

世界知识产权组织标准委员会(CWS)

第二届会议

2012年4月30日至5月4日，日内瓦

关于修订 WIPO 标准 ST.14 的提案

秘书处编拟

导 言

1. 应国际局邀请，《专利合作条约》国际单位会议（PCT/MIA）在 2012 年 2 月 8 日至 10 日举行的第十九届会议上，讨论了关于由国际局提议对 WIPO 标准 ST.14 进行修订是否可取的问题。这项任务的宗旨应当是对该标准第 14 段中提供的关于检索报告中引证的任何文献（参考文献）应旁注某些类型代码的建议进行审查，并审议使 WIPO 标准 ST.14 符合国际标准 ISO 690:2010（信息与文献—参考文献与信息资源引文指南）最新版的便利性（WIPO 标准 ST.14 可见：<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-14-01.pdf>）。

2. 尽管一些国际单位表示了某些保留意见，但 PCT/MIA 建议，国际局应提议在 WIPO 标准委员会（CWS）之下成立工作组，审议 WIPO 标准 ST.14 的修订问题。PCT/MIA 还建议，该工作队的任务规定草案应扩大到包括 WIPO 标准 ST.14 范围内的所有事项，包括引文类型定义以及非专利文献推荐表示方法（见文件 PCT/MIA/19/11 和 PCT/MIA/19/13 第 40 段）。

WIPO标准ST.14 类型代码

3. WIPO 标准 ST.14 的当前版本建议，检索报告中引证的特别相关的文献（参考文献）应以下列字母归类：

- “X”类：仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性或创造性；和
- “Y”类：当该文献与另一篇或多篇此类文献结合，并且这种结合对于本领域技术人员是显而易见时，权利要求所记载的发明不能认为具有创造性。

4. 关于与创造性特别相关的文献（参考文献），欧洲专利局（EPO）在第 23/2011 期《EPO 简讯》中发布了下列通知：

“‘I’类：登记簿中可见的引文”

“一段时间以来，欧专局一直在使用（内部使用，未用于检索报告本身）‘I’类引文类型来表示单独考虑即可质疑创造性的文献。自 8 月起，我们现已在欧洲专利登记簿中对公众公开了这一新的文献类型。”

从欧洲专利登记簿中抽取的样本，其中显示“I”类文献，这些文献在欧洲检索报告中标为“X”类。

European Patent Register

EP2336101

About this file

Legal status

Event history

Citations

Patent family

All documents

About this file: EP2336101

Refine search XML ST36 Espacenet Submit observations Report error

EP 2336101 - Method of making 1,1-difluoroethane [Right-click to bookmark this link]

Status The application has been published
Database last updated on 12.12.2011

Most recent event 20.05.2011 Publication in section I.1 EP Bulletin published on

Applicant(s) For all designated states

Documents cited:

Search

[ID] -> [US3862995](#)

[I] -> [US6080899](#)

[M] -> [EP0712826](#)

[M] -> [US6242659](#)

by applicant

-> [US2749374](#)

-> [US2749375](#)

-> [US2745886](#)

5. 因此，按照欧专局当前的做法，单独考虑时与创造性相关的文献在检索报告中仍按 WIPO 标准 ST.14 作为“X”类引用，但更详细的信息可以在网上通过上图所示的欧洲专利登记簿查阅，也可通过“三边共同引证文献”等其他系统查阅。

6. 国际局认为，现在可以在检索报告中对单独考虑的新颖性引证文献和与创造性有关的引证文献加以区分，因为这种区分有助于明确引证文献的具体相关性。由于目前获得和考虑其他局关于相关专

利申请的国家、地区和国际检索报告的愿望日益增强，这项修改尤为适宜。关于对 WIPO 标准 ST.14 进行这项修改的进一步考虑可见文件 PCT/MIA/19/11 第 4 段、第 8 段和第 9 段。

