

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

Quinzième session
Genève, 3 – 7 octobre 2022

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

Document établi par l'Office européen des brevets et les États-Unis d'Amérique

RÉSUMÉ

1. Le présent document fait le point sur l'état d'avancement des travaux de l'Équipe d'experts chargée de la documentation minimale du PCT (ci-après dénommée "équipe d'experts"), dirigée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Office européen des brevets (OEB). Comme suite aux délibérations à la quatrième session de l'équipe d'experts (du 13 au 17 décembre 2021) et à la vingt-neuvième session de la Réunion des administrations internationales du PCT (du 20 au 22 juin 2022), les États-Unis d'Amérique et l'OEB ont soumis au Groupe de travail du PCT des propositions de modification du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives (voir le document PCT/WG/15/11).

2. Afin de faciliter la transition vers les prescriptions proposées en matière de documentation minimale du PCT, il est proposé dans le présent document de prolonger le mandat de l'équipe d'experts et de créer une équipe d'experts permanente qui commencera à travailler lorsque les prescriptions révisées entreront en vigueur afin d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Cette équipe d'experts permanente traiterait également les questions relatives à la littérature non-brevet, y compris les futures révisions de la liste des éléments convenus en vertu de la règle 34.1.b)iii).

RAPPEL

3. En 2005, la Réunion des administrations internationales 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 les questions relatives à la documentation en matière de brevets et à 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 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. Le mandat confié à l'équipe d'experts (voir le paragraphe 9 du document PCT/WG/9/22), comme indiqué par le Groupe de travail du PCT en mai 2016, est le suivant :
 - a) Définir précisément l'étendue de la documentation minimale du PCT existante, compte tenu du fait que le Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle est obsolète, puisque la définition et l'étendue de la documentation en matière de brevets n'ont pas été révisées depuis novembre 2001, et que la définition et l'étendue de la littérature non-brevet n'ont pas été révisées depuis février 2010.
 - b) Formuler des recommandations et élaborer des normes auxquelles les offices nationaux pourront raisonnablement se conformer afin que leurs collections nationales puissent être incluses dans la documentation minimale du PCT et que les administrations internationales et les fournisseurs de bases de données puissent télécharger facilement les informations nécessaires de manière fiable et en temps opportun. Il faudra également examiner si les modèles d'utilité doivent aussi faire partie de la documentation minimale.
 - c) Proposer des éléments clairement définis de données de brevet qui devraient figurer dans toutes les collections de brevets faisant partie de la documentation minimale du PCT (tels que données bibliographiques, abrégés, texte intégral, images en fac-similé et données de classement), ainsi que les conditions que ces données doivent remplir en matière de qualité et de diffusion, afin d'améliorer les possibilités de recherche et de faciliter l'échange de données entre les offices de brevets et les fournisseurs de bases de données commerciales.
 - d) Définir les conditions requises pour qu'une collection de brevets puisse être incluse dans la documentation minimale du PCT et déterminer dans quelle mesure les administrations sont censées prendre en considération et examiner des documents lorsqu'ils sont établis dans des langues différentes ou qu'ils contiennent des divulgations techniques équivalentes à celles contenues dans d'autres documents de brevet.
 - e) Renforcer l'accès à l'information technique contenue dans les documents de brevet en élargissant l'éventail des techniques et des langues couvertes et faciliter la recherche de l'information en matière de brevets. Cela permettra d'améliorer la qualité des recherches internationales et de garantir aux tiers un meilleur accès à l'information en matière de brevets.
 - f) Faire des recommandations et proposer des mécanismes pour la révision et la tenue de la partie de la documentation minimale du PCT consacrée à la littérature non-brevet en prenant en considération des facteurs tels que :
 - i) accès pratique aux périodiques, y compris sous forme électronique;

- ii) éventail des champs techniques couverts par les périodiques;
- iii) conditions d'accès applicables aux périodiques, y compris coût et possibilité de recherche textuelle.

g) Recommander des conditions pour l'inclusion de données relatives à l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels dans la partie de la documentation minimale du PCT consacrée à la littérature non-brevet. Par ailleurs, l'équipe d'experts devrait collaborer avec les autorités indiennes après avoir reçu leurs propositions détaillées révisées pour l'inclusion de la bibliothèque numérique des savoirs traditionnels dans la documentation minimale du PCT.

