

专利合作条约 (PCT) 实施细则最新修改 2019 年 7 月 1 日起正式生效!

专利合作条约实施细则最新修改简析

国家知识产权局专利局初审及流程管理部 张业勤 李晓红

《专利合作条约》(PCT) 是国际专利体系的重要组成部分, 目的在于方便申请人从国际上寻求对其发明创造的专利保护。我国从 1994 年正式加入专利合作条约以来, 越来越多的创新主体选用该途径寻求海外专利保护, 与此同时, PCT 体系在不断改革发展, PCT 实施细则以及相关法规每年均会修改更新, 从而向申请人提供更具价值和优质的服务。在 2018 年 9 月至 10 月举行的国际专利合作联盟 (PCT 联盟) 第五十届大会 (第二十九次特别会议) 通过了对专利合作条约实施细则 (以下称实施细则) 的修改, 该修改的实施细则将于 2019 年 7 月 1 日正式生效。本文将会对此次更新及国际初审程序进行介绍, 同时探讨此次更新对我国知识产权相关工作和申请人带来的影响。

国际初步审查程序的定义

国际初步审查程序是根据 PCT 条约第 II 章进行的可选程序, 是由申请人根据自身需求提出国际初步审查要求, 之后由国际初步审查单位对 PCT 申请进行的进一步审查。国际初审单位会出具书面意见, 对发明的新颖性、创造性和工业实用性做出声明, 并做出引证和解释, 有时还会进行扩展检索。申请人有机会针对书面意见进行答复和修改, 以期获得肯定性报告。最后国际初审单位审查员根据上述书面意见和申请人的修改答复后做出国际初审报告 (专利性国际初步报告 (第二章))。

国际初步审查程序与国际检索程序最大的区别有两点: 一是, 国际检索是 PCT 申请在国际阶段的必经程序, 而在国际初审程序中, 申请人可以根据具体情况决定是否提出国际初审要求。二是, 整个国际检索程序是封闭的单向程序, 申请人不能和国际检索单位审查员进行交流。国际初步审查程序是一个开放的双向程序。在国际初审阶段, 只要国际初审单位有足够的资源提供服务, 在时间充裕到允许申请人对审查员的意见做出答复的条件下, 该单位可以酌情发出更多的书面意见。该单位也可以通过书信、电话或会晤的方式与申请人进行非正式联系。

国际初审的价值在于: 第一, 国际初审程序提供了一个对说明书, 权利要求书进行修改的机会, 即根据 PCT 条约第 34 条进行的修改。除了 34 条修改外, 申请人还可以要求根据 PCT 条约第 19 条对权利要求书的修改作为审查基础, 从而得到以修改后的文本为基础的国际初审报告。第二, 可以对国际检索单位提出的负面意见提出争辩。国际初步审查是国际阶段获得更有利评价的最后机会, 申请人在收到国际检索报告后, 如果对国际检索报告中的意见不满意, 可以提出国际初审要求, 和审查员进行沟通。如果理由充分, 申请人与可能得到对其有利的推翻了国际检索报告中负面意见的国际初步审查报告。那么以肯定性国际初审报告为基础的 PCT 申请在国家阶段会获得有利对待。第三, 提出国际初审还可以推迟 PCT 申请进入某些国家的国家阶段的时间。对于某些不受专利合作条约第 22 条规定的进入国家阶段的 30 个月期限约束的国家, 提出国际初审要求可以将进入这些国家的期限从自优先权日起 20 个月推迟至 30 个月内。

为了不断的完善国际初步审查, 让更多的申请人在 PCT 国际阶段更好的利用该程序, 国际专利合作条约联盟 (PCT 联盟) 在过去十年对 PCT 实施细则的修改中, 多次涉及国际初审程序。

历史上，共有三次与国际初审相关的细则修改。在 2010 年的细则修改中，要求申请人必须提交指明修改在原始申请中依据的信件。在 2011 年的细则修改中，其一是要求申请人提供对修改后文件的说明信函，并要求国际初审单位将其在专利性国际初步报告（第 II 章）中作为附件上传；其二是针对国际初审单位允许的明显错误更正的规定，明确国际初审单位的决定不应该公开，但应当作国际初审报告的附件上传。在 2014 年的细则修改中，关于国际初步审查程序的内容是强制性扩展检索。规定国际初步审查单位需要进行扩展检索，查找国际检索报告做出时尚不能获得的现有技术（具有较早优先权日但是在 PCT 申请的优先权日或之后公开的专利申请）。

实施细则修改的背景

如前文所述，在国际初审程序中申请人和国际检索单位审查员可以进行口头或书面交流。但是由于原细则中对国际初审程序启动的限制，目前这种双向交流的优势并未得到充分利用。

根据原细则的规定，国际初步审查单位制定专利性国际初步报告（第 II 章）的期限为：自优先权日起 28 个月；或自细则规定的启动国际初步审查之日起 6 个月；或自国际初步审查单位收到根据细则提交的译文之日起 6 个月，以后到期为准。

那么，国际初步审查单位制定第一次书面意见的时间，除去供申请人提交细则所规定的修改和发布专利性国际初步报告所需的两个月，通常不到五个月。因此，国际检索单位根据细则所作的书面意见通常被视为国际初步审查单位的第一次书面意见。申请人据此提交了申述与修改文件后，国际初步审查单位的审查员一般不会再发出第二次书面意见，而会直接制定专利性国际初步报告（第 II 章）。

