

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

同日优先权要求

国际局编拟的文件

概 述

1. 在讨论有关援引加入遗漏部分问题的背景下，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一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。对《巴黎公约》是否允许同日优先权要求，存在明显不同的解释，本文件为解决这一问题简要列出了若干备选方案。

2. PCT 国际单位会议(PCT/MIA)在其于2015年2月4至6日东京举行的第二十二届会议上讨论了同日优先权要求问题。主席总结对这些讨论作了概述(文件 PCT/MIA/22/22 第 92 至 97 段，转录于文件 PCT/WG/8/2 的附件中)。

背 景

3. 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 PCT，同日优先权要求是否有效。

4. 国际局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，问卷也涵盖了同日优先权要求问题。所收到的问卷答复显示，成员国在此问题上没有共识。尽管认识到有权决定该问题的 WIPO 机

构应是巴黎联盟大会，工作组还是在第七届会议上，请求国际局就同日优先权要求问题编拟一份工作文件，供工作组本届会议审议。

同日优先权要求

PCT 联盟大会之前的讨论

5. PCT 成员国之前曾在 1991 年 7 月日内瓦举行的 PCT 联盟大会第十八届会议期间讨论过同日优先权要求的问题(尽管没有得出结论)，讨论基于国际局编拟的文件(文件 PCT/A/XVIII/4)进行。遗憾的是，由于缺乏时间，PCT 联盟大会在 1991 年 7 月第十八届会议上没有就该问题作出决定。为便于参考，该文件将以非正式文件的形式提供给工作组，WIPO 网站上也可查阅 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593。

现在的情况

6. 国际局认为，就大部分而言，文件 PCT/A/XVIII/4 所列的相同考虑应指导现在有关该问题的讨论。

7. 但是，与 1991 年的情况相比，有一项具体的假定前提看似已经改变，它是形成文件 PCT/A/XVIII/4 第 5 段和第 8 段所列考虑的依据。具体而言，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。

8. 因此现在，靠某一受理局作此种解释的 PCT 申请人的确会从这种解释中获得“实际利益”，因为这种解释允许他们将与国际申请同日提交的“在先”申请所含的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)。

9. 另一方面，所收到的成员国对问卷调查的答复明确显示，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)应允许有日优先权要求。因此现在，申请人如果在国际申请中提出同日优先权要求，其“命运”取决于申请提交的受理局的解释以及指定局及其所适用的国家法的解释。其结果可概述如下：

	受理局的立场	
	允许同日优先权要求	不允许同日优先权要求
对国际阶段的影响 <i>优先权要求</i> <i>援引加入</i> <i>国际检索</i>	在文件中保留。 允许(除非受理局已经根据细则 20.8(a)作出通知)。 考虑所有援引加入。	宣布无效。 没有可能。 根据实际提交的国际申请进行。
在国家阶段对申请人的风险 <i>优先权要求</i> <i>援引加入</i>	某些指定局可能宣布无效(因为它造成该局和申请人的行政工作负担,而无实际价值),但在没有援引加入的情况下,不产生实质性的影响。 可能被认为无效,即便通常允许加入的局也是如此——要么更改有效申请日期,要么忽略援引加入的材料。	如果选择恢复优先权要求,需要在各个指定局开展后续工作(无实质性影响——只在要求为修改错误作援引加入时才需要)。 需要同时允许恢复同日优先权要求和援引加入的局各自作单独考虑。

10. 已提出的同日优先权要求总数相对较少(2013 年仅 200 多件),要求数量最多的来自(按从多到少排序)大韩民国、美利坚合众国和中国的受理局。其中,2013 年似仅有两件是确认援引加入。因此可以看出,这个问题涉及的范围较小,不应给受理局或指定局形成重大负担。不过,“援引加入”的手段已经投入使用,而且对少数申请人很重要。

备选方案

11. 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,似乎存在四大可能的备选方案,以下段落对之进行了探讨。

备选方案 1: 将该事宜提交巴黎联盟大会解决

12. PCT 成员国可选的第一种方案是,让 PCT 联盟大会将该事宜提交巴黎联盟大会,以寻求巴黎联盟所有成员国对《巴黎公约》第四条的统一解释。在提交时,PCT 联盟大会可以选择就该事宜向巴黎联盟大会提出建议。但必须指出的是,从 PCT 缔约国在答复问卷调查时所表达的观点分歧看来,要就此达成一致意见,将需要进一步的澄清和讨论。

13. 如果该问题将提交巴黎联盟大会,巴黎联盟大会可以作出的一种选择是,就如何解释《巴黎公约》有关同日优先权要求的规定通过一项共同谅解。

14. 除了通过共同谅解,另一种做法是由巴黎联盟正式修订《巴黎公约》的第四条。要对《巴黎公约》作出这种正式修订,必须要召开修订会,而且要求所有参加修订会的成员国全票通过表决¹。此

