

# WIPO



WIPO/DAS/PD/WG/1/2

原文：英文

日期：2006年11月24日

世 界 知 识 产 权 组 织  
日 内 瓦

C

## 优先权文件数字查询服务 工作组

### 第一届会议

2007年2月7日至9日，日内瓦

## 建立一项优先权文件数字查询服务

*秘书处编拟的文件*

### 提 要

1. 保护工业产权巴黎联盟大会、《专利法条约》大会和国际专利合作联盟(PCT联盟)大会，在2006年9月25日至10月3日于日内瓦举行的WIPO成员国大会第42届系列会议上，批准建立一项优先权文件数字查询服务。建立这项服务符合《通过〈专利法条约〉的外交会议议定声明》的要求，该《声明》促请WIPO加速建立优先权文件的数字图书馆系统。大会（参见文件A/42/14第220段）：

(a) 核准2007年年初召开特设工作组的会议，以审议与建立一项由国际局负责管理的优先权文件数字查询服务相关的事宜；

(b) 指示国际局根据该工作组的建议制定用于管理该项数字服务的框架规定和适当程序；

(c) 指示国际局根据所制定的框架规定和程序落实该项数字查询服务；

(d) 请国际局2007年9月向大会汇报特设工作组的工作成果，以及可能已开始落实的该项服务的任何情况。

为此工作组特召开本次会议。本文件转录了已由大会审议的文件A/42/5中所载建议的介绍性部分的主要内容，以及该文件附件二中所载的背景资料。

2. 这项新服务将使更加简化优先权文件的处理程序成为可能，让专利局和申请人双方都受益，并将节省大量财政及其他资源，这与《专利合作条约》(PCT)国际申请的优先权文件提交方面现有的可能性极其类似。专利局和申请人可以自愿参加这项服务。

3. 根据这项服务提供的框架和行政程序，将可通过数字图书馆查询优先权文件，以满足国家和地区在提供优先权文件方面提出的要求。该项服务将利用国际局为PCT优先权文件已实行的现有自动化系统，并根据《巴黎公约》申请的特点而增加一些必要的特征。

4. 利用这项服务，受理首次申请的主管局将可减少出具多份优先权文件副本的次数。受理第二次申请的主管局将能减少处理和存储优先权文件以及在申请人未提供优先权文件的情况下采取行政步骤的必要性。对于参加该项服务的受理第二次申请的主管局，申请人只要提及存于数字图书馆中的优先权文件即可，而无需索要多份优先权文件提供给受理第二次申请的所有主管局。

## 主要特征

5. 这项数字查询服务将以国际局根据工作组会议的建议制定的框架规定为依据。预计该框架规定必须至少具备以下各项重要特征：

(a) 由国际局建立并运行该项服务；

(b) 制定程序，规定如何为该项服务的目的而把出具文件的专利局所提供的或申请人所提交的优先权文件上传到数字图书馆等事宜，或规定如何从该项服务所承认的其他数字图书馆取得查询其所提供的优先权文件的权利；

(c) 参加该项服务的专利局对可通过该项服务查询的优先权文件予以承认；

(d) 建立适当的认证机制，以确保对未公布的优先权文件保密，保证只有在得到申请人授权的情况下才允许主管局进行查询（例如：可通过使用一个专门赋予该项服务中存储的每一份优先权文件的独一无二的查询码来实现）；必须牢记的是，当受理在后提出的要求优先权的申请的主管局要求提供优先权文件的副本时，该优先权文件往往尚未公布；

