

C. PCT 1364

20 décembre 2012

Madame,
Monsieur,

1. La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire ou d'office désigné ou élu selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle est également envoyée aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et des États d'États invités à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observateurs, ainsi qu'à certaines organisations invitées à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observatrices.

2. La présente circulaire concerne les propositions d'amélioration du système du PCT, qui avaient été initialement présentées à la cinquième session du Groupe de travail du PCT, tenue à Genève du 29 mai au 1^{er} juin 2012, par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique (document PCT/WG/5/18, intitulé "PCT 20/20") et par l'Office européen des brevets (document PCT/WG/5/20, intitulé "Propositions d'amélioration des produits et services du PCT").

3. À la cinquième session du groupe de travail, les propositions exposées dans les documents PCT/WG/5/18 et 20 ont également été appuyées à des degrés divers par le groupe de travail (voir les paragraphes 27 à 29 et 30 à 32 du résumé présenté par la présidente de la cinquième session, document PCT/WG/5/21). Toutefois, de nombreuses délégations étaient d'avis qu'elles pouvaient faire part uniquement de leurs vues préliminaires sur les propositions tout en soulignant qu'il fallait davantage de temps pour étudier soigneusement ces propositions, consulter les groupes d'utilisateurs et évaluer l'incidence possible de ces propositions sur la législation et les pratiques nationales de leur pays respectif. À la suite des discussions, les délégations du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ainsi que le représentant de l'Office européen des brevets ont accepté d'approfondir les différentes propositions et de fournir de plus amples détails sur les suites à donner aux propositions, qui seront examinées lors de la prochaine session du groupe de travail.

/...

4. Compte tenu des discussions et des observations reçues durant la cinquième session du groupe de travail, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Office européen des brevets ont désormais établi des versions révisées des propositions originales d'amélioration du système du PCT.

5. Le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Office européen des brevets ont prié, par voie de circulaire, le Bureau international d'inviter les États membres et les autres parties intéressées à examiner et à faire part de leurs observations sur ces propositions révisées et, en particulier, à consulter les groupes d'utilisateurs sur ces propositions et à évaluer l'incidence de ces propositions, si elles sont adoptées, sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives.

6. Les propositions révisées du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ("Propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20") ainsi que de l'Office européen des brevets ("Propositions visant à renforcer le PCT") font l'objet des annexes I et II, respectivement, de la présente circulaire. Le Bureau international saurait gré de recevoir toute observation sur les propositions révisées d'ici au 1^{er} mars 2013, à adresser de préférence par courrier électronique à M. Claus Matthes, directeur de la Division du développement des opérations du PCT (mél. : claus.matthes@wipo.int; tlcp. : +41-22-338 7150).

7. Le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Office européen des brevets ont déclaré qu'ils ont l'intention de tenir compte de toute observation reçue en réponse à la présente circulaire dans l'établissement de nouvelles propositions affinées, en vue de les soumettre à l'examen du groupe de travail, à sa sixième session, provisoirement prévue du 21 au 24 mai 2013.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



James Pooley
Vice-directeur général

Pièces jointes : Annexe I – Propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 (établies par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique)
Annexe II – Propositions visant à renforcer le PCT (établies par l'Office européen des brevets)

PROPOSITIONS PLUS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE PCT 20/20

établies par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

A) MODIFICATIONS EN LIBRE SERVICE (92BIS/RENDICATIONS DE PRIORITÉ)

1. En vertu de la règle 92*bis*, les changements relatifs à la personne, nom, domicile ou adresse d'un déposant, mandataire ou inventeur doivent se faire au moyen d'une demande adressée à l'office récepteur ou au Bureau international. Un office récepteur demande au Bureau international d'enregistrer les changements qu'il reçoit et approuve. La procédure actuelle entraîne généralement un délai substantiel entre la date à laquelle les déposants déposent leur demande et la date à laquelle le changement est enregistré par le Bureau international. Le fait que les administrations ne sont pas homogènes en ce qui concerne le besoin de recourir à un pouvoir pour effectuer les changements de la règle 92*bis* complique les corrections de la règle 92*bis*. Il en résulte pour les déposants une certaine confusion, la recherche du tribunal le plus favorable et, dans certains cas, des décisions contradictoires (lorsqu'un déposant adresse la demande à l'office récepteur et au Bureau international). Le traitement des corrections des revendications prioritaires subit également un retard, qui peut donner lieu à une opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale dans laquelle il n'est pas précisément rendu compte de la date pertinente aux fins des recherches sur l'état de la technique. Les problèmes susmentionnés peuvent être minimisés par la mise en place d'une fonctionnalité en ligne de libre service, qui permettrait aux déposants de procéder, après vérification de leur identité, à certaines corrections qui prendraient immédiatement effet, communiquant instantanément l'approbation au déposant (à l'instar de la fonctionnalité ePetition de l'USPTO). Une fonctionnalité de libre service supprimerait les retards et les erreurs qui surviennent lors du traitement des demandes écrites et renforcerait l'efficacité de ce processus pour les déposants comme pour les administrations.

2. L'OMPI procède actuellement à la mise au point de son système de consultation et de gestion privées des dossiers en ligne (ePCT). Dans sa forme actuelle, le système prévoit deux niveaux de droits d'accès, à savoir des droits de détenteurs (eOwners) et d'éditeurs (eEditors), en fonction des tâches qu'ils pourront effectuer en ligne dans le cadre du système ePCT. Pour commencer, ces opérations comprendront le retrait de la demande internationale, la correction des revendications de priorité et les changements relatifs aux personnes, noms et adresses selon la règle 92*bis*, puis d'autres opérations seront ajoutées dans les versions ultérieures du système ePCT. Toutefois, il est prévu que ces modifications ne prendront effet qu'après vérification et validation effectuées manuellement par le personnel du Bureau international.

3. Il est proposé que le Bureau international établisse le système ePCT de manière que certaines actions effectuées par le titulaire prennent effet sans vérification supplémentaire. Ces fonctions comprendraient la correction des revendications de priorité et les corrections apportées aux noms et adresses conformément à la règle 92*bis*. Par ailleurs, en ce qui concerne l'adjonction ou la suppression de déposants selon la règle 92*bis*, nous proposons que, lorsqu'un tel changement est demandé par le détenteur du dossier électronique, le système ePCT envoie automatiquement à l'ensemble des déposants une notification les informant du changement demandé, ce qui est fait pour l'instant manuellement par le Bureau international conformément à l'instruction administrative 422*bis*.

4. Enfin, il est proposé de modifier le système ePCT de manière à prévoir des droits d'utilisateur de plus haut niveau, à savoir un détenteur agréé, dès lors que celui-ci ferait l'objet d'un pouvoir remis par tous les déposants. Cet utilisateur aurait la faculté d'apporter toute modification à la demande, y compris son retrait, sans aucune intervention de la part du Bureau international.

B) MODIFICATIONS RESTREINTES AU TITRE DU CHAPITRE I

5. Sous sa forme initiale, la proposition visait à permettre d'apporter des changements aux revendications durant le traitement selon le chapitre I dans certaines situations, telles que revendications portant des numéros inexacts, revendications dépendantes manifestement inexactes, séries de revendications multiples, etc. Il serait utile aussi bien pour l'administration chargée de la recherche internationale que pour les déposants que des modifications restreintes des revendications soient autorisées dans certains cas avant l'élaboration du rapport de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale en supprimant des erreurs qui posent des problèmes de traitement à l'administration chargée de la recherche internationale et donnent souvent lieu à un rapport qui ne couvre pas toute la portée de l'invention voulue par le déposant.

