

## 专利法常设委员会

### 第二十八届会议

2014年1月27日至31日，日内瓦

专利局之间工作分担计划和用外部信息进行检索和审查

秘书处编拟的文件

### 导 言

1. 根据2013年2月25日至28日在日内瓦举行的专利法常设委员会(SCP)第十九届会议的决定，本文件根据从成员国收到的信息，对专利局之间的工作分担计划和用外部信息进行检索和审查的情况进行汇总。
2. 本文件由以下部分组成：(i) 关于利用检索和审查结果的各类倡议；(ii) 二次/后续受理局加快处理检索和审查；(iii) 首次受理局优先或加快处理检索和审查；(iv) 联合检索和审查方面的合作；(v) 利用其他局的检索和审查能力；(vi) 共享检索和审查信息的平台和工具；以及(vii) 挑战及支持工作分担环境的倡议。
3. 根据第C.8261号通知，为便于秘书处编拟本汇总文件，以下成员国和地区专利局提交了相关信息：阿根廷、澳大利亚、哥斯达黎加、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、匈牙利、以色列、日本、立陶宛、摩尔多瓦共和国、摩纳哥、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、大韩民国、西班牙、瑞典、土耳其、乌克兰、联合王国、美利坚合众国、赞比亚、欧洲专利局(EPO)和欧亚专利局(EAPO)(共计27个)。

## 关于利用检索和审查结果的各类倡议

### 温哥华集团

4. 温哥华集团由澳大利亚、加拿大和联合王国知识产权局于 2008 年组建，旨在：(i) 针对一些共同的问题和管理中等规模国家知识产权局方面共享信息和经验；以及(ii) 有助于建立一种更加有效的工作分担多边协作方式，使其能够为《专利合作条约》(PCT)的原则提供支持。

5. 温哥华集团相互利用倡议 (VGME) 是温哥华集团有效消除三家成员局专利审查中不必要重复工作的方法。VGME 的核心原则在于，某一温哥华集团成员局在可能的情况下可根据另一温哥华集团成员局所授予的专利或另一温哥华集团成员局出具的检索和审查报告来针对同一件申请撰写其报告。成员局如果认为必要，可以进一步进行检索和审查。

6. 上述原则被透明地<sup>1</sup>用于一种“专利局驱动”的方式<sup>2</sup>以及温哥华集团成员局所完成的全部工作。审查员能够通过利用 WIPO 基础设施的平台查阅另一个温哥华集团成员局的工作<sup>3</sup>。温哥华集团成员局支持目前正在开展的审查员交流，这种交流增强了相互理解，以求将变数最小化，并促进对相互工作的信任度<sup>4</sup>。

7. 此外，如果温哥华集团成员局发布了一份审查意见通知书表明至少一项权利要求是可被允许的或针对一件申请授予了一项专利，申请人能够向其他的温哥华集团成员局请求对相关申请加快审查<sup>5</sup>。

### 区域性工作分担框架

#### *东盟专利审查合作计划 (ASPEC)*

8. ASPEC 是东盟成员国 (AMS) 知识产权局间的一项工作分担计划，始于 2009 年 6 月 15 日。这项计划使得参与的东盟成员国知识产权局能够相互共享检索和审查结果，用以支持其自身的检索和审查工作。参与该计划的东盟成员国知识产权局可以对这些结果加以考虑，同时其也没有义务来采纳其他知识产权局所得出的结论或结果。九个东盟国家参与到该计划中：文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

---

<sup>1</sup> 在依照其他局先前所完成的工作时，后续局会在其文件和发给申请人的报告中注明这一点。在后续局认为有必要开展进一步工作的情况下，其会在其文件中注明这一点，并说明为何其认为有必要开展进一步工作。为了保持对温哥华集团成员局出具报告的信心，后续局会酌情向先前局提供反馈信息。

<sup>2</sup> 即各局将在无需申请人要求之下就依照之前的工作。

<sup>3</sup> 参见 WIPO 集中查询检索和审查系统 (WIPO CASE) 第 38 段和第 39 段。

<sup>4</sup> 关于 VGME 的更多信息可查阅：<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02959.html>。

<sup>5</sup> 第 20 段至第 26 段对二次或随后受理局加快检索和审查的其他倡议进行了说明。

9. 该计划的目标在于：

- (i) 减少工作量并缩短审查周期：参考先前的工作会帮助审查员更快地制定出其检索标准或策略，减少检索时间和/或帮助审查员更快地理解要求保护的发明。因而，对专利发明的加快审查也是可能的。
- (ii) 更好的检索和审查：其他的专利机构或可查阅审查员无法访问的数据库（譬如一些专门的技术数据库、本地数据库、其他语言的数据库）。因而，参考这些检索和审查结果能够为审查员提供现有技术的相关信息和评估，否则审查员将无法获得这些信息。

