

# OMPI



PCT/WG/1/3  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 21 avril 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

**GROUPE DE TRAVAIL  
DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

**Première session  
Genève, 26 – 30 mai 2008**

COMMENT VALORISER LA RECHERCHE INTERNATIONALE  
ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

*Document établi par le Secrétariat*

1. Les principaux offices des brevets tentent de plus en plus de trouver le moyen d'établir en commun les rapports de recherche et les rapports d'examen en vue de réduire, dans la mesure du possible, la répétition inutile des tâches. Le PCT a été expressément conçu pour répondre à ces préoccupations. Pourtant, il semblerait que le système ne soit pas encore pleinement exploité, de nombreux offices ayant des doutes quant à la qualité des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité et seuls quelques offices s'appuyant sur ces rapports pour délivrer un brevet ou, au moins, accélérer, simplifier ou abréger la procédure d'examen.

2. Aux fins de son examen à la quinzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (PCT/MIA), tenue à Vienne (Autriche), du 7 au 9 avril 2008, le Bureau international a établi un document de travail préliminaire, reproduit dans l'annexe du présent document, dans lequel les administrations internationales participant à la réunion sont invitées à examiner comment améliorer le fonctionnement du système du PCT dans son ensemble, en particulier les procédures de recherche internationale et d'examen

préliminaire international, la présentation et la transmission des résultats obtenus et l'utilisation de ces résultats par les offices désignés<sup>1</sup>, afin d'exploiter pleinement le système du PCT et de permettre aux déposants et aux offices désignés d'en tirer le meilleur parti.

3. Les délibérations de la réunion des administrations internationales font l'objet des paragraphes 17 à 31 du document PCT/MIA/15/13, qui sont reproduits ci-après :

“COMMENT VALORISER LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

“17. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/15/2.

“18. Le Secrétariat, en présentant le document, a fait observer que les questions relatives au partage du travail entre offices et à la suppression de la répétition inutile des tâches occupait dernièrement une place importante dans les discussions entre les grands offices de brevets. Pourtant, contre toute attente, le PCT n'était pas au cœur de ces discussions, bien que les problèmes ayant conduit à l'adoption du PCT en 1970 soient les mêmes que ceux qui étaient à présent évoqués dans le cadre de systèmes de partage du travail, tels que le *Patent Prosecution Highway* et le *New Route*, et bien que le système mis en place à l'époque ait été présenté comme le dispositif par excellence de partage du travail en ce qui concernait les demandes déposées au niveau international.

“19. Il était, bien entendu, généralement admis qu'un grand nombre de demandes internationales étaient déposées en dehors du système du PCT, notamment en vertu de la Convention de Paris, et que certains offices recevaient la majeure partie des demandes non pas dans le cadre du système du PCT, mais en vertu de la Convention de Paris, de sorte qu'il était sans nul doute nécessaire de créer des mécanismes efficaces de partage du travail en dehors du système du PCT. Par ailleurs, il était à espérer que, en définitive, tout progrès enregistré en matière de partage du travail en ce qui concernait les dépôts en dehors du système du PCT bénéficie aussi au PCT et se traduise par une meilleure utilisation de ce système.

“20. Toutefois, des craintes ont été exprimées quant à la possibilité que le système du PCT ait été laissé de côté et ne soit donc pas pleinement exploité, et que certaines des récentes initiatives en matière de partage du travail ne soient, en fait, qu'une tentative de “réinventer la roue”. Si le système du PCT présentait des insuffisances, il convenait de les recenser et d'y remédier au sein du système lui-même, plutôt que de concevoir de nouveaux systèmes en dehors, ou en lieu et place, du PCT. Il semblait que ces insuffisances découlaient non pas de la conception globale du système, mais davantage de la manière dont le système était utilisé par les offices nationaux, y compris ceux agissant aussi en qualité d'administrations internationales; il n'était donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle réforme du système du PCT, mais plutôt d'étudier comment améliorer le fonctionnement du système dans son ensemble, en particulier les procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international et l'utilisation des résultats obtenus, afin d'exploiter pleinement le système du PCT et de permettre aux déposants et aux offices d'en tirer le meilleur parti.

---

<sup>1</sup> Dans le présent document, le terme “offices désignés” s'entend également des offices élus dans les cas où un examen préliminaire international a été demandé.

“21. Les administrations ont accueilli favorablement le document, considéré comme important, opportun et utile, et abordant un large éventail de questions sur lesquelles tant les administrations internationales, que les déposants et les autres offices étaient appelés à se pencher en vue de renforcer l’efficacité du système du PCT.

“22. Les observations générales qui ont été formulées sont reproduites ci-après :

“a) il est nécessaire de prendre des mesures afin de remédier au retard croissant accumulé, au regard du nombre de demandes, dans le traitement de ces dernières, ce qui crée des facteurs d’incertitude juridique et peut constituer un frein à l’investissement;

“b) certaines des questions soulevées ont déjà été, au moins en partie, prises en considération dans le cadre des projets en cours, notamment le réexamen et l’amélioration des systèmes de gestion de la qualité, ou les modifications qui seront prochainement apportées aux règles du règlement d’exécution en ce qui concerne l’utilisation des recherches antérieures par d’autres offices et la recherche internationale supplémentaire;

“c) les défis à relever par les administrations ont évolué au fil du temps et la diversité linguistique croissante de l’état de la technique indique qu’il devient essentiel de faire preuve d’esprit de coopération afin d’obtenir des résultats de qualité;

“d) la plupart des questions peuvent être classées dans trois grandes catégories : les questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion de la qualité et les questions connexes; la valorisation de la recherche et de l’examen et la recherche d’une plus grande uniformité des résultats et de la présentation en vue de favoriser leur exploitation commune; et des questions d’organisation telles que la mise en place de systèmes d’accès centralisé aux résultats des travaux et d’échange de ces derniers;

“e) les résultats des rapports internationaux peuvent être particulièrement importants pour les offices des pays en développement;

“f) l’obtention de meilleurs résultats dans de nombreux domaines requiert de la part des administrations internationales, plutôt qu’une modification du cadre juridique, une application plus stricte des conditions énoncées dans le traité, le règlement d’exécution et les instructions administratives;

“g) les conditions de la brevetabilité relèvent de la législation nationale et tout réexamen doit s’inscrire dans le cadre du traité.

“23. En ce qui concerne le contenu, la portée et les systèmes connexes de gestion de la qualité des rapports de recherche internationale, les observations ci-après ont été formulées :

“a) il est essentiel d’améliorer en permanence les systèmes de gestion de la qualité;

“b) il est nécessaire de réviser la définition de la documentation minimale du PCT de manière à tenir compte des réalités de la recherche à l’ère du numérique;

“c) il est nécessaire d’apporter des améliorations techniques et de faire preuve d’esprit de coopération afin de faire face aux difficultés posées par la recherche de l’état de la technique dans un large éventail de langues;

“d) il pourrait être souhaitable de réfléchir aux moyens de collaborer dans le cadre de la recherche effectuée avant l’établissement du rapport de recherche internationale, et aux fins de la recherche internationale consécutive envisagée dans le règlement d’exécution;

“e) les administrations devraient accorder à la recherche internationale la même importance qu’à la recherche nationale;

“f) l’établissement dans les délais du rapport de recherche internationale est aussi important que sa qualité;

“g) il conviendrait d’étudier plus en détail les moyens d’utiliser les technologies modernes de l’information en vue de collaborer plus efficacement.

“24. En ce qui concerne le contenu de l’opinion écrite et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité, les observations ci-après ont été formulées :

“a) l’utilité du rapport a diminué compte tenu de l’incapacité de recenser de manière uniforme les demandes publiées à une date antérieure (visées à la règle 33.1.c)) susceptibles de présenter un intérêt tant pour ce qui est de l’activité inventive que de la nouveauté;

“b) pour qu’une opinion écrite traite de manière satisfaisante des questions relatives à la nouveauté et à l’activité inventive, il est aussi nécessaire qu’elle prenne en considération les points essentiels relatifs à la clarté et à l’utilité afin d’être comprise dans son propre contexte, mais les questions secondaires seraient abordées sous des angles si différents par les divers offices que leur recensement présenterait peu d’intérêt;

“c) il est irréaliste de s’attendre à ce que les offices pratiquant l’examen acceptent les rapports internationaux sans autre forme de procès, mais l’établissement d’un rapport international aussi complet que possible réduirait la charge de travail supplémentaire des offices désignés;

“d) il convient d’examiner plus en détail la structure des rapports : la plupart du temps, la méthode actuelle ne permet pas une indication claire des points soulevés et il pourrait être souhaitable d’élaborer un format moins rigide sans remettre en cause toute la structure.