6. Après réflexion, il est désormais proposé de limiter le type d'erreurs pouvant être corrigées dans le cadre de procédure prévue au chapitre I : a) aux erreurs concernant des revendications dont la numérotation est manifestement erronée (demandes contenant par exemples plusieurs revendications qui portent le même numéro ou dont la numérotation n'est pas continue); et b) aux erreurs concernant des séries de revendications multiples (c'est-à-dire, des demandes à l'égard desquelles le dépôt d'une série entière de revendications selon la règle 20.3.b) aboutit à la présence de plusieurs séries de revendications). La proposition a également été modifiée en ce qui concerne ce deuxième type d'erreurs afin d'autoriser la modification de la demande dans les cas où le dépôt d'éléments selon la règle 20 aboutit également à la présence de plusieurs descriptions ou séries de dessins.

7. En ce qui concerne les revendications dont la numérotation est manifestement erronée, il est proposé de modifier la règle 91 de façon à prévoir que, dans le cas de revendications multiples portant le même numéro ou dont la numérotation n'est pas continue, les revendications puissent être renumérotées, pour autant que i) la nouvelle numérotation ne touche aucun lien de dépendance entre les revendications ou ii) qu'il soit évident pour l'administration compétente, lorsque la rectification suppose la renumérotation de revendications dépendantes les unes des autres, que rien d'autre que la nouvelle numérotation proposée n'aurait pu être voulu et pour autant également que la demande de renumérotation soit soumise à l'administration chargée de la recherche internationale avant la date à laquelle celle-ci a commencé à établir le rapport de recherche internationale.

8. Il est aussi proposé de modifier la règle 20 afin de permettre au déposant de remédier à des situations dans lesquelles une demande contient, par suite du dépôt, selon la règle 20.3.b), d'un élément entier ou du dépôt, selon la règle 20.5.b), c) ou d), d'une série complète de dessins, plusieurs éléments ou plusieurs séries de dessins. Plus précisément, il est proposé de créer une nouvelle règle 20.6*bis* en vertu de laquelle, au moment du dépôt d'un ou plusieurs éléments entiers ou d'une série complète de dessins selon la règle 20, le déposant pourrait demander que le ou les éléments entiers ou la série complète de dessins déposés précédemment soient remplacés par les éléments ou la série de dessins déposés ultérieurement. Cette disposition éviterait à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale des opérations inutiles et préviendrait la confusion des tiers au moment de la publication dans la mesure où seuls seraient publiés la description, les revendications et les dessins que le déposant entend faire figurer dans la demande.

9. C'est pourquoi il est proposé de modifier les règles 20 et 91 comme indiqué ci-après.

Règle 20 **Date du dépôt international**

Règle 20.6bis Remplacement d'un élément entier visé à l'article 3.2)

Lorsqu'un dépôt ultérieur effectué par le déposant se traduirait par la présence dans la demande internationale de plusieurs versions d'un élément visé à l'article 3.2) ou, dans le cas des revendications ou des dessins, de plusieurs séries de revendications ou de dessins, le déposant peut assortir ces éléments d'une requête visant à remplacer, dans leur intégralité, l'élément entier ou la série complète précédemment déposés par la version de cet élément entier ou de cette série complète figurant dans le dépôt ultérieur, avec pour effet que l'élément ou la série remplacé sera considéré comme n'ayant pas été inclus dans la demande internationale.

Règle 91 **Rectification d'erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d'autres documents**

Règle 91.1bis Renumérotation de revendications

Lorsque la demande contient plusieurs revendications portant le même numéro ou dont la numérotation n'est pas continue, le déposant peut demander la rectification de la numérotation si

i) la nouvelle numérotation ne touche aucun lien de dépendance entre les revendications; ou

ii) dans le cas où la rectification suppose de renuméroter des revendications qui dépendent les unes des autres, il est évident pour l'administration compétente que rien d'autre que la nouvelle numérotation proposée n'aurait pu être voulu.

Règle 91.2 Requêtes en rectification

a) Sous réserve de l'alinéa b), Une requête en rectification en vertu ~~de la~~ des règles 91.1 et 91.1 bis doit être présentée à l'administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l'erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 est applicable, *mutatis mutandis*, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée.

b) Toute requête en rectification selon la règle 91.1 bis doit être présentée à l'administration chargée de la recherche internationale avant la date à laquelle celle-ci a commencé à établir le rapport de recherche internationale.

C) SIMPLIFICATION DU RETRAIT DE DEMANDES INTERNATIONALES

10. Il n'est pas rare que les déposants essaient de retirer leurs demandes internationales après le dépôt et ce pour diverses raisons. Par exemple, la demande a été déposée par inadvertance deux fois par voie électronique, les mauvaises parties de la demande ont été communiquées par voie électronique, une demande a été déposée afin de conserver un délai de priorité institué par la Convention de Paris avant la confirmation du client, etc. Pour donner effet au retrait d'une demande, la règle 90.5 du règlement d'exécution du PCT exige que tous les déposants signent le retrait (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire dont le pouvoir figure au dossier). L'obtention de signatures de l'ensemble des déposants dans un délai suffisant pour obtenir un remboursement des taxes internationales et de recherche coûteuses déjà payées est difficile, notamment dans les cas où il y a plusieurs déposants/inventeurs. Afin d'aider ces déposants, la procédure de retrait d'une demande internationale pourrait être facilitée, au moins dans certaines situations.

11. Plus précisément, il est proposé d'autoriser le retrait de la demande par le mandataire qui l'a déposée dans un délai très strict, par exemple une (1) semaine à compter de la date du dépôt international, sans la signature des déposants. Nous proposons en outre que la demande puisse être retirée par l'un quelconque des déposants ou tout mandataire dont le nom figure au dossier sans obtenir la signature de tous les déposants, pour autant que la notification de retrait comporte une déclaration sur l'honneur selon laquelle le signataire de la notification certifie qu'il est autorisé à agir au nom de tous les déposants.

12. À titre d'option supplémentaire, il est proposé de modifier la règle 90bis.5 afin de prévoir un mécanisme de vérification semblable à celui applicable aux changements relatifs à la personne du déposant qui figure dans l'instruction administrative 422bis, comme indiqué ci-après :

Règle 90bis.5 *Signature*

a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve des alinéas b) et c), être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n'est pas habilité, sous réserve des alinéas b) et c), à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.

b) Une demande peut être retirée sans la signature de tous les déposants si la notification de retrait est déposée par la ou les personnes qui ont signé la demande dans un délai d'une (1) semaine à compter de la date de réception des pièces de la demande initiale.

c) Sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'une notification de retrait est déposée sans la signature de tous les déposants, le retrait prend effet si

i) il est signé par l'un des déposants ou le mandataire qui a déposé la demande,

ii) la requête contient une adresse conformément à la règle 4.4.c) qui permette au Bureau international de se mettre en rapport individuellement avec chaque déposant afin de lui notifier le dépôt de la notification de retrait, et

iii) aucun des déposants ne s'oppose par écrit au retrait dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée au point ii).