10. 专利申请人需要向二次申请知识产权局提交一份填写完整的ASPEC表格，并应附上以下文件：(i) 首次申请知识产权局出具的相应申请的检索报告和审查报告副本（“最低限度文件”）；以及(ii)所提交最低限度文件中提到的权利要求的副本<sup>6</sup>。首次申请知识产权局的一件专利申请如果通过要求《巴黎公约》优先权而与二次申请知识产权局的专利申请相关联，则它就属于相应申请，反之亦然，或者首次申请知识产权局和二次申请知识产权局的专利申请享有另一个《巴黎公约》成员国的相同的优先权<sup>7</sup>。

#### *地区专利局及其成员国国家局之间的合作*

11. 欧洲专利局利用落实项目(UIP)于2012年3月28日针对奥地利、丹麦和联合王国启动。葡萄牙于之后加入该项目。这一方案涉及到这些国家局与EPO之间在国家申请公开之前通过自动化系统对检索和审查结果进行的保密共享。EPO审查员会在对相应的欧洲专利申请进行审查时考虑这些结果。通过UIP接收三种优先权数据：引文、检索报告和书面意见等国家局文件以及分类数据。

12. 在EAPO，如果来自《欧亚专利公约(EAPC)》缔约国的申请人提交一份欧亚专利申请，并要求在先国家申请的优先权，EAPO就可利用相应国家申请的国家检索报告，尽管并没有法定要求要提交此类报告。

#### 双边工作分担框架

##### *对加快审查申请的战略处理项目 (SHARE)*

13. 2008年，韩国知识产权局(KIPO)和美国专利商标局(USPTO)启动了一项全面的增进两局双边合作的计划。这项计划包括了SHARE试点项目，根据该项目，如果向两局提交了相应的申请，首次受理局(OFF)进行了检索和审查并将其结果与二次受理局(OSF)共享，从而二次受理局就能够最大限度地对首次受理局所做工作进行再利用并将重复工作最小化。

---

<sup>6</sup> ASPEC 请求表格可以附一份权利要求相关性表格，以表明相应的申请中经审查的权利要求与现有申请中权利要求的相关度，同时也可酌情附一份书面意见副本和现有技术清单（“附加文件”）。

<sup>7</sup> 关于 ASPEC 的更多信息可查阅：<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-enhances-asean-patent-examination-co-operation-programme>，以及 <http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisapatent/Applyingforapatent/ASEANPatentExaminationCo-operationASPEC.aspx>。

14. 在启动该试点项目之前，作为审查员交流计划的一部分，KIPO 审查员出访 USPTO，两局都对各自的检索和审查工作进行了简要介绍。据报道，作为该计划的一项成果，两局对彼此的规则和程序都有了更深入的理解<sup>8</sup>。

#### *联合王国知识产权局 (UKIPO) - USPTO 工作分担倡议*

15. 2010 年 11 月 10 日，USPTO 和 UKIPO 启动了一个计划，对各自对相应专利申请的检索和审查工作结果进行再利用，以便对工作分担的益处加以评估。根据该计划，如果同时向 USPTO 和 UKIPO 提交了相应的申请，UKIPO 会进行检索并将通过常规的公开流程将其结果与 USPTO 共享，从而 USPTO 能够最大限度地对 UKIPO 所做工作进行再利用。USPTO 完成其检索和审查后，其会通过公共的专利申请信息检索系统 (PAIR)<sup>9</sup> 来公布其工作，以便 UKIPO 能够最大限度地加以利用同时将后续审查中的重复工作最小化。

16. 通过对工作成果的贡献和再利用，两局旨在提高各自专利检索和审查流程的效率和质量。这一计划包括对审查员进行另一局专利制度和审查实践方面的培训<sup>10</sup>。

#### 单边利用检索和审查报告以及其他可用信息

17. 许多专利局的审查员单方面将其他局针对相应申请作出的检索和审查报告以及其他可用信息用来协助国家申请的审查工作<sup>11</sup>。他们可通过其他专利局的公共在线数据库直接检索到此类信息<sup>12</sup>。尽管一些国家的法律明确规定审查员应当或可以利用其他局可用的<sup>13</sup>检索和审查结果<sup>14</sup>，审查员只可以根据相关国家法在可能的范围内依赖此类信息。在必要时，他们可进一步开展审查工作。

---

<sup>8</sup> 在美利坚合众国提交的资料中，其表示对实现项目的分析表明，总体而言至少可以部分地对参考内容加以再利用，但是各局不同的审查实践导致了审查员会以不同的方式来使用这些参考内容。因此，通过审查员交流计划来对各局程序上的差异来加以处理是成功开展工作分担的一个因素。

