

## 专利合作条约（PCT）工作组

### 第十四届会议

2021年6月14日至17日，日内瓦

### 国际检索报告反馈试点

澳大利亚、加拿大、新加坡、联合王国和美利坚合众国编拟的文件

### 概 述

1. 本文件报告了最近确立的PCT国际检索报告反馈试点的进展。截至目前，该试点由联合王国知识产权局（UKIPO）作为指定局，就美国专利商标局（美国专商局）、加拿大知识产权局（CIPO）、澳大利亚知识产权局和新加坡知识产权局（IPOS）作为国际检索单位所编制的国际检索报告提供反馈。

### 背 景

2. 在2017年2月2日第300万件PCT国际专利申请公布之际，总干事发布了名为《PCT体系——概览和可能的未来方向和优先事项》的备忘录。在该文件中提出并在文件PCT/WG/11/5中进一步讨论的一个想法是创建一个反馈系统，使国家局能够就国际单位在国际阶段所开展工作的质量提供反馈。

3. 联合王国知识产权局支持将这一做法作为确保PCT和国际阶段尽可能有效运行的更广泛工作的一部分。2019年2月，联合王国知识产权局邀请加拿大知识产权局和澳大利亚知识产权局参与一项小规模的国际检索报告（ISR）反馈试点工作，以期证明这一系统的有效性，并确定对国际检索单位（ISA）最有益的反馈。

4. 联合王国知识产权局在PCT工作组第十二届会议上提及了该试点，并向其他国际检索单位发出了参与试点的公开邀请。新加坡知识产权局表示出了兴趣，并于2019年9月正式加入该试点。

5. 在2020年2月举行的国际单位第二十七届会议上讨论了进展情况，若干国际检索单位在会上表示有兴趣加入该试点。美国专商局是最新参与试点的国际检索单位，在2021年初加入。

## 框 架

6. 联合王国知识产权局将试点设计得对参与方尽可能简单，减少其所需的时间和工作量。试点运作方式如下：

- 某国际检索单位允许联合王国知识产权局就随后已经联合王国国家阶段审查的五件国际申请的国际检索报告提供反馈。
- 联合王国知识产权局使用附件一中的表单收集反馈并将其通过电子邮件发送给该国际检索单位。
- 该国际检索单位整理反馈，并使用附件二中的表单向联合王国知识产权局提供有关所收到反馈质量的评论意见。
- 联合王国知识产权局对评论意见进行评估，并向国际单位会议和 PCT 工作组报告其评估结论，以供讨论。

## 现 状

7. 所有目前参与的局均已从试点收到了反馈，并反过来向联合王国知识产权局报告了所收反馈的质量。我们对迄今的试点结果进行了评价，有以下发现：

### 国际检索单位是怎样使用反馈的？

8. 从答复文件中可以清楚地看出，所有四个国际检索单位都专门留出时间来评估联合王国知识产权局所提供的反馈。反馈本身为国际检索单位提供了国际审查做法/流程/文献等领域以供复核，例如以不同方式列出的对比文件、要考虑的其他国际专利分类（IPC）和非专利文献（NPL）资源，等等。一个国际检索单位建议，为了从这类反馈中获得最大价值，有必要了解各局的实审程序如何运作，特别是各局的做法与《PCT 国际检索和初步审查指南》有何不同。

9. 另一个国际检索单位认为，反馈有助于其更好地理解在特定情况下（例如缺乏单一性）如何完善检索方法。它们还认为反馈有助于进一步评价其使用分类的方法。

10. 最后，还有一个国际检索单位发现，从另一个知识产权局同行那里获得确认是有用的，所提供的现有技术和意见都是有效的。

### 哪些反馈最为有用？

11. 多数国际检索单位都认为最有用的反馈是联合王国审查员在国家阶段审查期间引用的其他现有技术文献。由于纳入试点的许多申请的权利要求都被认为范围宽泛，因此建议引用更多文献也许可以突出处理宽泛的权利要求时的做法差异。

12. 两个国际检索单位还认为就检索领域所提供的反馈是有用的。它们很想确定联合王国的审查员是否就数据库或新小类扩大了检索领域范围。

13. 另一个国际检索单位认为反馈有帮助，因为它提供了对联合王国知识产权局国家阶段审查实践的间接了解。

14. 总体而言，向国际检索单位提供的所有反馈都被认为是很有用的。联合王国审查员关于其审查工作与国际检索单位所做工作有何不同的解释被认为很有助益，联合王国国家审查员提供的联合王国国家阶段文献的链接也被认为非常有帮助。