D) NORMALISATION DES RÉDUCTIONS DE TAXES POUR LES DEMANDES ENTRÉES DANS LA PHASE NATIONALE

13. Le Patent Prosecution Highway (procédure accélérée d'examen des demandes) a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et les déposants. Toutefois, il est possible que quelques déposants ne considèrent pas les avantages de cette procédure accélérée comme une incitation suffisante pour s'assurer que seules les revendications remplissant les critères de l'article 33.2) à 4) soient présentées dans la phase nationale. Dès lors, il est proposé que les offices nationaux et régionaux soient encouragés à offrir une réduction de taxe pour les demandes entrées dans la phase nationale 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 réduction de taxe serait, dans l'ensemble, assez substantielle et inciterait les déposants à présenter uniquement, dans leurs demandes entrées dans la phase nationale, des revendications satisfaisant aux conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Cela réduirait efficacement le coût de la procédure de protection par brevet selon le PCT en produisant les avantages que l'on constate actuellement dans le Patent Prosecution Highway, par exemple une diminution du nombre de mesures prises par cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux d'appels réduit. Un avis d'incompatibilité serait émis pour les offices dont la législation nationale n'est pas compatible avec cette proposition.

14. Plus précisément, il est proposé de modifier la règle 49.1 en y ajoutant les nouveaux alinéas d) et e) ci-après :

49.1) *Notification*

a) à c) Sans changement

d) Le montant de la taxe nationale prévu conformément à l'alinéa a)ii) fait l'objet d'une réduction de 50% au moins pour les demandes qui contiennent, ou sont modifiées de manière à contenir, avant le début du traitement dans la phase nationale, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou dans le rapport d'examen préliminaire international.

2) Si, au [date], une modification n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, elle ne s'applique pas à celui-ci tant qu'elle reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

E) RÉDUCTION POUR LES PETITES ENTITÉS OU LES MICROENTITÉS INTERNATIONALES

15. La recherche économique montre que les petites et microentités (ou entreprises) peuvent être un important moteur de création d'emplois. La croissance des petites et microentités se fonde en partie sur l'internationalisation. Pour tous les innovateurs, la protection par brevet peut constituer un moyen pratique de protection des investissements. Toutefois, la protection par brevet dans les marchés internationaux est une entreprise coûteuse. Cela représente un enjeu spécial pour les petites entités. Une réduction des taxes du PCT pour tous les déposants provenant de petites et microentités du monde entier favoriserait la croissance des petites entreprises en réduisant les coûts de dépôt et de traitement dans la phase internationale. Une réduction pour les petites et microentités permettrait aux petites entreprises du monde entier d'utiliser davantage le système du PCT et l'amélioration de l'accessibilité du système pour les petites entreprises contribuerait à renforcer le soutien en faveur du PCT et des systèmes de brevets à l'échelle internationale. Comme dans le cas de la proposition D, un avis d'incompatibilité serait émis pour les offices dont la législation nationale n'est pas compatible avec cette proposition.

16. Il est entendu qu'il peut être difficile de parvenir à une définition agréée de ce qui constitue une petite entité ou une microentité. Néanmoins, les avantages qui découleraient pour les déposants du monde entier de la mise en œuvre de ces réductions seraient substantiels et justifieraient largement les efforts déployés pour parvenir à un tel accord. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter une nouvelle règle 16ter prévoyant une réduction de toutes les taxes relevant de la phase internationale d'un montant a) de 50% pour tout déposant répondant à la définition à convenir d'une petite entité et b) de 75% pour tout déposant répondant à la définition à convenir d'une microentité.

Règle 16ter Réduction pour les petites et microentités

Règle 16ter.1 Montant de la réduction

a) Toute taxe due à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale, à une administration chargée de l'examen préliminaire international ou au Bureau international fait l'objet d'une réduction de

i) 50% pour tout déposant établi en qualité de petite entité selon les instructions administratives;

ii) 75% pour tout déposant établi en qualité de microentité selon les instructions administratives.

2) Si, au [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office ou l'administration concerné, il ne s'applique pas à cet office ou à cette administration tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office ou l'administration en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

F) INTÉGRATION DES PHASES NATIONALE ET INTERNATIONALE, UTILISATION DU RAPPORT DE RECHERCHE SELON LE PCT EN TANT QUE PREMIÈRE ACTION QUANT AU FOND DANS LE CADRE DE LA PHASE NATIONALE, EXIGENCE D'UNE RÉPONSE AUX OBSERVATIONS NÉGATIVES PENDANT LA PHASE NATIONALE

17. L'intégration des phases nationale et internationale réduirait la répétition des travaux, permettrait au produit de la procédure internationale de prédire avec une plus grande précision le résultat de la phase nationale et probablement de renforcer l'importance (et partant la qualité) de la recherche et de l'examen car elle serait au moins contraignante pour l'office national ou régional agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

18. Sous sa forme initiale, la présente proposition envisageait trois types d'intégration des phases nationale et internationale.

1) Le choix d'une administration chargée de la recherche internationale serait également considéré comme l'ouverture de la phase nationale devant cet office, de sorte que le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite constitueraient à la fois le produit de la procédure internationale et une décision dans le cadre de la phase nationale pour l'office concerné.

2) Exiger, au moment de l'ouverture de la phase nationale, une réponse complète à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

3) Lorsqu'une première décision quant au fond a été rendue par l'administration chargée de la recherche internationale en sa qualité d'office national à l'égard d'une demande principale ou de la même famille, l'administration chargée de la recherche internationale l'adopterait en tant que rapport de recherche internationale et opinion écrite lorsque les revendications sont identiques, ce qui allégerait la charge de travail des administrations chargées de la recherche internationale et encouragerait les déposants à déposer autant que possible des demandes internationales en bonne et due forme.

19. Il est entendu que la mise en œuvre intégrale de ces propositions serait l'un des objectifs à long terme du plan 20/20 dans la mesure où elle suppose d'apporter des modifications importantes aux pratiques et législations nationales et qu'il peut également exister des obstacles juridiques dans le PCT lui-même. Toutefois, nous estimons que les avantages seraient considérables et qu'ils en valent la peine. Les options suivantes peuvent être envisagées :

- Modifier les règles 43, 43*bis* et 51*bis* de manière à permettre la mise en œuvre des mesures visées aux points 2 et 3 ci-dessus. Ces dispositions devraient aussi prévoir un avis d'incompatibilité pour les offices dont la législation nationale n'est pas compatible avec la présente proposition.
- Prévoir que toute administration chargée de la recherche internationale qui adopte les mesures visées au point 1 ou 3 ci-dessus renoncerait respectivement à ses taxes de recherche et d'examen ou à sa taxe de recherche internationale.
- Encourager les offices à adopter ces dispositions de manière unilatérale.

20. En ce qui concerne le troisième point en retrait ci-dessus, il convient de noter que l'OEB a déjà mis en œuvre les mesures visées au point 2 en ce qui concerne les demandes qu'il reçoit dans la phase régionale lorsqu'il a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international dans la phase internationale. En outre, les États-Unis d'Amérique examinent également leurs pratiques et procédures en vue d'une mise en œuvre unilatérale des mesures visées au point 2 pour les demandes entrées dans la phase nationale.

G) ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE

21. Dans le cadre des recherches automatiques sur l'état de la technique, les examinateurs établissent une série de requêtes de recherche pour découvrir l'état de la technique le plus pertinent. Les termes et la logique de recherche qui sont utilisés sont généralement consignés dans le dossier de la demande. Pour que les offices puissent tirer profit d'une recherche effectuée par l'administration internationale, il serait avantageux que l'office national ait accès à la logique de recherche utilisée par cette administration. Par exemple, un examinateur de l'office national n'aurait pas nécessairement à refaire les recherches effectuées par le premier examinateur. De plus, l'examineur de l'office national pourrait confirmer qu'une recherche appropriée a été réalisée par le premier examinateur de manière à renforcer la confiance et à promouvoir le partage des tâches. Par conséquent, non seulement il devrait être obligatoire pour les examinateurs de consigner leur stratégie de recherche mais cette dernière devrait être mise à la disposition des autres offices. Il conviendrait d'envisager la possibilité d'établir un format normalisé pour la publication de ces stratégies de recherche afin que les examinateurs puissent appréhender et vérifier aisément le travail de leurs homologues sans perdre de temps à analyser la présentation particulière des résultats de la stratégie de recherche.

22. Cette proposition a été présentée en 2011 à la Réunion des administrations internationales par les représentants de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) aux fins d'examen et d'adoption par les administrations. Elle avait alors recueilli l'adhésion de la plupart des administrations, une seule d'entre elles exprimant des préoccupations. L'OPIC avait indiqué qu'il réexaminerait et modifierait sa proposition compte tenu des observations formulées. Il a indiqué récemment que les discussions se poursuivaient dans le cadre du sous-groupe de la Réunion des administrations internationales chargé de la qualité pour parvenir à un consensus sur les modalités exactes du partage des stratégies de recherche.

23. Nous espérons que les autres offices et les utilisateurs saisisront l'occasion de répondre à cette circulaire pour faire part de leurs vues sur la communication des stratégies de recherche et son utilité afin d'aider les administrations dans l'examen de cette question.

H) RECHERCHE EN COLLABORATION (2 + OFFICES), SUPPRESSION DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE

24. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) participent à un projet pilote de recherche et d'examen en collaboration concernant des demandes selon le PCT. Dans le cadre de ce projet pilote, un examinateur d'un office est l'examinateur principal qui procède à un examen préliminaire d'une demande selon le PCT. Les résultats sont ensuite transmis aux examinateurs des deux autres offices (examineurs homologues) qui examinent les travaux, les complètent s'ils le jugent nécessaire et communiquent leurs observations à l'examinateur principal. Ce dernier établit ensuite un rapport de recherche final en y intégrant ces observations. Si ce processus entraîne un surcroît de travail pour l'examinateur principal, le travail accompli par les examinateurs homologues est sensiblement moindre que celui qu'ils accompliraient normalement. Ainsi, le travail des examinateurs est moindre que ce qu'ils feraient normalement pour deux tiers des demandes. En outre, à la fin de la première phase de ce projet pilote, les examinateurs participants ont estimé que la qualité était tellement élevée que pratiquement aucune recherche supplémentaire n'était nécessaire dans la phase nationale ou régionale au moins dans les offices collaborant dans le cadre de ce projet. Il est proposé qu'une procédure inspirée de ce projet soit officiellement mise en place dans le système du PCT.

25. Comme pour la section F, il est entendu que la mise en œuvre intégrale de ces propositions serait l'un des objectifs à long terme du plan 20/20 dans la mesure où elle suppose d'apporter des modifications importantes à la pratique du PCT et de régler des problèmes logistiques majeurs. Comme indiqué ci-dessus, le projet pilote actuel repose sur la collaboration entre trois offices. Toutefois, il est entendu que certains problèmes logistiques pourraient être simplifiés si la collaboration était limitée à deux offices par demande. De nombreux problèmes logistiques seraient également surmontés avec la mise en œuvre de la section J du projet PCT 20/20 "Élaboration et mise en œuvre d'un système de dossier mondial et intégration dudit système dans le PCT".

26. D'une manière générale, il y a plusieurs questions à prendre en considération en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre d'un système de recherche en collaboration dans le cadre du PCT, la première étant de savoir s'il s'agirait d'une procédure standard applicable à toutes les demandes ou seulement au choix du déposant. À l'origine, il était envisagé de laisser au déposant le soin de choisir si la demande ferait ou non l'objet d'une recherche en collaboration. Toutefois, en faire une partie intégrante du traitement selon le PCT présenterait aussi des avantages (uniformité de traitement, accroissement de la qualité pour toutes les demandes, etc.). Si le soin de décider qu'une demande doit ou non faire l'objet d'une recherche et d'un examen en collaboration est laissé au déposant, il est suggéré d'envisager la possibilité de prévoir d'éventuelles incitations dans la phase nationale afin d'encourager les déposants à faire ce choix.

27. Plusieurs options sont aussi envisagées concernant le choix des administrations chargées de la recherche internationale.

- À l'initiative du déposant : selon cette option, le choix des administrations chargées de la recherche internationale serait entièrement laissé à la discrétion du déposant. Le déposant choisirait l'administration principale parmi celles compétentes sur la base de l'office récepteur et choisirait ensuite les administrations secondaires parmi toutes les autres.
- Groupement : selon cette option, les administrations seraient regroupées de manière prédéfinie (éventuellement, en fonction des langues qu'elles ont en commun) et le déposant choisirait le groupe prédéfini d'administrations qu'il souhaite voir traiter sa demande.

- À l'initiative des administrations : selon cette option, chaque administration établirait des accords de recherche en collaboration avec d'autres administrations et le déposant choisirait simplement l'administration principale parmi celles compétentes pour son office récepteur. L'administration principale choisirait les autres administrations qui tiendront lieu d'administrations secondaires sur la base de différents critères, tels que langue, domaine de la technique, charge de travail, etc.

28. Toutes les options susmentionnées présentent des avantages et des inconvénients, et d'autres options ou variantes peuvent également être envisagées.

29. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT, des préoccupations ont été exprimées au sujet du surcoût de la recherche en collaboration pour les déposants. Aux fins du présent projet pilote, le coût du travail supplémentaire est supporté par les administrations participantes elles-mêmes. Toutefois, s'il s'agissait de l'intégrer de manière permanente dans le système du PCT, des taxes de recherche supplémentaires devraient être exigées afin de rémunérer les administrations secondaires pour leur travail. S'il n'est pas possible d'évaluer les montants exacts à ce stade, nous espérons que les taxes de recherche supplémentaires seraient d'environ la moitié, voire moins, de la taxe de recherche normalement appliquée par l'administration, étant donné que le travail effectué par les administrations secondaires serait moindre que celui effectué par l'administration principale.

I) RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES

30. L'un des objectifs d'étape de la feuille de route originale pour le développement du PCT porte sur la proposition qui indique que "d'ici à juillet 2011, l'examen préliminaire international comprendra des recherches complémentaires destinées à établir "l'état de la technique non divulgué"". Bien que cet objectif d'étape ait été largement soutenu à la fois au sein de la Réunion des administrations internationales du PCT et du Groupe de travail du PCT, à ce jour, il n'a toujours pas été adopté comme un élément obligatoire du processus d'examen au titre du chapitre II. De nombreux offices réalisent déjà des recherches complémentaires, qui sont considérées comme une étape nécessaire de l'examen pour s'assurer que les travaux menés au cours de la phase internationale sont aussi complets que possible. L'adoption de cette proposition par l'ensemble des administrations renforcerait la qualité et la réutilisation des travaux relatifs au chapitre II ainsi que la confiance qu'ils inspirent. En conséquence, les recherches complémentaires devraient devenir une partie obligatoire du processus d'examen selon le chapitre II.

