

## 世界知识产权组织标准委员会(CWS)

### 第三届会议

2013年4月15日至19日，日内瓦

创建任务以确立工业产权局提交法律状态信息方面的要求

*秘书处编拟的文件*

1. 专利法律状态数据是专利信息的一个重要组成部分，这种信息被用于判断下列一些情况：
  - 专利申请的审查是否仍在进行；
  - 检索报告和审查报告是否已经出具；
  - 申请是否已经修改；
  - 申请是否已被撤回或驳回；
  - 专利是否已授权且仍然有效；或者
  - 已授权专利是否有效期届满、已终止或受到限制、修改或撤销。
2. 因此，这种数据在技术转让等方面具有基本意义，因为它们回答了哪些技术仍受保护、在哪里受保护，或者技术不就将可由公众自由使用的问题。
3. 为得出正确结论，法律状态数据需要保持最新。但是，由于专利的法律状态是与法律事件或行动挂钩的，因此状态随时间变化，并由此产生了特有的最新信息的可用性和可靠性问题。
4. 过去没有为专利法律状态数据的格式开发过 WIPO 标准。由于专利信息的交流与传播是借助电子数据传输从一个数据库向另一个数据库进行的，为了促进各工业产权局和 WIPO 国际局之间高效的数字数据交换，有必要开发这样一种标准。

5. 国际局为缩小全世界知识鸿沟的目标起着促进作用，致力于发展一种有扶持性的基础设施，通过对专利信息的有效运用促进技术转让。国际局为此发起了多项活动，旨在完善全世界专利法律状态数据的可用性、可靠性和可比性，例如进一步开发专利法律状态数据库，以及让更多国家参与数据共享。

6. 作为发展议程项目“知识产权与公有领域”框架内的第一步，编写了一项“关于专利法律状态数据可用性、可靠性和可比性的研究”，于 2011 年 11 月提交给发展与知识产权委员会(CDIP)第八届会议审议。

7. 现将该研究报告的内容提要附于本文件附件一。需要特别注意的是，来自不同国家管辖区的法律状态数据和 INPADOC 数据库中采集的数据目前多种多样，因此报告指出：“采用标准化或以全球方式描述全球活动的统一代码乃是非常可行的”(内容提要第 11 段)。按报告中的记录(见 CDIP/8/9 第 137 段至第 144 段)，这项研究促使一个代表团对“创建国家专利注册簿数据库并将其与 Patentscope 进行连接的工作”给予特别支持。

8. 高质量法律状态信息的可用性问题被专利文献集团(PDG)认为具有至关重要的意义。PDG 是一个设在欧洲的非营利性非政府国际组织，由利用科学、技术、专利和其他知识产权相关信息开展业务的研究型公司组成。集团具有 WIPO 正式观察员地位，并以该身份参加多个 WIPO 会议。

9. PDG 目前在许多会议，包括 WIPO 专题讨论会上宣传法律状态数据协调统一的重要性。2012 年 9 月举行的 PDG IMPACT 工作组会议编写了一份建议书，其中汇总了用户的愿望和要求(见本文件附件二)。这份建议书旨在扩大法律状态数据的覆盖面，并规定各局应向 INPADOC 和 PATENTSCOPE 等中心资源库提交的最低限度数据组。建议书已交国际局考虑。

10. 国际局建议，鉴于 CDIP 和 PDG 双方的总体支持，标准委员会应当审议是否有必要为专利法律状态数据开发一种新的 WIPO 标准。

11. 请标准委员会对该建议进行审议，并为此考虑设立一项新任务，为工业产权局交换专利法律状态数据制定一项新的 WIPO 标准。应当理解的是，这项任务的目标不是对各国有关专利法律状态的法规进行统一。应予协调和统一的是数据的国际标准化及其技术特征。建议这项任务的范围可以包括一个各工业产权局和 WIPO 国际局之间进行电子数据交换用的法律状态数据列表。列表中包括各局希望与其他局交换和共享的最重要的专利法律状态数据。列表中不仅可以包括工业产权局需要交换的最低限度法律状态数据组，还可包括一组可选的、知识产权局愿意交换的补充法律状态数据，条件是这种补充数据可以适用，或者技术上可以获得。可以对列表进行进一步充实，规定此类数据的标准化格式。如果标准委员会同意，前述的任务范围及其细节可以留给新工作队进一步讨论。

