

## 国际专利合作联盟(PCT 联盟)

### 大会

#### 第四十四届会议(第 19 次例会)

2013 年 9 月 23 日至 10 月 2 日, 日内瓦

#### PCT 工作组: 第六届会议报告

*国际局编拟*

### 概述

1. 本文件载有 2013 年 5 月 21 日至 24 日在日内瓦举行的专利合作条约(PCT)工作组(下称“工作组”)第六届会议的报告, 并请大会批准工作组就指定某一局担任 PCT 国际检索和初步审查单位的标准和程序进行审视的建议, 以及本工作组在 2013 年大会和 2014 年大会期间将开展的进一步工作所提出的各项建议。

#### PCT 工作组第六届会议

#### 主席总结: 会议报告

2. 本文件附件中转录了经工作组注意的主席总结(文件 PCT/WG/6/23), 对工作组第六届会议所审议的议题及其成果进行了概述。会议报告全文将以通信方式通过。

### 指定国际单位的要求和程序

3. 除了其他议题之外，工作组第六届会议对指定国际单位的要求和程序进行了讨论。工作组商定向大会建议，国际局应开展一项针对指定某一局担任 PCT 国际检索和初步审查单位的标准和程序进行审视，并与国际单位会议进行适当协商，适时提出必要的修改建议，供工作组下次会议讨论（参见文件 PCT/WG/6/4 和转录于本文件附件的本次会议主席总结 PCT/WG/6/23 第 64 段至 68 段）。

### 进一步工作

4. 工作组还商定，根据可用资金情况，向大会提出以下建议：

(i) 2013 年 9 月/10 月大会和 2014 年 9 月/10 月大会之间，应举行一次工作组会议；以及

(ii) 为某些代表团提供的参加工作组第六届会议的财务援助也应同样提供给某些代表团用以参加下次会议。

5. *请 PCT 联盟大会：*

*(i) 注意文件 PCT/WG/6/23 中所载并转录于本文件附件中的第六届会议主席的总结；*

*(ii) 批准上文第 3 段中所载的工作组关于审视指定某一局担任 PCT 国际检索和初步审查单位的标准和程序的建议；并*

*(iii) 批准上文第 4 段中所载的关于 PCT 工作组进一步工作的建议。*

[后接附件]

## PCT 工作组第六届会议主席的总结

(得到工作组注意；转录自文件 PCT/WG/6/23)

### 议程第 1 项：会议开幕

1. WIPO 总干事弗朗西斯·高锐先生宣布会议开幕，并对与会者表示欢迎。Claus Matthes 先生 (WIPO) 担任工作组秘书。

### 议程第 2 项：选举主席和两名副主席

2. 工作组一致同意选举 Victor Portelli 先生(澳大利亚)作为会议主席。无副主席人选提名。

### 议程第 3 项：通过日程

3. 工作组通过了文件 PCT/WG/6/1 Rev. 中所提出的修订日程草案。

### 议程第 4 项：PCT 统计数据

4. 工作组注意到，根据最新公布的《PCT 年报 2013》<sup>1</sup>，国际局就 PCT 统计数据进行了介绍。

### 议程第 5 项：EPCT

5. 工作组注意到国际局就 ePCT 系统<sup>2</sup>所作的介绍。

### 议程第 6 项：PCT 国际单位会议：第 20 届会议报告

6. 讨论基于文件 PCT/WG/6/3。

7. 有一个代表团指出，国际单位会议的许多议程项目，包括质量相关的议程项目，都与 WIPO 所有成员国休戚相关，建议国际单位会议应在日内瓦举行，从而能让各成员国常驻日内瓦代表团参与到讨论中。

8. 根据文件 PCT/MIA/20/14 所载的并转录于文件 PCT/WG/6/3 的 PCT 国际单位会议第 20 届会议的主席总结，工作组注意到关于 PCT 国际单位会议第 20 届会议的报告。

---

<sup>1</sup> 介绍内容可参见 WIPO 网站：

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_6/pct\\_wg\\_6\\_presentation\\_statistics.ppt](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_statistics.ppt)

<sup>2</sup> 介绍内容可参见 WIPO 网站：

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct\\_wg\\_6/pct\\_wg\\_6\\_presentation\\_epct.ppt](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_6/pct_wg_6_presentation_epct.ppt)

## 议程第 7 项：PCT 改善

9. 讨论基于文件 PCT/WG/6/14 Rev.。

10. 各代表团祝贺日本代表团提出的有关 PCT 未来发展的富有深意的文件。该文件中指出的质量方法和工作共享与改进 PCT 相一致，广泛而言，也与尚待讨论的其他提案和一些国家局已经采用的质量原则相符。但是，对这些问题的阐释较为泛泛，在某种程度上，关于实际应完成的工作或应进行的调整，需要更加具体或具有针对性。

11. 一些代表团提出担心，认为与国家国际阶段与全球案卷之间关系相关的部分可能导致实体协调，或者将会对国家局为满足其国家需求而对使用其他局报告的最合适的程序和使用范围作出决定产生侵蚀。但是，其他一些代表团则与日本代表团的观点一样，认为这些部分会促进有效的做法而不是强行提出要求。还有一些担心，则是认为任何有关一局向另一局提供反馈意见的规定须加以审慎对待，以确保这类制度的自愿性质和适当使用。

12. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/14 Rev. 中所提出的提案，并请日本代表团对各代表团所发表的意见加以考虑，与利害各方进一步讨论这些问题，在可能的情况下将其与其他代表团所提出的类似提案合并，以便向工作组下届会议提交更为具体的提案。

