

ePCT, un système visant à faciliter plus encore le dépôt des demandes internationales de brevet

*Silke Weiss,
Division juridique du PCT,
OMPI*

Dans un contexte de mondialisation croissante, aussi bien les grandes que les petites entreprises cherchent à protéger leurs inventions dans un grand nombre de pays. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de l'OMPI, qui fournit des services essentiels visant à faciliter ce processus, constitue un moyen de plus en plus prisé de déposer une demande de protection par brevet au niveau international. Rien qu'en 2011, plus de 181 000 demandes internationales de brevet ont été déposées en vertu du traité. Toutefois, le système des brevets actuel se caractérise encore par des procédures s'appuyant largement sur l'échange physique de documents, ce qui peut provoquer des retards et freiner l'efficacité opérationnelle du système. En mai 2011, l'OMPI a lancé le système ePCT, un nouveau service en ligne destiné à rendre beaucoup plus facile et efficace la procédure de dépôt des demandes internationales de brevet et offrant aux utilisateurs et aux offices nationaux de brevets un certain nombre d'avantages. Pour ses utilisateurs, le système ePCT constitue l'innovation majeure de ces 30 dernières années dans le cadre du PCT. Le présent article vise à présenter les services offerts au titre du système ePCT et à mettre l'accent sur certains de ses principaux avantages.

“Il y a tout juste un an, le système ePCT était déployé à petite échelle sous une forme pilote”, a notamment souligné le Directeur général de l'OMPI, Francis Gurry. “Aujourd'hui, il est utilisé par les déposants de plus de 80 pays et a récemment été mis à la disposition des offices de brevets. Extrêmement populaire, il répond aux besoins des innovateurs en leur offrant un instrument en ligne permettant de s'orienter efficacement dans le système international des brevets et fait partie des avancées les plus importantes enregistrées dans le cadre du PCT.”

Le système des brevets s'est développé sur la base de procédures s'appuyant encore largement sur l'échange de documents imprimés. Cela signifie qu'une même demande de brevet et les documents y relatifs passent souvent dans les mains de plusieurs acteurs du système. Il s'agit notamment des déposants des demandes de brevet et de leurs mandataires dans différents pays, des offices de brevets et des administrations chargées de la recherche et de l'examen en matière de brevets. Le système ePCT offre une solution de rechange virtuelle en permettant l'échange électronique sécurisé, rapide et efficace de données relatives aux brevets entre les parties intéressées,

par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique unique accessible à tous ceux qui interviennent dans la délivrance de brevets au niveau international. Dès que le système devient pleinement opérationnel, les déposants peuvent déposer en ligne leurs demandes internationales de brevet, qui sont tout de suite soumises aux 18 administrations chargées de la recherche internationale responsables de l'établissement de l'état de la technique en vue de déterminer la brevetabilité d'une invention. Les résultats de cette recherche peuvent ensuite être immédiatement consultés par les déposants au moyen de leur fichier ePCT dédié.

SERVICES EPCT

Le système ePCT offre deux types de services : des services publics qui permettent aux utilisateurs, grâce à la création d'un compte d'utilisateur, de télécharger des documents relatifs à l'ensemble des demandes internationales déposées en vertu du PCT; et des services privés qui permettent aux utilisateurs, à la suite du téléchargement d'un certificat numérique, d'accéder à leurs demandes internationales déposées depuis le 1er janvier 2009.

Dans le cadre du système ePCT, les utilisateurs peuvent suivre l'état d'avancement du traitement de leur demande internationale et la modifier si nécessaire en temps réel. Ils peuvent aussi établir une communication sécurisée avec les examinateurs à l'OMPI des demandes selon le PCT, vérifier les délais (grâce à un échéancier) et recevoir des notifications au sujet des faits nouveaux et des mesures à prendre. Les utilisateurs ont également la possibilité d'accorder des droits d'accès à des tiers, selon qu'ils ont le statut de “propriétaire électronique”, d’“éditeur électronique” ou de “lecteur électronique”. Cette fonction permet à un agent de brevets, par exemple, de partager un dossier avec des collègues ou avec le déposant qu'il représente.

