

精选文章

PCT 申请进入中国国家阶段的事务处理

引言

图1示出了2008-2022年间全球PCT申请趋势。从图1可以看出，自2010-2022年间全球PCT申请量逐年都有所增长。



图1 2008年至2022年PCT申请趋势和增减率
(来自：PCT yearly review 2023, WIPO)

表1示出了2020-2022年间全球PCT申请量和PCT申请进入中国国家阶段的数量对比。从表1可以看出2020-2022年间每年进入中国国家阶段的申请量都超过了10万件，比率在36%以上，几乎全球PCT申请量的三分之一以上进入了中国国家阶段，可见外国申请人通过PCT途径向国务院专利行政部门申请专利的趋势越来越明显，这些数据也证明外国申请人越来越重视在我国的专利保护。

表1 近三年全球PCT申请进入中国国家阶段的比率

	2020 年	2021 年	2022 年
全球申请量	27.59 万	27.75 万	27.81 万
进入 CN 阶段数量	10.1 万	10.7 万	10.6 万
比率	36.6%	38.6%	38.1%

在笔者的日常工作中，经常收到来自韩国和日本的关于PCT申请进入中国国家阶段实务方面的咨询。因此，借此机会，归纳整理通过PCT途径向国务院专利行政部门申请专利时应当注意的若干问题，以供外国申请人参考。本文中提到的事务处理包括进入时机、进入要求、申请文件的修改、援引加入以及快速授权途径。

由于在国际阶段以外文公布的PCT申请进入中国国家阶段时的中文翻译非常重要，因此专门另设一节结合案例强调中文翻译的重要性。

一、事务处理

1. 进入中国国家阶段的时机

按照专利法实施细则第一百二十条规定：国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日起 **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。

按照上述规定，未在上述 32 个月内办理进入中国国家阶段手续的，该国际申请在中国的效力终止。

【注意 1】上述期限应当按照 WIPO 国际局记录的最早优先权日起算，一旦错过 32 个月的期限，除不可抗拒的事由外，不能恢复权利。

【注意 2】宽限期限只能是 2 个月，而不能是一个月或者其他期限。

2. 进入中国国家阶段时的要求

2-1 对保护类型的指定要求

按照专利法第九条第一款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。

因此，国际申请指定中国的，办理进入国家阶段手续时，应当在“发明专利”和“实用新型专利”选择一种，不允许同时要求获得“发明专利”和“实用新型专利”。

【注意】一案两请即同时申请发明专利和实用新型专利的规则不适用于基于 PCT 途径进入中国国家阶段的申请。

2-2 对费用的要求

按照专利法实施细则第一百二十一条规定：必须缴纳申请费和公布印刷费，必要时缴纳上述宽限费；必要时缴纳本细则第一百一十条第一款规定的申请附加费。

【注意 1】权利要求和说明书的附加费是根据国际阶段公布的权利要求项数和说明书页

数来计算的，因此，进入中国国家阶段时，不能通过删减权利要求项数或者删除说明书部分内容来节省附加费。权利要求的基本项数是 10 项，说明书的基本页数是包括附图 30 页。

【注意 2】在中国，实质审查费和年费均与权利要求项数无关。

2-3 对翻译的要求

按照专利法实施细则第一百二十一条规定：国际申请以外文提出的，摘要、权利要求书、说明书以及附图中的外文都必须翻译成中文。

根据专利审查指南第三部分第一章“3.2.1 说明书和权利要求书的译文”中规定：说明书、权利要求书的译文应当与国际局传送的国际公布文本中说明书、权利要求书的内容相符。译文应当完整，并忠实于原文。申请人不得将任何修改的内容加入原始申请的译文中。

【注意】进入中国国家阶段时不能先提交外文（例如英文）申请文件后补交中文译文。按照专利法实施细则第一百二十三条规定，国际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。

3. 申请文件的修改

根据 PCT 条约第二十八条或第四十一条的规定，国际申请进入中国国家阶段时可以做出主动修改。

在作出上述修改之后，按照专利法实施细则第五十七条的规定，在收到国务院专利行政部门作出进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内，还可以再对已进入中国国家阶段的申请文件主动提出修改。

