

Comité des normes de l'OMPI (CWS)

Troisième session
Genève, 15 – 19 avril 2013

RÉVISION DE LA NORME ST.14 DE L'OMPI

Document établi par le Secrétariat

RAPPEL

1. Le Comité des normes de l'OMPI (CWS), à sa deuxième session tenue du 30 avril au 4 mai 2012, a examiné une proposition de révision de la norme ST.14 de l'OMPI intitulée "Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet" (voir le document CWS/2/6). Des précisions sur les délibérations relatives à cette proposition figurent aux paragraphes 28 à 31 du rapport de la session (document CWS/2/14). La décision du CWS de créer une équipe d'experts est reproduite ci-après (voir les paragraphes 30 et 31 du rapport) :

"30. Le CWS a décidé

"a) de créer la tâche ci-après :

Révision de la norme ST.14 de l'OMPI :

- i) Établir une proposition de révision des codes de catégorie prévus au paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI compte tenu des observations et des projets de proposition énoncés aux paragraphes 7 et 10 à 14 du document CWS/2/6.
- ii) Étudier la possibilité de réviser les recommandations relatives à l'identification des citations de littérature non-brevet afin d'aligner la norme ST.14 de l'OMPI sur la norme internationale ISO 690:2010 (Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références

bibliographiques et des citations des ressources d'information). Si cette révision est jugée opportune, établir la proposition correspondante.

- “b) de créer une équipe d'experts chargée de mener à bien cette tâche;
- “c) de demander à l'équipe d'experts de présenter la proposition sur la révision de la norme ST.14 de l'OMPI en ce qui concerne les recommandations relatives aux codes de catégorie pour examen et approbation par le CWS à sa session de 2013;
- “d) de demander à l'équipe d'experts de présenter, dans la mesure du possible, les résultats de l'étude, ainsi que toute proposition éventuelle, concernant l'identification de la littérature non-brevet citée et la norme ISO 690:2010, à la session du CWS de 2013; si l'équipe d'experts n'est pas en mesure de finaliser la proposition à ce moment-là, le responsable de l'équipe d'experts présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux effectués par l'équipe d'experts en ce qui concerne cet élément de la tâche.

“31. Le CWS a accueilli favorablement l'offre du Bureau international qui a été désigné responsable de l'équipe d'experts.”

2. Comme suite à cette décision du CWS, les représentants de 12 offices de propriété industrielle, une organisation non gouvernementale et le Bureau international ont été désignés pour participer à l'équipe d'experts en réponse à l'invitation envoyée par le Bureau international dans la circulaire C. CWS 27 du 16 avril 2012. Un forum Wiki a été créé sur la page Wiki de l'OMPI pour les délibérations de l'équipe d'experts.

3. Des informations sur l'état d'avancement des délibérations de l'équipe d'experts et sur leur contenu figurent dans les paragraphes suivants.

RÉVISION DES CODES DE CATÉGORIE

4. En ce qui concerne la première partie de la tâche susmentionnée, à savoir la révision des codes de catégorie (paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI), l'équipe d'experts est parvenue à un accord provisoire sur certaines questions. En outre, les participants ont échangé leurs opinions et réalisé des progrès considérables par rapport à d'autres questions. L'équipe d'experts n'est toutefois pas encore parvenue à un consensus sur une proposition finale pour examen et approbation par le CWS.

CATÉGORIES “I”, “N” ET “X”

5. L'équipe d'experts est convenue à titre provisoire d'inclure les nouvelles catégories “N” et “I” pour les documents cités indiquant que l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle par rapport au document considéré isolément, et pour les documents cités indiquant que l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément, respectivement.

6. L'équipe d'experts doit encore convenir d'une nouvelle définition pour la catégorie “X”, qui couvre actuellement les documents qui seraient signalés au moyen des lettres “N” ou “I” en vertu des nouvelles propositions relatives à la norme ST.14. À cet égard, certains participants sont favorables à une transition en douceur selon laquelle un office qui commencerait à utiliser les nouvelles catégories pour citer des documents cesserait d'utiliser la catégorie “X”, tandis que d'autres participants préféreraient une définition qui permette d'utiliser la catégorie “X” parallèlement aux catégories “N” et “I”.

7. Les deux définitions ci-après de la catégorie “X” sont actuellement examinées par l'équipe d'experts :

- a) proposition initiale (utilisation future de la catégorie "X" exclue)

Catégorie "X" : Il était précédemment recommandé d'utiliser cette catégorie pour signaler que l'invention revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément. Elle ne devrait plus être utilisée dans les nouveaux rapports de recherche. Il conviendrait d'utiliser à la place les catégories "N" ou "I", plus spécifiques.

