

专利合作条约(PCT) 工作组

第七届会议

2014 年 6 月 10 日至 13 日, 日内瓦

指定国际单位

国际局编拟的文件

总 结

1. 本文件载有背景信息, 并简要阐述了在国际局看来应在审查指定主管局作为 PCT 国际检索和初审单位的程序和标准时被考虑在内的政策考量。它还提出了一个具体提案, 即如何修改目前的指定程序以确保在 PCT 大会作出决定前对指定申请进行适当的专家审查, 以及国际局有关实质性指定标准问题的初步意见、建议和问题, 以作为工作组对该问题进行第一轮讨论的依据。

背 景

2. 在 2013 年 9 月 23 日至 10 月 2 日在日内瓦召开的第四十四届会议上, PCT 大会批准了一项建议, 即国际局应对指定主管局作为 PCT 国际检索单位 (ISA) 和国际初审单位 (IPEA) 的标准和程序进行审查, 并酌情经与国际单位会议协调, 在适当的情况下作出有关进行必要修改的提案, 供工作组在其下届会议上讨论 (文件 PCT/A/44/1 第 3 段和文件 PCT/A/44/5 Prov. 第 19 段(ii)项)。

3. 作为根据 PCT 大会的任务授权对指定主管局作为国际单位的标准和程序进行审查的第一阶段, 国际局向国际单位会议 (PCT/MIA) 寻求了意见建议, 后者在 2014 年 2 月 11 日至 13 日在特拉维夫召开的第二十一届会议上, 依据国际局编拟的文件 (文件 PCT/MIA/21/3) 和欧洲专利局、俄罗斯知识产权局 (Rospatent) 和美国专利商标局提交的文件 (文件 PCT/MIA/21/21) 对该问题进行了讨论。会议的讨论载

于主席的会议总结(文件 PCT/MIA/21/22)第 44 至 54 段,复制于文件 PCT/WG/7/3。上述讨论可归纳如下:

(a) 关于指定程序,会议同意有必要对程序进行审查,以使专家能够对指定申请进行有效的考虑。它建议在 PCT 大会就指定作出决定之前,上述程序应被分为若干阶段。

(b) 关于指定的标准,会议同意建议进行任何修改的时机尚不成熟。考虑到关键问题是确保主管局在进行国际检索和初审时达到必要的质量水平,会议要求其质量小组进一步考虑作为一个单位有效履行职责的质量要求,以及如何将它们更好地在指定标准中表述出来。

4. 本文件分为四个主要部分。第一部分载有有关目前指定标准和程序的简要背景信息(文件 PCT/WG/6/4 包含国际单位指定标准和程序的发展历史,这部分没有在本文件中重复)。第二部分阐述了国际局认为在审查指定标准和程序时应被考虑在内的一系列政策考量。

5. 本文件第三部分和第四部分分别是关于指定程序和指定标准的问题,兼顾国际单位会议的上述讨论。结合国际单位会议的讨论,国际局认为可能更快地就改进指定程序取得协商一致,而可能对指定标准进行修改的问题可能需要成员国进一步讨论,因此需要更多时间。

目前的标准和程序

6. 目前对主管局作为国际单位得到指定并运行的要求是¹:

(a) 主管局必须有至少 100 名具有充分技术资质能够进行检索和初审的全职员工;

(b) 主管局必须拥有或(自 1992 年 7 月 1 日起)必须能够获取为检索和审查作出了适当整理的 PCT 最低文献量;

(c) 主管局必须有一名员工能够对所要求的技术领域进行检索和审查,并且拥有理解至少细则第 34 条中提到的最低文献量或其翻译语言的语言设施;

(d) (自 2007 年 4 月 1 日起)主管局必须根据国际检索共同规范建立质量管理体系和内部审查制度;以及

(e) (自 2004 年 1 月 1 日起)主管局必须既作为国际检索单位(ISA)又作为国际初审单位(IPEA)被指定。

7. 主管局还必须与国际局签订协议,以对缔约方的权利和义务作出规定,并正式同意适用和遵守国际检索和初审的所有共同规范,即有关国际检索和初审的 PCT 条文和细则,以及 PCT 国际检索和初审指南。这些协议都采用一个标准格式;主要的区别在于附件,在附件中说明了国际单位同意服务的国家和使用的语言,以及所适用的费率和退费政策。