“25. En ce qui concerne la question des différences (réelles ou imaginaires) entre les rapports nationaux et les rapports internationaux, les observations ci-après ont été formulées :

“a) certains examinateurs peuvent avoir l’impression qu’il convient d’accorder plus d’importance au rapport national qu’au rapport international étant donné qu’il n’est pas procédé à un autre examen avant que les droits nationaux soient octroyés;

“b) incidemment, le travail effectué aux fins de l'établissement des rapports selon le PCT est généralement considéré comme étant moins complet que celui effectué en ce qui concerne les rapports nationaux, mais l'évaluation par une administration des différents types de rapports qu'elle a établis a démontré qu'il n'existe aucune différence quant à la longueur ou au contenu et que seule la présentation diffère;

“c) si des différences systématiques sont perçues quant au contenu et à la qualité des rapports nationaux et des rapports internationaux, elles doivent être déterminées;

“d) il serait souhaitable que les administrations prennent conscience de l'importance de leur propre travail au cours de la phase nationale de sorte que les rapports internationaux lient effectivement les offices qui les ont établis dans le cadre de leur première action nationale;

“e) la qualité d'un rapport n'est pas nécessairement liée à la question de savoir s'il a ou non un caractère “contraignant” pour l'office l'ayant établi, mais il convient d'envisager des mesures afin d'améliorer la qualité des rapports “non contraignants”;

“f) il existe certainement des divergences quant à l'importance de “l'état de la technique non divulgué” compte tenu de l'échelonnement relatif de la recherche nationale et de la recherche internationale, mais ce n'est pas une raison suffisante pour repousser la recherche internationale;

“g) les souhaits des déposants en ce qui concerne l'échelonnement des rapports varie considérablement, mais il convient aussi de tenir compte des besoins des tiers;

“h) il pourrait être intéressant d'envisager de procéder aux recherches supplémentaires après la recherche internationale principale.

“26. En ce qui concerne la question de rendre la procédure selon le chapitre II plus intéressante et d'encourager l'entrée dans la phase nationale sous une forme propice à la délivrance du brevet, les observations ci-après ont été formulées :

“a) souvent, les déposants souhaitent garder une certaine marge de manœuvre aussi longtemps que possible et ne pas être tenus de suivre une procédure particulière au cours de la phase internationale;

“b) le partage de travail peut parfois se révéler plus efficace si la demande entre dans la phase nationale exactement sous la forme dans laquelle elle a fait l'objet de la recherche internationale;

“c) il conviendrait de consulter les groupes d'utilisateurs sur la question de savoir s'il serait utile de prévoir de nouvelles options telles que la modification de la description et des revendications sans exiger un examen préliminaire international.

“27. En ce qui concerne la possibilité d'encourager le premier dépôt au niveau international, les observations ci-après ont été formulées :

“a) il pourrait être généralement moins onéreux d’effectuer d’abord un premier dépôt, qui constituerait un processus de filtrage permettant d’augmenter la qualité moyenne des demandes parvenant finalement aux administrations chargées de la recherche internationale;

“b) les déposants ont déjà cette possibilité et il est essentiel de maintenir le choix de l’utilisateur.

“28. En ce qui concerne les questions relatives à l’amélioration du partage des rapports et des informations grâce à l’utilisation de moyens électroniques, les observations ci-après ont été formulées :

“a) il conviendrait de mettre, le plus tôt possible, autant d’informations que possible en format à codage de caractères à la disposition de l’ensemble des offices, l’accès facilité aux rapports des autres offices revêtant une importance fondamentale;

“b) l’option relative à la fourniture d’informations par les autres offices serait intéressante à condition que les offices soient en mesure de sélectionner les informations qui leur sont fournies;

“c) des exemplaires en version intégrale des documents cités par les autres offices doivent être facilement accessibles.

“29. En ce qui concerne la question de savoir s’il est souhaitable ou non que les demandes nationales et les demandes internationales fassent l’objet d’un traitement parallèle, les observations ci-après ont été formulées :

“a) cette formule pourrait permettre aux administrations de gagner en efficacité, ce qui se traduirait également par un renforcement de la qualité des rapports internationaux;

“b) en revanche, il pourrait être considéré qu’elle est contraire à l’esprit du PCT et que, en sus du système de recherche internationale supplémentaire, elle pourrait se révéler contre-productive pour l’administration, dans la mesure où elle pourrait induire une procédure nationale supplémentaire si les rapports doivent être réexaminés à la suite de la découverte par les autres offices d’éléments pertinents dans l’état de la technique.

“30. En ce qui concerne les mesures qui pourraient être prises afin d’inciter les déposants à utiliser le système plus efficacement, les observations ci-après ont été formulées :

“a) les demandes sont de plus en plus complexes et il est nécessaire de considérer des mesures visant à réduire le nombre excessif de revendications, de revendications indépendantes et d’options relatives aux revendications, et d’envisager des possibilités telles que la limitation de la recherche à une seule revendication indépendante par catégorie;

“b) des réductions de taxes et le traitement accéléré des demandes faisant l’objet d’un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif constituent des options à cet égard;

“c) il pourrait être souhaitable de demander aux déposants de satisfaire aux conditions énoncées dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité à l’ouverture de la phase nationale;

“d) il pourrait être nécessaire de faire preuve de plus de souplesse au cours de la phase internationale, et notamment de donner aux déposants davantage de possibilités de répondre à l’opinion écrite.

“31. Le Secrétariat a informé la Réunion qu’il présenterait le document au sein d’autres instances, y compris à la session du Groupe de travail du PCT à la fin du mois de mai, afin de demander aux autres offices et groupes d’utilisateurs leur avis sur ces questions.”

*4. Le groupe de travail est invité à examiner les questions soulevées dans l’annexe du présent document.*

[L’annexe suit]

ANNEXE

COMMENT VALORISER LA RECHERCHE INTERNATIONALE  
ET L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

*document de travail préliminaire établi par le Secrétariat*

(reproduced from document PCT/MIA/15/2)

RÉSUMÉ

1. Les principaux offices des brevets tentent de plus en plus de trouver le moyen d'établir en commun les rapports de recherche et les rapports d'examen en vue de réduire, dans la mesure du possible, la répétition inutile des tâches. Le PCT a été expressément conçu pour répondre à ces préoccupations. Pourtant, il semblerait que le système ne soit pas encore pleinement exploité, de nombreux offices ayant des doutes quant à la qualité des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité et seuls quelques offices s'appuyant sur ces rapports pour délivrer un brevet ou, au moins, accélérer, simplifier ou abréger la procédure d'examen.

2. La Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT est invitée à étudier comment améliorer le fonctionnement du système du PCT dans son ensemble, en particulier les procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international, la présentation et la transmission des résultats obtenus et l'utilisation de ces résultats par les offices désignés<sup>2</sup>, afin d'exploiter pleinement le système du PCT et de permettre aux déposants et aux offices désignés d'en tirer le meilleur parti.

LE SYSTÈME DU PCT EST-IL PLEINEMENT MIS EN ŒUVRE?

3. Le PCT a été expressément conçu en vue de réduire la répétition inutile des tâches par les offices. Au moment de l'adoption du PCT, en 1970, les principaux avantages qu'il présentait pour les offices pratiquant l'examen étaient énoncés comme suit (voir le document PCT/PCD/2, reproduit dans les *Actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets*, tenue en 1970) :

*“Avantages pour les offices pratiquant l'examen*

“86. Les offices pratiquant l'examen sont à même de réaliser des économies substantielles étant donné que le système rend superflus, pour la plupart des demandes déposées par des étrangers, la totalité ou la plus grande partie des travaux de recherche et également – lorsqu'il y a établissement d'un rapport d'examen préliminaire international – la plus grande partie des tâches relatives à l'examen. Dans l'énorme majorité des pays, de telles demandes sont plus nombreuses que les demandes déposées par les ressortissants. Les États-Unis d'Amérique et le Japon figurent au nombre des rares exceptions; toutefois, dans ces pays, le nombre total des demandes étrangères est impressionnant en lui-même (28 000 et 31 000, respectivement, en 1969) et n'a été

---

<sup>2</sup> Dans le présent document, le terme “offices désignés” s'entend également des offices élus dans les cas où un examen préliminaire international a été demandé.



atteint ou dépassé que dans quatre pays (38 000 au Royaume-Uni, 34 000 en République fédérale d'Allemagne, 32 000 en France et 30 000 au Canada). Certains des États socialistes figurent également au nombre des exceptions mais, en raison probablement de la récente intensification du commerce Est-Ouest et de l'expansion de la coopération scientifique et technique, le nombre de demandes étrangères déposées dans ces pays augmente constamment et rapidement. En Union soviétique, par exemple, ce nombre a très largement triplé au cours des cinq dernières années.

“87. Même les offices nationaux qui ont des doutes – et, au début, ils pourraient bien en avoir – quant à la qualité des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international, et qui soumettent ces rapports à une certaine vérification, disposent d'un bon point de départ pour leur travail étant donné que ce dernier consiste plutôt à compléter, à contrôler et à critiquer qu'à tout recommencer dès le début, d'une façon complètement isolée, comme le font actuellement les offices nationaux.”