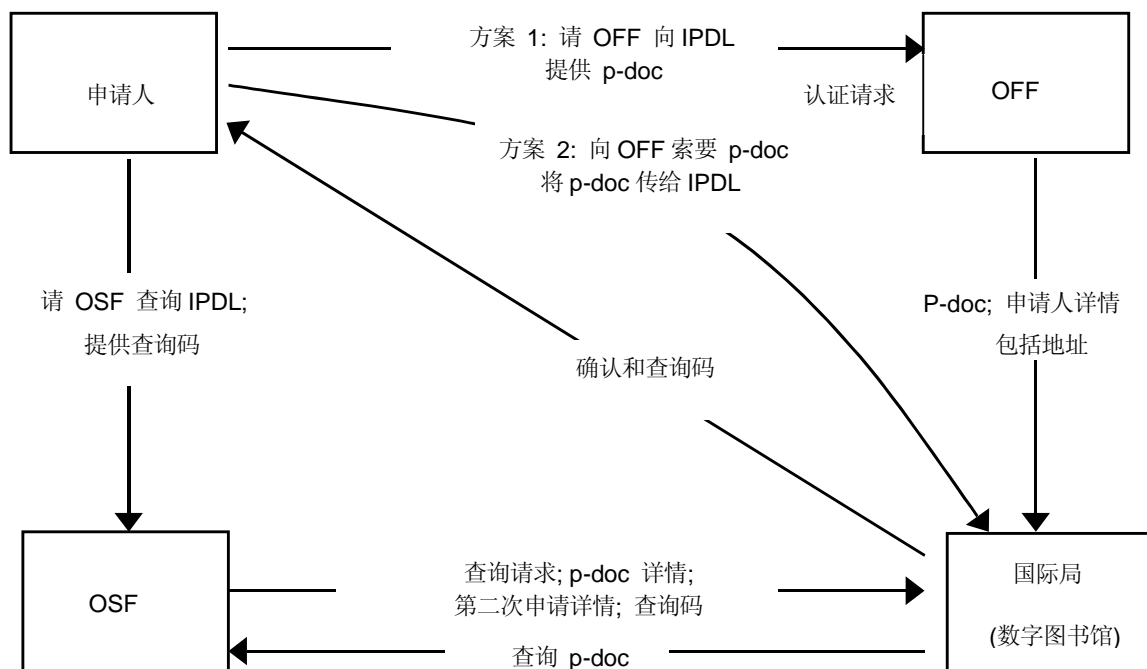
(e) 国际局与希望参加该项服务的专利局——无论作为出具优先权文件的主管局（“受理首次申请的主管局”），还是作为有权查询并希望查询该项服务中的优先权文件的主管局（“受理第二次申请的主管局”），还是兼有这两种身份的主管局——之间签定协议，由主管局作出声明，表示同意适用该框架规定。

6 预计该项服务的运行依据是大会2004年通过的关于优先权文件的证明问题的议定共识（本文件下文第15段和附件E部分）。因此，在提供通过该项服务提供的原始优先权文件时使用哪种证明手段，将由受理首次申请的主管局决定。框架规定中将规定，参加该项服务的受理第二次申请的主管局必须对根据框架规定可通过该项服务查询的优先权文件的简单副本予以接受。当然，须对经证明的优先权文件的简单副本予以接受，这在PCT程序中已是一个由来已久的特征（本文件下文第16段）。

7. 虽然一般而言，该项服务在运行时将以通过电子形式提交和查询优先权文件为依据，但也可向暂无法受理电子文件的主管局提供。以纸件形式提交的优先权文件，将由国际局扫描后，上传到数字图书馆。此外，对于那些尚未建立电子查询系统因而需要数量有限的优先权文件的主管局，将向其提供通过国际局所提供的纸件进行查询的机会。

8. 可能成为该项服务的各项特征，在文件WIPO/DAS/PD/WG/1/3中所载的框架规定草案中有更详细的说明，具体如下图所示。然而，这项系统的最终细节可能需视工作组讨论的结果，而与所说明的这些细节有出入。

优先权文件数字查询服务：可能建立的系统的图例



P-doc = 优先权文件      OFF = 受理首次申请的主管局      OSF = 受理第二次申请的主管局

9. 关于专利局和国际局可否收取费用的问题，未在框架规定草案中涉及，但工作组肯定会予以审议。

## 背 景

10 优先权是由《保护工业产权巴黎公约》第4条规定的，是国际专利制度的一个重要特征。在专利申请中提出优先权要求，需要得到要求优先权的在先申请的可靠副本的支持。各专利局根据可适用的国家法律或地区法律，一般都要求提供此种申请的经证明的副本（“优先权文件”），以作为根据《巴黎公约》第4条D（转录于附件A部分）承认优先权的条件。