8. 指定一个主管局作为国际单位的决定由 PCT 大会作出,在此之前大会要听取寻求指定的相关主管局的称述,并在原则上听取 PCT 技术合作委员会(CTC)的建议。但如文件 PCT/WG/6/4 所述,在过去,技术合作委员会的建议实际上通常被认为只是走形式。

9. 目前,十七个国家或地区主管局在作为国际单位运行,还有两个主管局已被指定为国际单位,但还未开始履行其职责。目前指定的生效期都将截止于 2017 年 12 月 31 日。要求 2016 年 7 月开始与

¹ 如针对国际检索单位的细则第 16 条和针对国际初审单位的细则第 63 条中的等效规定中的规定。

国际局就续展相关协议进行谈判，PCT 大会要在指定期满前就续展指定作出决定，即在其 2017 年九月份/十月份的会议上。

政策考量

历史讨论

10. 在华盛顿外交会议上，原本建议设定为 150 名的所需最少审查员数量被定为 100 名，从外交会议的记录来看，这主要是为了使一个当时审查员数量刚刚超过 100 名的主管局能够满足所有的指定条件，而并未认真分析为什么这个数量是适当的。一个备选的提案是不具体要求审查员最少数量，而只要求主管局有“足够数量”的审查员，该提案最终被撤回，将数量定为 100 名审查员的提案得到了支持。

11. 从外交会议的记录来看，对于审查员数量的标准是否恰当曾提出过关注，因为这主要取决于一个主管局的审查员必须受理的国内申请量，在此提出了一个提案，即转而考虑一个单位在某一年必须能够检索的国际申请量，并将其定为 1000 件。根据这些讨论，最终作出最少 100 名审查员的决定只能被认为是尝试对满足以下条件的最少审查员数量进行量化，即能够被合理期待了解专利申请所涉及的各种技术，并对其领域的现有技术和分类体系掌握充分的一般知识，以确保进行尽可能高效、有效和充分的检索。此外，它只能被看作是对在 1970 年被认为是中等规模主管局所拥有的审查员数量下限的事实上说明，同时假设规模更小的主管局没有进行满足标准的国际检索和审查所必要的资源或专长，上述标准被认为是必要的，能够避免主要依据国际阶段报告的指定局授予无效专利。

目前的政策问题

12. 无论当时是否进行了客观的评价，自 1970 年以来技术无疑在发展。虽然当时很难，并且现在仍然很难从检索和审查的角度对申请的复杂性进行经得起推敲的量化，但公平地说，随着半导体、电信、生物技术和其它领域的进步，申请的平均技术复杂性普遍有所提高。此外，毫无疑问的一点是所存在的并可以合理认为可用于检索的现有技术的数量急剧增加。并且，大量技术在公开时使用更多种不同的语言。

13. 与此同时，对于国际单位的能力有了更高的预期。在全球以知识为基础的经济中，公司专利组合的资产价值有所增长。2012 年在全球范围内共提交专利申请 235 万件，比 1995 年的 105 万件翻了一番还多。发明人也越来越多地在其国家或地区以外的市场寻求专利保护。同时，出现了这样的关切，即授予低质量的专利会抑制整个部门的竞争和创新，而并非只涉及到相互竞争的公司之间的双边问题。上述发展使专利不再被认为是单纯的技术问题，而是一个越来越重要的跨领域政策问题。由于检索和审查不充分而造成授予无效专利的不利影响因此得到了更深入的认识。另一方面，电子系统减少了否则对于审查员来说可能无法有效处理的负担。最为重要的是，检索系统变得越来越复杂和全面。审查员能够越来越依靠全文检索、相关元数据、“智能”识别和单元关联、化学和数学公式以及上下文信息。检索用审查员不理解的语言提供的文件变得更为现实，既可通过对数据库文本进行批量翻译，也可通过对检索词进行辅助翻译，而不是像过去那样主要依靠有限的摘要和附图。