## 议程第 8 项：讨论扩大的 PCT 20/20 提案

13. 讨论基于文件 PCT/WG/6/15。

14. 许多意见是针对文件 PCT/WG/6/15 中所载的、除了作为单独提案提交给本届会议的提议之外的建议。一些代表团要求就文件第 10 段至 12 段提到的加以限制的第一章的提案进一步加以澄清，因为其注意到该问题与议程第 16 项“澄清有关援引加入遗漏部分程序”相关。

15. 对于文件第 16 段至 18 段所提到的，针对具有正面可专利性国际初步报告的进入国家阶段的国际申请费用减免标准化的建议，一个代表团表示出担心，因为根据其所适用的国家法，如果某些申请人已经能够在国家阶段得到实质性费用减免的情况再得到额外的费用减免，这将会是不适当的做法。

16. 还提出了一些担忧，认为文件第 30 段所提到的将专利审查高速路 (PPH) 正式纳入 PCT 中的提案会超出 PCT 的目标；还建议，由于文件 PCT/WG/6/15 (扩大的 PCT 20/20 提案) 和 PCT/WG/6/14 (PCT 改善) 中所载的很多提案有着类似的性质，如果这些提案能够统一起来提交，那么工作组对这些提案的讨论将会得到极大的促进。

17. 一个代表团建议落实文件第 22 段的建议，即要求作为国际检索或初审单位的各局，在国际申请以其作为指定局或选定局进入国家阶段时，充分承认自己的工作。

18. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/15 的内容。各代表团关于具体提案的进一步评论意见被纳入在其他议程项目下。

## 议程第 9 项：在国家阶段强制要求答复负面意见

19. 讨论基于文件 PCT/WG/6/16。

20. 就此问题发表意见的所有代表团都对该提案背后的思想和理念表示支持或原则支持。一些代表团在总体支持的情况下，同时还建议，对负面意见的答复不应是强制性的，而应留待国家局来决定。关于该提案所涉及的范围，特别是在可专利性国际报告包含有负面意见的情况下，是在所有情况下答复都是强制性的还是仅在申请人进入到以国际单位身份作出该报告的一局所在国家阶段时答复才应是强制性的，提出了一些担忧。一个代表团询问，是只有在报告包含有新颖性或创造性方面的负面意见的情况下强制答复，还是在包括清楚和形式缺陷在内的所有类型负面意见情况下，也要求作出答复。针对在申请人对负面意见不答复的情况下所设想作出的处罚，一些代表团也提出了担心，认为这类处罚应留给各国家局来作出，包括根据所适用的国家法可能要求缴纳费用。美利坚合众国代表团强调指出，这一规定已趋向于非常具有灵活性，以便使得各指定局能够规定相关的程序，包括不规定任何处罚的情况。

21. 一些用户代表指出，各指定局的国家法和做法之间持续存在着分歧，并建议说，尽管如欧洲专利局的经验显示，在申请人进入到以国际单位身份作出该报告的一局所在国家阶段的情况下，要求强制进行答复可能会产生积极的效果，但是在进入遵照不同国家法和标准的其他局时，就未必是这种情况了。一个非政府组织的代表认为，如果在国际阶段没有附加的扩展检索和合作检索与审查，该提案将会导致整个程序的质量下降，同时指出，目前国家检索和审查被认为是具有真正价值的做法，并对国际阶段的工作成果是种切实的补充。进一步的意见还有，强制要求申请人作出答复会违背 PCT 国际工作成果的不具约束力和初步的性质。还针对申请人的额外负担提出了担心，特别是中小企业申请人，在国家阶段程序中与指定局交涉时它们需要灵活性，并且可能在进入国家阶段时尚不能针对各国的国家法来作出相关具体的答复，或者为了准备此种答复要向国家律师支付费用，而这本可以在稍后阶段再做。

22. 联合国代表团和美利坚合众国代表团表示，它们会考虑所有发表的意见和关注，争取在工作组下届会议上提交一份经修订的提案。

#### **议程第 10 项：专利审查高速路正式纳入 PCT**

23. 讨论基于文件 PCT/WG/6/17。

24. 众多代表主管局参与到现在有双边专利审查高速路 (PPH) 合作的国家代表团对该提案表示支持，同时指出该提案已经纳入一些灵活性来确保相关规则将仅适用于希望在国家流程中给予此种加快的局。这些提案还得到了一些申请人代表的支持，其意见是希望成员国能够在无需缴纳额外费用的情况下加速这类国家阶段程序，这对于个人、中小企业等尤为重要。

25. 加拿大代表团指出，大量 PPH 请求严重影响国家局工作量，其提出细则的进一步修改也得到了总体的支持。众多不对新颖性和创造性审查的局表示，它们总体上赞成，但是呼吁对有关保留条款是否足以覆盖其情形进行进一步考虑。

26. 一些代表团和一个非政府组织代表对其他局二次利用工作对国家主权可能产生的影响或加快检索和审查对国家阶段程序的质量可能产生的影响表示担心，指出指定局的关注重点应放在国家程序的质量上。其他代表团指出，该体系其实是意在通过让审查员的起点能够与其各自国家可专利性要求较为接近，从而来提高国家审查工作的质量。

27. 提出了一些问题，如影响国家阶段程序的规定是否会超越权限从而是否会需要对《条约》进行修改而不只是对《细则》进行修改，以及在 PCT 体系中引入一项根据在 PCT 体系之外进行谈判且目前

