

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

补充国际检索制度可能作出的改进

国际局编拟的文件

概 述

1. 应工作组在第八届会议上提出的要求，本文件讨论了补充国际检索制度可能作出的改进。特别地，它提议对 PCT 实施细则关于补充国际检索的部分进行如下修改：

- 将提出补充国际检索请求的期限从自优先权日起 19 个月延长至 22 个月；及
- 被指定进行补充检索的单位可选择是否与所有补充国际检索报告一道作出书面意见。

导 言

2. 工作组在 2015 年 5 月第八届会议上对一份文件(文件 PCT/WG/8/6)进行了讨论，为 PCT 大会在 2015 年 10 月第四十七届会议上对补充国际检索制度进行审查做准备。对于该讨论的归纳总结载于主席总结第 84 至 90 段(文件 PCT/WG/8/25)；报告(文件 PCT/WG/8/26)第 239 至 251 段载有所有发言的具体内容。

3. 本文件是为了回应工作组去年提出的一项请求，即在下届会议上提供一份文件，用以讨论对补充国际检索制度可能作出的改进(见文件 PCT/WG/8/26 第 250 段)。

国际单位会议的讨论

4. 为了准备工作组在本届会议上的讨论，国际单位会议在 2016 年 1 月召开的第二十三届会议上，依据文件 PCT/MIA/23/4 讨论了补充国际检索制度可能的三项修改，即：

- 允许对根据条约第 19 条经过修改的权利要求书进行补充国际检索；
- 延长提出补充国际检索请求的期限；及
- 在补充国际检索制度中引入书面意见。

5. 国际单位会议对于上述修改的讨论见主席总结第 52 至 58 段(见文件 PCT/MIA/23/14，复制于文件 PCT/WG/9/2 附件)。特别地，复制如下的第 53 至 55 段归纳总结了对于载于上文第 4 段的三项拟议修改的评论意见：

“53. 所有单位都支持将请求补充国际检索的期限从自优先日起 19 个月改为 22 个月，这将与提交国际初步审查要求的期限相一致。

“54. 若干单位对于允许针对经修改的权利要求书可以提出补充国际检索的请求表示关切。这些关切包括这种补充检索将违背将补充检索限定在国家文献或特定语言的文件的初衷，而且经修改的主题应该已经依国际检索和初步审查指南第 15.25 段的要求进行过检索，以及补充检索将提供的附加价值相对于第二章将非常有限。

“55. 若干单位表示，如果引入书面意见作为补充国际检索的一部分，则应当留给提供补充检索的单位自由决定。对此也有对于强制的书面意见可能会阻碍其他单位提供补充国际检索的担忧。其中一些单位还认为，由各单位提供书面意见可能会增加补充国际检索的费用以承担提供意见的额外工作成本。然而，一个单位确实指出这可能有利于对于细则 45 之二.7(e)(i)的修订，以便强制性纳入对于引用被认为相关文件的解释。另一个单位认为，它对于补充国际检索报告已提供的意见与‘主要’国际检索所附书面意见提供的是同样的标准，但是未能构成依专利审查高速路(PPH)提出请求的基础，它对此表示遗憾。因此该单位建议，如果单位提供补充国际检索服务，上述意见应该被视作与在第一章或第二章下作出的任何其他书面意见具有同等效力。”

可能的改进

依据经修改的权利要求书进行补充国际检索

6. 文件 PCT/MIA/23/04 第 7 至 21 段对这样的可能性进行了分析，即允许依据经修改的权利要求书进行补充国际检索。该分析表明，很难设想对经修改的权利要求进行检索如何对主要国际检索起到补充作用，这种检索只是“重新开始”进行国际检索。

7. 依据经修改的权利要求书“重新开始”的国际检索显然与目前关于补充国际检索的法律框架不相符，并将产生各种问题：

- “重新开始”的国际检索不是补充国际检索制度中的变体，而是给国际检索添加了一个新要件(实质上是对一组不同的权利要求作出的二次检索)；
- 尚不明确相对于第二程序，“重新开始”的国际检索如何为申请人带来附加价值；

