

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

专利审查高速路与 PCT 的正式整合

联合王国和美利坚合众国提交的文件

概 述

1. 本文件包含一份修改 PCT 实施细则和行政规程的提案，通过将专利审查高速路 (PPH) 正式整合进 PCT 体系来提供加快的国家阶段处理。

背 景

2. 正如 PCT 路线图等文件中详述的，为了减少国际阶段的重复工作以及提供更准确、更高质量的检索和可专利性意见，已经有新的努力来促进更有效地利用 PCT 制度。PPH 表明工作共享或者工作杠杆作用对于专利局和申请人都有切实的益处。建议将 PPH 正式整合进 PCT 体系。具体而言，建议根据申请人的选择，国家和地区专利局对国家阶段的申请进行加快(或者特别)处理，这些国家阶段申请中的权利要求只能是国际检索单位 (ISA) 或者国际初步审查单位 (IPEA) 认为符合 PCT 条约第 33 条 (2) 至 (4) 的标准的那些权利要求。这将鼓励申请人在国际阶段确保他们的申请符合 PCT 条约第 33 条 (2) 至 (4) 的标准，并且通过如今 PPH 所带来的好处，例如减少通知书数量、提高授权率、减少上诉率来有效地降低通过 PCT 体系寻求专利保护的成本。为了进一步减少重复工作，建议鼓励国家专利局利用国际阶段工作成果。

3. 在 PPH 项目中，收到国际单位作出的正面的书面意见或者国际专利性初步报告 (IPRP) 的申请人，可以请求进入国家阶段或者国家申请获得加快处理和审查，条件是国家阶段申请中所有的权利要求与

书面意见或者 IPRP 中获得正面评价的权利要求充分对应。国家专利局随后可以利用国际阶段的工作成果来简化专利处理。

4. 到目前为止, PPH 已被证明给专利局和申请人同样提供益处。具体而言, PPH 通过允许审查员利用检索和审查结果, 显著地加快了向参与局提交的对应申请的审查处理速度。在利用检索和审查结果的同时尊重参与局的国家主权, 因为每个专利局要依据其国家法对申请继续进行检索和审查, 而不必对其它专利局关于可专利性的决定作区别对待。PPH 被证实的好处包括: 审查加快、授权率明显更高、审批成本降低, 这是由于 PPH 案件总体上在授权前的审查意见较少, 并且缩短了审查周期。PPH 项目下的授权专利质量并不受损害, 并且可能因为审查员有一个更好的检索和审查的起点而得到提高。因为每个参与 PPH 的专利局依据各自国家法进行检索和审查, 授权专利的质量至少与这些国家非 PPH 的授权专利质量相同。

5. 关于专利局获得的效率, 美利坚合众国的经验如下¹:

授权率:

PPH - 86%

PCT-PPH - 88%

所有申请 - 53%

一次授权率:

PPH - 25.7%

PCT-PPH - 19.3%

所有申请 - 15.2%

第一次审查意见的平均周期:

PPH - 5.8 个月

PCT-PPH - 5.6 个月

所有申请 - 18.8 个月

最终决定的平均周期:

PPH - 11.4 个月

PCT-PPH - 9.9 个月

所有申请 - 30.7 个月

6. 其它 PPH 参与局的相关信息可以在以下网址获得: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

7. 目前, 绝大部分国际单位以及很多非国际单位已经与至少一个国家或地区专利局达成 PPH 协议。其结果是在世界范围内有越来越多的双边 PPH 协议生效。通过将 PPH 与 PCT 体系的正式整合, 很多这样的单独协议即可消除。并且, 就一个局而言, 不同的 PPH 协议之间对于可以获得 PPH 处理的要求可能不尽相同。因此, “PPH 与 PCT 整合” 提案的通过会带来额外的好处, 即, 可以将这些要求标准化, 从而为申请人简化程序。

¹ 2013 年 1 月 - 2013 年 6 月数据(<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>)

PPH 与 PCT 的整合

8. 在 2012 年 5 月 29 日至 6 月 1 日在日内瓦召开的 PCT 工作组第五次会议上, 联合王国和美利坚合众国提交了一份名为“PCT 20/20”的联合提案, 包含进一步改进 PCT 体系的 12 项建议(文件 PCT/WG/5/18)。PCT 20/20 联合提案包括一项具体的建议, 即“专利审查高速路与 PCT 的正式整合, 国家阶段申请的快速途径、促进在国家阶段对 PCT 工作成果的利用。”