仅在约 20 个成员国之间实施的双边合作对 140 余个成员国产生影响的程序，这样做是否恰当。主席建议，参加即将于 2013 年 6 月在东京举行的复边 PPH 体系会议的各局，若能提供更多的关于 PPH 如何运行、其在加快申请和授权质量方面的切实作用以及对 PCT 体系所有成员的益处方面的信息，将大有裨益。一个代表团表示，关于 PPH 的信息可以通过 PPH 门户<sup>3</sup>来获得，6 月会议的各项成果也将会公布。

28. 工作组注意到，美利坚合众国代表团和联合王国代表团希望能够在考虑所发表的意见和关注后，在工作组下届会议上提供经修订的提案和进一步信息。

#### 议程第 11 项：强制扩展检索

29. 讨论基于文件 PCT/WG/6/18。

30. 一些代表国际检索单位的代表团表示，其更倾向于一种灵活的方案，由每个国际单位根据其各自的政策来确定是否进行扩展检索。

31. 但是，强制性的方案得到了广泛的原则性支持，指出提案中已包含有很明显的灵活性。还表达了一系列具体的起草方面的担忧，包括某些情况下，扩展检索并不是必需的，以及在 PCT 中被规定作为在“相关日期”之前所公开文献的“现有技术”和作为本提案主要但非唯一目标的“某些公开文献”——更早的专利文献——之间的区别。

32. 讨论依据修订草案继续进行。各代表团承认，需要通过就《行政规程》（特别是相关表格）和《国际检索和初步审查指南》的修改以及确保 IT 系统能够得到更新的时机或过渡条款进一步进行讨论，来对尚存的大量细节问题予以解决，但也认为，经修订的提案看来已确立了关键的政策要求。

33. 工作组批准了本文件附件一中所载对《细则》的拟议修改，会议后国际局将设短暂征求意见期限，各缔约国或受到影响的局可进一步提出意见，随后将提交 2013 年 9 月至 10 月的 PCT 成员国大会审议。

#### 议程第 12 项：检索策略的强制记录

34. 讨论基于文件 PCT/WG/6/19。

35. 所有发言的代表团都表示，原则上希望能够公布检索策略。这使得报告的阅读者能够更好地对检索加以判断，并提高对质量的信心。这对于希望从国际检索单位审查员手中获得检索小诀窍的指定局审查员而言也是一种有效的学习手段。

36. 一些其专利局是国际单位的国家代表团指出，它们已经以自愿的方式公布了其检索策略。其中一些代表团和另一些代表团表示对以任何可能的形式强制记录并公布检索策略提案的支持。

37. 但是，另外一些代表团则表达了担忧，指出应首先就记录检索策略范围的恰当定义达成一致，同时考虑那些希望实现的目标。对检索过程进行全纪录可能会篇幅很长且复杂，并且如果读者无法理解由特定的系统所记录下来的详细内容的话，有时这还会误导读者。一些代表团表示，将记录手工转换为一种更易读的检索策略对审查员而言是一项耗时的工作，因此在未加以审慎考虑的情况下，这不

---

<sup>3</sup> PPH 门户网站可通过日本特许厅网站进入：<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>。

应成为一项强制性工作。所有国际单位之间应就一种统一的格式达成一致，同时还应考虑不同类型信息的实用性、便于理解的恰当显示方式、对用户的有用性、以及对所需开展工作的成本效益分析。

38. 国际局认为，作为针对一些国际单位的过渡措施，可以为电子发送的检索策略分配以国际检索单位选定的两个代码中的一个。当前自动选用的代码将用来自国际公布日起向公众公布检索策略，而另一个代码则可用于公布在 PATENTSCOPE 上无法获取而仅通过 ePCT 向申请人和国家局公布的策略。

39. 工作组建议，PCT 国际单位会议的质量小组应继续对这一议题加以审查，首先确定出一种统一格式，国际单位则应共享检索策略报告格式方面的信息，以便尽可能快的推进工作。

### 议程第 13 项：PCT 费用减免

#### 对中小企业、大学和非盈利研究机构的费用减免

40. 讨论基于文件 PCT/WG/6/10 第 3 段至第 46 段。

41. 所有发言的代表团对促进 PCT 体系更为兼收并蓄和对诸如中小企业、大学和研究机构等某类申请人易于利用所作出的努力表示欢迎，但也承认，正如文件中所指出的，在对这类申请人引入新的费用减免政策之前，尚有许多问题需要得到审慎的考虑和解决；特别是，本组织要以一种财政上可持续并且不影响收入的方式来推出此类费用减免，找到实现该目标的可能的办法是尤为重要的。

42. 一些代表团强调说，有必要让特别是发展中国家和最不发达国家的申请人更便于利用 PCT 体系，并强调了以此为目的的技术援助和费用减免的重要性。

43. 一些代表团认为，需要更多的信息来更好地理解新的费用减免政策对 PCT 收入可能造成的影响，特别是关于潜在的获益于此类费用减免的申请人数量以及此类费用减免可能对这类申请人的申请行为造成的潜在影响，以及对 PCT 费用收入和对本组织所产生的影响。

44. 一些代表团要求首席经济学家针对特别是面向中小企业的费用弹性开展一项广泛的研究。工作组注意到，由于现有数据的限制以及缺乏收集更详细信息的资源，首席经济学家可能无法就费用减免将在何种程度上促进中小企业更好地参与到国际专利制度中这一问题开展一项细致的研究，因此，工作组要求首席经济学家基于国际局能够获得的包括大学和研究机构的现有数据，对不同类型申请人的费减幅度进行研究。

