

专利合作条约(PCT) 工作组

第八届会议

2015年5月26日至29日，日内瓦

受理局向国际检索单位传送在先检索和/或分类结果

大韩民国和欧洲专利局提交的文件

概 述

1. 建议在主管局所适用的国内法允许的情况下，对 PCT 实施细则进行修改，要求受理局向相关国际检索单位提供该局作为国家局对于作为国际申请要求优先权依据的在先申请的在先检索和/或分类结果。

2. 本提案在第七届工作组会议上首次进行讨论，已经过进一步修订，兼顾了 2015 年 2 月在东京召开的第七届工作组会议和第二十二届国际单位会议上所提出的问题和表达的关切。

背 景

3. 现在很多国家局正在努力缩短审查周期，在不久的将来审查周期有望缩短至 10 或 11 个月以下。由于通常的国际检索要在自优先权日起 16 个月内完成，因此未来越来越多的国际申请在进行国际检索时，其同族申请的在先检索结果已经完成。有时，附有书面意见的国家检索报告对国际检索单位来说可能是有用的。最后，还注意到在国际检索之前，国家局对国际申请的同族申请已给出分类号的情况也越来越普遍。

4. 遗憾的是，在目前的 PCT 程序中没有对向国际检索单位传送上述检索或分类结果作出规定。一般来说，首次受理局以及由此在国际检索前进行检索和/或分类的国家局作为受理局的可能性较大。这

些结果应传送给国际检索单位，除非受理局所适用的国内法不允许对在先检索和分类结果进行传送，即如果受理局可以将先检索和/或分类结果传送给另一个主管局。

提 案

5. 目前，在先检索结果可以由申请人提供并作为根据细则 4.12 和 12 之二要求退还国际检索费的依据。可能允许也可能不允许对与上述检索结果有关的申请要求优先权(细则 16.3 和 41.1)。还有这样的情况，即对与在先检索结果有关的申请要求优先权，但不能作为要求退款的依据。细则 12 之二所规定的程序是受申请人驱动。重要的是注意本提案并非建议对目前细则 12 之二下的退款要求进行修改。而是建议对目前细则 12 之二进行修改，其目的只是为了澄清哪些关于在先检索的文件应向受理局提交，以及当国际检索单位要求申请人提交文件时，应向国际检索单位提交哪些文件。通常情况下，在先检索结果总是应与国际申请一起提交给受理局，而在先申请本身、国际检索单位所接受语言的译本或该语言的在先检索结果译本可以提交给受理局，或是直接或根据国际检索单位的要求提交给该单位。

6. 目前在细则中并未提供一个更为受受理局驱动的解决方案。建议通过纳入新细则 41.2 和 23 之二来解决该问题，要求(“应”条款)国际检索单位尽可能考虑其(作为国际单位或作为国家局)所作出的在先检索结果。根据上述新细则条款，如果在先检索是由另一个主管局作出，并且在先检索和分类结果由受理局传送给国际检索单位，或是以该单位可接受的形式和方式向其提供，则新细则规定该单位可以在国际检索时考虑那些检索结果。这将增加提供给国际检索单位的在先检索结果的数量。

7. 细则 12 之二.1(c)下有关向国际检索单位传送上述检索结果的现行规定对申请人来说存在一系列不利因素。首先，这不是一个自动程序，因为它要求申请人明确提出传送要求，并且某些受理局要求申请人为此缴纳管理费。第二，它没有规定传送所有为满足退款条件所需并对国际检索单位也具有价值的文件，即国际检索单位可以根据细则 12 之二.1(b)(ii)和(iii)要求提交的检索结果和在先申请译文(申请人无法向受理局提交细则 12 之二.1(b)所述的任何文件，即使他拥有这些文件)。因此，可以根据细则 12 之二.1(b)邀请申请人向国际检索单位直接提供上述文件，而他本可以在之前就将这些文件提交给受理局。

8. 因此，建议对程序进行简化，将细则 12 之二.1 和行政规程第 337 节中所有关于文件传送的条款都归于细则 23 之二.1 之下，以便在一条细则下处理所有关于依据细则 12 之二所提出的从受理局向国际检索单位传送文件要求的条款。此外，在新细则 23 之二.2 中，要求受理局向相关国际检索单位传送在向国际检索单位传送检索副本时所具有的任何在先检索结果和/或分类结果(或是由于申请人在提交申请时提供了这些文件，或是在上述日期前受理局已能够获得)。目标是在更多的情况中由受理局对上述结果进行传送。

