

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

PCT 中的手续检查

国际局编拟的文件

摘要

1. 目前PCT中对手续审查的处理存在不一致和不确定性。有些问题需要今后在制定手续要求时取得进一步进展，包括允许彩色附图和重新确立形式要求以更好地反映电子处理的需求。本文件提出了在此期间提高整体服务质量的提案，将手续审查的主要责任从受理局转移到国际局，允许国际检索单位在特定情况下提供协助，并区分要求必须改正的缺陷和申请人可能希望改正的其他缺陷。本文件还提出了可供考虑的其他类似方案的组合。

背景

手续检查的要求

2. PCT 条约第 11 条要求受理局检查相关国际申请是否符合获得国际申请日的最低要求。然后，条约第 14 条针对在申请作出国际公布前应改正的缺陷规定了一系列进一步检查的要求。具体而言，条约第 14 条（1）规定：

(1) (a) 受理局应检查国际申请是否有下列缺陷，即：

(i) 国际申请没有按细则的规定签字；

(ii) 国际申请没有按规定载明申请人的情况；

(iii) 国际申请没有发明名称；

(iv) 国际申请没有摘要；

(v) 国际申请不符合细则规定的形式要求。

(b) 如果受理局发现上述缺陷，应要求申请人在规定期限内改正该国际申请，期满不改正的，该申请即被视为撤回，并由受理局作相应的宣布。

3. 条约第 14 条 (1) (a) (v) 的要求由细则 11 (包含实际的形式要求) 和细则 26.3 实施。细则 26.3 (a) 包括以下要求 ((b) 中有类似要求，涉及未以公布语言提交的文件和相应的译文)：

26.3 根据条约第 14 条 (1) (a) (v) 对形式要求的检查

(a) 如果国际申请使用公布的语言提交，受理局应：

(i) 只在为达到适度统一国际公布的目的所必要的限度内，检查国际申请是否符合本细则 11 所述的形式要求；

(ii) 在为达到令人满意的复制的目的所必要的限度内，检查根据本细则 12.3 提交的译文是否符合本细则 11 所述的形式要求。

“适度统一的国际公布”

4. 不同的受理局和国际局对“为达到适度统一国际公布的目的所必要的限度”的要求有不同的解释，在某些情况下，受理局可能认为纸页符合国际公布的要求，但国际局却根据细则 28 (国际局发现的缺陷) 要求受理局提出异议。或者受理局提出异议以避免国际局提出此种要求，但事实上国际局对提交的申请感到满意。另一种情况是，受理局可能作出这些纸页不适合立即复制的正确认定，却发现国际局希望不发出改正通知，因为依职权改正缺陷比处理替换页更容易 (页边距不正确、页码错误或页边的无关内容通常属于这种情况)。

5. 更明确地确立“适度统一的国际公布”需要满足的要求并不容易。为此可以提供一些指南，但由于为了国际公布的目的，文件仍然被转换为黑白 TIFF 图像，因此有必要看到转换结果，并知道哪些缺陷可以由国际局更容易地自动改正。即使如此，这也是一个非常主观的问题，取决于对国际公布预期质量的假设——其目的是在使用专业绘图员制作附图的基础上实行细则所涉及的高质量公布标准以确定预期，还是附图“足以”表达想法即可。

6. 一旦彩色附图被接受，了解图像在转换后看起来是否可以接受的问题在很大程度上就不再具有相关性，彩色附图正在作为基于 XML 处理的新公布系统开发工作的一部分单独进行处理。然而，这并不能解决所有的问题，最好能更为全局性地解决手续检查的问题。在实践中，国际局作为标准的最终仲裁者是唯一可行的做法，因为实际上是由国际局承担“适度统一的国际公布”。

非正式附图

7. 美国专利商标局在文件 PCT/MIA/27/14 中提出的一个关键问题是“非正式附图”。在一些司法管辖区，申请人经常在最初提交附图草图，这些草图并未按照细则 11.13 (a) 至 (f) 的要求以专业绘图员的标准绘制。随后，这些草图被更高质量的附图所替代。在国家申请中，这通常是一个相当简单的程序。然而，在某些情况下，允许正式附图作为 PCT 细则 26 范围内的改正可能并不适当。在其他情况下，形式审查员可能难以确定是否应允许改正。可取的做法是申请人及时绘制正式附图，以便将其作为国际申请的一部分提交，但有大量的申请并没有这样做。

8. 在 PCT 国际单位第二十九届会议上，一些单位认为“适当的公布标准问题与非正式附图是否足以用于国际检索无关——在大多数情况下，除了转换彩色附图的问题，非正式附图完全足以构成国际检索的基础”（文件 PCT/MIA/29/10 主席总结第 21 段）。