- 被选定进行“重新开始”的国际检索的单位将被要求对经修改的权利要求中是否纳入了超出最初提交国际申请时所公开的主题进行确定；如果是这种情况，申请人则不可能在第一程序中为继续进行“重新开始”的国际检索而采取救济措施，而是必须在第二章下提交在国际阶段删除新增主题的要求；
- 难以确定经修改的权利要求(即“重新开始”的国际检索的对象)的范围；
- 目前确定国际检索单位是否为补充检索主管单位的法律框架可能不适用于“重新开始”的国际检索；特别地，不允许主要国际检索单位作出“重新开始”的国际检索会将主要国际单位的作用削弱为仅负责进行“初步”国际检索；及
- 检索文献重叠以及不同国际检索单位进行重复工作的可能性增加。

8. 考虑到上述结论和关切，国际局认为，提议作出可以针对根据条约第 19 条经修改的权利要求提出补充国际检索请求的规定是不适当的。

提出补充国际检索请求的期限

9. 关于对实施细则进行修改以将提出补充国际检索请求的期限延长至自优先权日起 21 或 22 个月，要点如下(另见文件 PCT/MIA/23/4 第 22 至 31 段)：

- 另有 3%或 4%的国际申请(根据最新数据)将在申请人被要求就是否提出补充国际检索请求作出决定之前得到国际检索报告，仅剩余 2%或 3%的申请在提出补充国际检索请求的 22 个月新期限届满前未得到国际检索报告；
- 提出补充国际检索请求的 22 个月新期限将减少在提出国际初步审查要求的期限届满前即已作出的补充国际检索报告的数量；及
- 单位可用于进行补充国际检索的时间将会减少；这将使由于以下原因造成的受理延误产生更大的影响，即不符合形式要求、提出请求时未缴纳费用或是申请人就单位作出的不符合发明单一性要求的决定提出复查请求。

10. 考虑到各国际单位都支持将请求补充国际检索的期限从自优先日起 19 个月改为 22 个月，以便与提交国际初步审查要求的期限相一致，特将相关提案载于本文件的附件。根据该提案，如果国际局在自优先权日起 22 个月期满后传送了补充国际检索请求书和列于细则 45 之二. 4(e)的其他文件，并且提出该补充国际检索请求的时间接近新的拟议期限，则单位将依细则 45 之二. 5(a)在收到这些文件后马上开始进行补充国际检索。在这种情况下，应注意的一点是国际局应已收到来自“主要”国际检索单位的国际检索报告和书面意见，以便向被指定进行补充检索的单位同时传送请求书和上述文件。

与补充国际检索报告一道发出书面意见

11. 关于对实施细则进行修改以要求或允许提供补充检索服务的单位与补充国际检索报告一道发出书面意见的提案，没有必要通过修改实施细则来使更多的单位在补充国际检索报告中以与国际检索单位书面意见相同的标准提供进一步的解释(见文件 PCT/MIA/23/4 第 32 至 45 段)。但是，如果要对监管框架进行修改以同时提供补充国际检索报告和进一步信息，则有两个主要选项：

- 修改细则 45 之二. 7(e)，强制性纳入对于补充国际检索报告中被认为相关的引用文件的解释；或

- 在补充国际检索报告中纳入书面意见；在这种情况下，除了要确定意见内容，还要决定在哪些情况下书面意见应为强制性的，或者是否应由各单位决定何时发出书面意见。

12. 在国际单位会议上，提供补充检索服务的单位总是与补充国际检索报告一道发出书面意见的要求没有得到支持。但是，一个单位表示支持对细则 45 之二.7(e)进行修改，以强制性纳入对于引用被认为相关文件的解释。另一个建议是单位应当可以选择是否与补充国际检索报告一道发出书面意见(见上文第 5 段)。

13. 为了向提供补充检索服务的单位提供灵活性，国际局提议不对细则 45 之二.7(e)进行修订，即不强制性纳入对于补充国际检索报告中引用文件相关性的解释。但是，由于这样的解释看起来对于申请人和第三方是有用的，因此强烈鼓励将解释纳入进来。