12. 请标准委员会：

(a) 审议并批准按上文第 11 段中所述，设立下列新任务：“为制定工业产权局交换专利法律状态数据用新 WIPO 标准编写提案”；

(b) 审议并批准组建新工作队负责新任务；并

(c) 指定国际局为工作队牵头人。

[后接附件]

## 内容提要 (CDIP/4/3 REV./STUDY/INF/3)

### 一、导言

1. 本研究(下称“研究报告”)侧重于与专利法律地位信息相关的技术层面。这些层面多数属于此类数据的三大类别:可获性、可靠性和可比性。

2. 专利法律地位信息,包括与特定专利管辖区各自的专利法和条例所规定的法律活动或行为相关的一切数据。负责实施这些行为的主管局,通常也负责向公众通告有关诸如专利授权的法律活动,因此主管局成为提供此类信息的权威或主要来源。

3. 传统上,有关法律地位数据的两大主要信息来源可分为:专利公报和专利注册簿。公报过去并且现在有时也仍然以纸件形式定期公布,即在每一期中通告有关改变某一专利申请或已授权专利的法律地位的最新活动,例如所有权的变更。另一方面,这种法律地位可能每天都在发生变化。因此注册簿就是一种设施或服务,它记录了这些变更情况,并以一种更加经常的方式(比较理想的情况,是每天发布)提供最新和权威性的信息。

4. 不过,专利信息用户经常会提到专利法律地位信息的第二手来源,这一信息来源渠道,是从第一手来源或称主要来源收集此类数据;对数据进行处理并使之供检索使用。第二手信息源的主要好处,在于可以和专利家族信息一起获得此种数据。通过检索一个统一的界面,可以对在不同管辖区提交的若干相关专利权的法律地位进行有效调查。使用第二手来源的不利之处,主要是公布时间上的延误,同时也会缺少第一手资料来源的某些数据。

### 二、对 WIPO 调研和现有数据库的分析

5. 为进行本研究,WIPO 通过向成员国和地区专利局寄送调查问卷的方式,对从第一手信息来源取得法律地位数据的可获性进行了一次调研。目前已收到 87 份答卷。可从下述网站获取详细的评估结果:[http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal\\_status/index.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal_status/index.html)。

6. 总体而言,在专利制度运行多年的管辖区内(约 40 个国家),可以非常充分地查阅法律地位信息;特别是在这些管辖区专利注册簿正常运转的条件下,往往通过国际互联网就可进行检索,数据每天更新并与第二手信息来源数据库共享数据。

7. 在许多新兴经济体和发展国家中,情况就不尽理想。注册簿在若干管辖区中并未运行,或运行方式仅在向主管局提交查阅信息和法律地位数据书面请求的意义上进行。通过国际互联网经常无法对注册簿进行检索,可检索数据的范围十分有限,而且这些数据很少与第二手信息源共享。粗略统计,约有三分之二的注册簿提供信息需收取费用。

8. 这次研究工作还调查了法律地位信息的第二手来源,其调查重点特别放在国际专利文献中心(INPADOC)。该中心被广泛承认是法律地位数据的主要二手信息来源;其他的专利信息提供商,是从该中心获取或购买法律地位的数据。INPADOC 是 WIPO 于 1972 年启动运行的,后由欧洲专利局接管。该中心目前从 57 个管辖区收集法律地位数据。对来自每个国家多达十个不同输入通道的输入数据进行检索和处理,以使数据标准化并采用每一专利申请的 INPADOC 家族信息补充完善这些数据。每个知识产权局报告的条目数量和数据多样性也不尽相同。这一艰苦的数据获取过程,造成了获取数据上的延误,延误长短视第一手来源的情况从两天至三个月不等。经过处理的数据每周进行更新,并通过欧洲

