

# PCT NEWSLETTER

[www.wipo.int/pct/zh](http://www.wipo.int/pct/zh)

2020年2月 | 第02/2020期

## 国际单位会议

PCT 国际单位会议第二十七届会议于 2020 年 2 月 6 日至 7 日在加拿大加蒂诺召开。可通过以下 WIPO 网页链接查阅主席总结和工作文件：

[www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=55009](http://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=55009)

会上讨论的议题包括：

- 质量小组会议的结果，包括同意将修改后的有关发明单一性的范例纳入预计于 2020 年 7 月 1 日颁布的《PCT 国际检索和初步审查指南》的下一版本，以及关于进一步开展质量管理工作的建议；更多细节，请参阅主席总结（文件 PCT/MIA/27/16 号附件 II）；
- 由欧洲专利局牵头的 PCT 最低限度文献任务组的情况报告（文件 PCT/MIA/27/11 和 12），会议建议再召开一次任务组面对面会议，拟订将专利文献和非专利文献纳入 PCT 最低限度文献的标准；
- 日本专利局提出的关于修订 PCT 国际检索和初步审查指南以加强 PCT 程序中国际阶段和国家阶段的联系的提案（文件 PCT/MIA/27/10）；
- 关于英国知识产权局作为指定局向加拿大知识产权局、澳大利亚专利局和新加坡知识产权局就他们作为国际检索单位制作的国际检索报告提供反馈意见的试点报告（文件 PCT/MIA/27/3）；
- 一份关于 WIPO 费用转交服务的报告，检索费通过国际局转交给国际检索单位，各专利局和国际局之间不同数额的待转款项可作净额结算（文件 PCT/MIA/27/7）；
- 从用于核苷酸和氨基酸序列表达的 WIPO 标准 ST.25 向基于 XML 的 WIPO 标准 ST.26 的过渡及 ST.26 在 PCT 中的实施（文件 PCT/MIA/27/8 和 9）；
- 从 2018 年 7 月开始的五局间协作检索和审查第三次试点的运行阶段——从 2020 年 7 月 1 日起，试点将不再接受新的申请，各单位将开始评估试点，包括参加试点案例在国家阶段的结果（文件 PCT/MIA/27/13）；
- 补充国际检索制度，PCT 大会将在 2020 年 9 月的会议上对其进行再次评估（文件 PCT/MIA/27/5）；

- 美国专利商标局关于改进对国际申请中附图形式缺陷的处理的提案（文件 PCT/MIA/27/14）；
- 新加坡知识产权局关于将国际初步审查报告附件作为单独文件传送给国际局的提案（文件 PCT/MIA/27/4）；
- 中国国家知识产权局关于推动改进国际检索报告和书面意见的提案，方式是通过调查了解这些工作成果的提供者和使用者包括审查员、申请人和第三方的意见（文件 PCT/MIA/27/15）；及
- 印度专利局的提案，鼓励国际单位声明他们愿意作为向任何 PCT 缔约国受理局提交的国际申请的主管国际检索单位和国际初步审查单位，并鼓励各受理局指定所有国际单位作为其受理的国际申请的主管国际检索单位和国际初步审查单位（文件 PCT/MIA/27/6）。

国际单位对国际局提供给申请人、受理局、国际单位和第三方使用的多项电子服务的最近发展表示赞赏（文件 PCT/MIA/27/2）。各单位同意国际局确定的优先事项，即改善 PCT 在线服务，以实现更高效率和提高自动化程度，包括生成更多 XML 格式信息并进行电子交换，以便将信息直接载入申请过程的不同阶段。各单位同时认同，在开发系统和制定技术标准以提供更好服务的过程中，国际局与 PCT 程序中承担不同职能的各专利局之间需要进行更好的协调。

## 国际申请的电子提交与处理

### 乌干达注册服务局将开始受理和处理电子形式的国际申请

### 欧洲专利局：享受 PCT 检索和初步审查费 75%减免条件的修改

2019 年 12 月 12 日，欧洲专利组织行政理事会就降低某些国家国民提出的国际申请的国际检索和初步审查费用作出决定。该决定取代 2008 年 10 月 21 日的决定，后者曾刊载于《欧洲专利局公报》第 10/2008 期（另见《PCT 通讯》第 12/2008 期，第 7 页）。

