

## 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

与联合国安全理事会制裁有关的国际申请

国际局编拟的文件

### 概 述

1. 联合国安全理事会第 1874（2009）号决议所设专家小组（“专家小组”）最近于 2018 年 3 月 5 日向联合国安全理事会第 1718（2006）号决议所设委员会（“1718 委员会”）提交了第 2345（2017）号决议有关工作的最后报告<sup>1</sup>（文件S/2018/171）。报告中载有向世界知识产权组织（产权组织）和联合国会员国提出的一些建议，事关作为联合国安全理事会对朝鲜民主主义人民共和国进行制裁之对象的人员或技术，对与之相关的专利申请所应采取的某些行动。
2. 请工作组针对报告所载的向产权组织提出的建议，就所应采取的适当行动提供咨询意见，并从更广泛的角度，针对提交的国际申请涉及作为联合国安全理事会制裁对象的人员或技术的情况，就所应采取的适当行动提供咨询意见。这可能包括的情况有：申请人或发明人本人在安全理事会指认的受制裁措施约束的个人或实体名单上（或者申请人或发明人与被指认的个人/实体有关联）；国际申请的实质内容与联合国安理会制裁措施所禁止的技术、物项或实质内容有关。
3. 在向国际局提供咨询意见时，工作组可能希望特别考虑到这一事实，即，为使任何制裁措施达到预期效果，所商定的措施不但须由 PCT 成员国针对 PCT 国际申请予以实施，而且同样也须由各成员国依照适用的国家法或地区法，针对通过《巴黎公约》途径直接向国家局或地区局提交的申请予以实施。

<sup>1</sup> [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2018/171&referer=/english/&Lang=C](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/171&referer=/english/&Lang=C)

## 背 景

4. 多年来，联合国安全理事会通过了一系列决议，对个人、实体和/或与某些国家某些类别的交易实施制裁。关于朝鲜民主主义人民共和国的决议包括对转让特定技术的限制。重要的是，这些制裁（和与此类似的就联合国其他制裁制定的国家制裁制度和提案）明确地将专利申请过程排除在其范围之外。例如，见文件S/2006/853<sup>2</sup>，其中载有安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国的第 1718（2006）号决议所禁止的与大规模毁灭性武器方案有关的物项、材料、设备、货物和技术清单，文件第 8 页说明如下：

“对技术转让（包括技术援助）的管制不适用于‘公共领域内’的信息或‘基础科学研究’或专利申请所必需的最低限度的信息。”<sup>3</sup>

5. 另一方面，制裁的某些方面虽然规定了明确的义务，但并不具体针对专利制度。为履行这些义务，国际局多年来一直采用对 PCT 国际申请进行监测的系统，监测其中是否涉及被指认的个人和实体。每当国际局的数据库中有姓名和地址添加或修改时（无论是申请人、发明人、代理人还是其他人），都会将该姓名与被指认个人和实体的综合名单进行核对。如果出现明显匹配或接近匹配的情况，有关详细信息将转发给产权组织首席合规干事供审议。产权组织首席合规干事负责确保产权组织实施的与受联合国制裁的所有国家、个人或实体有关的任何行动不会违反适用的联合国制裁。这个系统最近进行了升级，以便在联合国安全理事会决议附件清单所列的被指认受制裁的个人和实体的详细信息出现变化时，立即自动导入变化的内容。这些清单由联合国以 XML 格式提供并更新，这样首席合规干事更容易审阅有关结果。

6. 在国际银行体系所设程序的协助下，设有第二级核查，检查与国际申请有关的付款来源。

7. 迄今为止，这些核查均未发现任何与被指认个人或实体有关的国际申请。核查仅发现过“虚假匹配”（例如，某人员或实体有关录入条目中的名称与受制裁人员或实体的名称相同或极为相似）。其中有一例与联合国安全理事会对朝鲜民主主义人民共和国的制裁相关，在上述专家小组的报告中指出过，一家 2017 年被指认的实体之前曾在 2008 年申请过专利。由于开展核查针对的是在 PCT 程序国家阶段期间（自优先权日起计算的至多 30 个月内）发生的事件，这家实体在相关国际申请提交约十年后才被加入制裁清单，距离国际阶段结束已有很长时间，而且没有已知的国家阶段的录入条目，因而不可能被发现。