<sup>9</sup> 参见 PAIR 系统第 41 段。

<sup>10</sup> 在美利坚合众国提交的资料中，其表示进一步的合作会有利于探明两局之间的差异，特别是在新颖性和创造性/非显而易见性方面。针对这些问题开展的合作会加深审查员之间的理解，从而对工作成果进行更加有效的再利用。此外，对现有技术适用性更好地加以理解也能够更有效地探索工作分担潜在的优点。

<sup>11</sup> 以下成员国和地区专利局所提交的资料明确表明，这类作法在其审查流程中是普遍的：阿根廷、澳大利亚、匈牙利、挪威、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、西班牙、瑞典、联合王国、EAPO 和 EPO。

<sup>12</sup> 例如，巴西、丹麦和挪威的知识产权局公开其检索和审查结果。

<sup>13</sup> 例如，在挪威和瑞典。

<sup>14</sup> EPO 在其所提交资料中报告说，其引入了不同的措施来鼓励对其他局检索结果的再利用。这些措施包括：(i) 预检索程序，根据该程序，EPO 审查员在起草检索报告时会自动启动一项预检索程序，旨在收集其他局在同族申请中所引用的现有技术相关信息；以及(ii) 扩大的扩展检索，根据该程序，至少在审查程序开始时和结束前，审查员应系统地进行扩展检索。所用的检索语段也扩展到第 54(3) 条规定的抵触申请和其他局检索到的现有技术。

18. 除了利用其他国家专利局已完成的工作结果以外，许多国家还鼓励或要求审查员利用 PCT 框架下国际检索单位 (ISA) 和国际初步审查单位 (IPEA) 所完成的工作结果<sup>15</sup>。一些专利局报告说其总会利用 PCT 工作结果，再辅以现有技术检索，以检索那些可能未被 ISA 检到的现有技术<sup>16</sup>。在此方面，西班牙专利立法中规定了对之前的检索和审查结果进行再利用，其还规定，如果该局可以利用由 ISA 和 IPEA 出具的国际检索报告或关于可专利性的国际初步报告，检索费会有所减免<sup>17</sup>。

#### *申请人提交外国结果的义务*

19. 根据许多国家的专利法，必须或可以要求申请人提交与相应外国申请的现有技术检索、授权或驳回相关的信息，以便提供审查员可用以辅助或改进国家申请检索和审查工作的附加信息<sup>18</sup>。尽管国家法律和地区法律都不尽相同，但如果在规定时限内未提交此类信息，申请可被视为撤回。例如，根据《欧洲专利公约 (EPC) 实施细则》第 141 (1) 条和第 70b 条规定，在欧洲-PCT 申请进入欧洲阶段的情况下或申请人获得此类结果后未加拖延的情况下，要求优先权的申请人应提交与欧洲专利申请一同提交的在先申请的受理局得出的检索结果副本。但是《欧洲专利公约》第 141 (2) 条规定，如果各局间有交换检索结果的协议，那么允许 EPO 免除申请人的上述义务<sup>19</sup>。如果这类副本没有与申请一并提交，可请

---

<sup>15</sup> 在此方面，UKIPO 报告说，作为其减少积压的努力的一部分，该局对进入国家阶段 PCT 申请的 IPRP 加大了使用力度(在 IPRP 提出了实质反对意见而申请人并未通过修改或争辩的方式对此反对意见作出答复的情况下)。此外，摩尔多瓦共和国提交的资料指出，ISA 出具的 ISR 非常有用，因为该局无法查阅各类专利和非专利数据库。

<sup>16</sup> 在 EAPO，针对具有在先申请日/优先权日的欧亚申请，利用欧亚专利数据库 (EAPATIS) 和俄罗斯专利及非专利数据库对其进行补充检索。在乌克兰，如果申请人提供了 ISA 出具的检索报告，那么只针对 ISA 无法检到的现有技术进行补充检索，特别包括向乌克兰国家知识产权局提交的申请(乌克兰科学教育部 2002 年 3 月 15 日第 197 号令批准的《发明和实用新型申请处理规定》第 6.3.2 段)。

<sup>17</sup> 1986 年 3 月 20 日第 11/1986 号《专利法》(由 2011 年 6 月 1 日第 14/2011 号法最新修订)第 33.5 段规定：“如果现有技术报告可完全或部分基于根据《专利合作条约》出具的国际检索报告，应根据后一份报告的程度返还申请人 25%、50%、75%或 100%费用。”第 39 条规定：“如果初步审查可完全或部分基于国际初步审查单位出具的国际初步审查报告，应根据上述报告的程度返还申请人 25%、50%、75%或 100%费用。”

