

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

第三方意见

国际局编拟的文件

概 述

1. 第三方意见制度自 2012 年 7 月开始实行。根据预期以及国家第三方意见制度, 该制度已被用于数量众多的国际申请, 但它们只占总申请量很小的比例。
2. 只有为数不多的意见由于未满足该制度的要求而被驳回——没有出现由于被认为滥用制度而予以驳回的情况。
3. 建议对该制度进行调整, 以使评论意见更为详细具体。指定局应采取措施, 确保在国家阶段将意见提供给审查员。
4. 国际局在未来可能还会建议对该制度进行扩展, 以允许对其他事项发表评论意见, 如清楚程度、实用性和说明书的充分性, 但它建议应暂缓进行这项工作, 要等到在国家阶段处理现有意见方面取得更多经验。

制度的使用

5. 如预期的那样, 只有在小部分国际申请中使用了该制度, 这与大多数国内第三方意见制度的情况相同。一系列有利和不利原因使得第三方可能不使用该制度:

(a) 国际检索报告可能已经显示出可能影响国际申请有效性的最重要现有技术的大部分内容;

- (b) 第三方可能不知道国际申请的存在；
- (c) 第三方可能不知道 PCT 第三方意见制度；
- (d) 第三方可能认为如果需要的话，最好将他所知道的现有技术放到后期使用，那时他可能能够做出更为详细的解释，或是成为异议或无效程序的主动当事方。

6. 所希望的是上面第一条是最为重要的因素之一。知识和对制度的使用正在增加。2012 年 7 月至 2014 年 2 月每月提交的意见数量如下面图 1 所示。总的来说，国际局认为该制度得到了充分使用，可以显示出第三方认为该制度是有益的。目前主要的问题是确保以指定局认为有用的格式有效地向它们提供信息。

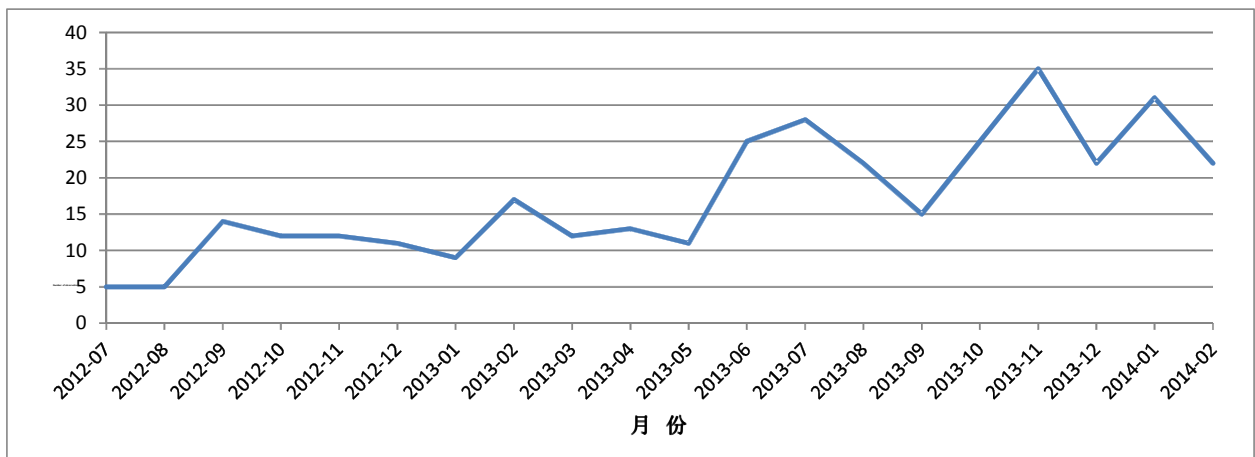


图 1：每月意见数量

7. 截至 2014 年 2 月，接受了针对 314 件国际申请的 346 项第三方意见。另外 18 项被驳回。最常见的驳回原因是包含作为附加文件的对引用文件相关性篇幅很长的解释。少数几项意见被驳回是因为包含与新颖性和创造性无关的事项，例如对所有权和申请人使用权的评论意见。大部分附带相关性解释的意见后来以所预期的形式被重新提交，并包含在所接受的全部意见中。

