

## 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

### PCT 20/20 提案的综述

*联合王国和美利坚合众国提交的文件*

#### 概 述

1. 本文件涉及题为“PCT 20/20”的联合提案中提出的多项议题。该联合提案包含促进 PCT 体系进一步发展的 12 项建议。特别地，本文件综述了多项 20/20 议题目前的状况，以及它们和其他 PCT 发展议题的下一步工作。

#### 背 景

2. 2012 年 5 月 29 日至 6 月 1 日在日内瓦举行的 PCT 工作组第五届会议上，联合王国和美利坚合众国联合提出了题为“PCT 20/20”的提案，其中包含 PCT 体系进一步发展的 12 项建议(参见文件 PCT/WG/5/18)。这些建议得到了工作组不同程度的支持(参见第五届会议主席总结，文件 PCT/WG/5/21, 第 27 至 29 段)。根据会上讨论的情况，联合王国和美利坚合众国代表团同意进一步阐释这些建议并提供如何推进这些建议的具体细节，以便工作组下一次会议讨论。

3. 在考虑工作组第五届会议的讨论和收到的意见的基础上，联合王国和美利坚合众国对进一步促进 PCT 体系发展的原建议进行了修改。修改和扩展后的建议由国际局通过通函(C.PCT 1364, 2012 年 12 月 20 日，附件 1)发给所有 PCT 成员国的专利局以及其他利益相关方。发出通函的明确意图是，为各局提供机会以更深度地考虑这些建议以及联系用户以听取他们对提案的建议。通函邀请接收方就修改后的建议进行审视并提供进一步的意见。

4. 收到 31 份针对通函的回复，来自 24 个国家和地区的专利局以及七个用户组织。
5. 此外，扩展后的建议分别在 2013 年 2 月 6 日至 8 日在慕尼黑召开的第二十届 PCT 国际单位会议 (MIA) 和 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得到了进一步的讨论。这些讨论的总结分别记载于文件 PCT/WG/6/3 附件的第 52 段至 102 段和文件 PCT/WG/7/3 附件的第 22 段至 35 段。
6. 通函所附的修改和扩展后的 20/20 建议转录于文件 PCT/WG/6/15 的附件中。

#### 20/20 各项建议目前状况的讨论

7. 以下是针对每项建议、收到的通函回复、在 MIA 第二十届会议上的讨论和 PCT 工作组第六届会议上的讨论的简要综述。

#### 申请人的自助变更 (92 之二/要求优先权)

8. 扩展后的 20/20 提案中包括对 WIPO 开发的 ePCT 系统赋予多项功能的具体建议，这些功能包括免除诸多国际局职员的手工审查和行为，当发生某些变化时能够自动向申请人生成通知，能够建立一个得到授权的 eOwner 用户权限，使其无需国际局的干预而能够对申请作出任意变更，包括撤回。
9. 在通函的回复中以及在过去几届工作组会议和 MIA 会议讨论中，这些具体的建议得到了较为广泛的支持。
10. 这些建议随后已经提交给国际局，以便在未来合适的时候纳入到 ePCT 系统中。

#### 有限的第 I 章修改

11. 扩展的 20/20 提案包括修改细则 20 条和 91 条的具体建议，以分别规定：(i) 整套说明书、权利要求书或附图的替换；(ii) 申请时编号明显错误的权利要求的重新编号。
12. 对通函的回复表明这些建议得到相当广泛的支持。此外，国际单位对这些建议背后的原则总体上是支持的。然而，MIA 也同意，在施行之前需建立适当的法律框架和程序。
13. 就修改细则 20 条的建议来说，该建议与现在正在讨论的 EPO 提出的援引加入整个说明书或权利要求书的议题直接相关。考虑到这两个建议之间的关系，我们现在的立场是，在进一步推进本建议前，应该首先就细则中援引加入的含义达成一致的解釋。我们希望，一旦形成了一致解释之后，本建议再提请工作组讨论。

