

专利法常设委员会

第二十六次会议

2017年7月3日至6日，日内瓦

关于“专利质量”一词和专利局之间检索与审查合作的 问卷调查结果（第二部分）

秘书处编拟的文件

引言

1. 2016年6月27日至30日在日内瓦举行的专利法常设委员会（SCP）第二十四次会议同意，根据关于“专利质量”一词和专利局之间检索与审查合作的问卷调查的回复情况，秘书处将向 SCP 第二十六次会议提交一份问卷回复信息的汇编。本文件是该汇编的第二部分，概括了对所述问卷问题 2 至 6 的回复。问卷的一般介绍见汇编文件 SCP/26/3 的第一部分。

问题 2

你局与其他专利局在检索和审查方面有何种类型的合作？这些类型的合作可以包括，例如，访问其他专利局的文献/数据库，利用其他专利局的检索和审查工作结果、专业知识和资源，合作式检索和审查，外包检索和审查等。

2. 回复显示，在双边、区域和国际层面，知识产权局之间进行了广泛的合作。这些合作可以是发达国家局间的，发达国家和发展中国家局间的，也可以是发展中国家局间的。目前存在的广泛的合作方式有：共享专利信息 and 检索工具、为其他局进行检索和审查、协助其他局进行工作人员培训和能力建设、分享检索和审查工作成果以及协作进行现有技术检索和审查。虽然应该参考问卷¹的原始回

¹ http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_26/comments_received.html。

复，以全面了解合作情况，但以下段落将总结回复中最经常提及的七个合作领域。除此之外，有些回复中也提到了合作局之间定期举行交流经验和最佳实践的会议²。

访问其他局的文献/数据库/检索系统

3. 除了专利文献国际交换之外，一些知识产权局还与其他局共享其内部检索系统³。此外，俄罗斯联邦知识产权局（ROSPATENT）和欧亚专利局（EAPO）也为其合作局提供了付费数据库的访问。

利用其他局完成的检索和审查结果

4. 在许多局，审查员能够获得其他局作出的针对同一发明的检索和审查相关的信息，并将其作为其国家阶段检索和审查的起点⁴。检索与审查报告、异议决定、法律状态信息及其他都可以从国家/地区数据库或区域/多边平台（如WIPO CASE）中获取，如下面有关问卷的问题 4 相关部分所述。

5. 虽然任何局的审查员都可以从免费和公开的数据库中获取这些信息，但是采用这种合作模式的局的回复表明，这些局的管理人员可以采取措​​施，创造有利于利用其他局检索和审查工作结果的环境，在适当的情况下，不影响根据其各自国家法律审查专利申请的义务。它可以是由一个局发起的单边举措或者是在区域/国际举措之下，如PROSUR⁵，温哥华集团⁶，中美洲国家和多米尼加共和国专利申请检索支持系统（CADOPAT）⁷，东盟专利审查合作项目（ASPEC）⁸或者专利审查高速公路（PPH）⁹。有关这些举措的详细资料，可从产权组织网页“对专利申请检索和审查的国际工作共享与合作活动”中查阅¹⁰。其中一些举措涵盖了除共享与利用相应审查报告之外的更全面的合作。例如，温哥华集团根据局间质量审核项目对相同案件的局间工作进行复核，并努力制定检索策略的共同方法¹¹，东盟专利审查员实践协会（CoP）促进共享并更好地理解东盟地区内各局的检索和审查实践¹²。

合作式检索和审查

6. 一些局已经进行了若干合作式检索和审查项目。美国专利商标局（美国专商局）有两个试行项目¹³，一是与日本特许厅（JPO）之间的，另一个是与韩国特许厅（KIPO）之间的。在五局合作框架下，第三期协作式检索和审查正在进行¹⁴。在此方面，五局确立了PCT制度下的协作式检索和审查的五局合作框架¹⁵。

² 例如，爱沙尼亚的回复指出，在北欧和波罗的海国家局之间举行不同职能工作层的年会。此外，根据摩洛哥的回复，阿加迪尔协定国家（埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯）进行经验交流并分享专利审查实践。

³ 俄罗斯专利局（ROSPATENT）向哈萨克斯坦提供其检索系统 PatSearch，欧洲专利局（欧专局）与两个区域局和 14 个非欧专局成员国家局共享其检索工具（EPOQUE）。

⁴ 来自阿根廷、奥地利、加拿大、智利、中国、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、格鲁吉亚、德国、匈牙利、日本、肯尼亚、墨西哥、摩尔多瓦、摩洛哥、菲律宾、罗马尼亚、沙特阿拉伯、泰国、土耳其、联合王国、美利坚合众国、赞比亚、EAPO 和欧专局的回复。

