

专利合作条约（PCT）工作组

第十七届会议

2024 年 2 月 19 日至 21 日，日内瓦

非书面公开的引证

国际局编拟的文件

摘要

1. 本文件载有《PCT 实施细则》的修正案草案，以将国际检索和国际初步审查中相关现有技术的定义扩展到包括非书面公开。本文件还介绍了在实施这一修改之前，国际单位之间需要考虑的有关存储非书面公开并将其提供给申请人、被指定局及其他各方的工作的最新情况。

背景

2. 在 2022 年 6 月举行的 PCT 国际单位会议（PCT/MIA）第二十九届会议上，国际单位讨论了一份关于引证非书面形式现有技术的文件（文件 PCT/MIA/29/2）。该文件介绍了《PCT 实施细则》的若干临时修正案草案，将扩大 PCT 中相关现有技术的定义，使其既包括书面公开，也包括非书面公开。该文件还讨论了为扩大 PCT 中相关现有技术的定义以涵盖书面公开和非书面公开而需要对引证现有技术的做法进行的修改。对这些讨论的总结载于该届会议主席总结（文件 PCT/MIA/29/10）第 28 至 33 段。

3. 国际局于向 2022 年 10 月举行的工作组第十五届会议提交了一份关于非书面公开的文件，其中载有修订后的修正案草案（文件 PCT/WG/15/5）。关于这一主题讨论情况的介绍载于该届会议主席总结（文件 PCT/WG/15/19）第 61 至 65 段。各代表团承认需要更新法律框架，将非书面公开纳入现有技术的定义，但也指出，从技术和法律角度来看，拟议的现有技术定义扩展将带来挑战。因此，工作组请国际单位考虑提出的意见，研究有效实施该提案的要求，并就进一步工作提出建议。

4. 在 2023 年 11 月举行的国际单位会议第三十届会议上，国际单位讨论了改进非书面公开的引证和存储的前进方向，包括围绕建立一个中央储存库存储和检索数据的问题（见文件 PCT/MIA/30/5 和文件 PCT/MIA/30/10 主席总结第 22 至 27 段）。主席总结第 27 段载有商定的后续行动：

“27. 会议请国际局：

(a) 起草 PCT 细则 33、64 及相关条款的修正案草案，供 PCT 工作组审议；

(b) 在质量小组维基中创建条目，寻求有关各国际单位用于记录非书面公开的系统的信息，以及国际局或国际单位可以对非书面公开类型进行的任何分析，以便解决版权问题。”

关于非书面材料法律框架的拟议更新

现有技术的定义

5. 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大多数现行国家和地区专利法相一致。

6. 该拟议定义考虑了工作组前几届会议和国际单位会议期间提出的意见。特别是，该提案特别载有根据国际单位会议第二十届会议期间提出的意见（见文件 PCT/MIA/29/10 第 31 段）对细则 33 和 64 作出的修订。新的措辞提供了现有技术公开的通用定义，涵盖了各种书面和非书面材料，而不必对非书面公开的含义制定具体定义。

现有技术的引证

7. 虽然对细则 33.1(a) 和 64.1(a) 的拟议修正案消除了为非书面公开下定义的需要，但是围绕对公开的引证的问题依然存在。细则 33.1(b) 和 64.2 规定，可将因其在申请日（细则 33）或优先权日（细则 64）同一日或之后公布而本身不属于现有技术，但是提供证据证明在先非书面公开的书面公开纳入检索报告。

8. 这些细则的目的从根本上说并不事关在先或之后的公开是书面形式还是非书面形式。相反，问题在于是否有在相关日期之后公布的记录了在先、短暂公开的永久性记录。原则上，这可以包括一场公开讲座上黑板板书形式的在先公开，虽然后来被擦去，但是记录在几天后提供的录音中。

9. 尽管如此，不建议修正细则 33.1(a) 和 64.2。目的是为了明确任何形式的公开披露原则上都可以是现有技术，国际检索报告或书面意见可以参考本身不是现有技术但提供了在先公开证据的披露。重要的变化是明确了现有技术的定义。至于如何引用、储存和评估在先公开的证据，这些问题可以在很大程度上留给《国际检索和审查指南》来解决（尤其是评估，可以留给法院和仲裁庭决定来解决），但前提是必须确立能够参考相关日期之后公开的一般原则。

进一步的工作

10. 关于非专利文献版权的问题，迄今尚无切实可行的解决办法。关于这一涉及法律和技术方面的复杂议题，首先需要解决具体问题，而且很可能无法找到完整的国际解决方案。国际局将邀请在 PCT/MIA 质量小组维基中进行进一步讨论。正如文件 PCT/MIA/30/10 第 27(b) 段所述（见上文第 4 段），下一阶段预计将分享国际单位用于记录和存档非书面公开的系统的信息。这将有助于确定技术工作的实际备选方案，并有助于更明确地界定需要解决的具体版权问题。

下一步的工作

11. 不建议请 PCT 联盟大会在其下届会议上修正细则 33 和 64。而是建议将就本文件附件中的修正案草案达成的任何一致都视为临时性的，国际单位应继续研究将非书面公开作为 PCT 现有技术引证所涉及的问题，并就下一步的工作提出建议。

12. 请工作组对载于本文件附件的细则 33 和 64 的修正案草案以及该领域进一步工作的要求提出评论意见。

[后接附件]

《PCT 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 | 2 |
| 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任何书面公开~~(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[任何书面公开](#)~~(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]