

GROUPE DE TRAVAIL DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Troisième session
Genève, 14-18 juin 2010

AMELIORATION DU SYSTEME DU PCT – AVIS DES UTILISATEURS BRITANNIQUES

Document présenté par le Royaume-Uni

RESUME

1. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a mené une consultation publique sur la réforme du PCT au cours de l'été 2009¹. Le but était de recueillir les avis des utilisateurs sur les propositions figurant dans les lignes directrices du PCT², sur les idées exprimées par les États contractants à la session de mai 2009 du Groupe de travail du PCT (notamment les États-Unis d'Amérique³, le Japon⁴ et la République de Corée⁵) et sur les idées issues des consultations informelles menées avec des groupes d'utilisateurs britanniques.

¹ Le document de base de la consultation (<http://www.ipo.gov.uk/consult-pct.pdf>) et un résumé détaillé des réponses (<http://www.ipo.gov.uk/response-pct.pdf>) sont disponibles sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle.

² L'avenir du PCT (PCT/WG/2/3).

³ Proposition détaillée de réforme du PCT (PCT/WG/2/12).

⁴ Propositions visant à améliorer la qualité et l'efficacité de la voie PCT (PCT/WG/2/8).

⁵ Système du PCT à trois voies (PCT/WG/2/11).

2. Les résultats de la consultation ont fait apparaître que les utilisateurs britanniques étaient favorables aux éléments ci-après.
 - a) Réforme de la procédure d'examen préliminaire international pour favoriser le dialogue entre l'administration chargée de l'examen préliminaire international et le déposant.
 - b) Traitement accéléré facultatif au cours de la phase nationale pour les demandes ayant donné lieu à un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif.
 - c) Répertoire central des résultats de recherche et d'examen.
 - d) Procédure améliorée de correction d'erreurs imputables à l'office récepteur ou au Bureau international.
 - e) Recherche internationale en collaboration.
 - f) Observations formulées par des tiers au cours de la phase internationale.
 - g) Recherche complémentaire au cours de la phase internationale.
 - h) Traitement accéléré facultatif au cours de la phase internationale.
 - i) Analyse des procédures de gestion de la qualité.
3. Le présent document fait le point sur les avis des utilisateurs britanniques concernant les questions ci-dessus qui peuvent présenter un intérêt pour le Groupe de travail du PCT.

REFORME DE LA PROCEDURE D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

4. Les réponses au questionnaire montrent que les utilisateurs britanniques sont favorables aux mesures visant à encourager une application plus large et plus efficace de la procédure d'examen préliminaire international. Certains utilisateurs ont estimé que nombre d'entre eux n'avaient pas recours à la procédure prévue au chapitre II parce qu'il était quasiment impossible d'obtenir des réponses satisfaisantes en temps voulu de la part des administrations chargées de l'examen préliminaire international de manière à pouvoir entrer dans la phase nationale avec un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. Encourager un dialogue plus constructif entre les déposants et l'administration chargée de l'examen préliminaire international pourrait convaincre les déposants qui n'utilisaient pas la procédure du chapitre II dans le seul but de reporter les coûts d'entrée dans la phase nationale d'y avoir davantage recours.
5. Les utilisateurs étaient favorables à l'adoption de certaines mesures pour encourager ce processus de dialogue, notamment l'obligation pour le déposant de répondre aux objections figurant dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale lors du dépôt d'une demande d'examen préliminaire international et l'obligation pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international de produire au moins une opinion écrite (en plus de celle établie par l'administration chargée de la recherche internationale) avant d'émettre un rapport préliminaire international sur la brevetabilité.

TRAITEMENT ACCELERE FACULTATIF AU COURS DE LA PHASE NATIONALE POUR LES DEMANDES AYANT DONNE LIEU A UN RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITE POSITIF

6. Le traitement national accéléré pourrait inciter à présenter une demande en bonne et due forme au cours de la phase internationale. Certains utilisateurs étaient très favorables à cette proposition. Toutefois, les utilisateurs ont fait observer que la procédure nationale accélérée devait toujours comprendre un examen de qualité car le rapport préliminaire international sur la brevetabilité actuel n'était pas considéré comme fiable. Si un examen complet et fiable était effectué au cours de la phase internationale, la demande pouvait entrer dans la phase nationale très rapidement, après un examen complémentaire succinct, ou être immédiatement rejetée à la suite d'un rapport négatif, auquel cas le rejet pouvait faire l'objet d'un recours immédiat.

