

## 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

### 审查补充国际检索制度

#### *国际局编拟的文件*

1. PCT大会(“大会”)在2007年9月/10月举行的第三十六届会议上修正了《PCT实施细则》，增加了一项补充国际检索制度。这些修正案于2009年1月1日生效(文件PCT/A/36/13)。
2. 大会在2012年10月的第四十三届会议上审查了补充国际检索制度。大会继此次审查之后所作的决定载于文件PCT/A/43/7第27段，内容如下：

“27. 大会在补充国际检索制度生效日三年后对其进行了审查，决定：

- (a) 请国际局继续对该制度再进行三年的密切监测，并继续向国际单位会议和工作组报告该制度的发展情况；
- (b) 请国际局、国际单位和各国家局及用户团体加大力度提升PCT体系用户对这项服务的认识并向他们推广这项服务；
- (c) 请提供补充国际检索的国际单位考虑审查在该制度下所提供的服务的范围以及因此为所提供的服务收取的不同水平的费用，这些费用应当合理；并请目前不提供这项服务的单位重新考虑是否在不久的将来提供这项服务；
- (d) 根据届时的进一步发展，尤其是与推进协作检索和审查模式的工作以及改进‘主’国际检索的质量的工作相关的发展，在2015年再次审查该制度。”

3. 为了提供补充检索制度的最新进展，收集有关该制度的信息和反馈意见，以准备大会在文件 PCT/A/43/7 第 27 段(d)项中所决定进行的审查工作，国际局向任各自职能的局(受理局、国际检索和初步审查单位和/或指定局/选定局)和某些代表 PCT 体系用户的政府间组织和非政府组织发送了日期为 2014 年 10 月 23 日的 C.PCT 1429 号通函。此外，还向过去曾请求进行补充国际检索的申请人发送了该通函，请他们提出反馈意见。为便于参考，将作为非正式文件向工作组提供此通函；该通函也可从 WIPO 网站上找到，网址为：<http://www.wipo.int/pct/en/circulars/2014/index.html>。

### 所收到的对 C. PCT 1429 号通函的答复

4. 国际局收到了 39 份对 C.PCT 1429 号通函的答复，其中 12 份来自国际检索和初步审查单位(4 份来自提供补充国际检索的单位，8 份来自不提供补充国际检索的单位)，21 份来自其他知识产权局，6 份来自用户团体或申请人。

### 补充国际检索制度方面的经验

#### 提供补充国际检索的国际单位

5. 各单位评论说，提出这种请求的申请人数量有限，总的来说，他们几年来一直在使用该制度。因此可以认为，这些申请人对该制度很满意。几乎所有补充国际检索请求都是用英文提交的。有关国际单位提供不同类型补充国际检索的，多数补充国际检索仅被要求对当地文献进行。例如，一名申请人一直要求补充国际检索覆盖俄文文献。请求进行补充国际检索的其他原因还包括，要求覆盖因缺乏发明单一性，或者因审查员根据条约第 17 条 2(a)对主国际检索单位未被要求检索的权利要求作出了宣布而在“主”国际检索中没有检索到的权利要求。有一个单位认为，在对其补充国际检索报告进行仔细分析之后发现，这些报告曾被用来作为决定是否进入国家/地区阶段的依据，因为在许多情况下，申请人在获得了否定性补充国际检索报告之后便决定不进入国家/地区阶段。

6. 所有国际单位均报告说，它们在进行补充国际检索时把“主”国际检索报告考虑在内，只要它们能够获得这些报告。实践中，这意味着审查员会先查看在先检索和现有文献的范围，之后再决定如何进行补充检索，同时要牢记申请人请求进行不同于“主”国际检索的检索的利益所在，并非是重复引用已在国际检索报告中引述的文献。有一个单位报告说，它总是会发现其他的文献。对这个单位来说，某些情况下，可专利性结果对所有权利要求来说都是不同的，尤其是在“主”国际检索仅发现了“A”文献而补充国际检索发现了“X”和/或“Y”文献的时候，而且许多情况下，在独立权利要求方面已经有了否定性的可专利性结果，但是在从属权利要求的可专利性方面意见却并不相同。另一个单位报告说，对于其进行的为数很少的补充国际检索来说，整体结果与“主”国际检索相似，但是它引用了不同于“主”国际检索的文献，目的是向申请人提供更多信息。还有一个单位指出，在大多数情况下，它最后得到的结果不同于“主”国际检索，它在补充国际检索期间发现的大多数相关引用来自于其本国语言的文献。