⁵ 来自阿根廷和智利的回复。

⁶ 来自加拿大和联合王国的回复。

⁷ 来自哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯和墨西哥的回复。

⁸ 来自新加坡和泰国的回复。

⁹ 来自阿根廷、奥地利、加拿大、中国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、德国、匈牙利、日本、墨西哥、摩洛哥、菲律宾、罗马尼亚、西班牙、泰国、土耳其、联合王国、美利坚合众国、EAPO 和欧专局的回复。

¹⁰ <http://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/>。

¹¹ 来自联合王国的回复。

¹² 来自新加坡的回复。

¹³ 来自日本和美利坚合众国的回复。

¹⁴ 文件 PCT/WG/9/20。

¹⁵ 来自美利坚合众国的回复。

为/由其他局进行检索和审查

7. 一些区域专利局协助对向其成员国的某些局提交的国家专利申请进行现有技术检索和/或审查。例如，这种服务已由非洲地区知识产权局（ARIPO）向冈比亚和赞比亚提供，由EAPO向土库曼斯坦提供，由欧专局向意大利和拉脱维亚等提供。此外，中国、丹麦、埃及、匈牙利、俄罗斯联邦和联合王国的知识产权局也为各自的合作局提供检索和/或审查工作。此外，有些回复表明，产权组织的ICE项目有助于全方位的专利审查¹⁶。

8. 略有不同的是，欧专局和其他欧洲国际检索单位（ISA）正在协商达成协议，以协调 PCT 制度下欧洲的检索活动。根据这些协议，欧专局向参与该协议的欧洲 ISA 传送一些国际申请进行检索，而欧专局仍然对所进行的国际检索承担责任。

与其他专利局交换审查员

9. 奥地利、日本、摩洛哥、新加坡和联合王国的回复指出，本局与其他局进行审查员交换。这些审查员分享和讨论每个局的审查实践和/或进行案例分析。

由其他专利局进行培训¹⁷

10. 为了提高专利检索和审查的技能，一些局既向本局也向受益局提供培训¹⁸。西班牙专利商标局（OEPM）通过在线课程和六个月的OEPM现场培训为伊比利亚美洲国家提供检索和审查培训。白俄罗斯的回复指出，它已经从在EAPO的实习中受益。

问题 3

在执行现有技术检索时，专利审查员将准备检索策略和检索式（例如，数据库和出版物的指示、分类号、检索术语和所使用的关键词）以找到相关的现有技术。你局是否与其他合作局分享（例如通过官方网站）或交换上述检索策略和检索式？

11. 一些回复表明，一些局通过在线系统或其官方网站提供对其国家申请进行现有技术检索时使用的检索策略和检索式，任何感兴趣的一方都可以访问¹⁹。欧专局正在通过一个试点项目增加“检索策略信息”补充其检索报告，该项目通过欧洲专利注册系统对公众开放。一些专利局与其他专利局共享在现有技术检索中使用的专利分类号²⁰。

12. 部分局在区域合作框架下共享检索策略和检索式。例如，科威特知识产权局与海合会专利局共享信息，墨西哥工业产权局通过CADOPAT平台分享检索术语，西班牙专商局和联合王国知识产权局与欧专局通过“利用实施项目”（UIP）共享检索策略，加拿大局在温哥华集团审核期间与其合作伙伴共享信息。一些局指出，他们在PPH²¹、合作式检索和审查试点项目²²和/或审查实践交流项目²³框架下与其他局共享专利检索策略和检索式。

¹⁶ 来自肯尼亚和瑞士的回复。

¹⁷ 同样参见对于问题 6 的回复概要。

¹⁸ 来自白俄罗斯、加蓬、科特迪瓦、菲律宾和土耳其的回复表明来自受益方的此类培训活动，墨西哥、西班牙和瑞士描述了来自培训方的此类活动。

¹⁹ 来自加拿大、中国、摩尔多瓦和美利坚合众国的回复。

²⁰ 来自智利、日本和联合王国的回复。

²¹ 来自中国的回复。

²² 来自中国和美利坚合众国的回复。

13. 阿根廷的回复指出，该局计划在 PROSUR 内共享检索策略。同样，沙特阿拉伯计划与海湾合作委员会（海合会）专利局交换此类信息。格鲁吉亚计划通过在线申请检查系统共享检索策略，匈牙利知识产权局正在调查向公众提供检索策略信息的可行性。联合王国的回应指出，它一直在调查如何在温哥华集团内部共享国际专利分类号（IPC）之外的检索策略信息。瑞士回复说，如果有需要，该局可能会与其他局共享检索策略信息。

14. 一些专利局表示，作为国际检索单位（ISA）和国际初步审查单位（IPEA），它们通过 PATENTSCOPE 共享国际 PCT 申请的检索式和相关检索信息²⁴。

