

OMPI



PCT/A/38/1
ORIGINAL : anglais
DATE : 30 juin 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

ASSEMBLÉE

Trente-huitième session (22^e session extraordinaire)
Genève, 22 – 30 septembre 2008

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DU PCT

Mémoire du Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le présent document fait le point sur les résultats de la première session du Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (ci-après dénommé “groupe de travail”), tenue à Genève du 26 au 30 mai 2008.

INTRODUCTION

2. À sa trente-sixième session (16^e session ordinaire) tenue à Genève en septembre-octobre 2007, l’assemblée a examiné un mémorandum du Bureau international (document PCT/A/36/1) sur l’état d’avancement des différentes activités menées dans le cadre de la réforme du PCT, y compris les résultats de la session du Groupe de travail sur la réforme du PCT tenue depuis la session de 2006 de l’assemblée.

3. Ce mémorandum contenait notamment une recommandation adressée à l’assemblée tendant à ce qu’elle déclare officiellement que les travaux du Comité sur la réforme du PCT et du Groupe de travail sur la réforme du PCT étaient achevés et que le mandat de ces deux organes, créés par l’assemblée respectivement à sa vingt-neuvième session en 2000 et à sa trentième session en 2001, avait pris fin (paragraphe 24 et 25.ii) du document PCT/A/36/1).

4. Durant l'examen de ce mémorandum par l'assemblée, le Secrétariat a proposé que, s'il fallait examiner une question qui nécessitait d'être soumise à l'assemblée, un groupe de travail de l'Assemblée de l'Union du PCT soit réuni pour réaliser le travail préparatoire au lieu de soumettre la question directement à l'assemblée. Le Secrétariat a proposé en outre que, sous réserve de fonds suffisants, la même assistance financière mise à disposition pour permettre la participation de certaines délégations aux sessions du Comité et du Groupe de travail sur la réforme du PCT soit aussi offerte pour permettre la participation de certaines délégations aux sessions du nouveau groupe de travail. Dans le cadre de ces dispositions financières, l'Organisation avait offert une assistance financière à deux pays par région de manière à permettre à un délégué de chaque pays de participer aux sessions; en outre, la même assistance financière avait été offerte à la Chine et à trois offices régionaux, à savoir l'ARIPO, l'OAPI et l'Office eurasiatique des brevets (paragraphe 133 du document PCT/A/36/13).

5. L'assemblée (paragraphe 134 du document PCT/A/36/13) :

“i) a noté le rapport de la neuvième session du Groupe de travail sur la réforme du PCT figurant dans le document PCT/R/WG/9/8 et reproduit dans l'annexe I du document PCT/A/36/1;

“ii) a décidé que le Comité sur la réforme du PCT et le groupe de travail avaient achevé leurs travaux et que le mandat de ces deux organes, qui avaient été créés par l'assemblée respectivement pendant sa vingt-neuvième session en 2000 et sa trentième session en 2001, était arrivé à son terme; et

“iii) a approuvé la proposition relative à la convocation d'un nouveau groupe de travail et la proposition tendant à offrir une assistance financière pour permettre la participation de certaines délégations aux sessions de ce groupe de travail, comme cela est indiqué au paragraphe 133 [du document PCT/A/36/13] ...”.

6. Conformément à la décision de l'assemblée, et après avoir consulté les États contractants du PCT et les utilisateurs du système du PCT concernant la possibilité de convoquer le groupe de travail avant la session de septembre 2008 de l'assemblée, le directeur général a convoqué le groupe de travail pour sa première session à Genève du 26 au 30 mai 2008.

7. À sa première session, le groupe de travail est convenu que le rapport sur cette session (document PCT/WG/1/16) serait soumis à l'assemblée à sa présente session pour l'informer des délibérations tenues et des décisions prises à cette occasion (paragraphe 169 du document PCT/WG/1/16).

8. Ce rapport, qui fait le point sur les questions examinées par le groupe de travail en rendant compte des différents avis exprimés et des points d'accord existants, est reproduit en annexe du présent document.

PREMIÈRE SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DU PCT

9. Les questions examinées par le groupe de travail à sa première session et les résultats de ses délibérations sont présentés succinctement dans les paragraphes ci-après. Le groupe de travail est convenu en particulier de transmettre à l'assemblée un certain nombre de propositions de modification du règlement d'exécution¹ pour adoption à sa présente session; voir les propositions figurant dans le document PCT/A/38/2.