<sup>18</sup> 根据文件 CDIP/7/3，以下国家的专利法具体规定，该局可要求申请人提供此类信息：安提瓜和巴布达、阿根廷、澳大利亚、巴林、巴巴多斯、伯利兹、不丹、博茨瓦纳、巴西、布隆迪、柬埔寨、智利、中国、哥斯达黎加、吉布提、丹麦、多米尼加、萨尔瓦多、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、加纳、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、冰岛、印度、爱尔兰、以色列、约旦、肯尼亚、老挝人民民主共和国、利比里亚、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、蒙古、莫桑比克、纳米比亚、新西兰、尼加拉瓜、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、巴拉圭、菲律宾、卢旺达、圣卢西亚、圣马力诺、塞尔维亚、新加坡、斯里兰卡、斯威士兰、泰国、汤加、特立尼达和多巴哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、越南、安第斯共同体和 EPO。

<sup>19</sup> 如果申请人要求就以下申请享有优先权：(i) EPO 已作出某种检索报告的申请，或(ii)在奥地利、日本、大韩民国、联合王国或美利坚合众国首次提交的申请，那么其可免除提交检索结果副本(《2013 年 2 月 27 日 EPO 关于 EPC 第 141 (2) 条所规定的免除提交检索结果-利用方案副本的通知》)。

申请人在规定期间内提交一份副本或声明，说明其无法获得此类检索结果。如果申请人未能及时答复，欧洲专利申请应被视为撤回<sup>20</sup>。

## 二次/随后受理局加快检索和审查

### PCT 加快审查

20. 在联合王国，自 2010 年 5 月 28 日起，如果 PCT 国际申请得到了一份正面的可专利性国际初步报告，那么申请人可请求在联合王国国家阶段对其进行加快审查，从而鼓励有效利用 PCT 国际阶段的工作结果<sup>21</sup>。

### 专利审查高速路 (PPH)

#### *双边 PPH*

21. 根据双边 PPH 协议，如果首次受理局 (OFF) 认为一件申请的权利要求具有可专利性，那么申请人可要求二次受理局 (OSF) 就相应申请加快审查。二次受理局可利用首次受理局作出的正面的检索和审查结果，从而避免重复工作并加快审查流程。PPH 始于 USPTO 和日本特许厅 (JPO) 在 2006 年开展的一个试点项目，自此之后，许多其他局也接受了这种作法。PCT-PPH 将该计划扩展到那些得到 ISA 或 IPEA 正面评价的申请<sup>22</sup>。

22. 参与国提交的资料中所强调的 PPH 的一项重要原则就是每个参与局都根据其国家法进行其自身的检索和审查工作。另一局得出的检索结果或法律结论并无效力。对申请进行首次审查的局的工作结果只被用来为随后进行审查的局提供一个更好的开端。

23. 以下国家提交的资料表明，这些国家局已经与其他知识产权局签署了 PPH 协议<sup>23</sup>，如下表所示：澳大利亚 (AU)、芬兰 (FI)、德国 (DE)、匈牙利 (HU)、以色列 (IL)、日本 (JP)、波兰 (PL)、葡萄牙 (PT)、挪威 (NO)、大韩民国 (KR)、西班牙 (ES)、瑞典 (SE)、联合王国 (UK) 和美利坚合众国 (US)<sup>24</sup>。

---

<sup>20</sup> 在此方面，安第斯共同体第 486 号决议第 46 条规定如下：“[...]如果对发明可专利性的审查需要，申请人应主管的国家局要求应在不超过三个月时间内提交一份或多份关于一份或多份涉及待审查发明整体或部分的外国申请的以下文件：(a) 外国申请副本；(b) 针对外国申请进行的新颖性或可专利性审查结果的副本；(c) 针对外国申请授予的专利或其他保护的副本；(d) 驳回外国申请的决定或裁决副本；或 (e) 宣布针对外国申请所授予的专利或其他保护无效的决定或裁决副本。主管的国家局可接受上述 (b) 段中所述的审查结果，认为其足以证明已满足发明可专利性的条件。如果申请人未能在本条款规定期间内提交所要求的文件，主管的国家局应驳回该专利申请。”

<sup>21</sup> 关于联合王国加快审查方面更多信息可查阅：<http://www.ipo.gov.uk/p-pn-fasttrack>。

<sup>22</sup> 参见 [http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。

<sup>23</sup> 双边 PPH 协议的种类包括：(i) 仅涉及 PPH；(ii) 仅涉及 PCT-PPH；以及 (iii) 涉及 PPH 和 PCT-PPH。

<sup>24</sup> 还有其他知识产权局也签署了各类 PPH 协议。如参见 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm>。

	PPH 和/或 PCT-PPH 合作伙伴
AU	US
FI	AT、CA、CN、ES、HU、IL、JP、KR、RU 及 US
DE	CA、CN、JP、KR、UK 及 US
ES	CA、FI、JP、KR、MX、PT、RU 及 US
HU	AT、FI、JP、KR、PT 及 US
IL	CA、DK、FI、JP 及 US
JP	AT、CA、CN、ES、FI、HU、IL、KR、RU、SE、UK、US、EA、EP 及 NPI (及其他)
PL	CN 和 JP
PT	ES、HU、JP 及 US
NO	JP 和 US
KR	AT、CA、CN、DK、ES、FI、DE、HU、JP、MX、RU、SG、UK 及 US
SE	JP、KR 及 US
UK	CA、DE、JP、KR 及 US
US	AT、AU、CA、CN、CO、CZ、DE、DK、ES、FI、HU、IL、IS、JP、KR、MX、NI、NO、PH、PT、RU、SE、SG、UK、EP、NPI 及 TIPO

