

专利合作条约(PCT) 工作组

第九届会议
2016年5月17日至20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

国际局编拟的文件

概 述

1. 本文件列出了细则 23 之二. 2 的拟议修改，以期进一步澄清细则 23 之二. 2(a) 与通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a) 和细则 94. 1 之二之间的关系。

背 景

2. PCT 大会在 2015 年 10 月 5 日至 14 日召开的第四十七届会议上特别通过了《PCT 实施细则》的修改，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(细则 12 之二、细则 23 之二和细则 41)。大会进一步决定，这些修改将自 2017 年 7 月 1 日起生效，并适用于国际申请日在 2017 年 7 月 1 日当日或之后的任何国际申请(参见文件 PCT/A/47/9 附件二第 18 至 20 段)。

3. 继《PCT 实施细则》的修改通过后，国际局注意到，新细则 23 之二. 2(a) 与通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a) 和新细则 94. 1 之二可能分别存在冲突。

4. 总体而言，新细则 23 之二. 2(a) 要求，如果国际申请要求向作为其受理局的同一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，则该受理局应将其所作的任何上述在先检索和在先分类的结果(如果已有)副本传送给国际检索单位。

5. 但是，如果：

(a) 细则 23 之二. 2(a) 所述“在先申请”为国际申请；而且

(b) 该在先国际申请所提交的受理局亦为该在先国际申请的国际检索单位，并且已对该在先国际申请作出分类和检索；而且

(c) 如果在后提交的国际申请的国际检索单位是另一局；

则通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a) (i) 与新细则 94.1 之二看似会使受理局无法为在后提交的国际申请向该国际检索单位传送任何在先检索和在先分类的结果副本(当然，除非申请人请求或授权该受理局作此种传送)。

6. 条约 30(2) (a) 规定(通过条约 30(3) 适用于受理局)，除根据申请人的请求或授权外，受理局不得允许第三人在下列各日期中最早的日期之前接触国际申请：(i) 国际申请的国际公布日；(ii) 按第 20 条送达的国际申请的收到日期；(iii) 按第 22 条提供国际申请副本的收到日期。尽管条约 30(2) (a) (ii) 和 (iii) 所列的日期与受理局不相关，条约 30(2) (a) (i) 所列的日期显然使受理局在上述第 5 段所述情况下，在在先国际申请的国际公布日之前无法传送任何在先检索和在先分类的结果副本。

7. 与此类似，细则 94.1 之二(由大会在 2015 年 10 月 5 日至 14 日举行的第四十七届会议上通过)规定，受理局可以向任何人提供该局文档的任何文件，但不得在国际申请的国际公布日之前提供。同样，这条规定显然具有相关性，使受理局在上述第 5 段所述情况下，在在先国际申请的国际公布日之前无法传送任何在先检索和在先分类的结果副本。

提 案

8. 为了解决细则 23 之二. 2(a) 与通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a) 和细则 94.1 之二之间这种明显的冲突，建议进一步修改细则 23 之二. 2(a)，规定要求受理局向国际检索单位传送任何在先检索和在先分类的结果副本，须“依照通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a)”的规定进行。

9. 这样将确保，在上述第 5 段所述的罕见情况下，受理局不会在在先国际申请的国际公布日之前向国际检索单位传送任何在先检索和分类结果(当然，除非申请人请求或授权受理局作此种传送)。在现实中(将在《受理局指南》中澄清，并将明确解释细则 23 之二. 2(a) 中的措辞“依照通过条约 30(3) 适用的条约 30(2) (a)”涵盖上述第 5 段所述的罕见情况)，这在大多情况下意味着，受理局完全不会向国际检索单位传送任何所述在先检索和分类结果，因为到在先国际申请进行国际公布之时，在后国际申请的国际检索报告大多情况下业已制定。

10. 没有显示出有必要进一步修改细则 23 之二. 2(a)，添加与细则 94.1 之二也相关的限制(“依照细则 94.1 之二”)，因为注意到细则 94.1 之二所列日期，即允许受理局提供其所持文档的日期(因此也即允许受理局与国际检索单位分享其在先检索和分类结果的日期)，与条约 30(2) (a) (i) 所列的日期(即在先国际申请的国际公布日期)相同。因此，在细则 23 之二. 2(a) 中添加与条约 30(2) (a) (i) 相关的限制看来就已足够。

生效与过渡安排

11. PCT 大会在其于 2015 年 10 月 5 日至 14 日举行的第四十七届会议上决定，新细则 23 之二自 2017 年 7 月 1 日起生效，并适用于国际申请日在 2017 年 7 月 1 日当日或之后的任何国际申请。

12. 建议以相同的生效条款适用于本文件附件所列新细则 23 之二的进一步拟议修改，由此确保新细则 23 之二的“更正”（即进一步修改）版将于该日生效。

PCT 国际单位会议第二十三届会议的讨论

13. 以上进一步修改细则 23 之二的提案由国际单位会议在其于 2016 年 1 月 20 日至 22 日在智利圣地亚哥举行的第二十三届会议上进行了讨论（见文件 PCT/MIA/23/3）。会议的“主席总结”对所进行的讨论总结如下（见文件 PCT/MIA/23/14 第 38 至 43 段，转录于文件 PCT/WG/9/2 附件）：

