

## 专利法常设委员会

### 第二十三届会议

2015年11月30日至12月4日，日内瓦

美利坚合众国关于开展工作共享研究的提案

*秘书处编拟的文件*

1. 本文件附件中载有一项美利坚合众国代表团提交的关于开展工作共享研究的提案，拟在议程草案第6项“专利质量，包括异议制度”下审议。

2. 请专利法常设委员会(SCP)的成员  
审议附件的内容。

[后接附件]

### 关于开展工作共享研究的提案

1. 过去几十年以来，专利局的工作在许多方面都变得要求更高。专利申请提交量有所增加，反映出了知识产权在全球经济中的重要性。申请人经常多个司法辖区内提交相关的申请以寻求保护自己的创新。此外，技术已经变得越来越复杂，要求具备专业知识以理解和评估很多专利申请的客体。
2. 在同一时期，现有的知识量也有所增加，这反映在专利的数量和其他界定技术的现有技术的出版物中。审查员往往很难找到这种知识，因为它使用的不是常用语言，仅能在国外的文献集中找到；或者因为单独的专利局获得的信息有限。
3. 面对有限的资源，世界各地的专利局已经开发出了在维持高质量成果的同时解决这些问题的手段。其中最重要的手段可能就是工作共享。基本来说，工作共享是专利局用于减少重复工作的一种手段，可以尽可能地再利用其他专利局先前就相关专利申请完成的工作。在第一个局开展了对于一项专利申请的检索或审查之后，这些结果可为他局利用以便利其之后自身对于相关申请做出的检索或审查。
4. 当涉及的各局具有不同的能力和优势时，工作共享的益处会变得尤为显著。例如，以不同语言工作或在不同技术领域具备特殊专门知识的各局可以互相帮助，更好地开展检索和审查。在许多情况下，对一些专利局而言，检索与某些专利申请相关的现有技术比其他一些专利局要更加简单高效。部分原因是因为访问现有技术国家文献集，以及配有理解某种语言或具备某种技术专门知识的专利审查员并不是所有局都能实现的。
5. 即使是像美国专利商标局 (USPTO) 这种大局在利用外语或其他局的国家文献集中包含的现有技术方面可能存在着困难。在每一个局中开发所有这些能力可能非常困难或无法实现，而且成本高昂。
6. 工作共享不是一个新概念。即使在各局开始制定正式的工作共享计划之前，专利审查员有时会要求“专利申请人提供相应的外国专利申请和授权的信息”（例如，见《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定) 第 29.2 条)。审查员有时也利用以前《专利合作条约》申请的审查结果开展其自己的检索和审查。
7. 为在 SCP 推进关于工作共享的讨论，丹麦提交了一份关于这一议程主题的提案，载于文件 SCP/17/7。该提案是为开展一份调查问卷，请成员国分享以下两方面的经验：1) 国家局如何利用国外的检索和审查工作，以及 2) 利用这种国外工作的益处和挑战，及如何克服潜在困难。
8. 在 2014 年 11 月 3 日至 7 日召开的 SCP 第二十一届会议上对工作共享进行了讨论，作为“国际工作共享与协作方面的经验”交流会的一部分。在交流会中，一些知识产权局讨论了在日常工作中对工作共享的利用情况。很多局指出，这是其工作的一个组成部分，且在许多情况下是一个必要程序，没有工作共享，它们开展高质量检索和审查的能力将会受到显著影响。
9. 例如，澳大利亚代表团指出，如果澳大利亚知识产权局不与他局开展工作共享合作，而是对进入该局的每一件申请开展完整的国际检索，那么就需要增招大量的专利审查员，从而导致申请人支付极为高昂的成本。该代表团进一步指出，工作共享能让澳大利亚知识产权局的审查员专注于在澳大利亚局首次提交的复杂案子。

10. 来自发展中国家以及发达国家局的几个代表团也发言对工作共享进行了讨论。一些代表团指出，它们利用了其他局的工作成果开展检索和审查。其他的代表团指出，它们的审查员数量很少，因此利用其他局的工作成果非常有帮助。

11. 我们认为，工作共享和国际合作能够成为促进专利局工作更加高效和有效的有力手段，并能够有助于各局以更高效的方式授予高质量的专利。连同能力建设、培训和技术援助一起，工作共享能够成为所有局改进工作的有效途径。因此，我们提出下列计划：

#### **工作共享如何能够增强专利局的能力**

12. 为提高对于专利共享在专利局工作中潜力的认识，我们建议由 SCP 指导秘书处开展一项研究，关于在各专利局间落实工作共享和国际合作项目是否会、在何种情况下以及如何帮助参与合作各局通过利用他局开展的工作进行更高效的检索和审查以及授予高质量的专利。

13. 对于这项研究，秘书处将从成员国收集有关其在工作共享计划经验方面的信息。秘书处还将收集有关各局之间如何应用工作共享，以及其如何对这些局中专利申请的检索和审查产生影响方面的信息。关注重点将放在例如一局有限的的能力如何通过利用工作共享得到增强等问题。

14. 我们建议由 SCP 秘书处开展的这项研究还将关注各局用于共享信息的工具，例如 WIPO CASE、Global Dossier 和其他电子案卷系统，以及各局在使用这些工具中遇到的问题和获得的益处。该研究还将调查审查员认为各局之间共享的何种工作成果是有用的，以及如何最佳共享此种工作成果。在介绍已完成的调查时，我们要求对这些工具进行演示，以便 SCP 的参会者能够更好地理解工作共享都涉及哪些方面。

#### **共享审查员检索策略**

15. 在进行现有技术的自动检索时，审查员编制一系列检索词条，以发现最相关的现有技术。所使用的检索术语和相关逻辑通常都保存在申请文件里。获得各局已经对相关申请进行过审查所使用的检索逻辑将有益于各国家局。我们建议 SCP 开展一项成员国关于共享检索策略意见的研究/调查。

#### **提供现有技术文献集**

16. 尽可能多地获得相关现有技术对于开展高质量的检索至关重要。一些现有技术只能在某些国家的文献集中找到，没有提供给其它局。我们建议秘书处研究将现有技术国家文献集提供给所有局(例如通过一个信息技术门户)的益处和可能遇到的障碍。

[文件和附件完]