

## 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

### 邀请申请人选择主管国际检索单位的程序

*美利坚合众国提交的文件*

### 概 述

1. 本文件载有关于修改《受理局指南》的提案，以便在以下情况中为邀请申请人选择主管国际检索单位 (ISA) 规定更具体的程序：(i) 请求书或所提交的与国际申请有关的任何其他文件中未指定 ISA，或者(ii) 最初选择的 ISA 被认为非主管 ISA。

### 背 景

2. 受理局 (RO) 往往提供多个主管 ISA 供选择。例如，在 RO/US 或 RO/IB 提交申请的美利坚合众国 (US) 申请人，可以选择 USPTO、EPO、KIPO、澳大利亚知识产权局或俄罗斯联邦知识产权局 (Rospatent) 作为 ISA，但有一些限制。一些国际单位限制了自身的主管范围。例如，EPO 宣布，对于 US 申请人在 RO/US 或 RO/IB 提交的申请，如果一项或多项权利要求针对的是某些国际专利分类单元所定义的商业方法领域，则该局不是主管单位 (见 EPO 与 WIPO 协议的附件 A)。另一些情况中，国际单位有或者正在考虑设定对主管范围的数目限制。例如，ISA 可能每季度或每年仅能为给定数量的国际申请进行国际检索。

3. USPTO 作为受理局，在两种情况中遇到了业务问题：(i) 申请人申请时未选择主管 ISA，或者(ii) 最初选择的 ISA 因上述对主管范围的某些限制而宣布自己非主管 ISA。两种情况中，根据《受理局指

南》第 115 段规定的程序，RO 有义务邀请申请人选择主管 ISA。但是，《指南》未对不答复邀请规定任何制裁措施。这样，RO/US 发现一些申请人没有答复这种邀请的压力，RO/US 无法进一步处理申请。

#### 国际单位会议第二十一届会议上的讨论

4. 该问题在文件 PCT/MIA/21/10 中向 2014 年 2 月 11 日至 13 日在特拉维夫举行的国际单位会议 (MIA) 第二十一届会议提出。

5. MIA 的讨论总结载于文件 PCT/WG/7/3 附件第 70 段至第 71 段，转录如下：

“70. 讨论依据文件 PCT/MIA/21/10 进行。

“71. 若干单位表示，它们在受理这样的国际申请时还未曾遇到任何问题，即申请人没有选择一个主管单位来进行国际检索，并且对受理局有关这么做的邀请未作答复。总之，它们建议在上述情况下，应采用这样的方式，即受理局规定一个‘默认’的单位作为主管单位来进行国际检索，而不是将申请视作撤销；只有当申请人未对缴纳未付检索费的任何邀请作出答复时才可能是后者的情况。”

#### 提 案

6. 本文件的附件中载有关于修改《PCT 受理局指南》的具体提案，以便为 MIA 所建议的做法作出规定，这种做法是在邀请申请人选择主管 ISA 时设定一个“默认”ISA，以便在未对邀请作出答复或者答复不完整时不会不当地延误国际处理。

7. *请工作组审议本文件附件中所载的提案。*

[后接附件]

## 《PCT 受理局指南》的拟议修改

### 主管国际检索单位

114. 受理局检查申请人指明的国际检索单位是否有权执行国际检索。每个受理局可以宣布一个或多个国际检索单位有权对该局受理的国际申请进行检索(条约第 16 条和细则 35.1 及 35.2)。

115. 如果申请人写明的国际检索单位是主管单位,或者如果只有一个主管国际检索单位,受理局在请求书的最后一页注明该单位的名称。如果有不止一个主管国际检索单位,且请求书第 VII 框中未说明选择的国际检索单位,受理局检查该说明是否在与国际申请一并提交的任何其他文件上出现,例如费用计算页,或者为国际检索目的提交的任何译文。未作出这种说明的,受理局请申请人在通知函中规定的期限内说明所选择的主管单位。表格 PCT/R0/132 可用于该目的。规定的期限根据情况应合理;期限不短于 15 日,且从通知函付邮之日起不长于一个月。通知函可以写明,如果申请人未正确答复通知函,某一国际检索单位为默认单位。如果担任受理局的局也是一个国际单位,该局一般应被设为默认国际检索单位。主管单位不止一个,申请人写明的单位对有关申请不是主管单位的,受理局按同样方式办理。~~主管国际检索单位不只一个的,如果检索本尚未传送给申请人最初选择的国际检索单位,申请人可以对选择的单位进行修改。~~受理局依职权删除对任何非主管国际检索单位的说明(第 161 至 165 段),并添加通过上述程序所确定的主管 ISA 的说明。

115B. 主管国际检索单位不只一个的,如果检索本尚未传送给申请人最初选择的国际检索单位,申请人可以对选择的单位进行修改。

[附件和文件完]