11. 传统的、基于纸件的提供和认证优先权文件的方式既费事，效率又低，无论对专利局还是申请人都是如此：专利局需要出具、接收和存储这些文件，申请人需要索要、传送多份副本。在优先权文件的处理以及让申请人符合《巴黎公约》的要求方面，有必要更好地利用现代信息技术。

12. 《专利法条约》(PLT) 于2000年经外交会议通过，并于2005年4月28日生效，在本文件定稿时共有14个成员国。PLT中有多条规定与优先权要求有关，其中包括专门涉及优先权文件的第6条第(5)款和细则第4条（附件B部分）。这些规定在一定程度上实现了各项手续和程序的合理化，并尤其规定，在先申请如系向某一缔约方的主管局提交，或该主管局可从其为这一目的所承认的数字图书馆取得的，该缔约方不得要求申请人提供在先申请的副本（无论经证明与否）。

13 PLT外交会议通过的《议定声明》促请WIPO加速建立优先权文件的数字图书馆系统，并指出，这一系统将有利于专利权人及希望查询优先权文件的其他人（附件C部分）。

14. 《专利合作条约》(PCT)国际申请的优先权文件处理方面，已实现了很大程度的合理化改进。PCT《实施细则》为取得、提供和存储优先权文件规定了的诸多备选办法，并规定了一种直接向指定局和第三方提供副本的办法以及指定局简化承认程序的办法。根据PCT的程序（详见下文第16至18段，亦参见附件D部分），国际局充当着一个与PCT申请有关的优先权文件的中央资料库的角色。

15 2004年，巴黎联盟大会和PCT联盟大会通过了一项有关优先权文件证明问题的议定共识，以提高日益普及的以电子方式提供、存储和传播优先权文件做法的确定性（附件E部分）。根据这一共识，现应酌情在数字图书馆提供的优先权文件的证明问题上执行简化的程序。

## PCT处理优先权文件的程序

16 如上所述，该项新的服务将借鉴PCT现有的程序：PCT现有的程序在处理与PCT申请有关的优先权文件方面，程序简化，费用和资源大大降低。这些程序具有以下一般性特征（关于期限等方面更详细的条件和要求，参见PCT细则第17条，转录于附件D部分）：

- (a) 每一份优先权文件的原件（即：独此一份经证明的原件）由国际局保存；
- (b) 要求优先权的国际申请公布之后，优先权文件的副本即可由国际局向指定局和第三方提供；
- (c) 指定局在国家阶段必须对国际局提供的此种副本（即：经证明的原件的简单复制件）予以接受，不得要求申请人提供副本；
- (d) 申请人在如何满足PCT关于提供优先权文件的要求方面有多种选择：
  - (i) 申请人可以从出具优先权文件的主管局取得优先权文件，并提供给受理局或国际局；
  - (ii) 如果受理优先权申请的国家局或地区局与PCT受理局为同一局，申请人可以请该局将优先权文件传送给国际局，而无需从该局取得优先权文件并转给国际局；
  - (iii) 如果按PCT《行政规程》，数字图书馆可提供优先权文件，申请人还有权要求受理局或国际局从数字图书馆取得副本；

17. 凡与新PCT申请有关的所有优先权文件，国际局现均以电子形式保存，而不论这些文件收到时已是电子形式，还是收到时为纸件随后由国际局扫描成电子形式。指定局在国家阶段所要求的优先权文件，可由国际局通过 PCT 按请求寄送文件（COR）系统以电子形式提供。

18. 以下数据可大致说明国际局PCT优先权文件自动化处理程序的使用程度。2005年提交的PCT申请约为134,000件，其中93%都提出了优先权要求。另外，2005年向国际局提交或转交的优先权文件约为155,000件，其中30%系由申请人直接提交，70%系由受理局要么以纸件形式（38%），要么以电子形式（32%）转交。同一年，国际局处理了指定局要求提供优先权文件副本的1,400,000项请求，其中99%都是通过实物介质以电子形式提供的，0.5%是以纸件副本提供的，另外0.5%是采用 PCT 电子文件交换（EDI）系统在线转交的<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 目前尚无关于通过因特网从 WIPO 网站上查看和下载优先权文件等其他可能的方式的数据。