### 五局 PPH

24. 全球五大知识产权局 (IP5)，即 EPO、JPO、KIPO、SIPO<sup>25</sup>和 USPTO，共同商定于 2014 年 1 月起启动一项全面的 IP5 PPH 试点计划。五局间现行的 PPH 安排将被纳入这种全面包容的计划中。一个试点计划促进了五局已有的加快专利审查程序，以便更快更高效地获得专利。根据该计划，如果一局认为专利的权利要求具备可专利性，那么其申请人可要求其他五局对未决的相应申请启动加快审查程序。在完成这项工作时，相关各局也可在可行范围内利用已有的工作结果。可依据 PCT 工作结果和五局得出的国家工作结果向五局中的任何一局提出使用 PPH 的要求<sup>26</sup>。

### 全球专利审查高速路 (GPPH)

25. 以下国家的知识产权局和北欧专利局计划于 2014 年 1 月 6 日启动一项 GPPH 试点计划：澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、日本、挪威、葡萄牙、大韩民国、俄罗斯联邦、西班牙、联合王国和美利坚合众国 (共计 13 个国家)。

<sup>25</sup> 中华人民共和国国家知识产权局。

<sup>26</sup> 参见 <http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130924.html>。

26. GPPH 试点工作会使得专利申请人能够要求参与试点工作的任何一局加快审查，前提是参与试点计划的任何其他局认为其权利要求可以接受。该试点计划将采用一套单一的资格要求，旨在简化并改进现有的 PPH 网络<sup>27</sup>。

### 首次受理局优先或加快检索和审查

#### 日本信息快速公布战略(JP-FIRST)

27. 根据 JP-FIRST 计划，JPO 会对作为向国外提交申请的基础(即作为外国申请要求《巴黎公约》优先权基础的申请)的申请进行优先审查。

28. 该计划预期实现以下成果：

- (i) 为在国外获得适当的权利提供支持：各局审查员能够利用日本根据该计划所提供的审查结果。从而这些审查员有望能够进行高质量的审查。因此，申请人能够在国外获得强有力而稳定的权利。
- (ii) 降低全球审查工作量：长期而言，由于各国间工作分担所取得的进展，各局的审查工作量有望得到降低。审查流程效率得到改善后，包括日本在内的全球审查周期都会缩短。

#### 初步审查申请共享(FLASH 2.0)

29. FLASH计划是落实SHARE概念的一种具体手段，各局应将审查资源集中于首次受理的申请。FLASH计划用以最大限度地共享各专利局的工作，通过建立一种通知制度，使其他局能够受益于USPTO对其检索和审查结果的提早公开。在该试点项目中，FLASH计划促进了EPO、JPO和USPTO三边局创建的现有优先权文件交换体系。

30. 如果申请人向USPTO提交了一件申请，然后再向另一个三边局提交相应的申请并要求基于向USPTO提交申请的优先权，该申请人就能要求通过现有的优先权文件交换(PDX)体系来获得优先权文件。这项要求USPTO提供优先权文件的要求会提醒USPTO其是首次受理局。USPTO随后会通过向JPO和EPO提早提供结果来加快指定申请的检索和审查。USPTO还会通知三边局何时可提供审查结果，并会通过申请案卷查询(FWA)/PAIR工具来公布这些结果<sup>28</sup>。

### 关于联合检索和审查的合作

#### PCT 联合检索和审查试点项目(CS&E)

31. 2010年5月，EPO、KIPO和USPTO启动了一项关于PCT框架下检索和审查合作的试点项目。该项目的目标在于使得不同地区不同机构具有不同语言背景的审查员能够就一件PCT申请共同开展工作，以便出具高质量的国际检索报告(ISR)和国际检索单位书面意见(WO-ISA)。

---

<sup>27</sup> 有关 GPPH 的更多信息请查阅：<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>。

<sup>28</sup> EPO 在提交的资料中表示，其与 SIPO 最近发起了一个类似于 P-FIRST 和 FLASH 试点项目的项目，并与 KIPO 就另一个项目进行讨论。



32. 根据该试点项目，作为一件 PCT 申请国际检索单位 (ISA) 局的审查员 (首次审查员) 对申请进行分析、确定检索策略、进行检索并撰写临时的 ISR 和 WO-ISA。该临时的 ISR 和 WO-ISA 随后被传送给另两局的两名同领域审查员。这两名审查员对首次审查员完成的临时工作发表意见或进行补充，首次审查员在撰写正式 ISR 和 WO-ISA 时对上述意见加以考虑。

