

# PCT 协作式检索和审查 (PCT CS&E) 试点项目 用户指南 (英文 PCT 申请版)

PCT CS&E 是中美欧日韩知识产权五局 (IP5) 在 PCT 平台下开展的一项试点性新业务。

## 一、项目概述

PCT CS&E 项目的概念是由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成 PCT 申请的国际检索与初步审查工作,产生一份共同的检索报告,并由主审员负责根据所有参与局的贡献性意见撰写最终国际检索报告。

2010 年及 2011-2012 年,欧洲专利局 (EPO)、韩国特许厅 (KIPO) 和美国专利商标局 (USPTO) 先后联合开展了第一期和第二期 PCT CS&E 项目试点。CS&E 项目的第三期试点将在由中国国家知识产权局 (CNIPA)、USPTO、EPO、日本特许厅 (JPO) 和 KIPO 组成的知识产权五局 (IP5) 范围内开展。本次试点的目的在于由五局联合测试 CS&E 项目的可行性,并重点关注申请人对于 CS&E 项目成果的兴趣以及各参与局的益处。

本次试点中,五局中由试点国际申请指定为国际检索单位的专利局为相应试点申请的主审局,主审局的审查员将作为主审员,按照常规国际申请的检索和审查标准,对试点国

际申请做出临时主审意见（由国际检索报告和初步审查意见等文件构成），并传送给其他四局。其他四局将依据各局作为国际检索单位的职责、以参审局的身份协作完成审查工作，参审局的审查员将作为参审员，参考临时主审意见，向主审员提供贡献性的参审意见（由国际检索报告和初步审查意见等文件构成）。最终的国际检索报告和书面意见将由主审员参考各参审员的参审意见后做出。更多 CS&E 项目的实施细节将请见以下本试点项目的协作框架内容部分。

## **二、中美欧日韩五局协作框架**

### **1. 申请人驱动**

本次试点项目中，为了了解用户对于 CS&E 服务的真实兴趣，相对于前两期美欧韩三局进行的 CS&E 项目试点中、参与试点的国际申请由参与局选择，参与本次试点的国际申请将由用户主动选择提出（用户驱动型）。

### **2. 请求条件**

欲参加本次试点项目的申请人需在提交 PCT 国际申请的同时使用标准的请求表提出参与试点的请求，该国际申请可向五局的国际申请接收局（RO）或世界知识产权组织（WIPO）的国际局（IB）提出。指定 CNIPA 作为国际检索单位的试点国际申请需直接向 CNIPA 提出。参与本试点的标准请求表将以五局的官方语言在 WIPO 网站 <http://www.wipo.int/pct/en/filing/CS&E.html> 上提供。中文版的请求表见附录 I。

自 2018 年 7 月 1 日起，申请人可在提交英文 PCT 国际申请时，提出参与本试点的请求。每个申请人参与本次试点的国际申请将设有数量上限。

在 2018 年 12 月 30 日之前，主审局仅接受英文 PCT 国际申请参与本次试点。自 2018 年 12 月 31 日起，主审局可以决定是否接受非英语语言申请参与本次试点。主审局如决定接受非英语语言申请参与本次试点，将通过在官方网站上发布公告以告知申请人。相关公告将给出具体接受的非英语语言种类、接受该种类语言参与试点的时间以及接受处理这些请求的解释。

### **3. 协作流程**

RO 将分别把申请副本和检索副本传送给 IB 和主审局。接收到检索副本之后，主审局将确定该申请是否满足以下第三部分中的相关要求，并告知申请人和 IB 该申请是否能够参与本次试点。主审局将采用 PCT/ISA/224 表通知相关结果。

如果相关国际申请未能参与本次试点，该申请将转为普通 PCT 国际申请由指定国际检索单位按常规流程处理。如果相关国际申请进入本次试点，主审局将做出临时主审意见，包括临时国际检索报告（PCT/ISA/210 表或者个别情况下，告知不予进行国际阶段检索的 PCT/ISA/203 表）、书面意见（PCT/ISA/237 表）以及可能的检索策略。是否包含检索策略以及检索策略的形式和内容将根据不同的国际检索单位

实践而不同。

主审局将会把临时主审意见传送给参审局，参审局的参审员将参考主审局的临时主审意见做出针对最终成果的贡献性参审意见。参审员还将对其认为必要的内容进行额外的检索。

#### **4. 单一性案件处理**

在认为 CS&E 申请存在单一性问题时，主审局将依据各自的审查标准进行处理，提供给参审局的临时检索报告只基于第一组权利要求做出即可。参审局在认为 CS&E 申请存在单一性问题时，可自行认定第一组权利要求的范围并做出相应检索报告，无需与主审局的认定一致。