45. 此外，工作组商定，国际局应请目前针对根据适用的国家标准被认为是中小企业的申请人规定国家授权前专利费用减免的所有成员国，向秘书处提供其所获得的国家经验方面的信息，特别是受益于此类费用减免的申请数量，以及对此类申请人申请行为造成的任何可衡量的影响方面的信息。

46. 工作组还要求国际局为下届会议准备工作文件，收集根据所适用的国家或区域法律或实践，给予国家或区域知识产权/专利申请费用减免的、现有的构成中小企业的定义，以便工作组下届会议的讨论。该文件还应包含对某些国家在针对中小企业、大学和研究机构的费用减免方面的现有适用机制的说明。

47. 工作组商定，上文第 44 段中提到的首席经济学家的研究、上文第 45 段中提到的成员国提交的任何信息、以及上文第 46 段中提到的要求编拟的工作文件，将构成本工作组在下届会议上对文件 PCT/WG/6/13 第 3 段至第 47 段所指问题继续讨论的依据。

## 对某些国家，特别是发展中国家和最不发达国家的某些申请人的费用减免

48. 讨论基于文件 PCT/WG/6/10 第 48 段至第 85 段。

49. 一些代表团针对文件中提出的如何确立新的发展中国家和最不发达国家的某些申请人享受费用减免的资格标准的主要原则问题发表了意见，所表达的观点包括：小岛屿国家的国家地位也应加以考虑，并应增加到秘书处最初所提出的标准清单中；秘书处最初提出的包括基于创新和基于收入的两项标准应予保留；应对这些标准的适用性进行定期审查；坚持不对本组织收入造成影响这一原则，这一点很重要；“国家大小”和“在给定的国家提交的 PCT 申请数量”这些标准的适用性应得到重新考虑；有必要澄清讨论的问题究竟是促进发展中国家和最不发达国家使用 PCT，还是试图对 PCT 费用减免进行更为整体性的审查。

50. 比利时代表团代表 B 集团发言，表示 B 集团认为，急需进一步开展工作和讨论，以便制定出一种动态的费用减免制度，该制度在定期审查的情况下，能够将全球经济发展中的变化考虑在内。其建议，工作组应请国际局编拟一份工作文件，以便工作组下届会议讨论，并应进一步对文件 PCT/WG/6/10 中所提出的结合了收入和创新两种标准的费用减免制度进行审查，从而使得工作组就确定那些目前并未受益于费用减免的新受益国的可能性开展深入的讨论。

51. 另一个代表团表示，其无法支持比利时代表团代表 B 集团提出的、由国际局编拟一份只限于收入和创新两项标准范围的工作文件的建议；其表示，工作组下届会议的讨论应当是开放的，不限于文件 PCT/WG/6/10 中所提出的标准。

52. 针对各方讨论，主席总结说，并没有明确的推进方式，似乎有必要花费更多的时间、获取更多的信息，以便工作组能够就此问题取得进展。他鼓励各成员国就可能的推进方式为秘书处提供意见和具体的建议，以便为下届会议就该问题继续开展讨论做好准备。

53. 工作组商定，下届会议继续就该问题开展讨论，秘书处也将对工作文件进行更新以便讨论的进行。

## 议程第 14 项：PCT 技术援助的协调

54. 讨论基于文件 PCT/WG/6/11。

55. 秘书处介绍了文件 PCT/WG/6/11，并向工作组口头报告了发展与知识产权委员会 (CDIP) 第十一届会议对《对 WIPO 合作促进发展领域技术援助的外部审查》（“外部审查”，文件 CDIP/8/INF/1）以及相关文件的讨论进展情况，还提到了该届会议的主席总结。

56. 所有发言的代表团对国际局在 2012 年以及 2013 年至今所开展的 PCT 相关技术援助项目的报告表示欢迎。

57. 有一种共识，即自现在起，这些报告将会被纳入到工作组未来会议的日常议程项目中，从而使向发展中国家和最不发达国家提供技术援助的问题与工作组所讨论的其他实质性问题一样重要，一些代表团对这一事实感到满意。特别要指出的是，相比于 WIPO 其他机构对类似性质问题的讨论，文件还提供了有关 2013 年剩余时间的计划活动的信息。



58. 其他一些代表团认为，文件表明，PCT 相关的技术援助构成了 WIPO 更广泛技术援助的重要内容，这种更广泛技术援助有效而全面，由 WIPO 各个不同机构加以协调和落实；这些代表团认为，具体的 PCT 相关技术援助不应从 WIPO 提供的其他技术援助中分离出来。

59. 针对工作组关于如何推进 PCT 路线图各项建议与技术援助相关部分的讨论是否应继续等待 CDIP 对《外部审查》及相关文件的讨论得出结果这一问题，各代表团表达了不同的观点，（这一问题在工作组第五届会议商定过）。一些代表团认为，这些讨论应在工作组内启动，因为其注意到，工作组的作用是要针对 PCT 的技术援助开展讨论，以使得发展中国家和最不发达国家从 PCT 体系中受益，而 CDIP 的作用则是要对技术援助加以评估，对项目进行讨论，并更概括地制定发展相关的提案。其他一些代表团发言赞同继续等待 CDIP 的讨论结果，从而能够避免重复工作。

60. 秘书处答复 WIPO 标准委员会 (CWS) 和 PCT 相关技术援助工作组的工作之间关系的问题，提到文件第 13(e) 段，并引述了为发展中国家提供的作为专利相关技术援助活动的国际分类使用培训课程的实例，该专利相关技术援助活动涉及专利制度的总体发展，属于《专利合作条约》第 51 条的目标之内，但这并没有由 PCT 机构负责，而是由作为 WIPO 职能机构的标准委员会负责。