14. 在上述背景下，特别关键的一点是识别对于国际单位究竟有怎样的预期，确立标准以使上述单位达到适当反映出这些预期的要求，并确保不仅在最初指定时满足标准，并且能够持之以恒。但难以对真正的最低要求进行客观评价，并且随着用户（申请人、主管局、第三方、政府和民间社会利益）预

期、技术复杂性、所允许的对发明进行说明和提出权利要求的方式以及辅助检索和审查的信息技术系统的发展，上述最低要求可能随着时间的推移再次变化。

15. 国际局认为，主要的基本政策要求应为，被指定为国际单位的主管局既有能力也有意愿进行及时的国际检索和初审，并且其工作达到了充分的高质量标准，使指定局有信心利用其工作结果并以此为依据启动它们的国家阶段审查，同时为确保其国内法的特定要求得到满足而作的必要附加工作被降到最低限度。最为重要的是，国际检索应至少与任何国家阶段检索一样全面和高质量，这不仅反映为提供给整个主管局的资源有多少，还反映为主管局作为国际单位为其 PCT 工作提供的资源有多少。

指定程序

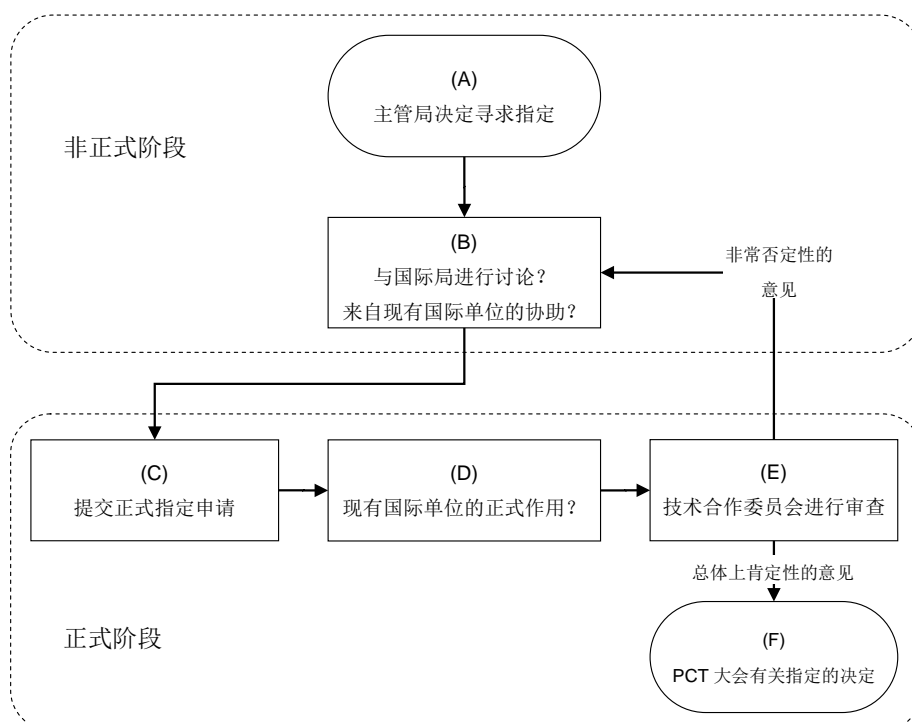
16. 国际局认为，指定程序将大大受益于在大会作出决定之前专家对主管局的申请进行适当的审查。一个最低限度的变化是，受条约委托就指定申请向大会提出意见建议的技术合作委员会应总是在 PCT 大会召开较长时间以前作为一个真正的专家机构举行会议。为了确保 PCT 大会作出决定前的这个过程是真正有用和高效的，应对以下事项进行考量。

阶段和时间

17. 下图显示了可能的寻求指定的正常程序。

18. 阶段 C(提出请求)、E(技术合作委员会进行审查)和 F(大会作出决定)是条约强制性规定的阶段。需要进一步考量的主要问题是：

- (a) 不同行动的时间；以及
- (b) 在正式程序之前或作为正式程序的一部分，现有国际单位应提供、建议或要求的审查或协助应达到怎样的程度(阶段 B 和 D)。



