

专利合作条约(PCT) 工作组

第七届会议

2014 年 6 月 10 日至 13 日, 日内瓦

修订 WIPO 标准 ST. 14

国际局编拟的文件

1. 本文件的附件转录自文件 CWS/4/5, 其中包含 WIPO 标准委员会(标准委员会)有关工作队考虑修订 WIPO 标准 ST. 14 的工作现状报告。
2. 现状报告的第 8 段提及 2014 年 2 月 PCT 国际单位会议第二十一届会议上有关修订类型代码的讨论。这些讨论内容的总结在主席总结的第 82 至 86 段, 转录于文件 PCT/WG/7/3 的附件中。
3. 国际局将就标准委员会第四届会议有关文件 CWS/4/5 的讨论成果向工作组做口头汇报, 该会议定于 2014 年 5 月 12 日至 16 日在日内瓦举行。

4. 请工作组注意本文件的内容。

[后接附件]

世界知识产权组织标准委员会(CWS)

第四届会议，2014 年 5 月 12 日至 16 日，日内瓦

修订 WIPO 标准 ST. 14

(转录自文件 CWS/4/5)

导 言

1. WIPO 标准委员会(CWS)在 2012 年 4 月-5 月举行的第二届会议上，一致同意设立修订 WIPO 标准 ST. 14 的第 45 号任务，该标准有关专利文献中的引证参考文献。标准委员会还决定成立 ST. 14 工作队处理修订工作(见文件 CWS/2/14 第 28 至 31 段)。
2. 上述第 45 号任务由两部分组成：
 - (a) 考虑文件 CWS/2/6 第 7 段、第 10 段至第 14 段中所述的意见和提案草案，编写一项关于修订 WIPO 标准 ST. 14 第 14 段中规定的类型代码的提案。
 - (b) 对修订关于非专利文献引文类别标注方法的各项建议以使 WIPO 标准 ST. 14 与国际标准 ISO 690:2010(信息与文献—参考文献与信息资源引文指南)相一致的便利性进行研究。如果认为可以修订，则编写相应提案。
3. 在 2013 年 4 月举行的第三届会议上，标准委员会注意到国际局编拟的关于修订 WIPO 标准 ST. 14 的现状报告，并按其要求，就 ST. 14 工作队提出的某些问题给出了评论意见和指导(见文件 CWS/3/4 和文件 CWS/3/14 第 29 至 41 段)。在此基础上，并按照标准委员会的要求，ST. 14 工作队继续开展讨论。本文件介绍了工作队目前已完成的工作成果。
4. 修订类型代码(任务的第一部分)的主要目的是在检索报告中区分仅为新颖性所引的文件和仅为创造性所引的文件。实际上，这将意味着以两个新的类“N”和“I”替代“X”类，其中“N”类表示仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性；而“I”类则表示仅考虑该文献，权利要求所记载的发明不能被认为具有创造性。同时，还要求工作队在修订提案中就“X”、“N”和“I”这三个代码可以共存使用的过渡期提供指导，并在“编者按”中反映出过渡的细节。
5. 但是，在标准委员会第三届会议之后的讨论过程中，一些工作队成员再次对整个系统这样改变的实际益处产生了质疑，即质疑在检索报告中提供更详细信息的附加价值与因提供这些详细信息而对审查员造成的额外负担之间的积极平衡。工作队理解这一问题对提案的基础以及委员会所给的任务规定有影响，尤其影响修订类型代码的便利性，工作队希望提交讨论期间提出的意见，供标准委员会审议并决定(见下文第 8 和第 9 段)。
6. 关于任务的第二部分，将在标准委员会本届(第四届)会议之后，在此前提交的评论意见和欧洲专利局(EPO)2014 年 1 月提出的分析结果的基础上，开展相关工作(见下文第 11 至 13 段)。

工作队讨论

修订类型代码

7. 在标准委员会第三届会议之后，依照标准委员会的请求，工作队起草了修订 WIPO 标准 ST.14 第 14 段的提案和“编者按”的草案，分别转录于本文件的附件一和附件二。

8. 但是，关于所建议的修订是否可取，即，关于强制执行新的“N”类和“I”类的预期益处和这一决定可能的弊病之间的平衡(见上文第 4 段)，还无法达成共识。这一问题也在 2014 年 2 月 11 至 13 日的专利合作条约 (PCT) 国际单位会议第二十一届会议上提出，以获取评论意见(见文件 PCT/MIA/21/5)。

