

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十三届会议

2020年5月26日至29日，日内瓦

### 审查补充国际检索制度

国际局编拟的文件

### 概 述

1. 为筹备 PCT 大会在 2020 年 9 月对补充国际检索制度的审查，本文件请工作组对该制度提出评论意见，并考虑就其未来向大会作何建议。

### 背 景

2. PCT 大会（“大会”）在 2007 年 9 月/10 月举行的第三十六届会议上修订了《PCT 实施细则》，增加了一项补充国际检索制度。这些修正案于 2009 年 1 月 1 日生效（文件 PCT/A/36/13）。

3. 大会在 2012 年 10 月举行的第四十三届会议上审查了补充国际检索制度，并在 2015 年 10 月举行的第四十七届会议上再次审查该制度。第二次审查后，大会通过了以下决定（文件 PCT/A/47/9 第 17 段）：

“17. 大会在补充国际检索制度生效之日后三年对其进行了审查，并于 2015 年再次对其进行审查，决定：

“（a）请国际局继续对该制度进行为期五年的密切监测，并继续向国际单位会议和工作组报告该制度的发展情况；

“（b）请国际局、国际单位和各国家局及用户团体持续提升 PCT 体系用户对这项服务的认识并向他们推广这项服务；

“（c）请提供补充国际检索的国际单位考虑审查在该制度下所提供的服务的范围，以及为所提供的服务相应地收取的不同水平的费用，这些费用应当合理；并请目前不提供这项服务的单位重新考虑是否在不久的将来提供这项服务；

“（d）根据届时的进一步发展，尤其是与推进协作检索和审查模式的工作以及改进‘主’国际检索质量的工作相关的发展，于2020年再次审查该制度。”

4. 为筹备大会今年的审查，本文件提供关于补充国际检索制度法律进展及使用情况的信息，并讨论该制度的未来选项。

### 法律进展

5. 应工作组在2015年筹备补充国际检索制度审查时提出的邀请，国际局于2016年5月向工作组第九届会议提交了一份文件（文件PCT/WG/9/6），讨论对补充国际检索制度可作出哪些可能的改进。该文件提出对《PCT实施细则》进行如下修改：

- 将提出补充国际检索请求的期限从自优先权日起19个月延长至22个月；
- 被指定进行补充检索的单位可选择是否与所有补充国际检索报告一道作出书面意见。

6. 工作组第九届会议主席总结第117段至第123段总结了对文件PCT/WG/9/6所提出的修正案的讨论。该届会议报告（文件PCT/WG/9/28）第277段至第289段提供了这些讨论的完整记录。尽管工作组批准了延长提出补充国际检索请求期限的拟议修正案，但关于国际单位可选择是否与补充国际检索报告一道发出书面意见的修改，并未达成一致。

7. PCT大会随后在2016年10月举行的第四十八届会议上批准了《PCT实施细则》的修正案，将提出补充国际检索请求的期限从自优先权日起19个月改为22个月（见文件PCT/A/48/3和文件PCT/A/48/5第21段至第24段）。这些修正案于2017年7月1日生效。

### 补充国际检索请求

8. 下列表1和表2提供了自2009年向申请人开放该选项后，申请人使用补充国际检索的详细情况。

补充国际检索单位 (SISA) 主国际检索单位 (ISA)	AT	EP	FI	RU	SE	SG	TR	UA	XN	XV	总计
AT		2			1						3
AU		1				1					2
CA		19		2				1	1		22
CN		305									305
EG		1									1
EP	11		1	200	8	3	3	2	4	2	234
ES		3									3
IL		1									1
IN	1										1
JP		9									9
KR		18		4	1	3					26
RU		5						4			9
SE				9							9
US		27		3	2						32
XN		1									1
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>392</b>	<b>1</b>	<b>218</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>659</b>

表 1: 补充国际检索请求数量, 按国际检索单位和补充国际检索单位开列 (截至 2019 年底)

SISA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	总计
AT			1	2	1	2	2		1	1	2	13
EP		3	7	21	30	60	40	44	40	54	93	392
FI				1								1
RU	23	35	31	19	32	46	22	2	6		2	218
SE	2	2	2		2					3	1	12
SG								1		3	3	7
TR										1	2	3
UA									2	1	4	7
XN		1		2							2	5
XV											2	2
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>111</b>	<b>659</b>

表 2: 补充国际检索请求, 按年份开列

9. 总体而言, 补充国际检索的采用率一直很低, 单年度请求量最多才刚超过 100 份。与每年出具的国际检索报告的数量 (2009 年为 157,740 份, 2019 年增至 251,300 份) 相比, 这些数字微不足道。2016 年通过的《PCT 实施细则》修正案并未显著影响补充国际检索的使用情况。

10. 表 1 显示, 补充国际检索请求中的 76.6% 为以下两种组合:

- (a) ISA/CN 和 SISA/EP (305 份请求; 46.3%);
- (b) ISA/EP 和 SISA/RU (200 份请求; 30.3%)。

此外，表 2 显示，第二种组合中的大多数请求发生在 2016 年之前，俄罗斯联邦知识产权局（Rospatent）自 2016 年以来仅收到 10 份请求。因此，近年来的补充国际检索活动，主要是根据中国国家知识产权局（国知局）检索的申请向欧洲知识产权局（欧专局）发出的请求。

11. 补充国际检索的前十名用户占有所有请求的四分之三以上（76.3%），排在前两名的用户分别占有所有请求的 38.9%和 23.8%。排名第二的用户占 2016 年之前向 Rospatent 所提出请求的大多数，该用户此后一直未使用补充国际检索。

12. 总之，很少用到补充国际检索。大多数请求来自一些使用特定 ISA 和 SISA 组合的用户，这些用户似乎是在一系列特定情况下使用补充国际检索作为一种申请策略。在大多数此类请求中，用户选择的 SISA 不是这些国际申请的受理局的主管 ISA。

### 补充国际检索的未来

13. 在先前对补充国际检索制度的审查中，国际局指出了其处理补充国际检索请求的最低营运费用。建立该制度时，国际局得以在现有信息技术系统的基础上处理请求和费用支付，这得益于其作为受理局的现有系统，特别是在将补充国际检索费转至相关国际单位方面（请参见文件 PCT/WG/5/8 第 33 段）。最近，国际局已自动生成用于补充国际检索的国际申请副本，通过 PCT-EDI 传送至欧专局，正如通过 eSearchCopy 传送检索副本。2015 年的审查还报告称，提供补充国际检索的国际单位已表明，与建设成本相比，提供服务的成本微乎其微（见文件 PCT/WG/8/6 第 25 段）。

14. 鉴于运营费用较低以及某些申请人持续使用补充国际检索，大会在之前的审查中保留了补充国际检索。但是，展望 PCT 在线服务的未来发展，效率的进一步提高将有赖于更多的机器对机器交易，数据直接从源头传递。为实现该目标而进行的 Web 服务开发处于试验阶段，一些申请人和主管局正在实时测试。此外，提供补充国际检索的多家单位已请求扩展为主管局提供的基于浏览器的服务，以使其更全面地涵盖该功能。

15. 但是，未来涉及补充国际检索的数据自动传输将带来信息技术开发的相关费用，而这似乎与稀少的请求量不成比例。尽管 ePCT 是模块化设计，能够轻松添加功能，但与为受理局添加功能或添加国际检索和国际初步审查的主要功能相比，添加与补充国际检索有关的服务更为复杂。尽管每项国际申请只有一个国际检索单位和零个或一个国际初步审查单位，但理论上最多可以指定十个补充检索单位。因此，与此类单位互动所需的数据库交互无法直接以主国际检索单位的同样功能为基础，而将需要大量特别开发，其中大多数功能甚至很可能不会被欧专局所用，目前超过 80%的补充检索由欧专局开展。

16. 此前关于补充国际检索使用率低下的用户反馈意见，主要集中在愿意提供此服务的单位的成本和语言专长方面。鉴于自上次审核以来，这两方面均未发生重大变化，继续考虑这些问题似乎无益。

17. 因此，国际局认为，在今年晚些时候审查补充国际检索制度审查时，PCT 缔约国可以考虑以下两个选项。

(a) 第一个选项是保留补充国际检索，并为大会再次审查该制度作出安排。在确定何时进行下一次审查时，缔约国可以考虑国际检索的未来发展。目前正在开展五局合作检索和审查试点项目，该项目将就有关实用性、成本和收益的多项主题作出报告。此外，如文件 PCT/MIA/27/6 所提出的，受理局为向其提交的国际申请指定更多主管国际检索单位，可为申请人提供更多主要国际检索选择。但是，如果大会决定采用这一选项，国际局将建议，除确保补充检索副本交换

和补充检索报告交换所必需的投资之外，不计划对补充国际检索的任何进一步自动化进行投资。

(b) 第二个选项是废止补充国际检索，因为在补充国际检索运行的十多年来，申请人的使用率始终很低。如上文第 5 段至第 7 段所述，自 2015 年对补充国际检索的上一次审查以来，PCT 工作组已经考虑了该制度可能的改进。工作组商定的唯一法律框架变更，是延长请求补充国际检索的期限，但这并未显著提升补充国际检索请求数量。停止补充国际检索将需修订《PCT 实施细则》，如果大会在 2020 年审查中决定建议采用此选项，国际局将对《PCT 实施细则》提出必要的修正案，以供大会在 2021 年 9 月/10 月通过。因此，修正案生效和补充国际检索终止的可能日期将会是 2022 年 7 月 1 日。