4. Dans la pratique, la plupart des États contractants n'ont pas pleinement pris conscience de ces avantages. Plutôt que de tirer parti d'un “bon point de départ” éventuel, de nombreux offices continuent à avoir des doutes quant à la qualité des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité. Seuls quelques offices désignés se fondent sur le rapport de recherche internationale, en lieu et place du rapport de recherche nationale ou du rapport préliminaire international sur la brevetabilité, afin de délivrer un brevet sans procéder à un nouvel examen au niveau national (lorsque le rapport est positif ou simplement qu'il indique une extension probable de la validité)<sup>3</sup>, ou d'engager une procédure d'examen accélérée, simplifiée ou allégée<sup>4</sup>. De nombreux autres offices procèdent à une recherche et un examen complets au niveau national en ayant très peu recours au rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vue d'établir un premier rapport national. C'est parfois le cas, même lorsque l'office désigné a lui-même établi les rapports internationaux en sa qualité d'administration internationale, ce qui témoigne non seulement d'un manque de confiance dans le travail des autres offices, mais aussi du fait que le système lui-même est considéré comme ne répondant pas aux besoins au niveau national.

5. Le recours à l'examen préliminaire international en vertu du chapitre II s'est considérablement réduit étant donné qu'un nombre suffisant d'offices ont retiré leurs déclarations d'incompatibilité avec le délai visé à l'article 22.1) du PCT, tel qu'il a été modifié avec effet à compter du 1<sup>er</sup> avril 2002, de sorte qu'il n'est plus nécessaire (à quelques rares exceptions près) de déposer une demande d'examen préliminaire international uniquement en vue de prolonger le délai prévu pour l'ouverture de la phase nationale. En principe, il devrait être dans l'intérêt des déposants de modifier leur demande lors de la phase internationale afin d'obtenir un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif, plutôt que de devoir procéder aux mêmes modifications plusieurs fois devant différents offices. Toutefois, cette possibilité n'est pas souvent saisie. Il est certainement dans l'intérêt

---

<sup>3</sup> Voir, par exemple, l'article 29.2)e)ii) de la Loi sur les brevets de Singapour à l'adresse : <http://www.ipos.gov.sg/topNav/leg/>

<sup>4</sup> Voir, par exemple, les instructions relatives à l'utilisation à IP Australia des rapports d'examen et rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité établis à l'étranger, au paragraphe 2.13.10.1 du *Australian Patent Manual of Practice and Procedures* à l'adresse : [http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm)

des offices pratiquant l'examen, préoccupés par l'augmentation croissante du volume de travail, que le brevet puisse être délivré dès l'entrée des demandes internationales dans la phase nationale, mais peu d'entre eux prennent des mesures particulières à cette fin.

6. Par ailleurs, les déposants restent particulièrement préoccupés par le fait qu'aucun office n'est en mesure de procéder à une recherche complète de l'état de la technique dans toutes les langues; des montants considérables peuvent être dépensés quand de nouveaux éléments essentiels de l'état de la technique sont découverts tardivement au cours de la phase nationale, lorsque les demandes ont fait l'objet d'un traitement parallèle dans différentes langues et différents pays. Les déposants ont donc fait clairement savoir qu'ils souhaiteraient recevoir plusieurs rapports de recherche avant d'engager les frais relatifs à l'ouverture de la phase nationale. Dans certains cas, des recherches supplémentaires pourront être effectuées dans le cadre du PCT dès que les règles se rapportant à la recherche internationale supplémentaire entreront en vigueur, le 1<sup>er</sup> janvier 2009. Toutefois, cela dépend de la participation d'un large éventail d'administrations internationales, dont certaines ont exprimé des craintes, notamment, quant au risque d'un chevauchement accru des activités et aux incidences de la modification de la chronologie des opérations (lorsque la mise en œuvre de la recherche internationale supplémentaire signifiera concrètement que les travaux qui auraient dû être réalisés au cours de la phase nationale devront être effectués ultérieurement) sur leur volume de travail.

7. En 1995, l'ancien directeur général de l'OMPI, Arpad Bogsch déclarait, à la page 11 de l'ouvrage intitulé *The First Twenty-Five Years of the PCT (1970 – 1995)*, qu'au cours de la seconde moitié des années 60 (au moment où la création du PCT était envisagée) et dans les années 70 (lorsque le PCT a été adopté et signé), ce compromis était la solution la plus simple qui pouvait être adoptée d'un commun accord. Vingt-cinq ans plus tard, il semblait que ce soit toujours le cas. Toutefois, cette solution ne serait sûrement pas la plus simple qui puisse être adoptée au XXI<sup>e</sup> siècle. Au contraire, il était possible de rationaliser davantage les procédures et de susciter davantage de confiance dans les résultats de la recherche internationale et de l'examen international. Ces objectifs devaient rester une priorité de l'OMPI et aussi bien les États, que les offices de brevets et le Bureau international devaient tout mettre en œuvre pour les atteindre.

8. Afin de valoriser le système du PCT, de manière à susciter davantage de confiance dans les résultats de la recherche internationale et de l'examen international et à tirer pleinement parti du système, il est nécessaire d'examiner pourquoi les rapports internationaux ne sont pas exploités aussi pleinement que l'avaient espéré les fondateurs du système et de se donner les moyens

a) de veiller à ce que le contenu des rapports internationaux soit conforme aux besoins des offices désignés et leur soit utile dans le cadre de l'examen national;

b) d'améliorer les procédures de recherche internationale et d'examen international afin que les résultats obtenus soient toujours appropriés, de manière à assurer la délivrance de brevets de qualité sur la base des travaux effectués, dans la mesure du possible, une seule fois au cours de la phase internationale;

c) d'encourager les offices désignés à avoir confiance dans les rapports internationaux et à les utiliser dans la mesure du possible, afin d'éviter la répétition inutile des tâches et les coûts qu'elle engendre pour les offices et les déposants;

d) d'encourager les déposants à mieux tirer parti du PCT afin de réduire le volume de travail devant être effectué dans la phase nationale, lors de l'examen de la demande, aux fins de la délivrance d'un brevet.

9. À cet égard, il peut être intéressant d'examiner dans un premier temps certains projets de partage du travail mis sur pied récemment par des offices nationaux en dehors, ou en lieu et place, du système du PCT.

## PROJETS DE PARTAGE DU TRAVAIL EN DEHORS OU EN LIEU ET PLACE DU SYSTÈME DU PCT

### *Patent Prosecution Highway*

10. Les offices nationaux ont pris conscience de l'intérêt de s'appuyer sur le travail des autres offices lors de l'examen de demandes équivalentes déposées en vertu de la Convention de Paris, et un certain nombre de projets pilotes ont été mis sur pied afin de favoriser le partage des rapports établis par l'un ou l'autre office et d'en tirer le meilleur parti. Plus particulièrement, la mise à l'essai du *Patent Prosecution Highway* (PPH) a été une telle réussite que ce projet vient d'être intégralement mis en œuvre entre l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Office des brevets du Japon (JPO) (et il est en cours d'essai entre un certain nombre d'autres paires d'offices).

11. Dans le cadre du PPH, une paire d'offices conclut un accord bilatéral (éventuellement de manière informelle) selon lequel si un office communique à un déposant une décision indiquant qu'au moins une revendication dans une demande est brevetable, ce dernier peut demander que l'autre office accélère la procédure d'examen des revendications correspondantes dans les demandes correspondantes. Le PPH se fonde sur les procédures d'examen accéléré des brevets déjà utilisées dans les deux offices afin de permettre aux déposants des deux pays d'obtenir les brevets en question plus rapidement et de façon plus efficace, en s'appuyant sur les résultats de la recherche et de l'examen communiqués par l'autre office.

12. La mise en œuvre intégrale du PPH entre l'USPTO et le JPO, à la suite de l'évaluation et de la confirmation des avantages présentés par l'accès aux résultats de la recherche et de l'examen effectués par l'autre office, marque une étape décisive dans le partage du travail entre offices et pourrait éventuellement augmenter (peut-être radicalement) l'efficacité du système de la Convention de Paris entre quelques groupes d'États. Plus particulièrement, il démontre qu'un office pratiquant l'examen peut faire un usage concret du travail réalisé par un autre office régi par une législation nationale différente, en vue de réduire le volume de travail qui doit être effectué pour délivrer un brevet pouvant être raisonnablement considéré comme valable selon les normes appliquées par l'office en question.