专利局各种专利信息服务提供检索之用：例如通过 Espacenet 网可免费检索，或作为原始数据产品向各知识产权局或私营信息供应商提供。此类数据在很大程度上受从第一手信息源获取的原始数据正确与否、其完整性及其公布的频率的影响。

9. WIPO PATENTSCOPE 数据库，是另一个法律地位信息的第二手来源，这样讲，是因为它包含了 PCT 国际阶段以及进入国家阶段法律活动的数据库。后一种信息是建立在自愿基础上的，信息来源来自选定的 PCT 成员国并且其更新频率也有所不同，因为这些成员国没有向 WIPO 提供此类信息的义务。确定尚未进入国家/地区阶段的国际申请的数据，对于识别已进入公有领域的申请中包含的技术至关重要。

10. 其他供专业性使用的法律地位信息的重要二手来源，就是商业性数据库。它们从 INPADOC 中取得了大量原始数据，这是因为收集和预处理此类数据可以节省开支。不过，这类提供商也从选定的第一手信息源获取某些数据。

11. 鉴于法律地位数据原则上涉及到每个管辖区所规定的不同行为和活动，因此存在着大量不同的此种数据，其中包含：可能在某一管辖区出现但却不会在另一管辖区预见到的活动；对发生在专利申请有效期的某些活动或行为甚至未予明确规定，但对于自动监测内部程序而言却很有必要。不同的法律定义也会不可避免地限制此类数据的可比性。甚至对一些类似的活动也可能做出略有不同的规定，或者取决于不同的条件。鉴于这些限制，因此 INPADOC 记录了某一特定国家采用不同代码所报告的每一法律活动。也就是说，用来描述某一特定法律活动的特定代码，仅适用于该国专利申请数据。因此，INPADOC 数据包括了几千种不同类型的法律地位数据。采用标准化或以全球方式描述全球活动的统一代码乃是非常可行的，但还需要对逐个定义以及尚未确定的定义进行仔细比较。

### 三、结 论

12. 根据对 WIPO 调研所作的评估和为编拟本研究报告收到的反馈意见，WIPO 秘书处提出下述结论：回答 WIPO 调查问卷的多数管辖区/国家(大约 80 个国家)均保存专利法律地位数据的记录，并且很多知识产权局把这些数据做成数据库供公众在国际互联网上检索查阅。在这方面，看来我们已经实现了公众为识别公有领域发明而查询所需信息的目标。然而为加强公众查阅法律地位数据，还有很多问题有待解决。

13. 可以获取大约 50 个国家/管辖区(其中多为发展中国家和最不发达国家)的法律地位数据这一现状是有限的，因为其中许多国家还没有数字形式的法律地位数据和国家在线注册簿(因此，二手来源亦不包括此种数据)。在一个时期内法律活动的多样性及其不断变化的特点，对维持和传播法律地位数据构成了一种具体挑战。

14. 获取法律地位数据的情况在其他一些国家/管辖区(约 40 个国家/管辖区)要好一些。这些国家和管辖区在国际互联网上提供在线专利注册簿的数据。但在此类数据的内容和可靠性上，仍有很大的改进余地。

15. 这些数据的可获性不见得意味着可以轻松查阅确定公有领域发明所需的数据。困难出在须访问一系列不同的在线数据库，才能进行全球检索。也就是说，需要了解不同管辖区对法律活动的不同定义；有一些国家需要为查询法律地位信息支付费用；在进行全球检索时，现有的国家在线注册簿使用不同的界面和语言。

16. 有关为公众获取信息执行分享和传播数据政策的问题，多数国家已经采用了免费查询专利法律

地位数据的政策，但一些其他国家尚未这样做。

17. 在多数国家里，许可信息的获取仍然很有限。

18. 从 PATENTSCOPE 获取国际申请进入和/或未进入国家/地区阶段的信息仍然十分有限，因为收集此类数据的工作取决于知识产权局的自愿参与。未进入国家阶段的数据，如使用和分析得当，对识别处于公有领域的发明而言十分有用。

