

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十四届会议

2021年6月14日至17日，日内瓦

在先国际申请经过认证的副本

国际局编拟的文件

### 概 述

1. 该文件概述了国际申请被用作在后申请（通常是国际申请，但也可以是国家申请）中优先权要求的基础的情况下，允许将国际申请的登记本用作经认证副本的基础的首选选项和进一步细节。

### 背 景

2. 日本特许厅已邀请国际局评估各选项，以在申请（特别是国际申请）对在先国际申请提出优先权要求的情况下，更高效地作出优先权文件安排。

3. 尽管大多数国际申请是对在先国家申请提出优先权要求，但每年约有4,000件国际申请被用作在后国际申请优先权要求的基础，还有一些也被用作在后国家申请优先权要求的基础。这些国际申请中的优先权要求约有80%与在同一受理局提交的在先国际申请有关，根据细则17.1(b)，在此情况下这些优先权文件符合传送条件。不过在一些受理局，基于在其他主管局提交的在先国际申请的优先权要求也很常见。

4. 在大多数国家局，国家申请和国际申请的处理方式不同。获得国际申请经认证副本的过程可能与国家申请不同，在某些情况下，对申请人和主管局而言效率都较低。在产权组织优先权文件数字查

询服务 (DAS) 中作为国家专利申请交存局的主管局中, 约有四分之一不允许交存在申请时将该局作为受理局的国际申请<sup>1</sup>。

5. 国际局为 2021 年 3 月举行的第二十八届国际单位会议编拟了一份关于优先权文件经认证副本的文件 (文件 PCT/MIA/28/6)。该届会议主席总结 (文件 PCT/MIA/28/9, 转录于文件 PCT/WG/14/2 的附件) 第 15 段至第 22 段提供了该文件的详细讨论情况。

## 考 虑

6. 所作出的任何安排都需符合《巴黎公约》第 4 条 D 第 (3) 款的要求:

“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。”

7. 此外, 由于注意到相关申请数量相对较小, 重要的是成本合理并应采用对受理局几乎或完全没有影响的单一方法解决所有相关情况, 而非不得不开发多个系统来覆盖不同甚至更少数量的文件交换需求。

8. 目前, 国际局仅有权根据细则 21.2 为其担任受理局的国际申请制备经认证的副本。

9. 在 2004 年 9 月 27 日至 10 月 5 日举行的产权组织成员国大会第四十届系列会议上, 巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会通过了一项关于提供优先权文件的议定谅解 (文件 A/40/6 第 9 段, 着重强调第 (i) 项和第 (iii) 项的相关部分):

“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

---

<sup>1</sup> 产权组织网站提供显示单个主管局作为交存局的申请类型或作为产权组织 DAS 查询局接受作为优先权文件的申请类型的可检索索引。

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。

## 选 项

10. 国际局不建议扩展细则 21.2 规定的权力来允许国际局为申请人制备其未担任受理局的申请的经认证副本。

11. 然而，为了使 PCT 体系有效运行，受理局向国际局传送请求书上带有国际申请号和国际申请日印章（或附有电子格式的等效信息）的登记本，必须在实际效力上相当于受理局对该登记本是在此提交的国际申请的真实副本作出认证。因此，可以认为国际局拥有所有国际申请的经认证副本。这提供了至少三种可能性以供考虑：

(i) 当在后国际申请与在先国际申请在同一受理局提交时，该局可请求国际局使用在先申请的登记本作为优先权文件，在个案基础上认证在先的登记本是真实副本。然后，国际局将直接从在先申请文件中复制相关登记本，并为该单独认证增添封面，使指定局清楚该文件的性质。

(ii) 在《PCT 实施细则》中（很可能是在细则第 17 条和第 22 条中）增加新的规定，明确说明传送登记本构成受理局对此为该国际申请真实副本的认证。于是任何申请人都可以通过在申请表上选择适当选项来选择使用在先登记本作为优先权文件，无论两件申请的受理局是否相同，也无需受理局逐案采取行动。

