

优先权文件数字查询服务工作组

第三届会议

2011年7月12日至15日，日内瓦

增强优先权文件数字查询服务(DAS)并扩大其范围

秘书处编拟的文件

一、概 述

1. 本文件概述了考虑对 WIPO 优先权文件数字查询服务（“DAS”）进行扩展，使其覆盖工业品外观设计、商标和实用新型申请的必要性，以及进行这种扩展时需要考虑的各种问题。文件还概述了系统对主管局和申请人的好处，指出有必要对该系统进行审查，尽量确保其安全、有效、易用。

二、导 言

2. DAS 自 2009 年 4 月投入运行，为查询参与服务的各专利局颁发的专利优先权文件提供了便利条件。
3. 2009 年 6 月，WIPO 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)要求秘书处研究能否将 DAS 扩展到工业品外观设计和商标领域的优先权文件。秘书处据此编拟了一份题为“优先权文件数字查询服务”的文件(文件 SCT/22/7)，其结论是，将 DAS 扩展到

工业品外观设计和商标优先权文件，可以让对这些文件的处理更加简化、更具有成本效益，对主管局和申请人均有利。

4. 2009 年 11 月，SCT 注意到文件 SCT/22/7，并要求秘书处推进关于为工业品外观设计和商标优先权文件建立数字查询服务的工作，争取确保让感兴趣的主管局尽可能多地参加这项服务(见文件 SCT/22/9 第 66 至 78 段)。
5. 2010 年 9 月，总干事向巴黎联盟和 WIPO 的所有成员国以及有关各组织发出了一份信函，请各工业产权局就进一步增强 DAS 以及是否将其扩展到商标和工业品外观设计优先权文件的问题提供反馈。答复问卷的 44 个主管局中，大多数对把 DAS 扩展到这类文件表示了广泛支持(见附件一中提供的信息)。
6. 与此同时，一些已经参与 DAS 的专利局提出：第一，应当对用于专利的该系统进行扩展，使其可以传输作为实用新型申请副本的优先权文件；第二，可以对 DAS 的系统架构进行增强，改进该服务的用户友好性和安全性。
7. 由于上述各项倡议，国际局决定召开优先权文件数字查询服务工作组(“工作组”)¹第三届会议，研究有关增强DAS的运行及扩大其范围的方案。
8. 为筹备工作组的第三届会议，国际局编拟了以下四份工作文件。
 - (i) 本文件回顾了 DAS 的背景和主要特点，对扩大其范围的各项方案进行了一定程度的详细分析。
 - (ii) 文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/3 描述了 DAS 技术上的系统架构，并介绍了其可以为将 DAS 扩展到工业品外观设计、实用新型和商标提供什么样的支持，以及怎样从整体上实现对 DAS 可用性的进一步改进。
 - (iii) 文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/4 载有一份关于通过经修订的《框架规定》的建议，它将让 DAS 不仅能够处理专利优先权文件，还能够处理商标、实用新型和工业品外观设计优先权文件。
 - (iv) 文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/5 载有一项关于修改申请人门户和主管局之间随优先权文件一起传输的著录信息的建议，对正在用于专利优先权文件的服务进行一些具体的改进。
9. 此外，预计成员国将为解决对系统的各种具体关注提出一项或多项关于修改系统架构的建议。

¹ 工作组由保护工业产权巴黎联盟大会、《专利法条约》(PLT)大会和国际专利合作联盟(PCT 联盟)大会于 2006 年成立，由《巴黎公约》、PLT 和 PCT 成员国组成。