8. 227 项意见 (80.1%) 为匿名提交。

9. 接收到 319 项 (92.2%) 英文意见；所接收到的其他意见为日文 (15)、法文 (6)、德文 (3)、西班牙文 (2) 和葡萄牙文 (1)。将很快提供多种语言的第三方意见用户界面，在未来可能会影响上述分布。

10. 就单件国际申请最多提出了 3 项意见 (3 次)。就单件国际申请在意见中最多引用了 22 份文件；总共只有 9 件国际申请所引用的文件超过 10 份。

11. 在第三方意见所引用的 1223 份文件中，779 份 (63.7%) 为专利文件。非专利文献引用可分为 7 种不同类型的文件，其分布见下面图 2。

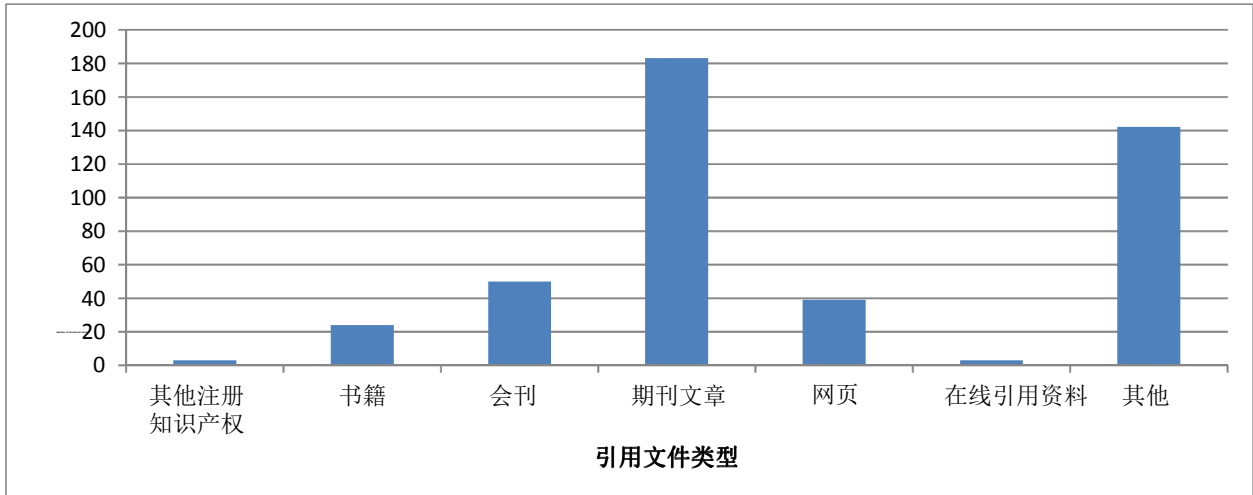


图 2：意见中所引用的非专利文献类型分布

12. 至少有一些引用文件的副本与 93.8%的国际申请一起被上传，包括几乎所有的非专利文献引用。由于版权的原因，没有在 PATENTSCOPE 中提供这些副本，但向申请人、国际单位和指定局提供了它们。

13. 该制度被使用于多种技术领域的国际申请，但以下国际专利分类小类中的数量最多：

- (a) C07D：杂环化合物；
- (b) A61K：医用、牙科用或梳妆用的配制品；
- (c) A01N：人体、动植物体或其局部的保存；杀生剂，例如作为消毒剂，作为农药或作为除草剂；害虫驱避剂或引诱剂；植物生长调节剂。

14. 较大一部分(28%)意见是在自优先权日起第 28 个月时提交的(时间限制为截至第 28 个月末)。不清楚该现象主要是由于这是知道提出了专利申请并决定是否提交意见所需要的时间，还是由于第三方有意尽量缩短申请人有效地考虑其申请是否仍值得进入国家阶段的时间。下面图 3 显示了自优先权日起接收到意见的时间分布情况。