“38. 讨论依据文件 PCT/MIA/23/3 进行。

“39. 各单位对载于该文件的 PCT 实施细则的拟议修订表示支持，并指出这将妥善处理细则 23 之二. 2(a) 和条约第 30 条 (2) (a)（其适用的依据是条约第 30 条 (3) 和细则 94.1 之二）之间的明显冲突，从而为受理局提供进一步的澄清。一些单位指出，有必要在《受理局指南》中就这一问题提供进一步的指导。

“40. 若干单位称，它们想要通知国际局细则 23 之二与其国内法不兼容，不论是否如文件中所建议的对细则 23 作出进一步的拟议修订。

“41. 在一些单位提问之后，国际局表示它将愿意进一步考虑修改现有请求书表格的建议，尽可能争取增加一个选中框，以便使申请人能够指明其授权受理局向国际检索单位传送在线检索和分类结果。

“42. 针对一个单位询问利用 eSearchCopy 在各局之间传送在先检索和/或分类是否可以与检索副本分别传送，国际局表示它将就有待受理局遵循的程序提供指导。

“43. 会议注意到文件 PCT/MIA/23/3 的内容，并对国际局向 PCT 工作组提交拟议修订以供审议的打算表示欢迎。”

14. 在国际单位会议的讨论后，国际局将该进一步修改细则 23 之二的提案呈交工作组供审议。

15. 请工作组对本文件附件中所载的 PCT 实施细则拟议修改发表评论意见。

[后接附件]

《PCT实施细则》拟议修改¹

目 录

第 23 条之二 传送关于在先检索或分类的文件	2
23 之二.1 [无变化] 根据细则 4.12 提出要求时传送关于在先检索的文件.....	2
23 之二.2 根据细则 41.2 传送关于在先检索或分类的文件.....	2
第 94 条 文档的获得	4
94.1 [无变化]	4
94.1 之二 [无变化] 获得受理局持有的文档.....	4
94.1 之三至 94.2 [无变化]	4

¹ 建议增加和删除的内容分别通过在有关案文上加下划线和删除线的方式表示。

第 23 条之二

传送关于在先检索或分类的文件

23 之二.1 [无变化] *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)所述的、与申请人根据细则 4.12 提出请求的在先检索相关的任何副本，连同检索本一起传送给国际检索单位，前提是任何此种副本：

(i) 已与国际申请一起由申请人提交给受理局；

(ii) 已由申请人请求受理局对副本或译文进行制作并传送给该单位；或

(iii) 是以受理局可接受的形式和方式能够获得，例如根据细则 12 之二.1(d)通过数字图书馆。

(b) 如果在细则 12 之二.1(a)所述的在先检索结果副本中未包括此种副本，该受理局还应将已经能够获得的由该局制作的在先分类结果副本连同检索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[通过条约 30\(3\)适用的条约 30\(2\)\(a\)](#)与本条(b)、(d)、(e)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本一起传送给国际检索单位。[除通过条约 30\(3\)适用的条约 30\(2\)\(a\)另有规定外](#)，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) [无变化] 尽管有(a)款的规定，受理局可以在 2016 年 4 月 14 日前通知国际局，它可能依据申请人在提交国际申请时一并提交的请求，决定不向国际检索单位传送在先检索结果。国际局应根据本款在公报上公布任何通知。

[细则 23 之二. 2 续]

(c) [无变化] 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，并且任何此种在先检索或分类的结果是以受理局可接受的形式和方式(例如通过数字图书馆)能够获得，则应参照适用本条(a)。

(d) [无变化] 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，或者受理局知晓在先检索或分类结果的副本是以国际检索单位可接受的形式和方式(例如通过数字图书馆)能够获得，则不应适用本条(a)和(c)。

(e) [无变化] 如果在 2015 年 10 月 14 日传送本条(a)所述的副本，或者以某种形式，例如以本条(a)所述的形式传送这样的副本而未经申请人授权违反了受理局所适用的本国法，则只要未经申请人授权就进行传送仍然违反上述法律，(a)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 2016 年 4 月 14 日前照此告知了国际局。所收到的信息应由国际局在公报中立即公布。

第 94 条
文档的获得

94.1 [无变化]

94.1 之二 [无变化] *获得受理局持有的文档*

(a) 根据申请人或者申请人授权的任何人的请求，受理局应当提供包含在其文档中的任何文件。提供文件副本可以以收取服务费用为条件。

(b) 受理局根据任何人的请求，但不在国际申请的国际公布以前，并除(c)另有规定外，可以提供在其文档中所包含的任何文件。提供文件副本可以以收取服务费用为条件。

(c) 受理局不应当根据(b)提供任何已经被国际局通知、已根据本细则 48.2(1)从公布中删除的信息，或者已根据本细则 94.1(d)或(e)阻止公众获得的信息。

94.1 之三至 94.2 [无变化]

[附件和文件完]