三、优先权文件数字查询服务

背景

10. 根据《保护工业产权巴黎公约》(“《巴黎公约》”)第 4 条 D 第(3)款, 国家和地区主管局可以要求, 专利、商标和工业品外观设计申请中提出优先权要求的, 必须提交要求优先权所依据的申请的经证明的副本(“优先权文件”)作为证据。
11. 传统的、基于纸件的提供和证明优先权文件的方式既费事, 效率又低, 无论对专利局还是申请人都是如此: 专利局需要出具、接收和扫描这些文件(即使在许多情况下在先申请可能已由首次受理局以电子形式进行了存储), 申请人需要索取、传送多份副本。
12. 在专利领域, 优先权文件的处理已经得到大大优化。《专利合作条约》(PCT)国际申请方面, 向其他主管局提出的在后申请使用该体系进行的, 《PCT 实施细则》中已经为简化和提高优先权文件处理的成本效益规定了程序。此外, 《专利法条约》(PLT)中有若干旨在优化优先权要求手续的条款, 其中尤其规定, 缔约方主管局可以从该局为此目的接受的数字图书馆中等处查阅在先申请的, 缔约方不得要求申请人提交在先申请的副本。
13. 2009 年 4 月, 为了给查询专利优先权文件创造方便条件, WIPO 建立了 DAS。DAS 是根据巴黎联盟大会、PLT 大会和 PCT 联盟大会 2006 年的一项决定建立的(见附件二)。

主要特点

14. DAS 现在的工作模式是:
 - (i) 应申请人要求, 首次受理局(“交存局”)把优先权文件在 DAS 中登记(即: 说明或确认文件已经被存入一个参与 DAS 的数字图书馆, 可供该服务使用)。
 - (ii) 申请人使用查询码(由交存局或国际局发放)在 WIPO 网站上登入 DAS 门户, 然后用一份“查询控制名单”来表明允许哪些二次受理局(“查询局”)查询该文件。
 - (iii) 提出二次申请的申请人不必提交优先权文件的纸件副本, 而是要求二次受理局(“查询局”)从 DAS 中检索该文件的副本。查询局向 DAS 发出请求。如果相关申请号为该服务所知, 且申请人已指明应向该局开放, 则该文件的副本被检索并传给该局。
15. DAS 对参与服务的局和使用服务的申请人有多种好处。参与局无须准备、检查和扫描经证明的优先权文件纸件副本。通过参加 DAS, 它们向希望在其他国家提交申请的当地申请人提供了一项低成本的新服务。申请人使用 DAS, 可以获得快捷经济的服务; 二次受理局参加 DAS 的, 他们不必再分别向每个局提供经证明的纸件副本。

系统要求

16. 为了与参与服务的主管局通信，DAS 利用了几个主管局和 PCT 使用的现有系统架构，特别是“电子文件交换”(PCT-EDI)和“三边文件查询优先权文件交换”(TDA-PDX)系统。两个系统均采用了安全传输机制，对未公开优先权文件的保密需要均有适当顾及。
17. 对于没有 PCT-EDI 或 TDA-PDX 系统架构的主管局，WIPO 开发了一套网络门户接入，允许主管局进行小规模参与，除了一台扫描仪、一台个人计算机以及良好的互联网连接和一份 WIPO 数字证书以外，不需要其他基础设施。这种方案尤其适合于那些预计每天最多传递五份文件的主管局。
18. DAS 也可供无法处理电子文件的主管局使用。优先权文件可以以纸件形式提交，由国际局扫描后上传到设在 WIPO 的 DAS 数字图书馆。同样，所有参加服务的数字图书馆中提供的优先权文件，也可以由国际局以纸件形式提供给那些无法以电子形式查询它们的主管局。但人们认识到，尽管这样做可以给申请人带来一些好处，然而与优先权文件的传统做法相比，不能给主管局带来大的好处，强烈建议小的主管局在研究使用纸件方案之前，考虑使用上文第 17 段所述的网络门户。