61. 一些代表团提议，工作组会议应向 CDIP 报告文件 PCT/WG/6/11 中列出的 PCT 相关技术援助活动，但工作组会议并未就此提议达成一致。一些代表团考虑到向 CDIP 报告上述内容将展示成员国在落实发展议程建议方面的努力和进展，并将协助和完善 CDIP 项下就相关议题所进行的讨论进程。然而，其他一些代表团认为，既然 CDIP 已在审议其他与 PCT 相关技术援助有关的文件并应对相关事宜，上述建议实属多余。这些代表团还强调应避免重复工作。

62. 澳大利亚代表团向工作组会议提供了其区域专利审查员培训项目 (RPET) 的最新进展。该项目在 2013 年 4 月启动，由澳大利亚知识产权局提供，并由东盟-澳大利亚-新西兰贸易协议经济合作工作计划提供财政支持。该项目向来自五个知识产权局的八名成员提供了培训，其中 WIPO 资助了来自两个非洲国家的成员。

63. 工作组会议注意到文件 PCT/WG/6/11 的内容。

#### 议程第 15 项：国际单位的指定

64. 讨论基于文件 PCT/WG/6/4。

65. 各方基本支持应充分审核指定国际单位的标准和程序，以确保被指定的知识产权局具有适当的资格和技能，可以担负完成高质量国际检索和初审的任务。

66. 国际局认为，为进行充分且中立的审核，考虑为国际单位提出“理想的”要求，而不应有任何新的标准不适用于现有的国际单位的假设（一些代表团提议不适用）。为此，对任何新要求的适用，包括可能的“祖父条款”，需要由成员国在讨论未来如何落实新要求的时候进行考虑。

67. 一些代表团支持在审议结果确定之前暂停指定新的国际单位。然而，由于注意到审议可能需要一段时间，这样的暂停对于近期准备请求指定为国际单位的局不公平，会议未就这一建议达成一致。鉴于此，直到新的一套标准获得同意并生效前，现行标准将继续适用。

68. 工作组会议同意向 PCT 大会建议，国际局就应根据 PCT 指定某局成为国际检索和初审单位的标准和程序进行审视，并与国际单位会议适当协商，适时就必要的修改提出建议，以供工作组下一届会议讨论。

#### 议程第 16 项：澄清“援引加入遗漏部分”相关程序

69. 讨论基于文件 PCT/WG/6/20。

70. 一些代表团支持通过一项提案，即通过修订受理局指南来澄清援引加入遗漏部分的实践，明确当国际申请中已经包含相关项目时，将一份新的说明书和一套新的权利要求书作为遗漏部分不被现行的细则 20 条所覆盖。一些国际单位所在国家的代表团强调，在单独一套专利申请的基础上进行有效检索的重要性。

71. 其他一些代表团表示他们并不赞同欧洲专利局对现行细则 20 的理解，并特别提及了成员国在为规定援引加入而对第 20 条进行修订时就这一议题所进行的讨论(参见工作组第一届会议报告，即文件 PCT/WG/1/16 的第 126 段和第 127 段)。这些代表团建议，应在当前正在讨论联合王国代表团和美利坚合众国代表团提交的“PCT 20/20 提案”中进一步考虑上述问题。

72. 工作组邀请美利坚合众国代表团和欧洲专利局代表团与国际局共同合作，提出一份修订提案以提交工作组下一届会议。

#### 议程第 17 项：改进制定和公布国际检索报告的及时性

73. 讨论基于文件 PCT/WG/6/21。

74. 一个代表团表示其完全支持对细则 42 进行修改的提议。

75. 一些代表团对在对工作进行内部优化排序方面给予各国际单位更多的灵活性、缓解国际局在非常短的时间内及时完成国际检索报告方面的压力这一目标表示理解，但同时也将完成绝大部分国际检索报告的最后时限推迟到优先权日起 17 个月表达了他们的顾虑。这个新的最后时限几乎没有留给国际局为了在优先权日起 18 个月进行国际公布而及时处理国际检索报告，特别是做好翻译准备的时间。这些代表团还担心，新的最后时限也几乎没有留给申请人时间来决定收到国际检索报告后是否要继续申请并让其公布，还是在国际公布之前就撤回申请以避免损害之后可能出现的更为完善的申请。

76. 一些代表团建议，与其延长完成国际检索报告的最后时限，不如多关注受理局如何及时将检索文件传送给国际局。因此，代表团希望 ePCT 系统能有助于在近期改善现有状况。

77. 欧洲专利局代表团向所有就此事发言的代表团表示感谢，并注意到关于这一提案的目标，即及时完成更多的国际检索报告以进行国际公布这一目标已经达成了基本共识。代表团强调，受理局应尽早将检索本传送到主管国际检索单位，并欢迎国际局为达成这一目标而采取行动。

#### 议程第 18 项：自国际公布日起公众可以获得国际检索单位的书面意见

78. 讨论基于文件 PCT/WG/6/13。

79. 工作组同意向 PCT 大会建议，通过删除 PCT 细则 44 之三，以及由此删除细则 94.1. (b) 中对细则 44 之三.1 的引用，使国际检索单位的书面意见得以自国际公布日起即可为公众所获得。

#### 议程第 19 项：优先权的恢复

80. 讨论基于文件 PCT/WG/6/12。

81. 工作组感谢就优先权恢复研究国家实践和准备编写受理局指南的工作。指南的定稿有望在近期公布。所有就本议题发言的代表团，包括作出因法律不相符而保留的通知的国家代表团都认为该指南将十分有用。一些代表团表示作为指定局而言该指南也具有实用性。