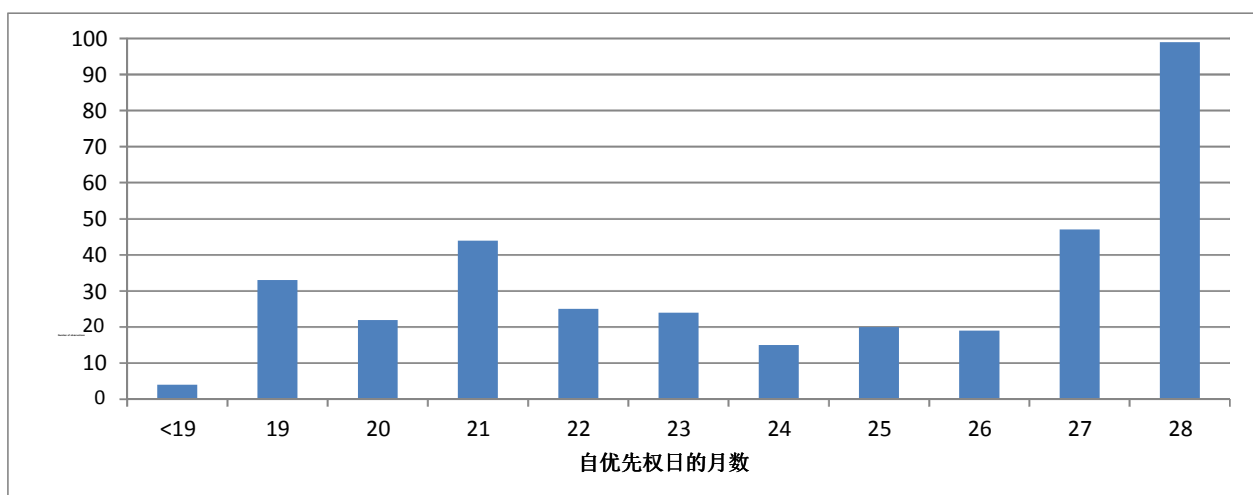


图 3：自优先权日起按月数开列的意见分布

对国际阶段受理的影响

15. 只有 10 项意见 (2.9%) 是在国际局收到国际检索报告之前提交上来的, 其中若干意见在提交时报告已经作出, 正在传送过程中。看起来只有为数很少的意见造成申请人要求进行国际初审; 从现有的数据 (可能不完整) 来看, 只有 3 次国际初审要求是在第三方意见作出后提出的。这可能主要是因为当提交意见时, 提出初审要求的期限通常已截止。因此, 只有很少的意见在可专利性国际初步报告中被考虑在内。

意见范本

16. 附件载有第三方意见范本, 其中包含一系列不同类型的引用文件, 以显示可以被输入的信息数量和提交方式。

用户的反馈

17. 来自使用过该制度的第三方反馈到目前为止总体上是积极的。所提出的主要关切包括:

(a) 输入附带超过一份或两份引用文件的意见的过程耗费时间。并非总是易于在单会话中完成任务, 考虑到这是一项在线服务, 会产生这样的关切, 即如果互联网连接失败或出现其他错误, 大量工作就会丢失。通过允许将意见作为草稿保存并可在后面的会话中重新打开, 正在对上述问题进行处理。预计工作组举行会议时, 该项改进将得到实行。

(b) 与通常在国内第三方意见中所做出的解释相比, “简要解释相关性” 时每篇引用文献 500 个字符的限制太过严格。而且, 专门规定单篇引用文献最多 500 个字符段会给对创造性问题进行解释造成困难。

(c) 在简要解释相关性时只允许输入纯文本, 这使第三方难以输入公式或其他在某些情况下可能帮助澄清引用文件相关性的其他内容。

指定局的使用

18. 若干指定局报告说, 开始对提交了第三方意见的若干国际申请进行国家审查, 并且对意见予以考虑。在三分之二的情况中, 除了国际或国家检索所找到的文件, 至少一份来自第三方意见的文件是为了评价新颖性或创造性而引用的。但如果已进入国家阶段, 大多数情况下相关国际申请的国家审查还未开始。因此, 就审查员认为国际第三方意见对于帮助驳回或限制权利要求范围起了怎样的作用得出有意义的结论为时尚早。