### *New Route*

13. Le *New Route* est un autre projet de partage du travail actuellement mis en œuvre à titre expérimental entre l'USPTO et le JPO<sup>5</sup>. Dans le cadre de ce projet, une demande déposée dans un office partie à l'accord serait considérée comme ayant été déposée dans tous les offices membres. Le premier office et le déposant disposeraient d'un délai de traitement de 30 mois pour remettre la première décision de l'office, ainsi que les traductions éventuellement requises, au deuxième office, qui exploiterait les résultats de la recherche et de l'examen en procédant à son propre examen. Le premier office serait aussi chargé de la publication, dans un délai de 18 mois, de la demande. Si la langue du premier office n'est pas l'anglais, un abrégé et des données bibliographiques en anglais seraient publiés en même temps que la demande. En favorisant l'exploitation, par le deuxième office, des résultats de la recherche et de l'examen effectués par le premier office, le *New Route* permettrait aux offices de réduire leur volume de travail global, de diminuer la répétition inutile des activités de recherche et d'augmenter la qualité du travail d'examen.

14. Le *New Route* a pour objectif de tenter d'offrir les mêmes avantages que le PCT, mais en adoptant une démarche moins centralisée en vue de réduire les coûts et de mieux cibler les activités.

### EXPLOITER PLEINEMENT LE SYSTÈME DU PCT

15. Le succès du *Patent Prosecution Highway* et l'intérêt suscité par le *New Route* devraient inciter tous les offices à faire en sorte que les résultats obtenus dans le cadre du PCT soient utilisés au moins aussi efficacement, dans l'intérêt d'un nombre beaucoup plus élevé d'offices et de déposants. Le PCT dispose déjà de mécanismes qui ont été conçus afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser au PPH et au *New Route*, ou qui pourraient être utilisés pour offrir les mêmes avantages de façon plus efficace ou à un public plus large, à savoir :

a) les demandes en question ne sont pas simplement liées, il s'agit en fait de la même demande : leur contenu est identique, pour autant que les traductions soient fidèles et qu'aucune modification n'y soit apportée à l'ouverture de la phase nationale. En conséquence, il n'est pas nécessaire de procéder à une comparaison particulière des revendications;

b) dans le cadre du PCT, il n'est pas nécessaire que l'office du premier dépôt soit un office pratiquant l'examen pour que le système soit avantageux. Par conséquent, les avantages sont plus facilement accessibles aux déposants de tous les États;

c) le rapport de recherche internationale et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité sont (en principe) établis avant le début de la procédure nationale, de sorte qu'ils sont prêts à temps pour être utilisés par les offices désignés (à moins que le déposant n'en décide autrement);

d) tous les abrégés, rapports de recherche internationale et rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité sont traduits en anglais par des traducteurs professionnels, une procédure centralisée d'examen de la qualité ayant été mise en place afin d'assurer la cohérence;

---

<sup>5</sup> [http://www.uspto.gov/web/patents/pph/newroute\\_jpo.html](http://www.uspto.gov/web/patents/pph/newroute_jpo.html)

e) les rapports sont remis directement à tous les offices désignés grâce à des mécanismes déjà en place;

f) les demandes internationales sont publiées conformément à des critères uniformes. Les offices des États membres du PCT peuvent demander que ces critères soient modifiés s'ils estiment qu'ils ne répondent pas à leurs besoins;

g) le PCT est déjà en vigueur dans 138 États, 15 administrations internationales ayant été désignées pour agir en qualité d'offices pratiquant l'examen dans le cadre du système. Le cadre multilatéral et l'existence d'un secrétariat central signifient qu'aucun accord juridique ou technique spécial au niveau bilatéral n'est nécessaire entre les différents offices pour que les offices et les déposants puissent tirer parti du système. Si nécessaire, des changements quant à la forme ou quant au fond peuvent être apportés, soit au moyen d'une modification des règles du règlement d'exécution ou des instructions administratives du PCT (y compris les formulaires), soit simplement par la pratique des administrations internationales, sans qu'il soit nécessaire d'adopter une loi au niveau national.

16. Les problèmes qui ont conduit à l'adoption du PCT en 1970 sont les mêmes que ceux que l'on essaie de résoudre par le PPH et le *New Route*; la seule différence réside dans le nombre considérable de demandes et d'offices concernés à présent, et dans les techniques disponibles pour faciliter le traitement et le partage des résultats. S'il existe des problèmes qui empêchent que le PCT soit utilisé comme l'avaient envisagé ses concepteurs, il est essentiel de prendre des mesures directes pour y remédier. La mise en place de systèmes parallèles permet uniquement de contourner ces problèmes, et non de les résoudre.

17. À l'heure actuelle, la proportion dans laquelle le PCT est utilisé comme moyen d'obtenir une protection internationale par rapport à l'ensemble des moyens disponibles (y compris, en particulier, le dépôt de demandes en vertu de la Convention de Paris) varie considérablement d'un État contractant à l'autre. Plutôt que d'essayer de mettre sur pied d'autres systèmes *sui generis*, remédier aux insuffisances constatées par les offices et les déposants de certains États dans le système du PCT pourrait apporter une solution plus rapide, plus efficace et universelle à l'augmentation des coûts et du volume de travail.

18. Certains des principaux problèmes qui empêchent l'exploitation maximale du système du PCT, ainsi que les aspects à prendre en considération en vue de résoudre ces problèmes sont examinés ci-après.

#### *Contenu des rapports de recherche internationale*

19. La recherche internationale doit être la recherche la plus complète que puisse effectuer une administration internationale. L'article 15.4) du PCT dispose que l'administration chargée de la recherche internationale

“s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution.”

20. Il doit être clairement entendu que cette référence à la documentation spécifiée par le règlement d'exécution vise le *minimum* absolu auquel un office est tenu d'avoir accès aux fins de la consultation afin de devenir une administration chargée de la recherche internationale. En fait, toutes les administrations sont *censées* avoir accès à beaucoup plus de documents et sont *obligées* d'exploiter au maximum toute la documentation à laquelle leurs moyens leur donnent accès dans le cadre des recherches internationales qu'elles effectuent.

21. La définition de l'état de la technique (y compris les éléments indiqués à la règle 33.1.b) et c) du PCT, qui ne sont pas exactement compris dans l'"état de la technique" selon le PCT mais qui doivent être mentionnés dans le rapport de recherche internationale) vise à prendre en considération toutes les divulgations qui pourraient être comprises dans l'état de la technique en vertu de la législation nationale de tout État contractant du PCT : le rapport de recherche internationale doit mentionner *au minimum* tous les documents qui, dans le cadre d'une recherche nationale équivalente effectuée par l'office, et éventuellement d'autres offices, pourraient être compris dans l'état de la technique pertinent en vertu des lois d'autres États contractants du PCT.

22. Par conséquent, si le PCT était pleinement mis en œuvre, comme l'avaient envisagé les rédacteurs de l'article 15, un office n'aurait pas eu besoin d'effectuer une recherche nationale en sus de la recherche internationale, sauf aux fins d'une "recherche complémentaire" en vue de prendre en considération les demandes antérieures qui pourraient avoir été publiées dans l'intervalle. Bien que les problèmes posés par la recherche dans des collections établies dans différentes langues indiquent que cet objectif sera peut-être impossible à atteindre aussi loin qu'on puisse prévoir, même si la confiance dans les recherches effectuées par d'autres offices est plus élevée, il est absolument nécessaire de réduire la répétition inutile des tâches relatives à la recherche. À cette fin, il est essentiel, dans la mesure du possible, de faire en sorte que la recherche internationale principale soit d'emblée effectuée correctement, comme il était envisagé à l'article 15.4).

23. Si l'on considère que des recherches complètes au cours de la phase nationale, allant au-delà des recherches complémentaires et portant sur des collections établies dans des langues particulières, sont nécessaires parce que de meilleures<sup>6</sup> citations de documents figurent habituellement dans ces recherches, cela semble indiquer que les recherches internationales effectuées par les administrations internationales ne satisfont pas aux critères énoncés dans le traité. Les administrations doivent se pencher sans délai sur cette question et prendre des mesures en vue de renforcer la confiance des autres offices dans le cadre de l'évaluation des résultats, de l'établissement de rapports et du retour d'information aux fins de l'amélioration des recherches, conformément à leurs systèmes de gestion de la qualité. En ce qui concerne le déposant, la citation d'un document particulièrement pertinent après l'ouverture de la phase nationale, alors qu'il aurait dû déjà être cité dans le cadre de la recherche internationale peut représenter un gaspillage considérable de temps et d'argent dépensé en taxes officielles, traductions, honoraires des mandataires et mise au point du produit.

---

<sup>6</sup> *Différents* documents devraient être cités, un grand nombre de techniques étant enregistrées dans plusieurs endroits et la sélection des exemples étant laissée à l'appréciation de l'examineur; une citation de document n'est *meilleure* que si elle donne lieu à une réduction significative ou une suppression des revendications parce qu'elle aura démontré que davantage d'éléments que ne le laissaient apparaître les autres documents cités étaient connus ou évidents.