82. 日本、西班牙和美利坚合众国代表团表示他们期待能够撤销优先权恢复相关条款有关的保留通知。其他一些代表团表示本文件和相关信息以及指南草案将在其就这一问题进行可能的国家法修改时与相关国家机构的讨论中发挥作用。

83. 工作组注意到了文件 PCT/WG/6/12 的内容。

#### 议程第 20 项：补充国际检索

84. 讨论基于文件 PCT/WG/6/5。

85. 一些代表团就造成补充国际检索制度在申请人中的低使用率的可能原因表达了看法，特别是服务的费用、没有一个官方语言为亚洲语言的单位参与，以及长期缺乏申请人的关注度。一些非政府组织的代表提到了对低需求量的经济考虑，即申请人中普遍存在这样一种心态，任何超出获取一项专利所必需的检索都应由对手或第三方负担。

86. 一些代表团报告了其通过各种活动提高公众对补充检索的了解，例如在研讨会和展示会上宣传相关服务，在该局网址上添加关于该服务的更多信息等。

87. 一些代表团支持将补充国际检索的标准语段纳入将发给申请人的国际检索报告和书面意见表格中。一个代表团提到修改 IT 系统所需要的成本和时间，建议在 2015 年大会审议补充国际检索体系之后再行考虑将标准语段纳入表格中。另一代表团指出其所在局作为国际检索单位已经使用这样的语段。

88. 北欧专利机构代表团宣布其已于 2013 年 5 月 1 日启用了一项新的国际检索服务。该服务为 PCT 申请人提供一种选择，以较低的价格请求北欧专利机构及其成员国拥有的覆盖丹麦文、冰岛文、挪威文和瑞典文文献的补充检索。

89. 一些尚未提供上述服务的国际单位所在国家的代表团表示对这一系统原则赞成，但指出在可见的将来无法提供该服务的主要原因是出于工作量的考虑。

90. 中国代表团表示，其将继续关注补充检索的进展，中国国家知识产权局正在考虑在近期提供该项服务的可能性。

91. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/5 的内容。

#### 议程第 21 项：协作检索和审查试点项目进展报告

92. 讨论基于文件 PCT/WG/6/22 Rev. 。

93. 欧洲专利局代表团介绍了上述文件的修订版，现由欧洲专利局和韩国知识产权局共同提交，纳入了根据后者对试点项目结果的额外审核而进行的修改。试点项目在对质量和效率的影响和审查员的积极反馈方面都取得了非常振奋人心的初期成果。美利坚合众国代表团表示，在提交文件时该局所做评估尚未完成，但目前评估已完成，且获得了基本一致的结论。上述局希望视必要资源和支持合作的信息技术工具的可获取情况启动一项由申请人驱动的第三阶段试点项目。

94. 所有发言的代表团均对本报告表示欢迎，并表示将继续关注试点项目和可能开展的第三阶段。一个代表团提及，用户对于成本和文件翻译需求等问题特别感兴趣。

95. 所有发言的用户集团代表亦对本报告及目前得到的积极发现表示欢迎。用户集团提及的问题包括：希望更多局加入协作检索和审查试点项目；事实上，协作检索和审查的成功最终依赖于服务成本；协作检索和审查的创意还应成为 PCT 第二程序的一部分；请求开放更多试点项目第二阶段和可能进行的第三阶段数据以更好地分析试点项目的结果。对于最后一个问题，欧洲专利局代表团表示，一旦在可能的试点项目第三阶段获取了更多数据，以及一旦国际申请进入参与局的国家阶段起获取了更多数据，该局将很乐意与大家分享这些数据。

96. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/22 Rev. 所载内容。

#### **议程第 22 项：第三方意见**

97. 讨论基于文件 PCT/WG/6/6 进行。

98. 所有发言的代表团均对第三方意见系统表示欢迎。该系统被视为提高审查质量的有效工具。有代表团支持进一步跟踪已收到第三方意见的国际申请进入国家阶段后的情况。一些代表团表示，对于可能将该服务扩展至允许就引证文件进行较长(目前允许 500 字)的“相关性的简要解释”，以及允许该服务覆盖更大范围的问题，如清楚和支持，代表团持开放态度。国际局澄清道，对于不符合现有的限制，没有指出新颖性和创造性的所谓意见将被视为没有发生，并不会向申请人、各局或公众开放。一个代表团对本系统没有发生滥用这一事实表示欢迎，但请求国际局继续仔细跟踪相关情况。

99. 国际局注意到有请求希望改进第三方意见的通知方式。关于一个用户代表团所提出的第三方意见是如何为指定局所使用，国际局指出现有的信息和经验十分有限，但是当进入国家阶段审查的国际申请有足够数量的第三方意见时，将进行一项调查。

100. 一个代表团建议可修改 WIPO CASE 以允许公开第三方意见。

101. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/6 的内容。

#### **议程第 23 项：PCT 序列列表标准**

102. 讨论基于文件 PCT/WG/6/7。

103. 欧洲专利局代表团作为 WIPO 标准委员会所设立的序列列表工作队的负责方确认了文件中列出的时间表，即在 2013 年夏天完成新的标准草案，以供 2014 年的 WIPO 标准委员会(CWS)审议批准。代表团忆及，根据 CWS 和工作组所赋予的使命，工作队将在新标准实施后对现有 WIPO 标准 ST. 25 与新标准之间的过渡期进行评估。

104. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/7 的内容。

#### **议程第 24 项：PCT 最低限度文献**

105. 讨论基于文件 PCT/WG/6/9。

106. 所有发言的代表团均同意扩大可有效检索到的文献范围对提高国际检索质量而言十分重要。其中一些因素特别重要。相关定义应包括广泛使用的有效标准(包括对 WIPO 标准 ST. 96 和 ST. 97 进行考

虑)。在添加、明确和使用文献时应将扩大可检索的公开文件范围的利益最大化，同时将输入和检索文献的成本最小化，并最大限度地避免重复工作。应定期记录文献的范围并及时更新信息。应寻求最大限度地获取原始文献的不同语言版本，并允许使用机器翻译。

107. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/9 的内容。

#### 议程第 25 项：修订 WIPO 标准 ST. 14

108. 讨论基于文件 PCT/WG/6/8。

109. 秘书处向工作组汇报了 WIPO 标准委员会对本文件附件中所载进展报告进行讨论的成果，相关报告已纳入上述会议的主席总结中(文件 CWS/3/13, 第 19-23 段)。秘书处进一步汇报道，工作小组在上述委员会会议期间举行了非正式会议，开始就实施已修订标准所需的过渡期及如何在标准草案中以编者按的方式反映过渡期的有关细节展开讨论。关于如何确定过渡期的长度，工作队强调了国际检索单位在国际检索报告中使用时新的引文类别码所需要的时间，并将此列为需要重点考虑的因素。

110. 一些代表团支持明确过渡期，开始使用引文类别“N”和“I”的局将停止使用引用类别“X”，且过渡期应越短越好。

111. 一些代表团认为，在讨论过渡期的相关细节之前，需要考虑当过渡期确实开始时，选择继续使用类别“X”的局是否接受本文件附件第 7 段(a)项中所载建议。

112. 工作组注意到文件 PCT/WG/6/8 的内容。

#### 议程第 26 项：其他事项

##### 巴西提案

113. 讨论基于本文件附件二中转录的非正式文件。

114. 巴西代表团提出，对基于第二章的国际初步审查的使用逐步增加，可以提高进入国家阶段的申请的质量，并减少选定局审查国际申请的压力，确定其是否满足国际检索单位书面意见所指出的可专利性要求、是否符合国家法律。建议指定局应能够在进入国家阶段之前要求进入第二章国际初步审查。

115. 一部分代表团同意使用第二章对选定局有利的原则，以及应激励申请人更好地使用国际阶段，但也表示了担忧，即强制使用第二章是否与条约相符、是否确有必要，并指出若对第二章的使用回到 2002 年 4 月 1 日生效的第 22 条修改之前的水平，压力将集中在国际初步审查单位，还指出专利审查高速路促进了对第二章的更有效使用。

116. 国际局认为，具体的提议也许并不符合条约，但 PCT 路线图中有一项经同意的建议是关于鼓励在适当情况下使用第二章，使申请人以一份“干净”的国际初步可专利性报告进入国家阶段。国际局表示其愿意协助巴西代表团对相关的法律因素和可行的选择进行评估。

117. 工作组注意到巴西代表团与国际局商讨如何在条约规定的范围内实现此事的可能性的意愿，以及在可能情况下向工作组下一届会议提交一份提案。

## 未来工作

118. 工作组同意向大会建议，在获得充足资金的情况下，应在大会于 2013 年 9 月/10 月和 2014 年 9 月/10 月的两届会议期间召开一届工作组会议，为某些代表团出席本届会议而提供的财政支持将同样提供给下一届会议。
119. 国际局指出，工作组第七届会议暂定于 2014 年 5 月/6 月于日内瓦举行。

## 议程第 27 项：主席总结

120. 工作组注意到现有文件是基于主席职责所完成的总结，会议的正式记录将载入会议报告中。该报告将反映会议期间的所有发言，并将在工作组电子论坛上以英文和法文草案形式公布以收集意见，随后通过函件方式获得工作组通过。

## 议程第 28 项：会议闭幕

121. 主席于 2013 年 5 月 24 日宣布会议闭幕。

[后接[文件 PCT/WG/6/23 的]附件]

[文件 PCT/WG/6/23]附件一

PCT 实施细则第 66 条和第 70 条的修正草案  
经工作组通过

第 66 条  
国际初步审查单位的程序

66.1 和 66.1. 之二[无变化]

66.1 之三 扩展检索

国际初步审查单位应当进行一项检索(“扩展检索”), 以发现本细则 64 所提及的在国际检索报告制定之后公布或者可以被所述初步审查单位获得的文件, 除非该单位认为这样的扩展检索并无用处。条约 34 条(3)和(4)以及本细则 66.1(e)和 68 应比照适用。

[说明 1: 扩展检索将首先针对“秘密现有技术”(细则 64.3), 但也可能发现在主检索时尚未到达国际检索单位的普通“相关现有技术”(细则 64.1)或者非书面公开(细则 64.2)证据。]

[说明 2: 本提议保留了灵活性, 如果认为“并无用处”则可以不进行扩展检索。最后一句覆盖因未进行主国际检索(或有所限制)、不是审查的主题或缺乏发明单一性而不进行扩展检索或有所限制的具体情况。]

66.2 至 66.8[无变化]

第 70 条  
国际初步审查单位的专利性国际初步报告  
(国际初步审查报告)

70.1 [无变化]

70.2 报告的基础

(a) 至 (e) [无变化]

(f) 国际初步审查报告应当说明根据本细则 66.1 之三进行扩展检索的日期，或者说明没有进行扩展检索。

[说明：细则 70.2(f) 旨在使选定局在每件案子中确定是否进行了国际阶段扩展检索。]

