

专利合作条约（PCT）工作组

第十五届会议

2024 年 2 月 19 日至 21 日，日内瓦

支持电子处理的法律措施

国际局编拟的文件

摘要

1. 国际局希望通过更高效的工作流程和更多地直接使用申请人和主管局提供的数据，提高处理工作的清晰度、准确性和效率。然而，变革需要以申请人和主管局能够适应的速度推进，有些改变可能需要在较长的时间内通过新旧安排并行处理申请。本文件就强制提供电子邮件地址提出了具体建议，并探讨了其他领域，以确定优先事项，并就如何在尽量减少干扰的情况下改进流程征求建议。

国际申请的电子处理

2. 目前，99%以上的国际申请以电子形式提交。国际局和大多数国家局在内部处理过程中已不再使用纸张——纸件信函在到达时即被扫描。各局之间的文件传输现在也几乎全部采用电子方式。尽管如此，许多后续处理工作仍在按照纸件处理的工作流程进行，一些主管局向申请人发送的全部或大部分通信仍为纸件形式。

3. 迄今为止，尽管已制定了一些具体细则来处理优先权文件数字图书馆的使用和电子系统不可用造成的延误等问题，但大多数电子处理的主要法律依据是 PCT 细则 89 之二以及 PCT 行政规程第 7 部分和附件 F。

4. 理想的情况是，对大部分法律框架进行修订，以推广新的工作流程和以直接可用的格式交换数据，而不是使用耗时且有出错风险的需要从中转录相关数据的图像。纸件处理选项作为例外情况纳入法律框架，而不是作为流程所依据和理解的模式。

5. 然而，想要一步到位地全面修订细则并不现实。此外，国际阶段处理是一个分布式的过程，PCT 的使用因国家局提供的系统和选择以及受国家处理影响的行为而不同。约有 120 个国家局和地区局以及国际局可作为受理局。有 25 个主管局被指定为国际检索和初步审查单位，所有申请均由国际局处理。改进处理工作需要强有力的法律依据和一贯执行的技术标准，但同时也必须考虑到有关主管局和申请人的能力。

全文本处理

6. 一个优先领域是申请文件的全文本处理。目前采用 XML 格式提交的申请不到 30%，但中国国家知识产权局现在不论申请是以何种格式提交，都会将所有申请转换为 XML 格式进行处理，这意味着国际局收到的所有国际申请中有一半以上是以 XML 格式处理。新的国际公布程序正在分阶段实施，其中国际公布直接以 XML 文本为基础，包括公布前可能做出的任何改正、更正和条约第 19 条修正。已成立了文本处理工作队，以解决在提交和更高效地处理全文本格式申请方面的障碍。这样做的目的是用主要基于电子申请考虑的新的手续要求取代细则 11，并在其他条款中做出相应修改，例如要求提交替换页的根据细则 26 进行的手续审查以及根据细则 91 做出的更正。

7. 另一个目标是更有效地利用在主管局处理过程中已经生成的 XML，以提供更好的信息和服务。有些服务可以在没有具体法律依据的情况下非正式地提供，但如果服务会对正式记录以及主管局和申请人的行动产生影响，就必须有法律依据。该问题的一个方面，即通信语言，在文件 PCT/WG/17/6 中处理。

文件的电子递送

8. 理想的情况是，鼓励通过安全的在线门户（如 ePCT）或者使用机器对机器的程序来进行所有通信，使文件和数据能够在主管局系统和大多数申请人使用的专利管理系统之间直接交换。为实现这一目标，对行政规程进行了多次修改，最近的一次修改引入了第 709 条(b之二)，涉及通过安全的电子系统向申请人提供文件这一文件传送方式。然而，为了更完全地转向电子通信，必须在所有情况下都提供适当的电子联系形式，并鼓励更多地使用 ePCT 和 API 等安全系统与国际局和国家局进行通信。

9. 本文件附件一载有细则 4 修正草案，要求申请人或代理人提供电子邮件地址。通过在细则 53.4 和 53.5 中对细则 4 的援引，同样的要求也适用于国际初步审查要求书；建议在细则 45 之二.1(b)(i) 中增加对细则 4.4 的援引，以涵盖补充检索请求。

10. 目前，一些申请人在提交申请时不提供电子邮件地址，因为他们担心这些地址在公布后会在请求书中为他人所见。国际局已通过 PATENTSCOPE 中公布的文本表格数据中排除电子邮件地址来尽量减少这种风险。但是，在请求书和其他表格的图像格式视图中，所提供的电子邮件地址仍然可见。为了更彻底地解决这一问题，附件一还包括对细则 94 的拟议修正，允许为 XML 表格制作经过“遮盖编辑”的视图，使电子邮件地址免于向公众提供。申请人和履行各项职责的国家局仍可通过 XML 版本的表格以及通过 ePCT 等工具可见的其他数据源和私人数据视图，获取全部数据。