8. 因此，这些核查引发的主要活动是当发现“虚假匹配”后，在对付款人进行调查而致资金转帐延迟时，向国际银行体系提供证据，证明付款合法。

9. 如果国际局开展的核查发现国际申请与被指认的个人或实体之间存在关联，则需根据真实事例的具体事实进一步审议如何妥善回应这一结果。然而，按照在确立由国际局开展核查时考虑到的理论情况，所作的假定是，排除了国际局从任何有关联的个人接受付款的可能，因此，有关国际申请会被视为在任何实质性处理程序（国际检索或公布）开始之前就已撤回。

10. 2015 年 11 月提交了一份国际申请，其中涉及的主题是与朝鲜民主主义人民共和国有关的受技术转让限制的对象，申请也是在该国提交。鉴于联合国安全理事会相关决议从限制范围内明确免除了专

---

<sup>2</sup> [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2006/853&referer=/english/&Lang=C](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/853&referer=/english/&Lang=C)

<sup>3</sup> 应当指出，2016 年 PCT 申请排名前五的来源国每个国家的专利局无一例外地都在其国内监管框架中遵循与文件 S/2006/853 所载相同的从受管制技术中予以排除的原则，一些其他的专利局也是如此。

利申请所必需的信息（见上述第 4 段），这一特定的国际申请由国际检索单位进行了相应检索，随后由国际局作了公布。

11. 在媒体报道了与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请的公布后，专家小组对此事进行了调查。专家小组在最终报告<sup>4</sup>中指出，产权组织依据《专利合作条约》受理申请。不过，报告就处理与朝鲜民主主义人民共和国有关的专利申请提出了三项建议，其中两项针对产权组织，一项针对会员国。建议如下：

(a) “知识产权组织向[1718]委员会通报今后与决议所禁止的任何物项、物质或技术有关的朝鲜民主主义人民共和国专利申请”（文件 S/2018/171 第 28 段）；

(b) “知识产权组织在申请表中纳入一个必填栏目，用于填写朝鲜民主主义人民共和国发明人从属实体，包括有关地址、电话和传真号码以及所隶属的政府部委或机构”（同上，第 29 段）；以及

(c) “会员国责成本国专利局检查名单中是否有任何申请人和发明人被指认，以确保收取专利申请办理费用不违反决议的相关财务规定”（同上，第 30 段）。

12. 应当指出，上述建议虽然载于报告中，但并未载入对总体建议进行总结的报告附件 104。

### 有关问题

13. 专家小组就专利申请的處理向产权组织及会员国提出的这些建议带来了一些问题。考虑到专家小组的职权范围，这些建议是就与朝鲜民主主义人民共和国有关的制裁提出。但是，也需要从更广泛的联合国安全理事会制裁的角度来看待它们。需要考虑的问题包括：

(a) 专家小组就专利申请处理所提建议的法律性质，要注意与朝鲜民主主义人民共和国有关的联合国制裁从制裁的范围中明确排除专利申请过程（“专利申请所必需的最低限度的信息”）；换言之，国际局针对与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请（或任何国家或地区专利局针对有关的国家或地区申请）汇报已从制裁制度中明确排除的活动，此举是否必要或适当；

(b) 如果必要或适当，向专家小组所作的所有汇报应采取什么形式、作多大程度的汇报、选择何种时机；

(c) 从技术主题的角度看，如何准确判定哪些申请是与此建议相关的申请。

### 联合国制裁和专利申请过程

#### 范 围

14. 如上文第 4 段所述，专利申请过程（“专利申请所必需的最低限度的信息”）已明确排除在与朝鲜民主主义人民共和国有关的制裁措施所界定的受技术转让制裁的范围之外。因此，事实看起来是，对于受这种与限制技术有关的制裁形式所约束的国家，接受来自该国的专利申请这一行为本身不在制裁的范围之内，因而不国际局构成义务，即须就国际申请向 1718 委员会汇报有关事实的义务。

<sup>4</sup> [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2018/171&referer=/english/&Lang=C](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/171&referer=/english/&Lang=C)。