9. 注意到许多国家局将要求为国家阶段绘制高质量的附图，并且专利公布最好是易于阅读和理解，而不仅仅是足以支持公开这一法律要求，国际局认为应该要求附图符合良好的附图标准。然而，如前所述，在客观地界定这一标准方面存在困难。

对申请人的服务

10. 另一个问题是，目前的细则是否为申请人提供了最适当的服务。虽然许多申请人倾向于不对国际申请进行改正，除非必须这样做，但其他申请人可能希望收到缺陷改正通知，使他们在国际阶段改正那些被认为与适度统一的国际公布不相关，但在国家阶段可能会成为若干主管局提出异议所涉及的缺陷。

方 案

11. 许多基本问题的解决方案在于改进国际申请提交、处理和公布系统，以及更新细则 11（该条仍然基于纸质申请和纸质公布），从而更有效地体现电子处理的需求并允许彩色附图。但是，与此同时，可以考虑一些以多种形式进行组合的措施。

(a) 除了为令人满意的复制而进行的必要检查以确保登记本完整并可适当传送给国际局，其他手续检查可以委托给国际局。

(b) 可以让国际检索单位的实质审查员在确定某些改正是否适当方面发挥作用，特别是在“非正式附图”方面，以及为了便于理解是否需要在附图中包含任何文字以及国际局是否需要对其进行翻译。

(c) 可以在两个层面上进行手续检查，说明必须改正的缺陷和申请人可能希望选择改正的其他缺陷。

12. 实施细则中已使用了“令人满意的复制”这一标准（见 PCT 细则 26.3 (a) (ii) 和 (b) (i)）。建议为受理局澄清如何解释这一标准。此种规定的总体目标是力争确保任何根据行政规程附件 F 以电子方式提交的国际申请和任何以纸质方式提交的国际申请（其内容可以在不丢失任何信息的情况下被纳入符合附件 F 的文件包）都符合这一标准。

由国际局进行手续检查

13. 本文件附件载有 PCT 实施细则修正案草案，其作用是将 PCT 手续审查的主要责任转移至国际局。这样做的好处是使程序更加一致，并消除了许多不必要的改正提交通知。相关工作人员会对转换后的国际申请进行检查。他们同时还负责准备国际公布，因此能够很好地了解申请主体是否适合国际公布，以及缺陷是否可以很容易地依职权改正而无需要求提交替换页。例如，在大多数情况下，页边距和页码错误以及页边出现不适当的内容都可以自动改正。一些扫描缺陷也可以在无需要求提交替换页的情况下进行改正。

14. 这项手续审查服务可以用所有 10 种公布语言提供。目前，细则 92.2 (d) 要求申请人写给国际局的任何信函“应当使用英文、法文或者行政规程允许的任何其他公布语言”。如文件 PCT/WG/8/23 中所述，正在通过这项规定逐步扩大申请人使用语言的选择范围，只要国际局有能力，同时确保“不

妨碍第三方或指定主管局理解国际局工作的结果”。由于这项工作传统上是由受理局承担，而受理局在获得文件方面存在困难，因此这项提案可以加强而不是削弱可及性和多语言处理。

15. 现行细则 92.2 (e) 规定“国际局向申请人或者向任何国家局发出的任何信函或者通知应使用英文或者法文”。附件一中的提案将在行政规程方面扩展类似的可能性，允许在采取某些行动时使用其他公布语言。因此，任何通知改正缺陷的表格都可以使用提出改正要求的语言来制作并发送给申请人。国际局拥有具备各种不同语言能力的工作人员，可以按照为此目的所需的预计工作量来处理这一责任。

国际检索单位的作用

16. 国际局可以运用其具有广泛的专门知识来决定在非正式附图方面和在其他情况下改正是否适当，并相信它可以在大多数情况下做出合理的判断。但是，文件 PCT/MIA/29/3 提出了一种可能性，即在某些由于需要了解申请的主题而超出了单纯形式审查的特定情况中，可以请国际检索单位予以协助。该讨论总结如下（文件 PCT/MIA/29/10 第 22 段）：

“22. 一些单位支持国际检索单位对受理局评估形式要求发挥支持作用。检索审查员相比受理局的形式审查员能够更好地评估替换附图中是否增加了主题。其他单位提出了一些关切，包括由于更多参与方的加入而使程序更为复杂，增加各单位的费用和负担，以及更多的处理层次可能造成延迟。一个单位强调，如果要让单位发挥这一作用，则应基于要求申请人在特定情况下向单位提交改正，而不是申请人自愿提交改正的一般权利。”

17. 考虑到这一点，国际局认为，在特定情况下能够请国际检索单位提供协助具有益处。但是，它同意允许申请人自行向各单位提交改正（有别于更正）不是可取的做法。如果国际检索单位同意，建议负责处理改正的单位（无论是受理局还是国际局）在需要了解申请的实质内容时，应将副本发送给国际检索单位以征求其意见。至少在国际局负责手续审查的情况下，预计需要这样做的情况会相对较少。还建议在开始时应在非正式的基础上进行尝试。如果经验表明有此必要，以后可以增加具体的法律依据。