9. 工作队已经考虑过以“N”类和“I”类替代“X”类的利弊，总结如下：

- (a) 加入新的“N”类和“I”类意味着检索报告可就所引文件的相关性提供更加详细的信息；
- (b) 对 PCT 国际申请而言，在国际检索报告中对单独引证文件的新颖性和创造性进行区分，可使这一信息在申请过程的较早阶段中得以公开。这一点对国家和地区申请也可同样适用；
- (c) 就文件在单独考虑时所具有的相关性提供额外信息，会对工作共享计划和合作性项目格外有利。
- (d) 缺乏对新颖性和创造性的统一定义，会导致各专利局之间就一项申请做出的有关新颖性“N”类或创造性“I”类的文件引证不统一。这样可能对专利局和申请人造成误导，并带来去标准化的结果。长期以来，已经显示出各工业产权局对“X”类定义的使用极不统一；
- (e) 审查员的工作负担增加，需要决定目前引证为“X”类的文件是否应引证为“N”类或“I”类。处理一项检索要求的平均用时增加，会导致检索报告的发布时间比目前做法下的时间要晚，并由此导致专利局积压的审查工作增多。
- (f) 如果按建议弃用“X”类，会使检索审查员无法对有多项复杂权利要求和多项复杂引文的文件采取实用的做法。

10. 考虑到以上几点，工作队请标准委员会就拟议修订的便利性做出最终决定。

11. 如果标准委员会认为修订利大于弊，则建议标准委员会审议由工作队起草并转录于本文件附件一和二中的第 14 段的修订草案和“编者按”草案。

12. 应当指出的是，上述修订草案和“编者按”虽然经过讨论、得到一些工作队成员的支持且未受到其他成员的质疑，但尚未被工作队正式商定为可提交供标准委员会审议和批准的版本。因此，请标准委员会或者通过所提交的拟议草案，或者将其与有关上述第 5 段和第 8 至 10 段所提问题的决定，一并发回工作队，以便确认对拟议修订的必要支持。

关于非专利文献的建议

13. 如上述第 2 段所述，第 45 号任务的第二部分是关于 WIPO 标准 ST.14 与国际标准 ISO 690:2010(信息与文献—参考文献与信息资源引文指南)之间可能达成的一致。在标准委员会第三届会议上，这一部分的范围被扩大，纳入了引证检索报告语言以外其他语种的文件的问题。

14. 欧洲专利局完成了对国际标准 ISO 690:2010 的分析，并在 2014 年 1 月与工作队分享了分析结果(见文件 CWS/3/4 的第 19 段)。

15. 基于欧洲专利局提供的材料，工作队成员计划在标准委员会第四届会议后，开始编写有关第 45 号任务第二部分的提案。

16. 请标准委员会：

(a) 注意本文件中提供的关于
ST. 14 工作队工作的现状报告；

(b) 注意上文第 5 段、第 8 段和
第 9 段中提及的审议事项；

(c) 依照上文第 10 段的请求，
就拟议修订的便利性达成一致意见；

(d) 如就上文第 16(c)段提及的
问题形成了积极决定，则请审议转录于本
文件附件一附录的 *ST. 14* 第 14 段的修订
草案，然后或者通过拟议修订，或者将其
发回工作队以作确认(见上文第 10 至 12
段)；并

(e) 如就前一段中的拟议修订形
成了积极决定，则请审议将纳入标准的
“编者按”草案以及国际局将采取的后续
行动(见附件二第 4 段和第 5 段)，然后或
者予以批准，或者将其发回工作队以作确
认(见上文第 10 至 12 段)。

[后接(文件 CWS/4/5)附件]

附件一(文件 CWS/4/5)

修订 WIPO 标准 ST. 14 第 14 段的提案

1. 本附件包含 ST. 14 工作队按标准委员会工作计划第 45 号任务第一部分编写的修订 WIPO 标准 ST. 14 第 14 段的提案。上述段落的修订版草案转录于本附件一的附录。

2. WIPO 标准 ST. 14 第 14 段的修订版包含以下改动(改动处以高亮显示):

(a) 新的“N”类:

“N”类: 仅考虑该文献, 权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性;

(b) 新的“I”类:

“I”类: 仅考虑该文献, 权利要求所记载的发明不能被认为具有创造性;

(c) “X”类的定义修订, 并建议新的检索报告不应再使用该类型:

~~“X”类: 仅考虑该文献, 权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性或创造性;~~

“X”类¹: 过去建议用本类表示: 仅考虑该文献, 权利要求所记载的发明不能被认为具有新颖性或创造性。新检索报告不应再使用该类型, 而应使用更具体的“N”类或“I”类;

(d) “E”类和“O”类的定义修正, 并建议这些类型最好与其他类型一并使用;

“E”类: 《PCT 实施细则》细则 33.1(c)中定义的在先专利文献, ~~但是~~在国际申请日当天或之后公布。代码“E”最好与“N”类、“I”类、“X”类¹、“Y”类或“A”类之一一并使用;

