

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十五届会议

2022年10月3日至7日，日内瓦

### 专利审查高速路与 PCT 的正式整合：修订后的方法

日本、大韩民国、联合王国和美利坚合众国提交的文件

#### 概 述

1. 本文件指向的是提案局向本机构前几届会议提出的修改 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审查。本文件反映了共同提案局正在采取的修订后的方法，以寻求采用简单、一致的制度将 PPH 整合进 PCT 的最佳途径。

#### 背 景

2. 正如 PCT 路线图等文件中详述的，为了减少国际阶段期间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。因此建议将 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获得加快审查，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审查。

4. 归根结底，参与 PPH 并不要求或涉及参与局检索和审查申请的方式发生任何实质性变化，而是为了提高申请质量以提交参与局处理。

5. 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 显著地加快了向参与局提交的对应申请的审查处理速度，因为它鼓励申请人提交已成功处理了先前检索和审查结果的申请，从而使审查员能够利用这些检索和审查结果。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，而不必对其他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。

6. 关于专利局获得的效率，美国专利商标局（美国专商局）的经验如下<sup>1</sup>：

授权率：

PPH - 87%

非 PPH 申请 - 77%

一次授权率：

PPH - 27%

非 PPH 申请 - 14%

获得授权的 PPH 请求申请做出第一次审查意见的平均周期比非 PPH 申请快 7.2 个月。

获得授权的 PPH 请求申请做出最终处理的平均周期比非 PPH 申请快 8.2 个月。

7. 其他 PPH 参与局的相关信息可以在以下网址获得：<https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>。

8. 目前，除一个单位之外的其他所有国际单位以及很多不作为国际单位的主管局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。

## PPH 与 PCT 的整合

9. 在 2012 年 5 月 29 日至 6 月 1 日在日内瓦召开的 PCT 工作组第五届会议上，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

---

<sup>1</sup> 2019 年 10 月 - 2020 年 9 月数据

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。”

10. 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，并在 PCT 国际单位会议（MIA）第二十届会议、PCT 工作组第六届会议和 MIA 第二十一届会议上提交。这些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，各单位对于提案表示总体上支持，表示有特别的兴趣并希望 PPH 与 PCT 体系正式整合的工作在 PCT 工作组中取得快速进展。关于工作组第六届会议上的讨论，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，并表示愿意考虑克服所述顾虑的建议，或者选择利用拟议的不兼容通知的方式克服所述顾虑。但有两个代表团表示，它们出于包括国家主权关切在内的若干原因完全反对该提案。

12. 在 MIA 第二十届和第二十一届会议以及 PCT 工作组第六届会议上的讨论之后，美国专商局和联合王国知识产权局（UKIPO）向 PCT 工作组第七届会议提交了一份经过进一步修订的提案（PCT/WG/7/21）。经过进一步修订的提案考虑到了成员国和其他国际单位提出的关切和建议，并得到了在工作组会议上发言的许多代表团的 support。遗憾的是，有几个代表团仍然以它们之前提出的理由反对该提案，未能就其达成共识。

13. 提案经过再次修订后，提交给了 PCT 工作组第十四届会议，供 PCT 成员国审议（文件 PCT/WG/14/10）。在会议上发言的大多数代表团表示支持这份修订后的提案。有一些代表团在表示总体支持的同时，指出可以对该提案进行进一步修改，以使其主管局能够接受。这些意见主要集中在为指定局和选定局提供更多灵活性方面。有几个代表团还表示特别倾向于“选择加入”方案。

14. 本文件的提案国始终坚持认为，应通过将 PPH 正式与 PCT 法律框架整合，进一步推动 PPH 在世界范围内的使用。考虑到这一点，我们对实施细则和行政规程的拟议修改作了进一步修订，其中考虑到了本工作组上届会议上提出的意见和建议的更多灵活性。经过修订后的提案纳入了成员国所希望的所有拟议的灵活性。然而，在审查由此形成的提案时，我们得出意见，根据该提案制定的制度可能会使申请人感到过于困惑。修订后产生的制度将因为缺乏一致性而使申请人不仅会对于在哪些地方可以利用这一制度感到困惑，而且更加困惑的是，这么多可选要求的哪种组合在哪个主管局适用。

15. 鉴于工作组上届会议上提出的许多积极意见，我们认为各主管局对该制度有很大兴趣。我们还认为，未来的 PCT-PPH 制度应该是简单和一致的，这样才能发挥其效力。因此，我们希望请成员国与我们合作，探讨如何将 PPH 整合进 PCT，以获得一致支持。

16. 为努力达成共识，我们认为在工作组未来一届现场会议上举行一次信息交流讲习班将会颇有裨益。该讲习班将使各种规模的主管局以及申请人都能分享对 PPH 的看法和经验。可以审议各种益处，以及为申请人和主管局同样在最大限度上提供益处的最佳做法，有顾虑的成员国也可以与已经实施 PPH 的主管局讨论这些顾虑。

17. 请工作组：

(i) 注意本文件的内容；并

(ii) 请秘书处与有关各方合作，筹备在工作组未来届会上举行一次关于专利审查高速路的信息交流讲习班。

[文件完]