19. 目前, 主要的评论意见是, 若干指定局认为难以确保意见在国家阶段被可靠地提供给审查员。意见的数量还不够多, 很多主管局无法对这些意见进行自动化检索并纳入国家审查文档。正是由于上述行政障碍, 若干意见在国家第一次审查意见通知书中没有被考虑在内。

20. 目前有两种接收意见的方式:

(a) 指定局可以选择通过 PCT-EDI 以打包的方式接收电子格式的所有意见, 其中包括 XML 格式的结构化信息, 以及与意见一起上传的引用文件副本, 使文件和数据可以被直接输入国家系统, 易于审查员使用。目前, 12 个指定局选择了以这种方式接收信息。

(b) 其他指定局在申请进入国家阶段时通过 PATENTSCOPE 或自动化 PATENTSCOPE 网络服务对第三方意见进行检索(通常在他们以同样的方法检索申请主体部分、国际检索报告和可专利性国际初步报告的同时进行这项工作)。这种方式更为高效,因为它避免接收大量绝不相关的文件,因为国际申请可能永远不会进入国家阶段。但引用文件无法通过这些服务提供,只能通过专门向国际局提出请求来获取。面向指定局的 ePCT 服务将于 2014 年秋天上线,将使指定局能够根据需要从国际局的文档中检索引用文件。

21. 原则上,如果并且当国际申请进入国际阶段,国际局希望提供更具针对性的定制服务,以将意见和引用文件传送给指定局。但目前,国际局从指定局接收到的国家阶段进入信息的质量和时效性还不够充分,无法确保在意见有用时对其进行送达。

22. 注意到美国专利商标局自己不对第三方意见进行检索,因为这不¹符合国内法有关第三方意见的规定,其国内法对意见的形式有着严格要求,在某些情况下要求缴纳费用。在另一方面,由于存在这样的要求,即申请人要公开他所知晓的相关现有技术,否则可能导致专利在后期被宣告无效,因此申请人通常应提请审查员注意相关引用文献。

所计划的未来发展

23. 在第三方意见中引用的文件以结构化格式进行接收,依据的标准是在 XML 格式中记录文件以用于检索报告的 ST.36 标准。当以类似的结构化格式接收到足够数量的国际检索报告时,计划推出可以向申请人、主管局和第三方提供以下功能的系统:

(a) 查看国际申请所有引用文件的在线列表,无论引用文件来自国际检索报告、国际初审报告还是第三方意见;列表将包含专利文件或者其他文件副本的链接,在此将提供一个有效的 URL,还包含专利文件的同族专利信息,以协助找到语言更加便于读者查阅的相应公开;后续发展可能包括对相关性的简要解释进行机器翻译。

(b) 以结构化格式下载可根据需要输入其他系统的信息;以及

(c) 选择将若干或所有引用文件转换为简化列表格式,以便申请人更易于满足主管局的公开要求,例如美国专利商标局要求申请人提供他们所知晓的所有相关现有技术的列表。

建 议

24. *国际局建议*大幅提高对于“相关性简要解释”每篇引用文件 500 个字符的限制(例如达到 5000 或 10000 个字符):

(a) 虽然尽可能缩短文件的长度以有效地阐明观点是有益的,但如果上传文件的附加解释被驳回,被驳回的解释一般来说要比后来所替换的 500 个字符总结能更好地解释文件的相关性。

(b) 如果指定局仍然担心有可能出现非常长的相关性解释,可以开发上述信息的替代性视图,仅显示必要的著录项目数据,以找出“封面”部分的引用文件,而仅在需要时参考更长的视图。

25. *国际局建议*,该系统应大力提倡使用现有的结构化格式来输入相关性简要解释,但不应禁止上传附加解释,特别是当解释需要使用公式或其他复杂格式时。

26. *国际局建议*，应在对系统进行扩展前取得更多在国家阶段使用第三方意见的经验，以便也能对清楚、实用性和充分公开提出意见。在此认为这样的意见原则上是有利的，但有用的是得到有关审查员如何使用现有形式的更多反馈，以便所设计的系统支持以最易于使用的方式提供信息。