31. Outre le plan PCT 20/20, le Royaume-Uni et l'États-Unis d'Amérique ont présenté à la cinquième session du Groupe de travail du PCT des documents en vue de faire de la recherche complémentaire une étape obligatoire de la procédure prévue au chapitre II (voir les documents PCT/WG/5/11 et PCT/WG/5/11ADD). Le document des États-Unis d'Amérique (PCT/WG/5/11ADD) contenait une proposition de modification de la règle 66 du règlement d'exécution du PCT visant à exiger que des recherches complémentaires soient effectuées durant l'examen préliminaire international. Cette proposition a aussi recueilli l'adhésion d'un grand nombre de délégations. Toutefois, un certain nombre de délégations ont indiqué que, bien que la question soit à l'examen depuis plus de trois ans, elles devraient tenir des discussions avec les utilisateurs afin de recueillir leurs réactions.

32. C'est pourquoi la proposition de modification de la règle 66 est présentée de nouveau dans l'espoir que les offices saisiront cette occasion pour évoquer la question avec leurs utilisateurs et communiquer des observations supplémentaires en réponse à la présente circulaire.

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée
de l'examen préliminaire international

[66.1ter Recherches complémentaires](#)

[Avant d'établir l'opinion écrite visée à la règle 66.2 ou le rapport d'examen préliminaire international visé à la règle 70, l'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche complémentaire afin de recenser toute antériorité supplémentaire pertinente selon la règle 64 qui a été publiée ou qui est devenue accessible à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi.](#)

J) ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE DOSSIER MONDIAL ET INTÉGRATION DUDIT SYSTÈME DANS LE PCT

33. L'élaboration et la mise en œuvre du dossier mondial et l'incorporation de ce système dans le PCT est une autre des propositions à long terme du Plan PCT 20/20, en particulier parce que ce concept a été proposé pour la première fois par l'USPTO dans le courant de l'année dernière seulement et que de nombreux détails resteront à finaliser au fur et à mesure de l'élaboration du système.

34. Le dossier mondial est un concept évolutif élaboré dans le cadre de l'IP5, en coopération avec l'OMPI, en vue d'établir un environnement électronique moderne et ouvert à toutes les parties prenantes. Proposé à l'origine par l'USPTO en novembre 2011 et développé en collaboration avec l'Office des brevets du Japon début 2012, le concept de dossier mondial a été avalisé lors d'une réunion des directeurs des offices de l'IP5 et de l'OMPI en juin 2012, en tant que moyen novateur de promouvoir le système international des brevets, de faire bénéficier les parties prenantes d'énormes économies grâce à des gains d'efficacité supplémentaires et d'améliorer la qualité des brevets moyennant des mécanismes de collaboration perfectionnés.

35. Les avantages suivants notamment sont escomptés du dossier électronique : facilitation des dépôts croisés; portail unique de gestion des demandes croisées; suppression de la nécessité de déposer des documents identiques auprès de plusieurs offices (documents de priorité, citations de l'état de la technique, etc.); et réduction des coûts grâce à l'utilisation d'outils modernes de traduction automatique. Il offrira aux offices de propriété intellectuelle des possibilités énormes de partage du travail en termes non seulement d'échange d'information mais également de collaboration entre examinateurs, autant d'activités qui favorisent l'amélioration de la qualité des brevets au niveau mondial.

36. Nombre des idées qui inspirent le concept du dossier mondial ne sont pas nouvelles; en fait, certaines sont déjà examinées et élaborées dans le cadre de projets Foundation de l'IP5 ou de projets pilotes dans d'autres instances. L'initiative du dossier mondial leur donne une cohésion en les synthétisant dans un résultat unifié apportant des avantages évidents à toutes les parties prenantes du système des brevets. Elle donne aux offices de l'IP5 et à l'OMPI une nouvelle occasion d'uniformiser, conclure ou réorienter les initiatives actuelles dans le domaine informatique en réduisant les coûts de développement et en apportant rapidement aux parties prenantes des résultats utilisables.

37. Selon ce système, les déposants déposeraient généralement une seule demande, quel que soit le nombre de brevets nationaux finalement demandés, ce qui permettrait de réduire, voire d'éliminer, le mouvement des documents et la répétition des tâches qui y est associée, par la création d'un portail unique pour l'ensemble des parties prenantes d'une invention particulière. Selon le système de dossier mondial, le déposant serait tenu de déposer la description de l'invention une seule fois. Les demandes croisées seraient facilitées. À l'aide de menus, le déposant pourrait choisir des pays ou des régions pour effectuer des demandes croisées selon la Convention de Paris ou le PCT, ou les deux à la fois, en fonction de la stratégie de dépôt. Le moment exact du ou des dépôts croisés pourrait être présélectionné lors du dépôt initial. Par exemple, un déposant pourrait déterminer préalablement que la voie PCT commence au bout de 12 mois, moment où l'administration chargée de la recherche internationale et l'office récepteur présélectionné recevraient une notification électronique du système et les taxes exigées seraient perçues et payées.

38. Une courte vidéo du dossier mondial figure à l'adresse suivante :
<http://helix-1.uspto.gov/asxgen/GlobalDossier.wmv>.

K) INTÉGRATION OFFICIELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT, PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE POUR LES DEMANDES ENTRÉES DANS LA PHASE NATIONALE, AMÉLIORATION DE LA RÉUTILISATION DES TRAVAUX DU PCT DANS LA PHASE NATIONALE

39. Ainsi qu'il est précisé dans les documents tels que la feuille de route du PCT, il a fallu redoubler d'efforts pour faire une utilisation plus efficace du PCT notamment afin de réduire la répétition des tâches et d'émettre une opinion plus précise et de meilleure qualité sur la recherche et la brevetabilité dans la phase internationale. Le Patent Prosecution Highway (procédure accélérée d'examen des demandes) a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et les déposants. Il est proposé d'intégrer officiellement le PPH dans le PCT. D'une manière plus spécifique, il est proposé que les offices nationaux et régionaux soient tenus, lorsque le déposant en fait la demande, d'accorder un traitement accéléré (ou spécial) aux demandes entrées dans la phase nationale 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. Cela réduirait efficacement le coût de la procédure de protection par brevet selon le PCT en produisant les avantages que l'on constate actuellement dans le Patent Prosecution Highway, par exemple une diminution du nombre de mesures à prendre en cas de cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux de recours réduit. Afin de réduire davantage la répétition des travaux, il est proposé que les offices nationaux soient encouragés à améliorer la réutilisation des travaux accomplis dans la phase internationale.

40. 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 ou une demande nationale correspondante bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés, 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 utiliserait alors les produits établis dans la phase internationale pour rationaliser le traitement de la demande.

41. Jusqu'ici, le Patent Prosecution Highway (PPH) a montré qu'il permettait d'accélérer considérablement le processus d'examen des demandes équivalentes déposées dans les pays participants en permettant aux examinateurs de réutiliser les résultats de la recherche et de l'examen. 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.

42. Compte tenu des avantages évidents procurés par le PPH, il est proposé d'intégrer officiellement ce système au PCT moyennant l'insertion de nouvelles règles 52*bis* et 78*bis* dans le règlement d'exécution. Comme dans le cas des propositions D et E, un avis d'incompatibilité serait émis pour les offices dont la législation nationale n'est pas compatible avec cette proposition.