19. 数据的可靠性尚需改进：例如提高更新频率和与数据公布同步进行；对错误更正通知采用标准化的机制，这样可以对二手来源的法律地位数据信息的更新提供便利。

20. 鉴于多数国家已拥有国家在线注册簿，所以在 PATENTSCOPE 中创建与国家专利在线注册簿链接的全球门户，不仅可能，而且也是可行的。

21. 提供有关专利权存在和地位的有效公共知识有助于进行技术转让，方法是鼓励对已经存在的权利进行使用许可；或者识别可免费使用和开发在某些或所有成员国中已处于公有领域技术的机会。在全球化方面，识别处于公有领域的发明和可能进行使用许可机会的活动，将会继续在更多地领域开展并在全球范围内寻找潜在的合作伙伴。如果成员国看到改进公众获取专利法律地位数据信息工作的进一步需要，那么符合这些需求的任何 WIPO 项目，将需要众多成员国的积极参与，这主要是因为第一手信息来源须由每一个成员国制作和共享。

22. WIPO 秘书处寻求每个成员国决策者的大力支持，推进公众查询获取专利法律地位数据的工作，并将继续向那些其有限的资源和能力难以创建符合 WIPO 标准的在线专利注册簿的国家，提供技术援助。

23. WIPO 秘书处还将在 WIPO 网站上创建一个全球门户原型，这个门户原型将包含与现有国家专利注册簿的 URL 链接，并在其内容和功能方面继续推进 PATENTSCOPE 工作，以便为公有领域发明方面的专利信息检索提供便利。

[后接附件二]

(2012年9月12日来函译文)

发信人: Alexander Mullen 博士

PDG 秘书长

收信人: WIPO 全球知识产权基础设施部门助理总干事

高木善幸先生

**事由: 产业界对交付法律状态数据的最低要求**

高木先生:

我谨代表 PDG 的 IMPACT 工作组与您联系, 向您通报我们关于法律状态数据问题的观点。

高质量的法律状态信息对产业界至关重要, 因为这是对专利形势进行可靠分析的前提, 对管理层做出知情决策具有关键意义。

基于这种认识, PDG 最近在 IMPACT 工作组下成立了一个任务组, 目的是强调产业界对法律状态信息的要求, 即这种信息要全面、可靠、最新和标准化。此外, 法律状态和著录项目数据必须以一种一致、用户友好的方式提供。

因此, IMPACT 工作组现在想建议 WIPO 发起一项新的倡议, 争取:

- 扩大法律状态数据的覆盖面
- 规定各局应向 INPADOC 和 PATENTSCOPE 等中心资源库提交的最低限度数据组。

我们谨提及, PDG 工作组在法律状态信息方面是全世界有代表性的用户声音。我们因此相信我们的贡献将对所有专利信息提供者都有价值, 尤其是对欧专局、WIPO、各国专利局、专利信息提供商, 更不用说全球用户界。

我们为此编写了一份需求文件(RP, 见附件), 其中汇总了用户的愿望和要求。

我们计划在 2012 年 9 月 20-21 日在海德堡由巴斯夫承办的 IMPACT 工作组下一次会议上向工作组通报需求文件。我们欢迎欧专局、WIPO、几个国家局、主要提供商, 当然还有 PDG 39 个成员企业的产业界用户代表出席会议。

这封信的副本, 包括需求文件, 将抄送欧专局。

我们的任务组将很高兴与贵组织在所提议的倡议上开展合作, 我们期待贵方的肯定答复。

我们期待着与 WIPO 讨论更多细节。有关更多信息，请联系 PDG IMPACT 工作组主席 Peter Kallas 博士 ([peter.kallas@basf.com](mailto:peter.kallas@basf.com))。

谨致问候。

[签字]

Alexander Mullen 博士

专利文献集团秘书长



## 产业界对交付法律状态数据的最低要

高质量的法律状态信息对产业界至关重要，因为这是对专利形势进行可靠分析的前提，对管理层做出知情决策具有关键意义。

基于这种认识，PDG 最近在 IMPACT 工作组下成立了一个任务组，目的是强调产业界对法律状态信息的要求，即这种信息要全面、可靠、最新和标准化。此外，法律状态和著录项目数据必须以一种一致、用户友好的方式提供。