10. *Recherche internationale supplémentaire : modifications supplémentaires découlant de modifications déjà adoptées (paragraphes 98 à 105 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification des règles 45bis.2 et 3; 90.1, 4 et 5; et 90bis.5 et 6, ainsi que la nouvelle règle 90bis.3bis proposée, en vue de les soumettre à l'assemblée pour examen à sa présente session (document PCT/A/38/2).

11. *Procédure selon l'article 14.4) (paragraphes 135 à 139 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification de la règle 29.4 en vue de les soumettre à l'assemblée pour examen à sa présente session (document PCT/A/38/2).

12. *Modification des revendications (paragraphes 144 à 149 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification des règles 46.5 et 66.8 en vue de les soumettre à l'assemblée pour examen à sa présente session (document PCT/A/38/2).

13. *Respect des délais pour la recherche internationale et l'examen international (paragraphes 12 à 18 du document PCT/WG/1/16).* Tout en partageant les préoccupations liées à l'établissement tardif des rapports de recherche internationale et des opinions écrites selon le chapitre I du traité, le groupe de travail est convenu qu'il était préférable que le problème constitué par l'établissement tardif des rapports de recherche internationale soit examiné dans le cadre des délibérations des réunions des administrations internationales et de ses propres délibérations relatives à l'amélioration de la qualité de la recherche internationale et du respect des délais applicables à cet égard plutôt que de moduler le délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale.

14. *Formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale (paragraphes 19 à 25 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail est convenu d'examiner plus avant la possibilité de rationaliser les modalités d'ouverture de la phase nationale et a invité le Secrétariat à étudier cette question et à lui faire rapport sur la possibilité de concrétiser une telle éventualité.

15. *Comment valoriser la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (paragraphes 26 à 61 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a accueilli avec satisfaction le document établi par le Bureau international, qu'il a jugé important, opportun et utile, et abordant des questions qui constituaient un excellent point de départ pour étudier comment renforcer l'efficacité du PCT afin de répondre aux besoins d'un

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

nombre croissant d'utilisateurs dans un environnement moderne. Le groupe de travail a procédé à un examen détaillé des moyens d'améliorer le fonctionnement du système du PCT dans son ensemble, en particulier les procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international, la présentation et la transmission des résultats obtenus et l'utilisation de ces résultats par les offices désignés, afin d'exploiter pleinement le système du PCT et de permettre aux déposants et aux offices désignés d'en tirer le meilleur parti.

16. Dans ce contexte, le groupe de travail est notamment convenu que, compte tenu de la diminution du recours au chapitre II et de la réduction du volume de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international qui en découlait, il convenait peut-être de revoir la démarche généralement adoptée concernant la procédure selon le chapitre II afin de déterminer la meilleure manière d'encourager les déposants à corriger les irrégularités de la demande dès la phase internationale, plutôt qu'après l'ouverture de la phase nationale, par exemple, en leur donnant davantage d'occasions d'établir un dialogue avec les examinateurs ou en encourageant une collaboration accrue entre le déposant et l'administration. Le groupe de travail a invité le Bureau international à poursuivre l'examen de la question en vue de lui présenter des recommandations plus précises à sa prochaine session.

17. *Dépôt et traitement des listages des séquences selon le PCT; traitement des listages informatiques (paragraphe 62 à 64 du document PCT/WG/1/16).* Un large appui s'est exprimé en faveur des propositions de modification des instructions administratives tendant à ne plus autoriser le dépôt des demandes contenant des listages des séquences en mode mixte et des mesures proposées pour inciter davantage les déposants à remettre un listage des séquences sous forme de fichier texte se prêtant à la recherche dès le départ, en même temps que la demande internationale, afin de réduire la charge de travail des offices récepteurs, du Bureau international et des administrations internationales s'agissant de traiter de multiples versions des listages des séquences.

18. La proposition à l'effet de modifier les instructions administratives pour permettre le dépôt des demandes en mode mixte contenant des listages de programmes d'ordinateur n'a recueilli aucune adhésion.

19. *Conditions matérielles de la demande internationale (paragraphe 65 à 89 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a examiné d'éventuelles modifications à apporter aux conditions matérielles des demandes internationales en vue de faciliter le traitement électronique des demandes et, plus précisément, d'améliorer la qualité du processus de reconnaissance optique des caractères (ROC) compte tenu des incidences sur le traitement dans la phase nationale et sur les demandes nationales auxquelles ces conditions peuvent être appliquées en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT).

20. Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat devrait présenter à l'équipe d'experts du Groupe de travail sur les normes et la documentation du Comité permanent des techniques de l'information (SCIT/SDWG) chargée de la norme ST.22 un rapport sur les propositions relatives à la reconnaissance optique des caractères tenant compte des observations formulées à cet égard par le groupe de travail. Il est également convenu que le Bureau international devrait élaborer des recommandations supplémentaires visant les conditions matérielles de la demande internationale, en tenant compte des observations formulées par le groupe de travail et des conclusions que pourraient formuler l'équipe d'experts chargée de la norme ST.22 et le

SCIT/SDWG, et en particulier élaborer des propositions en vue de la modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, afin de préciser les cas dans lesquels les offices récepteurs n'auraient pas besoin, aux fins de la phase internationale, de contrôler strictement le respect d'une exigence stipulée dans le règlement d'exécution.

21. Le groupe de travail a en outre décidé que le SCIT/SDWG devrait être invité à formuler des recommandations relatives aux normes techniques appropriées pour les photographies et les dessins en couleur susceptibles de figurer dans des demandes de brevet et des demandes d'enregistrement de marques.

22. *Critères pour l'adjonction de langues de publication selon le PCT (paragraphe 90 à 97 du document PCT/WG/1/16).* Les délégations qui se sont exprimées sur cette question se sont généralement déclarées favorables aux critères proposés pour évaluer les demandes futures d'adjonction de langues de publication, qui avaient été définis par le Secrétariat. Le groupe de travail a noté que le Secrétariat envisageait de soumettre à l'assemblée à sa présente session un projet d'accord de principe énonçant des critères pour l'adjonction de langues de publication selon le PCT, compte tenu des vues exprimées par le groupe de travail (document PCT/A/38/4).

23. *Transmission de la demande internationale, des traductions et des documents connexes (paragraphe 106 à 113 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a noté en l'approuvant l'intention du Bureau international de proposer un service permettant à l'office récepteur (avec l'accord du Bureau international et de l'administration chargée de la recherche internationale) de transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale la copie de recherche et d'autres documents indispensables à la recherche internationale, sous forme électronique, par l'intermédiaire du Bureau international, en utilisant pour ce faire le lien de communication existant de l'office récepteur avec le Bureau international, par exemple via le système d'échange de données électroniques (EDI).

24. *Incorporation par renvoi des éléments manquants et des parties manquantes de la demande internationale (paragraphe 114 à 127 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail est convenu de renvoyer au Secrétariat, pour complément d'examen, les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT relatives à la procédure à suivre en cas de confirmation d'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes des demandes internationales.

25. Dans ce contexte, le groupe de travail est convenu qu'il conviendrait de modifier les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT en vue de clarifier les procédures applicables lorsque l'incorporation par renvoi donne lieu à deux séries de descriptions, de revendications ou de dessins.

26. *Rectification d'erreurs évidentes (paragraphe 128 à 134 du document PCT/WG/1/16).* Aucun accord ne s'est dégagé au sein du groupe de travail pour soumettre à l'assemblée à ce stade les propositions de modification du règlement d'exécution visant à permettre que le contenu de la requête soit pris en considération au moment de déterminer si des erreurs constatées dans la description, les revendications ou les dessins sont évidentes et donc susceptibles de rectification.

27. *Traitement d'éléments extrinsèques (paragraphe 140 à 143 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail est convenu que les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT devraient être modifiées de façon à préciser que, lorsque l'office récepteur

ne peut déterminer avec certitude si certains documents sont déposés en tant qu'éléments de la demande internationale ou non, l'office devrait inviter le déposant à apporter des précisions à ce sujet dans un délai déterminé, faute de quoi il ne serait pas tenu compte des documents concernés.

28. *Taxes sur les revendications et recherche sur les revendications indépendantes (paragraphes 150 à 160 du document PCT/WG/1/16).* Suite à des discussions prolongées au sein du groupe de travail, le président a constaté en conclusion que la proposition visant l'introduction de taxes sur les revendications dans le cadre du PCT recueillait un large appui, et qu'une proposition plus approfondie serait utile à cet égard. Le Bureau international pourrait également contribuer à la recherche d'une base juridique appropriée. Compte tenu des possibilités d'aménagement qui avaient été mentionnées en vue de répondre aux préoccupations de certaines délégations concernant la restriction proposée de la recherche internationale à une revendication indépendante par catégorie, une proposition plus détaillée pourrait aussi être établie sur cette question.

