

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

Quinzième session
Genève, 3 – 7 octobre 2022

INTEGRATION OFFICIELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT : NOUVELLE CONCEPTION

Document présenté par le Japon, les États-Unis d'Amérique, la République de Corée et le Royaume-Uni

RESUME

1. Le présent document porte sur la proposition parrainée par les offices qui tend à modifier le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT par l'intégration officielle du Patent Prosecution Highway (PPH) dans le système du PCT, afin d'offrir une procédure d'examen accéléré au cours de la phase nationale, telle qu'elle a été présentée lors des précédentes sessions de cet organe. Le présent document illustre une nouvelle conception empruntée par les offices coparrainant la proposition, qui vise à donner la meilleure voie à suivre vers l'adoption d'un système simple et cohérent concernant l'intégration du PPH dans le PCT.

CONTEXTE

2. Ainsi qu'il est précisé dans les documents tels que la feuille de route du PCT, les efforts ont été multipliés pour assurer une utilisation plus efficace du PCT et notamment pour réduire la répétition des tâches et pour produire durant la phase internationale des rapports de recherche et sur la brevetabilité qui soient plus précis et de meilleure qualité. Le PPH a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et les déposants. Il est par conséquent proposé d'intégrer officiellement le système du PPH dans le PCT. Plus précisément, il est proposé de donner la possibilité aux déposants de demander aux offices nationaux et régionaux de procéder dans la phase nationale à un traitement accéléré (ou particulier) des demandes internationales qui contiennent uniquement des revendications dont une administration chargée de la recherche internationale ou une

administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT. Cette solution encouragerait les déposants à s'assurer que leurs demandes satisfont aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans la phase internationale, et permettrait de réduire significativement le coût de la protection par brevet par le PCT, car elle permettrait de tirer profit des avantages fournis actuellement par le PPH, p. ex. une diminution du nombre de mesures prises par cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux d'appels réduit. Afin de réduire davantage la répétition des travaux, il est proposé d'encourager les offices nationaux à tirer davantage parti des travaux accomplis dans la phase internationale.

3. Dans le cadre du programme PPH, un déposant qui reçoit de la part d'une administration internationale une opinion écrite ou un rapport préliminaire international sur la brevetabilité favorable pourrait demander qu'une demande internationale entrée dans la phase nationale bénéficie d'un examen accéléré, si toutes les revendications figurant dans la demande instruite dans la phase nationale correspondent suffisamment à celles qui ont fait l'objet d'une indication favorable dans l'opinion écrite ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. L'office national tirerait alors parti des résultats des travaux accomplis au cours de la phase internationale pour accélérer l'examen de la demande.

4. En fin de compte, la participation au PPH n'exige ni n'implique aucun changement substantiel dans la manière dont les offices participants procèdent à la recherche et à l'examen en ce qui concerne les demandes, mais vise plutôt à faire en sorte que les offices participants reçoivent des demandes de meilleure qualité à traiter.

5. Jusqu'ici, il a été démontré que le Patent Prosecution Highway (PPH) présentait des avantages à la fois pour les offices et pour les déposants. Plus précisément, il a été démontré qu'il permettait d'accélérer considérablement la procédure d'examen des demandes correspondantes déposées dans les pays participants en encourageant les déposants à présenter des demandes qui tiennent compte des résultats de recherche et d'examen antérieurs, ce qui permet aux examinateurs de tirer parti de ces résultats de recherche et d'examen. Cette optimisation des résultats de la recherche et de l'examen s'effectue dans le respect de la souveraineté nationale des offices participants, puisque la recherche et l'examen de la demande continuent d'être réalisés par chaque office conformément à sa législation nationale, quelles que soient les décisions sur la brevetabilité prises par les autres offices. Parmi les avantages avérés du PPH figurent un examen accéléré, un taux d'approbation nettement plus élevé, une réduction des coûts de traitement dans la mesure où l'examen de la plupart des demandes PPH nécessite généralement moins d'étapes avant la délivrance, et une réduction des délais. La qualité des brevets délivrés dans le cadre du PPH n'est pas compromise et peut être améliorée dans la mesure où cette procédure peut donner à l'examineur un meilleur point de départ pour procéder à la recherche et à l'examen. Puisque chaque office participant au PPH procède à la recherche et à l'examen conformément à sa législation nationale, la qualité des brevets délivrés est au moins aussi élevée que celle des brevets délivrés dans ces offices en dehors de cette procédure.

6. En ce qui concerne les gains d'efficacité pour les offices, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a enregistré les effets suivants¹ :

Taux d'acceptation :

Patent Prosecution Highway – 87%

Demandes déposées en dehors du PPH – 77%

¹ Données pour octobre 2019 – septembre 2020.

Taux d'acceptation à la première action :
Patent Prosecution Highway – 27%
Demandes déposées en dehors du PPH – 14%

En moyenne, les demandes déposées qui ont bénéficié du PPH ont enregistré une première action prise 7,2 mois plus tôt que les demandes déposées en dehors du PPH.

En moyenne, les demandes déposées qui ont bénéficié du PPH ont enregistré une décision de cession finale prise 8,2 mois plus tôt que les demandes déposées en dehors du PPH.

7. Des données similaires pour les autres offices participant au PPH peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.

8. Actuellement, toutes les administrations internationales, à l'exception d'une seule, ainsi qu'un grand nombre d'offices qui ne sont pas une administration instituée en vertu du PCT, ont conclu des accords relatifs au PPH avec au moins un autre office national ou régional. Il en résulte un nombre toujours croissant d'accords bilatéraux relatifs au PPH en vigueur à l'échelle mondiale. Avec l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT, beaucoup de ces accords pourraient s'avérer inutiles. En outre, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages du programme PPH devant un office donné peuvent varier d'un accord à l'autre. L'adoption de cette proposition tendant à intégrer officiellement le PPH dans le système du PCT aurait par conséquent l'avantage supplémentaire d'uniformiser plusieurs de ces conditions et, par conséquent, de simplifier la procédure pour les déposants.

