

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

Quatorzième session
Genève, 14 – 17 juin 2021

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'ÉQUIPE D'EXPERTS CHARGÉE DE LA DOCUMENTATION MINIMALE DU PCT

Document établi par l'Office européen des brevets

RESUME

1. En vue d'entreprendre un examen complet de la documentation minimale du PCT, depuis 2017, l'Équipe d'experts chargée de la documentation minimale du PCT (ci-après dénommée "équipe d'experts") suit le programme de travail approuvé par la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT au début de 2017. Dans ce programme de travail, les travaux de l'équipe d'experts ont été divisés en quatre objectifs, à savoir les objectifs A, B, C et D (voir l'appendice du document PCT/MIA/24/4). Les travaux relatifs aux objectifs A, B et C sont dirigés par l'Office européen des brevets (OEB) et ceux relatifs à l'objectif D par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). L'objectif A a déjà été atteint au cours du dernier trimestre de 2017. Depuis 2018, l'équipe d'experts travaille sur les objectifs B, C et D. Les discussions ont très vite mis en évidence que les règles 34 et 36 devraient être modifiées.
2. En règle générale, l'équipe d'experts mène ses travaux sur un forum électronique mis à disposition par l'OMPI (ci-après dénommé "Wiki"). En outre, lorsqu'elle le juge nécessaire pour faciliter l'avancement des discussions, l'équipe d'experts se réunit physiquement ou virtuellement. La première réunion de l'équipe d'experts s'est tenue les 21 et 22 mai 2019 au siège de l'OEB, à Munich. En raison de la pandémie de COVID-19, la deuxième réunion de l'équipe d'experts s'est tenue en visioconférence du 7 au 11 décembre 2020 (deux heures par jour). Pour la même raison, la troisième réunion de l'équipe d'experts se tiendra en visioconférence du 17 au 21 mai 2021 (deux heures par jour).

RAPPEL

3. En 2005, la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT a décidé d'établir une équipe d'experts chargée d'entreprendre un examen complet de la documentation minimale du PCT. L'équipe d'experts a reçu pour mandat de traiter des questions en rapport avec la documentation en matière de brevets et la littérature non-brevet, y compris les bases de données relatives aux savoirs traditionnels (voir le document PCT/MIA/11/14). Toutefois, pour diverses raisons, le processus a été bloqué pendant plusieurs années. En janvier 2016, la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT est parvenue à un consensus concernant la réactivation de l'équipe d'experts et le Bureau international a invité l'une des administrations chargées de la recherche internationale à reprendre le rôle de responsable de l'équipe d'experts. En février 2016, l'OEB a répondu positivement à l'appel du Bureau international et l'équipe d'experts a ainsi été par la suite réactivée sous la direction de l'OEB.

4. Depuis 2017, l'équipe d'experts suit le programme de travail approuvé par la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT au début de 2017 en vue d'atteindre les quatre objectifs ci-après (voir l'appendice du document PCT/MIA/24/4) :

- Objectif A : créer un inventaire actualisé des éléments de la littérature brevet et non-brevet qui font partie de la documentation minimale du PCT actuelle.
- Objectif B : recommander les conditions et les normes requises pour l'inclusion d'une collection de documents de brevet dans la documentation minimale du PCT.
- Objectif C : proposer des éléments bibliographiques et textuels clairement définis de données de brevet qui devraient figurer dans toutes les collections de brevets faisant partie de la documentation minimale du PCT.
- Objectif D : recommander les conditions et les normes requises pour la révision, l'ajout et la tenue à jour de la littérature non-brevet et de l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels et évaluer ensuite, sur la base des critères qui auront été établis, la proposition révisée des autorités indiennes au sujet de la bibliothèque numérique des savoirs traditionnels.

5. En règle générale, l'équipe d'experts mène ses travaux sur le Wiki. En outre, lorsqu'elle le juge nécessaire pour faciliter l'avancement des discussions, l'équipe d'experts se réunit physiquement ou virtuellement. Les discussions relatives aux objectifs A, B et C sont dirigées par l'OEB et celles relatives à l'objectif D par l'USPTO.