70.3 至 70.17 [无变化]

[后接 [文件 PCT/WG/6/23 的] 附件二]



[文件 PCT/WG/6/23 的附件二]附件二

促进 PCT 第二章的使用以提高专利质量。

背 景

1. 在 PCT 大会第三十六届会议上，各成员国决定建立本工作组，作为改善 PCT 体系而开展筹备工作的论坛，从而进一步向大会报告。巴西一直积极参与工作组会议，致力于为申请人和工业产权局的共同利益而持续改善 PCT 体系。工作组已经在细化实施细则规则方面取得了切实结果，下属的质量工作组也已取得了重大进展。
2. 建立 PCT 体系的目的是通过完善对发明的法律保护，以及使发明专利在各国获得保护的流程更为简便、成本更为经济，从而促进经济的发展。通过制定为专利申请人所用的法律规定，实现这一目标是可能的。
3. PCT 条约的前言中亦就为成员国和各知识产权局获得更广泛的利益特别做出了规定。这些利益不仅包括通过专利保护带来的科学和技术进步，同时也包括方便公众获取专利文献中包含的技术信息。
4. 此外还强调了促进和加速发展中国家经济发展的重要性，包括采取措施提高成员国法律体系的效率，方便获取专利文献中的技术和信息。
5. 最后，为促进这些目标的实现，成员国之间的合作作为一种机制，也在前言内予以了规定。
6. 基于上述，巴西提交了以下材料，提请工作组予以考虑，由指定局接受根据条约第二章的国际初步审查报告。

提 案

7. 第二章规定的可专利性国际初步审查报告为工业产权局提供了有价值的信息，根据选定国的立法，该报告可以被全部或部分地用于 PCT 申请的审查。工作组的成员一直在致力改善可专利性国际初步审查报告的质量和及时性。这些工作的可见成效体现在，对扩展检索的修改<sup>4</sup>和第三方意见制度<sup>5</sup>在工作组的上届会议中获得批准。
8. 根据现行规则，是否请求作出可专利性国际初步审查报告是一个由申请人决定的问题。指定局不得干预这个决定。巴西认为，对规范国际初步审查请求的条款进行修改的可能性加以讨论是有益的，这有利于提高申请人和指定局双方从《条约》的获益。
9. 巴西认为，考虑到可专利性国际初步审查报告的目的之一是在启动 PCT 申请的国家阶段之前解决国际检索单位的书面意见指出的在国际申请中存在的问题，更多地利用第二章符合专利申请人和各指定局的利益。

---

<sup>4</sup> 文件 PCT/WG/5/11 Add. 文件 PCT/WG/6/18 中对强制改善检索进行了讨论。

<sup>5</sup> 文件 PCT/WG/5/7.

10. 通过赋予各指定局可要求专利申请人提供可专利性国际初步审查报告的权利，并以此作为进入国家阶段的一个条件，能极大的促进第二章的更多利用。
11. 以下情形可作为各指定局要求提供第二章规定的可专利性国际初步审查报告的依据：
- (a) 根据书面意见，国际申请的所有权利要求看来不符合可专利性标准；
  - (b) 权利要求部分不符合可专利性标准，并且申请人没有撤回这些权利要求；
  - (c) 申请人根据条约第 19 条提交了修改，或者在进入国家阶段时提交了修改；
  - (d) 国际检索单位/国际初步审查单位 (ISA/IPEA) 建议对权利要求书做出修改，而申请人未做出修改。
12. 为使 PCT 能更好地为各指定局提供要求提供可专利性国际初步审查报告的权利，具体条款也需要加以修改。然而并不需要作大幅度的修改，本提案并不寻求修改 PCT 关于提出初步审查要求的期限 (细则 54 之二)，也不修改国家阶段的开始时间 (30 个月)，也不修改申请人选择国际检索单位/国际初步审查单位的规定。
13. 具体而言，本文件和拟议的讨论，不意在改变 PCT 及其细则的相关条款，这些条款明确的指出各成员国可以通过各自国家的立法来规定其认为合适的判断可专利性的实质条件<sup>6</sup>，以及各个不同的国际检索单位/国际初步审查单位所进行的工作并无约束力的性质<sup>7 8</sup>。总而言之，巴西认为，PCT 各成员国的专利制度需要这样的灵活性，以便满足其需求，同时提高国家/地区知识产权局所开展的审查工作的质量以及 PCT 国际检索单位/国际初步审查单位所开展工作的质量。
14. 可以预期的是，本提案可使申请人和主管局能够充分的运用工作组实施的各项措施来改进国际阶段所开展的工作。并且，通过促进在国家阶段使用第二章的应用，专利审查的质量将得到提高，从而 PCT 体系也将得到加强。
15. 巴西期望就其提出的关于促进第二章利用的提案与其他成员国展开富有成果的讨论。
16. 如果其他成员国同意就此项提案进行更为具体的讨论，巴西建议国际局就修改 PCT 相关条款的必要性编写一份法律意见。

[附件及文件完]

---

<sup>6</sup> 条约第 27 条第(5)款：“本条约和细则的任何规定都不得解释为意图限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质性条件的自由(……)”。

<sup>7</sup> 条约第 33 条第(1)款：“国际初步审查的目的是对下述问题提出初步的无约束力的意见(……)”。

<sup>8</sup> 条约第 35 条第(2)款：“国际初步审查报告不应包括关于下列问题的说明，即请求保护的发明按照任何国家的国家法可以或看来可以取得专利或不可以取得专利。”