洲用户开展的讨论,为了能够支持国际局的提案,即为允许依据优先权申请更正错误提交的国际申请项目和部分提供法律依据,欧专局建议根据以下条件,对这项提案进行进一步界定:

- 应修改 PCT 受理局指南,以澄清细则 20.5 仅涵盖在国际申请中“确实”遗漏说明书的某一部分、权利要求或附图的情况,而不包括国际申请的某一完整项目或部分被错误提交的情况;
- 新条款不应允许“替换”错误项目或部分,而应仅允许援引加入完全包括在优先权申请中的正确项目或部分;
- 应仅在公布之前的阶段允许援引加入和更正错误提交的项目或部分;

- 如果已开始对错误提交的信息进行检索，则国际检索单位应有权收取额外费用；及
- 在受理局和指定局的国内法不允许更正错误提交的申请的情况下，应允许它们提交不符通知。

31. 请工作组审议本文件第 30 段中所载的提案。

[文件完]