29. *Titres des différentes parties des demandes selon le PCT et des demandes selon le format unique des offices de la coopération trilatérale (paragraphes 161 à 164 du document PCT/WG/1/16).* Le groupe de travail a pris note d'un exposé présenté par une délégation sur la présentation harmonisée des demandes mise au point en coopération par l'Office européen des brevets, l'Office des brevets du Japon et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "offices de la coopération trilatérale"). Il a également noté que les propositions correspondantes de modification des instructions administratives (concernant les titres qu'il est recommandé d'utiliser dans la demande internationale) feraient sous peu l'objet de consultations en vertu de la règle 89.2, dans le cadre d'une série de projets de modification des instructions administratives.

TRAVAUX FUTURS

30. Le groupe de travail a noté que le Secrétariat avait l'intention d'envoyer vers la fin de 2008, comme il l'avait fait lors de la préparation de la session en cours du groupe de travail, une circulaire invitant tous les membres et observateurs du groupe de travail à proposer des questions à soumettre à l'examen du groupe de travail, afin de décider s'il y a lieu de convoquer le groupe de travail au premier semestre de 2009.

31. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'assemblée que, sous réserve de fonds suffisants,

i) le groupe de travail soit si nécessaire, sous réserve des consultations mentionnées au paragraphe 30 ci-dessus, convoqué en réunion entre les sessions de septembre 2008 et de septembre 2009 de l'assemblée; et que

ii) l'assistance financière octroyée pour permettre à certaines délégations de participer à la session en cours du groupe de travail soit reconduite pour permettre la participation de certaines délégations à la prochaine session.

32. *L'assemblée est invitée*

i) à prendre note du rapport sur la première session du Groupe de travail du PCT figurant dans le document PCT/WG/1/16 et reproduit dans l'annexe du présent document;

ii) à approuver la recommandation concernant les travaux futurs du Groupe de travail du PCT figurant au paragraphe 31.

[L'annexe suit]

ANNEXE

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION
DU GROUPE DE TRAVAIL DU PCT

(adopté par le groupe de travail; reproduction du document PCT/WG/1/16)

INTRODUCTION

33. Le Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a tenu sa première session à Genève du 26 au 30 mai 2008.

2. Les membres suivants du groupe de travail étaient représentés à cette session : i) les États suivants, membres de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) : Afrique du Sud, Allemagne, Albanie, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, El Salvador, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, Jamahiriya Arabe Libyenne, Japon, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Mexique, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République Démocratique Populaire Lao, République Dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine; ii) l'Office européen des brevets (OEB).

3. Les États suivants, membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ont participé à la session en qualité d'observateurs : Arabie Saoudite, Argentine, Haïti, Thaïlande.

4. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs : Communauté Européenne, Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB), Organisation Régionale Africaine de la Propriété Intellectuelle (ARIPO), Union Africaine (UA).

5. Les organisations internationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs : Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), BusinessEurope, Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI).

6. Les organisations nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).

7. La liste des participants figure dans l'annexe.

OUVERTURE DE LA SESSION

8. M. Francis Gurry, vice-directeur général de l'OMPI, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général. M. Claus Matthes (OMPI) a assuré le secrétariat du groupe de travail.

ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET DE DEUX VICE-PRÉSIDENTS

9. Le groupe de travail a élu à l'unanimité M. Alan Troicuk (Canada) président de la session et M. Yin Xintian (Chine) et M. Gennady Negulyaev (Fédération de Russie) vice-présidents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le groupe de travail a adopté comme ordre du jour le projet figurant dans le document PCT/WG/1/1 Rev.2².

PROPOSITIONS D'ISRAËL

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/2. À la suite d'une proposition du président, le groupe de travail est convenu d'examiner, au titre du point 4.a) de l'ordre du jour, uniquement les propositions indiquées aux alinéas 2 et 5 de l'annexe du document PCT/WG/1/2 et de débattre des autres propositions présentées par Israël aux alinéas 1, 3 et 4 de l'annexe précitée au titre des points 4.e), 4.c) et 4.d), respectivement, de l'ordre du jour.

Respect des délais pour la recherche internationale et l'examen international (alinéa 2 de l'annexe du document PCT/WG/1/2)

12. Une délégation a marqué son accord avec l'idée générale présentée par Israël qui consiste à proposer de donner plus de temps aux déposants pour procéder à l'ouverture de la phase nationale lorsque le rapport de recherche internationale n'est pas disponible à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à condition que des termes appropriés puissent être trouvés en vue d'intégrer un tel changement dans le cadre des articles 22 et 39 du traité³.

² Ce document et les documents de travail de la session sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante :
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_code=pct/wg/1.