- b) définition actuelle avec note explicative (catégorie "X" conservée en tant qu'alternative à "N" et "I")

Catégorie "X" : L'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément.

Note : Bien que la définition de la catégorie "X" soit suffisamment générale pour être applicable aux mêmes documents que ceux auxquels peut être appliquée l'une des catégories "N" ou "I", il est préférable d'utiliser les catégories plus spécifiques "N" et "I" à la place de la catégorie "X", à moins que les caractéristiques particulières de l'invention revendiquée et le document cité ne recommandent l'inverse.

Précédemment, avant que les catégories "I" et "N" ne soient incluses, la catégorie "X" englobait les documents qui relèvent actuellement des catégories "I" et "N".

8. Les participants de l'équipe d'experts favorables à la définition qui figure au paragraphe 7.b) considèrent que les offices qui commencent à utiliser les catégories de citations "N" et "I" devraient pouvoir continuer à utiliser la catégorie "X" dans les rapports de recherche. Dans certaines situations, il se peut qu'il ne soit pas pratique pour l'examineur effectuant la recherche d'examiner en détail une citation relative à la nouveauté pour chaque revendication. Par exemple, dans le cas de certaines demandes contenant des revendications techniquement complexes et de nombreuses citations, il peut être raisonnable pour l'examineur de partir du principe, lorsqu'il examine chaque revendication, que si la portée exacte de cette revendication n'est pas divulguée précisément dans cette citation, alors, quel que soit l'élément manquant, il devrait être ajouté. Dans ce cas de figure, la proposition tendant à supprimer la catégorie "X" permettrait d'éviter que l'examineur chargé de la recherche doive adopter l'approche pragmatique qui consiste à déclarer que le document est pertinent pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par rapport au document considéré isolément. Au lieu de cela, l'examineur pourrait citer le document "N", et donner l'impression trompeuse qu'une citation jette le doute sur la nouveauté d'une revendication.

9. Par ailleurs, les participants de l'équipe d'experts favorables à une transition en douceur, selon laquelle un office commençant à utiliser les catégories "N" et "I" cesserait d'utiliser la catégorie "X" comme proposé initialement au paragraphe 7.a) ci-dessus, se sont dits préoccupés du fait que la définition qui figure au paragraphe 7.b) permet d'utiliser les catégories "X", "N" et "I" dans un seul et même rapport de recherche. Ce type de situation pourrait entraîner une perte de confiance en ce qui concerne la qualité de l'analyse, car il donnerait l'impression que l'examineur n'est tout simplement pas en mesure de prendre une décision quant à la façon de citer un document. De plus, il a été signalé que le libellé de la note explicative, qui prévoit la possibilité d'utiliser les catégories "N" et "I", de préférence, à moins que les caractéristiques particulières de l'invention revendiquée et le document cité ne recommandent l'inverse, ne crée pas concrètement une norme recommandant une approche unique pour la citation d'un document pertinent.

CATÉGORIE "P"

10. L'équipe d'experts est convenue à titre provisoire de réviser comme suit la définition de la catégorie "P", de sorte que celle-ci s'applique également aux documents publiés avant la date de dépôt (date du dépôt international), mais à la date de priorité revendiquée dans la demande ou après cette date (les modifications sont surlignées) :

Catégorie "P" : Document publié avant la date de dépôt (dans le cas du PCT, la date du dépôt international) mais **à la date après** de priorité revendiquée dans la demande **ou après cette date**. Le code "P" devrait toujours être accompagné de la catégorie "N", de la catégorie "I", de la catégorie "X", de la catégorie "Y" ou de la catégorie "A";

CATÉGORIES "E" ET "O"

11. L'équipe d'experts ne s'est pas encore entendue sur une version révisée des définitions des catégories de citations "O" et "E" en ce qui concerne leur association à d'autres catégories de citations. Les définitions révisées ci-après sont actuellement examinées par l'équipe d'experts (les modifications sont surlignées) :

c) obligation d'accompagner les catégories en question de l'une des catégories "N", "I", "X", "Y" ou "A"

Catégorie "E" : Document de brevet antérieur au sens de la règle 33.1c) du règlement du PCT, **mais** publié à la date du dépôt international ou après cette date. Le code "E" devrait toujours être accompagné de l'une des **catégories "N", "I", "X", "Y" ou "A"**;