9. 本提案在 2014 年第七届工作组会议上首次进行讨论(文件 PCT/WG/7/27)，已经过进一步修订，兼顾了 2015 年 2 月在东京召开的第七届工作组会议和第二十二届国际单位会议上所提出的问题和关切(见文件 PCT/MIA/22/4 和载于文件 PCT/WG/8/2 附件的主席会议总结第 54 至 58 段)。

10. 新程序原则上不会给受理局带来过多额外负担。如果受理局拥有在先检索和/或分类结果，通常由于该结果原本就是由受理局作为首次受理局所产生的，或是由于受理局可以并愿意获得这些结果，则只需将这些结果附于发送给国际检索单位的检索副本，其格式符合行政规程附件 F 的规定即可。但是，为了兼顾第二十二届国际单位会议上所表达的关于可能增加受理局负担的关切，对提案进行了修改，允许相关受理局可自行决定是否对上述结果进行传送。此外，在不久的将来，随着通过国际局向

国际检索单位传送检索副本(“eSearchCopy”)逐步得到落实,这将成为一个自动程序。此外,无需对在先检索和/或分类结果进行翻译,应以原始语言进行发送。一般来说,载于在先检索和/或分类结果的信息是比较自动化的信息,因此足够清晰。有关人员可以通过在先检索结果对在先检索报告有所理解,或至少了解引用文件名单以及(如果有的话)在先检索意见。最后,国际检索单位欢迎任何在先分类结果,最好提供共同体专利分类号,提供国际专利分类号亦可。可以在行政规程或受理局指南中对该程序进行进一步解释。

11. 考虑到各国国内法对于提供关于未公开申请信息的规定不尽相同,建议向受理局提供“退出”条款,假设在未得到申请人同意的情况下传送在先检索或分类结果的副本或以某种形式传送上述结果(例如以整篇检索报告的形式)违反了受理局所适用的国内法(见拟议的新细则 23 之二. 2(d))。

12. 通过进一步加强国际检索报告与国家阶段审查结果之间的一致性以及可能提高国际检索报告质量,这些共享的检索和/或分类结果可以为减少国际检索单位的工作量作出贡献。此外,通过提高检索程序的效率,这项新规定将有利于国际检索单位更好地履行细则 42 所规定的时限,以及实现保证 A1 公布这一总体目标。因此主管局和 PCT 用户都将从该措施中受益。

进一步的考虑

13. 在先检索结果和分类结果对国际检索单位是有用的,即便优先权要求已根据细则 90 之二. 3 撤回。此外,考虑到可以向国际局提出撤回优先权的要求,最简单有效的程序是根据拟议的细则 23 之二,在优先权要求被撤回的情况下也要求受理局传送检索结果和分类结果。应在受理局指南中对这种情况予以澄清。

14. 请工作组审议本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

PCT 实施细则的拟议修改

目 录

| | |
|---|---|
| 细则第 12 条之二 <u>申请人提交关于在先检索的文件</u> 在先检索结果和在先申请的副本；译文 | 2 |
| 12 之二.1 <u>根据细则 4.12 提出要求时申请人提供关于在先检索的文件</u> 在先检索结果和在先申请的副本；译文 | 2 |
| 12 之二.2 <u>根据细则 4.12 提出要求时国际检索单位提出提供关于在先检索文件的要求</u> | 4 |
| 细则第 23 条之二 <u>传送关于在先检索或分类的文件</u> | 6 |
| 23 之二.1 <u>根据细则 4.12 提出要求时传送关于在先检索的文件</u> | 6 |
| 23 之二.2 <u>根据细则 41.2 传送关于在先检索或分类的文件</u> | 7 |
| 细则第 41 条 <u>考虑在先检索的结果</u> | 9 |
| 41.1 <u>根据细则 4.12 提出要求时考虑在先检索的结果</u> | 9 |
| 41.2 <u>在其他情况下考虑在先检索的结果</u> | 9 |