33. 首个 CS&E 实现计划的成功完成推动了涉及更多审查员和 PCT 申请且为期一年的第二个试点项目<sup>29</sup> <sup>30</sup>。第二个试点项目于 2012 年 10 月完成<sup>31</sup>。2013 年 5 月，PCT 工作组认为，在此阶段建议形成一个长期的 CS&E 方案为时过早。但是，工作组会继续通过启动第三个试点项目来进一步探索这一概念<sup>32</sup>。

#### KIPO 现有技术联合检索计划

34. KIPO 已落实了一项现有技术联合检索计划，该计划适用于向参与该计划的国家专利局共同提交的专利申请。该计划旨在改进参与局的审查质量，并为联合利用审查结果奠定基础。根据该计划，KIPO 已与中国、德国、日本、俄罗斯联邦、联合王国和美利坚合众国等国开展了合作。

35. 根据该计划，参与国的审查员联合对在各国家共同提交的专利申请进行审查，并对审查和现有技术检索的结果进行分析，比较审查实践，并共享审查诀窍。这些审查员还进行相互访问，以体验了解他局的审查系统和实践，以便增进对专利制度的相互理解，并确定这些制度规定间的基准。

#### **利用其他局的检索和审查能力**

##### 摩纳哥-EPO 的协议

36. 为了提高专利质量，摩纳哥公国与 EPO 于 2008 年签署了一份协议，规定在提交一件国家专利申请时，如果申请人明确提出要求，EPO 会作出现有技术检索报告，以便申请人能够对随后获得欧洲专利的机会加以评估<sup>33</sup>。

##### 土耳其专利局与其他局之间的协议

37. 土耳其专利局 (TPI) 自 2005 年以来就开始针对某些 IPC 大类的专利申请撰写检索和审查报告。其他大类的检索和审查报告则由与 TPI 签署协议的其他局来撰写，诸如 EPO、俄罗斯专利局、瑞典专利局。但是，自 2016 年起，TPI 计划对所有 IPC 大类撰写检索和审查报告。

---

<sup>29</sup> 2011 年 3 月在莫斯科举行的国际单位会议 (PCT/MIA) 上，EPO 通告了其于 2010 年 3 月成功完成了 CS&E 首个试点项目，并计划开展第二个试点项目。参见文件 PCT/MIA/18/16。

<sup>30</sup> 由于首个试点项目规模较小，主要目标只是对审查员之间合作方法可行性相关的设想进行测试，并从质量方面来对效益和不足进行总体评估，因而第二个试点项目会吸取首个试点项目期间取得的经验教训，以便对方法进行更加量化的评估，并对运行的工作模式进行调整。

<sup>31</sup> 根据 EPO 的报告，审查员和申请人对该项目的总体评价是正面的。

<sup>32</sup> 参见文件 PCT/WG/6/22 REV。

<sup>33</sup> 该检索报告将在未来国家专利法生效后公布。参见摩纳哥提交的资料。

## 共享检索和审查信息的平台和工具

### WIPO 集中查询检索和审查系统(CASE)

38. WIPO CASE 系统为各参与的知识产权局提供了一个共享检索和审查方面信息的平台。该系统最初由国际局应温哥华集团各局的要求进行开发<sup>34</sup>。该系统目前可用于该三局审查员之间相互交换文件。

39. 自 2013 年 3 月起,任何专利局都可根据该系统的《框架规定》通过通知国际局来加入该系统。希望参与的局将选择其是希望作为交存局<sup>35</sup>还是只作为查询局<sup>36</sup>,并需要针对该局与该系统间的文件交换作出技术方面的选择<sup>37</sup>。

### 允许其他局对检索和审查相关信息进行检索的数据库

#### *高级工业产权网络 (AIPN)*

40. AIPN 是一种基于网络的系统,能够使各国专利审查员获得 JPO 审查的申请的案卷信息和法律状态。特别还提供了每件申请的以下信息:专利族数据、法律状态、引用文献、公开文件全文、申请案卷信息(如审查意见通知书、检索报告、修改和争辩、审查员的注释)。几乎所有这些信息都通过日英机器翻译工具译为英文。此外,自 2013 年 3 月起,AIPN 还配备了多语言机器翻译功能。截至 2013 年 4 月,AIPN 已可用于 61 个国家/组织。

#### *美国专利申请信息检索系统 (PAIR)*

41. PAIR 系统提供了一种简便而安全的方法来检索和下载专利申请状态方面的信息。有两种 PAIR 方式:公共 PAIR 和私人 PAIR。公共 PAIR 提供查阅授予的专利和公开的申请。私人 PAIR 则通过使用数字证书来提供安全实时地查阅未决申请状态和历史<sup>38</sup>。

