

专利合作条约（PCT） 工作组

第十一届会议
2018年6月18日至22日，日内瓦

第三方意见

国际局编拟的文件

概述

1. 通函 C.PCT 1527 号载有关于第三方意见制度的第一份五年报告，该制度自 2012 年 7 月开始运行。对通函的答复在原则上对该制度给予了非常积极的评价，但是很多主管局由于缺乏充分的数据，未能在国家阶段对实际效果加以衡量。观点分歧在于意见的范围是否应该扩展到涵盖新颖性和创造性以外的事项。针对行政方面的改进提出了若干建议。国际局建议，应努力让世界上对该制度使用率较低的地区更好地了解该制度，并在作出任何实质性改动之前，努力收集必要数据，对该制度在国家阶段的效果进行评估。

第三方意见制度概述

2. 第三方意见制度的一些关键方面如下所述：

- (a) 意见可以在国际公布日之后、优先日起 28 个月内提出。意见仅可通过为此目的提供的电子系统提交。
- (b) 意见应该与新颖性和创造性相关，尽管不可避免地可能偶尔包括对其他问题的评论，例如清晰度，这与决定权利要求的范围相关，并因此决定了现有技术文件是否相关。国际局没有严格采用这一限制，只要意见看起来主要是关于新颖性和创造性的，且不包含明显不适当的事项，就会被接受。国际局不对意见的实质予以审查。
- (c) 意见可以匿名提交。

(d) 一项意见可以包含最多 10 项以结构化格式收集的现有技术参考文献，包括著录项目数据、相关权利要求说明、相关文章，以及最多 5,000 个字符的“对相关性的简要解释”。每一项现有技术参考文献都可以附带上传最多三份 PDF 文件，这些文件仅向申请人、国际单位和指定局提供（这是为了能够包含由引文、摘要和译文组成的单独文件，但不是仅限于这些内容）。意见可以附带 PDF 文件的额外评论，向公众公开，以便能够添加未能被粘贴进文本框的表格和公式，或为更容易地解释各项现有技术参考文献对创造性的相关性。

(e) 每件国际申请最多可以接收十项第三方意见。

(f) 申请人可以在优先日起 30 个月前就所收意见提交评论。

(g) 意见和申请人评论经国际局处理后次日在 PATENTSCOPE 上公开。它们将被迅速送达任何主管的国际单位，除非相关报告已被收悉。意见和申请人评论将在优先日起 30 个月一起送达指定局。

3. 与国际单位的通信是主动进行的——如果尚未从某一单位收到相关报告，就会向其发送通信。与指定局的通信依据细则 93 之二进行，以便主管局可以选择意见是被主动送达还是仅承索送达。目前，11 家主管局选择了将所有意见主动传送给它们。其他主管局在国际申请进入国家阶段，有必要使用这些意见时下载。美国专利商标局作为指定局已表示，该局没有定期调取这些意见，但是期望申请人在进入国家阶段所要求的“信息公开声明”中指出来自意见的相关文件。

意见制度的第一个五年总结

4. 通函 C.PCT 1527 号载有一份涵盖意见制度各个方面的报告，这些意见是于 PCT 国际阶段第三方意见制度运行的第一个五年期间提交的。

5. 在该制度运行的第一个五年中，共接受了与 1,394 件国际申请相关的 1,422 项意见，平均每个月 24 项，即每个工作日 1 项，相当于约占全部合格国际申请的 0.15%。总体来看，趋势是使用逐步增加。但是，毫不意外的是，就相对较低的数量而言，月与月之间的波动占总数比例很大。对该制度的预期像依据国家法律提出第三方意见的类似系统一样，数量不高。

6. 大部分意见（78%）是匿名提交的。部分基于这一原因，意见来源的地理分布不很明确。然而，考虑到诸如将意见所用语文与公布语文相比较，以及引用文件的来源等方面，显示出意见可能最常来自与递交国际申请位于同一地区的竞争者。