24. La qualité du rapport de recherche internationale constitue la base sur laquelle reposent toutes les autres possibilités d'utilisation efficace du PCT aux fins du partage du travail. Une recherche internationale de grande qualité permet à tous les offices pratiquant l'examen d'économiser beaucoup de temps et d'argent au cours de la phase nationale. Par ailleurs, la confiance dans l'efficacité de la procédure au niveau national dans tous les États, qu'un examen soit effectué ou non dans la phase nationale, peut présenter un intérêt pour les déposants et les offices. En outre, si la recherche internationale principale n'est pas réalisée selon des critères de qualité élevés, il ne sert pas à grand-chose d'essayer de se pencher sur les autres questions, étant donné que ce travail, ainsi que toute autre activité en découlant, auront en principe été accomplis pour rien.

25. En conséquence, il est essentiel que les administrations internationales ne considèrent pas la recherche internationale comme moins importante que la recherche nationale. De plus, il est dans leur intérêt d'effectuer une recherche de grande qualité sur les demandes internationales. En effet, dans la phase nationale, ces demandes leur seront presque toujours soumises en leur qualité d'office désigné, sauf lorsqu'une antériorité aura été trouvée provoquant l'abandon de la demande, ce qui serait aussi le cas pour une demande nationale directe. Si la recherche internationale n'est pas d'une qualité suffisamment élevée pour pouvoir répondre aux besoins, dans la phase nationale, de l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, elle devra être effectuée de nouveau, ce qui augmentera le volume de travail de l'office, plutôt que de le réduire, et ne lui permettra pas de fournir aux déposants et à tous les autres offices désignés le service visé dans le traité, sapant de manière générale la confiance dans le système.

26. À cet égard, il convient de noter qu'il existe une exception au cas où les demandes sont censées entrer dans la phase nationale devant l'office agissant en qualité d'administration internationale. Dans quelques rares États, il est d'usage de procéder parallèlement au traitement aux niveaux national et international : la demande internationale a la priorité sur la demande nationale qui, de son côté, est soumise à une procédure nationale, soit directement, soit sous la forme d'une nouvelle demande (par exemple, revendiquant la priorité nationale sur la demande initiale). Dans ce cas, il semblerait que ce soit dans l'intérêt de l'administration internationale et de toutes les parties de recenser toutes les équivalences et de faire traiter les deux demandes par le même examinateur, si possible simultanément. Cela permettrait d'établir des rapports de grande qualité sans trop de difficultés. Établir ces rapports séparément nécessite un travail supplémentaire et comporte le risque d'obtenir des résultats différents pour les deux demandes. Cela réduirait la valeur des rapports pour les offices désignés et pourrait fournir des motifs de plainte aux déposants recevant des conclusions très différentes concernant des demandes directement comparables. Les questions plus générales de savoir pourquoi les déposants souhaitent une double procédure, si cette double procédure peut être dans l'intérêt de l'ensemble du système, et si des mesures doivent être prises afin de réduire la nécessité d'une telle démarche, sont abordées aux paragraphes 58 à 65, ci-après.

27. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Est-il nécessaire, dans le cadre de l'examen de la documentation minimale du PCT de préciser la signification de ce terme et de veiller à lui donner une portée appropriée afin de faciliter l'établissement de rapports de recherche internationale de grande qualité?*

b) *D'autres modifications apportées au règlement d'exécution permettraient-elles de préciser les critères requis en matière de recherche internationale?*

c) *Des mesures pourraient-elles être prises collectivement par les administrations internationales afin d'améliorer la qualité de la recherche internationale principale, eu égard en particulier aux différentes langues dans lesquelles l'état de la technique est publié, de manière à réduire la nécessité pour plusieurs offices d'effectuer des recherches?*

d) *Les systèmes de gestion de la qualité mis en place par les administrations internationales permettent-ils de vérifier correctement si les recherches internationales qu'elles effectuent satisfont à tous les critères énoncés à l'article 15.4)?*

*Contenu de l'opinion écrite et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité*

28. Le contenu de l'opinion écrite et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité, que ce soit en vertu du chapitre I ou du chapitre II (dénommés collectivement ci-après "rapports d'examen international"), est défini aux règles 66 et 70, qui peuvent être modifiées si la forme ou le contenu de ces rapports est considéré comme ne présentant pas suffisamment d'intérêt dans le cadre du traitement de la demande au cours de la phase nationale. Les seules limitations fondamentales quant au contenu du rapport sont énoncées à l'article 35.2) du PCT, qui dispose que :

a) le rapport d'examen international *doit* (à quelques exceptions près, relatives à l'objet, la clarté et l'unité de l'invention) contenir une déclaration quant à la question de savoir si l'invention semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, tels que ces critères sont définis selon le PCT : à l'exception des cas particuliers dans lesquels des demandes nationales antérieures sont publiées après la date de priorité de la demande internationale, les effets sont les mêmes que si un examen national est pratiqué dans la majeure partie des cas. L'existence de demandes nationales antérieures doit, dans tous les cas, être indiquée dans le rapport (règle 64.3) de sorte que ces dernières fassent l'objet d'un examen adéquat au cours de la phase nationale;

b) le rapport d'examen international *ne doit pas* contenir de déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque : toutefois, si aucune déclaration expresse n'est autorisée, un rapport d'examen international bien rédigé et complet doit fournir suffisamment de renseignements quant à la brevetabilité d'une invention au regard d'une législation nationale, sauf en ce qui concerne un petit nombre de domaines techniques dans lesquels il est généralement admis qu'il existe des différences significatives dans les lois applicables.



29. Un rapport d'examen international peut contenir des observations sur des irrégularités quant à la forme ou au contenu eu égard au traité ou au règlement d'exécution, ou des observations sur la clarté des revendications, de la description et des dessins, ou indiquer si les revendications sont parfaitement étayées par la description. Toutefois, le nombre de fois où ces observations sont formulées dans un rapport varie considérablement. Si cette question n'a pas, de manière formelle, fait l'objet d'une recherche approfondie, des données empiriques recueillies auprès des déposants semblent indiquer que des observations sur ces éléments sont formulées beaucoup plus souvent au cours de la phase nationale que dans les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité.

30. Comme le prouve le succès du *Patent Prosecution Highway*, le fait que des différences dans les critères de brevetabilité existent entre deux offices distincts n'empêche pas qu'un rapport d'examen national positif établi par un office présente de l'intérêt pour un autre office dans la mesure où il favorise un examen accéléré par l'autre office de la recevabilité des revendications pertinentes. Même si un rapport d'examen n'est pas positif, un office peut le trouver utile dans la mesure où il facilite la compilation des données relatives à son propre rapport d'examen. Si les rapports d'examen nationaux portant sur des demandes équivalentes dans différents pays peuvent présenter un intérêt, il devrait être possible de rendre les rapports d'examen internationaux plus intéressants dans la phase nationale, étant entendu que :

a) il est certain que (à moins que des modifications à prendre en considération aient été déposées et sous réserve d'erreurs de traduction) le rapport renvoie au contenu exact de la demande, alors que des différences peuvent exister entre des demandes supposées équivalentes déposées séparément en vertu de la Convention de Paris;

b) il ne doit y avoir aucune différence dans la législation applicable concernant l'unité de l'invention étant donné que, au cours de la phase nationale, une demande selon le PCT doit uniquement satisfaire à la définition de l'unité de l'invention énoncée dans le PCT, et non pas un équivalent national;

c) le rapport d'examen international est toujours disponible en anglais, outre la langue dans laquelle il a été initialement établi.

31. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Les offices désignés pourraient-ils tirer parti d'une plus grande prise en considération par les administrations internationales des éléments autorisés, même s'ils ne sont pas obligatoires concernant un rapport d'examen international, tels que la clarté et l'utilité?*

b) *La définition des critères pertinents selon le PCT, tels que l' "état de la technique" pourrait-elle être modifiée de manière à les rendre plus conformes au traitement dans la phase nationale dans tous les offices désignés?*

c) *La forme et le contenu des rapports d'examen international pourraient-ils être améliorés de sorte qu'ils soient plus utiles pour les offices désignés?*

*Confiance dans les rapports établis à des fins autres que pour un système national précis*

32. Si le PCT doit présenter des avantages pour les déposants, en leur offrant des services véritablement efficaces, et pour les offices, en permettant de réduire le retard dans le traitement des demandes et d'améliorer la qualité des brevets délivrés, le principal problème qu'il importe de régler est que de nombreux offices (et dans certains cas des déposants) considèrent les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité comme étant inférieurs aux rapports de recherche nationale et d'examen national. Par conséquent, dans de nombreux cas, une recherche nationale et un examen national complets sont effectués sur une demande internationale dans la phase nationale, même si l'office désigné a effectué lui-même la recherche internationale et l'examen préliminaire international en sa qualité d'administration internationale.