Catégorie "O" : Document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens. **Le code "O" devrait toujours être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X", "Y" ou "A"**;

d) option d'ajouter l'une de ces catégories lors de la citation d'un document avec la catégorie "E" ou "O"

Catégorie "E" : Document de brevet antérieur au sens de la règle 33.1c) du règlement du PCT, **mais** publié à la date du dépôt international ou après cette date. **Le code "E" peut être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X", "Y" ou "A"**;

Catégorie "O" : Document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens. **Le code "O" peut être accompagné de l'une des catégories "N", "I", "X", "Y" ou "A"**;

12. Le libellé du paragraphe 11.a) ci-dessus a été appuyé par un groupe de membres de l'équipe d'experts durant les précédentes délibérations. Comme suggéré aux paragraphes 11 à 13 du document CWS/2/6, l'ajout des catégories de citations "N", "I", "X", "Y" ou "A" avec les catégories "O" et "E" dans les rapports de recherche permettrait aux utilisateurs de documents de brevet de disposer de plus d'informations. Par ailleurs, la définition qui figure au paragraphe 11.b) ci-dessus, proposée par un membre de l'équipe d'experts, contient non pas les mots "peut être" mais "doit être", et ne constitue donc pas une exigence mais une option permettant d'ajouter l'une de ces catégories pour citer un document avec la catégorie "E" ou "O". Une alternative également envisagée dans le deuxième cas, également examinée par l'équipe d'experts, consisterait à utiliser l'expression "devrait de préférence" dans la deuxième partie de la définition.

13. Le mot "mais" a également été retiré de la définition actuelle de la catégorie "E".

14. Comme suite à la proposition qui figure au paragraphe 14 du document CWS/2/6, l'équipe d'experts a également envisagé d'étendre le champ de la définition de la catégorie "E" aux documents de brevet ayant la même date que la demande internationale faisant l'objet de la recherche afin de donner un fondement dans la norme ST.14 à la pratique admise au paragraphe 16.67 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT pour aider les offices à appliquer leurs lois contre la délivrance éventuelle d'un double brevet. Cette solution n'a pas été appuyée par les membres de l'équipe d'experts car elle pourrait prêter à confusion. L'équipe d'experts a donc examiné deux options à cette solution : créer une nouvelle catégorie (catégorie proposée "R") destinée de manière spécifique aux documents ayant la même date que la demande internationale faisant l'objet de la recherche, ou utiliser la catégorie existante "L" à cette fin. Finalement, aucune définition relative à une nouvelle catégorie "R" ni aucune révision supplémentaire des catégories existantes n'ont été proposées. Un groupe de membres de l'équipe d'experts est d'avis que le champ de la définition actuelle de la catégorie "L" est suffisamment large pour couvrir les documents pouvant éventuellement faire l'objet d'un double brevet et considère que l'introduction d'une nouvelle catégorie n'apporterait aucun avantage concret. D'autres membres de l'équipe d'experts ont estimé quant à eux qu'une définition distincte pour ces documents permettrait de les distinguer plus facilement d'autres documents qui seraient habituellement cités dans la catégorie "L".

MISE EN ŒUVRE DE LA NORME RÉVISÉE ST.14 DE L'OMPI

15. L'équipe d'experts a également traité la question de la mise en œuvre future de la norme révisée après son adoption par le CWS. Certains participants ont indiqué que la mise en œuvre pourrait prendre plusieurs années en raison du délai nécessaire pour transformer les systèmes internes.

16. Afin de rendre plus efficace la mise en œuvre de la norme révisée par les différents offices de propriété industrielle, l'équipe d'experts envisage d'inclure l'avertissement ci-après :

"Avertissement du Bureau international

"Le Comité des normes de l'OMPI (CWS) a adopté la révision du paragraphe 14 de la norme ST.14 à sa <numéro> session tenue le <date>.

"Les offices de propriété industrielle sont priés de mettre en œuvre les recommandations énoncées au paragraphe 14 de la norme ST.14, tel que révisé, pour tous les rapports de recherche établis à compter du <date>.

"En ce qui concerne les rapports de recherche établis avant cette date, la version précédente du paragraphe 14 (voir l'annexe) devrait continuer à être utilisée."