DAS 的参与情况

19. 至 2011 年 5 月 23 日，有八个专利局参与 DAS。这些局包括澳大利亚、芬兰、日本、大韩民国、西班牙、联合王国和美利坚合众国的国家局，以及国际局的 PCT 受理局。这八个局同时作为交存局和查询局参与服务。其他几个局也打算使用这项服务，正处于不同的开发阶段，另外许多局也表达了意向。
20. 是否使用 DAS，对申请人和主管局双方均属自愿。WIPO 不为 DAS 收费。但是，交存局或查询局可能为文件的存储或检索收取费用。

法律框架

21. DAS 的运行以 2004 年巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会通过的一项有关优先权文件证明问题的议定共识为依据(见附件三)。该议定共识涉及在适用《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款时应适用的原则，通过的目的是为了在优先权文件越来越多地以电子方式提供、保存和传播的情况下提高此方面的确定性。
22. DAS 的运行依照《优先权文件数字查询服务框架规定》(“《框架规定》”)进行，该框架规定是 2009 年 3 月 31 日国际局根据巴黎联盟大会、PLT 大会和 PCT 联盟大会 2006 年的决定(见附件二)和该决定做出后召集的工作组提出的建议制定的。《框架规定》的重要性主要在于确保主管局之间有让系统可以安全可靠地运行的足够的一致性，并保证使用系统的主管局确实承认所传输的文件属于本国法律规定的有效优先权文件。

四、将 DAS 扩展到工业品外观设计优先权文件

概 述

23. 如前所述，SCT 建议将 DAS 扩展到工业品外观设计优先权文件。由于许多主管局的要求，提出优先权要求的，必须提交优先权文件，因此这将让此类文件的处理更加简化，效率更高，对申请人和主管局均有利。
24. 对于工业品外观设计优先权文件，这项服务的一般特点将与专利优先权文件相同，见上文第 14 段所述。
25. 将这项服务扩展到工业品外观设计，在《工业品外观设计国际注册海牙协定》（“《海牙协定》”）的运作方面对国际局也有利。国际工业品外观设计申请可以作为要求优先权的基础，等同于《巴黎公约》第 4 条所指的正规申请²。对于依《海牙协定》提交的许多国际申请，国际局是首次受理局³。如果 DAS 扩展到工业品外观设计优先权文件，国际局将作为《海牙协定》的受理局参与该服务。

系统要求

26. 扩展目前的 DAS，使其也能够处理工业品外观设计优先权文件，将利用 PCT-EDI 传输协议。该系统不仅适合处理工业品外观设计优先权文件，它也已经被许多⁴主管局使用。
27. 如文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/3 中所述，为了让 DAS 系统架构能够处理工业品外观设计优先权文件，已经提前做了一些工作。但是，为了满足工业品外观设计某些特有的具体要求，例如支持颜色、灰度和大尺寸图像的能力，仍需要对某些技术特点进行修改。

法律考虑

28. 尽管 DAS 最初设计时考虑的是专利优先权文件，并且目前也仅用于这类文件，但巴黎联盟大会、PLT 大会和 PCT 联盟大会 2006 年做出的决定(见附件二)不局限于为专利优先权文件建立服务，而是涉及为一般意义上的优先权文件建立服务。这样，将这项服务用于工业品外观设计优先权文件，不需要巴黎联盟大会再次核准。

² 《巴黎公约》第 4 条 A 第(2)款的规定如下：“依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应被承认为产生优先权。”。

³ 2010 年，国际局对于约 1,500 件国际工业品外观设计申请是首次受理局(约占当年受理申请总量的 63%)，这一数字随着新的缔约方加入《海牙协定》日内瓦文本将继续上升。同年，国际局发出了 395 份国际申请摘要和 1,556 份经证明的副本，这些均用纸件形式传递。

⁴ 截至本文件撰写之日，约有 20 个主管局使用 PCT-EDI 传输协议在主管局和 WIPO 之间进行 PCT 申请文件和数据的交换。

29. 此外，将这项服务扩展到工业品外观设计优先权文件，还将以巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会 2004 年通过的有关优先权文件证明问题的议定共识为基础。这项共识不局限于专利优先权文件，可同样适用于涉及其他工业产权的优先权文件(见附件三)。
30. 另一方面，2009 年 3 月国际局制定的《框架规定》将需要进行修改，把该项服务用于工业品外观设计优先权文件写入。《框架规定》的修改草案在文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/4 中提出，交工作组审议。