11. 拟议的新细则 94.4(e) 以概况性措辞起草，以便行政规程对其他例外情况做出规定，使公众无法获取个人数据，可能的进一步措施是在国际阶段隐藏发明人地址。关于个人数据保护的进一步考量载于文件 PCT/WG/17/8。

12. 附件二列出了拟议细则 94.4(e) 可能的首次实施情况。拟议的行政规程第 116 条允许对 XML 表格和数据中的电子邮件地址进行遮盖编辑。受理局和国际局需要时间更新其样式表以及可能更新其系统的其他方面，以停止生成电子邮件地址的图像。因此，第 116 条草案目前是作为电子邮件地址免于公

开提供的一个选项，而不是一项要求。然而，希望所有主管局都能朝着限制公开的方向努力，并在未来加强这一规定。细则 94.2 之二和 94.3 对指定局和选定局的公开要求仍属于国家法律问题，只需遵守条约第 30 条 (2) (a) 规定的现有义务。

13. 要排除在纸件或电子图像或非结构化文本格式中提供的个人信息需要花费大量人工来制作文件的遮盖编辑版本。因此，并未建议细则 94.4(e) 允许申请人要求以这些方式提供的电子邮件地址免于公开提供。但是，这并不妨碍申请人根据现行细则 94.1(e)（拟移至细则 94.4(a)）逐案地要求此类事项免于公开提供。

其他问题

14. 上述问题是目前作为完善细则和行政规程的优先事项处理的问题。然而，欢迎就是否应优先考虑其他领域提出意见。

15. 请工作组就以下方面发表评论意见：

(i) 本文件附件一所载的细则 4、细则 45 之二和细则 94 的拟议修正案；以及

(ii) 关于支持国际申请电子处理的法律措施的其他优先事项。

[后接附件一]

PCT 实施细则修正草案¹

目 录

4.1 至 4.3 [无变化]	2
4.5 至 4.19 [无变化]	2
45 之二.2 至 45 之二.9 [无变化]	3
94.2 之二和 94.3 [无变化]	5
<u>94.4 获得文档的例外</u>	6

¹ 拟议增加和删减的部分在有关案文中分别以下划线和删除线来表示。

第 4 条 请求书(内容)

4.1 至 4.3 [无变化]

4.4 姓名、名称和地址

(a) [无变化]自然人的姓名应写明其姓和名字，姓应写在名字之前。

(b) [无变化]法人的名称应写明其正式全称。

(c) 地址的写法应符合按所写明的地址能迅速邮递的通常要求，在任何情况下，它应包括所有有关的行政区划名称，如果有门牌号的话，直到包括门牌号。如果指定国的本国法并不要求写明门牌号，则不写明门牌号在该国不产生影响。~~为了能和申请人迅速通讯，建议写明申请人、或者代理人或者共同代表(如果有代理人或者共同代表)的电传、电话和传真号码，或者其他类似通讯方式的有关数据。~~应提供申请人、或者代理人或者共同代表(如果有代理人或者共同代表)的电子邮件地址和电话号码。可以提供传真号码或者其他通讯方式的有关数据。

(d) [无变化]每一个申请人、发明人或者代理人只应写明一个地址，但在未委托代理人代表申请人或者在申请人不止一个时未委托代理人代表所有申请人的情形下，申请人或者在申请人不止一个时申请人的共同代表，除在请求书中写明的任何其他地址以外，可以写明一个送达通知的地址。

4.5 至 4.19 [无变化]

第 45 条之二
补充国际检索

45 之二.1 补充检索请求

(a) [无变化]

(b) 根据本条 (a) 提出的请求 (“补充检索请求”) 应当向国际局提交, 并且应当指明:

(i) 申请人以及代理人(如有的话)的名称和地址, 发明名称, 国际申请日和国际申请号;

应比照适用本细则 4.4;

(ii) 所请求进行补充国际检索的国际检索单位 (“指定补充检索单位”); 和

(iii) 如果提出国际申请时所使用的语言不为进行补充国际检索的国际检索单位所接受, 申请人是否用根据细则 12.3 或 12.4 向受理局提交的译文作为补充国际检索的基础。

(c) 至 (e) [无变化]

45 之二.2 至 45 之二.9 [无变化]

第 94 条 文档的获得

94.1 获得国际局持有的文档

(a) 根据申请人或者申请人授权的任何人的请求，国际局以收取服务费用为条件，应提供其文档中所包含的任何文件的副本。

(b) 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) 本细则 94.4 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，应根据 (b) 款规定代表选定局提供国际初步审查单位根据细则 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。

~~(d) 国际局不应当提供包含在其文档中的、已根据本细则 48.2(1) 不予公布的任何信息，也不应提供包含在其文档中的与根据该细则所提请求相关的任何文件。~~

