

## **Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)**

**Douzième session  
Genève, 11 – 14 juin 2019**

### **PROPOSITION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DETENU PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

*Document établi par Singapour*

#### **RESUME**

1. Le présent document contient des propositions tendant à exiger de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qu'elle remette au Bureau international une copie de certains documents contenus dans le dossier qu'elle détient. Cela faciliterait l'accès des examinateurs des offices élus à ces documents. En outre, le Bureau international mettrait ces documents à la disposition du public au nom de l'office élu, ce qui renforcerait la transparence de la procédure d'examen préliminaire international.

#### **RAPPEL**

2. La transparence a été renforcée dans le cadre des procédures du PCT, notamment par la mise en place de mesures visant à promouvoir le lien entre la phase internationale et la phase nationale afin d'améliorer la prévisibilité de l'obtention de brevets pour les utilisateurs et d'éliminer la répétition inutile des travaux des offices nationaux ou régionaux. À cet égard, l'Assemblée de l'Union du PCT,

- a) à sa vingt-quatrième session tenue en 1997, a décidé d'ajouter la règle 94.3 afin de donner la possibilité aux offices élus d'autoriser l'accès de tiers au dossier d'une demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, à l'instar de ce que prévoit la législation nationale applicable à l'office élu à l'égard d'une demande nationale, mais pas avant la publication internationale;

b) à sa trente et unième session tenue en 2002, a décidé d'ajouter la règle 94.1.c) de façon à permettre au Bureau international de mettre à disposition au nom des offices élus des copies du rapport d'examen préliminaire international, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004; et

c) à sa quarante-quatrième session tenue en 2013, a décidé de supprimer la règle 44<sup>ter</sup> et de modifier la règle 94.1.b) de sorte que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soit disponible à compter de la date de la publication internationale, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2014.

3. Par conséquent, à l'heure actuelle, l'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet une copie du rapport d'examen préliminaire international et des annexes prescrites, qui ne comprennent généralement que la dernière série de modifications et la lettre d'accompagnement, comme l'exige la règle 66.8, ou les arguments présentés en vertu de la règle 66.3, au déposant et au Bureau international conformément à l'article 36 et à la règle 71. Ensuite, le Bureau international communique le rapport d'examen préliminaire international et les annexes prescrites à chaque office élu conformément à l'article 36 et à la règle 73 en publiant ces documents en ligne dans PATENTSCOPE. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, qui constitue généralement aussi la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international selon la règle 66.1 *bis*, est également mise à disposition dans PATENTSCOPE. En revanche, les opinions écrites de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les séries de modifications antérieures et les lettres contenant les arguments et les explications, présentées par le déposant avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, ne sont pas accessibles en ligne, sauf si un office élu les met à disposition par l'intermédiaire de son propre site Web, conformément aux règles 94.2.c) et 94.3, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Ces dispositions se limitent généralement au cas où un office élu met à disposition des documents qu'il a lui-même établis en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

4. Étant donné que seules la dernière série de modifications et la lettre sont annexées au rapport d'examen préliminaire international, il est souvent difficile pour les examinateurs des offices élus de déterminer quelles sont les modifications ou les arguments qui ont été examinés par l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Ces informations pourraient être utiles aux examinateurs, en particulier si les modifications annexées au rapport d'examen préliminaire international portent uniquement sur des questions peu importantes lorsque le déposant a présenté des modifications de fond et des arguments pour surmonter des objections soulevées dans une précédente opinion écrite.

5. Compte tenu de l'augmentation régulière du nombre de demandes internationales, dont environ 5 à 6% font l'objet d'un examen préliminaire international, il paraît souhaitable de mettre à disposition les opinions écrites de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, de même que les modifications et les lettres, en ligne dans PATENTSCOPE, avec le rapport d'examen préliminaire international. L'Office de la propriété intellectuelle de Singapour, qui agit à la fois en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et d'office élu, considère que cela faciliterait l'accès à l'ensemble des résultats de l'examen préliminaire international sur une plateforme unique et permettrait ainsi aux examinateurs des offices élus de bien comprendre les résultats de l'examen préliminaire international.

## **QUESTIONS JURIDIQUES CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE DOSSIER DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

6. Le caractère confidentiel de l'examen préliminaire international, conformément à l'interprétation de l'article 38.1), a été examiné à la sixième session de la Réunion des administrations internationales du PCT en 1997 (voir les paragraphes 55 à 61 du document PCT/MIA/VI/16). Le texte de l'article 38.1) est reproduit ci-après à toutes fins utiles :

### **Article 38**

#### **Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international**

1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration – à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international – d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire international.