根据这一决定，自 2020 年 4 月 1 日起，向欧洲专利局支付的检索费和初步审查费享受 75%减免的条件会有变化，将会列出一类新的国家，此类国家的国民和/或居民可享受费用减免，如下述(b)的内容所示。此外，75%的费用减免也将适用于补充检索费。

自 2020 年 4 月 1 日起，如果提出国际申请、补充国际检索请求或国际初步审查要求（视情况而定）的申请人属于下述类别，上述费用将减免 75%：

(a) 是自然人且是非《欧洲专利公约》缔约国的国民或居民，并且在提交申请之日或在缴纳补充检索费或初步审查费之日，该国被世界银行列为低收入或中低收入经济体<sup>1</sup>；或

(b) 自然人或法人，是 PCT 实施细则第 18 条意义上的与欧洲专利组织签订有生效协定且当前仍然有效的国家的国民和居民<sup>2</sup>。

如果有多个申请人，则每一个申请人都需要满足上述条件之一。

检索费的减免将适用于 2020 年 4 月 1 日或之后提交的所有国际申请，补充检索费或初步审查费的减免将适用于 2020 年 4 月 1 日或之后缴纳的款项。

更多信息请通过以下链接查阅《欧洲专利局公报》第 01/2020 期：

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4.html)

（更新《PCT 申请人指南》附件 D (EP)、SISA (EP)和 E (EP)）

## WIPO 优先权文件数字存取服务

### 挪威工业产权局

## 英国：关于英国脱离欧盟后在欧洲专利组织的成员国地位的信息

鉴于英国于 2020 年 1 月 31 日脱离欧盟，欧洲专利局发布了以下关于英国在欧洲专利组织的成员国地位以及英国职业代理人和法律从业者在欧洲专利局状态的信息。

---

<sup>1</sup> 目前符合标准的国家如下（PCT 缔约国以黑体字显示）：  
阿富汗、安哥拉、孟加拉国、贝宁、不丹、玻利维亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、朝鲜民主主义人民共和国、刚果民主共和国、吉布提、埃及、萨尔瓦多、厄立特里亚、科威特、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、海地、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、肯尼亚、基里巴斯、吉尔吉斯斯坦、老挝人民民主共和国、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、密克罗尼西亚联邦、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、摩尔多瓦共和国、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、南苏丹、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、东帝汶、多哥、突尼斯、乌干达、乌克兰、坦桑尼亚联合共和国、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、越南、也门、赞比亚、津巴布韦。

<sup>2</sup> 与欧洲专利组织签订有生效协定且当前仍然有效的国家如下：柬埔寨、摩洛哥、摩尔多瓦共和国和突尼斯。

## 英国在欧洲专利组织的成员国地位

英国脱离欧盟对其在欧洲专利组织内的地位没有影响，该组织是独立于欧盟的国际组织，有 38 个缔约国，根据《欧洲专利公约》成立。同样，《欧洲专利公约》和 PCT 的程序也不受影响。因此，请求书（表格 PCT/RO/101）中对 EP 的指定继续包括英国。此外，作为英国国民和/或居民的申请人继续有权向作为受理局的欧洲专利局提交国际申请（另有英国知识产权局<sup>3</sup>和国际局）。

## 英国职业代理人和法律从业人员的资格

欧洲专利局关于代理资格的规定也不受英国脱离欧盟的影响。

欲了解更多信息，请参阅欧洲专利局于 2020 年 1 月 29 日发布的公告，该公告刊载于《欧洲专利局公报》2 月刊。可通过以下链接查看有关公告：

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html)

## 爱尔兰：关于 PCT 申请作为国家专利申请处理的新立法

爱尔兰知识产权局已通知国际局，自 2019 年 12 月 2 日起生效的新立法已实施，允许指定爱尔兰的国际申请的申请人在一定条件下请求将申请根据《1992 年专利法》第二部分作为爱尔兰专利申请处理。这些条件包括：指定爱尔兰的国际申请，