SITUATION ACTUELLE

6. Les discussions relatives à l'objectif A ont été conclues avec succès à la fin de 2017, c'est-à-dire lorsque l'inventaire actualisé des éléments de la documentation minimale du PCT actuelle a été adopté par les membres de l'équipe d'experts. L'inventaire actualisé des éléments de la littérature non-brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT a été publié le 30 octobre 2020 par le Bureau international sur le site Web de l'OMPI et l'inventaire actualisé des éléments de la littérature brevet devrait être publié prochainement. Depuis 2018, l'équipe d'experts travaille sur les objectifs B, C et D dans le cadre de plusieurs cycles de discussions sur le Wiki.

7. S'agissant de l'objectif B, le premier cycle de discussions a porté sur deux questions principales :

- a) La première question concerne les critères linguistiques actuellement énoncés dans la règle 34.1 qui donnent lieu à la situation suivante :

- les collections de brevets nationales de certaines administrations chargées de la recherche internationale ne font pas partie de la documentation minimale du PCT;
- le contenu de la documentation minimale du PCT varie en fonction de la ou des langues officielles de l'administration chargée de la recherche internationale et de la disponibilité d'abrégés en anglais; et
- la documentation en matière de brevets comprise dans la documentation minimale du PCT se limite aux documents de brevet publiés dans un nombre restreint de langues.

b) La deuxième question concerne les modèles d'utilité. L'actuelle règle 34.1 indique expressément que les certificats d'utilité délivrés par la France font partie de la documentation minimale du PCT, mais omet de mentionner les autres collections de modèles d'utilité d'envergure, qui sont des sources importantes d'informations pertinentes sur l'état de la technique.

8. En ce qui concerne l'objectif C, le premier cycle de discussions a porté sur la question de savoir si la norme ST.37 sur les fichiers d'autorité pourrait être utilisée pour faciliter la description du contenu des collections de brevets et de modèles d'utilité faisant partie de la documentation minimale du PCT.

9. En ce qui concerne l'objectif D, la première étape a été l'établissement par l'USPTO d'un questionnaire adressé aux administrations internationales du PCT, concernant l'utilisation par celles-ci de sources et de bases de données relatives à la littérature non-brevet et à l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels dans le cadre de leurs recherches sur l'état de la technique. Ce questionnaire portait également sur l'actualisation et l'ajout des informations et des bases de données sur la littérature non-brevet et les savoirs traditionnels à la liste de la documentation minimale du PCT, les conditions à remplir pour que ces bases de données puissent être utilisées par les administrations internationales, les problèmes éventuels posés par l'utilisation de ces bases de données et les questions concernant des exigences potentielles en matière de confidentialité et autres conditions liées à l'utilisation de ces bases de données. Le Bureau international a envoyé le questionnaire aux administrations internationales le 9 juillet 2018 dans la circulaire C. PCT 1544.

10. À la vingt-sixième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, les 13 et 14 février 2019, l'OEB a présenté le rapport sur l'état d'avancement des travaux de l'équipe d'experts (document PCT/MIA/26/8) contenant les conclusions qui pouvaient être tirées des premiers cycles de discussions sur les objectifs B et C. L'USPTO a formulé dans une annexe de ce rapport quelques observations préliminaires sur les réponses au questionnaire figurant dans la circulaire C. PCT 1544 (voir l'annexe IV du document PCT/MIA/26/8). Les administrations se sont félicitées des progrès accomplis dans tous les domaines, ont examiné le rapport de l'équipe d'experts sur l'état d'avancement des travaux (document PCT/MIA/26/8) et ont formulé plusieurs observations sur des questions relatives aux objectifs B, C et D (voir les paragraphes 74 à 83 du document PCT/MIA/26/13). L'OEB a appelé l'attention sur le fait que les points qui restaient à examiner dans le cadre des objectifs B et C étaient complexes et que leur mise au point par l'intermédiaire du forum électronique pouvait être lente et difficile. Par conséquent, il a proposé de convoquer une réunion physique de l'équipe d'experts pour que ceux-ci puissent en débattre directement (paragraphe 75 du document PCT/MIA/26/13).