### 哪些反馈作用不是很大？

15. 一个国际检索单位认为，如果联合王国审查员提供了为什么重新分类某些对比文件的理由，反馈可能会更有帮助。这是联合王国知识产权局今后向参与试点的国际检索单位提供反馈时将要考虑的内容。另一个问题是开展国际检索和收到反馈之间的延迟。试点中所涉的多项申请随后都在进入国家阶段时进行了修正，这意味着反馈并没有充分发挥本可以起到的作用。不过，这确实表明在国际阶段开展的工作在说服申请人修正其申请方面是有效的。

16. 这些问题在提供给美国专商局的最新一轮反馈中得到了处理。然而，在试图缩小国际检索和提供反馈之间的时间范围时，选择了一些没有向接收的国际检索单位提供大量反馈的专利申请高速路申请。如果有更大范围的申请，如书面意见提出了新颖性和创造性问题，将很有用。除此之外，联合王国一名审查员对相关美国申请的办理提供了意见。这被认为没有用，因为它不属于试点的范围。

### 任何其他反馈会有益吗？

17. 参与局普遍认为，联合王国审查员可以就国际检索报告结论中的任何差异提供更多解释。伴随声明提供高水平的解释将是可取的，例如审查员为何认为有必要扩大检索范围，或者为什么在提交克服最初异议的修正时继续引用某些文献，等等。这也是联合王国在今后试点时可以关注的方面。

18. 对于多数 PCT 案件，联合王国审查员依赖国际阶段进行的检索，并进行补充检索以补充这一早期工作。一个国际检索单位认为，如果提供反馈的国家局进行独立的全面检索并比较两次检索的结果，试点工作也许会给国际检索单位带来更大的好处。

### 改进建议

19. 在上述段落中已对若干改进进行了讨论。然而，对于联合王国审查员的另一项建议是，在问题 3 和问题 4 中，如果国际检索单位没有引用 X 或 Y 类文献（问题 3）或 A 类文献（问题 4），则使用“不适用”一词。这将有助于与这些文献被引用但未被联合王国审查员重新分类的国际检索报告进行区分。

20. 也可以考虑将问题 6 作为第一个问题。实质性修正可能使国际检索报告（以及可能的所有其余问题）失去意义。此外，问题 6 可以重新措辞如下：“在出具国际检索报告之后，但在国家阶段审查之前，是否提交了使提出权利要求的发明范围发生改变的任何实质性修正？”

21. 还建议在反馈表中加入 PCT 申请号，因为这样有助于国际检索单位更容易地识别。

### 下一步的工作

22. 联合王国知识产权局鼓励其他国际检索单位参与今后几轮试点，因为如果国际局未来选择开发反馈服务，试点将为国际局提供有价值的信息。在试点期间提供的反馈证明是对国际检索单位有用的，有助于提高它们在国际阶段的工作质量。

23. 如有任何国际检索单位希望参与，或想要获得有关该试点的更多信息，请发送电子邮件给 Andrew Bushell: [andrew.bushell@ipo.gov.uk](mailto:andrew.bushell@ipo.gov.uk)。联合王国知识产权局在如何推进试点方面仍然持灵活态度，并乐于与国际检索单位合作，使之从其参与中得到最大收益。

24. 请工作组：

(i) 注意本文件的内容；并

(ii) 就其是否认为开发反馈服务有益于  
PCT 体系发表评论意见。

[后接附件]

### 国际检索报告反馈表

国际检索单位：

国际检索单位被授权官员：

国际检索日：

PCT 公布号：

联合王国公布号：（IPSUM 链接）

1. 您在进行审查时是否依据了国际检索报告中未出现的对比文件？如果是，请在下框中列出这些对比文件。

2. 国际检索报告列出的对比文件中是否有任何是您在审查过程中未使用的？

3. 国际检索报告引用的 X/Y 类文献中是否有任何您认为是 A 类文献的？

4. 国际检索报告引用的 A 类文献中是否有任何您认为是 X/Y 类文献的？

5. 您是否在审查时扩大了检索范围，以提供国际检索单位没有列出的新小类或数据库？

6. 是否有任何修正是在出具国际检索报告之后，但是在审查之前提交的？

（如果是，请插入 IPSUM 上修正文件的链接）

[后接附件二]

### 知识产权局反馈答复表

1. 您如何使用所提供的反馈？例如，确定了一项具体的培训需求，扩大了对类似申请的检索范围。

2. 这些反馈的哪些方面最为有用？

3. 这些反馈的哪些方面不太有用？

4. 是否有您希望纳入的任何其他反馈？

5. 您对如何改进这种反馈的呈现方式是否有任何想法？

[附件二和文件完]