³ Dans le présent document, sauf indication contraire, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes "administration" ou "administration internationale" renvoient à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas. Le terme "assemblée" renvoie à l'assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT).

13. Toutes les autres délégations qui ont pris la parole sur cette question, tout en partageant les préoccupations exprimées par la délégation d'Israël à propos de l'établissement tardif des rapports de recherche internationale et des opinions écrites selon le chapitre I du traité, ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas appuyer la proposition, estimant que les débats devraient au contraire être axés sur la façon d'améliorer la qualité des rapports de recherche internationale et en particulier le respect des délais correspondants, conformément aux obligations à remplir par les administrations chargées de la recherche internationale.

14. Des délégations ont mentionné plusieurs causes possibles de retard dans l'établissement des rapports de recherche internationale, telles que la réception tardive de la copie de recherche par l'administration internationale, les questions touchant à l'unité de l'invention et les retards dans le paiement des taxes, et il a été estimé qu'il conviendrait de réaliser une analyse approfondie avant de procéder à une modification du cadre juridique. Des délégations ont noté que toute prorogation du délai pour l'ouverture de la phase nationale contribuerait à accroître l'incertitude quant à la situation juridique d'une demande internationale, ce qui présenterait un inconvénient pour les tiers et le grand public.

15. Un représentant des utilisateurs a proposé que les administrations internationales examinent la liste des États pour lesquels elles étaient disposées à agir comme administration compétente, afin d'élargir leur compétence pour englober tous les États dont l'office national n'agissait pas directement lui-même comme administration internationale.

16. Un autre représentant des utilisateurs a estimé que les déposants devraient pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe de recherche internationale lorsque le rapport de recherche internationale n'était pas disponible à temps pour l'ouverture de la phase nationale dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

17. Un autre représentant des utilisateurs a proposé que, au lieu de retarder l'ouverture de la phase nationale, les déposants devraient être tenus d'aborder la phase nationale dans le délai actuel de 30 mois mais devraient bénéficier de davantage de temps après l'ouverture de la phase nationale pour remettre les traductions exigées pour le traitement de la demande dans le cadre de la phase nationale, cette opération étant la plus coûteuse.

18. Le groupe de travail est convenu qu'il valait mieux que le problème constitué par l'établissement tardif des rapports de recherche internationale soit examiné dans le cadre des délibérations des réunions des administrations internationales et de ses propres délibérations relatives à l'amélioration de la qualité de la recherche internationale et du respect des délais applicables à cet égard plutôt que de moduler le délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale.

Formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale (alinéa 5 de l'annexe du document PCT/WG/1/2)

19. Le Secrétariat a rappelé qu'un débat avait déjà eu lieu précédemment pendant la cinquième session du Groupe de travail sur la réforme du PCT à propos d'une proposition comparable à celle présentée maintenant par la délégation d'Israël. Pendant ce débat, des délégations avaient fait observer que le formulaire d'ouverture de la phase nationale utilisé par leurs offices impliquait la fourniture de nombreux renseignements et qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans le contenu des formulaires employés par les différents offices; elles estimaient donc qu'il serait difficile d'établir un formulaire qui couvrirait la totalité des renseignements demandés par tous les offices. D'autres délégations avaient estimé qu'un

simple formulaire standard qui pourrait être utilisé à titre facultatif pour l'ouverture de la phase nationale auprès de plusieurs offices désignés serait utile pour les déposants et au moins pour quelques offices, étant entendu que des renseignements complémentaires devraient être fournis ultérieurement à certains offices. Pendant ce débat qui a eu lieu dans le cadre du groupe de travail, il avait été noté qu'un formulaire acceptable à titre d'exigence minimale pourrait aussi avoir à plus long terme un effet d'harmonisation sur les conditions d'ouverture de la phase nationale.

20. Le Secrétariat a noté en outre que le Groupe de travail sur la réforme du PCT était convenu d'examiner plus avant à une session ultérieure la possibilité de rationaliser les modalités d'ouverture de la phase nationale et avait invité le Secrétariat à faire des propositions comportant un projet de formulaire à cet effet. Le Secrétariat s'était mis au travail sur cette question mais n'avait pas réussi à élaborer un projet de formulaire satisfaisant, par suite de la complexité des questions soulevées.