7. Les réductions de taxes pourraient favoriser l'utilisation d'un tel système, mais seulement si plusieurs offices nationaux ou régionaux les prévoient. Il a été souligné que la taxe d'examen imposée au cours de la phase régionale par l'Office européen des brevets (OEB) était déjà réduite de 50% si l'OEB effectuait l'examen préliminaire international (quel que soit le résultat). Il serait peut-être possible d'accorder une réduction supplémentaire en cas de rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif.
8. Compte tenu des résultats de la consultation, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a mis en place un système prévoyant un traitement accéléré au cours de la phase nationale au Royaume-Uni pour les demandes ayant fait l'objet d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. Pour bénéficier du traitement accéléré, le déposant doit présenter une requête écrite à cet effet à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, en indiquant que sa demande a fait l'objet d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. La requête sera acceptée si l'examinateur du Royaume-Uni peut s'assurer que les revendications déposées au cours de la phase nationale au Royaume-Uni ont fait l'objet d'un examen préliminaire international et qu'aucune objection n'a été formulée dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité concernant la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle. S'il est fait droit à la requête, la demande sera traitée selon une procédure accélérée (mais un examen complet sera tout de même effectué, comme pour toute autre demande selon le PCT entrant dans la phase nationale au Royaume-Uni). Le nouveau système pourrait accélérer la délivrance d'un brevet au Royaume-Uni pour les demandes selon le PCT satisfaisant aux conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle lors de l'examen préliminaire international.

REPERTOIRE CENTRAL DES RESULTATS DE RECHERCHE ET D'EXAMEN

9. Certains utilisateurs ont proposé que le Bureau international établisse une base de données centrale des résultats de recherche et d'examen, transmis par les offices nationaux, pour les demandes entrant dans la phase nationale. Il pourrait s'agir d'étoffer le répertoire actuel en y ajoutant des informations sur la phase nationale.

PROCEDURE AMELIOREE POUR LA CORRECTION D'ERREURS IMPUTABLES A L'OFFICE RECEPTEUR OU AU BUREAU INTERNATIONAL

10. Les utilisateurs étaient favorables à une modification du règlement d'exécution du PCT pour permettre la correction d'une erreur imputable à l'office récepteur ou au Bureau international au cours de la phase internationale lorsque l'erreur porte sur la date du dépôt international ou une revendication de priorité qui a été considérée comme nulle par erreur. Les détails des modifications que le Royaume-Uni propose d'apporter au règlement d'exécution figurent dans le document intitulé "Procédure améliorée pour la correction d'erreurs imputables à l'office récepteur ou au Bureau international".

RECHERCHE INTERNATIONALE EN COLLABORATION

11. La recherche internationale menée en collaboration par plusieurs administrations chargées de la recherche internationale serait accueillie avec satisfaction si elle permet une recherche de meilleure qualité. Les utilisateurs ont indiqué qu'ils seraient prêts à acquitter une taxe plus élevée pour une recherche de meilleure qualité, notamment si des économies étaient réalisées au cours de la phase nationale ou régionale grâce à une réduction des taxes, justifiée par le fait que les offices nationaux ou régionaux n'auraient pas besoin de refaire la recherche.
12. Les utilisateurs du Royaume-Uni ont proposé deux systèmes distincts.
 - a) Les offices collaborent pour définir une stratégie de recherche puis se répartissent le travail selon leurs ressources respectives. Une certaine répétition des tâches serait acceptable dans la mesure où des systèmes de classement et de recherche différents risquent de produire des résultats différents. Chaque office aurait la possibilité de formuler des observations sur les résultats avant que l'office responsable les rassemble dans un rapport unique.

- b) Une administration chargée de la recherche internationale effectue une recherche de haute qualité dans ses propres bases de données. Elle examine ensuite toute demande de recherche supplémentaire avec le déposant et détermine dans quelle mesure la recherche initiale peut être complétée par des compétences et des ressources extérieures. L'administration se met ensuite en rapport avec d'autres administrations de recherche pour produire un résultat commun. Les parties prenantes peuvent être des administrations chargées de la recherche internationale, des offices nationaux et des instances non gouvernementales (sous réserve de normes de qualité appropriées). Le système pourrait aussi être administré par l'OMPI (ou par un organe non gouvernemental extérieur) en lieu et place de l'administration chargée de la recherche internationale.
- 13. Le nombre d'administrations chargées de la recherche internationale travaillant en collaboration, le mode de sélection des administrations chargées de la recherche internationale (par exemple, par langue ou selon des critères géographiques) et le mode de calcul et de répartition de la taxe de recherche font partie des questions qui appellent un complément d'examen.