在国际申请公布之前主动提供超出 PCT 明确规定的保密性义务的信息，会带来法律问题，具体见以下段落所述。

15. 因此请工作组向国际局提供指导，说明就与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请，向有关制裁委员会报告明确排除在制裁制度之外的活动是否必要或适当。

16. 如果工作组认为，国际局有义务就与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请向 1718 委员会报告情况，则须提供进一步指导，说明哪些申请与这一义务相关、如何对其进行辨别以及如何进行汇报，同时考虑到以下段落所述的国际局、受理局和国际检索单位在 PCT 下的法律义务。所要求的指导不仅针对与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请，而且更普遍地针对与联合国安全理事会所制裁人员或技术相关的所有国际申请。

### 主 题

17. 关于与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请，专家小组建议“知识产权组织向委员会通报今后与决议所禁止的任何物项、物质或技术有关的朝鲜民主主义人民共和国专利申请”（文件 S/2018/171 第 28 段）。在这一特定情况下，根据联合国安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国的决议，技术转让受到限制的项目约有 200 类（材料、设备、货物、技术等）。这其中大多数类定义所用的措辞都不能通过对提交的所有国际申请进行简单的词语检索来确定。此外，两用技术的问题以及专利申请所涉方法可能同时与受限技术和非受限技术相关的事实，使问题变得更加复杂。

18. 一般而言，受理局和国际局都无法确认国际申请的内容是否与受限技术有关。任何这类核查均需由国际检索单位进行。此外，其中许多物项——尤其是化学品，是不受制裁的国家进行大批量合法生产和交易的常见工业品，在改进其制造、处理和使用的方面具有重大的商业利益。因此，与这一问题具有潜在相关性的专利申请（国内申请和 PCT 申请）数量每年至少以万计，可能达 10 万。

19. 关于与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请，专家小组的建议明确提到出自受联合国制裁国家的申请。目前由这种受制裁国家的国民或居民提交的申请数量足够少，只要有关国际检索单位具备所需的专业知识，实际可以做到对每件申请进行特别核查。然而，从政策角度来看，技术出自受制裁国家的问题在技术转让受限的背景下，似乎不是非常重要的考虑。这种技术代表的是该国国内已有的技术，而不是向该国提供的技术。对于无法在本国以外使用、出口或许可有关技术的申请人，他们享受不到通常专利制度的预期裨益。此外，为避免技术扩散而限制专利申请过程，不会妨碍通过其他途径进行的简单公布，后者传播更快、成本更低。尽管上述第 4 段指出了明确豁免的情况，但对于技术转让制裁与专利制度之间相关性的问题，所作的任何考虑应至少认识到来自其他国家的专利申请（和非专利文献）公布的相关性，其他国家的公布虽然不是具体针对受制裁的国家，但也随时可能被后者查阅到。考虑到所涉的大多数技术在大多数国家为合法技术（即便其生产、销售和使用可能受到严格监管），对面向普通群众的公布加以限制似乎不是切合实际的做法。

### 时 机

20. 如果确认了具有潜在相关性的国际申请，哪些信息（如有）可以有效地送交联合国安全理事会有关委员会也并不明朗。PCT 第 30 条载有严格的保密性规定，其中对于“接触”申请的定义非常广泛。第 30 条甚至认为，有必要明确指出认为可接受的 PCT 体系运作所需的某些传送方式，即便这些传送方式已经过《条约》明确授权，因而可在任何情况下假定豁免于严格的保密性规定。为便于参考，将第 30 条的案文转录如下。

### “第 30 条 国际申请的保密性

“(1) (a) 除 (b) 另有规定外，国际局和国际检索单位除根据申请人的请求或授权外，不得允许任何人或机构在国际申请的国际公布前接触该申请。

(b) 上列 (a) 的规定不适用于将国际申请送交主管国际检索单位，不适用于按第 13 条规定的送交，也不适用于按第 20 条规定的送达。

“(2) (a) 除根据申请人的请求或授权外，任何国家局均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。