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LITTÉRATURE NON-BREVET

17. S'agissant de la deuxième partie de la tâche, à savoir les recommandations relatives à l'identification des citations de littérature non-brevet, l'équipe d'experts chargée d'examiner la révision de la norme ST.14 a mené deux cycles de consultations pouvant être résumés ainsi : l'équipe d'experts a appuyé la proposition de révision de la norme ST.14 de l'OMPI compte tenu des recommandations formulées dans la norme internationale ISO 690:2010. Les participants ont néanmoins indiqué qu'un examen plus approfondi devait être réalisé afin de déterminer précisément quelles sont les recommandations de la norme ISO qui devraient être transférées à la norme ST.14 de l'OMPI et quel devrait être le degré de détail des recommandations transférées.

18. Il a été mentionné, durant la révision, que les éléments ci-après devraient être pris en considération : prise en compte de tous types de références à la littérature non-brevet (quant au fond et à la forme), applicabilité et pertinence des recommandations, exemples présentant un ensemble réaliste de types de documents et de sources de documents, équilibre entre les incidences des pratiques des offices de propriété industrielle, par exemple en ce qui concerne la nécessité de transformer les systèmes informatiques, et avantages escomptés de la révision.

19. En ce qui concerne la mesure dans laquelle la norme internationale ISO 690:2010 va être intégrée dans la norme ST.14 de l'OMPI, l'Office européen des brevets prévoit de réaliser une étude sur la norme ISO 690:2010 et de faire part des résultats à l'équipe d'experts. Au moment de l'élaboration du présent document, il était prévu que les résultats de cette étude soient disponibles en mars 2013.

20. Il a également été confirmé que l'alignement de la norme ST.14 de l'OMPI sur la norme internationale ISO 690:2010 devrait être limité à la littérature non-brevet, du fait que les recommandations relatives aux documents de brevet énoncées dans la norme ISO semblent moins efficaces que celles énoncées dans la version actuelle de la norme ST.14.

21. Indépendamment de l'alignement sur la norme internationale ISO 690:2010, le Bureau international a suggéré que les recommandations relatives à la citation de documents de brevet (y compris les abrégés) soient examinées parallèlement à la question de la littérature non-brevet. Actuellement, la norme ST.14 ne contient aucune recommandation sur la façon de citer des documents dans des langues autres que celle du document (rapport de recherche) dans lequel ils sont cités. Il serait donc utile de disposer d'indications pour savoir quand utiliser des traductions ou des translittérations de certains éléments, tels que le nom de l'auteur ou le titre du document, si cela devrait être fait dans tous les cas ou uniquement lorsqu'il existe une traduction officielle dans l'autre langue, ou encore si l'original et la traduction devraient être fournis. De plus, dans le cas où une traduction ou une translittération d'un nom ou d'un titre est fourni, la question de savoir comment indiquer qu'il s'agit d'une traduction ou d'une translittération.

22. Si le CWS devait donner suite à cette suggestion, les exemples fournis dans la norme devraient également tenir compte de la question des documents cités par rapport aux langues des documents dans lesquels ils sont cités.

23. *Le CWS est invité à*

a) prendre note du rapport sur l'état d'avancement des travaux effectués par l'Équipe d'experts chargée de la révision de la norme ST.14, qui fait l'objet du présent document;

b) prendre note que l'équipe d'experts est convenue à titre provisoire d'inclure les catégories "N" et "I" dans le paragraphe 14 de la norme ST.14 de l'OMPI, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus;

c) formuler des observations et donner des indications à l'équipe d'experts sur la question de la catégorie "X", comme indiqué aux paragraphes 5 à 9 ci-dessus;

d) *prendre note que l'équipe d'experts est convenue à titre provisoire de réviser la catégorie "P", comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus;*

e) *prendre note des résultats des délibérations concernant la définition des catégories "E" et "O", dont il est rendu compte aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, et formuler des observations et donner des indications à l'équipe d'experts;*

f) *prendre note des résultats des délibérations concernant la citation de documents ayant la même date que la demande internationale faisant l'objet de la recherche, dont il est rendu compte au paragraphe 14 ci-dessus, et formuler des observations et donner des indications à l'équipe d'experts;*

g) *formuler des observations sur la démarche proposée pour mettre en œuvre les recommandations révisées de la norme ST.14 de l'OMPI, le texte de l'avertissement et le délai requis pour mettre en œuvre la norme ST.14 une fois celle-ci révisée, comme proposé aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus;*

h) *prendre note des résultats des délibérations concernant les recommandations relatives à la littérature non-brevet, comme indiqué aux paragraphes 17 à 20 ci-dessus;*

i) *prendre note de la suggestion d'inclure des recommandations sur la citation de documents dans des langues autres que celle du document dans lequel ils sont cités, comme indiqué aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, et formuler des observations à cet égard.*

[Fin du document]