问题 4

为了方便合作，你局可以使用何种平台和工具共享检索和审查信息？这些平台和工具包括，例如 WIPO CASE、允许其他局获取信息的数据库和用于获取信息的外部数据库。

(i) 你局提供的平台和工具

(ii) 你局使用的平台和工具

15. 对问题 4 的回复指出了知识产权局用于分享和访问检索和审查信息不同平台和工具。尽管可以在对问卷的原始回复中找到每个专利局提供和/或使用的此类平台和工具，本文件的附件根据问卷的回复情况，仍然提供了不同国家/地区专利局自行开发和利用国际项目开发的平台和工具列表。

16. 一些回复还提到用于检索公开的专利申请和专利的国家/地区专利数据库，包括 LATIPAT 和 ARABPAT。这些回复指出，许多知识产权局与其他局分享专利信息数据，从而使得在一国提出的专利申请也可以在其他平台获得信息。

问题 5

在检索和审查领域中的此类合作对你局有什么影响？如果你局开展不同类型的合作且每类合作带来不同的影响，请分别指出。

17. 关于在检索和审查领域与其他局合作的影响，总体上，许多局的回复指出，对授权专利的有效性存在积极影响。需要注意到，其他局发现的现有技术对审查员的检索工作起到了补充的作用，尤其是外文形式的文件。而且，当审查员进行可专利性评价时，可以查阅其他局撰写的可专利性意见，因为它们提供了其他局审查员作出决定时的推理过程²⁵。使用其他局数据库和商业数据库方面的合作有利于更好地进行现有技术检索²⁶。据报告，特别是资源有限的小局受益于其他局的检索和审查报告以及与其他局的实质审查工作的合作²⁷。欧专局提到，分类和现有技术文件引证的标准化有助于提高检索质量。

[脚注接上页]

²³ 来自中国和新加坡的回复。

²⁴ 来自加拿大、芬兰、挪威和美利坚合众国的回复。

²⁵ 来自奥地利、白俄罗斯、中国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冈比亚、格鲁吉亚、德国、日本、墨西哥、摩洛哥、巴拿马、菲律宾、波兰、新加坡、瑞士、土耳其、联合王国、美利坚合众国和 EAPO 的回复。

²⁶ 来自哈萨克斯坦、摩尔多瓦和乌兹别克斯坦的回复。

²⁷ 来自巴林、冰岛和塔吉克斯坦的回复。

18. 许多回复中提到的另一个影响是，通过利用其他局开展的检索和审查工作成果能够缩短专利审查周期并提高效率²⁸。一些回复提到，PPH项目允许更少的审查意见通知书，为申请人和专利局都减少了成本。

19. 此外，许多回复提到专利检索和审查合作对机构总体能力、特别是审查员的专业知识和能力发展的作用。它们指出，与其他局的合作使其自身的最佳实践得到丰富，和/或反映和优化了自身的内部程序，例如发展了其自身的质量保障程序²⁹。此外，据称例如审查员培训、知识产权局之间审查员交换等工作共享和其他合作活动，有助于提高审查员专业知识和能力³⁰，以及加深对其他专利局实践的理解³¹。

问题 6

对于专利局之间不同类型的检索和审查合作，需要什么类型的能力建设？请指出为成功开展此类合作的任何专门的能力建设需求。此处，能力建设理解为能够支持专利局工作人员知识和能力发展以在局间开展有效检索和审查合作的不同活动和培训。

20. 问题 6 的回复中大致涉及两类能力建设：总体上发展专利审查员的检索和审查能力，为使用其他局的检索和审查工作成果而进行的能力建设。前者涉及审查员的一般培训需求，后者聚焦于为更有效地合作所需的专门能力建设需求。由于这些需求一定程度上相互关联，因此本总结不再进行区分。

21. 一些局提到，用于工作共享的平台和工具通常容易使用，且工作共享无需大量资源投入³²。尽管如此，不同局指出了不同的能力建设需求，这可能反映了每个局开展的合作的性质和程度，以及相关局在检索和审查领域进行能力建设的总的需求。

22. 许多回复提到提升审查员检索和审查能力的需求³³。此外还提到了审查员采用合适的检索策略和使用不同的数据库的能力。为使审查员恰当地考虑和衡量其他局审查员采用的审查方法，理解其他国家的不同可授权性标准和专利审查实践是比较重要的。一些专利局提到了如下领域的培训需求：分类³⁴、共享检索和审查信息的平台³⁵和合作局使用的语言³⁶。