9. 在考虑工作组第五届会议的讨论和意见的基础上, 联合王国和美利坚合众国对原始提案进行了修改, 并通过国际局以通函的形式(2012 年 12 月 20 日, 1364 号通函, 附件 I)通知了所有作为 PCT 受理局、国际检索单位、国际初步审查单位和/或指定局、选定局的 PCT 成员的专利局, PCT 成员国以及应邀作为观察员参加 PCT 工作组会议的国家的常驻日内瓦代表团和外交部, 以及应邀作为观察员参加 PCT 工作组会议的某些组织。1364 号通函中所附的修改和扩展后的提案还在 2013 年 2 月 6 日至 8 日于慕尼黑召开的 PCT 国际单位(MIA)第二十届会议上进行了讨论。

10. 修改和扩展后的提案包含修改 PCT 实施细则的具体建议, 即新增细则 52 之二和 78 之二, 允许在某些条件下进入国家阶段的申请可以得到 PPH 处理。

11. 关于 MIA 会议上的具体讨论, 文件 PCT/WG/6/3(MIA 会议的报告)的附件第 52 至 102 段有这些讨论的概要。特别是, 第 83 段“各单位对于提案表示总体上支持”, 第 101 段述及, 针对某些内容“有特别的兴趣并希望在 PCT 工作组中取得快速进展”, 包括 PPH 与 PCT 体系的正式整合。

在 PCT 工作组第六届会议上的讨论

12. 基于国际单位对该提案表现出的兴趣和对在 PCT 工作组中取得快速进展的希望, 联合王国和美利坚合众国对正式整合 PPH 与 PCT 的提案进行了进一步的修改, 考虑了针对通函的意见和 MIA 会议上的讨论, 并提交给 2013 年 5 月 21 日至 23 日在日内瓦举行的 PCT 工作组第六届会议。

13. 文件 PCT/WG/6/23(主席总结)的第 23 段至第 28 段记载了工作组会议上讨论的总体概要, 详细的内容在文件 PCT/WG/6/24(工作组报告)的第 102 段至第 126 段。

14. 尽管提出了某些顾虑, 但工作组报告显示, 大部分发言的代表团对于提案表现出了一定程度的支持, 并愿意考虑克服所述顾虑的建议, 或者选择利用不兼容通知的方式克服所述顾虑。有两个代表团表示完全反对该提案。

15. 具体而言, 完全反对该提案的两个代表团的顾虑涉及: (1)“在人力和技术资源成本上对于专利局可能的影响”; (2)“相对效益”; (3)“所有国际单位确保能够提供一致、合理统一质量的工作成果”的能力; (4)担心“PPH 鼓励利用国际阶段的工作成果导致国家阶段对申请不进行进一步的审查”; (5)担心“因为加快审查程序减少在审时间而草率授权, 损害专利质量的一致性”; 最后, (6)“PPH 的成员资格是自愿的, 不应当约束其它国家为了加快审查程序的目的接受国际报告。”然而, 最大的障碍看起来与一个代表团的立场相关, 该代表团认为 PPH 与 PCT 的整合“是对条约属性的一个实质性改变, 修改实施细则是不够的, 也是不合法的, 因为在国家阶段专利局的实质行为受到了影响。”该代表团认为“为了实施 PPH 与 PCT 的整合, 有必要根据条约第 60 条的规定召集外交会议。”(见工作组报告第 104 和 105 段。)

16. 美利坚合众国代表团对成员国提出的意见进行了回应, 包括上文第 15 段引述的意见, 美利坚合众国代表团指出根据 PPH, 符合要求的申请仅仅“在顺序上提前审查……[但是]其余的审查程序不受

任何影响。”美国专利商标局(USPTO)认为所有的国家专利局仍将对国家阶段的申请进行完整的审查，这可以解决该提案对于授权专利质量可能存在损害的担心。美利坚合众国代表团还指出该提案在细则 52 之二.1(b)和 78 之二.1(b)有关不相兼容的规定中提供了选择退出(opt out)的通知方式。USPTO 认为任何对资源影响、相对效益、国际阶段工作成果质量有担心的专利局可以利用不相兼容的规定，直至这些专利局认为这些问题得到解决为止。最后，关于该提案超越了条约规定的权限的断言，美利坚合众国代表团不同意该立场，并请该代表团具体指出提案违反了条约的哪一条款。也“请求秘书处就此问题提供一些客观的意见”(见工作组报告第 115 段)。