因此，IMPACT 工作组现在想建议 WIPO 发起一项新的倡议，争取：

- 扩大法律状态数据的覆盖面
- 规定各局应向 INPADOC 和 PATENTSCOPE 等中心资源库提交的最低限度数据组。

IMPACT 谨提及，PDG 工作组在法律状态信息方面是全世界有代表性的用户声音。IMPACT 因此相信我们的贡献将对所有专利信息提供者都有价值，尤其是对欧专局、WIPO、各国专利局、专利信息提供商，更不用说全球用户界。

我们为此编写了一份需求文件（RP，见附件），其中汇总了用户的愿望和要求。

IMPACT 工作组在 2012 年 9 月 20-21 日在海德堡由巴斯夫承办的会议上讨论了需求文件。IMPACT 有幸欢迎欧专局、WIPO、几个国家局、主要提供商，当然还有 PDG 39 个成员企业的产业界用户代表出席会议。

IMPACT 任务组将很高兴与 WIPO 及国家和国际专利局在所提议的倡议上开展合作。

## 附录 1

### 需求文件

#### 交付法律状态数据的最低要求

##### 概 要

专利制度提供了一种鼓励进一步进行技术创新和投资的机制，支持有益于社会和技术进步，符合每一个国家的最佳利益。因此，参与商业活动的任何人或组织，都应了解别人在相关领域持有的专利所产生的垄断权利。

但是，仅这样还不够。因为多数专利的潜在生命期约 20 年，仅有规格数据，只能猜出垄断权利将存在多长时间——而这可能有极大的误导性。实践中，专利权人经常不在整个垄断期内连续缴纳年费，从而使其专利失效——平均而言，约在申请 11-12 年后。因此，一项发明的潜在用户，而不是专利权人，应当能够轻松找到一项专利是否有效的信息。这样，他们就可以知道能否自由使用发明，比如能否上市一种竞争产品，还是需要事先取得专利工艺授权许可。

所以，法律状态数据是人们需要了解的关键信息，这种数据是否方便可得，有着直接的后果，不仅对于商业界，对全社会也是如此。

专利界高度认可并赞赏欧专局和 WIPO 采集、汇总法律状态数据的努力。目前的中心资源是欧专局数据库——INPADOC。所有信息至少都应通过这个集中化资源提供。

由于多数公司需要全球性法律状态，因此查询法律状态数据的最佳方式，作为初步概览，是一个中心资源，以避免为了了解全球法律状态而不得不查询不同的来源。因此，应向这样一种资源提供最重要的法律状态数据。

- 即时
- 全面
- 可靠
- 正确
- 使用代码时或者代码用的语言非英文时，对含义有进一步解释

**这些总的要求对用户界至关重要。**

## 主要法律事件

作为第一优先，PDG 关注的主要法律状态事件有：

### 授权前事件：

- 申请数据(尽管通常情况下公众了解的第一条信息是公布，但申请日仍高度重要：许多日期，如专利期本身、优先权、补充保护证书或进入国家阶段(优先权起 30 个月内，任何国家都不得要求进入国家阶段)，都以申请日为基础。)
- 申请的公布(应提供公布内容的链接)
- 审查
- 申请被撤回
- 申请被驳回
- PCT 申请至少应有进入国家阶段的信息

### 授 权

授权后事件(应提供公布内容的链接：了解授权内容很重要)

- 异议(数据和异议人)
- 失效
- 缴费情况
- 恢复权利

### 一 般

- 所有权变更
- 发出补充保护证书
- 专利族成员名单，有公布内容的链接

这些最低要求是交付更全面的法律状态数据的基础。计划向公众提供法律状态数据的每个局，都应在不歧视的基础上向集中化资源交付最低数据组。之后，应当提供更详细的数据。

我们想建议启动一项倡议，为尚未开始向集中化资源发布法律状态数据的局提供交付法律状态数据的最低要求，并鼓励已经提供法律状态数据的局进一步丰富所提供的信息范围。

[附件二和文件完]