Règle 52*bis* **Traitement et examen accélérés devant l'office désigné**

Règle 52*bis*.1 Requête et exigences y relatives

a) Toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début du traitement dans la phase nationale, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale bénéficiée, sur requête du déposant, d'un traitement et d'un examen accélérés comme indiqué les instructions administratives.

b) Outre la présentation de la requête visée à l'alinéa a), pour que la demande bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés, l'office désigné peut également exiger que le déposant

i) acquitte une taxe;

ii) remette une copie de toute référence citée par l'administration chargée de la recherche internationale qui n'est pas immédiatement accessible à l'office désigné,

iii) remette une table de correspondance des revendications démontrant le lien entre les revendications à examiner par l'office désigné et celles dont l'administration chargée de la recherche internationale a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT.

2) Si, au [date], les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, ils ne s'appliquent pas à celui-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Règle 78*bis* **Traitement et examen accélérés devant l'office élu**

Règle 78*bis*.1 Requête et exigences y relatives

a) Toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début du traitement dans la phase nationale, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans le rapport d'examen préliminaire international bénéficiée, sur requête du déposant, d'un traitement et d'un examen accélérés comme indiqué les instructions administratives.

b) Outre la présentation de la requête visée à l'alinéa a), pour que la demande bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés, l'office élu peut également exiger que le déposant

i) acquitte une taxe;

ii) remette une copie de toute référence citée par l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas immédiatement accessible à l'office,

iii) remette une table de correspondance des revendications démontrant le lien entre les revendications à examiner par l'office élu et celles dont l'administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT.

2) Si, au [date], les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office élu, ils ne s'appliquent pas à celui-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

L) MISE À DISPOSITION DE L'OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE APRÈS LA PUBLICATION INTERNATIONALE

43. Actuellement, en vertu de la règle 44*ter*, l'opinion écrite et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) établis par l'administration chargée de la recherche internationale restent confidentiels jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à moins que le déposant n'ait demandé l'ouverture anticipée de la phase nationale devant certains offices désignés (auquel cas l'office peut demander à accéder à l'opinion écrite) ou à moins que l'accès préalable par un office désigné (ou par d'autres offices) ne soit demandé ou autorisé par le déposant. En mettant l'opinion écrite à disposition au moment de la publication internationale (18 mois à compter de la date de priorité), les offices nationaux pourraient utiliser les résultats du travail international dans l'instruction des demandes nationales équivalentes (sans le consentement du déposant), réduisant ainsi la répétition des tâches. Ce changement renforcerait la transparence de la procédure selon le PCT et harmoniserait ce dernier avec de nombreux autres systèmes nationaux qui mettent des documents semblables à disposition dès la publication nationale.

44. Le Royaume-Uni et le Bureau international ont soumis des documents au Groupe de travail du PCT à sa cinquième session. Le document du Royaume-Uni proposait la suppression de la règle 44*ter* et la modification de la règle 48.2 pour faire en sorte que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale fasse partie de la publication internationale effectuée à l'expiration du délai de 18 mois. Le document du Bureau international indiquait que, pour des raisons logistiques, il préférerait que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soit mise à disposition sur le portail PATENTSCOPE au moment de la publication plutôt que d'être incluse dans la publication internationale proprement dite (ce qui supposerait de supprimer la règle 44*ter* mais non de modifier la règle 48.2). La proposition du Royaume-Uni assortie de la modification suggérée par le Bureau international a recueilli une large adhésion. Toutefois, certaines délégations qui y étaient favorables ont exprimé des préoccupations quant au risque a) que la mise à disposition d'une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale contenant des indications négatives ne soit préjudiciable aux déposants et b) que l'article 38 (Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international)

n'interdise la mise à disposition de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale lors de la publication de la demande. Certains offices ont par ailleurs indiqué qu'ils devraient consulter les utilisateurs.

45. En ce qui concerne la première préoccupation, il a été souligné que le rapport de recherche internationale, qui contiendrait des indications négatives similaires, serait déjà accessible au public au moment de la publication internationale. Il a également été souligné qu'il existait une procédure permettant aux déposants de soumettre au Bureau international des observations informelles réfutant les résultats du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, et le Bureau international a indiqué que ces observations pouvaient également être mises à disposition sur le portail PATENTSCOPE.

46. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, il a été souligné que, bien qu'acceptée ultérieurement dans le cadre du processus d'examen, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est établie à l'origine dans le cadre du processus de recherche et qu'elle ne fait donc pas partie du dossier d'examen préliminaire international et qu'elle n'est pas soumise à l'exigence de confidentialité énoncée à l'article 38. Toutefois, pour parer à tout empêchement perçu au titre de l'article 38, les États-Unis d'Amérique ont suggéré de traiter cette question soit au moyen d'une modification de la règle 94 (afin de prévoir que le dépôt d'une demande est en soi une renonciation expresse à l'exigence énoncée à l'article 38 en ce qui concerne l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale), soit en prévoyant que l'opinion écrite de l'administration chargée

de la recherche internationale est mise à disposition à l'expiration du délai imparti pour le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international si une telle demande n'a pas été présentée.

47. À la fin de la discussion, le Royaume-Uni avait indiqué qu'il prendrait en considération les observations et les préoccupations formulées et qu'il soumettrait une nouvelle proposition une fois que les offices auraient eu la possibilité de poursuivre les consultations avec les utilisateurs.

48. Par conséquent, la proposition tendant à mettre à la disposition du public l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au moment de la publication internationale est de nouveau présentée ici dans l'espoir que les offices saisiront cette occasion pour soulever la question avec leurs utilisateurs et communiquer des réponses supplémentaires à la présente circulaire. Il est notamment proposé de procéder comme suit:

- La règle 44^{ter} est supprimée afin d'autoriser la mise à disposition de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au moment de la publication internationale et les États membres conviennent que l'article 38 n'est pas applicable.
- Si aucun accord ne peut être trouvé concernant l'article 38, il est proposé de modifier la règle 94 afin de prévoir que le dépôt d'une demande est en soi une renonciation expresse à l'exigence énoncée à l'article 38 en ce qui concerne l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.
- À défaut, si aucun accord ne peut être trouvé concernant les points i) ou ii) ci-dessus, il est proposé que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soit mise à disposition à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité si aucune demande d'examen préliminaire international n'a été présentée.

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS VISANT À RENFORCER LE PCT

établies par l'Office européen des brevets

RÉSUMÉ

1. Lors de la dernière session du Groupe de travail du PCT, l'Office européen des brevets (OEB) a soumis une série de propositions visant à offrir aux utilisateurs du PCT des produits et des services nouveaux ou améliorés, et à accroître l'efficacité du système pour les offices de brevets.
2. Le présent document développe les propositions qui exigeraient d'apporter certaines modifications réglementaires au cadre du PCT. L'OEB envisage de soumettre ces propositions de modifications des règles au Groupe de travail du PCT, lors de sa prochaine réunion en mai 2013.
3. Le système du PCT a fait la preuve de son efficacité pour le dépôt et le traitement des demandes de brevet dans le monde. Bien qu'il ait fait l'objet de nombreuses améliorations au cours des 10 dernières années, il doit continuer d'être adapté compte tenu de l'évolution de l'environnement informatique ainsi que des défis qui se posent au système mondial des brevets, en particulier la nécessité de réduire les arriérés et d'améliorer la qualité des produits de recherche et d'examen préliminaire, dans l'intérêt commun des déposants, des tiers et des offices de brevets.
4. Considérant qu'il existe encore des possibilités d'amélioration des produits et des services du PCT dans le cadre du Traité, l'OEB a soumis une série de propositions (document PCT/WG/5/20), pour examen, lors de la cinquième session du Groupe de travail du PCT (Genève, du 29 mai au 1^{er} juin 2012). Certaines d'entre elles visaient à offrir aux utilisateurs des produits et des services nouveaux ou améliorés, et d'autres à accroître l'efficacité du système pour les offices.
5. Le Groupe de travail du PCT a émis un avis préliminaire sur les propositions figurant dans le document. Tout en considérant qu'il fallait plus de temps pour étudier attentivement les propositions, consulter les groupes d'utilisateurs et examiner l'incidence éventuelle sur le droit national, toutes les délégations ayant pris la parole ont, d'une manière générale, salué l'initiative de l'OEB. Fort de ce soutien, l'OEB est convenu de développer les propositions.
6. Le présent document détaille les propositions qui exigeraient d'apporter certaines modifications réglementaires au règlement d'exécution du PCT, aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (directives du PCT) ou aux Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. L'OEB envisage de soumettre ces propositions de modifications des règles au Groupe de travail du PCT, lors de sa prochaine réunion en mai 2013.