21. Plusieurs délégations, tout en comprenant le but de la proposition présentée par Israël, se sont interrogées sur sa faisabilité, en particulier compte tenu des diverses exigences imposées par les offices nationaux, et ont estimé qu'il serait quasiment impossible d'élaborer un formulaire susceptible d'être utilisé dans la pratique par un nombre important de déposants et d'offices. Une délégation a noté que la proposition d'adapter le logiciel PCT-SAFE en vue de l'introduction d'un nouveau formulaire à utiliser aux fins de l'ouverture de la phase nationale pourrait induire les déposants en erreur s'ils partaient du principe que, simplement en remplissant un formulaire, ils satisferaient à toutes les exigences imposées par tous les offices désignés, ce qui, du fait des complexités des législations nationales et des différences entre ces législations, n'était pas un objectif réalisable.

22. Une délégation a estimé qu'il ne serait pas convenable que le PCT intervienne à propos de questions concernant essentiellement la phase nationale, qui devraient être du ressort des offices nationaux et de la législation de leur pays.

23. Une délégation a souligné le fait que le principal objectif de la proposition n'était pas d'harmoniser les prescriptions relatives à l'ouverture de la phase nationale mais de concevoir un formulaire intégrant les exigences nationales existantes.

24. Le Secrétariat a rappelé que, en relation avec l'introduction de la règle 4.17 qui permet, à titre facultatif, l'incorporation, dans le formulaire de requête, de certaines déclarations dans l'intérêt des offices nationaux pendant la phase nationale, il avait été possible de surmonter des préoccupations analogues suscitées par la complexité des questions soulevées et a suggéré que, compte tenu de cette expérience, il pourrait être utile au moins de poursuivre l'étude de ce point.

25. Le groupe de travail est convenu d'examiner plus avant la possibilité de rationaliser les modalités d'ouverture de la phase nationale et a invité le Secrétariat à étudier cette question et à lui faire rapport sur la possibilité de concrétiser une telle éventualité.

COMMENT VALORISER LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

26. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/3.

27. Le Secrétariat, en présentant le document, a fait observer que les questions relatives au partage du travail entre offices et à la suppression de la répétition inutile des tâches occupaient dernièrement une place importante dans les discussions entre les grands offices de brevets. Pourtant, contre toute attente, le PCT n'était pas au cœur de ces discussions, bien que les problèmes ayant conduit à l'adoption du PCT en 1970 soient les mêmes que ceux qui étaient à présent évoqués dans le cadre de systèmes de partage du travail, tels que le *Patent Prosecution Highway* et le *New Route*, et bien que le système mis en place à l'époque ait été présenté comme le dispositif par excellence de partage du travail en ce qui concernait les demandes déposées au niveau international.

28. Il était, bien entendu, généralement admis qu'un grand nombre de demandes déposées au niveau international étaient déposées en dehors du système du PCT, notamment en vertu de la Convention de Paris, et que certains offices recevaient la majeure partie des demandes non pas dans le cadre du système du PCT, mais en vertu de la Convention de Paris, de sorte qu'il était sans nul doute nécessaire de créer des mécanismes efficaces de partage du travail en dehors du système du PCT. Par ailleurs, il était à espérer que, en définitive, tout progrès enregistré en matière de partage du travail en ce qui concernait les dépôts en dehors du système du PCT bénéficie aussi au PCT et se traduise par une meilleure utilisation de ce système.

29. Toutefois, des craintes ont été exprimées quant à la possibilité que le système du PCT ait été laissé de côté et ne soit donc pas pleinement exploité, et que certaines des récentes initiatives en matière de partage du travail ne soient, en fait, qu'une tentative de "réinventer la roue". Si le système du PCT présentait des insuffisances, il convenait de les recenser et d'y remédier au sein du système lui-même, plutôt que de concevoir de nouveaux systèmes en dehors, ou en lieu et place, du PCT. Il semblait que ces insuffisances découlaient non pas de la conception globale du système, mais davantage de la manière dont le système était utilisé par les offices nationaux, y compris ceux agissant aussi en qualité d'administrations internationales; il n'était donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle réforme du système du PCT, mais plutôt d'étudier comment améliorer le fonctionnement du système dans son ensemble, en particulier les procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international et l'utilisation des résultats obtenus, afin d'exploiter pleinement le système du PCT et de permettre aux déposants et aux offices d'en tirer le meilleur parti.

30. Les délégations ont accueilli favorablement le document, considéré comme important, opportun et utile, et abordant des questions qui constituaient un excellent point de départ pour étudier comment renforcer l'efficacité du PCT afin de répondre aux besoins d'un nombre toujours croissant d'utilisateurs dans un environnement moderne.

