

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

关于进入国家阶段和译本的信息

国际局编拟的文件

概 述

1. 建议要求指定局¹通知国际局关于国际申请进入国家阶段的信息。
2. 该提案旨在从两个主要方面提高专利信息的质量：
 - (a) 提高对于在哪里是否寻求保护的信息的掌握程度；
 - (b) 通过提高国际局和其他专利信息提供者的能力，将国际公布与指定局在国家阶段公布的译文相关联，实现以更广泛的语言种类获得国际公布所包含的技术信息。
3. 这将有效落实 WIPO 发展议程所提出的相关建议，这些建议涉及有效获取技术信息和甄别某个国家可免费使用的技术。
4. 本文件概述了国际局帮助作为指定局的专利局开展相关工作的各种工具，这将有助于准备相关信息并向国际局进行传送。

背 景

5. 关于进入国家阶段的信息(包括国际申请是否尚未进入国家阶段)和随后的状态变化信息，这对于专利信息的使用者而言是非常重要的，可以帮助其确定在专利申请中披露的信息是否无须取得许可

¹ 本文件中提及的指定局也同样指选定局；提及的国家局和国家阶段也同样指地区局和地区阶段。

即可使用。目前，获取此类信息是非常有限的。现行细则 86.1(iv)设定的规则是，只要指定局提供了进入国家阶段的数据，那么国际局就在出版的公报中进行公布，但到目前为止，国际局还没有强制要求指定局向其通报上述信息，并且仅有部分专利局确实是这样做的。截至到本文件编拟时，有 50 个国家和地区专利局在其作为指定局时，向国际局提供关于进入国家阶段的数据。然而，其中只有 16 个局能够持续、定期、完整地提供上述数据，从而保证其所提供的是一年内的最新信息。

6. 行政规程第 112 条要求指定局通报在相关期限届满之前仍未进入国家阶段的国际申请的数量，但是这一义务并未得到广泛的履行，因此并不能帮助第三方确认某个专利申请是否已经放弃全部或者部分市场。

7. WIPO 发展议程第 10、19、20、25 和 31 项建议呼吁改进获取技术信息的途径，提高发展中国家用户识别公有领域信息的能力。为此，PCT 工作组在 2010 年支持以下建议(见文件 PCT/WG/3/14 Rev. 第 129 段)：

“207. 建议国际局与国家局合作，发布有效的专利状态信息，不仅涵盖 PCT 申请及随后授权的专利的信息，也有普通国家申请的信息，包括专利异议(授权前和授权后)、专利的撤回和失效、颁发强制许可等信息。这些信息将被整合到一个检索系统中，使已进入公有领域的技术能更容易地被识别出来。国际局将设立一个试点项目，开发一个与各国家局/组织相连接的集成系统，自动更新申请的状态。”

建 议

提供国家阶段的状态信息

8. 建议引入新的细则 95.1，强制要求指定局及时通报以下国家阶段行为的信息：

- (a) 进入国家阶段(履行条约第 22 条(1)或第 39 条(1)(a)规定的行为之日)；
- (b) 任何由指定局做出的国际申请的国家公布；
- (c) 专利授权日、任何相关公告的公告号和公告日。

9. 建议的通报信息的期限是发生相关行为之日起一个月内。具体期限可以任意确定，但关键问题是需要定期通报信息，从而使国际局能够提供真实可信的最新信息。

10. 如果能够获得关于下一步行为的信息则更为理想，例如：

- (a) 关于国际申请没有进入国家阶段的最后声明；
- (b) 国际申请的驳回；
- (c) 国际申请或任何授权专利的失效；
- (d) 任何失效申请或专利的恢复；

但是并不建议强制要求向国际局提交此类信息。如果每年必须要向国际局通报超过 20 万件的国际申请没有进入该国的国家阶段，那么对于国家阶段进入量很少的较小的指定局而言，只会使其负担过重。

11. 相反地，建议国际局要求指定局提供比目前可获得的信息更详细的信息(至少要从多个指定局获得信息)，包括通常应办理进入国家阶段手续的期限和有可能恢复权利的延长期限，以允许上述期限届满后，由国际局代表不能直接提供该信息的指定局来统计不进入国家阶段的情况。

12. 另一方面, 前文第 9 段所述分享下一步行为信息的标准依然存在, 大力鼓励能够分享此类信息的指定局将其提供给国际局。

国际申请译文的提供

13. 现行细则 95.1 (如附件所列, 建议重新编号为细则 95.2) 自条约通过以来就一直存在, 要求指定局根据国际局的请求提供申请人为了国家阶段的目的向该局提供的国际申请的译文副本。然而, 迄今为止, 这样的请求很少发生, 甚至从未发生。

14. 考虑建议将译文副本的提交要求修改为一个在所有情况下都适用的强制性规定。但是, 很多译文已经通过国家公布, 公众已经可以获得。分析在不同指定局进入国家阶段的模式发现, 这些指定局将它们的国家专利信息数据提供给 PATENTSCOPE 或者其他主要专利信息源。这就表明如果在所有情况下强制性要求获得译文, 只能使公众获得非常少量的以其他语言公开的技术信息。

15. 因此, 通过提供与进入国家阶段相关的信息旨在更可信地将国家公布与相应的国际申请相匹配, 以及通过继续帮助各局实现以电子化手段获得其国家专利信息数据, 有效达成推进获得多语种技术信息的目标。如果有利于获得不同语言的版本, 国际局将审视根据现行细则 95.1 (建议重新编号为细则 95.2) 向各局提出相关请求的可能性, 因为对某个特定的指定局来说, 与公开国家专利信息数据相比, 无论是基于法律上还是技术上的原因, 这都是一个更简便的选择。