如果国际申请进入中国国家阶段时将保护类型指定为实用新型，那么按照专利法实施细则第一百三十条规定，申请人可以在自进入日起 2 个月内对专利申请文件主动提出修改。

【注意】主动修改没有官费。此外，对于通过主动修改增加的权利要求，国务院专利行政部门不收取任何费用。

【建议】基于巴黎公约途径申请专利时或者

直接申请专利时，为了节省附加费，可以考虑在新申请阶段将权利要求项数限定在 10 项，将其余的权利要求可在提出实质审查请求的同时，或者收到国务院专利行政部门作出进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内补交。

另外，根据专利法实施细则第一百三十一条规定：在国务院专利行政部门做好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前，或者在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起 3 个月内，申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的，可以在提出书面请求并缴纳规定的译文改正费的情况下进行译文订正。

所述译文订正程序同样适用于 PCT 申请进入中国国家阶段的分案申请。

4. 援引加入

什么是援引加入？

根据专利合作条约实施细则的规定，申请人在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遗漏项目或部分，而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求，“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

2024 年 1 月 20 日之前，中国对上述专利合作条约实施细则的规定作出了保留，对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的，国务院专利行政部门不予认可。

不过，2024 年 1 月 20 日起施行的新的《专利法实施细则》及《专利法实施细则》中都明确了上述专利合作条约实施细则的规定。

因此，对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图，包含援引加入的项目或者部分。

5. 快速授权途径

对外国申请人来说，在中国快速获得专利

权的途径有优先审查和 PCT-PPH（基于巴黎公约途径的申请可以适用 PPH）。

关于优先审查，适用自 2017 年 8 月 1 日起施行的“专利优先审查管理办法”。该方法规定：申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的，应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件；优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见，并向国务院专利行政部门递交上述材料，国务院专利行政部门受理和审核优先审查请求后，应当及时将审核意见通知优先审查请求人。

需要说明的是，该方法并没有把外国申请人从申请适格主体中排除，但实际上外国申请人是否可以基于该方法申请优先审查，建议预先咨询国务院专利行政部门或者省级知识产权局。

关于 PCT-PPH，这里重点介绍国际申请还未公布时如何申请 PCT-PPH。

在中国，申请 PCT-PPH 或者 PPH 有两个时机：一是，在提出实审请求的同时提出；二是，申请进入实审阶段之后至发出第一次审查意见通知书之前。

通常，在国际申请还未公布的情况下进入中国国家阶段时，初步审查不予进行。但是，按照专利法实施细则第一百二十九条规定，申请人提交经确认的国际申请副本（或称为国际申请认证文本）时可以予以初步审查。

因此，如果外国申请人提交国际申请后不久想要在中国快速获得权利时，可以考虑在申请阶段提供国际申请副本，并要求提前公布，一公布就可以提出实质审查请求的同时提出 PCT-PPH。

【注意】对于 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第八栏存在审查意见时，如果其中的书面意见属于下述情形者，申请人可以向国务院专利行政部门提交 PCT-PPH 请求：

（1）第八栏中的审查意见不涉及向国务院专利行政部门提出 PPH 请求所对应的权利要求，或；

（2）第八栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。

对于上述两种情形，在满足其他条件的前提下，申请人可以提交 PCT-PPH 请求，并在请求表 E 栏“说明事项”的第 3 页“特殊项的解释说明”中简述符合第八栏提交情形的理由。未进行解释或者经审查不符合上述情形者，请求驳回。

二、PCT申请的中文翻译

如前所述，对于 PCT 申请的中文翻译必须忠实于原文。

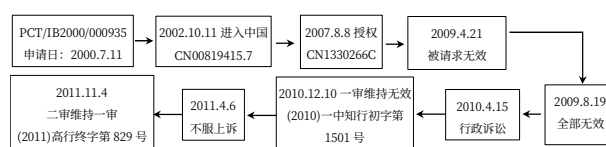
按照专利法实施细则第一百三十五条规定：基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第六十四条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准。

此外，根据专利审查指南第三部分第二章“3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力”中规定：原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。