7. 在该制度建立时，曾有人非常担心，该制度可能会使重复或基本不相关的信息涌向申请人和主管局，而使其面临滥用。但是，并没有证据表明有任何这种企图。就一件申请收到的最多意见是三项。引用现有技术文件最常见的数量是一件，平均为 3.8 件，最多为 22 件。在第一个五年中，仅有 45 项意见被拒绝。其中大多数是人们试用该制度时出现误操作，或是意见中包含相对较小的缺陷得以纠正，意见被重新提交。国际局并未察觉在任何情况下，某项专门提交的意见有可能被视为是在国家第三方意见程序中不可接受的，这些程序允许就更广范围的可专利性事项提意见。

8. 大部分（超过 90%）意见是以英文提出的。部分原因是大约一半国际申请以英文公布。尽管如此，第三方可以选择以英文提交意见，哪怕英文既不是公布语言，也不是其母语，这是为了使这些意见可被尽可能多的指定局获取，还要指出，国际局不对意见进行翻译。

9. 第三方意见中提及的文件约有 29%是非专利文献——大大高于国际检索报告中的比例（略高于 10%，见通函 C. PCT 1524 号中有关国际检索报告特点的报告）。这反映出该制度的初衷之一是让人注意到竞争者可能知晓，但不易为审查员找到的那类文件。

10. 第三方意见中涉及的很大一部分文件相当新（在国际申请日前的几年内公布，并且一些文件进入了“E”类或“P”类）。然而，这种分布相比于国际检索报告中引用的文件的情况如何，尚不明确，这点在上文提到的有关国际检索报告特点的报告中没有予以衡量，而且国际检索报告中没有提供非专利文献的必要信息。

11. 一个非常显著的趋势是直到最后一刻才提出意见。约占 33%的意见是在时限（优先日起 28 个月）之前的最后一周收到的，约占 18%的意见是在最后两天收到的。这样导致了下述若干方面的问题：

- (a) 意见很少被送交国际初步审查单位，以供在国际初步审查时考虑在内（由于意见只有在国际公布之后才有可能提出，因此无论其提交速度如何，被送交国际检索单位都极为罕见）；
- (b) 申请人只有有限的时间考虑是否在国际阶段作出答复；
- (c) 一旦国际局发现意见中有缺陷，通常无法在时限到期之前拒绝意见，并收到更正版本。

12. 极少数申请人选择在国际阶段答复意见，4.5%附有意见的申请也有申请人答复。

对通函 C. PCT 1527 号的答复

13. 国际局收到 19 份对通函的答复，其中 17 份来自国家或地区专利局，两份来自用户群体代表。对于国际阶段第三方意见的原则，至少在目前范围内，即提供被认为与新颖性或创造性相关的现有技术的参考文献，以便引起审查员和其他利益攸关方注意，评论普遍是积极的。

14. 然而，虽然一些主管局能够确定在一些情况下，审查员发现现有技术非常有用，但是主管局无法就意见的“典型”价值提供有意义的全面评价，这可能是由于进入国家阶段的相关申请太少，或者因为没有人工检查每个文件的详情，而缺乏足够数据来确定这些意见是否对国家检索和审查流程产生显著影响。一个主管局指出，很大一部分国际意见在进入国家阶段后，随之被作为国家意见重新提交。

15. 主管局对将允许的意见范围扩展到新颖性和创造性之外是否将是有益的，具有不同看法。一些主管局认为，接受任何主题的意见可能非常有用。其他主管局认为，目前的制度已经解决了关键问题——使审查员能够了解现有技术及其可被认可的相关性——关于其他事项的意见可能不会非常有用。其原因包括，这些是国际检索单位应当在国际层面上尽可能充分涵盖的领域；这些领域中国内法的差异比新颖性和创造性方面的差异更大，并且额外的信息有可能淡化关键点。

16. 具体到发明人身份的问题，若干指定局指出，关于这一主题的评论可能没有任何价值，因为它们或是没有审议发明人身份的任务授权，或是只能作为当事方之间行为的一部分进行，因为主张发明人身份的人需要依据国内法的具体要求提交并陈述情况。

17. 一个指定局提出，如果能够从 WIPO CASE（检索和审查结果集中查询平台）获得被引用文件的复制件，或者仅在已进入国家阶段的情况下，将关于意见的完整信息推送给指定局，而不是现在采用的“要么全部提供要么全不提供”的做法，将会非常有用。也有建议说，要么鼓励起初未使用英文提出意见的人提供英文译文，要么由国际局提供机器翻译译文。