¹ 尽管《巴黎公约》第十八条没有对修订《巴黎公约》除第十三条至第十七条以外(关于这部分条款的修订,见《巴黎公约》第十七条)的任何条款所需的多数问题做出规定,但博登豪森在他编写的《保护工业产权巴黎公约适用指

外，如何解释《巴黎公约》第四条的问题，尤其是其中第四(C)条所列有关“优先权期”的规定，根据《巴黎公约》第十三(2)(b)条²，还关系到工业品外观设计和商标，巴黎联盟大会只有在听取了协调委员会的建议后，才能作出决定，因为该问题显然还与海牙联盟和马德里联盟分别“有关”。

15. 这样商定形成的任何《公约》修订文本必须经过一些成员国的批准或加入，而且这些成员国必须已是前一版《巴黎公约》文本的成员——所需的确切成员国数量由修订会决定，然后修订案才能生效。

16. 因此，正式修订《巴黎公约》显然要经过繁重而冗长的程序，与待解决问题的大小相比，可能认为这一做法太过。

备选方案 2: 让 PCT 联盟大会就该事宜作出决定

17. 第二种可能的方案是，就如何解释《巴黎公约》有关同日优先权要求的规定，努力在 PCT 成员国中达成一致意见，并对国际申请生效。在这个背景下，出现了几个问题。

PCT 大会的权限

18. 第一个问题是，PCT 联盟大会是否有权处理这一事宜。对这个问题的解答似乎主要看如何解释有关规定。一方面，依照 PCT 条约第 53(2)(a)(i)条，PCT 大会应“处理有关……执行本条约的一切事项”，这项规定可以解释为：它为 PCT 大会就该事宜作出任何决定提供了依据，因为 PCT 条约和实施细则中包含一些处理优先权事宜的规定。

19. 另一方面，关于优先权涉及的主要问题，即，关于国际申请提出的任何优先权要求的条件和效力，PCT 条约第 8(2)(a)条简单提到了《巴黎公约》的第四条。因此可以争论说，目前的问题不关乎 PCT 的执行，而仅仅只与《巴黎公约》的执行相关，因此应当只能由巴黎联盟大会来解决(见《巴黎公约》第十三(2)(a)(i)条)。这一理由似乎还有进一步的支持，即要求所有 PCT 成员国尊重并适用《巴黎公约》的规定，所基于的似乎不是它们都是 PCT 成员国这一事实，而是它们是(且必须是，见 PCT 条约第 62(1)条)巴黎联盟的成员国。

20. 同样，PCT 大会只有在听取了协调委员会的建议后，才能作出任何决定。

PCT 大会决定的范围

21. 在此背景下出现了第二个问题，即，如果认为 PCT 联盟大会处理如何解释《巴黎公约》关于同日优先权要求的第四条在 PCT 背景下如何适用的问题，那么，PCT 联盟大会对该问题的处理是否应对 PCT 程序的国际阶段和国家阶段都生效，还是可以仅限于对国际阶段生效。

22. 这一问题似乎可以归结为：PCT 条约和实施细则中有关优先权问题的规定，尤其是 PCT 第 8(2)(a)条的规定，究竟是有关“国际申请的形式或内容……的要求”(PCT 第 27(1)条)的规定，还是“关于现有技术的定义”的“授予专利权的实质性条件”(PCT 第 27(5)条)的规定。如果是前一种情况

[脚注接上页]

南》(WIPO 出版物第 611 号)中提到，“多个修订会考虑采用的既定规则，即所有参加会议的成员国全票通过表决……有必要用于本《公约》所有条款的修订(依照斯德哥尔摩文本，除第十三条至第十七条：见第十七条)。必须认为这项既定规则对本联盟具有约束力，直到在同一条下通过了相反的条款而使情况变化。”

² 《巴黎公约》第十三(2)(b)条：“关于对本组织管理的其他联盟也有利害关系的事项，大会在听取本组织协调委员会的意见后作出决议。”

(“形式或内容”), PCT 联盟大会——如果认为它有此权限——可以通过一项统一解释, 根据 PCT 第 27(1)条, 认为《巴黎公约》对 PCT 程序的国际和国家阶段都有效。但如果是后一种情况(“实质”), PCT 联盟大会通过的解释仅能针对 PCT 程序的国际阶段, 而在任何涉及国家阶段的范围内, 鉴于 PCT 第 27(5)条的清晰措辞, 只能将有关事宜交由有关指定局按其适用的国家法处理。

