

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

受理局向国际检索单位传送在先检索和/或分类结果

大韩民国和欧洲专利局提交的文件

概 述

1. 建议在本国法适用且可行的情况下，受理局应当向主管国际检索单位提供国家局对作为国际申请的优先权要求基础的在先申请的检索和/或分类结果。

背 景

2. 现在许多国家局都在努力缩短审查周期，在不远的将来许多国家局的审查周期有望缩短到 10 或 11 个月以下。由于通常的专利合作条约 (PCT) 国际检索是自优先权日起 16 个月内完成，因此未来越来越多的国际申请在进行 PCT 国际检索时，其同族申请的在先检索结果已经完成。有时，附有书面意见的国家检索报告对国际检索单位来说可能是有用的。

3. 最后，还注意到在国际检索之前，国家局对国际申请的同族申请已给出分类号的情况也越来越普遍。

4. 但是 PCT 现有的程序中，对于向国际检索单位传送这些检索或分类结果还没有官方的规定。在许多情况下，首次申请的局，以及在国际检索之前进行检索和/或分类的国家局很可能与受理局是同一个局。但是在一些情况下，形成检索和/或分类结果的局与受理局可能是不同的；然而那些在先检索和/或分类结果对于国际检索单位会是有用的。如果本国法可以适用，即，如果受理局可以向另外的局进一步传送这些检索和分类结果，那么这些结果就可以传送给国际检索单位。

提 案

5. 建议在实施细则中新增第 23 条之二，如本文件附件所示。在传送相关结果不与受理局的本国法冲突的情况下(尤其是保密条款)，建立这样一个机制，即，如果在受理局向国际检索单位传送检索本的时候，其同族申请的检索结果和/或分类结果已经做出，则要求受理局向主管国际检索单位提供这些结果。
6. 考虑到本国法对于申请公开前的信息保密的差异，建议对包含在传送检索结果中确切信息提供一定灵活性。尽管如此，为了使建议的体系能够达到服务目的，只要受理局获得了已发现的现有技术文件的清单，不管有没有根据 WIPO 标准 ST. 14 标注的代码，都应当将其传送给主管国际检索单位。
7. 通过进一步提高国际检索报告和在国家阶段审查结果之间的一致性，并潜在地提高国际检索报告的质量，这些共享的检索和/或分类结果可以减轻国际检索单位的工作量。同时，由于检索过程更加高效，能够使国际检索单位更好地满足 PCT 实施细则第 42 条规定的时间期限，并更好地保证 A1 公开的总体目标。因此这种方式对各局和体系的使用者都是有益的。

进一步的考虑

8. 如果受理局的本国法规定只有在申请人同意下才允许在申请公开前向国际检索单位提供这些信息，而申请人又表示了同意的情况下，可以认为本国法没有排除这一做法的可行性，因而受理局受本细则第 23 条之二. 1(a) 和(b)的约束。如果受理局没有获得申请人的同意，细则第 23 条之二. 1(a) 和(b)不能约束受理局，不会进行信息的传送。在申请人根据细则 4. 12 提交请求书的情况下，应表明申请人暗示其同意这样做。受理局指南可以进行适应性修改对此进行明确。此外可以对请求书表格进行适应性修改，以使申请人在需要时能表明其同意(第 VII 栏)。
9. 在先检索结果和分类结果仅在国际检索单位开始检索前提供才是有用的。因此，如果在申请中没有要求优先权，或者要求的优先权错误而无法被确认，并且没有被受理局根据受理局指南第 168 段依职权更正，则因为优先权要求或者是未知的或者是不能确定的，受理局就不能如本细则第 23 条之二. 1(a) 和(b)所要求的那样得到检索结果和分类结果，因此，就应当免去在细则 23. 1 条规定的向主管国际检索单位传送检索本的日期提供针对受优先权影响的检索结果和/或分类结果的义务。这种情况应当在受理局指南中予以明确。
10. 即使存疑的优先权要求根据本细则第 90 条之二. 3 被撤回了，在先检索结果和分类结果对国际检索单位仍然是有用的。此外，由于优先权的撤回可能向国际局提出，最简单和有效的程序是要求受理局根据建议的细则第 23 条之二传送被撤回优先权要求的检索结果和分类结果。这种情况应当在受理局指南中予以明确。

11. 请工作组考虑本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

PCT 实施细则的拟议修改

目 录

细则 23 之二 传送在先检索和分类结果	2
23 之二.1 程序	2
23 之二.2 被传送检索结果的内容	2

第 23 条之二

传送在先检索和分类结果

23 之二.1 程序

(a) 除(c)另有规定外，在本国法并不排除，并且在根据本细则 23.1(a)或(b)传送检索本时可行的情况下，受理局应当在传送检索本的同时，向主管国际检索单位传送由该局制作的、作为国际申请优先权要求基础的一个或多个在先申请的检索结果和/或分类结果。

(b) 除(c)另有规定外，在本国法并不排除的情况下，(a)应当适用于受理局还没有准备好检索结果和/或分类结果，但是在该局处理的情况。

(c) (a)和(b)不适用于作为国际检索单位制作作为优先权基础的申请的检索结果和/或分类结果的专利局。

23 之二.2 被传送检索结果的内容

受理局可以决定除了在先检索中发现的现有技术文件清单之外，根据本细则 23 之二.1(a)传送的检索结果中还可提供哪些信息。

[附件和文件完]