5. Dans un souci d'efficacité, dans le programme de travail approuvé par la Réunion des administrations internationales du PCT au début de 2017 les objectifs énumérés ci-dessus ont été regroupés comme suit (voir l'appendice du document PCT/MIA/24/4) :

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.

6. 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

7. 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 brevet et non-brevet qui font partie de la documentation minimale du PCT actuelle est disponible sur le site Web de l'OMPI. 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.

8. S'agissant des objectifs B et C, deux questions principales ont émergé dès le début des discussions :

- a) La première question concerne les critères linguistiques actuellement énoncés dans la règle 34.1 qui donnent lieu à la situation suivante :
 - i) les collections de brevets nationales de certaines administrations chargées de la recherche internationale ne font pas partie de la documentation minimale du PCT;

ii) 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

iii) 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.

9. Les discussions ont très vite mis en évidence que les règles 34 et 36 devraient être modifiées et que ces modifications devraient s'accompagner de nouvelles dispositions dans les instructions administratives du PCT traitant des critères techniques.

10. Depuis sa première réunion (les 21 et 22 mai 2019), l'équipe d'experts a examiné des propositions de modification des règles présentées par l'OEB. La quatrième réunion de l'équipe d'experts s'est tenue en visioconférence du 13 au 17 décembre 2021 (deux heures par jour). À cette réunion, l'équipe d'experts a approuvé les propositions révisées et un accord de principe concernant l'interprétation du projet de règle 36. Celle-ci est également convenue de continuer à affiner certains aspects de la formulation via le wiki (voir les paragraphes 85 et 86 du document PCT/MD/4/5/REV, qui fait l'objet d'un appendice du document PCT/MIA/29/4). À la vingt-neuvième session de la Réunion des administrations internationales du PCT (du 20 au 22 juin 2022), l'OEB et l'USPTO ont présenté un rapport sur l'état d'avancement des travaux (voir le document PCT/MIA/29/4) et l'OEB a présenté les propositions révisées de modification des règles et ledit accord concernant la règle 36 (voir le document PCT/MIA/29/5 et ses annexes I et II). Les administrations internationales ont examiné les documents PCT/MIA/29/4 et PCT/MIA/29/5 (voir les paragraphes 43 à 51 du document PCT/MIA/29/10 et notamment les paragraphes 47 à 49 concernant les propositions de modification de la règle). Les administrations ont en général approuvé les propositions. En conséquence, l'OEB est désormais en mesure de présenter aux annexes I et II du document PCT/WG/15/11 les propositions finales de modification des règles 34, 36 et 63, ainsi que la proposition d'accord qui serait adoptée avec lesdites modifications, respectivement.

11. En ce qui concerne les exigences techniques et d'accessibilité au titre des objectifs B et C, à sa première réunion, l'équipe d'experts a examiné des propositions tendant à étendre le format du fichier d'autorité selon la norme ST.37 afin de le réorienter pour préciser les éléments bibliographiques et textuels clairement définis des données de brevets qui devraient figurer dans les collections de brevets faisant partie de la documentation minimale du PCT. Durant sa deuxième réunion, l'équipe d'experts s'est concentrée sur la question de la date limite à compter de laquelle les exigences techniques et d'accessibilité proposées, notamment en ce qui concerne l'accessibilité des données de brevet sous une forme lisible par ordinateur et se prêtant à la recherche, devraient être obligatoires. Lors de sa troisième réunion, l'équipe d'experts a fait des progrès significatifs sur ces deux aspects et a donc chargé l'OEB de préparer un projet de texte pour de nouvelles dispositions pour les instructions administratives du PCT définissant les exigences techniques et d'accessibilité de la partie de la documentation minimale du PCT relative à la documentation de brevets.