五、将 DAS 扩展到商标优先权文件

概 述

31. 对于商标优先权文件，这项服务的一般特点将与专利和工业品外观设计优先权文件相似，见前所述。但是，主管局和申请人要遵守的程序将更为简单，如下所述。
32. 对于商标，国际局将不是首次受理局。根据《商标国际注册马德里协定》和《与该协定有关的议定书》(“马德里体系”)，国际申请必须基于在原属局的一项商标注册，对于《马德里议定书》，也可基于在原属局的一项商标申请。
33. 这项服务也不会被用于马德里体系国际申请中要求的优先权。《马德里协定》和《议定书》的第 4 条第(2)款规定，国际申请享有优先权，但不必履行《巴黎公约》第 4 条 D 节中规定的手续。
34. 但是，在马德里体系以外，国家和地区主管局对于提出的优先权要求，一般要求提交优先权文件，这项服务对简化马德里体系以外的优先权要求相关程序将很有用。

系统要求

35. 为处理专利和工业品外观设计优先权文件提出的 DAS 系统架构，考虑了相关程序对相对高水平保密的要求。但是，由于商标不关心新颖性和延迟公布，因此这种高水平保密可以说并不为商标优先权文件所需要。
36. 因此，如文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/3 中所述，用于处理商标优先权文件的系统架构将更简单。

法律考虑

37. 将现有 DAS 扩展到商标优先权文件，不需要巴黎联盟大会再次核准。上文第 28 段中提到的考虑，也适用于此处。
38. 与工业品外观设计一样，将这项服务用于商标优先权文件，也将以巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会 2004 年通过的有关优先权文件证明问题的议定共识为基础(见上文第 29 段)。

39. 最后，国际局 2009 年 3 月制定的《框架规定》将需要进行修改，把该服务用于商标优先权文件写入。《框架规定》的修改草案在文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/4 中提出，交工作组审议。

六、将 DAS 扩展到实用新型优先权文件

概 述

40. 对于实用新型优先权文件，这项服务的一般特点将与专利几乎完全相同。

系统要求

41. 从安全和文件内容角度看，对基于实用新型的优先权文件的要求与专利相同。唯一比较大的区别是，实用新型除了以后的专利和实用新型申请以外，被用作以后工业品外观设计申请优先权要求基础的可能性更大。

法律考虑

42. 将现有 DAS 扩展到实用新型优先权文件，不需要巴黎联盟大会再次核准。上文第 28 段中提到的考虑，也适用于此处。
43. 与工业品外观设计和商标一样，将这项服务用于实用新型优先权文件，也将以巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会 2004 年通过的有关优先权文件证明问题的议定共识为基础(见上文第 29 段)。
44. 最后，国际局 2009 年 3 月制定的《框架规定》将需要进行修改，把该服务用于实用新型优先权文件写入。《框架规定》的修改草案在文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/4 中提出，交工作组审议。

七、提高系统的安全性、效率、可靠性和易用性

45. 从该系统中获得的经验显示，申请人对系统有充分了解的，使用时系统可以有效发挥作用，但由于操作过程有多个步骤，出现的错误过多。系统仍有简化余地。
46. 此外，尽管系统很安全，确保除了得到明确授权的主管局以外无人能够读取文件，但仍存在由于申请人或主管局错误而让第三方能够获得机密信息的可能性。
47. 最后，随着系统使用范围的扩大，保证其可靠性变得更加重要。尽管系统的性质决定其不必随时可用，但可以保证何种水平的服务，仍需做到有把握。这要求国际局和参与服务的各局之间订立服务等级协议，规定各核心系统和参与服务的数字图书馆的可用性(对于其图书馆设在国际局的主管局而言，这项要求仅有象征意义)。