- 被拒绝给予 PCT 国际申请日，或
- 被撤回或视为撤回，或
- 已不再被视为指定爱尔兰的欧洲专利申请。

如果没有获得 PCT 申请日，申请人必须首先向管理人请求给予该申请以申请日。此类请求应在撤回国际申请之日起三个月内，或在适用情况下，在国际局或受理局通知申请被撤回或视为撤回之日起三个月内提出，并不得晚于自该国际申请的提交日或优先权日起 31 个月，以较早者为准。该请求必须写明申请人的姓名和地址，并附有：

- 原始提交的国际申请的副本；
- 如果请求给予申请日，该请求的理由陈述；

---

<sup>3</sup> 知识产权局是专利局的业务名称。

- 用于证实上述陈述或证实已妥为提交的 PCT 申请被撤回或视为撤回的任何文件、信息或证据；及
- 规定的费用（如果有的话）。

然而，如果申请人最终通过平行的欧洲 PCT 途径成功获得指定爱尔兰的欧洲专利，那么该专利在授权后将取代通过该新途径授予的爱尔兰专利。

欲了解更多信息，请分别查阅《2019 年版权和其他知识产权法条款法》第 127A 节和《2019 年专利（修订）细则》第 87A 条，S.I 589/2019 的立法内容：

[www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/19/enacted/en/pdf](http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/19/enacted/en/pdf)

[www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/patents-and-spcs/rules-regulations/s-i-no-589-of-2019.pdf](http://www.ipoi.gov.ie/en/law-practice/legislation/patents-and-spcs/rules-regulations/s-i-no-589-of-2019.pdf)

## **PCT 信息更新**

**AZ** 阿塞拜疆（费用）

**CR** 哥斯达黎加（费用减免）

**EP** 欧洲专利局（费用）

**ID** 印度尼西亚（电信方式；费用）

**IT** 意大利（可以保藏微生物和其他生物材料的机构）

**KG** 吉尔吉斯斯坦（费用）

**MA** 摩洛哥（费用）

**NL** 荷兰（传真号码）

**RO** 罗马尼亚（费用）

**SA** 沙特阿拉伯（专利局名称；地址和邮寄地址；电话和传真号码；电子邮箱和互联网地址）

**TN** 突尼斯（费用生效日期—*勘误*）

**UG** 乌干达（电子申请）

检索费（欧洲专利局、以色列专利局、美国专利商标局）

## 补充检索费（欧洲专利局）

自 2020 年 4 月 1 日起生效的欧洲专利局补充国际检索费有关费用减免的信息，请参见上文“欧洲专利局：享受 PCT 检索和初步审查费 75% 减免条件的更改”。

## 初步审查费（欧洲专利局）

有关自 2020 年 4 月 1 日起生效的、应缴纳至欧洲专利局的国际初步审查费适用减费的信息，请参见上文“欧洲专利局：享受 PCT 检索和初步审查费 75% 减免条件的修改”。

## 新的/更新的 PCT 资源

### PCT 缔约国通过 PCT 可获得的保护类型

为了统一 PCT 网站上的信息表格，现将过去以 PDF 格式提供的有关表格以 HTML 格式编制，以使其更方便查阅。此外，该表已更新，自 2020 年 1 月 2 日起生效。此英文资源的新链接如下：

[www.wipo.int/pct/en/texts/typesprotection.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/typesprotection.html)

### 《PCT 申请人指南》（英文、法文和俄文版）

《PCT 申请人指南》“国际阶段简介”包含 PCT 国际阶段的详细信息，其英文、法文和俄文版于 2020 年 1 月 31 日更新，并分别发布于以下链接页面：

[www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

[www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html)

[www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html)

更新的西班牙文正在准备过程中。

### 更多可获取的韩文资源

### 日语实务建议索引

## PATENTSCOPE 新闻

### PCT 专利族

现在您可以在 PATENTSCOPE 中找到与 PCT 申请专利族相关的信息。“优化选项”下的新选项将允许用户访问族成员，且“PCT 族”将显示在相关文件中。

在 PATENTSCOPE 提供的超过 270 万个 PCT 族中，每一个都包括：

- 被认为是该族主要代表的 PCT 成员；
- 已指明在先 PCT 申请的国家申请；
- 进入国家阶段记录；以及
- 唯一且第一个公布的 PCT 申请的优先权申请。