18. 一个用户群体提出的一条意见建议缩短提交意见的期限，将国际阶段期满之前的多余时间留给国际检索或初步审查单位对意见进行审查，并将额外时间留给申请人作出评论。该用户群体补充说，意见中引用的现有技术应持续地报告给所有指定局，供审查员考虑，没有任何必要由申请人承担转发这一信息的信息的责任。

拟议进一步工作

国际局提供的改进服务

19. 第三方意见制度的建立是为了尽可能多地收集结构化格式的信息。因此，引用信息和“对相关性的简要解释”以紧密基于国际检索报告的 XML 格式提供。意见的数量从来不足以证明为更好地利用这些信息本身而做的重要工作。然而，尽管接近 65% 的国际检索报告以 XML 格式接收，目前仍在开展工作，以更有效地获取引用文件信息，其中包括来自 XML 检索报告和第三方意见的引用文件。它旨在通过 ePCT 和 PATENTSCOPE 提供下述功能，这将有可能实现通过 WIPO CASE 提供相同的信息：

- (a) 生成 XML 格式的引用文件清单，反映国际检索报告中引用的文件和任何第三方意见中的文件（原则上，未来将对此加以扩展，以添加早些时候国家检索报告和可专利性国际初审报告中引用的文件，只要此种信息可以从适当的 XML 格式中调取出来）；
- (b) 在实际可行的情况下，生成带有文件副本链接的引用文件清单（涵盖几乎所有专利文件和部分非专利文献）；
- (c) 将第三方意见机器翻译成任何 PCT 公布语言（基于正在为国际检索报告开发的一项相应服务）。

推广服务

20. 虽然世界不同地区对该制度的使用显示出在某种程度上有赖于国内制度中第三方意见的经验水平，但是，在国际阶段使用第三方意见将主要取决于该服务为人所知的程度。国际局邀请国家局和国家用户协会提醒其用户关于第三方意见制度的可用性和潜在好处。

评价国家阶段的效果

21. 对国家阶段意见有效性进行有用评价将要求指定局从以下方式择一：

- (a) 对已提交意见的具有统计学意义数量的申请进行人工评价；或者
- (b) 定期提供与国家阶段发出的第一次审查意见通知书中所引文件相关的机器可读信息，以及是否对申请作出更正的信息，以便对引用模式作出统计学分析。

22. 国际局欢迎指定局依据在国家阶段对意见的人工评价所提供的任何信息，并将在更广泛范围内提供这些信息。但是，应当承认，可能不会有很多主管局这样做。不仅如此，任何评价的结果都不一定易于比较，除非制定一个通用方法。因此，国际局鼓励指定局提供有关国家阶段引用文件的机器可读信息。这是一些主管局已经开展的工作，因为这对当地质量管理体系、为申请人和第三方提供服务、评价国际检索报告被使用的方式，以及改进可通过 WIPO CASE 和类似系统提供的服务都非常重要。这类信息也可被用于评价第三方意见，无需国家局支付额外费用。

更改行政流程

23. 国际局注意到关于缩短提意见期限的建议，和所有意见由国际单位作出评价的建议。国际局对缩短提意见的期限持开放态度，如果这样有助于申请人就第三方意见编拟答复的话。但是，不能认为时间不足是只有极少数申请人对国际阶段的第三方意见作出答复的主要原因。不仅如此，让国际单位在完成报告后对收到的意见进行评价，而不对这项服务收取费用，这不切实际。因此，国际局目前不建议对国际单位的时限或参与度作任何更改。

扩展意见的许可范围

24. 显著兴趣在于将第三方意见的范围扩展到至少涵盖新颖性和创造性之外的一些事项。但是，也有一定程度的关切，特别是涉及发明人身份的问题。国际局建议，目前对该制度的范围保持不变，待对国家阶段现有意见的有效性进行进一步评价并开发有关服务后再议，此种服务允许根据对 XML 信息的有效处理交付定制化信息，例如合并不同来源的数据和用机器翻译提意见。

25. 请工作组就上文第 19 段至第 24 段中所载的拟议的进一步工作发表评论意见。

[文件完]