正因为原始提交的国际申请文件具有法律效力并可作为申请文件修改的依据，所以，在进入中国国家阶段时的错译或者漏译可能被视为申请人有意图的主动修改。

下面，通过两个案例来看错译导致的严重后果。

【案例 1】以下是 PCT/IB2000/000935 国际申请进入中国国家阶段到最终被北京市高级人民法院裁定授权专利因违反专利法第三十三条规定而被宣告无效为止的时间轴。



这里不具体介绍错译的细节，着重介绍各级行政部门的观点。

对于专利 ZL00819415.7，无效请求的理由之一是本专利的权利要求中的“热塑性材料”不能由国际公开文本中的“热塑性弹性材料 (thermoplastic elastomeric material)”和“热塑性弹性体 (thermoplastic elastomer)”直接、毫无疑义地得出；本专利说明书中的“化学粘合剂粘接”不能由国际公开文本中的“化学粘接 (chemical bonding)”和“化学焊接 (welded chemically)”直接、毫无疑义地得出。因此，超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

对此，专利权人辩称“化学粘合剂”为翻译错误，该修改是对原始申请文本在自外文翻译成中文的过程中出现的错误。

复审和无效审理部认为：对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。本专利权利要求以及说明书的修改不能从其原始提交的国际申请文件中直接、毫无疑义地确定，因此这种修改不符合专利法第三十三条的规定，即使这种修改是由于翻译错误导致的（第 14078 号）。

一审法院维持无效决定的同时指出：在翻译过程可能出现相应的翻译错误，但是如果上述翻译的错误构成修改，且该修改超过了国际公开文本的范围，而违反了 2001 年《专利法》第三十三条的规定，**其风险应当由申请人自行承担**（（2010）一中知行初字第 1501 号）。

二审法院维持一审法院的判决的同时指出：如果在翻译过程中出现错误，而该翻译错误构成修改，且该修改超过了国际公开文本的范围，则应被认定为违反《专利法》第三十三条的规定（（2011）高行终字第 829 号）。

【案例 2】 再看另一个案例。PCT/EP2002/002042 国际申请进入中国国家阶段时，把德语“stische Arme”翻译成了“弹性臂”（编者注：正确的翻译是“复数个弹性臂，即 2 个以上的弹性臂”），基于此，申请人在应对审查意见通知书时，在权利要求 1 中补入了“具有弹性臂”。针对现有技术中的“一个弹性臂”，专利权人在无效宣告阶段基于国际申请文件主张权利要求 1 的“弹性臂”为复数。对此，北京市第一中级人民法院给予了支持（（2009）一中行初字第 120 号），但是在二审中北京市高级人民法院指出一审适用法律错误，并且指出权利要求 1 中的“弹性臂”并未被限定为复数（（2011）高行终字第 100 号）。

通过上述两个案例，可以对 PCT 申请进入中国国家阶段的翻译总结如下：

- (1) 翻译必须忠于原文。除附图中可允许不翻译的之外（例如：附图中出现的计算机程序语言、作为屏幕显示图像的某些文字内容），都必须翻译。
- (2) 如有发现译文存在问题，应当及时作出译文订正。
- (3) 如案例 1，在翻译过程可能出现相应的翻译错误，但是如果翻译的错误构成修改且该修改超过了国际公开文本的范围，违反了第三十三条的规定，其风险应当由申请人自行承担。
- (4) 如案例 2，看似简单的单数或复数的翻译也将导致专利被宣告无效。可以看出，对非技术术语进行翻译时，一定要充分了解该非技术术语在该国中的确切含义。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱: LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



崔炳哲

合伙人、日韩代理部经理、韩国业务总监、资深专利代理师

崔炳哲先生擅长针对中国、韩国和日本的专利撰写、专利申请的翻译和校对、各类审查意见的答复、复审程序代理、专利挖掘、布局、专利无效等业务类，在汽车、作业车辆、半导体、空调、显示装置、图像形成装置、家电等机械相关领域积累了丰富的专利法律服务经验。自2007年11月起代理过多家世界500强企业各种类型的专利案件千余件。