19. 理想的情况是，技术合作委员会作为一个真正的专家机构应比 PCT 大会提前至少三个月举行会议。这为编拟正式文件供大会将技术合作委员会的意见和建议考虑在内留出了时间，并在寻求指定的主管局向 PCT 大会提交请求之前有可能对次要缺陷进行修正。如果技术合作委员会经过真正的专家审查给出了总体上为肯定性的意见和建议，那么 PCT 大会就可以有把握地对一个新单位进行指定。假设指定是在 PCT 大会在一年中的九月/十月的例会上作出的，这意味着技术合作委员会应最晚于六月召开会议，并且一般可以在 PCT 工作组会议的前后进行，以尽可能节省费用。

20. 提交正式指定请求的时间取决于是否需要任何附加的审查阶段。如果是直接进入技术合作委员会的阶段，则提交申请的最后期限必须是当年的三月，以便为召开技术合作委员会会议以及及时翻译和发布相关文件留出时间，从而在会议召开前进行适当的审查。

21. 各国际单位是技术合作委员会的依职权成员，因此可以在该机构中提出它们的建议。但是，为了避免审查过程仅仅是纸上谈兵，如果国际单位能够在技术合作委员会会议之前发挥作用，使讨论更为有效，那么这将是有益的。因此建议国际单位应在这方面发挥两个职能：

(a) 应积极鼓励候选单位在提交正式申请前寻求一个或多个现有单位的协助，帮助评价该主管局满足要求的程度，并帮助该主管局清晰明确、有效地对评价的结果进行介绍，同时进一步加强了客观性(还见下文第 44 和 45 段中有关“国家局的发展”的评论意见)。

(b) 应要求现有单位在技术合作委员会会议之前共同提供正式申请的审查报告，以协助缔约国在技术合作委员会中进行评价。在实践中，是在二月或三月召开的国际单位会议上进行这项工作，这就要求在上一年年底之前提交正式申请。

“临时”指定

22. 近几年来，大部分国际单位的指定都是“临时性”的，这就是说，寻求指定的主管局承认它在得到指定时还有一个或多个标准未满足，例如获取完整的 PCT 最低文献量，但表示它在相关缺陷得到充分解决前不会开始运行。

23. 国际局认为，一般来说不鼓励上述方式，理想的情况是，主管单位应在得到指定时满足所有标准，之后在比较合理的尽可能短的时间内开始运行——12 至 18 个月可能是准备信息技术系统和类似改进所需要的最长时间，没有理由在指定得到确认前就对系统开发进行投资。

24. 上述一般性要求的一个例外情况可能是质量管理体系，在开始运行前就让该体系投入使用是没有道理的。在这种情况下，应作出这样的要求，即应对该体系进行充分规划，优选的是，类似的体系已经开始与国家阶段检索和审查工作有关的运行，以显示具有适当的经验。

申请内容

25. 近几年提交的申请在详细程度方面有着不同的标准。一般来说，对质量管理体系、最低文献量和信息技术系统背景问题的说明比对审查员培训、经验以及技术专长的深度和广度的说明更为详细。虽然这可能是适当合理的做法，但国际局欢迎就成员国希望申请所包含的事项发表评论意见，以帮助对标准进行有效的审查。

否定性评论意见

26. 条约规定由 PCT 大会决定是否指定一个主管局作为国际单位。大会理论上可以指定收到了技术合作委员会非常否定性意见的主管局作为国际单位，或是拒绝指定收到了完全肯定性意见的主管局。但在实践中，上述情况很少发生。可以预计，一个主管局的申请如果收到了技术合作委员会非常否定性的意见，它会决定撤回或中止其申请，而不提交大会审议，大会将乐于接受来自主管局的声明，即次要问题在技术合作委员会会议和大会之间的这段时间内已得到解决。因此，国际局认为在上述情况中没有必要提出具体提案以对程序进行监管。