细则第 12 条之二

申请人提交关于在先检索的文件

~~在先检索结果和在先申请的副本；译文~~

12 之二.1 根据细则 4.12 提出要求时申请人提供关于在先检索的文件~~在先检索结果和在先申请的副
本；译文~~

(a) 如果申请人根据细则 4.12 已要求国际检索单位考虑由同一或其他国际检索单位或国家局制
定的在先检索的结果，除本条 (b) 至 (d) ~~(e) 至 (f)~~ 另有规定外，申请人可以将相关单位或局制定的在先
检索结果的副本以任何形式(例如，以检索报告的形式，引用现有技术的清单或者审查报告的形式)与
国际申请一起提交给受理局。

~~(b) 除 (e) 至 (f) 另有规定外，国际检索单位可以要求申请人根据情况在合理期限内提交下列文
件：—~~

~~(i) — 相关在先申请的副本；—~~

~~(ii) — 如果在先申请的语言不是国际检索单位所接受的语言，提交该单位接受语言的在先
申请的译文；—~~

~~(iii) — 如果在先检索结果的语言不是国际检索单位所接受的语言，提交该单位接受语言的
在先检索结果的译文；—~~

[细则 12 之二. 1 续]

~~(iv) 在先检索结果中所引用任何文件的副本。~~

[说明：本条 (b) 段的内容已移至拟议新细则 12 之二. 2 的 (a) 段(见下文)。]

(b) ~~(e)~~ 如果在先检索是由作为受理局的同一个局进行的，申请人可以不提交本条(a) ~~本条(a)和 (b)(i) 及(iv)~~所述的副本，而是表明希望受理局准备并向国际检索单位传送本条(a) ~~本条(a)和(b)(i) 及(iv)~~所述的副本。该请求应在请求书中提出，受理局可以为了自己的利益，收取相应费用。

(c) ~~(d)~~ 如果在先检索是由同一国际检索单位，或者作为国际检索单位的同一局进行的，那么本条(a)段 ~~本条(a)和(b)段~~所述的副本或译文无需提交。

~~(e) 根据本细则 4.12(ii)，如果请求书中包含一个说明，其效力是说明国际申请与作出在先检索的申请内容一致或基本一致，或者除在先申请是用不同语言提交外，国际申请与在先申请内容一致或基本一致，则不需提交本条(b)(i)和(ii)段所述的副本或译文。~~

[说明：本条 (e) 段的内容已移至拟议新细则 12 之二. 2 的 (c) 段(见下文)。]

[细则 12 之二.1 续]

(d) ~~(f)~~ 如果本条(a) ~~本条(a)和(b)~~涉及的副本或者译文是以国际检索单位可接受的形式或方式向受理局或国际检索单位提供，例如通过数字图书馆或者以优先权文件的形式，同时申请人在请求书中也如此说明，则不需要提交本条(a) ~~本条(a)和(b)~~所述的副本或者译文。

12 之二.2 根据细则 4.12 提出要求时国际检索单位提出提供关于在先检索文件的要求

(a) 除(b)和(c) ~~(e)至(f)~~另有规定外，国际检索单位可以要求申请人根据情况在合理期限内提交下列文件：

(i) 相关在先申请的副本；

(ii) 如果在先申请的语言不是国际检索单位所接受的语言，提交该单位接受语言的在先申请的译文；

(iii) 如果在先检索结果的语言不是国际检索单位所接受的语言，提交该单位接受语言的在先检索结果的译文；

(iv) 在先检索结果中所引用任何文件的副本。

[说明：拟议的新细则 12 之二.2(a)的内容来自目前细则 12 之二.1 的(b)段(见上文)，并对其作了细微的拟议修改。]

[细则 12 之二. 2 续]

(b) 如果在先检索是由同一国际检索单位，或者作为国际检索单位的同一局进行的，或者如果本条(a)涉及的副本或者译文是以国际检索单位可接受的形式和方式能够获得，例如通过数字图书馆，或者以优先权文件的形式，那么本条(a)段所述的副本或译文无需提交。

(c) 根据本细则 4.12(ii)，如果请求书中包含一个说明，其效力是说明国际申请与作出在先检索的申请内容一致或基本一致，或者除在先申请是用不同语言提交外，国际申请与在先申请内容一致或基本一致，则不需提交本条(a)(i)和(ii)段~~本条(b)(i)和(ii)段~~所述的副本或译文