31. Certaines des observations générales formulées par les délégations ont été reproduites ci-après :

a) la principale préoccupation d'un grand nombre de délégations a été que les rapports de recherche internationale dans le cadre du PCT devraient être de qualité et établis dans les meilleurs délais;

b) une recherche internationale devrait toujours être au moins d'une qualité aussi élevée qu'une recherche nationale effectuée par le même office. Certains offices ont mis l'accent sur le fait qu'il était toujours nécessaire de "compléter" les recherches internationales par une recherche nationale de documents dans les langues locales qui pourraient ne pas avoir été pleinement pris en considération au cours de la recherche internationale;

c) l'opinion écrite pourrait être utilisée de manière plus efficace au cours de la phase nationale si elle contenait toujours un raisonnement détaillé et relevait toutes les irrégularités significatives, et non pas uniquement celles relatives à la nouveauté, à l'activité inventive et à la possibilité d'application industrielle, mais également, celles mettant en évidence le manque de clarté et le fait que les revendications ne se fondent pas sur la description;

d) les mesures visant à améliorer l'efficacité des offices ne devraient pas être mises en pratique au détriment de la flexibilité que présentait actuellement le système du PCT pour les déposants;

e) afin d'améliorer le système dans son ensemble, il était nécessaire de situer tant les responsabilités des déposants que celles des offices;

f) certaines des questions abordées dans le document portaient sur des problèmes concernant aussi bien les systèmes nationaux que le système international des brevets;

g) des changements visant à valoriser la recherche internationale et l'examen préliminaire international ne devraient pas être apportés au système du PCT au détriment des dispositions de l'article 27.5) selon lesquelles rien dans le traité ni dans le règlement d'exécution ne pouvait être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désirait;

h) afin de trouver une solution à un large éventail de questions, telles que les retards divers, leurs effets sur le traitement des demandes et la diversité de l'état de la technique, il conviendrait d'agir à plusieurs niveaux;

i) il serait nécessaire d'agir progressivement, plutôt que d'essayer de lancer un projet unique de grande envergure;

j) la collecte d'un grand nombre de données d'expérience en dehors du PCT, y compris dans le cadre des systèmes de gestion de la qualité et des projets de partage du travail tels que le *Patent Prosecution Highway*, pourrait permettre d'obtenir des résultats effectifs;

k) il serait souhaitable de mettre à disposition de manière centralisée les résultats des recherches menées par un grand nombre d'offices, en particulier en utilisant éventuellement des normes communes facilitant la collecte et l'utilisation efficaces des résultats sans qu'il soit nécessaire de recourir à des systèmes locaux sophistiqués.

32. Une délégation a suggéré une modification de terminologie en ce qui concerne la version française uniquement du paragraphe 31.a) contenu dans l'annexe du document PCT/WG/1/3. Cette modification est la suivante :

“a) Les offices désignés pourraient-ils tirer parti d'une plus grande prise en considération par les administrations internationales des éléments autorisés, même s'ils ne sont pas obligatoires concernant un rapport d'examen international, tels que la clarté et le fondement des revendications ?”

Contenu des rapports de recherche internationale (paragraphe 19 à 27 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)

33. Certaines délégations ont mis l'accent sur le fait que les principales exigences relatives au contenu du rapport de recherche internationale, telles que l'indication des documents et leur pertinence, avaient déjà été parfaitement définies; le principal enjeu consistait à faire en sorte que des critères de qualité élevés soient systématiquement appliqués lors de l'établissement du rapport. Il pourrait être souhaitable de faire connaître plus largement les stratégies de recherche, mais peut-être pas dans le rapport de recherche internationale lui-même.

34. Eu égard à l'évolution récente du réseau européen des brevets, un certain nombre de délégations ont estimé qu'il serait souhaitable d'instaurer des critères de qualité dans le système du PCT en complément de l'approche commune quant aux systèmes de gestion de la qualité, bien qu'une délégation ait observé qu'il pourrait être difficile de définir une norme appropriée compte tenu du nombre limité de précédents dans les législations nationales en vigueur. Le représentant de l'Office européen des brevets a confirmé que l'Office européen des brevets était en train d'étudier des propositions relatives à la mise en œuvre d'une approche commune quant à la qualité dans le cadre du PCT, qu'il présenterait aux administrations internationales et aux États contractants dans le courant de l'année prochaine. Une délégation a relevé que beaucoup de travail avait déjà été accompli en ce qui concernait les exigences essentielles des systèmes de gestion de la qualité et que, s'il était souhaitable de poursuivre leur mise au point, il était tout aussi fondamental d'œuvrer, par d'autres moyens, à l'établissement de relations de confiance entre les offices.