#### 简化国际申请的撤回

14. 扩展的 20/20 提案中包括一项具体的建议，允许在某些非常严格限制的情况下可以无需申请人的签名而撤回国际申请。
15. 该建议虽然得到回复通函的用户的明显支持，但成员国和国际单位对该建议的支持程度却是复杂不一的，并特别表达了对建立合适的安全措施的关注。
16. 还要注意，根据《美国发明法案》，在美利坚合众国谁可以作为申请人的规定已经做出改变，具体来说就是在美利坚合众国申请人不再必须是发明人。这一改变可能简化了该建议针对的情形，因为现在大多数的申请是只由权利的受让人作为申请人提交的。因此只需一个单一的签名就可以撤回。

17. 联合王国和美利坚合众国将跟踪现实情况，看放松撤回的条件要求是否仍有必要。如果仍有必要的话，会考虑就该建议收到的所有意见和顾虑，以便进一步讨论该建议。

### **国家阶段申请费用减免标准化**

18. 扩展的 20/20 提案包括一项修改细则 49 条的具体建议，规定如果国家阶段申请的所有的权利要求被国际检索单位 (ISA) 或者国际初步审查单位 (IPEA) 指明为满足 PCT 条约第 33 条 (2) 至 (4) 的标准的，则会为该国家阶段的申请提供 50% 的国家阶段费用减免。

19. 该建议虽然得到回复通函的用户的明显支持，但是从回复通函的成员那里只得到非常有限的支持。显著的顾虑在于其对财政收入的潜在影响，以及认为国家阶段的费用应该完全属于各国家局自己决定的事项的立场。

20. 鉴于成员国和国际单位就该建议的影响表达的强烈关注，看起来就该议题将不会达成一致意见，因此联合王国和美利坚合众国现在不会再继续推动该议题。但是我们仍然认为这样的费用减免是实质性的，能够激励申请人在国家阶段只提交符合 PCT 新颖性、创造性和工业实用性要求的权利要求。通过提供类似目前专利审查高速路 (PPH) 的益处，比如减少每个处理的通知书数量、更高的授权率、降低的上诉率，此类费用减免将会有效降低通过 PCT 寻求专利保护的专利成本。因此我们强烈建议所有的国家局审视他们的收费以单方实施该项建议。

### **国际小微实体的费用减免**

21. 扩展的 20/20 提案包括一项具体的建议，即增加细则 16 条之三，以在国际阶段为小型实体和微型实体分别提供 50% 和 75% 的费用减免。

22. 同样的，虽然得到回复通函的用户的明显支持，该建议从成员国和国际单位那里只得到非常有限的支持。除了对财政收入的潜在影响的担忧外，成员国和国际单位最一致的担忧是，能被所有相关主管局接受的费用减免的定义和标准很难找到。

23. 与国家阶段的费用减免的建议一样，鉴于成员国和国际单位就该建议的影响表达的强烈关注，看起来就该议题将不会达成一致意见，因此联合王国和美利坚合众国现在不会再继续推动该议题。但是我们仍然认为，通过减少国际申请和处理的成本，这样的对世界范围内的小微企业 PCT 费用的减免能够促进小型企业的成长。小微企业的费用减免能够允许世界范围内的小型企业更好地利用 PCT 体系，PCT 体系对小型企业可及性的提高也有助于在世界范围内构筑对 PCT 和专利系统的支持。因此，我们强烈建议所有成员国，如果适用的国家法允许的话，考虑单方实施该建议可能给小型企业带来的潜在益处。

24. 就这方面，需要注意的是，美利坚合众国除了其已经长期给予小型实体 50% 的国家费用的减免外，最近已经开始给予那些符合微型实体地位的申请人 75% 的费用减免。此外，USPTO 最近已经开始就国际阶段收取的费用也对小微企业给予减免。我们再次鼓励所有国际单位在 PCT20/20 联合提案的本议题方面，单方考虑采取相似的行动。