提 案

27. 考虑到上文第 16 至 26 段提出的考量，国际局提出以下有关指定程序的建议供工作组审议：

- (a) 强烈建议寻求指定的主管局获得一个或多个现有国际单位的协助，以在提交申请前帮助该主管局评价其满足标准的程度。
- (b) 指定主管局作为国际单位的申请应在 PCT 大会在九月/十月对该申请进行审议前一年提出(比如上一年的十一月底)，以便为如上所述的 PCT 相关机构留出时间进行充分的审查。
- (c) 在提交申请时应满足以下条件，即寻求指定的主管局在大会作出指定时必须满足所有实质性指定标准，并在指定作出后准备好在合理的最短时间内开始作为国际单位运行，最晚在指定作出后的十八个月内开始运行。
- (d) 申请应被纳入下届国际单位会议(PCT/MIA，通常在一年中的二月/三月召开)的议程，以便国际单位讨论该申请，并提前向技术合作委员会(PCT/CTC)就申请提供意见建议。
- (e) 然后，申请应与国际单位会议所提出的任何意见建议一并被提交给技术合作委员会。技术合作委员会作为一个真正的专家机构应比 PCT 大会提前至少三个月举行会议，如果可能的话与 PCT 工作组会议(通常在一年中的五月/六月召开)背靠背举行，以便向 PCT 大会提出它对于申请的专家意见。
- (f) 然后，申请应与技术合作委员会提出的任何意见建议一并被提交给 PCT 大会(通常在一年中的九月/十月召开)，以便就申请作出决定。

28. 如果工作组对上文第 27 段中所提出的拟议程序表示赞成，工作组可能希望考虑建议 PCT 大会通过有关实施上述程序并立即生效的协议。

指定标准

29. 关于指定主管局作为国际单位的实质性标准，国际局同意国际单位会议的评价(见上文第 3 段(b)项)，即在现阶段提交有关修改现行标准的具体提案尚不成熟。看起来必要的举措是成员国就紧要的问题进行深入讨论，特别包括应要求主管局满足什么样的适当质量要求以作为单位有效地履行职责，以及这些要求如何更好地在指定标准中表达出来(如上文第 3 段(b)项所述，国际单位会议已将该问题交由其质量小组进一步审议)。

30. 为了启动成员国对可能修订指定标准的讨论，国际局提出如下初步意见、建议和问题。

审查员数量和技能

31. 明确的一点是，需要大量审查员来确保足够的知识深度，以在各种不同的技术领域中进行有效的检索和审查。但是，所设定的数量水平基本上比较主观。所需要的实际人数主要取决于相关人员的技能以及提供给他们的时间和工具，还有对于国际检索和初审完整性和准确性的预期水平。如上文第 12 至 15 段所述，挑战、工具和预期随着时间的推移都在发生变化。

32. 要求基本上分为(相互关联的)四类：

(a) 最少审查员数量；

(b) 在相关审查员当中谁应被计算在内以及如何计算；若干单位将工作外包给不属于该主管局全职员工的技术人员；如果主管局对外包人员的安全性和能力承担适当的责任并采取适当措施，国际局原则上不反对这种做法，但重要的是作出指定的依据是实际进行相关工作的审查员的技能和工具，而不是从来不会被分配从事这项工作的(内部)员工(审查员)；

(c) 在给定的时间内，通过所提供的工具在所有技术领域中进行有效检索和审查所必须的技能范围和水平，以及如何衡量要求是否被满足；以及

(d) 所要求的语言技能，兼顾现有技术主要来源越来越大的语言多样性，以及所提供的检索工具。

33. 国际局还未能得出任何结论，因此无法就所需要的审查员的绝对数量提出建议，但是支持国际单位会议的建议，即该议题应由会议的质量小组进行讨论，兼顾范围更大的质量要求(见上文第 3 段(b)项)。国际局欢迎工作组对于将被纳入质量小组讨论的该问题的建议。

最低文献量

34. 细则第 36 条第 1 款(ii)项和第 63 条第 1 款(ii)项要求国际单位拥有或可获取为检索和审查适当整理过的 PCT 最低文献量。

35. 国际局认为这是一个基本要求，不应作出本质上的改变。如果需要增加最低文献量，应当将其作为一项单独的工作进行处理。

36. 但在这方面需要明确的一点是，进行国际检索和初审工作的审查员应能够充分获取与他们的技术领域相关的检索工具，并具有必要的技能来有效使用这些检索工具，而非仅作为一个整体提供给国际单位但不一定在每个案件中被每个审查员使用的工具。可以说，已经通过 PCT 国际检索和初审指南第 21.12 和 21.13 段中的质量管理体系要求对上述检索工具做了要求。但是，最好将这一点作为细则中所规定要求的一部分进行更为明确的表述。