14. 关于为单位提供在补充国际检索报告中作出书面意见的选项，虽然增加该选项可能会为补充国际检索制度增加一个可能有用的特点，但也会使该制度变得更为复杂。各单位已经在为补充国际检索提供不同的服务；再增加一个选项只会扩大这种差异。

15. 此外，增加该选项的好处之一是，指定局可以接受在补充国际检索过程中作出的正面书面意见，以此作为在 PCT - 专利审查高速路(PCT-PPH)下提出请求的基础。但这只有在补充国际检索涵盖了全部 PCT 最低文献量时才适用。因此还可能造成从真正的补充国际检索转而为实际上的完全二次国际检索。如果申请人收到两份结论不同的报告，一份来自主要国际检索单位，另一份来自被指定进行补充检索的单位，这还可能造成该申请人为了 PCT-PPH 的目的而“按需选择”。

16. 因此，工作组可能希望考虑是否在实施细则中对上述选项作出规定。为给讨论提供便利，在附件中列出了拟议的新细则 45 之二.7 之二和 45 之二.8(b 之二)。根据拟议的新细则 45 之二.7 之二，任何希望发出书面意见的单位必须在依条约第 16 条(3)(b)与国际局签订的协议中纳入一项相关条款。为了向申请人提供确定性，选择纳入该条款的单位将被要求在其所有补充国际检索报告中都作出书面意见。书面意见的撰写方式将与(主要)国际检索单位作出的书面意见相似，并将与补充国际检索报告或不制作补充国际检索报告的宣布一道传送给国际局。但是，将不会要求在书面意见中重复(主要)国际检索报告的分类，因为这不是补充国际检索报告的一部分。

17. 如果没有收到国际初步审查的请求，依照新细则 45 之二.8(b 之二)，国际局将在自优先权日起 30 个月期满后向指定局传送书面意见，除非申请人提出提前进入国家阶段的请求。书面意见将被翻译成英文，并且申请人有机会就译文的正确性发表书面意见，这与关于专利性国际初步报告(第一章)中的规定相同。

18. 如果收到了国际初步审查请求，国际局将向国际初步审查单位传送书面意见；可以在行政规程中增加一个新的相关章节，类似于关于补充国际检索报告的 420(b)节。根据新细则 45 之二.8(b 之三)，国际初步审查单位接下来将在制定书面意见或专利性国际初步报告(第二章)时将书面意见考虑在内，除非它已经开始起草上述意见或报告。

19. 请工作组对载于本文件附件的 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 45 条之二 补充国际检索.....	2
45 之二.1 补充检索请求.....	2
45 之二.2 至 4 [无改动].....	2
45 之二.5 [无改动] 补充国际检索的启动、基础和范围.....	2
45 之二.6 和 7 [无改动].....	2
45 之二.7 之二 被指定进行补充检索单位的书面意见.....	3
45 之二.8 被指定进行补充检索单位的补充国际检索报告和书面意见的传送和效力.....	3
45 之二.9 补充国际检索的主管国际检索单位.....	4
第 90 条之二 撤回.....	6
90 之二.1 至 3 [无改动].....	6
90 之二.3 之二 补充检索请求的撤回.....	6
90 之二.4 至 7 [无改动].....	6

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 45 条之二

补充国际检索

45 之二.1 补充检索请求

(a) 申请人可以在优先权日起 ~~19~~ 22 个月期限届满前的任何时候，根据细则 45 之二.9 的规定请求主管的国际检索单位对国际申请进行补充国际检索。该请求可向多个国际检索单位提出。

(b) 至 (e) [无改动]

45 之二.2 至 4 [无改动]

45 之二.5 [无改动] 补充国际检索的启动、基础和范围

(a) [无改动] 指定进行补充检索的单位在收到本细则 45 之二.4(e) (i) 至 (iv) 所述的文件之后应当尽快启动补充国际检索，但该单位也可以选择延迟启动检索直到其收到本细则 45 之二.4(e) (v) 所述的文件或直到自优先权日起 22 个月届满，以先发生者为准。