7. 总体而言，提供补充国际检索的国际单位认为，这项服务在某些情况下对申请人有用，例如权利要求未曾被“主”国际检索单位检索，申请人希望用某些语言检索文献，或者申请人在进入国家阶段之前想了解更多信息。

### 不提供补充国际检索的国际单位

8. 不提供补充国际检索的国际单位均表示近期不打算向申请人提供这种可能性，理由是工作量太大，申请人也没有什么兴趣。英语国家的国际单位还指出，用户表示对覆盖其他语言的文献的补充检索感兴趣，但其中大多不在 PCT 最低文献范围之内，这些国际单位没有这种文献或者也未获取不到。

9. 有一个单位认为，重点应当放在提高“主”国际检索的质量上，因此表示无法支持补充国际检索，因为这种检索旨在添加来自其他国际检索单位的检索结果，以克服现有技术文献的语言多样性问题。相反，每个国际检索单位都应当有能力在最低文献中检索外文文献。

### 指定局/选定局

10. 答复调查问卷的多数指定局或选定局对进入国家阶段的、已经为此制定了补充国际检索报告的国际申请都没有经验。那些在国家阶段审查了有补充国际检索报告的申请的局指出，这种情况数量较少，因此很难对补充国际检索报告对指定局/选定局的有用性得出任何结论。

11. 有一个局报告说，对于已经制定了补充国际检索报告且已经进入了国家阶段的国际申请来说，只有极少数在补充国际检索报告中引用、但没有在“主”国际检索报告中引用的现有技术文献，曾被用来作为国家阶段处理时第一次审查意见通知书的依据。该局还指出，在某些情况下，在国家局审查时使用补充国际检索报告中所引用的现有技术文献方面的难度，可能是因为：补充国际检索报告中所引用的多数现有技术不是用英文提供的（这与“主”国际检索报告的情况不同，后者往往会列出专利族的对等英文）。

12. 不过，总体认为补充国际检索报告颇有用处，因为它提供的信息可以帮助申请人决定是否进入国家阶段，而补充国际检索也可以简化并加快国家阶段的处理工作。例如，欧洲专利局同时发出书面意见和补充国际检索报告，申请人被要求就是否进入欧洲地区阶段对该书面意见作出答复，但不需对该申请缴纳补充欧洲检索费。

### 补充国际检索的用户

13. 过去曾要求补充国际检索的用户指出，他们认为这项服务颇有用处，将会再次使用。有一个用户指出，他希望与补充国际检索报告同时收到完整的书面意见。

### **补充国际检索利用率较低的原因**

14. 一般来说，国际检索单位的“主”国际检索报告和书面意见被认为质量优异，多数情况下都可以满足申请人的要求。答复指出，补充国际检索对申请人不具吸引力的原因是，费用较高且服务复杂。另一个被经常引用来说明使用率较低的理由是，无论是日本特许厅、韩国特许厅，还是中华人民共和国国家知识产权局均不提供补充国际检索。

15. 在申请人是否充分了解补充国际检索方面意见不一。一些答复指出，缺乏认识是补充国际检索使用率较低的一个原因，因此鼓励进一步开展提高认识活动；而另一些答复指出，尽管申请人已经充分了解了补充国际检索，但多数人还是认为补充国际检索不会带来显著的附加值。

16. 一些局和用户对请求补充国际检索的申请可接受的语言范围发表了意见。迄今为止，几乎所有补充国际检索均要求用英文对国际申请进行检索。不过，答复还指出，对补充国际检索采用更多语言将会提高它的吸引力，减少为补充国际检索翻译国际申请的必要性。