33. Lorsqu'il est le fait d'offices agissant en qualité d'administrations internationales, ce manque de confiance est doublement préoccupant puisque non seulement ils donnent l'impression de répéter inutilement des tâches qu'ils sont supposés avoir déjà accomplies eux-mêmes, mais ils sapent aussi, bien entendu, la confiance des offices désignés qui doivent compter presque exclusivement sur les rapports internationaux pour établir que les brevets qu'ils délivrent sont de bonne qualité (ou, dans les systèmes d'enregistrement, que les principales irrégularités ont été correctement recensées afin d'aider les tiers dans leur évaluation du brevet enregistré).

34. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Quelle est la différence (réelle ou imaginaire) entre une recherche nationale et une recherche internationale?* (en principe, une recherche internationale doit, dans tous les cas, être *au moins* aussi complète qu'une recherche nationale: voir les paragraphes 19 à 27).

b) *Ces différences résultent-elles des définitions contenues dans le traité ou le règlement d'exécution ou précisément de la manière dont la recherche internationale est effectuée?*

c) *Quelle est la différence entre un rapport d'examen national et un rapport préliminaire international sur la brevetabilité?* (certaines différences découlent du traité, d'autres résultent d'éléments compris dans les règles du règlement d'exécution du PCT, et d'autres encore relèvent de la décision de l'administration chargée de l'examen préliminaire international : voir les paragraphes 28 à 31).

d) *Ces différences dépendent-elles de la question de savoir si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité a été établi en vertu du chapitre I ou du chapitre II du traité?* (en principe, les seules différences devraient être une plus grande probabilité que le document de priorité ne soit pas disponible au stade du chapitre I, empêchant ainsi la formulation d'observations sur la validité des revendications de priorité pertinentes, et qu'au stade du chapitre II, la description du brevet soit éventuellement modifiée, ce qui permettrait de supprimer l'effet de certaines observations négatives initiales).

e) *Dans la mesure où ces différences diminuent l'intérêt d'un rapport international pour un office désigné, le contenu ou la forme peuvent-ils être modifiés afin de remédier en partie au problème ou de le supprimer?* (le fait qu'un rapport soit établi sous une forme différente de celle du rapport national établi par l'office et soit régi par des dispositions juridiques légèrement différentes ne constitue pas un obstacle insurmontable, comme en témoigne le succès des projets pilotes de partage du travail tels que le *Patent Prosecution Highway* : voir les paragraphes 10 à 12).

*Caractère "préliminaire" et "non contraignant" des rapports du PCT; rapports complets*

35. L'une des raisons les plus souvent invoquées pour expliquer l'inutilisation des rapports du PCT afin d'optimiser le traitement de la demande dans la phase nationale (et l'inutilisation des rapports du PCT pour appuyer la demande d'examen accéléré selon le PPH) est qu'ils ont un caractère "préliminaire" et "non contraignant" et qu'ils ne sont donc pas équivalents aux rapports nationaux ou aux décisions des offices qui indiquent, de manière "non préliminaire" et "contraignante", que certaines revendications dans une demande sont brevetables. L'article 33.1) dispose ce qui suit :

"[L']examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle."

36. Toutefois, le véritable enjeu semble être de déterminer si le rapport en question a une portée suffisante pour présenter un intérêt pour un autre office et s'il a été établi *selon des critères suffisamment élevés* pour susciter un degré de confiance approprié (bien qu'elle ne soit jamais absolue). Si tel est le cas, leur caractère "préliminaire" et "non contraignant" ne peut pas vraiment être considéré comme un obstacle à l'utilisation des rapports; il s'agit simplement d'un outil destiné à aider l'examineur à procéder à une évaluation plus rapide et plus complète de la conformité de la demande à sa législation nationale.

37. Le PCT a été conçu de manière à prendre en considération le fait qu'il existe des différences entre les législations nationales en ce qui concerne l'état de la technique, la nouveauté, l'activité inventive et d'autres questions, et à permettre l'établissement de rapports pouvant être utilisés dans différents pays. Par ailleurs, il offre la possibilité de modifier la définition des critères, ainsi que la forme et le contenu des rapports si les pays estiment que leurs besoins ne sont pas satisfaits, comme il ressort des paragraphes 28 et 31.

38. En vertu du PCT, les administrations internationales sont aussi tenues d'établir des rapports de qualité (voir notamment les paragraphes 19 et 20). Si la qualité des rapports internationaux n'est évaluée que par les administrations internationales, qui établissent elles-mêmes les rapports, tel est aussi le cas concernant les rapports nationaux : aucun office national n'est autorisé à évaluer la qualité des rapports nationaux établis par un autre office pour son propre usage. L'utilisation des rapports dans le cadre d'un accord tel que le PPH doit être fondée sur une évaluation de leur utilité. Un accord bilatéral peut permettre un retour d'informations mais, en définitive, la relation est basée sur la confiance et non pas sur des règles. Les administrations internationales doivent être conscientes que l'établissement de rapports de haute tenue est, à terme, dans leur propre intérêt et dans celui des déposants et de tous les autres offices dans le cadre du système du PCT, et elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour produire des rapports de qualité.

39. Un autre problème fréquemment posé par l'utilisation des rapports établis à un stade trop précoce de la procédure est qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'"état de la technique non divulgué", à savoir l'état de la technique qui n'a pas été publié à la date de priorité ou à la date de dépôt d'une demande, mais qui figure dans une demande de brevet dont la date de priorité ou la date de dépôt est antérieure. Toutefois, même dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, il ne peut pas être garanti qu'une recherche permettra de découvrir tous les éléments de l'état de la technique qui n'ont pas été divulgués, compte tenu du nombre de cas de revendications de priorité non valables, de retard administratif ou juridique dans la publication et de retard dans le classement et l'incorporation de documents dans certaines bases de données de recherche. En outre, aussi bien dans le PPH et que dans le *New Route*, il est envisagé d'utiliser les recherches nationales d'autres pays, même si la plupart de ces recherches ne tiendront pas compte en particulier de l'état de la technique non divulgué dans les demandes provenant de pays (ou de régions) autres que celui dans lequel la recherche est effectuée, tandis que les recherches internationales doivent expressément contenir cette information dans la mesure où les demandes ont été publiées au moment où la recherche internationale a été effectuée.

40. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Un rapport doit-il nécessairement avoir un caractère "contraignant" pour un office pour que son contenu soit pris en considération par un autre office?*

b) *Une recherche doit-elle avoir été effectuée à un stade suffisamment avancé pour que tout l'"état de la technique non divulgué" ait été pris en considération, afin qu'elle présente de l'intérêt pour un autre office?*

#### *Entrée dans la phase nationale sous une forme propice à la délivrance du brevet*

41. Le système du PCT présenterait encore davantage d'intérêt si une grande partie des demandes internationales entraient dans la phase nationale sous une forme propice à la délivrance du brevet sans que des modifications y soient apportées, et étaient accompagnées de rapports de recherche et de rapports préliminaires sur la brevetabilité d'une qualité suffisamment élevée pour que les offices désignés puissent constater sans trop de difficultés que leurs propres critères nationaux ont été remplis.

42. Toutefois, le recours au chapitre II du PCT a diminué et la majeure partie des demandes internationales contiennent, sous leur forme initiale, des irrégularités qui doivent être corrigées avant que la protection soit octroyée dans les États contractants possédant des systèmes d'examen. S'il est assurément avantageux pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international de ne plus s'encombrer de l'établissement de rapports d'examen préliminaire international qui ne sont pas utilisés et sont demandés uniquement afin de prolonger le délai avant l'ouverture de la phase nationale, la charge de travail des offices nationaux et les dépenses des déposants pourraient être sensiblement réduites si le chapitre II était utilisé effectivement afin de faire en sorte que la demande internationale réponde aux critères de nouveauté, d'activité inventive, de possibilité d'application industrielle, de clarté et d'utilité avant l'ouverture de la phase nationale.

43. S'il est généralement admis qu'il existe des différences entre les normes du PCT et les législations nationales, raison pour laquelle différents modes de rédaction des revendications sont adoptés dans différents États (afin que la portée des revendications soit pleinement reconnue dans le cadre des différents systèmes judiciaires), ces différences ne sont pas nécessairement des obstacles infranchissables. L'évaluation par les offices de la phase expérimentale du PPH a montré qu'il était possible de tirer parti du système en présentant à un office des revendications ayant été acceptées par un autre office, même si cet office est régi par un système juridique différent.

44. Les administrations chargées de l'examen préliminaire international pourraient favoriser l'entrée dans la phase nationale de demandes de qualité en faisant en sorte que les déposants aient toutes les occasions possibles de corriger les irrégularités au cours de la phase internationale, en établissant très tôt une opinion écrite complète, en donnant véritablement aux déposants la possibilité de déposer des modifications afin de corriger les irrégularités, et plus particulièrement en leur donnant une autre possibilité de déposer des modifications lorsqu'ils auront fourni à bref délai une réponse dans laquelle ils essaient de tenir compte du rapport de l'examineur mais qui contient encore quelques problèmes non résolus (à cet égard, voir aussi la partie consacrée à l'utilisation d'une demande internationale comme premier dépôt, aux paragraphes 50 à 54).

