

中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第四节 按照《专利合作条约》提出的国际专利申请

《专利合作条约》 Patent Cooperation Treaty “PCT”

通过**简化**国际专利申请**的手续和程序**，加快技术信息的传递和利用，强化对发明创造的法律保护，促进各缔约国的科技进步和经济发展。

按照该条约申请专利已经成为外国申请人在中国申请专利以及中国申请人在国外申请专利的重要渠道。

PCT 只是为申请者提供了申请**程序上的便利**，但其并不具有各个国家专利授权机构的职能。任何国家的专利申请**只有进入相应国家（或地区）的审查程序后，经过该国（或该地区）审查机构授权后才具有在该国或该地区的专利权效力。**

【知识点】国际专利申请的受理

（一）程序

1. 提交申请文件

申请人向**国际受理局**（被国际局指定为受理局的国家局）或国际局（指世界知识产权组织的国际局）提交符合规定格式的申请文件及相关文件，并按照规定交纳申请费。

申请人可以：

- ①指定要求获得专利保护的国家（指定国）
- ②明确在哪些国家享有优先权（优先权）

PS：某国加入 PCT 后，其国家局即成为 PCT 国际受理局，或者向世界知识产权组织国际局提出。

【例题·单选】长期生活在西班牙的中国公民甲于 2018 年 2 月在中国香港提出一件 PCT 国际专利申请，下列不属于受理其 PCT 申请机构的是（ ）。

- A. 中国国家知识产权局
- B. 西班牙知识产权局
- C. 世界知识产权组织国际局
- D. 中国香港特别行政区知识产权署

网校答案：D

网校解析：申请人可以选择向国籍属国或者居住所在国家提出国际专利申请，也可以选择向世界知识产权组织（WIPO）的国际局提出国际专利申请。

2. 国际受理局进行形式审查

3. 形成国际专利申请文本

国际受理局将符合条件的国际申请文件“一分为三”

- ①受理本——国际受理局自己留下
- ②检索本——提交国际检索单位（由国际专利联盟指定）
- ③登记本——提交国际局（世界知识产权组织国际局）

国际局据此在**申请日之后 18 个月**后迅速公布国际专利申请。

（二）特点

PCT 为申请人提供的最大优惠体现在国际专利申请的受理程序上，具体可概括为五个“一”。

（1）**一个受理局**。即向多国申请专利，不再需要逐一地向各个国家提交申请，只需向一个国际受理局提交申请即可获得国际申请日。

(2) **一种语言**。不需要提交所有指定国家语言的译本，而是选择一种可作为国际申请的语言（规定语言）申请即可。一般是受理局指定的语言。

(3) **一份申请文件**

(4) **一笔申请费**

(5) **一个国际申请日**。国际申请日应当被认为是每个指定国的实际申请日。

【例题·多选】以下关于国际专利申请的受理，说法不正确的有（ ）。

- A. 向多国申请专利，不再需要逐一地向各个国家提交申请，只要向一个国际受理局提交申请即可获得国际申请日
- B. 向国家受理局提交申请时，指定多个国家要求进行专利保护的，需要提交所有指定国家语言的译本
- C. 由于只需要向一个受理局提交申请，因而需要的申请文件也只需一份
- D. 向国际受理局提交申请时，按所有选定国的数量交纳所需要的申请费用
- E. 获得该申请日，意味着该申请日将被视为在所有选定国的申请日

网校答案：BD

网校解析：《专利合作条约》（以下简称为 PCT）为申请人提供的最大优惠体现在国际专利申请的受理程序上，具体可概括为五个“一”：

一个受理局，即向多国申请专利，不再需要逐一地向各个国家提交申请，只要向一个国际受理局提交申请即可获得国际申请日。

一种语言，即向国际受理局提交申请时，尽管申请人可以指定多个国家要求进行专利保护，但此时不需要提交所有指定国家语言的译本。

一份申请文件，即由于只需要向一个受理局提交申请，因而需要的申请文件也只需一份。

一笔申请费，即由于只需要向一个受理局提交申请，因而需要的申请费也只需一份。

最为重要的是一个国际申请日，获得该申请日，意味着该申请日将被视为在所有选定国的申请日。

【知识点】国际专利申请的检索

（一）送交检索本

国际专利申请**必经**的程序。

国际专利申请受理后，不需要申请人请求，国际受理局将国际专利申请（检索本）直接送交相应的国际检索单位。

（二）检索

国际检索单位针对国际专利申请的权利要求书并适当考虑说明书和附图，检索有关的现有技术。对于检索范围，PCT 细则规定了**最低检索文献范围**。

在以下两种情形中，国际检索单位可以不进行检索：

（1）国际专利申请涉及的内容不是 PCT 细则规定的必须检索的内容（如属于科学发现或数学理论等非专利保护客体）且国际检索单位决定不做检索。（**不是客体**）

（2）说明书、权利要求书或附图不符合规定要求，以至于不能进行有意义的检索，如说明书不清楚，无法确定申请的主题。（**得不到说明书支持无需检索**）

（三）国际检索报告

国际检索单位根据检索结果制作国际检索报告，并同时国际专利申请是否看起来具有**新颖性、创造性和实用性**等问题给出书面意见。

国际检索报告所用语言应当是国际专利申请公布所使用的语言或者是检索本译文本所使用的语言。国家检索报告一式两份，一份送交申请人，一份送交国际局。

（四）公布

有检索报告的，公布国际检索报告；根据规定未进行检索的，公布不进行检索的书面意见。

【知识点】国际专利申请的初步审查

（一）选定国

初步审查**不是**国际专利申请的**必经程序**，须经申请人请求方能启动初步审查程序。因此，国际申请的初步审

查实际上是可供申请人选择的服务项目。不仅程序启动依请求原则，审查结果用于哪些国家也依照请求原则。

（二）初步审查范围

初步审查范围为国际专利申请是否具备新颖性、创造性和实用性。需要注意的是，该初步审查结论对进入国家阶段的审查不具有约束力。

（三）国际专利申请初审报告的送交

国际专利申请的初步审查报告连同规定的附件，一份送交申请人，一份送交国际局。

（四）保密

初步审查意见报告除经申请人请求或授权外，国际局和国际初步审查单位具有保密责任，即不允许任何人或单位在任何时候接触初步审查的档案。

【知识点】进入国家阶段的处理

国际专利申请是否能够获得专利权，最终取决于指定国有关专利审查机构根据本国法律进行的审查结果。各指定国或将条约中承诺的规定转化为国内法，或在法律中明确，直接依照条约有关规定执行。