17. 一些局认为，补充国际检索在国际阶段的时间使申请人使用率较低，另外也不会减少申请人的费用。补充国际检索请求必须在优先权日起 19 个月期满前提交，不论“主”国际检索报告是否已提供。除此之外，补充国际检索报告须在优先权日起 28 个月内作出。因此，补充国际检索报告并不会向申请人提供更多信息以帮助其决定是否在国际公布之前撤回申请。此外，一些答复还指出，国际初步审查比补充国际检索更为可取，因为申请人可以在国际初步审查期间修改权利要求。最后，有一些局指出，如果指定局对进入国家阶段的申请进行自己的检索，申请人可能认为不必获得补充国际检索报告。

### 改进补充国际检索制度的建议

18. 答复中对补充国际检索提出了两种可能的修改，这需要对《PCT 实施细则》进行修正：

(a) 有一个国际单位报告说，一些用户要求补充国际检索依据修改后的一套权利要求进行，但补充说，这将会增加被指定进行补充检索的单位的负担，因为需要其对修改后的权利要求进行审查。

(b) 有一个局建议再多给申请人六个月的时间来请求进行补充国际检索，这将使请求补充国际检索的期限延至 25 个月。另一个局的建议则相反，要求将申请人请求进行补充国际检索和国际单位制定补充国际检索报告的时限往前提。

19. 一些答复要求增加提供补充国际检索的国际单位。

20. 有一个国际单位提供了一份和补充国际检索报告一同出具的详细书面意见，是按照与“主”国际检索单位的书面意见相同的标准制定的。该单位建议其他补充国际检索单位也提供这种利益。

21. 来自有关局和用户团体的一些答复建议国际单位降低为补充国际检索设定的费用。

22. 一些建议与在国家阶段处理带有补充国际检索报告的申请有关，这可能会使补充国际检索更具吸引力。例如，指定局/选定局可以降低费用、提供快速处理、对具有补充国际检索报告的申请在国际阶段的检索结果给予更广泛的认可。

### 工作组的审议

23. 补充国际检索的使用率一直很低。不过，补充国际检索的请求量自上次审查该制度以来的过去三年中每一年都有所增加，2012 年收到了 46 个请求，2013 年 67 个，2014 年 102 个。请求进行补充国际检索的用户和提供这种服务的国际单位的经验很大程度上都是积极可取的。

24. 针对用户对补充国际检索的兴趣偏低的情况，调查问卷的答复提出了一些原因，特别是：如果国际申请采用的不是进行补充国际检索的国际单位提供的语言之一的話，会要求翻译国际申请；费用水平；缺少用一种亚洲语言提供这种服务的国际单位；以及申请人可能缺乏认识。自 2012 年进行的上次审查以来，没有任何国际单位开始提供补充国际检索，只有一个补充国际检索单位推出了一项更为便宜的服务，针对的是其本国语言的文献。

25. 调查问卷的所有答复均不建议停止补充国际检索。一些申请人仍然请求进行补充国际检索，提供补充国际检索的那些国际单位指出，与准备成本相比，提供补充国际检索的成本很低。因此，从提供补充国际检索的国际单位的角度来看，现阶段停止服务可能在经济上没有什么意义。

26. 关于未来的可能方法，工作组不妨考虑那些在答复调查问卷时所提交的有关如何完善补充国际检索制度的建议。关于修正法律框架，有一个建议是允许补充国际检索依据按条约第 19 条修改后的权利要求进行。不过，提供这种可能性将需要补充国际检索单位对修改后的权利要求书进行审查。此外，自 2014 年 7 月 1 日起，所有国际初步审查单位须根据新增细则 66.1 之三进行扩展检索，这提供了对修改后的权利要求在国际阶段进行某种程度的进一步检索的可能性。