### 新的可检索 CPC 字段

PATENTSCOPE 同时新增可检索 CPC（合作专利分类<sup>4</sup>）字段。PATENTSCOPE 现在包含超过 2 亿个 CPC 条目，对应超过 4000 万个不同的申请，其中 99% 的 PCT 申请已分类。

### 日本国家文献

日本的国家文献已扩大到包括 1964 年至今的数据（之前为 1993 年至今公布的数据），并可在 PATENTSCOPE 检索系统中查阅：

<https://patentscope.wipo.int/search/zh/advancedSearch.jsf>

此外，申请和公布号已统一，从而消除了以往由于公历和日本历对年份的不同表述而造成的申请和申请号识别上的任何歧义。

### 检索结果的改进

包括阿拉伯语、保加利亚语、丹麦语、爱沙尼亚语、德语、希腊语、印度尼西亚语、意大利语、罗马尼亚语、西班牙语、瑞典语在内的许多语言的词干提取都得到了改进，并带来相关度更高的检索结果。词干提取使用关键词的词根形式来查找具有相同词根的单词。例如，使用关键词“electrical”找到包含“electricity”、“electric”等的文件。

这些新功能已在网络培训班上做过介绍，可通过以下链接查看培训班录像：

[www.wipo.int/meetings/zh/topic.jsp?group\\_id=312&items=20](http://www.wipo.int/meetings/zh/topic.jsp?group_id=312&items=20)

---

<sup>4</sup> 由欧洲专利局和美国专利商标局联合制定的专利分类。

## WIPO 新的数字知识产权服务调查

WIPO 将在今年晚些时候推出一项新的数字知识产权服务，并欢迎您的反馈，以便更有效地满足您的需求。

这项新服务将帮助发明人和创造者、个人和企业为其宝贵的数字知识产权资产增加一层安全保护。它将对您 PCT 申请、（马德里体系下的）商标申请或（海牙体系下的）工业品外观设计申请方面的任何已有知识产权战略起到补充作用。

该发布前问卷调查仅有英文版，大约需要 10 分钟完成。调查征求您对此类知识产权服务在您所在地区的应用、服务的主要功能和一些推广要素的意见。

通过完成调查，您将有机会帮助构建这项新服务。我们预先感谢您的参与—您的观点对我们非常重要。

可通过以下链接参与调查：

<https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?pid=S20001884&Qsource=1&id=>

## 实务建议

### 满足“适当注意”标准下优先权恢复的要求

问：出于我无法控制的原因，我未能在 12 个月的优先权期限内提交国际申请，只能在该期限届满后两天提交申请。我计划进入国家阶段的指定局要求，为恢复优先权，申请人已经采取了有关情势所要求的适当注意，仍未能在优先权期限内提交国际申请。我想知道我需要提交什么，以便最大限度地提高审查该标准的受理局给出积极结果的可能性。另外，您能否告诉我在什么情况下会被认为已采取了适当注意？

答：关于如何提出恢复优先权请求的详细信息刊载于《PCT 通讯》第 09/2015 期实务意见，可通过以下链接查阅：

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct\\_news\\_2015\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_9.pdf)

在通过请求书（PCT/RO/101）第 VI 栏，或在 PCT 实施细则 26 之二.3(e)规定的适用时限<sup>5</sup>内以信函的方式向受理局请求恢复优先权外，你还必须在同一期限内提供一份“原因说明”，解释为

---

<sup>5</sup> PCT 实施细则 26 之二.3(e)规定的期限为自优先权届满之日起 2 个月，除非申请人请求提前国际公布而国际公布的技术准备在此之前完成。



何未能在优先权期限内提交国际申请（PCT 实施细则 26 之二.3(b)(ii)）。原因说明应考虑到你所寻求满足的恢复标准，并且最好附有支持该说明的声明或其他证据（PCT 实施细则 26 之二.3(b)(iii)）。

为了达到“适当注意”的标准（与较宽松的“非故意”标准不同，对后者来说简单的声明一般而言就足够），原因说明应详细陈述导致迟延申请的具体事实和情况，以及为试图及时提交国际申请而采取的任何补救或替代措施。一般而言，只有申请人已采取一名合理谨慎的申请人会采取的一切措施，才能满足 PCT 实施细则 26 之二.3(a)(i)所指的“适当注意”的标准。