12. À sa quatrième réunion, l'équipe d'experts a examiné les propositions relatives à un projet d'instructions administratives du PCT. À cette réunion, des progrès supplémentaires ont été faits. En particulier, un consensus s'est dégagé sur la date limite proposée du 1^{er} janvier 1991 (voir les paragraphes 16 et 37 du document PCT/MD/4/5/REV). En réponse à une demande

d'aide à la mise en œuvre du nouveau cadre formulée par une délégation, le président a reconnu qu'il serait important de soutenir l'ensemble de la communauté des administrations internationales et des offices de brevets dont la documentation de brevets est incluse dans la documentation minimale du PCT afin d'assurer une transition en douceur. À cet égard, le président a suggéré que l'une des mesures à prendre pourrait être la suivante :

- a) prolonger le mandat de l'actuelle équipe d'experts jusqu'à l'entrée en vigueur effective des règles 34 et 36 révisées et des instructions administratives correspondantes, avec les tâches supplémentaires suivantes :
 - i) guider et aider les offices à être techniquement prêts à la date d'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique pour toutes les demandes publiées à partir de ladite date d'entrée en vigueur, ainsi que
 - ii) convenir d'une feuille de route pour aider les offices à satisfaire aux exigences techniques à partir de la date limite jusqu'à ladite date d'entrée en vigueur dans la fenêtre de 10 ans; et
- b) veiller à ce que la mise en œuvre de la feuille de route convenue soit incluse dans le mandat de la (future) Équipe d'experts permanente chargée de la documentation minimale du PCT relevant de la Réunion des administrations du PCT qui commencera à fonctionner après l'entrée en vigueur de la nouvelle série d'instructions administratives (voir le paragraphe 32 du document PCT/MD/4/5/REV).

13. La suggestion ci-dessus a été publiée sur le wiki pour un examen plus approfondi et approuvée par l'équipe d'experts.

14. Après sa quatrième réunion, l'équipe d'experts a examiné via le wiki une version améliorée du projet de dispositions pour les instructions administratives du PCT. À la vingt-neuvième session de la Réunion des administrations internationales du PCT, l'OEB a présenté des propositions révisées relatives aux dispositions pour les instructions administratives du PCT consacrées à la partie de la documentation minimale du PCT consacrée à la littérature non-brevet (voir le document PCT/MIA/29/5 et son annexe III). Les administrations internationales du PCT ont examiné les propositions et les ont généralement soutenues. Quelques administrations ont formulé les observations ci-après (voir les paragraphes 50.a) et b) du document PCT/MIA/29/10) :

- a) Une administration a estimé que l'inclusion des informations visées au paragraphe 5.e) de la nouvelle annexe H proposée des instructions administratives dans le fichier d'autorité devrait être facultative, comme c'était le cas dans la norme ST.37 de l'OMPI. L'OEB a fait part de sa volonté de travailler avec l'administration pour examiner cette question, mais a fait observer que, sans l'inclusion des informations visées audit paragraphe 5.e), des informations bénéfiques sur la possibilité de recherche dans le texte des brevets seraient perdues.
- b) En ce qui concerne les conditions d'utilisation des données relatives aux brevets et aux modèles d'utilité mises à la disposition des administrations internationales en vertu du paragraphe 20 de la nouvelle annexe H proposée des instructions administratives, une administration a souligné l'importance du consentement du fournisseur des données avant tout partage au-delà de ce qui est nécessaire pour la recherche de brevets et la fourniture de copies des documents cités en vertu du PCT. Une autre administration a indiqué souhaiter que les données soient partagées sur PATENTSCOPE, car cela constituerait une source et une interface uniques permettant aux déposants et aux offices nationaux d'accéder aux données de la documentation minimale du PCT.

15. Comme convenu à la dernière session de la Réunion des administrations internationales du PCT, l'OEB a examiné les deux observations susmentionnées et a consulté l'équipe d'experts à cet égard via le wiki. En conséquence, l'OEB est désormais en mesure de présenter la proposition finale respective de la nouvelle annexe H à l'annexe III du document PCT/WG/15/11.

16. En ce qui concerne l'objectif D, depuis sa deuxième réunion tenue du 7 au 11 décembre 2020, l'équipe d'experts a examiné les propositions de l'USPTO concernant les critères d'examen de la littérature non-brevet et de l'état de la technique découlant de savoirs traditionnels. Plus précisément, les propositions présentaient 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.