11. Comme suite à la proposition de l'OEB, la première réunion de l'équipe d'experts s'est tenue les 21 et 22 mai 2019 au siège de l'OEB, à Munich. À cette réunion, l'OEB a présenté des propositions visant à actualiser et à rationaliser la définition des éléments de la littérature brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT (voir les documents PCT/MD/1/2 et PCT/MD/1/3). Plus précisément, le document PCT/MD/1/2 contenait des propositions de modification des règles 34 et 36 et le document PCT/MD/1/3 des propositions concernant les

exigences techniques et d'accessibilité pour lesquelles les règles révisées proposées renvoient aux instructions administratives du PCT. L'USPTO a fait rapport sur les réponses au questionnaire figurant dans la circulaire C. PCT 1544, a résumé certains des thèmes récurrents relevés dans les réponses et a proposé plusieurs questions devant faire l'objet d'un examen complémentaire (voir le document PCT/MD/1/4). Cette réunion de deux jours a permis aux membres de l'équipe d'experts d'avoir des discussions constructives et a contribué de façon substantielle à la poursuite des travaux. Toutes les délégations sont convenues de la nécessité d'entreprendre un examen de la documentation minimale du PCT et ont approuvé d'une façon générale les objectifs de la réforme. Toutefois, les questions qui ont été abordées ont montré qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à un accord sur la manière dont cette réforme devrait être menée. Des indications plus détaillées figurent dans le résumé des délibérations de cette première réunion (document PCT/MD/1/5 reproduit dans l'appendice du document PCT/MIA/27/11)

12. À la douzième session du Groupe de travail du PCT tenue du 11 au 14 juin 2019, l'OEB a présenté un rapport sur l'état d'avancement du projet relatif à la documentation minimale du PCT (document PCT/WG/12/16) et a présenté un rapport verbal sur la première réunion de l'équipe d'experts. Le Groupe de travail du PCT a pris note du contenu du document PCT/WG/12/16 et toutes les délégations ayant pris la parole ont souligné l'importance des travaux de l'équipe d'experts (voir les paragraphes 144 et 145 du document PCT/WG/12/24).

13. Les travaux de suivi de la première réunion de l'équipe d'experts ont commencé sur le Wiki durant l'été 2019. En ce qui concerne les objectifs B et C, l'OEB a lancé début août le deuxième cycle de discussions sur les objectifs B et C. Plus précisément, l'OEB a mis en ligne sur le Wiki un document visant à donner suite aux conclusions de cette réunion concernant les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT (voir le document PCT/MD/1/2/REV). Dans ce document, l'OEB a notamment présenté des propositions révisées de modification des règles 34 et 36. Avec le document PCT/MD/1/2/REV, l'OEB a mis en ligne sur le Wiki un modèle pour que les administrations chargées de la recherche internationale puissent évaluer l'état actuel de leurs collections de documents de brevet ainsi qu'un résumé présentant l'état de la collection de l'OEB. L'OEB a invité les autres membres de l'équipe d'experts à soumettre, au plus tard le 27 septembre 2019, leurs commentaires sur le document PCT/MD/1/2/REV ainsi qu'un résumé présentant l'état de leurs collections.

14. L'OEB a reçu des commentaires sur le document PCT/MD/1/2/REV uniquement de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement, de l'Office des brevets du Japon, de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, de l'Office indien des brevets, de l'Office coréen de la propriété intellectuelle et de l'USPTO, ainsi que du Bureau international. L'OEB a également reçu des résumés de l'état des collections de documents de brevet de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement, de l'Office des brevets du Japon, de l'Office indien des brevets, de l'Office coréen de la propriété intellectuelle et de l'USPTO. En outre, le Bureau international a mis à disposition sur le site Web de l'OMPI une liste indiquant les données couvertes par les collections de brevets dans PATENTSCOPE et l'étendue des documents en texte intégral sous forme électronique consultable.

