

专利合作条约（PCT）工作组

第十四届会议

2021年6月14日至17日，日内瓦

专利审查高速路与 PCT 的正式整合

日本、大韩民国、联合王国和美利坚合众国提交的文件

概 述

1. 本文件包含一份修改 PCT 实施细则和行政规程的提案，通过将专利审查高速路（PPH）正式整合进 PCT 体系来提供加快的国家阶段审查。

背 景

2. 正如 PCT 路线图等文件中详述的，为了减少国际阶段期间的重复工作以及提供更准确、更高质量的检索和可专利性意见，已经有新的努力来促进更有效地利用 PCT 制度。PPH 表明工作共享或者工作杠杆作用对于专利局和申请人都有切实的益处。因此建议将 PPH 正式整合进 PCT 体系。具体而言，建议根据申请人的选择，国家和地区专利局对国家阶段的申请进行加快（或者特别）处理，这些国家阶段申请中的权利要求只能是国际检索单位（ISA）或者国际初步审查单位（IPEA）认为符合 PCT 条约第 33 条(2)至(4)的标准的那些权利要求。这将鼓励申请人在国际阶段确保他们的申请符合 PCT 条约第 33 条(2)至(4)的标准，并且通过如今 PPH 所带来的好处，例如减少通知书数量、提高授权率、减少上诉率来有效地降低通过 PCT 体系寻求专利保护的​​成本。为了进一步减少重复工作，建议鼓励国家专利局利用国际阶段工作成果。

3. 在 PPH 项目中，收到国际单位作出的正面的书面意见或者国际专利性初步报告（IPRP）的申请人，可以请求进入国家阶段获得加快审查，条件是国家阶段申请中所有的权利要求与书面意见或者

IPRP 中获得正面评价的权利要求充分对应。国家专利局随后可以利用国际阶段的工作成果来简化专利审查。

4. 归根结底，参与 PPH 并不要求或涉及参与局检索和审查申请的方式发生任何实质性变化，而是为了提高申请质量以提交参与局处理。

5. 到目前为止，PPH 已被证明给专利局和申请人同样提供益处。具体而言，PPH 显著地加快了向参与局提交的对应申请的审查处理速度，因为它鼓励申请人提交已成功处理了先前检索和审查结果的申请，从而使审查员能够利用这些检索和审查结果。在利用检索和审查结果的同时尊重参与局的国家主权，因为每个专利局要依据其国家法对申请继续进行检索和审查，而不必对其他专利局关于可专利性的决定作区别对待。PPH 被证实的好处包括：审查加快、授权率明显更高、审批成本降低，这是由于 PPH 案件总体上在授权前的审查意见较少，并且缩短了审查周期。PPH 项目下的授权专利质量并不受损害，并且可能因为审查员有一个更好的检索和审查的起点而得到提高。因为每个参与 PPH 的专利局依据各自国家法进行检索和审查，授权专利的质量至少与这些国家非 PPH 的授权专利质量相同。

6. 关于专利局获得的效率，美国专利商标局（美国专商局）的经验如下¹：

授权率：

PPH - 86%

非 PPH 申请 - 77%

一次授权率：

PPH - 28%

非 PPH 申请 - 13%

第一次审查意见的平均周期：

PPH - 10.3 个月

所有申请 - 14.8 个月

最终决定的平均周期：

PPH - 15.3 个月

所有申请 - 23.3 个月

7. 其他 PPH 参与局的相关信息可以在以下网址获得：<https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>。

8. 目前，除一个单位之外的其他所有国际单位以及很多不作为国际单位的主管局已经与至少一个国家或地区专利局达成 PPH 协议。其结果是在世界范围内有越来越多的双边 PPH 协议生效。通过将 PPH 与 PCT 体系的正式整合，很多这样的单独协议即可消除。并且，就一个局而言，不同的 PPH 协议之间对于可以获得 PPH 处理的要求可能不尽相同。因此，“PPH 与 PCT 整合”提案的通过会带来额外的好处，即：可以将这些要求标准化，从而为申请人简化程序。

PPH 与 PCT 的整合

9. 在 2012 年 5 月 29 日至 6 月 1 日在日内瓦召开的 PCT 工作组第五届会议上，联合王国和美利坚合众国提交了一份名为“PCT 20/20”的联合提案，包含进一步改进 PCT 体系的 12 项建议（文件

¹ 2019 年 10 月 - 2020 年 9 月数据

PCT/WG/5/18)。PCT 20/20 联合提案包括一项具体的建议，即“专利审查高速路与 PCT 的正式整合，国家阶段申请的快速途径、促进在国家阶段对 PCT 工作成果的利用。”

10. 在考虑工作组第五届会议的讨论和意见的基础上，联合王国和美利坚合众国对原始提案进行了修改，并在 PCT 国际单位会议（MIA）第二十届会议、PCT 工作组第六届会议和 MIA 第二十一届会议上提交。这些修改和扩展后的提案包含修改 PCT 实施细则的具体建议，即新增细则 52 之二和 78 之二，允许在某些条件下进入国家阶段的申请可以得到 PPH 处理。