7. 因此，国际局建议成立一个工作队，任务是根据以下新颖性和创造性新类型代码提案初稿对 WIPO 标准 ST.14 进行审议：

“N”类：仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性。

“I”类：仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有创造性。

“Y”类：当该文献与另一篇或多篇此类文献结合，并且这种结合对于本领域技术人员是显而易见时，权利要求所记载的发明不能被认为具有创造性。

“X”类：过去建议用本类表示：仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性或创造性。新检索报告不应再使用该类型，而应使用更具体的“N”类或“I”类。

8. 在表示其他与现有技术相关的引证文献（参考文献）的类型中，WIPO 标准 ST.14 第 14 段对“E”类、“O”类和“P”类作了以下定义：

“E”类：《PCT 实施细则》细则 33.1(c)中定义的在先专利文献，但是在国际申请日当天或之后公布。

“O”类：提及口头公开、使用、展览或其他方式的文献；

“P”类：申请日（PCT 为国际申请日）之前、申请中要求的优先权日之后公开的文献。代码“P”应始终与“X”类、“Y”类或“A”类之一一并使用。

9. 如文件 PCT/MIA/19/11 所述，也不妨对上述“E”类、“O”类和“P”类的定义作进一步考虑，以便改进。下文第 10 段至第 15 段转录了 PCT/MIA 文件中有关这些类型代码的评论意见。

10. “P”类主要在于表明，审查员将需要认真考虑引证文件所涉申请的优先权日期有效性。引文系在被检索申请的优先权日当天公开的，如果优先权有效且披露了相关技术主题，则引文无效；如果优先权无效，引文可以被引证用来评价新颖性和创造性。这样，在优先权日当天公开的文献与在优先权日之后、申请日之前公开的文献属于同一类型。因此，该类更恰当的定义可以是：

“‘P’类：申请日（PCT 为国际申请日）之前、申请中要求的优先权日当天或者之后某日公开的文献。代码“P”应始终与“X”类、“Y”类或“A”类之一一并使用。”

11. 第二，“P”类应始终与“X”类、“Y”类或“A”类（或新的“I”类和“N”类，如获同意）之一一并使用，但对“O”类和“E”类未作这种说明。

12. 从表面上看，由于根据多数国家法，如果口头披露和展览的内容能够被证实，也算作与新颖性和创造性二者潜在相关的现有技术，因此对于“O”类，应始终提供此类信息。尽管严格地说，这并非 PCT 所定义的现有技术，但仍然要求将这类披露纳入国际检索报告中，而且似应说明与口头披露本身的潜在相关性，而不是与任何本身无法引证、但提供了在先披露证据的任何在后文献的潜在相关性。

13. 要求与“E”类一并标注“X”类、“Y”类或“A”类（或“I”类和“N”类，如获同意）似也可取。对于多数国家法，纯粹的国内使用无此必要，因为“E”类引文只可能与等同于新颖性的用途相关，因而暗示存在“X”类（或“N”类，如获同意）。但在一些国家，在先专利申请也能够被引

证用来评价创造性，包括通过与其他文献相结合的方式。因此，为了有效共享检索报告，似可明确表明“E”类引文的潜在相关性，这样至少可以让“E, Y”或“E, I”类文献能够在其无法被引证的国家被更快地排除。

14. 最后，《PCT 国际检索与审查指南》（第 16.67 段）中提到了一种一致同意的做法：国际单位应当引用与被检索的国际申请具有相同日期的专利文献并标为 E 类，即使这已超出 E 类的定义。这在实践中是一种有意义的程序，可以帮助各局执行其反重复专利申请法规，但不论在《PCT 行政规程》中还是在 WIPO 标准 ST.14 中，对此种文献应标注的类型均没有相关依据。似可要么扩大“E”类的定义，要么专门为此建立一个新的类型。