(iii) 在《PCT 实施细则》中（很可能是在细则第 21 条和第 22 条中）增加新的规定，明确说明传送登记本构成受理局对此为该国际申请真实副本的认证，并允许国际局在申请人提出要求的情况下，代表受理局将该副本放入数字库。申请人将通过以下方式请求使用在先登记本，即把在先申请的查询码放入在后国际申请的相关请求书中（或随后进行在线操作），以便从 DAS 中检索申请（或对在后国家申请采取等效行动）。收到有效查询码后，登记本将获得适当的首页并在在后申请的文件中提供，其方式与受理局已直接向 DAS 提供在先申请的情况下目前会采取的方式完全相同。

12. 这三种方式需要国际局投入类似工作量进行信息技术开发，以提取登记本并将其作为经认证的副本提交。相关工作的确切细节将取决于对所需提交内容的进一步研究。但是，经认证的副本将包含最初提交的申请的所有部分，所包含的任何其他内容（如根据细则 21.2 在地区局/国际局认证副本中纳入的改正）将被明确标记，以区别于原始页面。最终，此类经认证副本的制备工作应是完全自动的。然而，这将取决于建立一个更为明确和一致的从申请到公布的申请机构文件系统的长期发展（以及除此之外的更多因素，例如接受第二章的修正案）。起初，鉴于不同受理局登记本的内容表述存在差异，经认证副本需要由国际局主要以手动方式收集，每件申请都会造成重大负担，尽管鉴于相关国际申请数量较少，还算能够处理。

13. 这些选项的主要优缺点如下：

(i) 从法律角度看，选项(i)可能仅通过修改《行政规程》（主要包括申请表格）即可实施。但是，这将只适用于两件申请的受理局相同的情况（约五分之一可能的情况被排除在外），并且需要受理局进行信息技术开发，以及采取额外步骤对在先国际申请进行适当的单独认证，还要求将申请副本传送给在后国际申请。由于受理局根据细则 17.1(b)将优先权文件传送至国际局的可能性仍然存在，申请人可继续根据本条细则请求传送在先国际申请的优先权文件（如同

对在同一受理局提交的国家申请提出优先权要求时继续采取的做法），而非选择请求受理局请求国际局将登记本用作优先权文件的选项(i)。

(ii) 无论涉及哪个受理局，选项(ii)都可适用，并且不要求受理局采取任何额外行动。但是，它无法解决在后申请不是国际申请的其他情况。并且它还将给国际局带来新的负担，即确保在先申请和在后申请的申请人相符，或者通过合适的声明对其间差异进行适当解释，以避免因优先权要求细节中的任何错误而导致传送错误优先权文件的风险。

(iii) 选项(iii)的好处是，它对任何在后申请都适用，无论是国家还是国际申请，因为有效的 DAS 请求将触发在先申请加入 DAS 的过程，而这与在后申请的性质无关。无需对申请表或国际局导入优先权文件的系统作出改变，因为这在过程看来与任何其他 DAS 请求完全相同。此外，也不需要手动检查来确保申请人有权请求以这种方式传送文件，因为 DAS 查询码被设计为有效的“校验数字”，正是为了避免因优先权要求输入错误而发生不当传送的可能性。

14. 《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款指出，国家“可以要求[经认证的副本]附有上述机关出具的载明申请日的证明书”。但是，要求受理局为每件国际申请生成新形式的认证是不可取的（如选项(ii)和(iii)可能需要），因为它将仅用于全部申请中的极小一部分。因此，建议该要求可以通过在经认证副本中加入申请表来实现，既可以由受理局加盖国际申请号和国际申请日印章的实体形式，也可以呈现和登记本一同传送至国际局的等效电子数据。巴黎联盟和 PCT 大会可以通过对以下内容的谅解来对此作出承认：

“考虑到 2004 年 9 月 27 日至 10 月 5 日举行的产权组织成员国大会第四十届系列会议通过的有关适用《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款、PCT 第 8 条和《PCT 实施细则》第 17 条的议定共识，巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会进一步商定，在国际申请的登记本由受理局传送至国际局的情况下：

(a) 传送国际申请的登记本构成对该副本正确性的认证；以及

(b) 带有国际申请号和国际申请日印章的申请表，或与登记本一同提供的等效电子数据，应被视为来自受理局的认证，适用于未来可能根据《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款将登记本用于经认证副本的情况。”