25. 此外，虽然可能各成员国认为很难就小微企业的定义达成一致意见，但针对国际申请费波动对大学的影响这一议题，按照在文件 PCT/WG/7/6 中得到的结论，联合王国和美利坚合众国强烈建议国际局考虑为大学提供适当的国际申请费减免。

## **融合国际阶段与国家阶段，采用国家申请第一次审查意见通知书作为 PCT 检索报告，要求在国家阶段对负面意见进行答复**

26. 根据最初提出的建议，本建议提出三种类型的融合国际阶段和国家阶段的做法：(a) 选择一个国际检索单位将被视为该申请在该主管局进入国家阶段；(b) 进入国家阶段时，要求申请人对 ISA/IPEA 做出的任何明显的负面评价进行完整的答复；(c) 当 ISA 在依照其作为国家局的职责对母案申请或者同族专利已经发出第一次国内的审查意见通知书时，该 ISA 可以采纳该审查意见通知书作为权利要求相同的国际申请的国际检索报告 (ISR) 或者书面意见。

27. 在考虑成员国和国际单位的回复之后，特别是考虑到就第 (a) 项和第 (c) 项的实施会涉及相关国内法和实践的广泛调整，决定唯一适合进一步考虑的融合类型是，对 ISA/IPEA 做出的任何明显的负面评价要求进行完整的答复。这一具体的建议也提请给了最近几届工作组和 MIA 会议。

28. 虽然收到了对该概念较为明显的支持，但是各成员国和国际单位也表达了很多顾虑，足以决定就该问题提出进一步建议前应该进行更深入的调查研究。在这方面，我们仍然认为实施该项建议可以明显地提高效率，可以帮助减少国家或地区局的重复工作，可以促进国际申请在国家或地区阶段审查的进程。基于此，或许在试点的基础之上，美利坚合众国正探索单方面实施该项建议，以便收集进一步的关于国家局或地区局得到的益处方面的数据。收集到的数据会在未来的工作组会议上与各成员国分享。

## **强制记录检索策略**

29. 该项 20/20 建议作为一个单独提案提交给 PCT 工作组第六届会议 (文件 PCT/WG/6/19)。该提案包括修改国际检索和初步审查指南的建议，规定当 ISA 向国际局传送国际检索报告时，应该同时传送其执行国际检索所依赖的检索策略的副本，不管该 ISA 目前以何种格式记录检索策略。

30. 该文件论述了使检索策略能够获得将达到三个目的：

- (a) 这会使得该重要信息能够立即被国家局获取，因此提高了对 ISA 工作的透明度以及信心。反之，这也会使国家局通过减少重复工作提高检索效率；
- (b) 这将使各局审视记录检索策略的各种不同格式，利用不同格式所获得的经验会使得各局在推荐未来用于所有国家局的统一格式时，能够做出更知情的决策；
- (c) 这将允许此类信息能够获得，虽然要消除某些担忧，这些担忧包括利用与现在不同的格式来解释检索范围而增加的审查员的时间以及就适应记录格式改变而带来的 IT 投资。

31. 就该问题进行讨论后，工作组建议“PCT 国际单位会议的质量小组就该议题继续进行审视，首先致力于开发一致的格式；同时，各国际单位应就检索策略报告的格式分享信息，以帮助该项工作能够尽快往前推进”（参见文件 PCT/WG/6/23 的第 39 段）。

32. 在最近的一届 MIA 会议上，各国际单位同意根据 EPO 建议的一份格式开展在各国际单位间共享有限检索信息的试点项目。

33. 根据第 26 段的讨论，联合王国和美利坚合众国仍然强烈认为各国际单位分享检索策略应是强制的。但是，因为各单位已经同意展开试点项目，我们现阶段不会就该议题进一步提出建议。