7. Les participants à la réunion ont examiné les problèmes pratiques rencontrés par les examinateurs au cours de la phase nationale, ainsi que le conflit entre, d'une part, l'accès au dossier de l'examen préliminaire international par des tiers et, d'autre part, le caractère préliminaire, non contraignant et informatif de l'examen préliminaire international. Les participants à la réunion sont convenus qu'une nouvelle approche était nécessaire en ce qui concerne la confidentialité du dossier de l'examen préliminaire international et qu'une interprétation plus souple de l'article 38.1) était souhaitable. Les participants sont notamment convenus de ce qui suit (paragraphe 59 du document PCT/MIA/VI/16) :

“Les participants à la réunion sont convenus que l'exception prévue à l'article 38.1) autorisant l'accès au dossier de l'examen préliminaire international par les offices élus ne devait pas être interprétée comme limitant l'accès uniquement aux offices élus. Conformément à cette interprétation, les offices élus dont la législation nationale prévoit la publication des dossiers relatifs aux demandes ne devraient plus être tenus de retirer le dossier de l'examen préliminaire international lorsqu'ils autorisent cet accès. Non seulement le rapport d'examen préliminaire international, mais aussi le reste du dossier de l'examen préliminaire international, s'ils sont disponibles auprès de l'office élu, devraient faire partie du dossier de cet office et être mis à la disposition du public pour inspection au même titre que le reste du dossier.”

8. Conformément à cette interprétation et compte tenu des délibérations du Groupe de travail sur la réforme du PCT et du Groupe de travail du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT a ajouté les règles mentionnées au paragraphe 2. Celles-ci précisaient que les offices élus avaient le droit de mettre à la disposition du public certaines parties du dossier de l'examen préliminaire international après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international et ont progressivement facilité l'accès au rapport d'examen préliminaire international, ainsi qu'à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

## **PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES REGLES 71.1 ET 94.1.C) ET DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT**

9. Dans l'intérêt des examinateurs des offices élus et du public, il est proposé qu'au moins les opinions écrites de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les modifications et les lettres soient mises à disposition dans PATENTSCOPE après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

10. Principalement dans l'intérêt des déposants, il est proposé d'envisager que d'autres formulaires du chapitre II du PCT invitant les déposants à prendre des mesures supplémentaires (par exemple le formulaire PCT/IPEA/405 invitant les déposants à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles) soient également transmis au Bureau international (cela supposerait d'apporter de nouvelles modifications aux instructions administratives, qui s'ajouteraient aux principales propositions figurant à l'annexe II et pourraient également concerner des formulaires équivalents de la procédure prévue au chapitre I). Ceux-ci seraient immédiatement mis à la disposition des déposants par l'intermédiaire du système ePCT, ce qui permettrait d'éviter les délais de transmission par courrier. Il est proposé que ces documents soient également mis à disposition dans PATENTSCOPE après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Le nombre de documents concernés serait relativement faible, mais les avantages pour les déposants qui reçoivent par courrier postal des documents provenant de pays lointains seraient considérables.

11. À cette fin, il est proposé

- d) que la règle 71.1 soit modifiée afin d'établir une base pour exiger que les administrations chargées de l'examen préliminaire international transmettent des documents supplémentaires au Bureau international;
- e) que la règle 94.1.c) soit modifiée de façon à permettre au Bureau international de mettre à disposition, au nom d'un office élu qui en fait la requête, les documents qui figurent dans le dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, dans la mesure où ces documents ont été fournis au Bureau international;
- f) que l'instruction 602 des Instructions administratives du PCT soit modifiée afin d'exiger que l'administration chargée de l'examen préliminaire international remette au Bureau international une copie des opinions écrites et des lettres du déposant; et
- g) que, si la proposition principale est acceptée, il soit envisagé de modifier également un certain nombre de formulaires concernant les administrations chargées de l'examen préliminaire international et, selon que de besoin, les instructions correspondantes de la sixième partie des instructions administratives, de façon à exiger qu'ils soient transmis au Bureau international, afin que d'autres éléments essentiels du dossier de l'examen préliminaire international soient mis à la disposition des déposants et du public.

12. L'annexe I contient les modifications du règlement d'exécution du PCT proposées aux paragraphes 11.a) et b). L'annexe II contient les modifications des instructions administratives proposées au paragraphe 11.c).

13. Étant donné que les administrations chargées de l'examen préliminaire international utilisent actuellement des moyens électroniques pour transmettre des documents au Bureau international, il est à espérer que la charge administrative que représente le fait de remettre des copies au Bureau international sera négligeable.