INTRODUCTION DE RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES AU SEIN DU CHAPITRE II

7. Lors de la dernière session du Groupe de travail du PCT, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont soumis une proposition (document PCT/WG/5/11) visant à modifier la règle 66 pour rendre les recherches complémentaires obligatoires au sein du chapitre II. Certaines délégations ont exprimé leur inquiétude concernant le caractère obligatoire de la modification proposée, et il a été considéré que des recommandations pourraient être formulées dans les Directives du PCT en guise d'alternative. L'OEB est favorable à une

approche flexible de ce type, qui permettrait aux administrations chargées de l'examen préliminaire international d'introduire des recherches complémentaires. Les modifications correspondantes des directives du PCT sont proposées à l'appendice I.

INTRODUCTION D'INDICATEURS DE QUALITÉ AU SEIN DU CHAPITRE 21 DES DIRECTIVES DU PCT

8. Lors de la dernière session du Groupe de travail du PCT, de nombreuses délégations ont soutenu la proposition de l'OEB visant à introduire des indicateurs dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (directives du PCT). L'objectif est d'obtenir des données et des statistiques des administrations internationales et d'uniformiser leur traitement. L'OEB propose d'acquérir de l'expérience avec le "cadre d'indicateurs du PCT" présenté à la session du Sous-groupe chargé de la qualité de la Réunion des administrations internationales avant d'appliquer ce principe dans les directives du PCT.

AMÉLIORATION DU RESPECT DES DÉLAIS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DE RECHERCHE INTERNATIONALE

9. Il importe aux déposants et au Bureau international que la recherche soit effectuée à temps pour la publication de la demande, afin d'éviter des publications A2 et A3. Le délai prévu par la règle 42.1 dépend toutefois de la date de réception de la copie de recherche par les administrations chargées de la recherche internationale (ISA), et il n'existe aucun lien entre la date prévue pour l'établissement du rapport de recherche internationale et la date de publication.

10. Les ISA qui effectuent de nombreuses recherches internationales sont confrontées à une charge de travail élevée, qu'elles gèrent de façon à respecter les délais prévus par la règle 42.1. Comme le délai de trois mois s'applique indépendamment de la date de publication, les demandes reçues par l'ISA relativement tôt, lorsque la publication est encore lointaine mais que le délai de trois mois est sur le point d'expirer, sont prioritaires par rapport aux demandes reçues relativement tard qui sont prêtes à être publiées, mais pour lesquelles le délai officiel est encore assez éloigné. Les ISA ne sont pas en mesure à la fois de respecter le délai légal et d'effectuer les recherches à temps pour que la demande puisse faire l'objet d'une publication A1 dans tous les cas. Il en résulte un nombre inutile de publications A2 et A3 qui occasionnent des travaux et des coûts supplémentaires pour le Bureau international, et des désagréments pour les déposants.

11. Afin d'améliorer le respect global des délais concernant les publications A1, l'OEB propose donc que la règle 42.1 introduise un lien entre la date de publication à 18 mois et le délai d'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite par l'ISA (la modification proposée figure à l'appendice II.). Du fait de cette modification, les délais relatifs aux seconds dépôts ne seraient plus déterminés par la date de réception de la copie de recherche, mais par la date de publication, si bien qu'un nombre bien plus important de recherches, voire la quasi-totalité d'entre elles, pourraient faire l'objet d'une publication A1. Afin d'établir les rapports de recherche internationale à temps pour la publication internationale, qui doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, il est proposé de fixer le délai d'établissement des rapports à 17 mois, ce qui laisse assez de temps pour transmettre le rapport de recherche internationale au Bureau international et pour entreprendre les préparatifs techniques nécessaires en vue de la publication.

CLARIFICATION DE LA PRATIQUE AUTORISANT L'INCORPORATION DE PARTIES MANQUANTES PAR RENVOI

12. Depuis le 1^{er} avril 2007, sous réserve des notifications d'incompatibilité soumises par un certain nombre d'offices récepteurs et d'offices désignés, la règle 20 permet aux déposants d'"incorporer par renvoi", aux fins de la date du dépôt international, des parties de la description, des revendications ou des dessins, mais aussi des éléments qui, à première vue, semblent constituer une description et une ou des revendications, lorsque ces éléments ne sont pas contenus dans la demande internationale.

13. Depuis le 1^{er} juillet 2009, les nouveaux paragraphes 205E et 205F des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT fournissent des indications détaillées concernant la manière dont les offices récepteurs devraient traiter les demandes d'incorporation par renvoi. Le paragraphe 205F prévoit notamment que chaque élément incorporé doit précéder chaque élément déposé initialement dans l'ordre séquentiel. Ce thème avait été examiné lors de la Réunion des administrations internationales en 2009. À cette époque, les administrations ont estimé qu'il était trop tôt pour définir des procédures détaillées concernant l'incorporation de parties ou d'éléments manquants par renvoi dans les demandes internationales. La solution de l'incorporation par renvoi venait à peine d'être ajoutée au règlement d'exécution et les offices étaient encore en train de développer des pratiques et d'acquiescer de l'expérience quant à la meilleure façon de mettre en œuvre les nouvelles dispositions.

14. Au cours des dernières années, l'OEB a constaté, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale que certains offices récepteurs appliquent le paragraphe 205F d'une manière qui permet aux déposants de déposer une nouvelle demande, qui n'est pas liée au dépôt initial. On ne sait alors pas sur quoi doit porter la recherche à effectuer par l'administration chargée de la recherche internationale. L'OEB a notamment rencontré des cas où il a effectué la recherche internationale sur la base de la demande telle que déposée (copie de recherche) et où il a reçu ensuite, après que la recherche internationale a été effectuée, une notification de l'office récepteur autorisant l'incorporation par renvoi d'une description, d'un jeu de revendications et de dessins entièrement nouveaux en tant que parties manquantes, alors que ces dernières étaient sans rapport avec la demande déposée initialement. L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale a ensuite été prié d'effectuer à nouveau la recherche, cette fois sur la base de la description, du jeu de revendications et des dessins nouvellement déposés. Cela n'est pas raisonnable.

