

专利合作条约（PCT）工作组

第十五届会议

2022年10月3日至7日，日内瓦

书面公开的引证

国际局编拟的文件

摘要

1. 请工作组批准将PCT对现有技术的定义扩展到包括非书面公开的原则，并请国际单位研究实施工作所需的具体事项，并向本工作组今后的会议和任何其他受影响的机构提出提案。

背景

2. 在文件PCT/MIA/29/2中，国际局请国际单位就对PCT国际检索和初步审查中现有技术的定义进行扩展以包括非书面公开的想法发表评论意见。这将使该定义与许多缔约国使用的定义更加一致。该提案得到了各单位的广泛支持，并认为该提案将提高国际工作产品的质量，因为它允许审查员在撰写关于新颖性和创造性的提出充分理由的审查意见时考虑非书面公开。另一方面，各单位提出了一些具体问题。这些问题包括需要调整信息技术系统，以及需要进一步指导审查员和专利局如何引证非书面公开，如何存储通过非传统媒体作出的公开，例如视听公开及其存储。如果此前公开的内容在国家阶段审查期间在互联网上不再提供，这一点就变得尤为重要。

3. 在这届国际单位会议后，国际局通过质量小组维基就会议期间提出的一些问题启动了非正式磋商。

4. 关于PCT实施细则修正案的起草，需要考虑是否保留细则33.1(b)和64.2（以及相应的细则70.9），这些条款在国际局的原提案中显示为删除。这些条款要求国际检索报告列出在国际申请日

（国际检索）或相关日期（国际初步审查）或者之后发生的书面公开，如果它们涉及相应日期之前的非书面公开。

5. 磋商的临时结果是，这些细则条款仍然有用。也许可行的做法是对它们的重点稍加调整，以反映它们是在提供证据来支持作为实际现有技术的非书面公开。但是，为了本届会议讨论的目的，这些细则条款保持不变。

6. 第二类磋商涉及到更多有关引证非书面公开的实务问题，包括：

- 视听公开的引证及其存储，提供此类非书面公开证据的方式，特别是在此前公开的内容已不再在线提供的情况下；
- 以书面形式记录视频，包括如何在笔录中描述视频中听不到声音的公开；
- 保存和分发视听记录时的版权和文件大小问题；
- 可靠地确定公开日期，以及区分原始公开的日期和该公开内容的特定记录在在线系统上提供的日期；以及
- 互联网公开的方式，例如一个国际检索单位打印 URL 截图，并将其作为书面公开，而不是作为“0”参考文件来引证。

7. 已请各单位就这些问题以及可能与如何在修改 PCT 行政规程和 PCT 国际检索和初步审查指南或制定产权组织标准 ST. 14 的过程中实施对 PCT 实施细则的任何修改有关的任何其他问题发表评论意见并分享做法。这些磋商正在进行中。

关于非书面公开的引证的拟议更新

现有技术的定义

8. 本文件的附件载有 PCT 实施细则修正案草案，该草案将扩展相关现有技术的定义，以涵盖所有类型的公开，包括书面和非书面公开。载于该修正案的现有技术定义旨在与国家或地区专利管辖区的定义相一致。如上文第 4 段所述，拟议的修正案草案与文件 PCT/MIA/29/2 所载的修正案的区别在于，在修正案草案中保留了细则 33.1 (b) 和 64.2。

关于非书面公开的引证的做法

9. 拟议的 PCT 实施细则修正案将停止对非书面公开的具体处理，PCT 第一和第二章中的多个表格需要大幅简化。主要的变化将影响表格 ISA/237 和表格 IPEA/408 或 409，包括主要用于处理书面材料引证的框 V 和框 VI。虽然简化本身是件好事，但仍需做大量工作来调整 PCT 行政规程和 PCT 国际检索和初步审查指南，以及审查产权组织标准 ST. 14 的内容。一些需要解决的实务问题已在本文件第 6 段中列出。这项工作存在困难的部分原因是非书面材料的引证格式多种多样。各种不同的非书面材料，如视频、录音或多媒体文件，具有与书面材料的标准引证不一样的特点。另外，在决定了实施细节和与这些变化有关的新做法之后，还需要对各单位用于发布 PCT 表格的信息技术系统进行调整。特别是，将需要对专利审查员用于输入引证数据的软件环境进行大量开发工作，这将显著影响实施时间表。因此，需要为信息技术系统的升级制定细致的资源分配计划。国际局将更新其对国际单位的 ePCT 服务，以适应这些变化。