质量管理体系

37. 与有关 PCT 最低文献量的问题一样，国际局认为，细则第 36 条第 1 款(iv)项和第 63 条第 1 款(iv)项——规定要求建立质量管理体系和内部审查制度——是基本要求，不应作出本质上的修改。如果认为目前的要求不充分，则应通过修订 PCT 国际检索和初审指南第 21 章并作为一项单独工作对其进行处理。

38. 在该领域，国际局建议修改的唯一事项是关于评价寻求指定的主管局是否在得到指定时建立了适当的质量管理体系这一程序——见上文第 24 段。

指定作为国际检索单位和国际初审单位

39. 考虑到细则第 43 条之二要求国际检索单位生成与国际初审单位的书面意见等效且可以在此使用的书面意见，细则第 36 条第 1 款(v)项和第 63 条第 1 款(v)项要求同时指定作为国际检索单位和国际初审单位基本上是必须的。国际局认为，该要求不应被修改。

可能的新标准

40. 国际局欢迎就能够更为直接地显示主管局有效进行国际检索和初审工作的能力的全新标准提出建议。这些建议可以被纳入国际单位会议质量小组所建议的讨论(见上文第 3 段(b)项)。

41. 理想的情况是采取经验证的国家阶段检索和审查质量的形式。相似地，对于重新指定来说，理想的情况是显示在过去几年中国际检索和初审达到了适当的质量水平。但由于缺少保证检索和审查报告质量的议定措施，上述目标看起来难以实现。

过渡事项

42. 如果就新标准取得协商一致，而现有国际单位没有满足新标准，国际局认为不应考虑实行“保留条款”，即上述单位无限期地免于满足新要求，注意到这么做将不符合以这样的方式制定指定标准的目标，即测试主管局作出具有必要质量水平的国际报告的推定能力。

43. 另一方面，确保连续性是必要的。提供例如专利审查的技术专业服务的主管局应对重大需求变化的能力总是有相当大的延迟。在此背景下，纳入过渡条款看起来是适当的，这使主管局可以适应任何新条款，无论是通过改进设施、雇用更多的审查员、在地区单位中与其它主管局合作还是准备放弃国际单位的地位。因此，依据变化的性质，应或是渐进地对现有单位适用新标准，或是经过比较长的一段时间之后再适用，这取决于所涉及的要求。如果能在 2017 年进行的重新指定程序前就新标准取得协商一致，那么上述过渡条款就要在 2017 年进行的重新指定程序中被考虑在内。

国家局的发展

44. 对于有关主管局为了作为国际单位得到指定必须达到哪些标准的问题的讨论无疑将涉及有关向国家局提供技术援助使其能够有效检索和审查国内专利申请的问题，无论主管局是否有寻求作为国际单位得到指定的具体打算。在这方面，在对发展水平较高的主管局(包括但不限于作为国际单位的主管局)所提供的培训进行协调和交付方面明显存在着改进的空间。还有可能对旨在获取技术信息以确保国家局专利审查员能够获取负担得起的有效检索设施的国内和国际计划进行扩展。

45. 因此，国际局希望邀请有着发展水平较高主管局(无论是不是国际单位)的成员国考虑如何改进有关审查员培训和访问检索系统的技术援助活动，以及这些主管局单独和集体所提供援助的程度。

46. 请工作组：

(i) 就可能的措施发表评论意见，以改进载于本文件的指定主管局作为 PCT 国际检索和初审单位的程序，并考虑载于本文件第 27 段的提案；

(ii) 就意见和建议发表评论意见，并答复载于本文件第 29 至 43 段有关可能对指定标准进行修订的问题；

(iii) 就载于本文件第 44 至 45 段有关如何改进审查员培训和访问检索系统方面的技术援助活动以及主管局单独和集体所能提供援助的程度发表评论意见。

[文件完]