23. 关于这样的能力建设培训的方式，一些局认为，培训应当紧密联系审查员的日常工作并且是实际可行的³⁷。同时，一些局建议由来自其他局有经验的审查员开展在职培训、在其他局实习、专利局间进行审查员交换³⁸。土耳其回复称，涉及来自不同知识产权局的审查员的培训活动，已经成为专利审查员之间分享不同方法和经验的有效途径。日本特许厅在其内部网络上分享了审查员交换项目的结果，从而使得项目结果能够由其他工作人员分享。中国报告了其积极的经验，指出培训核心团队成员和管理者（培训培训人员）确保了其与欧专局合作的顺利开展。

²⁸ 来自奥地利、加拿大、中国、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、萨尔瓦多、爱沙尼亚、日本、墨西哥、摩洛哥、西班牙、瑞士、泰国、土耳其、联合王国、美利坚合众国和 EAPO 的回复。

²⁹ 来自奥地利、加拿大、墨西哥、波兰、联合王国和 EAPO 的回复。

³⁰ 来自匈牙利、科威特、波兰、西班牙、瑞士和土耳其的回复。

³¹ 来自丹麦、日本、墨西哥、新加坡的回复。

³² 来自新加坡和美利坚合众国的回复。

³³ 来自奥地利、加拿大、中国、哥斯达黎加、丹麦、哈萨克斯坦、摩洛哥、西班牙、瑞士、EAPO 和欧专局的回复。

³⁴ 来自摩洛哥、巴拿马、赞比亚和 EAPO 的回复。

³⁵ 来自巴林、摩洛哥和土耳其的回复。

³⁶ 来自中国、墨西哥和 EAPO 的回复。

³⁷ 来自奥地利和赞比亚的回复。

³⁸ 来自奥地利、巴林、哥斯达黎加、挪威、巴拿马、卡塔尔和俄罗斯联邦的回复。

24. 此外，许多局提到，针对检索和审查的不同议题交换经验是有益的³⁹，包括可专利性标准、各局的实践、工具和质量控制。这可以现场或者通过网络平台进行。

25. 一些局提到用于局间分享信息的IT基础设施相关的能力建设，例如软件开发和技术支持⁴⁰。一些其他局提到，召开旨在提高有关工作共享益处和有用性的意识的研讨会是有助益的。

26. 需要作出不同说明的是，一些回复提到与检索和审查合作相关的某些挑战。一方面，这样的合作可能要求额外的人力和财力资源，而另一方面，成功的合作可以节约资源⁴¹。加拿大发现，尽管让全职工作人员开展合作活动是关键，但是仍然难以权衡用人，因为合作工作每年变化动很大，难以有效预测工作。芬兰在对问题 2 的回复中提到，尽管其专利局对任何合作项目持开放态度，但由于资源有限，其必须考虑优先参加的项目和计划。此外，瑞士指出，各知识产权局间的数据交换程序、格式和表格没有标准化，因此每个国家局都需要具有完整的专利信息，以确保与其他局进行完整、准确的国家数据交换。

[后接附件]

³⁹ 来自白俄罗斯、智利、丹麦、萨尔瓦多、洪都拉斯、意大利、沙特、西班牙和 EAPO 的回复。

⁴⁰ 来自波斯尼亚和黑塞哥维那、加拿大、丹麦、萨尔瓦多和肯尼亚的回复。

⁴¹ 来自奥地利的回复。

对问题 4 的回复：不同国家/地区专利局开发和倡议的平台和工具列表

澳大利亚	AusPat（包括 eDossier 系统，允许访问近期的 OPI（公众公开查询）文件）
中 国	云专利审查系统（CPES）；专利检索和服务系统（PSS）（包括英文法律状态信息、引证和可以查询的专利族信息）；CPQUERY
丹 麦	PVS Online（DKPTO 文件查询系统）
德 国	DPMAregister（包括文件查询功能和现有技术引证）
日 本	先进工业产权网络（AIPN）；J-PlatPat（包括专利法律状态信息）
菲律宾	IPOPHL 的 E-gazette（包括检索报告）；IPOPHL 专利检索（可获得申请状态）
墨西哥	CADOPAT（用于中美洲国家和多米尼加共和国的专利申请支持系统）
波 兰	Register Plus（包括检索报告）
大韩民国	K-PION、KIPRIS
俄罗斯联邦	Open Register
美利坚合众国	专利申请信息检索（PAIR）
欧专局	Espacenet；EPOQENet；欧洲专利登记/联合 EP 登记
EAPO	EAPATIS 检索系统
IP5	IP5 全球案卷；单一用户界面；共同的引证文件（CCD）（对引文数据的单点访问）
若干拉美国家	PROSUR 倡议（在南美知识产权局间分享检索和审查报告）
产权组织	PATENTSCOPE；WIPO CASE；WIPO DAS

[附件和文件完]