

关于对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告

国家知识产权局公告
(第 125 号)

关于对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告

国家知识产权局作为专利合作条约意义下的指定局，对 2007 年 4 月 1 日起生效的专利合作条约实施细则的以下条款不予适用：

1. 第 20 条第 3 款 (a) (ii)、第 20 条第 3 款 (b) (ii)、第 20 条第 5 款 (a) (ii)、第 20 条第 5 款 (d) 以及第 20 条第 6 款；

2. 第 49 条之三第 1 款 (a) 至 (d) 以及第 49 条之三第 2 款 (a) 至 (g)。

国家知识产权局作为专利合作条约意义下的受理局，在适用 2007 年 4 月 1 日起生效的专利合作条约实施细则第 26 条之二第 3 款 (a) 的规定时，理由 (i) 和 (ii) 均予接受。

特此公告。

二〇〇七年八月六日

附：

第一二五号公告的说明

经修改的专利合作条约实施细则（以下简称细则）已于 2007 年 4 月 1 日正式生效。此次细则修改共涉及 12 条，是近年来 PCT 体系变化较大的一次。

有关专利合作条约及细则修正和修改的详细情况，以及有关国际专利合作联盟大会（PCT 大会）关于上述修改生效和过渡性安排的决定，可以参考从国际局或者 WIPO 网址：www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm 上获取的 PCT 大会的相关报告。07 年 4 月 1 日生效文本的信息，可以分别参阅 2005 年 PCT 成员国大会通过的修改（注 1：见文件 PCT/A/34/6，查阅网址：www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_34/pct_a_34_6.doc），2006 年 PCT 成员国大会通过的修改（注 2：见文件 PCT/A/35/7，查阅网址：www.wipo.int/edocs/modocs/pct/en/pct_a_35/pct_a_35_7.doc），2007 年 4 月 1 日起施行的 PCT 实施细则全文（注 3：英文文本，查阅网址：www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs_april_2007.pdf）。

按照新修改的 PCT 实施细则规定，如果新修改的规定与指定局的本国法不符，指定局可以通过通知国际局的方式，不适用这些新的条款。为此，中国政府已经通过正式途径通知国际局，作为指定局对相关的条款不予适用。

一、细则第 20 条第 3 款 (a) (ii)、第 20 条第 3 款 (b) (ii)、第 20 条第 5 款 (a) (ii)、第 20 条第 5 款 (d) 以及第 20 条第 6 款的不予适用

此部分条款的修改主要涉及对国际申请中遗漏部分的处理方式。

此部分条款修改的目的是为了使申请人发现递交国际申请时，遗漏了某些项目或部分，可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入，而保留原国际申请日。这里提到的“项目”是指全部说明书或全部的权利要求；“部分”是指部分说明书、部分权利要求或全部或部分附图。

这一条款适用的条件是：（1）申请人所提交的在先申请中包含了这些遗漏的项目或部分（细则 20.6（b））；（2）申请人预先在递交国际申请的请求书中写明了希望援引加入的说明（细则 4.18）；（3）申请人在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分（细则 20.6 和 20.7）。该条款适用的期限为申请人递交国际申请之日起两个月或受理局发出改正通知的发文日起两个月（细则 20.7）。

利用此条款时，申请人需要递交的文件包括：（1）一份确认援引加入的书面通知，用来确认根据细则 4.18 援引加入国际申请的项目或部分；（2）遗漏项目或部分的相应页；（3）原始提交的在先申请文件的副本，如果已经提交了优先权文件，则可以不再提交本项所要求的文件；（4）如果在先申请文件与国际申请所用的语言不同时，还需要提交译文；（5）此外，还需指明遗漏部分在优先权文件（及其译文）中的位置。

如果没有满足关于援引加入的全部条件（例如，遗漏的项目或部分并非全部包含在在先申请中），那么将有两种可能的结果：1、国际申请将被给予较晚的申请日（收到遗漏项目或部分之日）；2、申请人可以请求对遗漏部分不予考虑（细则 20.5（e））。通过援引加入的信息将与国际申请一起公布。

需要注意的是，受理局或指定局均可对此条款作出保留。作为受理局对此条款予以保留的国家和地区组织包括：比利时、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、菲律宾、新加坡。作为指定局对此条款予以保留的国家和地区组织包括：中国、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、菲律宾、新加坡、土耳其。

