

专利合作条约(PCT) 工作组

第八届会议

2015年5月26日至29日，日内瓦

澄清有关援引加入遗漏部分的程序

国际局编拟的文件

概 述

1. 应工作组在其第七届会议上的请求，国际局继续与感兴趣的局非正式讨论如何解决各受理局和指定/选定局对有关援引加入遗漏部分的实施细则有明显不同解释的问题。本文件概述了这些讨论的结果，包括2015年2月4至6日在东京举行的国际单位会议第二十二届会议的讨论结果。

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)。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。

3. 工作组第六和第七届会议期间的讨论结果以及对国际局所发调查问卷(国际局为预备第七届会议的讨论，就援引加入遗漏部分的问题向所有成员国发送了调查问卷(日期为2014年3月10日的通函C.PCT 1407))的答复显示，各成员国在此问题上没有达成共识。

4. 若干主管局认为上述细则的规定不支持这种做法。这些主管局认为，根据定义，权利要求 *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(不完整)的项目变得“完整”，而不是全部替换项目。这种做法会给国际检索单位带来很大难处，因为它所面对的是实际上有两套权利要求和两份说明书的国际申请(“是否应对两者都进行检索？是否应以发明缺乏单一性为由提出异议？”)，或是如果在单位已经开始进行国际检索，甚至已经作出国际检索报告的情况下加入的要求被准许，则单位需要进行二次检索，却无法为它的工作向申请人收取二次检索费。

5. 其他主管局认为可以允许这种做法。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和/或说明书项目)反而受到不公平待遇。这些主管局还提到，工作组在第一届会议上(见文件 PCT/WG/1/16 第 126 和 127 段)议定，这种做法确实是被允许的(“工作组注意到这样的情况，即国际申请在国际申请日包含必要的一项或多项权利要求项目和说明书项目(见第 11 条(1)(iii)(d)和(e))，根据细则 4.18 和 20.6(a)，优先权申请中所包含的权利要求或说明书不能作为遗漏项目援引加入。但看起来在这种情况下，根据上述细则将优先权申请中所包含的部分或全部说明书或部分或全部权利要求作为遗漏部分援引加入是可能的。”)，并且对《受理局指南》作出了相应的修改，以对以下问题进行澄清，即如果援引加入造成出现一套重复的说明书、权利要求或附图，则援引加入的这套按顺序置于最初提交的那套之前。

6. 在工作组第七届会议上，所有发言的代表团均认同有关援引加入遗漏部分的法律规定需要澄清，但就如何澄清表达了不同观点。第七届会议的讨论结果是，工作组请求国际局继续就援引加入遗漏部分的问题与感兴趣的局展开讨论，并就此向工作组下届会议提交一份文件。

备选方案

7. 自第七届会议后，应工作组的请求，国际局一直在与感兴趣的局，特别是欧洲专利局和美国专利商标局，就可能的解决方案展开讨论。但在这些非正式讨论后，对如何以最好方式解决目前如上文第 4 和第 5 段所述的问题，似乎依然存在观点分歧。

8. 现在，作为可能的下一步工作，似乎有两种备选方案：

(a) 备选方案 A：维持现状，即，将上文第 2 段所述的援引加入请求的“命运”交由各受理局的(不同)做法惯例决定；或者

(b) 备选方案 B：修订《PCT 实施细则》，要求所有受理局仅在考虑国际阶段时，才允许上文第 2 段所述的援引加入。

9. 备选方案 B 实质上是文件 PCT/WG/7/19 第 16 段所列的折中解决方案。尽管这个折中方案在工作组第七届会议上获得的支持很少，但由于没有更令人看好的其他选择，这似乎是至少出于国际阶段考虑、解决该问题唯一可行的方案。

10. 成员国在此情况下需要回答的基本问题将是：如果申请人出现了失误(此为：提交了错误的说明书和/或错误的权利要求)，导致必须放弃所提交的申请——可能在优先权期届满后的某个时间必须放

