

什么是国际初步审查要求

- 国际初步审查要求(demand)是根据PCT条约第II章进行国际初步审查的请求
- 国际初步审查是可选程序，是由国际初步审查单位对PCT申请进行的进一步审查
- 提出国际初步审查要求构成对所有指定国的自动“选定”

WIPO | PCT
The International
Patent System

为什么提出国际初步审查要求

- 提供了国际初步审查阶段对说明书、权利要求书和附图进行修改的机会
- 可以对国际检索单位提出的反对性意见提出争辩
- 国际初步审查是在国际阶段获得更有利评价的最后机会
- 结果是得到国际初步审查报告
- 以肯定性审查报告为基础有可能在国家阶段获得有利对待

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-182
09.08.2016

谁有权提出国际初步审查要求 (条约第31条(2)(a)和细则54.2)

申请人，或如果有两个或多个申请人的，至少其中一人

- 受PCT第II章约束的缔约国的居民或国民，且
- 其国际申请向受第II章约束的缔约国的或代表该缔约国的受理局提出

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-183
09.08.2016

要求书表格

- 通过ePCT系统生成
- 通过国际初步审查单位的电子申请系统生成
- 打印的要求书表格(PCT/IPEA/401)
  - 可从WIPO网站下载：
    www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm
- 计算机生成的要求书(细则53.1(a)和行政规程第102条(h)和(i))
  - 排版及内容方面的要求与请求书一样

WIPO | PCT
The International Patent System

国际初步审查要求书：内容(细则53)

- 要求书必须含有以下内容：
  - 请求
  - 用于确定国际申请的具体信息(例如国际申请号)
  - 第II章申请人的姓名
  - 如有的话，代理人的姓名
  - 国际初步审查针对的审查基础(关于修改的声明)
  - 国际初步审查的语言
  - (至少一个)申请人或代理人的签字

WIPO | PCT
The International Patent System

要求书的签字(细则53.8)

- 只有列为要求书所选定国家的申请人需要签署要求书
- 如果这些申请人委托了代理人或共同代表，由该代理人或共同代表签字
- 如果没有委托代理人或共同代表，要求书由至少一个申请人签字即可(见细则60.1(a之三))
- 注意有些单位不要求提供单独的委托书或总委托书的副本 (细则90.4和90.5)

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-186
09.08.2016

向谁提出国际初步审查要求 (细则59) (1)

- 直接向主管国际初步审查单位提交
- 主管国际初步审查单位：
  - 由受理局指定
  - 如果受理局指定的不止一个，申请人可以选择
- 申请人在做选择时必须考虑：
  - 国际初步审查单位接受的语言
  - 一些国际初步审查单位只接受经特定国际检索单位检索的国际申请(例如IPEA/EP)

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-187
09.08.2016

向谁提出国际初步审查要求 (细则59) (2)

- 对于向RO/IB提交的国际申请，主管国际初步审查单位为那些相当于申请是向根据申请人国籍或居所可能成为主管受理局的(任何)国家局提交时适用的主管国际初步审查单位
- 对国际初步审查单位的选择应当在要求书中作出

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-188
09.08.2016

向主管国际初步审查单位传送要求书 (细则59.3)

- 如果要求书提交给了一个非主管国际初步审查单位或者提交给了受理局、国际检索单位或国际局，该单位或局应该：
  - 在要求书上标明收到日期
  - 将其传送给国际局，国际局将接着传送给主管国际初步审查单位(如多于一个，则传送给由申请人选定的主管国际初步审查单位)
  - 或直接传送给主管国际初步审查单位(如多于一个，则传送给由申请人选定的主管国际初步审查单位)
- 上述受理局、国际检索单位、国际局或相关非主管国际初步审查单位收到要求书之日即作为该主管国际初步审查单位收到要求书之日

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-189
09.08.2016

何时提出国际初步审查要求 (细则54之二.1(a)) (1)

- 在以下期限届满前提交，以后到期的为准：
  - 自传送国际检索报告和国际检索单位书面意见之日起3个月
  - 自优先权日起22个月
- 对于继续适用条约第22条(1) 所规定的20个月期限的指定局，必须自优先权日起19个月期限届满之前提出才能将进入国家阶段的期限从优先权日起20个月推迟至30个月
- 国际初步审查在细则54之二.1(a)规定的期限届满之前不会开始，除非申请人明确请求提前开始审查