17. À sa quatrième réunion, l'équipe d'experts a examiné les exigences relatives aux ressources qui doivent offrir une interface de recherche, être disponibles au niveau institutionnel et être accessibles au public par voie électronique, ainsi que la proposition de transformer l'équipe d'experts en un organe permanent (voir les paragraphes 40 à 70 du document PCT/MD/4/5/REV). Pour la littérature non-brevet différente des ressources relatives aux savoirs traditionnels, l'équipe d'experts est parvenue à un consensus sur tous les aspects techniques. L'équipe d'experts a invité l'USPTO à formuler les propositions relatives à la littérature non-brevet sous forme de projet de dispositions pour les instructions administratives du PCT et à travailler avec l'OEB sur un document commun contenant toutes les modifications proposées à apporter aux instructions administratives (voir les paragraphes 51, 52 et 70 du document PCT/MD/4/5/REV).

18. En outre, en ce qui concerne les ressources relatives aux savoirs traditionnels, l'Office indien des brevets a rappelé le caractère unique et complexe de ces ressources et le fait que ces dernières ne sont pas toujours accessibles au public sous forme électronique. L'Office indien des brevets a également rappelé qu'il demandait l'inclusion de l'ensemble de la base de données de la bibliothèque numérique des savoirs traditionnels de l'Inde dans la documentation minimale du PCT. L'Office indien des brevets a souligné que les critères d'évaluation des ressources relatives aux savoirs traditionnels devaient être distincts des critères applicables à la littérature non-brevet classique et a précisé qu'il ne demandait pas un traitement spécial pour la base de données de la bibliothèque numérique des savoirs traditionnels, mais pour les ressources relatives aux savoirs traditionnels en général (voir les paragraphes 44 et 67 du document PCT/MD/4/5/REV). L'Office indien des brevets a en outre souligné que "les discussions au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de l'OMPI, au cours desquelles la nature particulière des ressources relatives aux savoirs traditionnels a été examinée, auraient une incidence importante sur les discussions en cours et a estimé que, jusqu'à ce que l'IGC soit en mesure de prendre une décision sur la question, les critères proposés ne pourraient être appliqués qu'à la littérature scientifique et technique moderne, les ressources relatives aux savoirs traditionnels devant être évaluées différemment" (voir le paragraphe 44 du document PCT/MD/4/5/REV).

19. L'USPTO a souligné que les ressources relatives aux savoirs traditionnels ne se sont pas vu accorder de statut spécial jusqu'à présent par l'IGC. En outre, l'USPTO a rappelé sa position ferme selon laquelle tout ce qui est contenu dans la documentation minimale du PCT doit également être mis à la disposition du public. L'USPTO a suggéré que, si l'IGC décidait que les ressources relatives aux savoirs traditionnels devaient bénéficier d'un statut spécial, les critères pourraient être réexaminés par l'équipe d'experts. Il a été rappelé que tous les membres de l'équipe d'experts, à l'exception de l'Office indien des brevets, semblaient être d'accord avec le concept d'une disponibilité égale des ressources pour les administrations chargées de la recherche internationale et le public. L'USPTO a fait observer que la position de

l'Office indien des brevets, à savoir que les critères proposés ne pouvaient pas s'appliquer aux ressources relatives aux savoirs traditionnels en général, impliquait que les savoirs traditionnels devaient être traités différemment des autres éléments de l'état de la technique, et a souligné qu'une telle position n'avait pas été acceptée par la communauté internationale de la propriété intellectuelle dans son ensemble (voir les paragraphes 45 et 69 du document PCT/MD/4/5/REV).

20. Après la quatrième réunion de l'équipe d'experts, l'USPTO a formulé les propositions sous forme de projets de dispositions pour les instructions administratives du PCT et les a présentées à la Réunion des administrations internationales du PCT lors de sa vingt-neuvième session (voir le document PCT/MIA/29/5 et son annexe III).

21. Lors de cette session, l'USPTO a indiqué que, à la suite de discussions récentes entre l'USPTO et l'Office indien des brevets, l'USPTO proposait un paragraphe supplémentaire pour les instructions administratives consacré à la littérature non-brevet relative aux savoirs traditionnels (voir le paragraphe 45 du document PCT/MIA/29/10). En outre, "l'Office indien des brevets a déclaré qu'il donnerait un avis plus réfléchi sur ce paragraphe en temps utile, en vue d'essayer de le finaliser avant la prochaine réunion de l'Équipe d'experts chargée de la documentation minimale du PCT prévue en novembre 2022" (voir le paragraphe 46 du document PCT/MIA/29/10).