~~(e) 根据申请人写明理由的请求，如果国际局发现存在如下情况，则不应当提供包含在其文档中的任何有关信息，也不应当提供包含在其文档中与该请求相关的任何文件：~~

~~——(i) 该信息明显不是为使公众了解国际申请的目的；~~

~~——(ii) 公布该信息会明显损害任何人的个人或经济利益；并且~~

~~——(iii) 没有更重要的公共利益需要获取该信息。~~

~~申请人提交依本款所提请求中所涉信息的方式比照适用本细则 26.4。~~

~~(f) 如果国际局根据 (d) 或 (e) 的规定不向公众提供有关信息而该信息也包含在受理局、国际检索单位、指定补充检索单位或国际初步审查单位持有的国际申请文档中，国际局应当迅速地相应通知该局和单位。~~

~~(g) 国际局不应当提供包含在其文档中的仅为国际局内部使用的任何文件。~~

94.1 之二 获得受理局持有的文档

(a) [无变化] 根据申请人或者申请人授权的任何人的请求，受理局应当提供包含在其文档中的任何文件。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(b) [无变化]受理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(c)另有规定外，可以提供其文档中所包含的任何文件。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(c) 受理局不应当根据(b)提供任何国际局已经通知已根据本细则 48.2(1) 不予公布的信息或者已根据本细则 ~~94.1(d)或(e)~~94.4(b)或(e) 不提供公众查阅的信息。

94.1 之三 获得国际检索单位持有的文档

(a) [无变化]根据申请人或者申请人授权的任何人的请求，国际检索单位应当提供其文档中所包含的任何文件。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(b) [无变化]国际检索单位根据任何人的请求，但不在国际申请的国际公布以前，并除(c)另有规定外，可以提供其文档中所包含的任何文件。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(c) 国际检索单位不应当根据(b)提供任何国际局已经通知已根据本细则 48.2(1) 不予公布的信息或者已根据本细则 ~~94.1(d)或(e)~~94.4(b)或(e) 不提供公众查阅的信息。

(d) [无变化]对于指定补充检索单位，(a)至(c)应比照适用。

94.2 获得国际初步审查单位持有的文档

(a) [无变化]根据申请人或者申请人授权的任何人的请求，国际初步审查单位应提供其文档中所包含的任何文件的副本。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(b) [无变化]根据任何选定局的请求，但不在国际初步审查报告作出以前，并除(c)另有规定外，国际初步审查单位应提供其文档中所包含的任何文件。提供文件副本可以以收取服务成本费为条件。

(c) 国际初步审查单位不应当根据(b)提供任何国际局已经通知已根据本细则 48.2(1) 不予公布的信息或者已根据本细则 ~~94.1(d)或(e)~~94.4(b)或(e) 不提供公众查阅的信息。

94.2 之二和 94.3 [无变化]

94.4 获得文档的例外

(a) [源自本细则 94.1(d)] 国际局不应当提供包含在其文档中的、已根据本细则 48.2(1)不予公布的任何信息，也不应提供包含在其文档中的与根据该细则所提请求相关的任何文件。

(b) [源自本细则 94.1(e)] 根据申请人写明理由的请求，如果国际局发现存在如下情况，则不应当提供包含在其文档中的任何有关信息，也不应当提供包含在其文档中与该请求相关的任何文件：

(i) 该信息明显不是为使公众了解国际申请的目的；

(ii) 公布该信息会明显损害任何人的个人或经济利益；并且

(iii) 没有更重要的公共利益需要获取该信息。

申请人提交依本款所提请求中所涉信息的方式比照适用本细则 26.4。

(c) [源自本细则 94.1(f)，对援引的段落作了相应修改] 如果国际局根据(a)或(b)的规定不向公众提供有关信息而该信息也包含在受理局、国际检索单位、指定补充检索单位或国际初步审查单位持有的国际申请文档中，国际局应当迅速地相应通知该局和单位。

(d) [源自本细则 94.1(g)] 国际局不应当提供包含在其文档中的仅为国际局内部使用的任何文件。

(e) 行政规程可以允许不公开提供与国际申请有关的个人数据，但下列数据除外：

(i) 申请人、发明人和任何代理人的姓名和名称；

(ii) 能够与申请人或代理人联系的至少一个地址；和

(iii) 申请人的国籍和住所。

[后接附件二]

附件二

PCT 行政规程修改草案

第 116 条 个人数据保护

如果国际局、受理局、国际检索单位、任何被指定进行补充检索的单位或国际初步审查单位接收或制作 XML 格式的表格或数据，该局或单位或者国际局可以提供排除了任何电子邮件地址的该表格或数据的视图，并且不向公众提供 XML。

[附件二和文件完]