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-190
09.08.2016

何时提出国际初步审查要求 (细则54之二.1(a)) (2)

- 建议：

  在收到国际检索报告和国际检索单位书面意见之后，评估所引用的现有技术文件并决定是否继续要求国际初步审查。如果继续，应在其后及早提交要求书，并同时提交基于书面意见作出的任何修改/答辩文件，以便使国际初步审查报告作出 (通常自优先权日起28个月)之前有尽可能长的时间

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-191
09.08.2016

第II章所审查的缺陷 (1)

- 改正会导致要求书提交日推迟的缺陷
  - 无合格的申请人提交要求书(细则54.2)
  - 国际申请不能确定(细则60.1(b))
- 自优先权日19个月期限届满后但在细则54之二.1(a) 规定的期限内提交的要求书是有效的，但是进入立陶宛(LU) 、坦桑尼亚(TZ)和乌干达(UG)的国家阶段的期限将不会推迟至30个月(条约第39条(1)(a))

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-192
09.08.2016

第II章所审查的缺陷 (2)

- 可改正且无不利后果的缺陷：
  - 要求书未提交给主管国际初审单位(细则59.3)
  - 要求书表格(细则53.1)
  - 与申请人和代理人相关的信息(细则53.4和53.5)
  - 要求书的语言(细则55.1)
  - 缺少至少一个签字(细则53.8和60.1(a之三))
  - 根据条约第34条作出的修改只是提及但未提交(细则53.9(a)(i))

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-193
09.08.2016

通过ePCT提出国际初步审查要求

- 可以通过ePCT私密服务来填写和提交要求书
- 自动填写各有关项目
- 自动检查
- 可以附加其他文件，例如第19条或第34条修改、译文等
- 国际局会自动将该要求书传送给主管国际初步审查单位
- 费用以及所有后续通信应当直接向国际初步审查单位递交

WIPO | PCT
The International Patent System

第II章补正程序

- 国际初步审查单位通知改正缺陷(细则60.1)
- 国际初步审查单位通知缴纳未缴费用(细则58之二)
- 其他可能性：
  - 向国际初步审查单位请求更正明显错误 (细则91)
  - 向指定局或选定局请求复查或利用此阶段改正(条约第25条, 第26条和第39条(3))

WIPO | PCT
The International Patent System



国际初步审查 (1)

- 目的是由国际初步审查单位就以下方面提供初步的无约束力的意见：
  - 新颖性(条约第33条(2)和细则64)
  - 创造性(非显而易见的)(条约第33条(3)和细则65)
  - 实用性(条约第33条(4))
- 国际初步审查提供了对申请进行修改和解决国际检索单位所指出专利性问题的机会

WIPO | PCT
The International
Patent System

国际初步审查 (2)

- 国际初步审查单位仅审查国际检索单位已检索发明涉及的权利要求(细则66.1(e)和66.2(a)(vi))

WIPO | PCT
The International Patent System

国际初步审查的启动(细则69.1)

- 在国际初步审查单位收到以下文件和费用时：
  - 要求书
  - 国际检索报告(或根据条约第17条(2)(a)作出的宣布)以及国际检索单位书面意见
  - 国际初步审查费和手续费

  前提是国际初步审查单位不应在细则54之二.1(a) 所规定的期限届满之前启动国际初步审查，除非申请人明确请求提早启动
- 如果要求书包括关于修改的声明，在收到这些修改文件时 (细则69.1(c)、(d)和(e))
- 如果国际初步审查须在国际申请译文的基础上进行，在收到该译文时(细则55.2(c))

WIPO | PCT
The International Patent System

发明单一性(细则68)

- 适用与国际检索同样的标准(细则13以及国际检索和初步审查指南第10.20至10.59段)
- 国际初步审查单位通知申请人对权利要求进行限制或者缴纳附加费 (缴费时可提出异议)
- 如不缴纳附加费，审查将针对“主要发明”进行