[说明：拟议的新细则 12 之二. 2(c)的内容来自目前细则 12 之二. 1 的(e)段(见上文)，并对其作了细微的拟议修改。]

细则第 23 条之二

传送关于在先检索或分类的文件

23 之二.1 根据细则 4.12 提出要求时传送关于在先检索的文件

(a) 受理局应将细则 12 之二.1(a) 和 12 之二.2(a) 所述的申请人根据细则 4.12 所提出要求的在先检索副本和译文与检索副本一起传送给国际检索单位，前提是上述副本或译文：

(i) 已与国际申请一起由申请人提交给受理局；

(ii) 已由申请人要求受理局对副本或译文进行制作并传送给该单位；或

(iii) 已经以受理局可接受的形式和方式向其提供，例如根据细则 12 之二.1(d) 通过数字图书馆。

(b) 如果细则 12 之二.1(a) 所述的在先检索结果副本中没有包含已经能够获得的受理局所制作的在先分类结果副本，该受理局还应将后者与检索副本一起传送给国际检索单位。

23 之二.2 根据细则 41.2 传送关于在先检索或分类的文件

(a) 根据细则 41.2，如果国际申请要求向作为受理局的同一局提交的一件或多件在先申请的优先权，并且该局已对上述在先申请作出在先检索，或已对上述在先申请进行分类，除本条(c)另有规定外，受理局应将上述在先检索结果的副本以它们被提供给该局时所采用的形式(例如，以检索报告的形式，引用现有技术的清单或者审查报告的形式)以及已经能够获得的该局所制定在先分类结果的副本与检索副本一起传送给国际检索单位。受理局还可以向国际检索单位传送它认为有助于该单位作出国际检索的关于上述在先检索的任何其他文件。

(b) 根据受理局的意愿，如果国际申请要求向不同于受理局的其他局所提交的一件或多件在先申请的优先权，并且该局已对上述在先申请作出在先检索，或已对上述在先申请进行分类，并且上述在先检索或分类的结果已经以受理局可接受的形式和方式向其提供，例如通过数字图书馆，则应参照适用本条(a)。

(c) 如果在先检索是由同一国际检索单位或作为国际检索单位的同一局作出的，或者如果受理局知道以国际检索单位可接受的形式或方式向该单位提供了在先检索或分类结果的副本，例如通过数字图书馆，则不应适用本条(a)和(b)。

[细则 23 之二. 2 续]

(d) 假设在[日期]传送本条(a)所述的副本或者以某种形式传送这样的副本(例如以本条(a)所述的形式)而未经申请人授权违反了受理局所适用的国内法, 则只要未经申请人授权就进行传送仍然违反上述法律, 该段就不应适用于传送向受理局所提交国际申请的副本, 或者以相关的某种形式传送向受理局所提交国际申请的副本, 前提是该局在[日期]前相应地告知了国际局。所收到的信息应由国际局在公报中立即公布。

[说明: 这个告知条款拟以“假设”而不是更为常见的“如果”作为开头是为了使受理局在国内法允许这么做的情况下具有公开限量信息的灵活性, 即使它可能无法提供整篇检索报告。]

细则第 41 条

考虑在先检索的结果

41.1 根据细则 4.12 提出要求时考虑在先检索的结果

根据细则 4.12，如果申请人已经要求国际检索单位考虑在先检索的结果，同时符合细则 12 之二.1 和：

(i) 在先检索是由同一国际检索单位，或者是由作为国际检索单位的同一局作出，国际检索单位在国际检索时应该尽可能地考虑那些检索结果；

(ii) 在先检索是由其他国际检索单位，或者由不同于国际检索单位的其他局作出的，国际检索单位在国际检索时可以考虑那些检索结果。

41.2 在其他情况下考虑在先检索的结果

(a) 如果国际申请要求同一国际检索单位或作为国际检索单位的同一局已作出在先检索的一件或多件在先申请的优先权，国际检索单位在国际检索时应尽可能地考虑上述在先检索的结果。

[细则 41.2 续]

(b) 如果受理局根据细则 23 之二.2(a)或(b)向国际检索单位传送了在先检索或在先分类结果的副本，或者如果该副本以国际单位可接受的形式和方式向其提供，例如通过数字图书馆，国际检索单位在国际检索时可以考虑那些检索结果。

[附件和文件完]