27. 此外，工作组不妨进一步考虑采取进一步措施，在不修正法律框架的情况下提高补充国际检索制度的吸引力，不论各局是依其职能作为国际检索和初步审查单位或指定局/选定局来开展工作，还是由国际局来进行。除了继续提高对该制度的认识之外，调查问卷的答复还希望增加提供补充国际检索的单位，尤其是用某些语言来提供的单位。如果指定局/选定局在处理带有补充国际检索报告的申请时为申请人提供了益处，这项服务也可能会更具吸引力。加强发放“主”国际检索报告的及时性也将意味着会有更少的申请人需要在没有“主”国际检索结果的情况下对是否进行补充国际检索作出决定。

28. 自上次审查补充国际检索制度以来，欧洲专利局、韩国特许厅和美国专利商标局于 2012 年 10 月完成了第二个协作检索和审查试点项目。该试点项目的结果已呈交给 2013 年 5 月举行的工作组第六届会议(见文件 PCT/WG/6/22 Rev.)。最近，欧洲专利局还向 2015 年 2 月举行的国际单位会议第二十二届会议呈交了一份文件，提出了用来制定协作检索和审查概念的第三个试点项目(见文件 PCT/MIA/22/13)。建议第三个试点项目持续三年左右。这一期间将包括建立运行试点项目的基础设施、用户注册、在国际阶段和国家/地区阶段跟进试点中的申请的时间。试点项目最早将于 2018 年下半年结束，之后将需要对试点项目进行审评。

29. 此外，考虑到此第三个试点项目，工作组不妨考虑在未来几年继续监测这一制度，而不是就是否修改或停止补充国际检索制度开始进行讨论。工作组不妨建议大会对补充国际检索制度进一步审查，在第三个协作检索和审查试点项目完成后再考虑是进一步发展该制度还是可能停止使用该制度。根据拟议的第三个协作检索和审查试点项目的时间表，对补充国际检索制度进一步审查的工作最好从现在起约五年后进行。

### **PCT 国际单位会议的审议**

30. PCT 国际单位会议(PCT/MIA)在 2015 年 2 月 4 日至 6 日于东京举行的第二十二届会议上讨论了补充国际检索制度。这些讨论摘录于主席总结(文件 PCT/MIA/22/22 第 44 段至第 46 段，转录于文件 PCT/WG/8/2 附件)，其中第 46 段内容如下：

“46. 虽然补充国际检索服务的使用率较低，但现阶段没有人明确提出希望取消这项服务。补充国际检索单位提供该项服务的运行费用与开始提供补充国际检索的必要投资相比是微不足道的。那些对所建议的五年审查期发表意见的单位都对该计划表示赞成，但它们对于补充国际检索和PCT中可能的协作检索和审查之间的关联有着不同的观点。”

### **向 PCT 联盟大会可能提出的建议**

31. 正如上文第 29 段所示，如果工作组认为在未来几年内应当继续监测这一制度，并建议大会对补充国际检索制度进一步审查，在第三个协作检索和审查试点项目完成之后再考虑是进一步发展该制度还是可能停止使用该制度，工作组不妨考虑建议大会通过以下决定：

“大会在补充国际检索制度生效日三年后并再次于 2015 年对其进行了审查，决定：

“(a) 请国际局继续对该制度再进行五年的密切监测，并继续向国际单位会议和工作组报告该制度的发展情况；

“(b) 请国际局、国际单位和各国家局及用户团体加大力度提升 PCT 体系用户对这项服务的认识并向他们推广这项服务；

“(c) 请提供补充国际检索的国际单位考虑审查在该制度下所提供的服务的范围以及因此为所提供的服务收取的不同水平的费用，这些费用应当合理；并请目前不提供这项服务的单位重新考虑是否在不久的将来提供这项服务；

“(d) 根据届时的进一步发展，尤其是与推进协作检索和审查模式的工作以及改进‘主’国际检索的质量的工作相关的发展，在 2020 年再次审查该制度。”

**32. 请工作组：**

*(i) 对本文件中所提出的问题发表评论意见，并*

*(ii) 审议载于上文第 31 段的向大会提出的建议草案。*

[文件完]