17. 该代表团在其回应中未指出它认为提案违反的具体条款(见工作组报告第 117 段)。此外，在指出是否有必要召开外交大会最终是“需要由成员国决定”的问题的同时，国际局认为提案看起来推进了条约原本的目的。具体而言，秘书处认为“PCT 的一个原则是各局在根据国家法审查专利申请时能从国际检索中，也可能是国际初步审查中获益。换言之，一个国家专利局可以利用国际阶段产出的不具有约束力的工作成果，而不是从零开始检索和审查。PPH 与这一原则具有相似的基本理念，通过允许符合要求的申请人在处理他们的申请时占据先机。”秘书处还认为“PPH 没有试图改变国际阶段工作成果非约束性的性质；相反，适用 PPH 协议的专利局根据其各自的国家法进行完整的实质性检索和审查，同时考虑其它专利局的首次审查结果。因此，在国家阶段某些申请的加速处理没有改变 PCT 体系，秘书处认为这没有对 PCT 性质产生需要修改条约本身那么巨大的变化”(见工作组报告第 16 段)。

18. 如上文所述，很多专利局既对提案表示了支持，也对克服相关顾虑的提议表示兴趣。这些专利局提出来的问题包括，提供临时期间来解决工作负担的问题，明确细则和行政规程中的要求是最低要求，澄清“在开始处理之前”的意思，澄清书面意见或者 IPER 第 VIII 栏中意见的地位，澄清申请人仅凭正面的国际检索报告不能请求 PPH。

在国际单位第二十一届会议上的讨论

19. 在 PCT 工作组第六届会议讨论之后，欧洲专利局(EPO)与 USPTO 联系，提出补充的建议，将细则 52 之二.1(b)和 78 之二.1(b)中选择退出(opt out)的规定修改为选择加入(opt in)的规定，由此，只有在专利局通知国际局其提供 PPH 处理的情况下，该局才为国家阶段申请提供 PPH 的好处。

20. 作为回应 EPO 的建议，USPTO 向 MIA 第二十一届会议提交了一份修改的提案，将细则 52 之二.1(b)和 78 之二.1(b)的可选择性的表述放在括号内，以便由 MIA 进行讨论。虽然 USPTO 将这样可选的表述纳入，但出于以下原因，更希望保持之前建议的规定。首先，据我们了解，在条约中没有“选择加入”(opt in)式的规定。所有这类规定只有当与专利局所在国家的国家法相冲突时出现。并且，将提案以“选择加入”(opt in)的方式呈现消除了适用保留通知的义务感。换言之，如果存在保留通知的情况下，有一种条约要求履行规定的暗示，利用保留通知的专利局清楚这样的义务，并且努力修改其国内法以允许他们履行这样的义务。

21. 在 MIA 会议上，EPO 对其建议作了修改，提出“有资格的选择加入途径”，国家/地区专利局可以指明其只接受某些国际单位的工作成果，据此可以确定针对哪些申请适用 PPH。我们两局反对这一修改，因为这将增加系统的复杂性，并且局与局之间的双边协定的“意大利面条碗”效应将继续存在，而不是转向一个建立在 PCT 之上的真正的全球性的覆盖一切的 PPH 协议。根据这样的建议，将额外产生一种机制，即在指定局指定的基础上，某些国际单位的工作质量可能被怀疑。这样是不合适的，因为每个国际单位的指定都是由所有成员国同意的，因此，必须认为所有国际单位的工作质量都是相当的。

22. 在 MIA 会上也有一个代表团建议, 由于 PCT 条约第 27 条(5)和(6)的规定, 要实施“正式将 PPH 整合进 PCT”的提案, 需要修改条约, 因此需要召集外交会议。然而, 该国际单位未能指明该提案如何与条约第 27 条(5)和(6)的规定相冲突。联合王国和美利坚合众国坚持认为, 本提案中没有任何内容以任何方式影响这些条款在国家专利局的实施, 并且我们再一次请该国际单位明确指明这些条款的实施如何受到当前提案的影响。

23. 在 MIA 会议讨论过程中, PCT-PPH 提案与全球 PPH 要求的关系也被提及。PCT-PPH 提案的要求和全球 PPH 协议有些不同。这是有意识的, 因为很多专利局仍未签署全球 PPH 制度, 因此如果这两个制度之间的要求是并行的, 这将阻止这些专利局参与 PCT-PPH。然而, 通过建议的行政规程第 903 节(3)引入一项“从申请人角度更加友好”的规定, 那些已经同意全球 PPH 的专利局以及至今仍未同意的专利局将都能参与到 PCT-PPH 制度之中。