16. 为了促进以多种语言获得专利信息, PATENTSCOPE 包含了多个技术工具, 支持用多种语言检索文件以及在有特定语言的官方译文时对公开文本进行机器翻译。通过提高与现有译文的匹配度不断完善这些技术工具的功能, 为其他没有进入相关国家阶段的国际申请提供改进后的结果, 目的是提供任意一种特定语言的译文。

状态信息和国家阶段译本的取得

17. 根据拟议的新细则 95.1 提供的与公布的国际申请相关的信息, 将在 PATENTSCOPE 上作为有关单独国际申请事项的 PCT 公报的一部分进行公布。拟议修改的细则 86.1(iv) 将明确, 公布的信息不限于与进入国家阶段有关的信息, 还包括根据拟议的新细则 95.1 传送的其他状态信息。除了在 PATENTSCOPE 上公布外, 这些信息还将以批格式提供给订阅 WIPO 数据服务的订阅者, 以将这些信息整合到其它服务中。

与非 PCT 同族专利状态信息的关系

18. 显然, 为了使用户获得完整的专利信息, 得到直接的国家申请状态的信息也非常必要。因此, 国际局鼓励国家专利局提供与非 PCT 申请相关的信息。但是, 这已经超出了 PCT 工作组的职责范围, 仅做如下记录表示注意到相关情况:

(a) 如果可以在合适的期限内, 从为了其他目的提供给国际局的一个更全面的信息源 (例如在 PATENTSCOPE 中公布的国家专利信息数据) 中提取相关信息, 则指定局不必单就满足拟议的新细则 95.1 规定的目的, 向国际局提供一个信息源;

(b) 国家专利文献可得性的问题与审查 PCT 最低限度文献的范围相关联 (见文件 PCT/WG/8/9);

(c) 国际局提供各种服务帮助国家局准备相关专利信息并在 PATENTSCOPE 上或者其他地方公布 (见下文第 19 段至第 22 段) 相关专利信息;

(d) 如果国家局获知有与 PCT 申请享有相同优先权的直接国家申请(例如在美国的“旁路”申请或者国际申请的分案申请)，国际局将准备在 PATENTSCOPE 上记录此种相关信息。

指定局可使用的工具

19. 目前，国际局提供以 CSV 和 XML 格式、通过电子邮件或者 PCT-EDI 传送报告国家阶段状态信息的说明²，该说明包括以下事项：

- (a) 进入国家阶段；
- (b) 国家阶段公布；
- (c) 驳回；
- (d) 授权；
- (e) 撤回；
- (f) 失效/未维持；
- (g) 未进入。

20. 此外，在 2013 年 WIPO 标准委员会上成立了法律状态工作队³，其任务是“制定工业产权局交换专利法律状态数据用新 WIPO 标准”。在新标准通过后，国际局将努力根据新标准尽快地接收相关信息。

21. ePCT 为指定局提供了一种报告进入国家阶段的方式。目前的设计主要是允许访问在公布之前已经进入国家阶段的国际申请的文件，但它可以很方便的扩展到一个由各局报告所需全部状态信息的系统，而不需要额外的自动化解决方案。

22. 世界知识产权组织(WIPO)的工业产权自动化系统(IPAS)是一个在超过 60 个国家局使用的灵活的模块化系统。它可以根据每个工业产权局的需求进行定制，实现该局知识产权业务和从接收申请到注册等行政程序的自动化，包括注册后的操作，例如修改、转让、续展、缴纳年费等。默认的主要专利模块允许指定局收集所有要求的信息。数据导出模块允许导出适当的信息并传送给国际局。

23. 请工作组审议本文件附件中所载《实施细则》的拟议修改。

[后接附件]

² 见 WIPO 网站：http://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/procedures.html

³ 见 CWS/3/7 文件以及 CWS/3/14 文件第 50 段至第 54 段。

PCT 实施细则的拟议修改⁴

目 录

第 86 条 公 报.....	2
86.1 内 容.....	2
86.2 至 86.6 [无变化].....	2
第 95 条 译本的取得 <u>来自指定局和选定局的信息和译本</u>	3
<u>95.1 有关指定局和选定局的事项信息</u>	3
95.1 <u>95.2 提供译文的副本</u>	3

⁴ 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。为了便于查阅，可能包含未拟修改的条款。

第 86 条

公 报

86.1 内 容

条约第 55 条(4)所述的公报应包含：

(i) 至 (iii) [无变化]

(iv) ~~指定局或者选定局向国际局提供的关于指定或者选定该局的国际申请是否符合本条约第 22 条或者第 39 条要求的~~根据细则 95.1 的规定，由指定局和选定局向国际局通报的已公布国际申请相关事项的信息；

(v) [无变化]

86.2 至 86.6 [无变化]

第 95 条

译本的取得

来自指定局和选定局的信息和译本

95.1 有关指定局和选定局的事项信息

任何指定局或者选定局应当在相关事项发生后的一个月內，通知国际局以下与国际申请相关的信息：

(i) 申请人履行条约第 22 条或者第 39 条所述行为的日期；

(ii) 指定局或者选定局公布的任何国际申请的公布号和公布日；

(iii) 专利授权日，以及任何相关公告的公告号和公告日。

~~95.1~~ 95.2 提供译文的副本

(a) 根据国际局的请求，任何指定局或者选定局应向国际局提供申请人向该局提供的国际申请的译文副本。

(b) 根据请求，国际局以收费为条件可以向任何人提供根据(a)规定收到的译文副本。

[附件和文件完]