45. On pourrait aussi étudier l'opportunité de modifier la description et les dessins de la demande internationale en vertu du chapitre I du PCT, en sus des revendications selon l'article 19 (il conviendrait également de déterminer si le traité le permettrait sans qu'il soit nécessaire de modifier l'article 19). Si cela n'offrirait pas les mêmes avantages qu'un rapport d'examen international indiquant si les irrégularités notées dans un rapport selon le chapitre I auraient été corrigées, les déposants pourraient trouver avantageux que leur demande puisse entrer facilement dans la phase nationale sous une forme commune devant tous les offices, en complément des remarques informelles actuellement autorisées en réponse à une opinion écrite émanant de l'administration chargée de la recherche internationale.

46. Les offices désignés pourraient offrir des rabais importants ou d'autres avantages, tels qu'une procédure accélérée, aux demandes internationales entrant dans la phase nationale accompagnées d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif quant à la forme sous laquelle la demande est entrée dans la phase nationale.

47. Les offices désignés pourraient aussi examiner dans quelle mesure des modifications apportées dans la phase nationale afin de répondre aux critères nationaux sont vraiment nécessaires si les conditions relatives à la nouveauté, l'activité inventive, la possibilité d'application industrielle, la clarté et la divulgation suffisante sont remplies. L'article 27.1) du PCT dispose que :

“Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.”

48. Toutefois, des données empiriques semblent indiquer que les offices désignés exigent généralement que la demande internationale soit modifiée au cours de la phase nationale de manière à satisfaire à des exigences nationales relatives à des éléments autres que les éléments essentiels, de fond. Cela constitue un surcroît de travail aussi bien pour les déposants que pour les offices et ne procure aucun avantage évident quant à la validité du brevet délivré.

49. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

- a) *Comment les administrations chargées de l'examen préliminaire international pourraient-elles rendre la procédure selon le chapitre II du PCT plus intéressante pour les déposants?*
- b) *Comment les offices désignés pourraient-ils encourager les déposants à entrer dans la phase nationale munis d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité "positif"?*
- c) *Les déposants souhaitent-ils apporter des modifications au cours de la phase internationale? Dans la négative, pourquoi? (voir les paragraphes 52 à 54 et 58 à 65).*
- d) *Pourrait-il être avantageux d'autoriser la modification de la description et des dessins au cours de la phase internationale sans demander un examen préliminaire international?*

#### *Importance de la synchronisation et du premier dépôt*

50. L'un des principaux enseignements à tirer des projets de partage du travail est que la synchronisation des actions dans les différents offices est essentiel afin d'éviter la répétition inutile des tâches. Un office doit avoir eu le temps de mener à bien la tâche qui lui a été confiée avant qu'un autre office entame la recherche ou l'examen. Étant donné qu'il est difficile de coordonner les actions au cas par cas, une démarche intéressante pourrait être que les offices fassent en sorte que la recherche et l'examen soient effectués dans les délais lors du premier dépôt auprès d'un office, dans l'espoir que les résultats obtenus puissent être exploités lors du deuxième dépôt auprès d'autres offices, et que les résultats de ces autres offices soient mis à disposition avant le début des procédures classiques de recherche et d'examen concernant les demandes revendiquant la priorité sur des demandes antérieures déposées auprès d'autres offices.

51. Si le calendrier fixé par le PCT vise à faire en sorte qu'un délai soit toujours prévu pour que la recherche internationale et l'examen préliminaire international soient effectués avant le début de la recherche nationale et de l'examen national dans les offices désignés, il reste possible d'envisager une amélioration de ce calendrier. À l'heure actuelle, un premier dépôt selon le PCT est relativement rare : la majeure partie des demandes internationales revendiquent la priorité d'une demande nationale antérieure. Par conséquent, le délai n'est généralement que de 18 mois entre la date de dépôt de la demande internationale et l'ouverture de la phase nationale, un délai trop court pour effectuer une recherche internationale et un examen international complets compte tenu du temps nécessaire pour les formalités relatives au traitement de la demande internationale et à la transmission des documents entre les différents offices, un processus qui est encore souvent effectué par courrier ordinaire.

52. En cas de premier dépôt selon le PCT, un délai de 30 mois peut être prévu pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Si les déposants étaient encouragés à choisir ce mode de dépôt, il y aurait suffisamment de temps pour effectuer la recherche internationale, ainsi que l'examen international, et plusieurs occasions de présenter des modifications. En revanche, ou en outre, il y aurait suffisamment de temps pour établir

plusieurs rapports de recherche internationale supplémentaires. Cela permettrait à la demande internationale d'entrer dans la phase nationale avec une très grande probabilité de faire immédiatement l'objet d'un brevet, étant donné que les résultats de la recherche internationale et de l'examen international élevé susciteraient un degré de confiance élevé.

53. Si les administrations internationales étaient prêtes à offrir les services nécessaires et que cela se traduisait au niveau des offices désignés par une accélération des procédures et la réduction des taxes d'ouverture de la phase nationale avec un rapport d'examen international positif d'une qualité appropriée, les avantages pourraient être considérables du point de vue de la réduction de la charge de travail et des économies réalisées, et les déposants de tous les États contractants du PCT pourraient en tirer parti, plutôt que de dépendre d'accords bilatéraux spécifiques.

54. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Les administrations internationales ont-elles intérêt, en leur qualité d'administrations internationales ou d'offices désignés, à promouvoir une amélioration de la procédure au niveau international en encourageant le premier dépôt?*

b) *Quelles mesures incitatives pourraient être prises afin d'encourager les déposants à changer d'attitude?*

#### *Mise à disposition et utilisation des informations*

55. Un autre enseignement à tirer est que le travail effectué par un office peut présenter de l'intérêt pour un autre office, même s'il existe des différences entre les systèmes nationaux. Toutefois, pour pouvoir en tirer parti, le deuxième office doit savoir que le travail en question a été effectué par le premier office et avoir accès aux informations pertinentes.

56. Afin d'optimiser l'utilisation du système du PCT, il peut être opportun de partager le travail effectué au cours de la phase nationale, ainsi que celui effectué au cours de la phase internationale, de sorte que ces informations puissent être utilisées par d'autres offices nationaux le moment venu. Les mesures à envisager sont, notamment :

a) la notification au Bureau international de l'ouverture de la phase nationale par un plus large éventail d'offices;

b) l'accès central des autres offices aux rapports de recherche nationale et d'examen national et aux documents connexes (tels que les méthodes de recherche) concernant les demandes internationales au cours de la phase nationale;

c) l'élaboration de critères communs d'enregistrement et de transmission des informations essentielles relatives aux documents cités, suffisants pour permettre aux offices nationaux de recueillir automatiquement auprès des différents offices les documents cités, renforçant ainsi l'efficacité de l'examen de l'état de la technique par les examinateurs;

d) la fourniture d'informations par le Bureau international, afin que les offices désignés soient avisés des mesures prises par les offices nationaux dans les autres États en fonction de leurs besoins particuliers, par exemple en rapport avec tous les demandes entrées dans la phase nationale mais auxquelles un brevet n'a pas encore été délivré.

57. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

- a) *Serait-il intéressant d'améliorer les critères de transmission d'informations essentielles entre offices?*
- b) *Les offices désignés devraient-ils essayer de partager les informations relatives à la phase nationale avec les autres offices désignés?*
- c) *La fourniture d'informations par les autres offices désignés présente-t-elle un intérêt dans le cadre de la procédure au cours de la phase nationale?*
- d) *Dans la mesure où les recherches multiples sont considérées comme nécessaires, d'autres mesures pourraient-elles être prises afin de réduire la charge de travail qui en découle et assurer que les résultats de ces recherches soient accessibles aux autres offices dans les meilleurs délais et soient exploitables?*

*Revoir la distinction entre phase internationale et phase nationale*

58. L'une des préoccupations des administrations internationales est que la séparation stricte opérée entre les procédures de recherche et d'examen aux niveaux international et national ne soit pas efficace et que de meilleurs résultats puissent être obtenus en déployant moins d'efforts si les deux procédures sont mises en œuvre simultanément.

