

专利合作条约（PCT） 工作组

第十二届会议
2019年6月11日至14日，日内瓦

关于提供国际初步审查单位所持有文档的建议

新加坡编拟的文件

概 述

1. 本文件载有要求国际初步审查单位（IPEA）向国际局提供 IPEA 持有的文档中所包含某些文件的副本的建议。这可以使选定局的审查员更方便地查阅此类文件。此外，国际局将代表选定局向公众提供这些文件，以增加国际初步审查（IPE）程序的透明度。

背 景

2. PCT 程序中的透明度变得越来越重要，加强国际阶段与国家阶段之间的关联更加受到重视，以便提升用户获得专利权的可预测性，减少国家局/地区局开展不必要的重复工作。有鉴于此，PCT 大会：

(a) 在 1997 年第二十四届会议上决定新增细则 94.3，以便选定局在本国法规定的查阅国家申请文档的相同限度内，但不得在国际公布前，有可能允许第三方查阅国际申请的文档，包括与国际初步审查相关的任何文件；

(b) 在 2002 年第三十一届会议上决定新增细则 94.1(c)，允许国际局代表选定局提供国际初步审查报告的副本，该细则自 2004 年 1 月 1 日生效；以及

(c) 在 2013 年第四十四届会议上决定删除细则 44 之三并修正细则 94.1(b)（自 2014 年 7 月 1 日生效），规定自国际公布日起提供国际检索单位书面意见。

3. 因此, IPEA 目前根据条约第 36 条和细则 71 向申请人和国际局传送国际初步审查报告 (IPER) 副本和所规定的附件, 后者一般仅包括细则 66.8 所要求的最新一组修改和附函, 或包含根据细则 66.3 提出的答辩。在此之后, 国际局通过在 PATENTSCOPE 在线公布这些文件, 根据条约第 36 条和细则 73 向各选定局送达 IPER 和规定附件。根据细则 66.1 之二通常还作为国际初步审查单位第一次书面意见的国际检索单位书面意见也在 PATENTSCOPE 提供。但申请人在 IPER 作出前提交给 IPEA 的任何其他书面意见、此前的各组修改和载有答辩和解释的信函不会在网上提供, 除非选定局在 IPER 作出后根据细则 94.2(c) 和 94.3 在其自己的网站上提供。目前, 这种安排一般仅限于选定局提供它作为 IPEA 所制作的文件的情况。

4. 由于在 IPER 中仅随附最新一组修改和/或信函, 因此选定局的审查员常常不确定 IPEA 在制作 IPER 前考虑了哪些修改和/或答辩。这对于这些审查员可能是有用的信息, 尤其是当随附在 IPER 中的修改处理的只是次要问题, 而申请人提出了实质性修改和答辩以克服在之前的书面意见中提出的异议时。

5. 考虑到国际申请量不断稳步增长, 其中约有 5%至 6%要进行国际初步审查, 看起来可取的做法是将 IPEA 书面意见以及修改和信函连同 IPER 一起通过 PATENTSCOPE 在线提供。即是国际初步审查单位又是选定局的新加坡知识产权局认为, 这将使人们能够在一个单一平台上轻松查阅国际初步审查的完整结果, 从而使选定局的审查员能够全面了解国际初步审查的结果。

关于提供来自国际初步审查文档的文件的法律问题

6. 根据对条约第 38 条 (1) 的解释, 1997 年国际单位会议第六届会议对国际初步审查的保密性进行了讨论 (见文件 PCT/MIA/VI/16 第 55 段至第 61 段)。为便于参阅, 现将条约第 38 条 (1) 的案文列示如下:

第 38 条

国际初步审查的保密性

(1) 国际初步审查报告一经作出, 除经申请人请求或授权, 国际局或国际初步审查单位均不得准许除选定局外的任何个人或单位, 以第 30 条 (4) 规定的意义并按其规定的限制, 在任何时候接触国际初步审查的档案。

7. 会议审议了国家阶段的审查员面临的实际问题以及第三方查阅国际初步审查文档与国际初步审查的初步性、非约束性和咨询性之间的冲突。会议商定, 需要通过新的方法保证国际初步审查文档的保密性, 并且可取的做法是对条约第 38 条 (1) 作出更宽松的解释。因此 (文件 PCT/MIA/VI/16 第 59 段):

“会议商定, 条约第 38 条 (1) 所规定的允许选定局获得国际初步审查文档的例外不应解释为仅限于选定局自身获得。根据这一解释, 不应再要求本国法规定申请文档可供公开查阅的选定局在允许此种查阅时移除国际初步审查文档。国际初步审查报告以及国际初步审查文档中的其余文件, 如果选定局可提供, 都应成为该局文档的一部分, 并在查阅文档其余部分的相同限度内接受公众查阅。”

8. 根据上述解释以及经 PCT 改革工作组和 PCT 工作组的进一步讨论, PCT 大会增加了上文第 2 段中提到的细则。这些细则明确了选定局有权在 IPER 作出后向公众提供国际初步审查的部分文档, 并逐步扩展了国际初步审查报告以及国际检索单位书面意见的实际可用性。