48. 这些问题在文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/5 中有更详细的探讨,《框架协定》所需要的修改在文件 WIPO/DAS/PD/WG/3/4 中提出。

八、为工业产权程序中可能要求的其他文件类型建立数字查询服务的可能性

49. 在国际局于 2010 年为把 DAS 扩展到商标和工业品外观设计优先权文件而举行的磋商中,提出了能否把 DAS 的范围进一步扩大,让该服务也能够处理商标注册证的问题。这在执行《巴黎公约》第 6 条之五(“原样”条款)方面,将对主管局和商标所有人尤其有用。
50. 第 6 条之五 A 第(1)款规定:“在原属国正规注册的每一商标,除有本条规定的保留外,本联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护。各该国家在确定注册前可以要求提供原属国主管机关发给的注册证书。该项证书无需认证。”因此,提供商标注册证集中式数字查询服务,将给主管局和商标所有人双方带来明显好处。
51. 在 2010 年 11 月举行的 SCT 会议上,将 DAS 扩展到数字注册证书的可能性也同样受到鼓励(见文件 SCT/24/7 第 10 段)。
52. 此外有意见提出,国际局和有关局不妨考虑为工业产权注册或授权程序中可能要求的其他文件类型也提供一项数字查询服务。这种情况可能是,例如,为证明工业产权的转让或其他所有权移转而必须向工业产权局提交的文件;或者为支持外观设计专利申请需要出具介绍现有技术的文件。这样一种服务肯定将对主管局和工业产权持有人有利。
53. 考虑到这些建议,国际已计划研究是否与感兴趣的工业产权局合作,建立一项与 DAS 类似的数字查询服务,以方便查询这些主管局在工业产权注册或授权程序中可能要求的优先权文件以外的其他文件。

54 请工作组:

- (i) 审议本文件中的各项建议,批准将 DAS 扩展到与商标、工业品外观设计和实用新型有关的优先权文件,并
- (ii) 注意国际局计划研究是否与感兴趣的工业产权局合作,建立一项与 DAS 类似的数字查询服务,以方便查询这些主管局在工业产权注册或授权程序中可能要求的优先权文件以外的其他文件。

[后接附件]

2010年9月30日 WIPO 第 C.M. 1356 号通函后收到的
关于优先权文件数字查询服务(DAS)的反馈

1. 2010年9月,总干事向巴黎联盟和 WIPO 的所有成员国以及有关政府间组织发出了一份通函,请各工业产权局就增强 DAS 以及是否将其扩展到商标和工业品外观设计优先权文件的问题提供反馈。
2. 44 个工业产权局对通函做出了答复,其中包括阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、奥地利、巴林、孟加拉国、巴西、保加利亚、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、克罗地亚、丹麦、厄瓜多尔、萨尔瓦多、爱沙尼亚、德国、希腊、匈牙利、冰岛、伊拉克、日本、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、摩纳哥、新西兰、挪威、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、苏里南、瑞典、特立尼达和多巴哥、土耳其、乌拉圭等国的主管局以及非洲地区知识产权组织(ARIPO)。
3. 从收到的答复中可以获得下列信息:
 - (a) 关于工业品外观设计申请,对要求在先申请优先权的,37 个局(84%)制度化地要求申请人提交优先权文件;五个局(11%)仅在特殊情况下要求提交优先权文件(例如有异议或产生怀疑,或者是否授予得到保护的权利要求的有效性,或者首次受理局没有网上注册簿等);两个局(5%)从不要求优先权文件(其中一个仅要求在先申请的简单复制件)。
 - (b) 关于商标申请,对要求在先申请优先权的,36 个局(82%)制度化地要求申请人提交优先权文件;六个局(14%)仅在特殊情况下要求这样的文件;两个局(5%)从不要求这样的文件(其中一个仅要求在先申请的简单复制件)。
 - (c) 申请人希望在其他局提出后续申请、要求在本局提出的在先申请的优先权的,42 个局(95%)颁发经证明的商标和/或工业品外观设计优先权文件副本;两个局(5%)不颁发经证明的优先权文件副本(但其中一个应要求颁发申请证明)。
 - (d) 39 个局(89%)仅以纸件形式颁发和传送经证明的优先权文件副本(或申请证明);四个局(9%)既以纸件形式也以电子形式颁发和传送经证明的优先权文件副本。
 - (e) 各局每年发出或要求提交的商标优先权文件数量从两位数到 6,000 以上不等。
 - (f) 各局每年发出或要求提交的工业品外观设计优先权文件数量从一位数到 15,000 以上不等。
 - (g) 目前尚没有一个局与另一个局就两局之间直接传送商标或工业品外观设计优先权文件达成任何协议。