OPINION D'UN UTILISATEUR

“Le système ePCT fait partie intégrante des tâches quotidiennes du cabinet de conseils en brevets Oppedahl”, a déclaré Carl Oppedahl, l'un des premiers à avoir adopté le service. Le cabinet encourage ses clients étrangers à utiliser ce système lors du dépôt d'une demande de protection par brevet aux États-Unis

d'Amérique, en leur offrant un rabais. "Le système ePCT nous permet de procéder plus efficacement à l'ouverture de la phase nationale aux États-Unis d'Amérique", a fait observer M. Oppedahl. "L'accès à ce système nous permet de copier-coller les données bibliographiques plutôt que de les saisir manuellement, et facilite l'accès aux documents essentiels" a-t-il expliqué.

De même, le système ePCT apporte une aide précieuse au cabinet lorsque ses clients souhaitent faire ouvrir la phase nationale en dehors des États-Unis d'Amérique. "Auparavant, lorsque nous chargions un cabinet de conseils en brevets [en dehors des États-Unis d'Amérique] de procéder à l'ouverture d'une phase nationale, nous étions obligés d'envoyer un grand nombre de fichiers PDF. Il était facile d'oublier d'envoyer un fichier qui était requis dans un pays donné, ou d'envoyer un fichier qui, en fait, n'était pas nécessaire; dans un cas comme dans l'autre, cela nous faisait perdre du temps, ou alors nous risquions d'envoyer un message électronique trop lourd pour le système du destinataire. Désormais, grâce au système ePCT, lorsque notre client nous demande d'ouvrir la phase nationale dans un pays donné, il nous suffit de quelques clics de souris pour permettre au cabinet de conseils concerné d'accéder à la demande internationale. Ainsi, ledit cabinet a directement accès à tout ce dont il a besoin pour procéder à l'ouverture de la phase nationale."

LE SYSTÈME EPCT EXPÉRIMENTÉ PAR LES OFFICES DE BREVETS

En juillet 2012, le système ePCT a été lancé dans des offices de brevets en leur qualité soit d'office récepteur du PCT, soit d'administration internationale instituée en vertu du PCT. Le système est actuellement à l'essai dans cinq offices nationaux de brevets. À l'aide d'un logiciel de navigation sur le Web et d'un lecteur optique, les offices peuvent utiliser le système pour simplifier la communication en rapport avec les demandes internationales de brevet dans un environnement sécurisé en ligne. "Le système ePCT est particulièrement avantageux pour les offices de brevets de plus petite taille qui ne reçoivent pas un nombre élevé de demandes selon le PCT", explique Jim Pooley, vice-directeur général chargé du Secteur innovation et technologie de l'OMPI, qui supervise les questions relatives au PCT.

L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui, au cours des cinq dernières années, a reçu 84 demandes internationales provenant de déposants marocains, participe à la phase pilote du système ePCT dans les offices de brevets. "Ce système constitue un moyen facile, efficace et sécurisé pour transmettre les demandes selon le PCT au Bureau international et aux administrations internationales et il s'agit d'une amélioration considérable par rapport au système sur papier que nous utilisions auparavant" a déclaré M. Adil El Maliki, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Il a également souligné que "le système ePCT donne des chances égales à tous les déposants tels que les petites et moyennes entreprises (PME) et les universités en renforçant leur capacité à administrer leurs demandes internationales".

Une communication plus efficace entre les offices est aussi dans l'intérêt des déposants qui comptent sur un accès en temps voulu aux résultats des procédures selon le PCT, tels que les rapports de recherche internationale et les opinions écrites, pour affiner leurs stratégies en matière de demande de brevet. Selon M. Pooley, "les déposants se fondent dans une large mesure sur les informations contenues dans le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite pour prendre des décisions commerciales, s'agissant notamment de savoir s'il convient de mener à terme le dépôt de la demande ou dans quels pays la déposer. Le système ePCT permet aux utilisateurs de recevoir immédiatement les documents relatifs à la procédure selon le PCT, sans subir de retards postaux ou autres. Ils peuvent utiliser ces informations en vue de prendre des décisions commerciales judicieuses".