在确定申请人是否采取了一名合理谨慎的申请人所应采取的“适当注意”时，受理局会考虑每一个具体案件的事实和情况。申请人证明其为遵守提交国际申请的期限总体上已采取了一切预防措施是不够的。相反，申请人必须证明他/她对所涉具体申请已采取“适当注意”。受理局将对申请人在优先权期限届满前与提交国际申请相关的具体行为进行事实分析。

如果申请人由代理人代表，为满足该标准，申请人和代理人必须证明他们都已采取了“适当注意”。就申请人而言，聘请一名有资格的代理人通常来说就足以满足“适当注意”的标准。

虽然各受理局会进行自己的个案分析，但《PCT 受理局指南》（[www.wipo.int/PCT/en/texts/pdf/ro.pdf](http://www.wipo.int/PCT/en/texts/pdf/ro.pdf)）包含了受理局可能会认定满足“适当注意”标准的情况示例。《指南》中的示例能让你知道根据你的情况，原因说明需要有多详细，并帮你确定需要提交什么证据（如有）来支持你的说明。

例如，如果未能满足优先权期限是由于代理人或申请人的被委托执行某些行政任务的行政职员（非代理人，如行政助理或律师助理）的人为错误所造成：

“谨慎的申请人或代理人会仔细选择和培训一个可靠的、有经验的、并得到充分培训和监督的职员并对其工作进行监督。如果申请人或代理人能够证明在对助理的管理中做到了“适当注意”，并且在所涉申请中未能在优先权期限内提交申请是出于一个孤立的人为错误，则助理在制作记事表、监控、准备或提交国际申请中的人为失误不应归咎于申请人或代理人。在原因说明中，申请人或代理人通常应大致说明助理被委托执行特定任务的年限、向助理提供的培训和监督水平，以及助理是否在过去勤勉地履行了其所有职责。” [《PCT 受理局指南》第 166M(f)段]

可通过以下链接查看未能在优先权期限内提交国际申请的更多常见原因示例：

[www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/index.html)

应当指出的是，虽然不能要求个体发明人或中小企业采用同一标准，但任何申请人或代理人都应建立一套符合本领域最佳实践的有效且可靠的期限提醒、监控和备份系统。

如果受理局认为申请人提供的原因说明和可能的证据不足以确定是否满足有关标准，受理局将在拒绝恢复请求前，通过发出表格 PCT/RO/158（关于拟拒绝恢复优先权请求和/或提供声明或其他证据的通知），通知申请人其拒绝恢复优先权的意向，从而给申请人在该局指定的（进一步）期限内提供意见、证据或声明的机会。在有关期限届满后，受理局将根据收到的任何答复，就是否满足有关标准作出决定，并通过发出表格 PCT/RO/159（关于恢复优先权请求的决定的通知）通知申请人。

在原因说明不充分的情况下，可以如上所述予以补充，但如果申请人在 PCT 实施细则 26 之二.3(e)所述的期限内完全没有提供原因说明，请注意**受理局通常会拒绝恢复优先权的请求，并表明该决定是因为缺少原因说明。**

如果你担心国际局可能会公布你作为恢复请求的证据提交给受理局的任何保密文件，受理局可在收到申请人的写明理由的请求后，或自行决定，在认为证据属于私密的情况下，不将此类证据传送给国际局，从而该信息也不会被公开（PCT 实施细则 26 之二.3(h之二)）。根据该细则，可能满足条件的信息包括国际申请迟延提交所涉人员的私密信息，例如律师助理的姓名，或者说明疾病性质的医疗证明。你甚至可以决定从一开始就从文件中隐去这些对受理局就恢复请求作出决定并不必需的私密信息。

有关哪些受理局接收恢复优先权的请求及其适用何种标准（如果其只适用一个标准的话）的信息，以及有关向该受理局提出该类请求所需支付的任何费用的信息，请查阅以下链接中的表格：

[www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html)

请注意，申请人也可以在国家阶段请求恢复优先权（PCT 实施细则 49 之三.2），只要指定局接受此类请求并适用相关标准。任何此类请求必须在 PCT 第 22 条规定的适用期限后一个月内向各相关指定局提出。更多信息可查阅上述链接中的表格。