非书面材料的存储

10. 一项现有技术的公开日期的确定程度在很大程度上取决于对该现有技术来源的信任程度。一个不受信任的在线来源最多只能提供一个参考性的公开日期，对此还需要通过其他方式来确认，例如，互联网档案馆的回溯机或其他类似的受信任的互联网数字档案服务。

11. 存储在检索中发现的被引用的现有技术的副本是一些主管局提供的服务，以解决引证在互联网上首次检索后被更改或无法使用的问题，特别是在来源不能保证长期提供被引用现有技术的未修改版本的情况下。产权组织标准 ST. 14 还建议，如果电子文件将来可能无法检索，例如来源是互联网和在线数据库，则应保留该电子文件的副本。提供被引用现有技术副本存储服务的国际检索单位也为指定局和选定局提供了有价值的服务，因为在进入国家或地区阶段后，可以保证获得被引用现有技术的正确版本，尽管与其他类型的现有技术一样，需要考虑版权问题。

12. 应考虑建议国际检索单位将系统性引用的现有技术存储在一个专门的数据库中。注意到欧洲专利局已为申请人向 ePCT 发送了引用文件的副本（但由于版权原因未在 PATENTSCOPE 上提供），除了少数它没有适当权利的文件。可供指定局或选定局访问的中央存储库将加强被多个国际单位引用的非书面材料的法律确定性。一个单位在国际检索报告中引用的非书面材料可供其他单位在第二章中使用，或是在进入国家或地区阶段后供指定局/选定局使用。

下一步的工作

13. 建议各国际单位继续研究在 PCT 下将非书面公开作为现有技术进行引证所涉及的问题，并就在 PCT 内部和任何相关问题（如产权组织标准）上采取的进一步举措，向本工作组和任何其他受影响的机构提出建议。

14. 请工作组批准将非书面公开纳入 PCT 对现有技术的定义的原则，并请各国际单位研究有效实施任何此类变化的要求，并就进一步工作提出建议。

[后接附件]

《PCT 实施细则》临时修正案草案¹

目 录

第 33 条 与国际检索有关的现有技术	2
33.1 与国际检索有关的现有技术	2
33.2 和 33.3 [无变化]	2
第 64 条 与国际初步审查有关的现有技术	3
64.1 现有技术	3
64.2 和 64.3 [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。

第 33 条

与国际检索有关的现有技术

33.1 与国际检索有关的现有技术

(a) 为条约第 15 条 (2) 的目的, 有关的现有技术应包括世界上任何地方公众可以通过书面~~公~~~~开~~ (包括绘图和其他图解) 或口头公开、使用、展示或者其他方式得到、并能有助于确定要求保护的发明是否是新的和是否具有创造性 (即是否是显而易见的) 的一切事物, 条件是公众可以得到的事实发生在国际申请日之前。

(b) [无变化] 当任何书面公开涉及口头公开、使用、展示或者其他方式, 公众通过这些方式可以得到书面公开的内容, 并且公众通过这些方式可以得到的事实发生在国际申请日之前时, 如果公众可以得到该书面公开的事实发生在国际申请日的同一日或者之后, 国际检索报告应分别说明该事实以及该事实发生的日期。

(c) [无变化] 任何公布的申请或者专利, 其公布日在检索的国际申请的国际申请日之后或者同一日, 而其申请日或者 (在适用的情况下) 要求的优先权日在该国际申请日之前, 假如它们在国际申请日之前公布, 就会构成为条约第 15 条 (2) 目的的有关现有技术时, 国际检索报告应特别指明这些专利申请或专利。

33.2 和 33.3 [无变化]

第 64 条
与国际初步审查有关的现有技术

64.1 现有技术

(a) 为条约第 32 条 (2) 和 (3) 的目的, 在世界上任何地方, 公众通过书面~~公开~~ (包括绘图和其他图解) 或口头公开、使用、展示或者其他方式可以得到的一切事物, 应认为是现有技术, 但以公众可以得到发生在有关日期之前为限。

(b) [无变化]

64.2 和 64.3 [无变化]

[附件和文件完]