24. MIA 会议讨论的完整概要在文件 PCT/WG/7/3 附件的第 29 至 33 段。

提 案

25. 本文件的附件一和附件二包含针对 PCT 实施细则和行政规程的具体修改建议, 以便将 PPH 正式整合进 PCT 制度中。这些建议在 MIA 会议上曾经提出过。

26. 成员国在考虑本文件附件中的提案时, 请注意以下几点:

- PPH 整合进 PCT 体系不会影响国家主权, 并且不会规定自动或者强制专利授权。是否授予专利权的最终决定权最终仍留给相关的国家/地区专利局。
- 任何关于国家主权的顾虑也通过细则中有关保留通知的规定得以解决。
- PPH 不会对国家阶段审查的质量或者授权专利质量带来负面影响。
- 根据提案, 国家专利局仅仅利用国际阶段工作成果来简化其各自的专利处理。国家专利局将依照各自国家法做出可专利性的决定, 同时考虑国际阶段的工作成果。因此, 除了某些申请在国家阶段的处理得到了加快之外, PCT 体系没有变化。
- 正式整合可以使所有成员国的申请人在全球范围利用到 PPH 的好处, 不管他们所在国家的专利局是否与其它国家专利局签署了双边协议。
- 本提案也为国家专利局提供一种机制, 帮助专利局减少当前的申请积压, 这对国家专利局也是有益处的。
- 国际局已经表示其不认为本提案会对 PCT 性质产生巨大改变, 其实施不需要召集外交会议修改条约本身。

27. 请工作组考虑本文件附件中修改后的提案并发表意见, 并请认为本提案仍违背条约的代表团明确指明提案违反了条约的哪些条款以及如何违反了这些条款。

[后接附件]

PCT实施细则的拟议修改²

目 录

细则 52 之二 指定局的加快处理和审查	2
52 之二.1 请求和要求	2
细则 78 之二 选定局的加快处理和审查	3
78 之二.1 请求和要求	3

² 建议增加和删除的内容分别通过在有关案文上加下划线和删除线的方式表示。为便于参考，某些未建议修改的条款可能一并列入。

细则 52 之二

指定局的加快处理和审查

52 之二.1 请求和要求

(a) [在指定局开始处理之前]，应申请人的请求，任何申请只包含或者经修改之后只包含与国际检索单位书面意见中指出的、符合条约第 33 条 (2) 至 (4) 标准的权利要求充分对应的权利要求，并满足行政规程中的其它要求的，应当得到行政规程中规定的加快处理和审查。

[(b) 如果在[……]，(a) 与指定局适用的国家法不符，只要该局在[……]之前通知国际局，则只要它们与国家法继续不符，这些规定不应适用于这些指定局。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

[(b) 根据 (a) 段提供加快处理和审查的指定局应当相应地通知国际局，国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

(c) 根据 (a) 段提供加快处理和审查的指定局在必要时 (例如，为了控制工作负担的目的等) 可以临时中止提供加快处理和审查，只要该指定局相应地通知国际局，说明该局预期中止持续的时间。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

注释 1： (a) 段中括号内“在指定局开始处理之前”是考虑澳大利亚代表团在工作组第六届会议上提出的意见 (见 PCT/WG/6/24 第 109 段)。采取此措辞的目的是为专利局提供灵活性，从而便于实施。然而，也可以用其他的表述方式来要求，为符合加快处理的要求而对权利要求进行的修改需要在指定局开始检索和审查该申请之前提交给该局。我们请成员国就可供选择的表述方式提出建议。

注释 2： 根据第 20 段和 21 段的讨论，列出 (b) 段的可选方案。

细则 78 之二

选定局的加快处理和审查

78 之二.1 请求和要求

(a) [在选定局开始处理之前]，应申请人的请求，任何申请只包含或者经修改之后只包含与国际初步审查单位书面意见或者国际初步审查报告中指出的、符合条约第 33 条 (2) 至 (4) 标准的权利要求充分对应的权利要求，并满足行政规程中的其它要求的，应当得到行政规程中规定的加快处理和审查。

[(b) 如果在[……]，(a) 段与选定局适用的国家法不符，只要该局在[……]之前通知国际局，则只要它们继续与国家法不符，这些规定不应适用于这些选定局。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

[(b) 根据 (a) 段提供加快处理和审查的选定局应当相应地通知国际局，国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

(c) 根据 (a) 段提供加快处理和审查的选定局在必要时 (例如，为了控制工作负担的目的等) 可以临时中止提供加快处理和审查，只要该选定局相应地通知国际局，说明该局预期中止持续的时间。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