15. En ce qui concerne l'objectif D, en juin 2019, l'USPTO a mis en ligne sur le Wiki une feuille de calcul compilant toutes les réponses au questionnaire figurant dans la circulaire C. PCT 1544. En outre, à la fin du mois de juillet, l'USPTO a mis en ligne un questionnaire supplémentaire sur la littérature non-brevet qui devrait aider à l'élaboration des conditions et des normes requises pour la révision, l'ajout et la tenue à jour de la littérature non-brevet et de l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels dans la documentation minimale du PCT. Les membres de l'équipe d'experts ont été invités à répondre à ce questionnaire avant la fin du mois de novembre 2019. Seuls cinq offices (l'Institut national brésilien de la propriété industrielle, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, l'OEB, l'Office des brevets du

Japon et l'USPTO) avaient répondu à ce questionnaire fin décembre 2019, lorsque l'USPTO a mis en ligne sur le Wiki une feuille de calcul compilant toutes les réponses. L'Office coréen de la propriété intellectuelle a répondu en janvier 2020.

16. À la vingt-septième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (les 6 et 7 février 2020), l'OEB a fait rapport sur les progrès réalisés jusqu'alors sur les objectifs A à C (voir le document PCT/MIA/27/11) et l'USPTO sur l'objectif D (voir le document PCT/MIA/27/12). L'OEB a annoncé qu'il envisageait d'organiser une deuxième réunion physique de l'équipe d'experts à Munich les 28 et 29 avril 2020, mais que cela restait à confirmer. Il a été indiqué que "l'équipe d'experts s'efforcera de formuler des propositions pour présentation à la Réunion et au Groupe de travail du PCT, en vue de recommander à l'Assemblée de l'Union du PCT d'approuver les modifications du règlement d'exécution du PCT en 2022, pour qu'elles entrent en vigueur avant le début des travaux sur la prochaine série de renouvellement des nominations des administrations internationales en 2026" (voir le paragraphe 70 du document PCT/MIA/27/16). Les administrations ont remercié l'Office européen des brevets et l'équipe d'experts pour le travail accompli et ont examiné les rapports présentés par l'OEB et l'USPTO (voir les paragraphes 70 à 74 et 77 à 80 du document PCT/MIA/27/16). La Réunion a pris note du rapport sur l'état d'avancement des travaux de l'équipe d'experts et a recommandé leur poursuite sous la forme proposée, y compris la convocation d'une réunion physique de l'équipe d'experts (voir les paragraphes 75 et 81 du document PCT/MIA/27/16).

17. En raison de la pandémie de COVID-19, la deuxième réunion de l'équipe d'experts a dû être reportée. En vue de progresser malgré ces circonstances, l'OEB et l'USPTO ont établi des documents à examiner sur le Wiki.

18. En ce qui concerne les objectifs B et C, le 16 juillet 2020, l'OEB a mis en ligne sur le Wiki deux documents, à savoir le document PCT/MD/1/2/REV2 contenant des propositions révisées de modification des règles et le document PCT/MD/1/3/REV contenant des propositions révisées concernant les exigences techniques et d'accessibilité au titre des objectifs B et C, et a invité les autres membres de l'équipe d'experts à faire part de leurs commentaires sur ces documents. L'OEB a reçu des commentaires uniquement de l'Office des brevets du Japon, de l'USPTO et du Bureau international. Parallèlement, l'OEB a tenu des consultations informelles avec les offices du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France sur les propositions contenues dans ces documents. Les propositions présentées dans les documents PCT/MD/1/2/REV2 et PCT/MD/1/3/REV sont résumées dans les annexes I et II du document PCT/WG/13/12 établi pour la treizième session du Groupe de travail du PCT tenue du 5 au 8 octobre 2020.