## 国际单位会议的审议

18. PCT 国际单位会议 (PCT/MIA) 在 2020 年 2 月 6 日至 7 日于加蒂诺举行的第二十七届会议上讨论了补充国际检索制度。主席总结第 59 段至第 63 段 (文件 PCTMIA/27/16) 将会议讨论总结如下：

“59. 讨论依据文件 PCT/MIA/27/5 进行。

“60. 一些单位表示支持 PCT 缔约国建议对补充国际检索进一步续期。其中一个单位已提供补充国际检索，指出向申请人提供补充国际检索的 IT 开发成本高昂，做出停止补充国际检索的改变可能非常昂贵。此外，该单位指出，自 2017 年补充国际检索请求期限增至自优先权日起 22 个月以来，每年补充国际检索请求的数量均翻一番。其中另一个单位，虽然未提供补充国际检索，但表示废除补充国际检索可在对协作检索和审查试点进行评价之后予以审议。该单位还指出，大部分补充国际检索请求源自提交中国国家知识产权局 (国知局) 受理局的申请，并补充道，国知局可指定其他国际检索单位主管向其受理局提交的国际申请。

“61. 另一些单位认为，PCT 缔约国应认真考虑废除补充国际检索的选项，指出理由之一是，国际局对与维持该系统不成比例的 IT 开发相关费用提出关切。其中一个单位提及用户最初请求在国际阶段提出二次检索请求的可能性的原因，是希望检索能够覆盖到某些特定语种的文件，这些语种只有特定国际检索单位的审查员才懂。但是，鉴于补充国际检索的采用非常少，可说明申请人普遍对国际检索的质量感到满意，国际检索的质量自补充国际检索引入以来也得到改善，因为搜索引擎和阅读其他语言文件的机器翻译设备近年来已有所改进。其中一个单位报告说，时隔七年后，它于 2019 年收到两份补充国际检索请求，鉴于上一次补充国际检索之后的较长时间间隔，需要大量资源进行处理。

“62. 还有一组单位对补充国际检索是否继续没有明确偏好。其中一个单位收到来自一名不再使用服务的申请人的大量补充国际检索请求。不过，该单位认为如果申请含有细则 39 所列、已由某些国际检索单位检索的主题，但这些单位均未被受理局指定主管开展主要国际检索，则补充国际检索可对申请人有利。

“63. 会议请国际局在关于补充国际检索的文件中，反映上文第 59 段至第 62 段中国际单位关于补充国际检索的评论意见，供工作组审议，以便为 2020 年大会审查补充国际检索做准备。”

## 工作组的审议

19. 大会在筹备补充国际检索审查时，请工作组就载于上文第 5 段至第 12 段的补充国际检索制度的法律进展和使用，以及上文第 13 段至第 18 段关于该制度未来的问题发表评论意见。还请工作组考虑建议大会在审查后通过的决定。

20. 如上文第 17 段 (a) 项所讨论的，如果工作组认为继续监测补充国际检索制度是适当的，则任何审查结论都可能与合作检索和审查试点的结果密切相关。虽然已经开始评估该试点的一些方面，但还需若干年才能确定该试点中足够比例的国际申请在国家阶段的结果。即便如此，将任何建议转化为具体提案还需更多时间。此外，由于对补充国际检索的需求一直很低，因此可能影响申请人行为的变更（例如，为申请人提供更多国际检索单位的选项），随时都有可能对补充国际检索请求的数量突然产生重大影响。考虑到以上多种因素，下一次审查的日期待定，将避免大会必须考虑尚未做好准备的议题。

21. 如果工作组决定建议大会保留补充国际检索制度，不妨考虑建议大会通过以下决定：

“PCT 大会在 2012、2015 和 2020 年对补充国际检索制度进行审查后，决定：

- (a) 请国际局继续监测该制度，并向国际单位会议和工作组报告重大进展；并
- (b) 根据国际局建议的时间或缔约国提出的要求，最迟在 2027 年再次对该制度进行审查。”

22. 然而，如果工作组决定建议大会废止补充检索制度，鉴于第 17 段 (b) 项中讨论的《PCT 实施细则》修订时间表，不妨考虑建议大会通过以下决定：

“大会在 2012、2015 和 2020 年对补充国际检索制度进行审查后，

- (a) 注意到自 2009 年向申请人提供补充国际检索的可能性以来，该制度的采用率始终很低；并
- (b) 请国际局在其 2021 年 9 月/10 月的会议上提交修订《PCT 实施细则》的提案，以取消补充国际检索的选项。”

23. 请工作组：

- (i) 对本文件中提出的补充国际检索相关问题作出评论意见；并
- (ii) 审议上文第 21 段和第 22 段所载的向大会作出的建议草案。

[文件完]