19. 现已与4个受理局作出安排，即：这4个局根据PCT细则第17条出具的所有（或至少部分）优先权文件，均以电子形式转交国际局。这4个局的PCT申请量约占全额的58%；国际局正积极寻求更多主管局参加电子文件交换系统。

## 数字图书馆

20. 如上所述，PLT和PCT均有规定，要求免除申请人提供数字图书馆中已有的优先权文件这一义务。PLT规定，有关局为这一目的必须接受数字图书馆。PCT规定，数字图书馆提供优先权文件必须符合PCT《行政规程》。PCT免除申请人提供此种优先权文件的这一义务，既涉及国际阶段，亦涉及国家阶段（PCT细则17.1(b之二)和17.1(d)

21. 目前正在进行磋商，争取修改PCT《行政规程》，确保为PCT《实施细则》各该项规定的目的，承认数字图书馆。修改PCT《行政规程》时，希望亦能确保该项拟议的新服务设立的数字图书馆得到承认。

22. 预计该项新服务将根据各专利局办公程序的自动化程度，为其提供多种不同的可能性。尚无优先权文件数字图书馆的主管局，可以提供优先权文件，上传到国际局为该服务的目的所建立的数字图书馆。对于已有或打算将来建立优先权文件数字图书馆的主管局，如要从该项新服务中查询优先权文件，预计将通过链接到各该其他数字图书馆的方式实现，以避免不必要地重复保存优先权文件。拟实施的技术系统当然需要对这两种可能性都加以考虑。

## 落实、资源以及牵涉的预算影响

23. 为了尽量减少对该项新服务的首期投资，建议首先以国际局现有的信息技术系统和基础设施为基础，采用简单的技术结构。然后，随着经验的不断丰富和系统使用量的增加，可能需要对技术结构作出进一步投资，以维持必要的服务水平。

24. 该项新服务目前可加以利用的国际局基础设施包括PCT 按请求寄送文件（COR）系统和PCT 电子文件交换（EDI）系统。如上所述，PCT 按请求寄送文件（COR）系统用以接收和存储优先权文件（在要求优先权的PCT申请公布之前），然后分发优先权文件（在PCT申请公布之后）。建议扩大这些系统的使用范围，以用来在该项拟议的新服务中处理优先权文件。此外，PCT 电子文件交换（EDI）系统作为一个安全的传送机制，已被用于专利局与国际局之间交换优先权文件

25. 国际局已承诺为调整PCT 按请求寄送文件（COR）系统作出投资，使之与日本特许厅、美国专利商标局和欧洲专利局正在建立的三边文件查询(TDA)界面等系统兼容，因此也愿意利用这一投资，确保该项拟议的新服务亦能与之兼容。

26 由于简单起始系统的大部分技术结构业已存在，因此首期投资的大部分资金将由国际局以程序员资源的形式加以吸收，这些资源将用以对现有系统进行调整，此外还将用以开展必要的工作，对能设想到的实用认证方案进行分析、加以选择并随后予以实施。

## 电子论坛

27. 已在WIPO网站上开设一个电子论坛(可通过<http://www.wipo.int/pdocaccess>登录)，以推动工作组的工作。参加工作组的各国和各组织所发表的意见，可在该论坛网页上查阅，亦可在该论坛网页上发表意见，并登记参加电子邮件通知服务。

*28. 请工作组就国际局拟建立的该项新服务提出建议。*

[后接附件]

附 件

WIPO及其他机构有关优先权文件的  
条约规定和决定节选

A部分：《保护工业产权巴黎公约》

第 4 条

[A. 至 I. 专利、实用新型、外观设计、商标、发明人证书：优先权。

— G. 专利：申请的分案]

[ ]