- (h) 36 个局(82%)指出，它们愿意使用 WIPO 在 DAS 中提供的服务来与申请人和其他国家及地区局交换商标和/或工业品外观设计优先权文件；其中八个局说明，它们可能需要对其法律框架进行一些调整才能参加；另外八个局(18%)说明它们暂时没有加入这项服务的计划，但未来可以考虑加入。

[后接附件二]

建立优先权文件数字查询服务

2006年10月3日巴黎联盟大会、PLT大会和

PCT联盟大会做出的决定

(文件 A/42/14 第 220 段)

[.....]

220. 保护工业产权巴黎联盟大会、《专利法条约》大会和国际专利合作联盟大会（PCT 联盟大会）：

- (a) 核准 2007 年年初召开特设工作组的会议，以审议与建立一项由国际局负责管理的优先权文件数字查询服务相关的事宜；
- (b) 指示国际局根据该工作组的建议制定用于管理该项数字服务的框架规定和适当程序；
- (c) 指示国际局根据所制定的框架规定和程序落实该项数字查询服务。数字查询服务优先权文件数字查询服务优先权文件数字查询服务；
- (d) 请国际局 2007 年 9 月向其汇报特设工作组的成果以及该项服务可能已开始落实的任何情况。

[.....]

[后接附件三]

2004年10月5日巴黎联盟大会和PCT联盟大会通过的
有关优先权文件证明问题的议定共识

(文件A/40/7第173段，提及文件A/40/6第9段)

[.....]

巴黎联盟大会和PCT联盟大会议定，在适用《巴黎公约》第4条D第(3)款、PCT第8条第(2)款和《PCT实施细则》第17条时，适用以下原则：

- (i) 关于何以构成优先权文件和申请日的证明以及以何种方式对此种文件作出证明的问题，应由提供优先权文件的主管机关决定；
- (ii) 每一主管局都将接受适用于一份以上优先权文件的单一证明(“集体证明”)，但条件是，该单一证明能让人辨别其所涉的所有优先权文件；
- (iii) 关于一致认为可予接受的优先权文件证明形式的不完全清单中所包括的内容，举例如下：
 - 纸件证明；
 - 采用电子字符码形式的证明；
 - 纸件证明的电子影像；
 - 由一主管局向另一主管局或国际局传送的多份优先权文件的集体证明；
 - 经授权才能查阅文件的主管局数据库中收存的多份优先权文件的集体证明。
- (iv) 为 PCT 第 8 条和 PCT 细则第 17 条的目的，一旦受理局根据上述原则出具和证明某优先权文件，并以电子形式传送给国际局，任何指定局和选定局都不得要求作出任何不同形式的证明，或要求以任何方式对该优先权文件再行证明；但是，国际局将根据任何指定局或选定局提出的请求，继续以纸件形式提供其所掌握的与 PCT 国际申请有关的优先权文件的副本。

[.....]

[附件三和文件完]