(b) 至 (h) [无改动]

45 之二.6 和 7 [无改动]

45 之二.7 之二 被指定进行补充检索单位的书面意见

(a) 如果在根据条约第 16 条 (3) (b) 适用的协议中作出了声明，被指定进行补充检索的单位应当在制作补充国际检索报告或作出根据细则 45 之二.5(c) 所适用条约第 17 条 (2) (a) 所述宣布的同时，就下述内容作出书面意见：

(i) 权利要求中的发明是否具有新颖性、创造性(非显而易见)和实用性；

(ii) 国际申请在被指定进行补充检索的单位所检查的部分是否符合条约和本细则的要求。

书面意见还应当附带本细则所规定的其他评论意见。

(b) 为作出书面意见的目的，条约第 33 条 (2) 至 (6)、第 35 条 (2) 和 (3) 以及本细则 43.4, 43.6 之二、64、65、66.1(e)、66.7、67、70.2(b) 和 (d)、70.3、70.4(ii)、70.6 至 70.10、70.12、70.14 和 70.15(a) 应比照适用。

45 之二.8 被指定进行补充检索单位的补充国际检索报告和书面意见的传送和效力

(a) 被指定进行补充检索的单位应在同一日传送

(i) 补充国际检索报告的或不制作补充国际检索报告的宣布的副本，如适用的话，及；

[细则 45 之二. 8(a) 续]

(ii) 如适用的话，将根据细则 45 之二. 7 之二作出的书面意见的副本分别传送给国际局和申请人。

(b) [无改动] 除本条(c)另有规定外，条约第 20 条(1)和本细则 45. 1， 47. 1(d)和 70. 7(a)应适用于补充国际检索报告，就如同其是国际检索报告的一部分。

(b 之二) 除非已经或将要作出国际初步审查报告，细则 44 之二. 2 至 44 之二. 4 应比照适用于根据细则 45 之二. 7 之二作出的书面意见。

(b 之三) 如果将要作出国际初步审查报告，除本条(c)另有规定外，细则 62 之二和 66. 1 之二(d)应比照适用于根据细则 45 之二. 7 之二作出的书面意见。

(c) 如果国际初步审查单位在开始起草书面意见或报告之后收到一份补充国际检索报告或根据细则 45 之二. 7 之二作出的书面意见，则不必为制作书面意见或国际初步审查报告的目的考虑该报告或书面意见。

45 之二. 9 *补充国际检索的主管国际检索单位*

(a) [无改动] 如果国际检索单位在根据条约第 16 条(3) (b)适用的协议中声明准备进行补充国际检索，则应当进行补充国际检索，除非该协议中另规定了限制和条件

[细则 45 之二. 9 续]

(a 之二) 补充国际检索的任何主管国际检索单位都可以在根据条约第 16 条 (3) (b) 适用的协议中声明，它将在制作补充国际检索报告或作出条约第 17 条 (2) (a) 所述的将不制作补充国际检索报告的宣布的同时，根据细则 45 之二. 7 之二作出书面意见。

(b) 和 (c) [无改动]

第 90 条之二

撤回

90 之二.1 至 3 [无改动]

90 之二.3 之二 *补充检索请求的撤回*

(a) 申请人可以撤回补充检索请求，撤回期限为向申请人和国际局根据细则 45 之二.8(a) 传送补充国际检索报告或者宣布不制定这样的报告 以及，如适用的话，传送根据细则 45 之二.7 之二作出的书面意见 之前的任何时间。

(b) 在本条(a)规定的期限内，撤回应在收到申请人根据其选择，提交给指定的补充检索单位或者国际局的通知时生效，除非通告没有及时到达指定的补充检索单位，以致没能阻止传送本条(a)述及的报告或者宣布 以及书面意见，那么由于适用细则 45 之二.8(b)，根据条约第 20 条(1)，报告或者宣布的传送， 以及根据细则 45 之二.8(b 之二)所适用的根据细则 44 之二.2 所作书面意见的传送 将不受影响。

90 之二.4 至 7 [无改动]

[附件和文件完]