### **协作检索(两个以上主管局)，取消补充国际检索**

34. 扩展的 20/20 提案包括对称为协作检索的深度讨论，但是现阶段尚未提出实施协作检索的任何具体的建议。

35. USPTO、EPO 与 KIPO 已经参与 PCT 申请的协作检索和审查试点项目。该试点的第二阶段的报告以文件 PCT/WG/6/22 提交给 PCT 工作组第六届会议。

36. 其后，有若干其他国际单位联系这三个参与试点的单位，表示有兴趣参与该试点的第三阶段或者单独就该项目开展试点。

37. 这三个国际单位正在评估开展第三阶段试点的可行性，以及增加其他国际单位参与试点或者探索其他的试点研究，并将此方面的进展通知工作组。

### **强制的扩展检索**

38. 该项 20/20 建议作为一项独立提案，以文件 PCT/WG/6/18 单独提交给了工作组第六届会议。具体而言，PCT/WG/6/18 包含了修改 PCT 实施细则、行政规程和国际检索和初步审查指南的具体建议，以使扩展检索成为第 II 章审查程序中强制执行的一个内容。

39. 该建议被工作组批准并在 2013 年 9 月至 10 月举行的第 44 届 PCT 成员国大会上通过(参见 PCT/A/44/5 第 25 至 30 段)。

### **开发和实施全球案卷并与 PCT 体系融合**

40. 扩展的 20/20 提案包括对称为全球案卷的深度讨论，但是并不包括现阶段实施全球案卷的任何具体建议。

41. 总体来说，成员国、国际单位和用户表示，他们欢迎并支持全球案卷的广义概念，并期待更具体的发展计划。

42. 我们继续期望全球案卷能带来以下的预期收益：促进预计的交叉申请；交叉申请的单一接口管理；消除需要在多个国家局重复提交的文档(比如，优先权文件，现有技术引证等)；利用现代机器翻译工具实现成本节约。在知识产权局之间，全球案卷会提供大量的工作共享的手段，不仅通过信息交换，还通过审查员之间的协作，这些将能够提高全球专利质量。

43. USPTO 联合其他 IP5 的成员继续开发全球案卷系统，并考虑其与 WIPO 的 ePCT 系统的关系，希望能在未来的工作组会议上提交与全球案卷融入 PCT 体系相关的更具体的建议。

### **PPH 与 PCT 的正式整合，国家阶段时申请的快速通道，提高 PCT 工作在国家阶段的利用性**

44. 一项将 PPH 正式整合进 PCT 的具体提案以文件 PCT/WG/6/17 的形式提交给了工作组第六届会议。

45. 尽管提出了某些顾虑，但工作组报告表明，大多数发言的代表团对该提案表现出一定程度的支持，并愿意考虑克服所述顾虑的建议，或者表示将利用所提出的不兼容通知。两个代表团表示完全反对该建议。

46. 该建议在 MIA 第二十一届会议上进一步进行了讨论，并作为单独的文件提交给本次工作组会议(文件 PCT/WG/7/21)。

### 将国际检索单位的书面意见在国际公布后开放给公众

47. 该项 20/20 建议作为单独的一件提案以文件 PCT/WG/6/13 提交给工作组。具体而言，文件 PCT/WG/6/13 包含了修改 PCT 实施细则的具体建议，即在 WO/ISA 已经做出的情况下，ISA 的书面意见能在所有国际申请进行国际公布后迅速被公众获得。

48. 该建议也同样被工作组批准并在 2013 年 9 月至 10 月举行的第四十四届 PCT 大会上通过(参见 PCT/A/44/5 第 25 至 30 段)。

### 展 望

49. 自从国际局介绍其 PCT 路线图以来，除了 20/20 提案，若干国家局就 PCT 体系发展提出了他们自己的提案，包括 EPO、JPO 和 KIPO 的提案。在 IP5 合作的框架下，美利坚合众国已经同意就多项计划进行审视，确定其中存在的共性和能够达成共识向前推进的建议。在与 IP5 的其他成员进一步讨论后，我们期望该项审视能够形成一套组合建议向未来的工作组会议提交。

*50. 请工作组考虑本文件并发表意见。*

[文件完]