弃，并由此可能导致权利完全丧失：如果依照至少某些 PCT 缔约国的国家法，有纠正该错误的救济可用(此为：某些指定局依照所适用的国内法，出于国家阶段程序的考虑，允许这种援引加入的做法存在)，PCT 是否应为申请人提供进入国家阶段的“通道/桥梁”(此为：仅在考虑国际阶段的前提下，允许援引加入遗漏的说明书和/或权利要求；并确保开展的国际检索考虑了援引加入的事宜，以使依照所适用的国内法认可这种加入做法的指定局受益)？

11. 如果成员国无法就该问题的答案形成一致意见，或者成员国一致同意答案为“否”，那么备选方案 A(“维持现状”)将是下一步唯一的选择。

12. 如果出现另一种情况，成员国一致同意该问题的答案为“是”，那么成员国可能会考虑修订《实施细则》，作出以下规定：

(a) 要求受理局允许将整个说明书和/或整套权利要求作为《实施细则》第 20 条的“遗漏部分”加入；

(b) 如果在加入时，国际检索单位已经开始编写国际检索报告，则为国际检索单位收取额外检索费提供法律依据；

(c) 作出澄清，即如果指定局的国内法不允许这种加入的做法，该局在受理国家阶段的申请时，可视为没有加入。

国际单位会议第二十二届会议的讨论

13. 2015 年 2 月 4 至 6 日在东京举行的国际单位会议第二十二届会议，讨论了援引加入遗漏部分的问题和上文第 8 段所列下一步可能的两种备选方案。会议的“主席总结”对所作讨论概述如下(见文件 PCT/MIA/22/22 第 87 至 91 段，转录于文件 PCT/WG/8/2 的附件中)：

“87. 讨论依据文件 PCT/MIA/22/14 Rev. 和 14 Add. 进行。

“88. 若干单位支持作为选项 B 载于文件 PCT/MIA/22/14 并在文件 PCT/MIA/22/14 Add. 中进一步完善的拟议折中解决方案，即对 PCT 条例进行修订，要求受理局只允许国际阶段的援引加入。这将为申请人提供一个进入那些根据其国内法在申请人错误地提交了一组不正确的权利要求或不正确的说明书的情况下允许援引加入的指定局国家阶段的‘桥梁’。如果就选项 B 取得协商一致，在此提供了若干有关起草草案的建议。

“89. 一个单位强烈反对拟议的折中解决方案，表示将整组权利要求或整个附图作为遗漏部分援引加入不仅反映在现行条例的精神和目标中，也反映在它的表述中。该折中解决方案无法使来自其主管局作为受理局和指定局都已经允许援引加入的成员国的申请人获益，只会使来自其主管局未作出上述规定的成员国的申请人获益。它建议增加一个选项 C，即对条例进行修订，以澄清受理局和指定局都应允许援引加入。

“90. 会议认识到，各单位关于将整组权利要求或整个说明书作为遗漏部分援引加入这一问题的观点和实践各异的根源之一可能是在专利法条约(PLT)和 PCT 中对(PLT 中的)援引申请和(PCT 中的)加入遗漏要素和部分所采取的方法不同。

“91. 各单位一致认为，由于未就该问题取得共识，并且受理局和指定局目前不同的实践由此将继续存在下去，因此重要的是提高申请人对于这些不同实践以及在 PCT 程序国际阶段和国家阶

段可能对申请所产生影响的意识。在这方面，各单位还同意对受理局指南进行审查，以澄清受理局的不同实践。”

14. 鉴于持续存在的强烈意见分歧，国际局认为，考虑到实际受影响的申请案数量，继续努力寻求完全一致的解决方案过于费力。因此，建议目前阶段不采取进一步行动来统一现有的不同做法。相反，建议国际局与成员国共同修改《受理局指南》，澄清受理局现有的不同做法。进一步建议国际局与成员国合作，提高申请人对各局不同做法以及 PCT 国际和国家阶段申请可能出现的后果的认识。

*15. 请工作组对本文件中所载的问题
提出评论意见。*

[文件完]