27. *请工作组：*

(i) *就到目前为止第三方意见制度的使用情况发表评论意见；*

(ii) *说明哪些改进有利于确保意见能够在国家阶段处理过程中发挥有效作用；以及*

(iii) *批准国际局在上文第 24 至 26 段中提出的建议。*

[后接附件]

第三方意见范本

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

THIRD PARTY OBSERVATION

(PCT Administrative Instructions Part 8)

Applicant's or agent's file reference TEST-1234	
International application number PCT/EP2012/001318	International filing date (day/month/year) 26 Mar 2012 (26/03/2012)
Applicant TEST APPLICANT CORP. (+4)	
Third party observation submitted by Anonymous	Observation submitted on behalf of
Date of submission(day/month/year) 29 Apr 2014 (29/04/2014)	Language of observation English
Basis and contents of observation 1. The observation is made on the basis of the claims in the international application as amended under Article 19 on 02 Jan 2013 (02/01/2013). 2. The observation comprises: <u>4 references to documents.</u> <u>5 uploaded copies of documents.</u>	

Citation # 1 (Patent/utility model) (# uploaded documents: 1):

Country code: GB	Publication number: 2000001	Document kind code: A
Patent Applicant/Patent Owner: DETROIT TOOL & ENG CO	Title of invention: Tines Assembly	
Link to document:		
Publication Date: 04 Jan 1979 (04/01/1979)	Filing Date:	Priority Date: 13 Jun 1977 (13/06/1977)
Source of Abstract:	Accession number:	Publication Date of Abstract:
Retrieval Date of Abstract:		
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 1-2; Figures 3 and 4	Relevant to Claims: 1, 4-6, 12	
Brief explanation of relevance: Figures 3 and 4 show the arrangement of tines required by claims 1, 4 and 5. Furthermore, page 3 lines 1-12 suggest the use of a variety of lightweight metallic materials; the specific alloy required by claim 6 is well known in the field for a variety of purposes (see citation 3) and it would be obvious to use it in both the drive shaft and the tines. The ranges required by claim 12 would be an inherent property of most alloys in the dimensions shown unless specifically treated [500 char limit]		

Citation # 2(Conference proceedings) (# uploaded documents: 2):

Author: SMITH, James		Conference Title: Cutters World		Conference Date: 20 Nov 2011 (20/11/2011)	
Conference Location: Berlin, Germany		Title of article: Varied edge angles for more effective cutting		Place of publication:	
Publisher:		Publication Date: 12 Dec 2011 (12/12/2011)		ISBN:	
DOI:					
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 12-16; Slide 16 of presentation			Relevant to Claims: 1-3		
Brief explanation of relevance: The presentation indicated the use of cutting edge angles which vary according to the parameters required by claims 1-3, as shown by the proceedings of the conference, published before the priority date of the invention.					

Citation # 3(Periodical article) (# uploaded documents:1):

Author: BLANC, André		Title of article: Finishing lightweight alloys for cutting tools		Title of Periodical: Metal Finishing		Publication Date: Apr 2010 (04/2010)	
Issue Number of Periodical: Vol 108, Issue 4		Publisher of Periodical:			Place of publication:		
Page range of article within periodical:		ISBN:			ISSN:		
DOI:							
Most relevant passages or drawings: Page 43, lines 12-15					Relevant to Claims: 6		
Brief explanation of relevance: The article shows an example of the use of the alloy specified in claim 6 in a similar cutting arrangement.							

Citation # 4(Book) (# uploaded documents:1):

Title: Cutting Implements	Author: Branko Ivanov	Subtitle:
Place of publication:	Publisher: Oxford University Press	Year of Publication: 1983
Number of edition:	ISBN:	
DOI:		
Most relevant passages or drawings: pages 123-131	Relevant to Claims: 8-13	
Brief explanation of relevance: The book sets out all the underlying principles which affect the selection of the materials referred to in claims 8-13. Those referred to in claims 8, 9 and 11 are specifically suggested on page 126. Those of claims 10, 12 and 13 would be obvious alternatives given the criteria indicated.		

[附件和文件完]