“O”类: 提及口头公开、使用、展览或其他方式的文献。代码“O”最好与“N”类、“I”类、“X”类¹、“Y”类或“A”类之一一并使用;

(e) “P”类的定义修正, 将其范围扩大到申请中要求的优先权日当天公布的文献:

“P”类: 申请日(PCT 为国际申请日)之前、申请中要求的优先权日当天或之后公开的文献。代码“P”应始终与“N”类、“I”类、“X”类¹、“Y”类或“A”类之一一并使用;

(f) 反映符合“编者按”(见文件 CWS/4/5 附件二)的实施规定的新脚注:

¹ 不再建议各工业产权局使用“X”类, 但在 2015 年 7 月 1 日之前制定的检索报告可以包含这个类型, 其中它可作为主要类型, 也可与“E”类、“O”类或“P”类一并使用。

[后接附录]

附 录

WIPO 标准 ST. 14 第 14 段修订版草案

14. It is recommended that any document (reference) referred to in paragraph 7, above, and cited in the search report should be indicated by the following letters or a sign to be placed next to the citation of the said document (reference):

(a) *Categories indicating cited documents (references) of particular relevance:*

Category “N”: The claimed invention cannot be considered novel when the document is taken alone;

Category “I”: The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone;

Category “Y”: The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art;

Category “X”¹: This category was previously recommended to indicate that the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. New search reports should no longer use this category. The more specific categories “N” or “I” should be used instead.

(b) *Categories indicating cited documents (references) of other relevant prior art:*

Category “A”: Document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance;

Category “D”: Document cited by the applicant in the application and which document (reference) was referred to in the course of the search procedure. Code “D” should always be accompanied by one of the categories indicating the relevance of the cited document;

Category “E”: Earlier patent document as defined in Rule 33.1(c) of the Regulations under the PCT, published on or after the international filing date. Code “E” should preferably be accompanied by one of the categories “N”, “I”, “X”¹, “Y” or “A”;

Category “L”: Document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (the reason for citing the document shall be given);

Category “O”: Document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. Code “O” should preferably be accompanied by one of the categories “N”, “I”, “X”¹, “Y” or “A”;

Category “P”: Document published prior to the filing date (in the case of the PCT, the international filing date) but on or after the priority date claimed in the application. Code “P” should always be accompanied by one of the categories “N”, “I”, “X”¹, “Y” or “A”;

Category “T”: Later document published after the filing date (in the case of the PCT, the international filing date) or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention;

Category “&”: Document being a member of the same patent family or document whose contents have not been verified by the search examiner but are believed to be substantially identical to those of another document which the search examiner has inspected.

¹ Category “X” is no longer recommended to be used by the industrial property offices, but the search reports established earlier than July 1, 2015 may contain this category either as the main one, or accompanying categories “E”, “O” or “P”.

附件二(文件 CWS/4/5)

关于实施经修订的 WIPO 标准 ST. 14 第 14 段的提案

1. 本文件包含关于实施经修订的 WIPO 标准 ST. 14 第 14 段的提案，该提案由 ST. 14 工作队依照标准委员会工作计划第 45 号任务的第一部分以及标准委员会的要求(见文件 CWS/3/14 的第 39 段)编写。
2. 为了确保各工业产权局(IPO)有充分时间(不少于一年)实施经修订的标准，并确保使 ST. 14 的修订版与《PCT 行政规程》的修订版保持一致，所建议的实施日期为 2015 年 7 月 1 日，前提是修订版由标准委员会在 2014 年 5 月的第四届会议上通过。
3. 关于“X”、“N”和“I”三个代码可以共存使用的过渡期，工作队成员的结论是，存在过渡期的做法不可取。工作队指出，“X”、“N”和“I”三个代码的共存使用可能引起混淆，因此工作队建议标准委员会考虑从“X”类到“N”类和“I”类的“非混合过渡期”，即，从 2015 年 7 月 1 日开始，检索报告应不再包含代码“X”。
4. 如果委员会就 ST. 14 第 14 段的修订版达成了一致，工作队提出如下“编者按”草案，供标准委员会审议并批准：

“国际局的编者按

“2014 年 5 月 16 日，WIPO 标准委员会(CWS)在第四届会议上通过了对本标准的修订。

“标准委员会一致同意，各工业产权局应在自 2015 年 7 月 1 日起制定的全部检索报告中，实施标准修订版第 14 段的规定。对于在此日期之间制定的检索报告，应继续使用标准第 14 段之前的版本(见附件)。”

5. 依照“编者按”草案中的说明，建议在标准的附件中将 ST. 14 第 14 段目前的版本至少保留到 2015 年 7 月 1 日。此后，国际局应做出编辑修改，删除“编者按”和附件，并向标准委员会做出相应报告。

[(文件 CWS/4/5)附件二和文件完]