WIPO | PCT
The International Patent System

国际初步审查的现有技术(细则64.1)

- 哪些构成现有技术？
  在世界上任何地方，通过书面公开 (包括绘图和其他图解)可以由公众获得的一切事物，前提是公众可获得发生在相关日期之前
- 相关日期指什么？
  - 要求其优先权的在先申请的申请日，除非国际初步审查单位认为该优先权要求无效。当国际申请的申请日晚于优先权期限届满日，但在该届满日起的2个月期限内时，国际初步审查单位不应仅据此认为该优先权要求无效。
  - 在所有其他情况下，申请的国际申请日

WIPO | PCT
The International Patent System

扩展检索(细则66.1之三)

- 目的在于查找在国际检索报告制作之后公开或者可供国际初步审查单位检索的有关文件
- 例外：当国际初步审查单位认为进行此检索没有益处时，例如，申请涉及不需要进行审查的技术主题

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-202
09.08.2016

国际初步审查单位的书面意见(细则66.2)

- 国际检索单位的书面意见应被视作国际初步审查单位的书面意见(例外：国际初步审查单位决定不接受某些国际检索单位的书面意见)
- 如果国际检索单位的书面意见被作为国际初步审查单位的书面意见，则不必发出第二次书面意见
- 如果发出了第二次书面意见，申请人可在第二次书面意见规定的期限内回应
- 可以请求与审查员进行会晤（细则66.6）

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-203
09.08.2016

专利性国际初步报告(第II章) (1)

- 国际初步审查单位应在以下期限届满之前作出报告：
  - 自优先权日起28个月
  - 根据细则69.1启动国际初步审查之日起6个月
  - 收到根据细则55.2提交的译文之日起6个月内

以后到期的为准(细则69.2)

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-204
09.08.2016

专利性国际初步报告(第II章) (2)

- 可能包括若干“附件”(细则70.16)：
  - 包含条约第19条或第34条修改的替换页以及指明修改依据的任何信函
  - 包含经国际初步审查单位根据细则91许可的更正明显错误的替换页及附随信函
  - 在报告中提及的由于没有按时收到而未被国际初步审查单位考虑的涉及明显错误更正的替换页和信函

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-205
09.08.2016

专利性国际初步报告(第II章) (3)

- 较早的修改文本，因为其后修改由于下列原因未被作为报告的基础：
  - 被认为超出了国际申请的公开范围，或
  - 没有附随说明修改依据的信函
- 不作为报告附件的文件：任何其他信函或已被后来修改取代的修改

WIPO | PCT
The International Patent System

专利性国际初步报告(第II章) (4)

- 在国际阶段没有关于向国际单位提出复议或进一步处理的规定
- 送达申请人和国际局(细则71.1)
- 国际局将报告的副本和根据要求(由国际局)翻译的报告英文译文传送给选定局(条约第36条(3)(a)和细则72.1)
- 附件国际局不翻译(条约第36条(3)(b))

WIPO | PCT
The International Patent System

专利性国际初步报告(第II章) (5)

- 提请注意：
  - 非书面公开(见细则64.2和70.9)
  - 某些已公布的文件(见细则64.3和70.10)
- 应当引证(细则70.7)：
  - 所有认为能支持关于权利要求的说明的文件，不论其是否已列在国际检索报告中
  - 国际检索报告引用的文件只有国际初步审查单位认为相关才会引用

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-208
09.08.2016

国际初步审查迟延的原因 (1)

- 申请人方面：
  - 迟延缴纳费用
  - 迟延修改要求书中的缺陷
  - 要求书中关于修改的声明不全面
  - 未提交声明中提及的修改
  - 迟延提交国际申请或者修改的译文
  - 在发现缺乏单一性的情况下，迟延对缴纳附加审查费的通知作出答复
  - 迟延对书面意见进行答复
  - 未提交修改内容的替换页

WIPO | PCT
The International Patent System

CN slides-209
09.08.2016

国际初步审查迟延的原因 (2)

- 国际检索单位方面：
  - 迟延作出国际检索报告
- 国际初步审查单位方面：
  - 发现缺乏单一性
  - 书面意见发出较晚

WIPO | PCT
The International Patent System