15. 本文件附件载有《PCT 实施细则》的指示性修正案草案，更详细地展示了可以如何实施上文第 10 段和第 13 段中列出的选项(iii)。

16. 上述安排对国家局的影响很小。对于已经向 DAS 提供了国际申请副本的少数受理局而言，它们可以继续提供，该服务将酌情在寻求从国际局选择优先权文件之前，直接从受理局获得优先权文件。受理局无需成为 DAS 用户，无论是作为交存局还是查询局——国际局将作为交存局，并且像目前的安排一样，成为访问该服务以检索经认证副本供在后国际申请使用的唯一局。

17. 请工作组就本文件中所载的各项提案发表评论意见。

[后接附件]

《PCT 实施细则》的指示性修正案提案

目 录

第 21 条 副本的制备.....	2
21.1 和 21.2 [无变化].....	2
<a href="#">21.3 提供给数字库的经认证副本</a> .....	2
第 22 条 登记本和译文的传送.....	3
22.1 程序.....	3
22.2 [保留删除].....	3
22.3 [无变化].....	3

## 第 21 条

### 副本的制备

21.1 和 21.2 [无变化]

#### 21.3 提供给数字库的经认证副本

主管局根据细则 22.1(a) 提供在先国际申请的经认证副本时，国际局可根据《行政规程》将此经认证副本提供给数字库，以供作为优先权文件使用。

[说明：《行政规程》将包括提供经认证副本的时间和副本将采取的形式这两方面的细节。国际局收集的登记本将成为与 DAS 相关联的数字库。原则上，在后申请的申请人提供正确的国际申请号和相关查询码，就会触发提供经认证的副本。在大多数情况下，实际将推迟几天提供，因为经认证的副本不会以可用的适当形式存在——收到申请号和查询码将触发国际局创建所需文件的任务。在早期阶段，这个过程是手动的，因为不同受理局发送的登记本的索引不够一致，无法实现完全可靠的自动化。

原则上，根据细则 17.1(a)，同样的安排可以扩展到在先国际申请以外的其他申请的经认证副本，以及从申请人处收到的副本。但是，这将涉及尚未进行评估的额外费用，而且似乎价值有限，因为进入国家阶段应从不需要从 DAS 中检索这些文件（因为根据细则 17.2，应该已经向指定局提供了这些文件）。避免需额外提供经认证副本的好处只体现在与 PCT 申请同时进行并且 DAS 还未提供其登记本的申请上。]

## 第 22 条

### 登记本和译文的传送

#### 22.1 程序

(a) 如果根据条约第 11 条(1)所作的决定是肯定的，除非有关国家安全的规定禁止将国际申请进行处理，受理局应将登记本传送给国际局。这种传送应在收到国际申请后迅速进行，或者如果必须经过国家安全检查，应在获得必要的批准后迅速传送。无论如何，受理局应及时传送登记本，使其能在自优先权日起第 13 个月届满前到达国际局。如果传送通过邮寄进行，受理局应在不迟于自优先权日起第 13 个月届满前 5 天寄出登记本。传送登记本应被视为对该登记本为所提交国际申请的正确副本的认证。  
在登记本申请表上或与此一同作出的说明应构成来自受理局的表明国际申请日的认证。

[说明：传统上，登记本被认为是申请的原件，指定局的所有处理都源自于此。但是，对数字形式而言，只要处理方法正确，原件和任何其他版本之间大致只有理论上的区别。此处拟议修正的措辞旨在为明确符合《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款要求的登记本传送提供基础，（适用于国际申请时）这要求受理局作出副本为原件的正确副本的认证（因为是受理局的登记的副本），并且使受理局提供表明国际申请日的认证成为可能。“在……上或与此一同”的措辞旨在允许有效的数字处理，不应是要求图像必须“印上”信息，而是允许原始申请人的 XML 申请表数据附有提供机器可读格式等效信息的主管局数据。]

(b)至(h) [无变化]

#### 22.2 [保留删除]

#### 22.3 [无变化]

[附件和文件完]