D. ——(1) 任何人希望利用以前提出的一项申请的优先权的，需要作出声明，说明提出该申请的日期和受理该申请的国家 每一国家应确定必须作出该项声明的最后日期。

(2) 这些事项应在主管机关的出版物中，特别是应在专利和有关专利的说明书中予以载明。

(3) 本联盟国家可以要求作出优先权声明的任何人提交以前提出的申请(说明书、附图等)的副本 该副本应经原受理申请的机关证实无误，不需要任何认证，并且无论如何可以在提出后一申请后三个月内随时提交，不需缴纳费用。本联盟国家可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文。

(4) 对提出申请时要求优先权的声明不得规定其他的手续 本联盟每一国家应确定不遵守本条约规定的手续的后果，但这种后果决不能超过优先权的丧失。

(5) 以后，可以要求提供进一步的证明。

任何人利用以前提出的一项申请的优先权的，必须写明该申请的号码；该号码应依照上述第(2)项的规定予以公布。

[ ]



## B部分：《专利法条约》(PLT)

### 第 6 条

#### 申 请

[ ]

(5) [**优先权文件**] 对在先申请提出优先权要求的，缔约方可要求，须根据实施细则规定的要求提交一份该在先申请的副本，并在该在先申请未使用主管局接受的语言的情况下，提交一份译文。

[ ]

## 《专利法条约实施细则》

### 第 4 条

#### **条约第6条第(5)款和本细则第2条第(4)款所述在先申请 或本细则第2条第(5)款(b)项所述以前提交的申请的提供**

(1) [**条约第6条第(5)款所述在先申请的副本**] 除本条第(3)款规定以外，缔约方可要求在自在先申请的申请日起，或在先申请有一件以上的，自各该在先申请中最早的申请日起不少于十六个月的期限内，向主管局提交条约第6条第(5)款所述的在先申请的副本。

(2) [**证明**] 除本条第(3)款规定以外，缔约方可要求，本条第(1)款所述的副本和在先申请的申请日须经受理该在先申请的主管局证实无误。

(3) [**在先申请或以前提交的申请的提供**] 如果在先申请或以前提交的申请是向缔约方的主管局提交的，或是在该局为该目的所接受的数字式图书馆中向该局提供的，任何缔约方不得要求提交本条第(1)款和第(2)款以及本细则第(2)条第(4)款所述的在先申请的副本或经证明的副本或申请日的证明，或本细则第2条第(5)款(b)项所述的以前提交的申请的副本或经证明的副本。

(4) [**译文**] 如果在先申请未使用主管局接受的语言，而优先权要求的有效性与确定所涉发明是否具有专利性相关，缔约方可要求申请人根据主管局或其他主管机关的通知，在自该通知之日起不少于两个月的期限并不少于依本条第(1)款所适用的期限（如有的话）之内，提交该款所述的在先申请的译文。

C部分：《PLT外交会议的议定声明》

[ ]

3. 在通过条约第6条第(5)款和第13条第(3)款以及细则第4条和第14条时，外交会议促请世界知识产权组织加速建立优先权文件的数字图书馆系统。这一制度将有利于专利权人以及希望查询优先权文件的其他人。

[ ]

## D部分：《专利合作条约》(PCT)

### 第 8 条

#### 要求优先权

(1) 国际申请可以按细则的规定包含一项声明，要求在保护工业产权巴黎公约缔约国提出或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权。

(2) (a) 除(b)另有规定外，按(1)提出的优先权要求的条件和效力，应按照保护工业产权巴黎公约的斯德哥尔摩议定书第 4 条的规定。

(b) 国际申请要求在一个缔约国提出或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权的，可以包含对该国的指定。国际申请要求在一个指定国提出或对该指定国有效的一项或几项国家申请的优先权的，或者要求仅指定一个国家的国际申请的优先权的，在该国要求优先权的条件和效力应按照该国本国法的规定。

## 《专利合作条约实施细则》

### 第 17 条

#### 优先权文件

##### 17.1 提交在先国家或国际申请副本的义务

(a) 如果按照条约第 8 条的规定要求享有一项在先国家申请或者国际申请的优先权，除非在提出要求优先权的国际申请的同时已经提交给受理局，以及除(b)和(b之二)另有规定外，申请人应将经原受理机构证明的在先申请文件副本（“优先权文件”），在不迟于优先权日起十六个月届满时，向国际局或者受理局提交。但国际局在上述期限届满之后收到的该在先申请的任何副本，如果是在国际公布日之前到达国际局的，应认为国际局已在上述期限的最后一日收到。