(b) 上列 (a) 的规定并不妨碍任何国家局将该局已经被指定的事实告知第三人，也不妨碍其公布上述事实。但这种告知或公布只能包括下列事项：受理局的名称、申请人的姓名或名称、国际申请日、国际申请号和发明名称。

(c) 上列 (a) 的规定并不妨碍任何指定局为供司法当局使用而允许接触国际申请。

“(3) 上列 (2) (a) 的规定除涉及第 12 条 (1) 规定的送交外，适用于任何受理局。

“(4) 为本条的目的，‘接触’一词包含第三人可以得知国际申请的任何方法，包括个别传递和普遍公布，但条件是在国际公布前，国家局不得普遍公布国际申请或其译本，或者如果在自优先权日起的 20 个月期限届满时，还没有进行国际公布，那么在自优先权日起的 20 个月届满前，国家局也不得普遍公布国际申请或其译本。”

21. 由于没有由安全理事会决议产生的任何明确义务，在任何有关国际申请公布之前，向有关委员会传递的有意义信息的范围似乎有限。

22. 鉴于这些问题，请工作组向国际局提供指导，就对含有联合国制裁相关主题的国际申请进行的监测和报告，指出工作组认为合适的行动方向（如有），特别是工作组认为是否可以接受，在国际申请公布前向联合国安全理事会任何有关制裁委员会通报详细信息。

23. 如果认为行动适当，则特别征求工作组的指导意见，指出是否需要法律框架进行修改，如果需要修改，应采取何种形式（对《实施细则》进行修正、由 PCT 大会就对 PCT 相关部分的解释和对联合国安全理事会制裁的解释作出议定声明、对国际检索单位作出指示，或采取其他形式）。

### 个人和实体

24. 关于与朝鲜民主主义人民共和国有关的国际申请，专家小组在上述第 10 段提及的报告中表示，曾要求在有关国际申请中列入发明人从属实体的详细信息，并且指出：“知识产权组织虽然提供了一份关于专利申请程序的说明，但无法提供发明人从属实体情况，因为专利申请表格不要求填写这个信息。专家小组注意到，这就无法确定朝鲜民主主义人民共和国发明人是否从属于任何被指认的实体。”因此，专家小组建议：“知识产权组织在申请表中纳入一个必填栏目，用于填写朝鲜民主主义人民共和国发明人从属实体，包括有关地址、电话和传真号码以及所隶属的政府部委或机构。”

25. 目前，国际局无权要求在请求书中写入除申请人和发明人姓名地址以外的其他有关信息。受理局和国际检索单位也无权要求更多详细信息。值得注意的是，PCT 细则 4.19 规定如下：

“4.19 附加事项

“(a) 请求书中不得包含本细则 4.1 至 4.18 规定以外的事项，除非行政规程允许在请求书中包含该规程所规定的任何其他附加事项。但行政规程不得强制要求在请求书中包含这些其他附加事项。

“(b) 如果请求书中包含有本细则 4.1 至 4.18 规定以外的事项，或者包含 (a) 中所述行政规程允许的事项以外的事项，受理局应依职权删去这些附加的事项。”

26. 一些相关信息可以在细则 4.17 规定的说明中列出，但这些信息就上述目的而言并不全面，而且也不具有强制性。

27. 可以设想对《PCT 实施细则》进行修正，增加一条细则来解决这个问题，只是在调查能力没有到位的情况下，不能确定这条细则在实际中究竟有多大效力。任何此种细则应预先假定不仅适用于发明人，而且也适用于申请人和代理人。还有必要确定的是，该细则是应具体针对与被指认个人或实体的关系，还是作为专家小组所建议的附加公开要求，面向身为特定国家国民或居民的所有申请人、发明人或代理人提出。

28. 对于第一种选择，也许可以采用如下措辞：

“4.8 之二 受联合国安全理事会制裁的个人和实体

“如果本细则 4.5 至 4.8 所述的任何人是受联合国安全理事会制裁的个人或实体，或从属于此类个人或实体，则请求书应包括一份说明，具体说明该状态或关系。”