根据修改前的细则内容，如果申请人不要求提前启动国际初步审查程序，国际初步审查单位基本上不可能有充裕的时间来发出更多的通知书来和申请人对话，无法制定更高质量的国际初审报告，也影响了申请人选择国际初审程序的积极性。这样已经脱离了国际初步审查程序建立的初衷。

实施细则修改的内容

前几年的细则中关于国际初审程序的历次修改主要涉及专利性国际初步报告（第 II 章）撰写内容和申请人提交文件的规定，在程序方面并无大的变动。将于 2019 年 7 月 1 日生效的细则首次涉及到了国际初审程序中时间点的变化。

此次修改的核心内容是缩短了国际初审的启动时间。新细则规定，允许国际初步审查单位在得到国际初步审查要求书、相关费用和国际检索报告或国际检索单位根据条约第 17 条 (2) (a) 做出的宣布，以及根据细则 43 之二.1 作出的书面意见后，启动国际初步审查，除非申请人明确请求推迟启动国际初步审查，直至细则 54 之二 .1 (a) 规定的适用期限届满。简言之，就是如果满足了启动国际初审的条件，那么国际初步审查单位即可启动初审程序，除非申请人要求推迟启动。

在修改之前的细则中，国际初步审查单位不应在细则 54 之二.1 (a) 规定的适用期限届满之前启动国际初步审查，这些期限是：向申请人传送国际检索报告或条约 17 条 (2) (a)

所述的声明和书面意见之日起 3 个月, 或者自优先权日起 22 个月, 以后到期为准(细则 69.1 (a))。所以, 就算国际初步审查的文件和费用方面已经满足了细则要求, 国际初步审查单位也会等到上述期限届满之后才启动国际初审程序。当然, 申请人在填写国际初步审查要求书表格(PCT/IPEA/401)时有权取消此项时间限制, 明确要求提前启动, 但是, 目前提出国际初步审查的申请人对这一取消的利用比较谨慎。

实施细则修改的影响

一是对国际初审单位的影响。在新细则实施之后, 除了将国际检索单位制定的书面意见作为第一次书面意见之外, 国际初步审查单有可能根据情况向申请人发出第二次书面意见(PCT/IPEA/408 表), 以期获得和申请人的充分沟通。这样可以提高最终制定的国际初审报告的质量。

目前, 欧专局已经实施了在 PCT 国际初步审查阶段发布第二次书面意见的政策(欧专局《官方公报》2011 年底 532 号), 该政策的实施得到欧洲申请人积极的反馈意见, 取得了良好的效果, 大大提高了申请人使用国际初步审查程序的机会和动力。欧专局这一政策取得的良好效果为细则修改后我国 PCT 国际阶段程序中对国际初审程序的利用也带来了很好的启发。

二是对申请人的影响。首先, 该修改并不会影响申请人提交条约第 19 条或第 34 条规定的修改作为第 II 章程序基础的权利。国际初步审查应在国际初步审查单位收到修改之后, 或者在细则所述通知规定的期限届满之后再启动, 以先发生的为准。同样的, 如果国际初步审查要审查条约第 19 条规定的修改和一并提交的相关声明, 国际初步审查单位应在收到有关修改之后启动国际初步审查。

其次, 增加了申请人与国际初审单位沟通的机会。新细则生效后, 除了被视为第一次书面意见的国际检索单位作出的书面意见外, 申请人有可能从国际初审单位审查员处得到第二次书面意见, 从而增加了与审查员进一步沟通的机会, 这时申请人应积极抓住机会, 积极应答, 充分和审查员沟通交流。因为国际初审单位会参考申请人的答复内容来制定国际初审报告, 如果申请人理由充分, 沟通内容合理, 则很可能获得一份高质量的肯定性国际初审报告。

同时, 提出国际初审要求的策略。由于修改后的细则规定一旦满足了启动国际初审的条件, 那么国际初步审查单位即可启动初审程序。所以现在申请人不必等到最晚期限, 即可在最佳时机提出国际初步审查要求。这一时机一般是在申请人收到国际检索报告和书面意见后。这样既可以根据国际检索报告和书面意见进行答复和修改, 又可以给国际初审单位审查员更多的时间制定国际初审报告, 同时还能增加与审查员交流的机会。

申请人需要注意的是, 在 2019 年 7 月 1 日以后提出国际初步审查请求时, 在填写国际初审要求书(PCT/IPEA/401 表)时, 对第 IV 栏中第 4 项的勾选需要慎重, 因为一旦勾选该选项则意味着申请人提出的国际初审请求将不会在条件满足后立即启动, 而是会被推迟到细则 54 之二 . 1 (a) 规定的适用期限即最晚期限届满。

近十年来, PCT 实施细则关于国际初审阶段的内容修改表明, 专利合作条约体系一直致力于对国际初审程序进行不断的更新和完善, 以提高国际初步审查报告的内容质量, 加大国际初审程序的竞争力, 从而增加申请人在 PCT 国际阶段选择该程序的机会。申请人也应时刻关注最新法条修改, 根据情况灵活选用国际初步审查程序, 最大程度保障自身权益。