(b) 如果优先权文件是由受理局出具，申请人可以不提交优先权文件而请求受理局准备优先权文件并将该文件送交国际局。该请求不得在优先权日起十六个月期限届满以后提出，并且受理局还可以要求申请人为此缴纳费用。

(b之二) 根据行政规程，如果受理局或国际局可以从电子图书馆取得优先权文件，申请人可以根据情况，不提交优先权文件，而：

- (i) 请求受理局从该电子图书馆取得优先权文件，并传送给国际局；或者
- (ii) 请求国际局从该电子图书馆取得优先权文件。

该请求不得在优先权日后十六个月期限届满以后提出，并且受理局或国际局可以要求申请人为此缴纳费用。

(c) 如果上述三项中的规定都没有履行，任何指定局，除(d)另有规定外，可以不理睬优先权的要求，但是任何指定局在给予申请人以按情况是合理的期限内提供优先权文件的机会之前，不得对其优先权要求置之不理。

(d) 任何指定局不得对(c)中的优先权要求置之不理，如果该局作为国家局受理了(a)中所述的在先申请，或者根据行政规程优先权文件可以通过电子图书馆获取。

## 17.2 副本的取得

(a) 如果申请人履行了本细则 17.1(a)、(b)或者 (b 之二)的规定，国际局根据指定局的特定请求，应迅速地但在国际申请国际公布以前，向该局提供一份优先权文件副本。任何指定局不得要求申请人本人向该局提供优先权文件副本。申请人不应被要求在条约第 22 条适用的期限届满以前向指定局提供译本。如果申请人在国际申请国际公布之前根据条约第 23 条(2)向指定局提出明确请求，则国际局根据该指定局的特定请求，应在收到优先权文件后向该指定局迅速提供优先权文件副本。

(b) 在国际申请的国际公布以前，国际局不得将优先权文件副本向公众提供。

(c) 如果国际申请已按条约第 21 条的规定予以公布，国际局应根据请求并在收取成本费的条件向任何人提供优先权文件的副本，除非在公布前：

- (i) 该国际申请已被撤回；
- (ii) 有关的优先权要求已被撤回或者依据本细则 26 之二.2(b)被认为没有提出。

## E部分：《巴黎联盟大会和PCT联盟大会 达成的议定共识》

2004年10月5日经大会通过；文件A/40/7第173段提及文件A/40/6第9段，  
其中鉴于优先权文件越来越多地以电子方式提供、保存并传播，  
为了提高这一方面的确定性，特提出了一项议定共识)

巴黎联盟大会和 PCT 联盟大会议定，在适用《巴黎公约》第 4 条 D 第(3)款、PCT 第 8 条第(2)款和《PCT 实施细则》第 17 条时，适用以下原则

(i) 关于何以构成优先权文件和申请日的证明以及以何种方式对此种文件作出证明的问题，应由提供优先权文件的主管机关决定；

(ii) 每一主管局都将接受适用于一份以上优先权文件的单一证明(“集体证明”)，但条件是，该单一证明能让人辨别其所涉的所有优先权文件；

(iii) 关于一致认为可予接受的优先权文件证明形式的不完全清单中所包括的内容，举例如下

- 纸件证明；
- 采用电子字符码形式的证明；
- 纸件证明的电子影像；
- 由一主管局向另一主管局或国际局传送的多份优先权文件的集体证明；
- 经授权才能查阅文件的主管局数据库中收存的多份优先权文件的集体证明

(iv) 为 PCT 第 8 条和 PCT 细则第 17 条的目的，一旦受理局根据上述原则出具和证明某优先权文件，并以电子形式传送给国际局，任何指定局和选定局都不得要求作出任何不同形式的证明，或要求以任何方式对该优先权文件再行证明；但是，国际局将根据任何指定局或选定局提出的请求，继续以纸件形式提供其所掌握的与 PCT 国际申请有关的优先权文件的副本

[附件和文件完]