#### *韩国专利信息在线网络 (K-PION)*

42. K-PION 是 KIPO 提供的韩语-英语机器翻译服务,旨在帮助其他局的专利审查员来查阅韩国专利信息。其提供以下信息的原文和相应的英文翻译:(i)KIPO 公开的专利申请的申请案卷信息(著录项目

---

<sup>34</sup> 温哥华集团由澳大利亚、加拿大和联合王国三国知识产权局建立。参见第 4 段至第 7 段。

<sup>35</sup> 交存局公布该局受理专利申请的检索和审查文件。技术上而言,这项工作可通过将上传到 WIPO CASE 或通过安全的网络服务将文件公布在 WIPO CASE 系统中来完成。

<sup>36</sup> 查询局的审查员能够查阅 WIPO CASE 网络门户并可利用该系统来检索向其他参与局提交的专利申请,并检索得到这些局公布的文件。

<sup>37</sup> 目前,除了温哥华集团成员局之外,中国(查询局和交存局)、新西兰(查询局)和新加坡(查询局)等国知识产权局已参与了该系统。

<sup>38</sup> 为查询公共 PAIR,用户需要有其想要检索的申请号、专利号或公开号。为查询私人 PAIR,用户必须(i)是注册专利律师/代理人、独立发明人、或得到有限认可的人士;(ii)有用户号;(iii)有数字 PKI 证书来保障安全地向 USPTO 提交申请。

数据、交易历史、以及公开文件)；(ii) 韩国专利摘要 (KPA) 的英文关键词检索；以及 (iii) 向 KIPO 提交的 PCT 国际申请的申请案卷信息。

#### 欧洲专利登记簿

43. 欧洲专利登记簿是提供 EPO 处理的专利申请相关的程序和法律状态数据的在线数据库。其包含了欧洲专利申请在授权程序过程中相关的所有公开信息，包括异议、专利律师/EPO 信函往来等。这种服务还提供公共文件监督，并且还是免费的<sup>39</sup>。

#### 用于检索与检索和审查相关信息的外部数据库

44. 一些国家报告说，其知识产权局利用以下外部数据库来检索与检索和审查相关的信息：

阿根廷	Espacenet、Epoline、USPTO 和日本特许厅的数据库
哥斯达黎加	Cadopat、PatBase
芬兰	各类数据库，包括 EPODOC、WPI、欧洲专利登记簿、PATENTSCOPE
匈牙利	EPOQUE Net、STN 和各国国家局的网站
以色列	EPOQUE Net、Thomson Innovation、STN、Derwent World Patent Index (通过 STN)、Questel 以及所有免费查询的数据库
摩尔多瓦共和国	Espacenet、PATENTSCOPE 和其他专业数据库
秘鲁	各类数据库，包括 Espacenet、Epoline、PAIR、JPO 的数据库、PATENTSCOPE、OEPM 和 LATIPAT
波兰	欧洲专利登记簿、PAIR、K-PION 和 AIPN
葡萄牙	欧洲专利登记簿、PATENTSCOPE、以及其他国家局的网站
大韩民国	韩国多功能专利检索系统 (KOMPASS) 以及 24 个外部数据库，诸如 IEEE、Nature、STN (CAS)
瑞典	EPOQUE Net 以及 EPO 通过该系统提供的其他可用数据库
土耳其	EPOQUE Net、Espacenet
乌克兰	各类数据库，包括 EPOQUE Net、REAXYS、STN、Derwent World Patent Index、Espacenet、CISPATENT、以及 WIPO ARDI 计划。此外，还有 10 个外国商业数据库、59 个最大的国家专业图书馆基金和 20 余个电子格式的专利信息源
联合王国	专家专利数据库及各类其他技术性、非专利数据库。包括 EPOQUE Net、STN (CAS)、EBI-EMBL、IEEE Xplore、Springer Link、Derwent World Patent

<sup>39</sup> 波兰专利局 (PPO) 通过 PPO 网站以 EPO Register Plus (欧洲专利登记簿前身) 提供免费查阅专利说明书和相关检索报告。EPO 与各国家局还在专利登记簿平台上开展了一个项目，该项目使其能够快速查明专利申请在单个成员国的法律状态。参见波兰提交的资料。

	Index、EPO 全球专利文献摘要集、专利全文文献、包括中日韩语公开文件的英文译文、《Elsevier Science Direct》、《Springer 期刊》、《BIOSIS》、《Inspec》、《MEDLINE》、《PUBCHEM》、《中药》、《传统知识数字图书馆以及传统知识源》、《IBM 技术披露公报》、《勘探地球物理学家学会数字图书馆》、《物理学会期刊》、《美国物理联合会期刊》、《包括电信和工程在内的各类标准》、《IEEE 期刊》以及 IP.com
--	--