29. 对于第二种选择，也许可以采用如下措辞：

“4.8 之二 与联合国安全理事会制裁有关的补充信息

“如果本细则 4.5 至 4.8 所述的任何人是行政规程中具体说明的联合国安全理事会制裁对象国家的国民或居民，则请求书应包括就每个此类人员所作的行政规程规定的对其制裁状态和隶属关系的详细说明，包括雇主、所属或其雇主所属的任何政府机构，并包括有关的所有受制裁个人或实体的清单。”

30. 上述第 9 段中指出，对于发现个人（申请人、发明人或代理人）与被指认个人或实体存在任何关联的结果，需要基于事例的有关事实仔细审查如何回应。但是，受指认个人和实体的问题似乎比主题方面的问题简单，因为：

- (a) 基于基本上自动化的测试，可以确定某一具体国际申请的状态（只要有关信息允许）；
- (b) 相关制裁取决于财务问题，这些问题并非专利制度所特有；它们会对专利申请产生明显的、可自行实现的影响（即，受理局不得接受付款，因此申请被视为撤回）；以及
- (c) 至少可以向联合国安全理事会有关制裁委员会通知已采取行动的事实，而不会出现与 PCT 的法律要求不一致的情况。

31. 请工作组就上述第 28 段和第 29 段中所列的《PCT 实施细则》拟议修正的两种备选方案提出评论意见。

32. 工作组也许还希望考虑以下两方面：在这些情况下是否可酌情开展任何进一步的程序；考虑到上文就主题问题提到的保密性问题，是否可以接受在国际申请公布前向联合国安全理事会有关委员会通报详细信息的做法（在相关事例中可能永远不会发生，因为申请被视为撤回）。

### 各成员国和不同申请途径就联合国制裁采取措施的一致性

33. 专家小组向产权组织提出的与朝鲜民主主义人民共和国有关的两项建议主要针对 PCT 国际申请。但是，PCT 申请在非国民或非居民申请人向寻求保护的国家提交的专利申请中仅占约 55%；大量国家或地区申请不通过 PCT 提交，而是通过《巴黎公约》途径直接向国家或地区局提交。

34. 总体而言，要使任何制裁切实有效，仅在 PCT 内采取措施因此没有意义，因为只要通过另一种《巴黎公约》途径，就可以轻易绕过 PCT。

35. 因此请成员国就本国或本地区专利局已采取何种措施（如有）确认和报告联合国安全理事会制裁相关主题以及确认被指认个人或实体、或任何与此类个人或实体的从属关系，提出评论意见。

36. 上述第 11 段(c)项提及的与朝鲜民主主义人民共和国有关的具体建议（“会员国责成本国专利局检查名单中是否有任何申请人和发明人被指认，以确保收取专利申请办理费用不违反决议的相关财务规定”）似请联合国会员国像国际局一样采取同等措施，以确保遵守对与被指认个人和实体之间财务交易的制裁。

37. 请成员国就本国或本地区专利局已采取何种措施确保遵守对与被指认个人和实体之间财务交易的制裁，提出评论意见。

### 结 语

38. 秘书处在这一过程中的作用是就需要考虑的实际问题和法律问题提出咨询意见，然后根据成员国的决定设法实施系统。（在认为目前实施的措施不够充分的范围内，）虽然可以对专利申请过程进行修改，以确保与专家小组的建议保持一致，但需要成员国就联合国安全理事会决议的解释可能适用于 PCT 运作的情况提供明确指导。此外，可能还需要修改法律框架（PCT 和目前明确将专利申请过程从制裁范围中排除的联合国安全理事会有关决议）。还需要作为国际检索和初步审查单位的国家或地区专利局所在国家合作开展任何实质性审查。

39. 专利申请既可以通过 PCT 提交，也可以直接向国家或地区专利局提交。成员国应认识到，任何引入 PCT 体系的措施，均需匹配国家和地区专利局可直接采取的同等措施，才能产生任何实际效果。这既涉及到上文第 11 段(c)项所述建议中提到的财务问题，也涉及到与专利申请主题相关的任何行动，涉及到确认被指认个人和实体或与此类个人或实体的任何从属关系的问题。

40. 请工作组就本文件，特别是上述第 15、22、23、31 和 32 段中所列的问题提出评论意见。

41. 请成员国就上述第 35 和 37 段中所列的问题提出评论意见。

[文件完]