OBSERVATIONS FORMULEES PAR DES TIERS AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

- 14. Certains utilisateurs britanniques sont favorables à cette idée. Pour compenser les cas où les observations ne sont pas prises en considération lors de l'examen préliminaire international, ils ont proposé de modifier le PCT de manière à demander aux offices nationaux ou régionaux de tenir compte des observations formulées. Toutefois, cela supposerait que certains offices nationaux/régionaux procèdent à un examen quant au fond alors que leurs procédures en vigueur leur permettent peut-être simplement d'accepter l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.
- 15. Certains utilisateurs ont suggéré d'autoriser les observations jusqu'à 30 mois à compter de la date de priorité. S'agissant des demandes pour lesquelles l'examen préliminaire international est demandé, le règlement d'exécution du PCT pourrait prévoir que les observations sont à adresser aux offices nationaux ou régionaux et qu'il n'en sera pas tenu compte lors de l'examen préliminaire international si elles ne sont pas reçues avant un délai spécifique plus court.
- 16. Les tiers peuvent être disposés à acquitter une taxe si les administrations internationales transmettent leurs observations aux offices nationaux/régionaux. L'imposition d'une taxe pour les pages supplémentaires pourrait avoir un effet dissuasif à l'égard des communications trop longues. Le système ne devrait pas défavoriser les déposants en leur imposant des frais supplémentaires, liés par exemple à la traduction des observations à l'intention des offices nationaux ou régionaux. Une solution pourrait consister à exiger que les observations soient formulées dans la langue de publication, qui est normalement compréhensible par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

RECHERCHE COMPLEMENTAIRE AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

- 17. Les utilisateurs britanniques sont favorables à l'introduction d'une recherche complémentaire dans la procédure d'examen préliminaire international. Ils conviennent d'une manière générale que tous les documents pertinents revêtant une date de priorité plus ancienne que la demande internationale devraient être portés à l'attention du déposant. Toutefois, l'examen préliminaire international ne devrait prendre en considération que les documents publiés avant la date de priorité. Ceux qui sont publiés après cette date devraient être pris en considération au cours de la phase nationale ou régionale selon les dispositions de la législation applicable.
- 18. Certains utilisateurs ne seraient pas disposés à payer une taxe pour ce service, au motif que la recherche complémentaire ne révélerait souvent rien de pertinent. Toutefois, certains utilisateurs seraient prêts à le faire, notamment si des réductions de taxes appliquées au cours de la phase nationale ou régionale permettaient de compenser ce coût. Il a aussi été indiqué qu'il ne serait pas souhaitable que la recherche complémentaire ait un caractère facultatif.

TRAITEMENT ACCELERE FACULTATIF DURANT LA PHASE INTERNATIONALE

19. Les utilisateurs britanniques ont manifesté un certain soutien à l'égard du traitement accéléré facultatif au cours de la phase internationale même si certains estiment qu'il ne serait peut-être pas très utilisé car de nombreux déposants souhaitent prolonger le traitement afin de différer les coûts. Les utilisateurs seraient disposés à acquitter une taxe pour ce service.

ANALYSE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA QUALITE

20. Certains utilisateurs ont estimé qu'il fallait traiter sérieusement la question de la gestion transparente de la qualité du travail effectué par les administrations internationales. Il a été proposé que cette question soit examinée par un groupe de travail interadministrations, éventuellement en vue d'établir un comité indépendant chargé d'analyser des échantillons des travaux des différentes administrations.
21. Une solution pourrait consister à disposer d'un processus d'évaluation périodique de la qualité permettant de comparer et de confronter les travaux des différentes administrations internationales. La création d'un projet pilote dans le cadre duquel les administrations internationales pourraient participer volontairement à un exercice d'évaluation de ce type pourrait constituer un point de départ.

22. *Le groupe de travail est invité à examiner les questions abordées dans le présent document.*

[Fin du document]