《专利法》第十九条第三款：“国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。”

国际条约的适用需要经过国内法转化，兑现条约给申请人的权利、依照条约完善程序要求，国内法有特别规定的按国内法。

进入国家阶段的步骤：

1. 自优先权日起 30 个月内申请进入国家阶段的手续。
2. 符合规定，给予申请号，进行初审，初审合格，进行国家公布。
3. 申请人自优先权日期 3 年内提出实质审查要求，进入实质审查程序。
4. 符合规定的授权，不符合规定的驳回。

（一）给予申请人的权利

按照《专利合作条约》已确定国际申请日并指定中国的国际专利申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，完全等同于向国务院专利行政部门递交申请文件之日。

（二）程序要求

- （1）以中文提交进入中国国家阶段的书面声明，写明国际专利申请号和要求获得的专利权类型。
- （2）缴纳本细则第九十三条第一款规定的申请费、公告印刷费，必要时缴纳本细则第一百零三条规定的宽限费。
- （3）国际专利申请以外文提出的，提交原始国际申请的说明书和权利要求书以及摘要的中文译文，有附图和摘要附图的，提交附图副本和摘要附图副本，附图中有文字的，将其替换为对应的中文文字；国际专利申请以中文提出的，提交国际公布文件中的摘要和摘要附图副本。

国际专利申请在中国效力的终止：

- （1）在国际阶段，国际专利申请被撤回或者被视为撤回，或者国际专利申请对中国的指定被撤回的。
- （2）国际专利申请的申请人应当自优先权日起 30 个月内，向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续；申请人未在该期限内办理该手续的，在缴纳宽限费后，可以在自优先权日起 32 个月内办理进入中国国家阶段的手续。

申请人未在优先权日起 32 个月内按照有关规定办理进入中国国家阶段手续的，国际申请在中国的效力终止。

《专利法实施细则》第一百零六条规定：

国际专利申请在国际阶段作过修改，申请人要求以经修改的申请文件为基础进行审查的，应当自进入日起 2 个月内提交修改部分的中文译文。在该期间内未提交中文译文的，对申请人在国际阶段提出的修改，国务院专利行政部门不予考虑。

【例题·多选】英国人奥沙利文的 PCT 国际专利申请的申请日为 2018 年 1 月 18 日，优先权日为 2017 年 9 月 15 日，进入中国国家阶段的日期为 2020 年 3 月 15 日。下列说法中错误的有（ ）。

- A. 奥沙利文最迟应当于 2020 年 9 月 15 日提出实质审查请求
- B. 奥沙利文最迟应当于 2021 年 1 月 18 日提出实质审查请求
- C. 奥沙利文的申请被授权后，其中国专利的保护期限从 2017 年 9 月 15 日起算

D. 奥沙利文的申请应当自 2020 年 3 月 15 日起满 18 个月后进行国家公布

E. 奥沙利文的申请应当自 2020 年 3 月 15 日起即进行国家公布

网校答案：BCD

网校解析：提起实质性审查的期限是申请日起 3 年内，有优先权的，为优先权之日起 3 年内。专利期限的起算日从实际申请日算起，与优先权日无关。PCT 国际专利申请，进入中国后，国务院专利行政部门经过初步审查认为符合专利法和细则规定的，即会进行国家公布，而不是还要等上 18 个月。

【知识点】外观设计国际申请

外观设计国际申请是指按照《工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本》（以下简称《海牙协定》）注册，并指定中国的外观设计国际申请。PCT 所规定的类别中没有包括工业品外观设计，外观设计国际申请便作为一个独立的类别被规定在了《海牙协定》中。

与 PCT 类似，《海牙协定》希望为申请人提供的便利主要体现在能够快速、简便地获得在多个国家有效的申请日。

因此，申请人可以向一个受理局提交一个申请并指定多个缔约方（可以是国家或政府间组织）。申请一经注册，该注册日将在所指定的缔约方视同申请日。至于授权程序，则在外设计国际申请进入指定国后，由相应的审查机构进行授权审查。

《海牙协定》在程序上的特点。

1. 受理程序

根据 PCT，国际申请应当向规定的受理局（如国际局、我国国务院专利行政部门等具有受理专利国际申请职能的机构）提出并由受理局进行相关审查；而根据《海牙协定》，外观设计国际申请只能向国际局提交，提交的方式可以是直接提交给国际局，也可以是通过申请人的缔约方相关机构（如我国国务院专利行政部门）提交给国际局。需要注意的是，缔约方相关机构仅仅行使转送职能而不行使注册审查职能。

2. 注册程序根据《海牙协定》第十条，国际局应在收到外观设计国际申请时或在收到申请人根据国际局要求提交的必要更正文本时立即进行注册。该注册日即为国际申请日。

3. 公布程序

注册后，国际局将公布国际注册；外观设计国际申请可能公布于授权之前，而我国外观设计专利均公布于授权后，其为外观设计本国申请与外观设计国际申请在公布程序上的差别。