

专利合作条约(PCT) 工作组

第八届会议
2015年5月26日至29日，日内瓦

欧洲专利局关于强制要求答复负面检索意见的执行情况报告

欧洲专利局提交的文件

1. 根据2004年12月9日的决定，欧洲专利组织行政委员会通过了新细则44a EPC1973(现为《欧洲专利局公约》(EPC)细则第62条)，自2005年7月1日起启用扩展欧洲检索报告(EESR)。PCT实施细则也进行了类似修正，即需要出具国际检索单位书面意见(WO-ISA，2004年1月1日起生效的新细则43之二)。这些新引入的检索类产品(EESR和WO-ISA)需要在检索阶段投入更多时间和精力。然而，这在单个卷宗的层面上可以减少审查时间，从而补偿检索时付出的时间。因此，更多的时间和精力转移到了程序的早期阶段。2008年，欧洲专利局(EPO)100%的检索产品均含有书面“意见”。
2. 为检索报告引入随附意见的目的之一，是在检索阶段提供与审查员在审查时的一通相对应的产品，从而提高程序的效率。然而，此举仅取得局部的效率增益，因为对否定意见答复与否取决于申请人，而申请人经常选择不进行答复。结果在大多数情况下，审查中的一通(依据EPC94(3))不过是检索意见的复制件而已。
3. 2009年，欧洲专利局发起了战略更新计划，除其他外，旨在提高程序效率，解决前文提到的不足之处。根据2009年3月25日的决定(于2010年4月1日生效)，欧洲专利组织行政委员会通过了EPC新细则70a和161，强制要求申请人对EPO出具的检索报告负面随附意见进行回复。凡申请人未对负面意见提交评论并且/或者未通过修改申请对负面意见进行答复的，申请即视为撤回。申请人不必答复肯定意见。在答复负面检索意见时，尽管修改申请不是强制性规定，但预计申请人通常会这样做，尤其是会修改权利要求书。

4. 2009 年(当时答复负面意见还不是强制性规定), 在 EPO 作为国际单位作出负面书面意见(或国际初步审查报告(IPER))时, 仅有 18.3%的 Euro-PCT 申请在进入国家阶段会进行修改。2011 年(实施强制性答复的第一个完整日历年度), 这一比例上升为 85.5%。这一显著增长表明申请人对新程序的反应很积极。依据 EPC 提交的申请也呈现类似趋势。2009 年, 对申请作出的修改有 34.2%是在审查之前提交的。这一数字在 2011 年上升为 81.3%。随后几年, 这些参数略有增加。

5. 负面检索意见之后的所谓“直接授权”率也得到衡量。“直接授权”的说法是指针对负面检索意见作出修改后的申请在一通时有“授权意向”。与 2009 年 59.8%的基准相比, 可以看到这一数字在 2011 年上升为 65%。这一比例在此后几年一直保持稳定。

6. 由此可以得出结论, EPO 在规定强制答复 EPO 作出的负面书面检索意见后, 对法律确定性和效率产生了积极影响, 这体现在检索阶段由 EPO 作出负面意见的申请, 其总体直接授权率也提高了。

7. *请工作组注意本文件的内容。*

[文件完]