中国国家知识产权局作为受理局接受了这一条款。但中国国家知识产权局作为指定局予以保留，即不适用细则第 20 条第 3 款（a）（ii）、第 20 条第 3 款（b）（ii）、第 20 条第 5 款（a）（ii）、第 20 条第 5 款（d）以及第 20 条第 6 款的规定。这就意味着在国际阶段利用这一条款的 PCT 申请进入中国国家阶段时，对于通过援引优先权文件的方式加入的项目或部分，中国国家知识产权局将不予认可。考虑到申请量较大的指定局大多对此条款进行了保留，建议中国申请人应当慎重利用这一条款，在首次递交国际申请时，申请文件应尽可能地完整、准确，避免出现遗漏，也避免带来不必要的损失。

针对该项条款提到的“申请人在递交国际申请的请求书中应包含关于援引加入的说明”，世界知识产权组织修改了国际申请请求书（PCT/RO/101 表），在请求书的第 VI 栏增加了一项格式条款，即“援引加入”，该表格的修改方便了申请人，满足了细则的要求，同时给受理局的操作带来便利。

中国国家知识产权局修改了 PCT 申请进入中国国家阶段的声明（PCT/CN/501 表），在表格中增加了第十栏，要求申请人在请求书中指明在国际阶段通过援引方式加入的内容以及时间。由

于中国国家知识产权局作为指定局对此条款予以保留，审查员在审查申请的可专利性时，对这一部分将不予认定。

综合说来，这一部分内容的修改将给申请人、受理局以及指定局带来如下影响：

1、申请人。申请人如果希望利用此条款应当在提交国际申请时在请求书中写明对遗漏部分援引加入的说明，提交相应的在先申请（及译文，如果需要）和遗漏部分，并说明相应的位置。

2、中国国家知识产权局作为受理局，对此没有保留。国家知识产权局作为受理局将及时确认援引加入的项目和部分，如果发现细则 4.18 和 20.6 (a) 的要求被履行（即，在请求书中指明要求援引加入，且提交了相关的文件），并且 20.6 (a) 项所提及的项目或者部分完全被包含在所涉及的在先申请中，那么该项目或者部分应被认为在受理局首次收到涉及条约 11 (1) (iii) 一个或者多个项目之日包含在据称国际申请的文件中（细则 20.6 (b)）；受理局发现细则 4.18 和 20.6 (a) 项的要求没有被履行，或者 20.6 (a) 项所提及的项目或者部分没有完全被包含在所涉及的在先申请中，在这种情况下，受理局应根据细则 20.3 (b) (i)，20.5 (b) 和 20.5 (c) 的规定处理（即，根据情况更改申请日）。

3、中国国家知识产权局作为指定局，对此提出了保留，即不适用细则第 20 条第 3 款 (a) (ii)、第 20 条第 3 款 (b) (ii)、第 20 条第 5 款 (a) (ii)、第 20 条第 5 款 (d) 以及第 20 条第 6 款的规定。这意味着在国际阶段利用这一条款的 PCT 申请在进入中国国家阶段时，对于通过援引在先申请的方式加入的项目或部分，中国国家知识产权局将不予认可，并根据情况修改国际申请日（细则 20.8 (c)）。

二、细则第 49 条之三第 1 款 (a) 至 (d) 以及第 49 条之三第 2 款 (a) 至 (g) 的不予适用以及恢复优先权的两种理由

此部分条款的修改主要涉及对优先权恢复请求的处理方式。

此部分条款设置的目的是允许申请人即使在 12 个月的优先权期限届满之后递交国际申请，仍能就该在先申请要求优先权。

这一条款适用的条件是：（1）申请人在递交的国际申请的请求书中应当包含恢复优先权的要求；（2）国际申请日在所要求的优先权日起 14 个月内；（3）申请人需要说明在优先权期限内没有递交国际申请的原因；（4）受理局可以要求申请人提供相应证据或声明来支持其提交的原因说明；（5）此外，申请人还需按照受理局的要求缴纳优先权恢复费，目前中国国家知识产权局作为受理局收取的费用是 1000 元人民币。

受理局可适用以下一种或两种标准作为允许恢复的理由：（i）尽管根据情况已采取了适当的注意，但仍未能在优先权期限内提交国际申请；或者（ii）未能在优先权期限内提交国际申请是非故意的。目前，恢复优先权的要求及受理局的决定将与国际申请一起公布。受理局恢复优先权的效力为：以理由（i）恢复时，应在所有指定国有效；以理由（ii）恢复时，应在所有采用相同或更宽松标准的指定国有效。

中国国家知识产权局作为受理局接受的理由为：（i）尽管根据情况已采取了适当的注意，但仍未能在优先权期限内提交国际申请；或者（ii）未能在优先权期限内提交国际申请是非故意的。即，中国国家知识产权局作为受理局可以接受两种要求恢复优先权的理由。