22. Les administrations internationales du PCT ont examiné les propositions présentées par l'USPTO. Il a été considéré que les moyens de mettre à disposition les éléments requis de la littérature non-brevet visés au paragraphe 23 de la nouvelle annexe H proposée des instructions administratives et l'accès au texte intégral des éléments requis au paragraphe 38 de la nouvelle annexe H proposée devraient être clarifiés. Il a été indiqué que les termes "format numérique" et "accès au texte intégral" n'indiquaient pas clairement que l'accès en ligne était nécessaire. L'USPTO a fait part de sa volonté de revoir lesdits paragraphes.

23. Comme convenu à ladite session de la Réunion des administrations internationales du PCT, après qu'il a été tenu compte des observations reçues et consultation de l'équipe d'experts via le wiki, les États-Unis d'Amérique sont désormais en mesure de présenter la proposition finale respective relative à l'annexe H à l'annexe III du document PCT/WG/15/11.

24. Les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives visées ci-dessus sont présentées dans le document PCT/WG/15/11 afin de soumettre à l'Assemblée de l'Union du PCT, en 2023, les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles. Si le groupe de travail convient de soumettre ces propositions à l'Assemblée de l'Union du PCT, leur entrée en vigueur prévue serait le 1^{er} janvier 2026, afin qu'il puisse en être tenu compte durant la prochaine série de renouvellement des nominations des administrations internationales.

25. La prochaine réunion de l'équipe d'experts est provisoirement prévue du 14 au 18 novembre 2022 sous forme de visioconférence (deux heures par jour).

PROLONGATION DU MANDAT DE L'ÉQUIPE D'EXPERTS

26. Conformément à ce qu'a suggéré le président lors de la quatrième réunion de l'équipe d'experts, et approuvé l'équipe d'experts via le wiki, la Réunion des administrations internationales du PCT, lors de sa vingt-neuvième session, a accepté d'élargir le mandat de l'équipe d'experts actuelle afin de faciliter la transition vers les nouvelles exigences (voir le paragraphe 51.c) du document PCT/MIA/29/10). Plus précisément, il a été convenu d'ajouter les objectifs ci-après au mandat de l'équipe d'experts rappelé au paragraphe 4, ci-dessus :

- a) Guider les offices et les aider à être techniquement prêts, à la date d'entrée en vigueur de la définition modifiée de la documentation minimale du PCT, à mettre à disposition, conformément aux exigences techniques et d'accessibilité, tous les documents de brevet, et le cas échéant les documents relatifs aux modèles d'utilité, publiés à partir de ladite date d'entrée en vigueur.
- b) Convenir d'une feuille de route pour les 10 années suivant la date d'entrée en vigueur de la définition modifiée de la documentation minimale du PCT afin d'aider les offices à satisfaire aux exigences techniques relatives à la mise à disposition de tous les documents de brevet et, le cas échéant, des documents relatifs aux modèles d'utilité, publiés à partir de la date limite, jusqu'à ladite date d'entrée en vigueur.
- c) Veiller à ce que la mise en œuvre de la feuille de route convenue soit incluse dans le mandat de la (future) Équipe d'experts permanente chargée de la documentation minimale du PCT relevant de la Réunion des administrations internationales du PCT qui commencera à fonctionner après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution modifié et des nouvelles instructions administratives relatives à la documentation minimale du PCT.

27. Comme prochaine étape, il a été recommandé lors de la dernière session de la Réunion des administrations internationales du PCT que celles-ci créent une équipe d'experts permanente chargée de la documentation minimale du PCT, qui commencerait à fonctionner après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution et des instructions administratives révisées. L'équipe d'experts assurera le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route susmentionnée afin de faciliter la transition vers les nouvelles exigences, et traitera également les questions relatives à la littérature non-brevet (à cet égard, voir le document PCT/WG/15/11).

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

[Fin du document]