15. 请委员会对是否也应在 WIPO 标准 ST.14 的拟议修订框架中对上述类型代码“E”、“O”和“P”的定义进行修正的问题提出指导意见。

国际标准 ISO 690:2010

16. 国际标准 ISO 690:1987（文献—目录参考文献—内容、格式和结构）和国际标准 690-2:1997（信息和文献—目录参考文献—第 2 部分：电子文献或其组成部分）与 WIPO 标准 ST.14 的当前版本相关，该标准的最后一次修订是原标准与文献工作组（SDWG）于 2008 年 2 月完成的。上述两种 ISO 690 国际标准已经撤回，为最近的国际标准 ISO 690:2010（信息与文献—参考文献与信息资源引文指南）所修订。

17. WIPO 标准 ST.14 中的各种非专利文献引文类型是依据之前的标准制定的。与之前标准相比，国际标准 ISO 690:2010 为引证非专利文献提供了一种更为一致的方法。虽然其中所含的专利文献引文标准对专利检索报告的用处明显小于现有标准，但似可评估是否应采用或者部分采用与非专利文献有关的各项建议，以改进 WIPO 标准 ST.14 中的各项建议。

提 案

18. 如果标准委员会批准设立这项任务并成立工作队，预计关于修订引文类型的提案可在 2013 年提交标准委员会通过。如果决定根据 ISO 690:2010 对非专利文献引文的建议格式进行审查，工作队的工作很可能用时超过一年。在这种情况下，工作队应当可以首先将关于引文类型的提案在 2013 年提交标准委员会通过，并在以后的会议上提交关于非专利文献引文格式的提案。

19. 综上所述，国际局提出以下建议，请标准委员会审议并批准：

(a) 建立一项新任务，任务说明如下：

“修订 WIPO 标准 ST.14:

(i) 考虑文件 CWS/2/6 第 7 段、第 10 段至第 14 段中所述的意见和提案草案，编写一项关于修订 WIPO 标准 ST.14 第 14 段中规定的类型代码的提案。

(ii) 对修订关于非专利文献引文类别标注方法的各项建议、使 WIPO 标准 ST.14 与国际标准 ISO 690:2010（信息与文献—参考文献与信息资源引文指南）相一致的便利性进行研究。如果认为可以修订，则编写相应提案。”

(b) 组建一支新工作队负责该项新任务；

(c) 工作队的优先工作是：首先重点完成在类型代码相关建议方面对 WIPO 标准 ST.10/C 的修订；接下来应将这项提案提交标准委员会在将于 2013 年举行的会议上审议批准。工作队应当根据取得的进展和工作队所达成的一致意见，将关于非专利文献引文标注方法和 ISO 690:2010 的研究结果与任何可能的提案一起提交给标准委员会以后的会议；

(d) 考虑为该任务的两个部分各设一名牵头人的便利性，指定工作队牵头人。

20. 如果有要求，国际局愿意担任工作队的一个牵头人，仅负责引文类型的修订进程。同时，国际局认为，与非专利文献引文格式相关的问题，最好由一名主管局的代表牵头，因为主管局在使用检索报告中列出的引文方面有更多实际经验。

21. 请标准委员会：

(a) 注意国际局关于考虑修订 WIPO 标准 ST.14 的建议以及本文件中提供的信息；

(b) 考虑所提任务的范围，即：按上文第 17 段所述，应根据 ISO 690:2010 的各项建议对非专利文献引文建议格式进行修订，还是按上文第 7 段和第 10 段至第 14 段的介绍，修订应仅限于引文类型；

(c) 如上文第 19 段(a)项所述，审议并批准关于制定 WIPO 标准 ST.14 修订任务的提案；

(d) 如上文第 19 段(b)项所述，审议并批准组建一个新的工作队负责新任务；

(e) 如上文第 19 段(c)项所述，审议并批准新任务的时间安排，并

(f) 如上文第 19 段(d)项和第 20 段所述，指定工作队的一名或多名牵头人。

[文件完]