59. Comme il ressort du paragraphe 26, un traitement parallèle d'une demande nationale et d'une demande internationale est courante dans certains offices agissant en qualité d'office national à l'égard d'un premier dépôt national et en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard d'une demande selon le PCT revendiquant la priorité de ce premier dépôt national ou d'une autre demande antérieure. Dans ce cas, il peut être difficile de faire en sorte que les deux demandes soient traitées simultanément et il convient de procéder à un examen approfondi pour s'assurer qu'elles ont des portées équivalentes. Une ouverture précoce de la phase nationale constituerait un moyen d'effectuer un traitement simultané, mais elle reste exceptionnelle, probablement parce que les déposants estiment que les avantages d'une ouverture précoce de la phase nationale ne compensent pas beaucoup la perte de nombreux avantages offerts par le système du PCT, en particulier s'agissant des déposants ressortissants d'États autres que celui dont l'office agit en qualité d'administration internationale :

- a) l'ouverture de la phase nationale nécessite généralement le recrutement d'un agent local en sus de l'agent principal chargé de la procédure internationale;
- b) il est nécessaire de traduire la demande internationale si elle n'a pas été déposée ou publiée dans une langue officielle de l'État concerné, même si plusieurs administrations internationales effectuent des recherches sur des demandes internationales dans un plus large éventail de langues qu'elles n'acceptent de le faire dans le cadre d'une procédure nationale;
- c) il est souvent demandé de modifier la description aux fins de la procédure nationale, ce qui demande du temps à un agent local, même si ces modifications ne présentent aucun intérêt quant à la question essentielle de savoir quelle est l'invention sur laquelle porte la recherche;



d) souvent, il n'est pas garanti que la recherche nationale sera effectuée avant que l'ouverture de la phase nationale soit demandée pour d'autres États;

e) les résultats de la recherche nationale ne sont pas automatiquement fournis aux offices des autres États désignés.

60. Toutefois, si une procédure parallèle est considérée comme souhaitable par les administrations internationales, les mêmes avantages peuvent être obtenus de manière différente, à l'exception de l'ouverture formelle de la phase nationale devant l'office concerné. Il est à noter que le système du PCT n'empêche pas les administrations internationales d'effectuer une recherche nationale et un examen national sur une demande internationale au cours de ce qui est généralement considéré comme la phase internationale, à condition que le déposant en ait formulé la demande. Les limitations prévues dans le cadre de la procédure nationale sont énoncées à l'article 23 du PCT, ainsi libellé :

*Article 23*

*Suspension de la procédure nationale*

“1) Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

“2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.”

61. Par conséquent, si le déposant demande qu'une recherche nationale et un examen national soient effectués, l'administration internationale est libre de les réaliser parallèlement à la procédure internationale. Il est du ressort de la législation et la pratique nationales ou régionales de déterminer si toutes les actions généralement requises pour l'ouverture de la phase nationale (remise des traductions, paiement des taxes et désignation d'agents locaux) doivent avoir été mises en œuvre à ce stade.

62. En ce qui concerne la recherche internationale principale, des mesures significatives doivent être prises (en matière de réduction des coûts et de simplification de la procédure) afin d'encourager les déposants à s'acquitter des taxes nationales qui seraient probablement exigées (au moins en partie) à ce stade, puisqu'il ne serait pas possible de rendre une procédure nationale parallèle obligatoire dans le cadre de la recherche internationale.

63. Toutefois, il pourrait être envisagé (conformément à la règle 45bis.9.a)) de proposer la recherche supplémentaire internationale uniquement au cas où le déposant demanderait qu'une recherche nationale ou un examen national soit effectué simultanément. À condition que le coût de la procédure et les opérations nécessaires ne soient pas excessifs, il est probable que cela serait considéré comme un service avantageux par les déposants qui, en tout état de cause, ne demanderaient vraisemblablement pas qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée par une administration internationale à moins qu'ils n'aient véritablement l'intention d'ouvrir la phase nationale dans cet État, à condition qu'aucune citation ayant pour effet d'arrêter net la procédure ne soit trouvée. L'administration internationale pourrait donc, dans ce cas, poser ses premiers actes en qualité d'office désigné plus facilement que si la demande était considérée comme venant juste d'entrer dans la phase nationale.

64. Lorsqu'un rapport de recherche nationale ou d'examen national est établi avant la fin de la phase internationale principale parallèlement à un rapport international, il peut être avantageux pour les autres offices désignés de publier ce rapport sur le site Web consacré à PatentScope® et à d'autres services électroniques du PCT, en même temps que le rapport international. Une telle procédure pourrait aussi être souhaitable en ce qui concerne le rapport établi à un stade ultérieur par un office désigné, comme indiqué plus haut, au paragraphe 56, bien que cela suppose la mise en place d'un processus distinct de transmission ou de notification, tandis que les rapports nationaux établis parallèlement aux rapports internationaux pourraient être transmis par la même voie que ces derniers.

65. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Un traitement parallèle dans les phases nationale et internationale par une administration internationale pourrait-il rendre l'ensemble de la procédure plus efficace?*

b) *Dans l'affirmative, est-il nécessaire ou souhaitable d'apporter des changements au système du PCT ou à la législation et à la pratique nationales afin d'encourager l'ouverture précoce de la phase nationale pour l'office agissant en qualité d'administration internationale, ou de favoriser un meilleur recensement des demandes nationales directement équivalentes, lorsque cela renforce l'efficacité de la procédure?*

c) *Dans le cas contraire, est-il nécessaire ou souhaitable d'apporter des changements au système du PCT ou à la législation et à la pratique nationales afin d'empêcher les dépôts nationaux directs parallèlement à une demande internationale?*

#### *Mesures incitatives pour les déposants*

66. Le coût d'une procédure parallèle devant plusieurs offices différents suffit en soi à inciter le déposant à réduire au maximum la procédure à suivre devant chaque office dans le cadre du traitement de sa demande. Toutefois, une utilisation efficace du service serait encouragée si les administrations internationales et les offices désignés prenaient d'autres mesures d'incitation qui permettraient de réduire la charge de travail globale des offices, ainsi que les cas d'utilisation abusive du système tels que les manœuvres délibérées visant à retarder l'octroi du brevet et à créer des facteurs d'incertitude pour le commerce international en modifiant, selon les pays, la portée de brevets apparemment équivalents.

67. Le montant des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international est, généralement, considérablement plus élevé que celui des taxes perçues pour la recherche nationale et l'examen national effectués par le même office et une réduction des taxes nationales n'est pas toujours opérée afin de tenir compte du travail accompli au cours de la phase internationale, même lorsque l'administration chargée de la recherche internationale joue aussi le rôle d'office désigné. La plupart des offices subventionnent leur travail de recherche et d'examen au niveau national au moyen des taxes de renouvellement perçues pour les demandes pour lesquelles un brevet a été délivré (ou, dans certains cas, alors que les demandes sont encore en attente) mais ne peuvent peut-être pas faire de même, du moins pas dans la même mesure, en ce qui concerne les demandes internationales. Cela, malgré le fait que :

a) une demande internationale est en fait présentée dans l'État dont l'office agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et il est très probable qu'elle entre dans la phase nationale (ou dans une phase régionale équivalente) devant cet office; et

b) la recherche internationale doit être au moins aussi efficace pour ce qui concerne les travaux réalisés dans la phase nationale par l'administration internationale ayant établi le rapport, qu'une recherche nationale effectuée au même moment sur une demande.

68. Les offices doivent étudier comment arriver à mieux tirer parti des rapports de recherche internationale et d'examen international de manière à réduire leur charge de travail et à faire réaliser des économies aux déposants. Une mesure particulièrement intéressante pour réduire la charge de travail serait d'inciter les déposants à présenter leur demande dans la phase nationale sous la forme dans laquelle elle aurait fait l'objet d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif et, aurait donc des chances qu'un brevet lui soit accordé avec très peu de modifications, voire aucune. Cette incitation pourrait prendre la forme d'avantages financiers ou encore d'une procédure accélérée, analogue à celle applicable dans le cadre du PPH.

69. Les questions à prendre en considération à cet égard sont les suivantes :

a) *Quelles mesures incitatives peuvent être généralement envisagées dans le cadre du système du PCT afin d'encourager les déposants à tirer efficacement parti du système de manière à réduire la charge de travail des offices?*

b) *Quelles mesures peuvent prendre les administrations internationales afin d'inciter les déposants à tirer efficacement parti du système?*

c) *Quelles mesures peuvent prendre les offices désignés afin d'inciter les déposants à tirer efficacement parti du système?*

70. Afin que le système du PCT soit en mesure de favoriser la diminution de la charge de travail des offices nationaux et des problèmes posés par la qualité des brevets, et de réduire les coûts pour les déposants dans la proportion envisagée lors de son adoption en 1970, des mesures sérieuses devront être prises par tous les offices participant au système, y compris les offices récepteurs, les administrations internationales, les offices désignés et le Bureau international, ainsi que les déposants eux-mêmes. Un effort concerté pourrait avoir des retombées significatives dans un délai relativement court si toutes les parties s'engagent dans ce sens.

*71. La Réunion est invitée à examiner les mesures qu'il conviendrait de prendre afin de renforcer l'intérêt de la recherche nationale et de l'examen préliminaire international et de contribuer effectivement à la mise en place d'un système internationale des brevets efficace et de grande qualité, en tenant compte en particulier des questions abordées aux paragraphes 27, 31, 34, 40, 49, 54, 57, 65 et 69.*