11. 关于 MIA 会议上的具体讨论，各单位对于提案表示总体上支持，表示有特别的兴趣并希望 PPH 与 PCT 体系正式整合的工作在 PCT 工作组中取得快速进展。关于工作组第六届会议上的讨论，尽管提出了某些顾虑，但工作组报告显示，大部分发言的代表团对于提案表现出了一定程度的支持，并表示愿意考虑克服所述顾虑的建议，或者选择利用拟议的不兼容通知的方式克服所述顾虑。但有两个代表团表示，它们出于包括国家主权关切在内的若干原因完全反对该提案。

12. 在 MIA 第二十届和第二十一届会议以及 PCT 工作组第六届会议上的讨论之后，美国专商局和联合王国知识产权局（UKIPO）向 PCT 工作组第七届会议提交了一份经过进一步修订的提案（PCT/WG/7/21）。经过进一步修订的提案考虑到了成员国和其他国际单位提出的关切和建议，并得到了在工作组会议上发言的许多代表团的 support。遗憾的是，有几个代表团仍然以它们之前提出的理由反对该提案，未能就其达成共识。

13. 美国专商局和我们的共同提案局始终坚持认为，应通过将 PPH 正式与 PCT 法律框架整合，进一步推动 PPH 在世界范围内的使用。自 PCT 工作组和 MIA 首次审议该提案以来，一些最初对该提案表示存在关切的主管局可能已经改变了它们的立场。事实上，一些此前反对该提案的主管局现在已成为专利审查高速路体系的积极参与者。因此，考虑到有关 PPH 的国际知识产权格局的变化，我们认为，现在重新提出此前的联合王国知识产权局/美国专商局提案恰逢其时，以便修改 PCT 实施细则和行政规程，通过将专利审查高速路正式整合进 PCT 体系来对加快的国家阶段审查进行规制。

提 案

14. 本文件的附件一和附件二包含针对 PCT 实施细则和行政规程的具体修改建议，以便将 PPH 正式整合进 PCT 制度中。

15. 成员国在考虑本文件附件中的提案时，请注意以下几点：

- 在 PPH 协议生效的 15 年中，证据清楚表明 PPH 体系不影响国家主权，并且不会规定自动或者强制专利授权。是否授予专利权的最终决定权最终仍留给相关的国家/地区专利局。
- 根据提案，国家专利局仅仅利用国际阶段工作成果来简化其各自的专利审查。国家专利局将依照各自国家法做出可专利性的决定，同时考虑国际阶段的工作成果。因此，除了某些申请在国家阶段的审查得到了加快之外，PCT 体系没有变化。
- 此外，任何有关国家主权的关切也可以通过在拟议细则中提供不兼容通知或者提供选择加入程序来解决。
- 事实也表明，PPH 对国家阶段审查的质量或授权专利的质量不会造成任何负面影响。
- 正式整合可以使所有成员国的申请人在全球范围利用到 PPH 的好处，不管他们所在国家的专利局是否与其他国家专利局签署了双边协议。

- 本提案也为国家专利局提供一种机制，帮助专利局减少当前的申请积压，这对国家专利局也是有益处的。
- 将 PPH 整合进 PCT 体系不会对任何现有双边或多边 PPH 项目中的非 PCT 工作成果产生影响。如果现有 PPH 项目已对 PCT 工作成果作出了规定，那么拟议的整合可以被视为一种请求 PPH 地位的替代或附加机制。
- 国际局已经表示其不认为本提案会对 PCT 性质产生巨大改变，其实施不需要召集外交会议修改条约本身。

16. 请工作组审议本文件附件中的提案并发表意见。

[后接附件]

PCT 实施细则的拟议修改²

目 录

细则 52 之二 指定局的加快审查.....	2
52 之二.1 请求和要求.....	2
细则 78 之二 选定局的加快审查.....	3
78 之二.1 请求和要求.....	3
第 9 部分 根据细则 52 之二或者 78 之二加快国家阶段处理的规程.....	1
第 902 条 加快审查的可选性要求.....	3
第 903 条 加快审查.....	4

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。为便于参考，某些未建议修改的条款可能一并列入。

细则 52 之二

指定局的加快审查

52 之二.1 请求和要求

(a) 在指定局开始审查之前，应申请人的请求，任何申请只包含或者经修改之后只包含与国际检索单位书面意见中指出的、符合第 33 条(2)至(4)标准的权利要求充分对应的权利要求，并满足行政规程中的其他要求的，应当得到行政规程中规定的加快审查。

[(b) 如果在[……]，(a)与指定局适用的国家法不符，只要该局在[……]之前通知国际局，则只要它与国家法继续不符，该规定不应适用于这些指定局。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

[(b) 根据(a)段提供加快审查的指定局应当相应地通知国际局，国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