注释 1： (a) 段中括号内“在选定局开始处理之前”是考虑澳大利亚代表团在工作组第六次会议上提出的意见 (见 PCT/WG/6/24 第 109 段)。采取此措辞的目的是为专利局提供灵活性，从而便于实施。然而，也可以用其他的表述方式来要求，为符合加快处理的要求而对权利要求进行的修改需要在选定局开始检索和审查该申请之前提交给该局。我们请成员国就可供选择的表述方式提出建议。

注释 2： 根据第 20 段和 21 段的讨论，列出 (b) 段的可选方案。

[后接附件二]

行政规程的拟议修改³

第 9 部分

根据细则 52 之二或者 78 之二加快国家阶段处理的规程

第 901 条

加快处理的要求

(a) 根据本细则 52 之二和 78 之二，根据条约第 22 条或者第 39 条进入国家或者地区阶段的申请应当得到指定局或者选定局根据第 903 条 (a) 规定的加快处理和审查，只要：

(i) 最新的根据本细则 43 之二.1 的国际检索单位书面意见、根据本细则 66.2 的国际初步审查单位书面意见，以及根据本细则 70 的国际初步审查报告中指明国际申请中至少有一项权利要求具备条约第 33 条 (2)、(3) 和 (4) 分别规定的新颖性、创造性和工业实用性，但是，不能仅以国际检索报告为基础给予加快处理和审查；

(ii) 国家或者地区阶段申请中的所有权利要求必须充分对应或者经修改后充分对应于 (i) 中所述的书面意见或报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的一项或多项权利要求。国家或者地区申请中的权利要求在以下情形下被认为充分对应，即，在考虑了由于翻译和权利要求形式要求所造成的不同的基础上，该权利要求与 (i) 所述的书面意见或报告中指明的具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求相比，具有相同、相似或者更窄的范围。

³ 建议增加和删除的内容分别通过在有关案文上加下划线和删除线的方式表示。为便于参考，某些未建议修改的条款可能一并列入。

[第 901 条，续]

(iii) 作为(ii)中权利要求对应的基础，(i)中所述书面意见或者报告中的所有权利要求，不能存在书面意见或者报告的第 VIII 栏中的任何意见。

(iv) 国家或地区阶段申请的实质审查尚未开始；以及

(v) 申请人根据本条规定已经提交了加快处理和审查的正式请求。

(b) 以下情况下会出现(ii)中所述范围更窄的权利要求，即，修改在国际申请的最新工作成果中被指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求，用得到国家或者地区阶段申请的说明书支持的附加技术特征作出进一步限定。在国家或者地区阶段的申请中，范围更窄的权利要求必须以独立权利要求的方式撰写。

第 902 条

加快处理的可选性要求

指定局或者选定局还可以提出以下要求：

(i) 使用特定表格请求加快处理；

(ii) 费用；

(iii) 第 901 条(i)所述书面意见或者报告的副本及其译文，除非指定局或者选定局可以以其接受的语言立即获得所述的书面意见和报告；

(iv) 被指明具有新颖性、创造性、工业实用性的国际申请的权利要求的副本及其译文，除非指定局或者选定局可以以其接受的语言立即获得所述权利要求；

(v) 一份以指定局或者选定局接受的语言制作的权利要求对应表，说明国家或者地区阶段申请中的所有权利要求如何与第 901 条(i)所述书面意见或者报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求充分对应；

(vi) 一份声明，保证国家或者地区阶段申请中的所有权利要求与第 901 条(i)所述书面意见或者报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求充分对应；

(vii) 第 901 条(i)所述书面意见和报告中引用的所有文件列表以及这些文件的副本，除非之前在国家或者地区申请中已经提交这样的副本，或者已由指定局或选定局公布；以及

(viii) 本部分所有项目均需要以电子方式提交。

第 903 条

加快处理

(a) 符合第 901 条和第 902 条要求的国家或者地区阶段申请应当由指定局或者选定局给予特别状态，如此申请在审查排序中得以提前。在指定局或者选定局启动实质审查后，根据指定局或者选定局的选择，可以在整个审批程序中对该申请保持特别状态。

(b) 如果申请人根据本部分的规定提出的最初请求存在缺陷，指定局或者选定局应当给予申请人至少一次机会来完善请求。

(c) 如果从申请人的角度看，对于国家申请，国家法规定的要求或者对于加快处理的规定比本部分规定的更加有利，国家局可以适用这些更加有利的要求或者提供更加有利的处理。

[附件二和文件完]