19. En ce qui concerne l'objectif D, le 3 avril 2020, l'USPTO a mis en ligne sur le Wiki un document intitulé "*Critères d'évaluation des éléments de la littérature non-brevet, y compris de l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels, aux fins de leur ajout à la liste de documentation minimale du PCT*". Ce document proposait un processus et des critères permettant de déterminer si des éléments de la littérature non-brevet, y compris des données relatives à l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels, pouvaient être ajoutés à la liste, et la manière dont la liste pourrait être tenue à jour. En outre, ce document contenait une série de questions à examiner. L'USPTO a invité les autres membres de l'équipe d'experts à faire part de leurs commentaires et de leurs réponses sur le Wiki avant le 30 juin 2020. Seuls quatre offices (l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, l'OEB, l'Office des brevets du Japon et l'Office indien des brevets) et le Bureau international ont répondu au document de l'USPTO.

20. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, la deuxième réunion de l'équipe d'experts s'est tenue en visioconférence sur la plateforme WebEx du 7 au 11 décembre 2020 (deux heures par jour). Lors de cette réunion, l'OEB a présenté des versions révisées des propositions contenues dans les documents PCT/MD/1/2/REV2 et PCT/MD/1/3/REV (documents PCT/MD/2/2 et PCT/MD/2/3), l'USPTO a présenté une version révisée de son

document d'avril (document PCT/MD/2/4) et l'Office indien des brevets a fait une présentation sur la bibliothèque numérique des savoirs traditionnels de l'Inde (document PCT/MD/2/5). Cette réunion virtuelle a permis à l'équipe d'experts d'accomplir des progrès considérables sur tous les objectifs en suspens. En ce qui concerne l'objectif B, l'équipe d'experts a provisoirement approuvé les propositions de modification des règles proposées par l'OEB, sous réserve d'informations complémentaires fournies par les offices sur le forum électronique et d'un consensus général sur les objectifs B et C. En ce qui concerne l'objectif C, l'équipe d'experts est sur le point de parvenir à un consensus sur la manière d'utiliser les fichiers d'autorité de la norme ST.37 de l'OMPI à cette fin (y compris toute extension requise de ces fichiers d'autorité) ainsi que sur la date limite d'applicabilité des nouvelles exigences techniques et d'accessibilité. En ce qui concerne l'objectif D, les critères relatifs aux critères permettant de déterminer les éléments de la littérature non-brevet ont quasiment fait l'objet d'un accord au sein de l'équipe d'experts. On trouvera de plus amples détails dans le résumé des débats de cette réunion (document PCT/MD/2/6, reproduit dans l'annexe du document PCT/MIA/28/4).

21. Le 11 décembre 2020, l'USPTO a publié une version actualisée de son document PCT/MD/2/4 tenant compte des contributions reçues à la deuxième réunion de l'équipe d'experts et a invité les membres de l'équipe d'experts à formuler des observations. Seuls cinq offices (Office de la propriété intellectuelle du Canada, OEB, Office des brevets du Japon, Office coréen de la propriété intellectuelle, USPTO) et le Bureau international ont envoyé une réponse.

22. À la vingt-huitième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (tenue du 24 au 26 mars 2021), sur la base du rapport sur l'état d'avancement des travaux de l'équipe d'experts (document PCT/MIA/28/4), l'OEB et l'USPTO ont "souligné les progrès importants réalisés dans la révision des éléments de la littérature brevet et non-brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT". Il a été annoncé que "lors de la réunion de l'équipe d'experts prévue du 17 au 21 mai 2021, tout serait mis en œuvre en vue de progresser davantage vers la formulation de recommandations relatives à la modification du règlement d'exécution du PCT et des accords concernant la littérature non-brevet qui seraient soumises aux organes compétents dans le courant de 2022" (paragraphe 40 du document PCT/MIA/28/9).

23. Comme annoncé à la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, la troisième réunion de l'équipe d'experts se tiendra en visioconférence sur la plateforme WebEx du 17 au 21 mai 2021 (deux heures par jour). L'OEB rendra compte verbalement à la session en cours des progrès accomplis lors de ladite réunion.

24. Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.

[Fin du document]