15. La confirmation de l'incorporation d'une partie par renvoi au titre de la règle 20.6.a) est soumise au respect de la règle 4.18. La règle 4.18 dispose quant à elle que lorsqu'une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n'est pas contenue dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cette partie est, sous réserve d'une confirmation selon la règle 20.6, incorporée par renvoi. Il ressort de la règle 20.5.a) qu'un élément entier ne peut pas être considéré comme une partie manquante. L'incorporation par renvoi, en tant que parties manquantes, d'une description, d'un jeu de revendications et de dessins entièrement nouveaux, qui sont sans rapport avec la demande internationale telle que déposée, n'est donc pas couverte par la règle 4.18.

16. L'OEB estime donc que les règles actuelles ne prévoient pas la pratique énoncée au paragraphe 12 et propose par conséquent d'insérer de nouvelles instructions dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, afin que les offices récepteurs n'autorisent plus l'incorporation par renvoi, en tant que parties manquantes, d'une description, d'un jeu de revendications et de dessins entièrement nouveaux, qui sont sans rapport avec la demande internationale telle que déposée initialement. Un ensemble de propositions de modifications des directives à l'usage des offices récepteurs du PCT est contenu dans l'appendice 3.

[L'appendice I suit]

Appendice I

Modifications proposées pour les Directives du PCT (Recherches complémentaires au sein du Chapitre II)

1. À ajouter au chapitre 3 de présentation générale, par exemple après le paragraphe 3.21 :

3.21 bis Recherche complémentaire pour d'autres éléments pertinents de l'état de la technique

L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut effectuer à sa discrétion une recherche au cours de la procédure selon le chapitre II, afin de trouver d'autres éléments pertinents de l'état de la technique, en particulier les documents de l'état de la technique qui ont été publiés après que le rapport de recherche internationale a été établi et qui pourraient devenir pertinents dans une procédure nationale et/ou régionale ultérieure ("recherche complémentaire"). Il appartient à chaque administration chargée de l'examen préliminaire international de déterminer la portée de ces recherches complémentaires.

2. À ajouter au paragraphe 19.12, au sujet des éléments qui doivent fonder l'examen :

19.12 L'examen préliminaire international s'effectue conformément à l'article 34 et à la règle 66. L'administration chargée de la recherche internationale aura normalement établi une opinion écrite, concernant la demande, qui sera en règle générale traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (pour des exceptions à cette règle, voir le paragraphe 3.18). L'examinateur chargé de l'examen préliminaire international étudie, s'il ne l'a pas déjà fait au cours de la recherche internationale, la description, les dessins (s'il y en a) et les revendications de la demande internationale, y compris les modifications et observations éventuellement présentées, **et** les documents décrivant l'état de la technique tels que cités dans le rapport de recherche internationale et, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a choisi d'effectuer une recherche complémentaire, tout autre élément pertinent de l'état de la technique trouvé (voir le paragraphe 3.21 bis). Il décide ensuite s'il y a lieu d'établir une autre opinion écrite (ou une première opinion écrite si, exceptionnellement, une opinion écrite n'a pas été établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou si l'opinion écrite établie par cette dernière n'est pas traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international).

3. À ajouter au paragraphe 19.15, qui traite des situations où une autre opinion écrite peut être établie :

19.15 Si l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est traitée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international comme la première opinion écrite, il n'y a pas lieu, comme il est signalé ci-dessus, d'établir une autre opinion écrite avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, même s'il demeure des objections en suspens. Toutefois, lorsque le déposant s'est manifestement efforcé de surmonter ou de réfuter les objections soulevées dans l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, mais n'est pas parvenu à convaincre l'examinateur que tous les critères applicables sont remplis, ou lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a choisi d'effectuer une recherche complémentaire et a trouvé d'autres éléments pertinents de l'état de la technique (voir le paragraphe 3.21 bis), une nouvelle opinion écrite peut être établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, si elle le juge utile et si elle dispose de suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international avant l'expiration du délai fixé à cet effet dans la règle 69.2.

Appendice II

Modification proposée pour la Règle 42.1 (Respect des délais pour établir le rapport de recherche internationale)

1. Texte actuel :

Règle 42 **Délai pour la recherche internationale**

42.1 Délai pour la recherche internationale

Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

2. Nouvelle règle 42.1 proposée :

Règle 42 **Délai pour la recherche internationale**

42.1 Délai pour la recherche internationale

Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est :

a) lorsque aucune priorité n'a été revendiquée conformément à la règle 4.10, de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date ~~de priorité~~ du dépôt international, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; ou

b) lorsqu'une priorité a été revendiquée conformément à la règle 4.10, de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 17 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

[L'appendice III suit]

Appendice III

Modification proposée aux Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT (Clarification de la pratique concernant l'incorporation par renvoi)

205D. **Constatation négative.** Lorsque l'office récepteur constate que toutes les conditions énoncées à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) n'ont pas été remplies ou que la partie concernée n'est pas intégralement contenue dans la demande antérieure, ou encore que la partie présumée manquante n'est pas considérée comme une partie manquante en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.5.a) (par exemple lorsque la description (et les dessins éventuels) et les revendications soumises en tant que parties manquantes sont sans rapport avec les éléments déposés initialement), il envoie le formulaire PCT/RO/114 et considère les feuilles remises postérieurement comme si l'incorporation par renvoi n'avait pas été confirmée et, après l'expiration du délai prévu à la règle 20.7, procède conformément à l'instruction 309.c) (voir également les paragraphes 200 à 202). Une copie de la notification (formulaire PCT/RO/114) est envoyée au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale.

205F. ~~Lorsque le~~ Un déposant ~~souhaite intégralement ne peut pas~~ remplacer un élément ~~ou tous les éléments~~ d'une demande internationale initialement déposée par ~~de nouveaux un nouvel~~ éléments au moyen de l'incorporation par renvoi ~~de d'une~~ parties manquantes. L'office récepteur ne peut qu'ajouter ~~tout un~~ élément en tant que partie manquante mais ne peut opérer aucune substitution entre ~~la demande internationale telle l'élément tel~~ que déposée et ~~les la~~ parties manquantes fournies ultérieurement. La description, les revendications ou les dessins de la demande antérieure, que le déposant souhaite voir incorporés par renvoi, ne peuvent pas remplacer la description, les revendications ou les dessins de la demande internationale telle que déposée. ~~Les La~~ parties qu'il convient d'incorporer par renvoi (règle 20.5) ~~doivent~~ être combinées avec ~~les l'~~éléments de la demande internationale telle que déposée initialement et ~~sa leur~~ conformité aux conditions matérielles prescrites par la règle 11 doit également être vérifiée dans toute la mesure nécessaire pour une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.3.b)ii)), y compris aux fins de la numérisation et de la reconnaissance optique des caractères par le Bureau international. L'office récepteur devrait inviter le déposant, ou dans la mesure où cela est possible et que l'office récepteur souhaite le faire au moyen d'une correction d'office, à ordonner les pages de la demande internationale combinée de la manière séquentielle suivante, en premier lieu les pages de la demande internationale incorporées par renvoi, puis les pages de la demande internationale telles que déposées initialement, comme cela est décrit dans l'exemple ci-dessous.

Exemple 1

Description incorporée à partir de la demande antérieure

Description déposée initialement

~~Revendications incorporées à partir de la demande antérieure~~

Revendications déposées initialement

Dessins incorporés à partir de la demande antérieure

Dessins déposés initialement

Exemple 2

Description incorporée à partir de la demande antérieure

Revendications incorporées à partir de la demande antérieure

Revendications déposées initialement

Dessins déposés initialement