说明没有改正义务的缺陷

18. 如上文第 10 段所述，通知申请人注意尽管在国际阶段没有改正的法律义务的缺陷也有可能为申请人提供更好的服务，因为在之后的国家阶段，指定局或选定局可能会对这些缺陷进行通知。

19. 本文件附件载有提供这种服务的一种可能方式。即在提案的范围内，将除为令人满意的复制而进行的必要检查（其标准在受理局指南中规定）以外的手续审查的主要责任转移至国际局。该提案包括参考行政规程，根据经验就在哪些情况下应通知申请人注意缺陷提供更多指导，从而在良好的信息与主管局和申请人的工作之间找到适当的平衡，特别是在对于缺陷没有改正义务的情况下。

20. 请工作组审议文件 PCT/WG/15/6 附件中的修正案和第 17 段中的提案，以及第 11 和 12 段中所述的其他方案。

[后接附件]

PCT 实施细则拟议修正案

目 录

第 26 条

受理局对国际申请某些部分的检查和改正

26.1 至 26.2 之二 [无变化]

26.3 根据条约第 14 条 (1) (a) (v) 对形式要求的检查

只在为达到令人满意的复制的目的所必要的限度内，受理局应检查国际申请和根据本细则 12.3 或 12.4 提交的译文是否符合本细则 11 所述的形式要求。 ~~(a) 如果国际申请使用公布的语言提交，受理局应：~~

~~(i) 只在为达到适度统一国际公布的目的所必要的限度内，检查国际申请是否符合本细则 11 所述的形式要求；~~

~~(ii) 在为达到令人满意的复制的目的所必要的限度内，检查根据本细则 12.3 提交的译文是否符合本细则 11 所述的形式要求。~~

~~(b) 如果国际申请不是使用公布的语言提交的，受理局应：~~

~~(i) 只在为达到令人满意的复制的目的所必要的限度内，检查国际申请是否符合本细则 11 所述的形式要求；~~

~~(ii) 在为达到适度统一国际公布的目的所必要的限度内，检查根据本细则 12.3 或者 12.4 提交的任何译文及附图是否符合本细则 11 所述的形式要求。~~

~~26.3 之二 根据条约第 14 条 (1) (b) 通知改正不符合本细则 11 的缺陷~~

~~如果国际申请在本细则 26.3 所要求的程度上符合本细则 11 所述的形式要求，受理局不应被要求根据条约第 14 条 (1) (b) 发出通知要求改正不符合本细则 11 所述的缺陷。~~

26.3 之三至 26.5 [无变化]

第 28 条

国际局发现的对缺陷的检查

28.1 国际局对某些缺陷的发现检查

~~(a) 如果国际局认为国际申请中包含有条约第 14 条(1)(a)(i)、(ii)或者(v)中所述的任何缺陷，国际局应通知受理局注意这些缺陷。~~

~~(b) 除非不同意上述意见，受理局应按条约第 14 条(1)(b)和本细则 26 的规定处理。~~

(a) 国际局应检查国际申请和根据本细则 12.3 或 12.4 提交的译文是否符合本细则 11。

(b) 如果一份文件

(i) 构成国际公布的一部分，但在为达到适度统一国际公布的目的所必要的限度内，不符合本细则 11 所述的要求，或者

(ii) 在为达到令人满意的复制的目的所必要的限度内，(a) 中所述的任何其他文件不符合本细则 11 所述的要求，

国际局应发出缺陷改正通知，最好在收到国际申请后的 1 个月内发出，提交改正的期限为自发出改正通知之日起 2 个月内。在作出决定前的任何时候，国际局可以延长该期限。

(c) 国际局可以根据行政规程通知申请人注意根据本细则 11 规定的其他缺陷。国际局应明确说明申请人没有义务改正此种缺陷。

(d) 申请人应向国际局以包含改正的替换页的形式提交任何改正。随替换页一起提交的信函应说明被替换页与替换页之间的不同之处。

(e) 国际局应决定申请人是否已在 (b) 规定的适用期限内提交了改正。如果该改正已在该期限内提交，但没有改正根据 (b) (i) 发出的通知所涉及的不符合要求的情况，国际局可以根据条约第 14 条 (1) (b) 将该国际申请视为撤回。

第 92 条 通信

92.1 [无变化]

92.2 语言

(a) [无变化]

(b) [无变化]

(c) [保持删除]

(d) [无变化] 申请人写给国际局的信函应当使用英文、法文或者行政规程允许的任何其他公布语言。

(e) 国际局向申请人或者向任何国家局发出的任何信函或者通知应使用英文、~~或者~~法文或者行政规程允许的任何其他公布语言。

[附件和文件完]