**Pour ses
utilisateurs,
le système
ePCT constitue
l'innovation
majeure de ces
30 dernières
années dans
le cadre du PCT.**

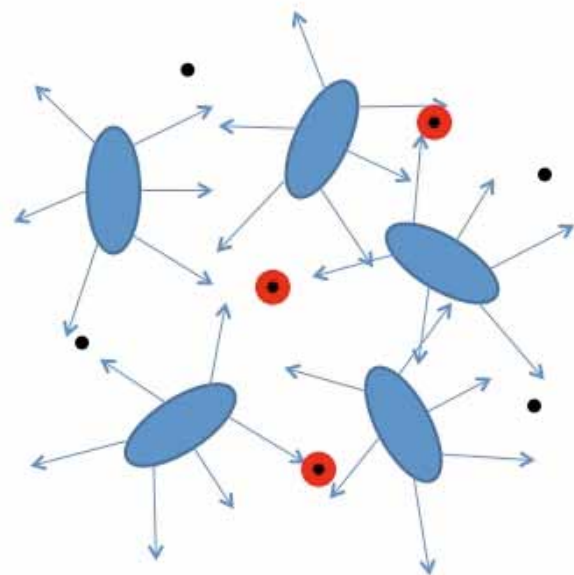
PARTICIPATION DU PUBLIC À L'EXAMEN DES BREVETS

En juillet 2012, un mécanisme d'observations par des tiers dans le cadre du système ePCT a été mis en service, permettant à toute partie intéressée de soumettre des observations relatives à l'état de la technique susceptibles d'avoir une incidence sur la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande selon le PCT ayant été publiée. "Cette fonctionnalité supplémentaire montre comment tirer parti de l'Internet pour atteindre des objectifs de qualité dans le processus de délivrance des brevets" a observé M. Gurry. "À la mi-septembre, 18 observations avaient été soumises par des tiers dans le cadre du système. Bien que ce nombre soit relativement faible, le sérieux des observations formulées jusqu'ici prouve bien l'utilité de la nouvelle fonctionnalité."

Les observations sont communiquées à l'ensemble des administrations internationales et offices nationaux compétents, qui les utilisent à l'appui de leur évaluation de la brevetabilité des demandes concernées. Le système ePCT d'observations par des tiers comporte une interface avec la plus grande base de données de l'OMPI, PATENTSCOPE, qui permet actuellement d'accéder à plus de 14 millions de demandes de brevet.

"L'implication du public vise essentiellement à faciliter le recensement de l'état de la technique pertinent en vue de déterminer la brevetabilité d'une invention. Cela permet d'améliorer la qualité des recherches sur l'état de la technique au niveau international qui sont effectuées au cours de la phase internationale d'une demande selon le PCT et communiquées à tous les offices nationaux des parties contractantes du PCT", a indiqué Michael Richardson, directeur adjoint de la Division du développement fonctionnel du PCT. "Bien que la qualité des recherches sur l'état de la technique soit généralement satisfaisante, elle ne peut pas être parfaite. Il peut toujours y avoir des erreurs, ou des documents sur l'état de la technique que seules les personnes travaillant dans le domaine concerné peuvent connaître. Le système ePCT d'observations par des tiers donne aux tiers la possibilité de communiquer facilement des informations relatives à l'état de la technique qu'ils estiment pertinentes quant à la question de savoir si l'invention revendiquée dans la demande internationale est nouvelle et implique une activité inventive" a-t-il relevé.

Facile à utiliser, le système ePCT d'observations par des tiers est, contrairement à d'autres systèmes analogues, gratuit. Les tiers peuvent – de façon anonyme s'ils le souhaitent – soumettre leurs observations à partir de la date de publication d'une demande internationale jusqu'à 28 mois après la date de priorité indiquée dans la demande. Les observations peuvent être formulées dans l'une des 10 langues de publication du PCT, bien que les copies des documents sur l'état de la technique puissent être fournies dans n'importe quelle langue.



● Bioluminescent bacteria

● Excited quantum dot

La première demande internationale de brevet (IB2011/051282) accessible en ligne grâce au système ePCT porte sur une invention de l'Institut Pasteur de Paris portant sur une méthode permettant d'augmenter le nombre de photons détectables au cours d'un processus de saisie d'images d'un marqueur biologique en vue d'améliorer l'observation de phénomènes tels que l'embryogenèse ou le développement de tumeurs.

Pour formuler une observation, un tiers titulaire d'un compte d'utilisateur ordinaire de l'OMPI peut, dans la demande internationale concernée figurant dans PATENTSCOPE, formuler ses observations puis appuyer sur le bouton "faire des observations". Toutes les observations sont publiées dans PATENTSCOPE et communiquées aux administrations internationales et offices nationaux de brevets compétents, ce qui supprime la nécessité de transmettre les mêmes observations individuellement à chaque office des brevets concerné.