## **TRAVAUX FUTURS**

14. Les dispositions proposées dans les annexes du présent document pourraient constituer une première étape vers d'autres améliorations dans l'accès à l'information concernant l'examen préliminaire international. En particulier, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner s'il convient d'inviter la Réunion des administrations internationales du PCT à examiner la possibilité de ne plus annexer les modifications, les rectifications et les lettres au rapport d'examen préliminaire international, étant donné que celles-ci pourraient être affichées de façon plus appropriée sous forme de documents distincts. De plus, parallèlement aux travaux visant à assurer la publication en texte intégral du corps de la demande, les

modifications et les rectifications pourraient également être affichées sous la forme de corps des demandes entièrement nouveaux, dûment annotés afin d'afficher les différences par rapport à la demande telle que déposée, ce qui éviterait aux offices élus de devoir combiner les modifications annexées au rapport d'examen préliminaire international et la demande internationale telle que publiée.

15. Le groupe de travail est invité

*i) à examiner les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives qui figurent dans les annexes du présent document et*

*ii) à formuler des observations sur les travaux futurs dont il est question au paragraphe 14.*

[Les annexes suivent]

## ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT<sup>1</sup>

## TABLE DES MATIERES

Règle 71	Transmission du rapport d'examen préliminaire international et de documents connexes.....	2
71.1	<i>Destinataire</i> .....	2
71.2	<i>Copies de documents cités</i> .....	2
Règle 94	Accès aux dossiers .....	3
94.1	<i>Accès au dossier détenu par le Bureau international</i> .....	3
94.1 bis à 94.3	<i>[Sans changement]</i> .....	3

---

<sup>1</sup> Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé.

**Règle 71**  
**Transmission du**  
**rapport d'examen préliminaire international**  
**et de documents connexes**

71.1 *Destinataire*

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au Bureau international des copies d'autres documents du dossier de l'examen préliminaire international conformément aux instructions administratives.

[COMMENTAIRE : le nouvel alinéa b) offre une base précise pour les propositions de modification de l'instruction 602, ainsi que pour les instructions administratives concernant la transmission d'autres documents à l'avenir, tels que les invitations à payer des taxes additionnelles.]

71.2 *Copies de documents cités*

a) à d) [Sans changement]

## Règle 94

### Accès aux dossiers

#### 94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international

a) *[Sans changement]*

b) *[Sans changement]* Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38 et des alinéas d) à g), délivre des copies de tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) Sur requête d'un office élu, mais pas avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, le Bureau international délivre au nom de cet office ~~des les~~ copies ~~du rapport d'examen préliminaire international en vertu de~~ visées à l'alinéa b) de tout document qui lui a été transmis en vertu de la règle 71.1.a) ou b) par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.

[COMMENTAIRE : la référence à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international a été ajoutée à des fins de cohérence avec l'article 38.1), étant entendu que cet ajout signifie que la règle s'appliquerait aux documents transmis au Bureau international avant l'établissement du rapport.]

d) à g) *[Sans changement]*

94.1 bis à 94.3 *[Sans changement]*

[L'annexe II suit]



ANNEXE II

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU TRAITE  
DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS<sup>2</sup>

TABLE DES MATIERES

Instruction 602 Traitement des modifications par l'administration chargée de l'examen préliminaire international .....	2
---	---

---

<sup>2</sup> Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé.

## Instruction 602

### Traitement des modifications

#### par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international,

i) à iv) [Sans changement]

v) [sans changement] annexe à la copie du rapport d'examen préliminaire international qui est transmise au Bureau international toute feuille de remplacement et toute lettre comme le prévoit la règle 70.16;

vi) [sans changement] annexe à la copie du rapport d'examen préliminaire international qui est transmise au déposant une copie de chaque feuille de remplacement et toute lettre comme le prévoit la règle 70.16.;

[COMMENTAIRE : comme indiqué au paragraphe 14 du corps du texte du présent document, il pourrait être envisagé ultérieurement de ne plus annexer les modifications et les lettres au rapport d'examen préliminaire international, étant entendu que les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT qui figurent à l'annexe I permettraient à l'avenir de mettre à disposition ces documents dans un format plus pratique, ce qui allégerait le travail de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.]

vii) si une opinion écrite doit être établie, transmet au Bureau international une copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international avec une copie de chaque feuille de remplacement et toute lettre d'accompagnement visées à la règle 66.8 ou contenant les arguments présentés en vertu de la règle 66.3.

b) à d) [Sans changement]

[Fin de l'annexe II et du document]