对于这一新增的优先权恢复制度，受理局和指定局均可以做出保留，即不允许优先权的恢复。目前，作为受理局对此条款予以保留的国家和地区组织包括：比利时、巴西、哥伦比亚、古巴、捷克、德国、阿尔及利亚、欧洲地区组织、西班牙、法国、希腊、匈牙利、印度尼西亚、印度、意大利、日本、韩国、挪威、菲律宾、葡萄牙、新加坡。作为指定局对此条款予以保留的国家和地区组织包括：巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、古巴、捷克、德国、阿尔及利亚、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、印度、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、挪威、菲律宾、葡萄牙、瑞典、新加坡、土耳其和美国。

中国国家知识产权局作为受理局接受了这一条款。但中国国家知识产权局作为指定局予以保留，即，不适用细则第 49 条之三第 1 款 (a) 至 (d) 以及第 49 条之三第 2 款 (a) 至 (g) 的规定。这意味着在国际阶段利用这一条款的 PCT 申请进入中国国家阶段时，对于其在国际阶段恢复的优先权，中国国家知识产权局将不予认可。同时申请人也应注意到像欧洲地区组织、美国、日本、韩国、德国等专利大国在作为指定局时对此条款都进行了保留。鉴于此，建议申请人应当慎重利用这一条款，尽可能的在 12 个月的优先权期限内递交国际申请，避免出现在进入国家阶段时，无法享受该项优先权从而导致权利无法得到保护的情况。

针对该项条款提到的“申请人在递交的国际申请的请求书中应当包含恢复优先权的要求”，世界知识产权组织修改了国际申请请求书 (PCT/RO/101 表)，在请求书的第 VI 栏增加了一项格式条款，即“优先权的恢复”。申请人需要明确指明哪项优先权是需要恢复的。申请人若想利用这一条款，需使用新的国际申请请求书 (PCT/RO/101 表)。

恢复优先权：请受理局恢复上面指明的或补充栏中指明的在先申请第____项优先权（参见说明第 VI 栏；必须提供进一步的信息，以支持恢复优先权的要求。）

与此同时，中国国家知识产权局也修改了 PCT 申请进入中国国家阶段的声明 (PCT/CN/501 表)，在表格中增加了第八栏，申请人在进入中国国家阶段时，应当在进入声明中明确指明哪项是在国际阶段中恢复的优先权。对于该项优先权，中国国家知识产权局将不予承认。如国际阶段申请人是按照细则 26 之二的规定恢复的优先权，该申请在办理进入中国国家阶段手续后，由国家知识产权局发出“优先权视为未要求”通知书。

综合说来，这一部分内容的修改将给申请人、受理局以及指定局带来如下影响：

1、申请人，在提交国际申请时，如果其国际申请日在所要求的优先权日起 12 个月之后、14 个月内，应当于请求书中写明恢复优先权的要求，并且申请人需要说明在优先权期限内没有递交国际申请的原因，必要时应受理局的要求申请人需要提供相应证据或声明来支持其提交的说明。此外，申请人还需按照受理局的要求缴纳优先权恢复费，目前中国国家知识产权局作为受理局收取的费用是 1000 元人民币。但是，申请人应当注意到中国、欧洲地区专利组织、美国、日本、韩国、德国等专利大国在作为指定局时对此条款都进行了保留。鉴于此，建议申请人应当慎重利用这一制度，尽可能的在 12 个月的优先权期限内递交国际申请，避免出现在进入国家阶段时，无法享受该项优先权从而导致权利无法得到保护的情况。

2、中国国家知识产权局作为受理局，对此没有保留，允许申请人在符合条件的情况下恢复优先权，并且允许申请人适用“(i) 尽管根据情况已采取了适当的注意，但仍未能在优先权期限内提交国际申请；或者 (ii) 未能在优先权期限内提交国际申请是非故意的。”这两种理由来恢复优

先权。作为受理局，应当及时通知国际局收到优先权恢复请求书，根据该请求作出是否恢复的决定，然后将决定和决定所依据的恢复标准通知申请人和国际局（细则 26 之二）。

3、中国国家知识产权局作为指定局，对此提出了保留，即，不适用细则第 49 条之三第 1 款（a）至（d）以及第 49 条之三第 2 款（a）至（g）的规定。这也意味着在国际阶段利用这一制度的 PCT 申请在进入中国国家阶段时，受理局所作出的优先权恢复的决定将不在中国发生效力（细则 49 之三）。