23. 尽管对上述问题的解答似乎又主要是怎样解释的问题, 但似乎可以作这样的合理辩解: 有关现有技术公开的构成要素问题(如有关新颖性的现有技术公开)是可专利性的实质性条件, 而在专利申请提交同一日的在先公开可以算作现有技术(文件 PCT/A/XVIII/4 第 8 段作此辩解), 因此针对《巴黎公约》第四(C)条所说的、凭借 PCT 第 8(2)(a)条援引加入 PCT 的“优先权期”的规定, 其实是符合 PCT 第 27(5)条所指的“关于现有技术的定义”的“授予专利权的实质性条件”的规定。

24. 如果是这样, PCT 联盟大会就不能处理如何解释《巴黎公约》第四条的问题, 并使之对 PCT 程序的国际阶段和国家阶段生效。相反, 根据 PCT 第 27(5)条, 这个问题属于 PCT 各缔约国自行规定的自由: 各缔约国在决定国际申请请求保护的发明是否具有可专利性时, 可以自行规定其国家法有关“优先权期”一词定义的标准, 并由此决定同日优先权要求的“命运”。

25. 看待当前问题的另一种方式是, 可以辩解 PCT 第 8(2)(a)条的规定就是不符合 PCT 第 27(1)条和第 27(5)条分别所说的“形式或内容”或“实质”的范畴, 而且对 PCT 第 8(2)(a)条的解读应看其字面意思, 即, 它只是简单提及了《巴黎公约》的规定。如果依照这种辩解, 如果出现如何就《巴黎公约》某项规定给予适当效力的疑问, 最合理的做法似乎是将该事宜交由巴黎联盟大会处理, 它是(唯一)有此权限的决策机构。

PCT 大会作决定的可取性

26. 在此背景下的第三也是最后一个问题是, 单单寻求 PCT 成员国的一致意见, 这一做法甚至是否可取, 因为 PCT 成员国只是巴黎联盟大会成员国的“子集”。

27. 鉴于文件 PCT/A/XVIII/4 第 9 段所列的考虑十分重要, 即“不应与《巴黎公约》有明显冲突, 而且不确定性应越少越好”, 只让巴黎联盟大会的一个子集就《巴黎公约》的统一解释达成一致意见, 对于解决《巴黎公约》有关同日优先权要求之解释的不确定性, 似乎帮助不大。

28. 此外, 只让巴黎联盟大会所有成员的一个子集就《巴黎公约》的统一解释达成一致意见, 即便是对 PCT 程序的国际和国家阶段都生效, 对于减轻国际专利制度对申请人和主管局的复杂性, 也帮助不大, 因为它没有以全面的方式同时为国家申请(《巴黎公约》)和国际(PCT)申请解决问题, 也没有独立于一个局行事的身份(国家或国际)解决问题。要实现这种全面的解决方案, 只能由巴黎联盟大会商定对《巴黎公约》的统一解释。

备选方案 3: 修订《PCT 实施细则》, 为指定局在国家阶段就该事宜作决定预留依据

29. 根据文件 PCT/A/XVIII/4 第 9 段所列的考虑, 即有必要在国际阶段对优先权要求的有效性开展实质性评估, 第三种可能的解决方案是, 至少终结不同受理局对同日优先权要求有不同做法的局面。可以对《PCT 实施细则》进行修订, 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家法就该事宜作决定, 这与 1991 年的建议和讨论类似。这样, 无论通过哪家受理局提交国际申请, 在国际阶段有关同日优先权要求有效性的问题上, 所有申请人都处于“平等立场”。

30. 在这种方案下，在没有正式修订《巴黎公约》的情况下(见上述备选方案 1)，关于依照《巴黎公约》是否允许同日优先权要求的最后决定，将依然留待各指定国的国家法处理。因此，这种方案保留了上述文件第 9 段所说的对申请人和主管局造成的所有的复杂性，因为它没有以对 PCT 程序国际和国家阶段均生效的全面方式处理同日优先权要求问题，也没有以对国家(《巴黎公约》)申请生效的方式处理该问题。

31. 另一方面，鉴于上述第 12 至 16 段所列的考虑，这种方案尽管有以上不足，但似乎可以认为是最实际的推进方式，至少在短期内是如此。

备选方案 4: 留待各受理局自行解释

32. 第四也是最后一种方案，是“不作为”，保持上述第 9 段所说的现状“原样不变”，将涉及国际阶段的同日优先权要求的“命运”，交由该国际申请提交的受理局解释决定，并将涉及国家阶段的“命运”交由各指定局依照各自适用的国家法作不同解释决定。但如果采取这种做法，仍可能需要修改《PCT 受理局指南》和《申请人指南》，说明不同受理局在这个领域的做法存在差别。

*33. 请工作组对本文件中所载的问题
提出评论意见。*

[文件完]