### 五局框架下的工作分担工具

45. 许多工作分担计划有赖于各类工具来帮助审查员进行沟通、交换文件、查阅信息等。为改善查阅专利族数据和检索结果以及共享检索策略，五局框架下所开展的一些倡议的实例如下。

#### *联合专利分类 (CPC)*

46. 联合专利分类是 USPTO 和 EPO 联合启动的一个项目，两局商定对其现有的分类体系(分别为 ECLA 和 USPC) 进行协调并形成一个新的分类表。该项目预期会使所有参与局的检索流程更加有效。

#### *共同的引证文献 (CCD)*

47. CCD 的目标旨在提供五局专利申请相关的最新引文数据的单一查询点。该项目集中了所有参与局针对专利申请同族所引用的现有技术，从而使得各局针对同一件发明的检索结果能够在同一个页面上展示。

### **挑战及支持工作分担环境的倡议**

48. 许多成员国在提交的资料中强调了使用外部检索和审查报告以及工作分担计划的益处<sup>40</sup>。其中一些提交资料中还提到了这类流程相关的挑战。

49. **理解并适应不同的法律和实践**：总体而言，各局采用不同的实体标准以及对这些标准不同的理解被认为是有效利用外国检索和审查工作的障碍之一。特别是，各局作法之间的差异和对权利要求不同的解读方式，包括对修改的权利要求进行评估，以及各局所采用不同的分类表等等这些都被认为使得对其他局检索和审查结果进行再利用变得复杂<sup>41</sup>。此外，由于各局专利审查程序不同，检索和审查报告并不随时都可用于另一局随后的使用<sup>42</sup>。

<sup>40</sup> 例如参见澳大利亚、匈牙利、葡萄牙、西班牙、联合王国、美利坚合众国与 EPO 提交的资料。

<sup>41</sup> 参见阿根廷、匈牙利和美利坚合众国提交的资料。美利坚合众国所提交的资料中指出，关于 CS&E 试点计划，由于各局对认为是可专利主题存在着差异，因此这些局在对医疗用途或治疗方法权利要求进行分析的程序方面存在着差异，因而对各参与局之间的合作产生影响。

<sup>42</sup> 例如，不是所有的局都会向其他进行查询的局提供其工作结果。此外，许多专利制度允许申请人在一定期间内延迟专利审查。在某些国家，这一延迟期可以自申请起延至数年。

50. **申请的保密性**：共享检索和审查结果的另一个法律障碍在于，如果在申请公开前就进行审查的话，有些国家的专利法可能禁止其专利局与其他局共享审查细节。
51. **不同的语言**：对一些国家而言，语言障碍是利用外国检索和审查工作的主要挑战，各局往往以本国语言来撰写文件，这就使得其他局的审查员难以或无法来利用这类文件<sup>43</sup>。
52. 为了克服这些障碍，通过审查员交流计划来对各国法律和程序间的差异加以理解，这被认为是实现成功的工作分担的一项要素<sup>44</sup>。为了促进这种理解，上述的一些项目框架下已开展了各类的培训和审查员交流计划。此外，有一份提交的资料认为，对所有立法进行协调会有助于工作分担的有效实施<sup>45</sup>。
53. 还有一项建议，认为各局应通过在线数据库公开专利申请的审查历史记录，以便其他局的专利审查员能够很方便地查阅相同专利族的专利申请的检索和审查结果<sup>46</sup>。上述的各类项目中，首次受理局对被作为海外申请基础的申请进行优先审查，并尽可能地向参与项目的其他局公布这些报告<sup>47</sup>。
54. 关于禁止一局与其他局共享审查细节的法律，一些存在此类规定的专利局基于保密原则已参与到工作分担计划中，审查结果不会被其他专利局进行公布。联合王国的《知识产权法案》目前正在接受议会两院审议，这项法案设置的立法会扩大知识产权局与其他知识产权局保密共享公开前工作的范围。
55. 关于语言障碍，一些成员国建议，为便于使用外国检索和审查工作结果，应集中经历改善机器翻译工具<sup>48</sup>。

[文件完]

---

<sup>43</sup> 参见匈牙利、葡萄牙、摩尔多瓦共和国和西班牙提交的资料。

<sup>44</sup> 参见美利坚合众国提交的资料。

<sup>45</sup> 但是，其还表示，近期难以实现这种协调。参见阿根廷提交的资料。

<sup>46</sup> 例如参见西班牙提交的资料。OEPM 在其网站上公布此类信息，网址为：<http://archivoenlinea.oepm.es/register/regviewer>。

<sup>47</sup> 在此方面，EPO 报告说，其为用于工作分担的首次受理申请在优先权期限届满前设定了很高的优先级别，即提交申请日起 9 个月。

<sup>48</sup> 参见西班牙、匈牙利和摩尔多瓦共和国提交的资料。西班牙在所提交资料中表示，尽管机器翻译工具取得了快速的进展，现有的机器翻译工具尚不能满足所需的质量要求。