"Cet outil donne aux utilisateurs la possibilité d'intervenir à un stade précoce dans la procédure de délivrance de brevet", a indiqué M. Richardson. "Au lieu d'avoir à intenter un procès, éventuellement dans de nombreux pays, à un concurrent auquel a déjà été délivré un brevet pour une technologie donnée, les utilisateurs peuvent intervenir avant qu'un brevet soit délivré pour une technologie qui leur appartient, ce qui permet de réduire le risque d'actions en justice et les dépenses connexes."

L'AVENIR

Une nouvelle version du système ePCT, dont le lancement est prévu d'ici la fin de 2012, incorporera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, en particulier un système de dépôt en ligne sur le Web grâce auquel les utilisateurs pourront déposer leurs demandes selon le PCT directement par l'intermédiaire d'un navigateur Web et n'auront donc plus besoin de télécharger un logiciel spécial. Cette fonctionnalité sera dans un premier temps réservée à un groupe d'utilisateurs pilotes pour

les demandes déposées auprès du Bureau international en tant qu'office récepteur du PCT, puis sera ensuite progressivement mise à la disposition de tous les utilisateurs et offices récepteurs du PCT.

“Le système de dépôt sur le Web facilitera davantage le dépôt de demandes de brevet, notamment pour les déposants des pays en développement et les petits offices qui, contrairement aux offices plus grands, n'ont pas les moyens de se doter de leur propre système de dépôt électronique” a déclaré M. Pooley. Le système ePCT de dépôt sur le Web sera hébergé au Bureau international, qui en assurera la mise à jour. Ainsi, les petits offices nationaux de brevets seront en mesure de recevoir les demandes par voie électronique sans avoir à établir et à tenir à jour leur propre système de dépôt électronique. Ils bénéficient ainsi d'un avantage particulier compte tenu des coûts liés à la mise en place de tels systèmes qui, souvent, sont plus élevés que le montant des taxes versées aux petits offices par les déposants de demandes de brevet. “Le système de dépôt sur le Web permettra effectivement aux petits offices d'offrir à leurs déposants la même qualité de service que les plus grands offices, sans procéder à des investissements supplémentaires” a notamment expliqué M. Pooley.

EN SAVOIR PLUS

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l'adresse <https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>. Le bulletin *PCT Newsletter* donne régulièrement des informations de dernière minute sur les faits nouveaux concernant le système ePCT et une série de séminaires sur le Web sur l'utilisation du PCT est actuellement organisé tous les mois. La participation est gratuite et si vous souhaitez mieux connaître le système, pourquoi ne pas vous inscrire au prochain séminaire? Des renseignements détaillés peuvent être obtenus à l'adresse www.wipo.int/pct/fr/seminar/webinars/index.html. ♦



À l'heure actuelle, 146 États sont parties au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de l'OMPI.

Le PCT en bref

Le système du PCT, qui a été adopté par 146 pays, offre aux déposants un moyen économique, simple et efficace d'obtenir une protection par brevet dans un grand nombre de pays.

Le système de dépôt de demandes de brevet selon le PCT comporte deux phases : une phase internationale au cours de laquelle une demande internationale est déposée et une administration chargée de la recherche internationale procède à une recherche internationale qui donne lieu à un rapport de recherche contenant des citations de documents relatifs à l'état de la technique pertinent et une opinion écrite sur l'éventuelle brevetabilité de l'invention. La publication internationale de la demande a également lieu pendant cette phase au cours de laquelle il peut aussi être procédé à un examen préliminaire international de la demande. Cette phase est suivie d'une phase nationale ou régionale au cours de laquelle est prise la décision quant au point de savoir si la demande remplit les conditions requises pour une protection par brevet.

Le PCT offre de nombreux avantages. Les déposants disposent d'un délai plus long (jusqu'à 18 mois) pour réfléchir à l'opportunité de demander une protection dans des pays étrangers, s'attacher les services d'agents de brevets locaux, établir les traductions nécessaires et payer les taxes nationales. Les déposants sont assurés que les demandes internationales remplissant les conditions requises selon le PCT ne peuvent être rejetées pour des motifs de forme par un office désigné au cours de la phase nationale; ils peuvent également mieux évaluer leurs chances d'obtenir un brevet sur la base du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite. En outre, au cours de l'examen préliminaire international, les déposants ont la possibilité de modifier leur demande internationale avant son traitement par les offices désignés.

Par ailleurs, le travail de recherche et d'examen dans les offices de brevets peut être considérablement réduit. Dès la publication de la demande internationale accompagnée du rapport de recherche internationale y relatif, les tiers sont mieux à même de se forger une opinion quant à la brevetabilité de l'invention revendiquée.