#### **5. 参审表样式**

各参审局将采用标准的参审表把参审意见传送给案件的主审局。根据各局实操不同，参审表有两种使用形式：一是作为直接记录参审意见的表格；二是作为参审检索报告 PCT/ISA/210 表和参审书面意见 PCT/ISA237 表的封面表格记录著录项目信息。参审意见的表格和所附文件将在 PatentScope 上以独立文件形式呈现。

#### **6. 最终项目成果传递**

主审局将参考从参审局接收到的参审意见，以做出最终的国际检索报告（PCT/ISA/210 表或者个别情况下，告知不予进行国际阶段检索的 PCT/ISA/203 表）和书面意见

(PCT/ISA/237 表)。主审局将尽可能在 PCT 条约第 42 条第 1 款规定的时限内做出这些最终结果，但由于本次试点的协作特性将会有额外的管理负担，各主审局无法保证绝不超出这些期限。最终的工作成果将传送给申请人和 IB。

## **7. 五局协作成果标识**

PCT/ISA/237 表的第 V 栏或者第 V 栏补充页的最上方将包含 CS&E 项目成果标识，作为本次试点项目协作成果的标识。CS&E 项目的最终成果无需呈现所有合作五局的意见。仅 CS&E 项目的最终成果可作为参与专利审查高速路（PPH）试点项目的依据。

## **8. 五局协作平台**

参与试点的各局将通过基于 ePCT 的平台相互传送文件信息，以确保数据的安全。上述平台由 IB 提供和维护。

在本次试点中，由五局各自收取的国际检索费用维持不变。因此参与本次试点的申请人仅需缴纳指定国际检索单位的标准 PCT 国际检索费用。但是，如果 CS&E 项目在本次试点之后被进一步推广为 PCT 平台下的常规业务，使用该业务的申请人将会需要缴纳特定的 CS&E 费用。预期最大的 CS&E 费用将会是各参与国际检索单位检索费的和再加上一定额的管理费用，以覆盖协作的开销。

## **9. 项目试点评估**

在本次试点结束之后，参与试点的申请人将被要求完成

是否有兴趣使用常规 PCT CS&E 业务等调查问卷。五局在进一步评估本次试点项目时将考虑这些调查结果。

### **三、 申请人参与试点要求**

申请人参与本次试点的要求包括两部分：一是申请人需满足条件；二是主审局需遵守限制。

#### **(一) 申请人需满足条件**

欲参与本次试点项目的申请人需满足以下要求：

1. 参与本次试点的请求需以标准请求表的格式、与 PCT 国际申请同时提交；
2. 试点请求表和国际申请应向五局的国际申请 RO 或以 IB 作为 RO 提出。
3. 指定 CNIPA 作为国际检索单位的试点国际申请需向 CNIPA 提出。向 CNIPA 提出的试点请求表和国际申请应以电子申请形式，在 CEPCT 客户端上提交。
4. 在接受非英语语言申请参加本次试点之前，试点请求表和国际申请需以英文提交。

申请如发生以下情形将不允许参与试点项目：

1. 涉及申请文件项目或内容缺失的 PCT 申请；
2. 申请人在提交申请后要求新增或改正优先权请求的；
3. PCT 申请提交之日起一个月内未缴纳或缴足费用的。

#### **(二) 主审局需遵守限制**

接受参与本次试点请求的主审局需遵守以下限制：

1. 由同一主审局接受的同一申请人的参与试点申请数量不得超过 10 件。
2. 在两年试点期间，每个主审局旨在接受 100 件国际申请参与试点。
3. 主审局不应考虑有特殊原因（如申请有缺陷、电子序列表没有遵循 WIPO ST. 25 标准等）导致试点协作相关期限的延长。

#### 四、 申请人须知

欲参与本次试点项目的申请人需了解以下 CS&E 请求的相关审批规定：

对于请求参与 CS&E 试点的 PCT 申请，专利局审查后认为 CS&E 请求符合规定的，同意申请参与 CS&E 项目试点，并向申请人发出 PCT/ISA/224 通知书；如审查认为 CS&E 请求不符合规定的，且不属于可给予补正机会的情形时，专利局将不同意申请参与 CS&E 项目试点，并向申请人发出 PCT/ISA/224 通知书，指明 CS&E 请求存在的缺陷，同时该申请转为常规 PCT 案件处理。

同一 PCT 申请仅有一次请求参与 CS&E 项目试点的机会。

#### 五、 项目时间

本次试点分为两个阶段，准备阶段和实施阶段。准备阶段自 2016 年 6 月 2 日开始，专注管理和实践准备工作，以确保本次试点平稳开展。实施阶段将于 2018 年 7 月 1 日开

始，为期两年。该阶段将聚焦协作方案下的试点申请处理、监测试点申请指标和试点项目成果的评估。实施阶段还将评估协作成果对后续国际/地区阶段的影响。