INTEGRATION DU PPH DANS LE PCT

9. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT tenue à Genève du 29 mai au 1^{er} juin 2012, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont présenté une proposition commune intitulée "PCT 20/20", contenant 12 propositions d'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18). La proposition commune PCT 20/20 contenait une proposition spécifique intitulée "Intégration officielle du Patent Prosecution Highway dans le PCT, procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale, améliorer la réutilisation des travaux du PCT dans la phase nationale".

10. Compte tenu des discussions et des observations reçues lors de la cinquième session du groupe de travail, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont établi des versions révisées des propositions originales, qui ont été examinées à la vingtième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, à la sixième session du Groupe de travail du PCT et à la vingt et unième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT. Cette proposition révisée et détaillée contenait des propositions spécifiques tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT moyennant l'inclusion de nouvelles règles 52*bis* et 78*bis* prévoyant expressément, sous certaines conditions, un traitement accéléré pour les demandes entrant dans la phase nationale.

11. En ce qui concerne les délibérations spécifiques tenues lors de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, les administrations ont appuyé de manière générale la proposition, pour laquelle elles ont manifesté un intérêt particulier, et ont exprimé l'espoir que des progrès rapides soient accomplis au sein du Groupe de travail du PCT concernant l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT. S'agissant des délibérations tenues à la sixième session du groupe de travail, bien que des préoccupations aient été exprimées, le rapport du groupe de travail indique que la majorité des délégations qui ont pris la parole ont fait part d'un certain soutien à cette proposition et de la volonté d'envisager des propositions visant à remédier aux préoccupations exprimées ou, au contraire, de se prévaloir de la notification d'incompatibilité proposée. Toutefois, deux délégations ont exprimé leur

opposition directe à la proposition pour diverses raisons, notamment des questions de souveraineté nationale.

12. À la suite des délibérations tenues lors des vingtième et vingt et unième sessions de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT et de la sixième session du Groupe de travail du PCT, l'USPTO et l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) ont présenté une nouvelle proposition révisée à la septième session du Groupe de travail du PCT (PCT/WG/7/21). Cette nouvelle proposition révisée, qui tient compte des préoccupations et des suggestions formulées par les États membres et d'autres administrations internationales, a été appuyée par un grand nombre de délégations ayant pris la parole lors de la réunion du groupe de travail. Malheureusement, plusieurs délégations se sont encore opposées à la proposition pour les raisons qu'elles avaient invoquées précédemment, et il n'a pas été possible de parvenir à un consensus.

13. Une nouvelle proposition révisée a été présentée par les États membres du PCT pour examen à la quatorzième session du Groupe de travail du PCT (voir le document PCT/WG/14/10). La majeure partie des délégations qui ont pris la parole à la réunion ont appuyé la proposition révisée. Quelques délégations, qui ont exprimé leur soutien de manière générale, ont proposé de nouvelles modifications à intégrer dans la proposition pour que celle-ci soit acceptée par leurs offices. Ces modifications portaient essentiellement sur les éléments de flexibilités des offices désignés et des offices élus. Plusieurs délégations se sont également déclarées plus particulièrement en faveur de l'option dite "volontaire".

14. Les offices parrainant le présent document continuent de penser que l'utilisation du PPH dans le monde entier devrait être favorisée par son intégration officielle dans le cadre juridique du PCT. Aussi avons-nous entrepris d'établir une nouvelle version révisée de nos propositions de modification du règlement d'exécution et des instructions administratives en tenant compte des observations formulées et des éléments de flexibilités supplémentaires qui ont été proposés à la dernière session du groupe de travail. La version révisée de cette proposition a intégré tous les éléments de flexibilités proposés qui ont été demandés par les États membres. Cependant, en examinant la proposition qui en résultait, nous avons estimé que cette proposition donnerait lieu à un système inutilement difficile à comprendre pour les déposants. Avec cette version révisée, le système qui en découlerait manquerait de cohérence pour les déposants, non seulement quant au fait de savoir où le système serait disponible, mais aussi, et de façon encore plus déroutante, quant au choix des nombreuses exigences facultatives existantes qui peuvent être associées et appliquées dans chaque office.

15. Compte tenu des nombreuses remarques positives formulées lors de la dernière session du groupe de travail, nous estimons que les offices expriment un grand intérêt pour le système. Nous estimons également qu'un futur système PPH dans le PCT devrait être simple et cohérent pour être efficace. Nous souhaiterions donc inviter les États membres à travailler avec nous pour examiner comment le PPH pourrait être intégré dans le PCT de sorte à parvenir à un large consensus.

16. Dans le cadre de ces efforts pour parvenir à un consensus, nous estimons qu'il serait utile d'organiser un atelier consacré à l'échange d'informations lors d'une prochaine session du groupe de travail. Cet atelier permettrait à l'ensemble des offices ainsi qu'aux déposants d'échanger leurs points de vue et leurs données d'expérience sur le PPH. Les avantages pour les déposants et les offices, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en place pour en tirer parti au maximum, pourront être examinés et les États membres exprimant certaines préoccupations pourront en débattre avec les offices qui ont mis en œuvre le PPH.

17. *Le groupe de travail est invité*

i) à prendre note du contenu du présent document et

ii) à inviter le Secrétariat à travailler avec les parties intéressées en vue de l'organisation d'un atelier d'échange d'informations sur le Patent Prosecution Highway, qui se tiendrait à l'occasion d'une prochaine session du groupe de travail.

[Fin du document]