修正 PCT 实施细则 71.1 和 94.1(C) 以及行政规程的建议

9. 为方便选定局审查员和一般公众，建议在 IPER 作出后应在 PATENTSCOPE 至少向公众提供 IPEA 书面意见以及修改和/或信函。

10. 主要为方便申请人，还建议考虑向国际局传送通知申请人采取进一步行动的 PCT 第二章其他表格（如通知申请人限制或缴纳附加费的表格 PCT/IPEA/405）（这将涉及除载于附件二的主要建议之外进一步修改行政规程，其中可能涉及第一程序中的对应表格）。然后这些文件会通过 ePCT 立即提供给申请人，避免邮件传送所产生的延迟。还建议在 IPER 作出后在 PATENTSCOPE 提供这些文件。所涉文件的数量相对较少，但可以使申请人受益匪浅，否则他们只能以平邮方式接收文件。

11. 为此提出如下建议：

(a) 修正细则 71.1，为要求 IPEA 向国际局传送附加文件提供依据；

(b) 修正细则 94.1(c)，允许在文件提供给国际局的限度内，国际局代表提出请求的选定局提供 IPEA 所持有文档中包含的文件；

(c) 修改 PCT 行政规程第 602 条，要求 IPEA 向国际局提供书面意见及申请人信函的副本；及

(d) 如果主要建议被接受，另考虑修改若干 IPEA 表格，以及如有必要，修改行政规程第六部分的相关条款，要求向国际局传送这些表格，从而允许把国际初步审查文档的其他重要部分提供给申请人和一般公众。

12. 附件一载有上文 11 (a) 和 (b) 段中提出的对 PCT 实施细则的修正。附件二载有上文 11 (c) 段中提出的对行政规程的修改。

13. 由于 IPEA 目前以电子方式向国际局传送文件，因此希望向国际局提供副本仅带来可忽略不计的行政负担。

未来工作

14. 本文件附件中所建议的安排可以成为向进一步改善国际初步审查相关信息可得性迈出的第一步。尤其要指出的是，工作组不妨考虑是否邀请国际单位会议审查不再把修改、更正和信函作为 IPER 附件的可能性，因为以独立文件的形式列出它们更为便利。此外，结合旨在全文公布申请正文的工作，修改和更正还可作为全新的申请正文列出，并对其进行适当的标注，以显示与已提交申请之间的区别，这样选定局就无需把随附在 IPER 中的修改与所公布的国际申请合并。

15. 请工作组：

- (i) 审议本文件附件中所载的 PCT 实施细则拟议修正案和对行政规程的修改；并
- (ii) 对本文件第 14 段中所讨论的未来工作发表评论意见。

[后接附件]

附件一

PCT 实施细则拟议修正案¹

目录

细则 71 国际初步审查报告和相关文件的传送.....	2
71.1 收件人.....	2
71.2 引用文件的副本.....	2
细则 94 文档的获得.....	3
94.1 获得国际局持有的文档	3
94.1 之二至 94.3 [无变化]	3

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。

细则 71

国际初步审查报告和相关文件的传送

71.1 收件人

(a) 国际初步审查单位应在同日内将国际初步审查报告和附件（如果有的话）的副本传送国际局一份，并也传送给申请人一份。

(b) 国际初步审查单位应按照行政规程的规定向国际局传送国际初步审查文档中其他文件的副本。

[说明：新增（b）款为行政规程第 602 条的拟议修改以及为未来关于传送其他文件的行政规程（如通知缴纳附加费）提供了明确依据。]

71.2 引用文件的副本

(a) 至 (d) [无变化]

细则 94

文档的获得

94.1 获得国际局持有的文档

(a) [无变化]

(b) [无变化]国际局根据任何人的请求，但不在国际申请的国际公布以前，并除条约第 38 条和 (d) 至 (g) 另有规定外，应提供其文档中所包含的任何文件的副本。提供副本可以以收取服务成本费为条件。

(c) 国际局根据选定局的请求，但不得在国际初步审查报告作出前，应以国际局的名义根据

(b) 代表选定局提供国际初步审查报告单位根据细则 71.1 (a) 或 (b) 向国际局传送的任何文件的副本。国际局应在公报上迅速公布任何这类请求的细节。

[说明：提及作出国际初步审查报告是为了与条约第 38 条 (1) 保持一致，要注意的是，扩大本条细则的范围意味着它将适用于在报告作出前传送给国际局的文件。]

(d) 至 (g) [无变化]

94.1 之二至 94.3 [无变化]

[后接附件二]

附件二

专利合作条约行政规程的拟议修改²

目录

Section 602 Processing of Amendments by the International Preliminary Examining Authority..... 2

² 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。

Section 602

Processing of Amendments by the International Preliminary Examining Authority

(a) The International Preliminary Examining Authority shall:

(i) to (iv) [No change]

(v) [no change] annex to the copy of the international preliminary examination report which is transmitted to the International Bureau any replacement sheet and letter as provided for under Rule 70.16;

(vi) [no change] annex to the copy of the international preliminary examination report which is transmitted to the applicant a copy of each replacement sheet and letter as provided for under Rule 70.16;

[COMMENT: As noted in paragraph 错误!未找到引用源。 of the main body of this document, a later stage of improvement might be to cease annexing the amendments and letters to the international preliminary examination report, noting that the amendments to the Regulations proposed in Annex I would in future allow those documents to be made available in a more convenient format, with less work for the International Preliminary Examining Authority.]

(vii) if a written opinion is to be established, transmit to the International Bureau, a copy of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority together with a copy of each replacement sheet and accompanying letter required under Rule 66.8 or containing arguments submitted under Rule 66.3.

(b) to (d) [No change]

[附件二和文件完]