(c) 根据(a)段提供加快审查的指定局在认为必要时（例如，为了控制工作负担的目的等）可以临时中止提供加快审查，只要该指定局相应地通知国际局，说明该局预期中止持续的时间。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

注释：列出(b)段的可选方案供审议，这取决于成员国是否决定需要选择退出或选择加入程序。

细则 78 之二

选定局的加快审查

78 之二.1 请求和要求

(a) 在选定局开始审查之前，应申请人的请求，任何申请只包含或者经修改之后只包含与国际初步审查单位书面意见或者国际初步审查报告中指出的、符合第 33 条(2)至(4)标准的权利要求充分对应的权利要求，并满足行政规程中的其他要求的，应当得到行政规程中规定的加快审查。

[(b) 如果在[……]，(a)段与选定局适用的国家法不符，只要该局在[……]之前通知国际局，则只要它继续与国家法不符，该规定不应适用于这些选定局。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

[(b) 根据(a)段提供加快审查的选定局应当相应地通知国际局，国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。]

(c) 根据(a)段提供加快审查的选定局在认为必要时（例如，为了控制工作负担的目的等）可以临时中止提供加快审查，只要该选定局相应地通知国际局，说明该局预期中止持续的时间。国际局应迅速将收到的信息在公报上予以公布。

注释：列出(b)段的可选方案供审议，这取决于成员国是否决定需要选择退出或选择加入程序。

[后接附件二]

行政规程的拟议修改³

第 9 部分

根据细则 52 之二或者 78 之二加快国家阶段处理的规程

第 901 条

加快审查的要求

(a) 根据本细则 52 之二和 78 之二，根据条约第 22 条或者第 39 条进入国家或者地区阶段的申请应当得到指定局或者选定局根据第 903 条 (a) 规定的加快审查，只要：

(i) 最新的根据本细则 43 之二.1 的国际检索单位书面意见、根据本细则 66.2 的国际初步审查单位书面意见，以及根据本细则 70 的国际初步审查报告中指明国际申请中至少有一项权利要求具备第 33 条 (2)、(3) 和 (4) 分别规定的新颖性、创造性和工业实用性，但是，不能仅以国际检索报告为基础给予加快审查；

(ii) 国家或者地区阶段申请中的所有权利要求充分对应或者经修改后充分对应于 (i) 中所述的书面意见或报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的一项或多项权利要求。国家或者地区申请中的权利要求在以下情形下被认为充分对应，即，在考虑了由于翻译和权利要求形式要求所造成的不同的基础上，该权利要求与 (i) 所述的书面意见或报告中指明的具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求相比，具有相同、相似或者更窄的范围；

(iii) 申请人根据本条规定已经提交了加快审查的正式请求；以及

(iv) 国家或地区阶段申请的审查尚未开始。

³ 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。为便于参考，某些未建议修改的条款可能一并列入。

[第 901 条，续]

(b) 以下情况下会出现 (ii) 中所述范围更窄的权利要求，即，修改在国际申请的最新工作成果中被指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求，用得到国家或者地区阶段申请的说明书支持的附加技术特征作出进一步限定。在国家或者地区阶段的申请中，范围更窄的权利要求必须以独立权利要求的方式撰写。

第 902 条

加快审查的可选择性要求

指定局或者选定局还可以提出以下要求：

(i) 使用特定表格请求加快审查；

(ii) 费用；

(iii) 第 901 条(i)所述书面意见或者报告的副本及其译文，除非指定局或者选定局可以以其接受的语言立即获得所述的书面意见和报告；

(iv) 被指明具有新颖性、创造性、工业实用性的国际申请的权利要求的副本及其译文，除非指定局或者选定局可以以其接受的语言立即获得所述权利要求；

(v) 一份以指定局或者选定局接受的语言制作的权利要求对应表，说明国家或者地区阶段申请中的所有权利要求如何与第 901 条(i)所述书面意见或者报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求充分对应；

(vi) 一份声明，保证国家或者地区阶段申请中的所有权利要求与第 901 条(i)所述书面意见或者报告中指明具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求充分对应；

(vii) 第 901 条(i)所述书面意见和报告中引用的所有文件列表以及这些文件的副本，除非之前在国家或者地区申请中已经提交这样的副本，或者已由指定局或选定局公布；以及

(viii) 本部分所有项目均需要以电子方式提交。

第 903 条

加快审查

(a) 符合第 901 条和第 902 条要求的国家或者地区阶段申请应当由指定局或者选定局给予特别状态，如此申请在审查排序中得以提前。在指定局或者选定局启动实质审查后，根据指定局或者选定局的选择，可以在整个审批程序中对该申请保持特别状态。

(b) 如果申请人最初提出的加快审查请求存在缺陷，指定局或者选定局应当给予申请人至少一次机会来在合理期限内改正请求。

(c) 如果从申请人的角度看，对于国家申请，国家法规定的要求或者对于加快审查的规定比本部分规定的更加有利，国家局可以适用这些更加有利的要求或者提供更加有利的审查。

[附件二和文件完]