35. Les délégations ont admis que la recherche de l'état de la technique dans différentes langues continuait de poser un problème particulier : la qualité de la traduction automatique était en train de s'améliorer, mais les meilleurs résultats à l'issue d'une recherche dans une série de documents établis dans une langue donnée seraient toujours obtenus par des offices dont les examinateurs avaient cette langue pour langue maternelle. Il était nécessaire de trouver les moyens de collaborer plus efficacement de manière à tirer le meilleur parti de la recherche effectuée par différents offices.

36. Toutefois, il était nécessaire de trouver les moyens (tels que la traduction automatique) de permettre à toutes les administrations chargées de la recherche internationale d'effectuer une recherche efficace au moins sur l'intégralité de la documentation minimale du PCT, sans devoir tenir compte de limitations telles que celles découlant de la mise à disposition d'abrégés en anglais selon la règle 34.1.e). Une délégation s'est prononcée en faveur de la mise à disposition d'autant de documents de brevet en version intégrale que possible de sorte qu'ils puissent être utilisés aux fins de l'établissement de traductions automatiques de ces documents et dans le cadre de projets visant à améliorer la qualité globale des systèmes de traduction automatique.

37. Une délégation a suggéré qu'il serait utile de se pencher davantage sur la définition de la documentation minimale du PCT, et de collaborer sur les questions connexes relatives à l'amélioration des connaissances sur les bases de données utiles et les techniques de recherche efficaces.

38. Le Secrétariat a souligné qu'il était déjà possible d'obtenir, par l'intermédiaire de PATENTSCOPE®, des informations sur les résultats de la recherche et de l'examen au cours de la phase nationale. Il était à espérer que l'efficacité de ce service pourrait être encore renforcée à l'avenir et que des informations pourraient être fournies par un plus grand nombre d'États contractants. Il a également été noté que le service d'accès numérique aux documents de priorité mis en place par l'OMPI serait bientôt mis à disposition et qu'il avait été proposé que ce service puisse être élargi ultérieurement de manière à offrir aux offices l'accès à d'autres documents avant la publication de la demande concernée, dans la mesure où la législation nationale l'autoriserait ou à la demande du déposant.

Contenu de l'opinion écrite et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (paragraphes 28 à 31 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)

39. Des délégations représentant un large éventail d'offices désignés ont déclaré que les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité étaient très utiles dans le cadre de l'examen au cours de la phase nationale, à condition qu'ils soient suffisamment exhaustifs et bien documentés; ces rapports pouvaient parfois être utilisés directement en tant que première décision de l'office au cours de la phase nationale.

40. Une délégation a observé qu'il était essentiel que les administrations internationales formulent des observations sur les questions fondamentales de la clarté et du fondement des revendications afin que les questions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive soient traitées de manière satisfaisante, bien que, à son avis, les questions mineures puissent être traitées au cours de la phase nationale.

41. Plusieurs délégations ont fait part de leur préoccupation quant à l'absence d'uniformité dans la consistance et les sujets traités dans les rapports internationaux établis par les différentes administrations. Les rapports pourraient être utilisés de façon plus efficace s'ils étaient plus uniformes. Par ailleurs, une délégation a estimé que, dans la mesure où le traitement de certains sujets était une question laissée à l'appréciation de l'administration internationale concernée, il serait utile de préciser si l'absence d'observation indiquait qu'il n'y avait pas d'objection ou que le sujet n'avait pas fait l'objet d'un examen.

42. Une délégation a estimé que la structure actuelle des formulaires destinés à l'opinion écrite et au rapport préliminaire international sur la brevetabilité était trop rigide et subordonnée aux indications fournies dans les cases à cocher pour que les examinateurs puissent étudier toutes les questions de manière approfondie.

43. En réponse aux inquiétudes exprimées par une délégation quant à la capacité des offices désignés de comprendre les rapports dans toutes les langues dans lesquelles ils étaient établis, le Secrétariat a indiqué que tous les rapports qui n'étaient pas établis en anglais étaient traduits dans cette langue; s'il y avait un office qui ne recevait pas ces traductions, le Bureau international veillerait à les lui faire parvenir.

Confiance dans les rapports établis à des fins autres que pour un système national précis; caractère “préliminaire” et “non contraignant” des rapports du PCT; rapports complets (paragraphe 32 à 40 de l’annexe du document PCT/WG/1/3)

44. Le Secrétariat a précisé que le terme “contraignant”, au sens où il était utilisé dans le document, visait à rendre compte de l’opinion généralement admise dans certains systèmes de partage du travail selon laquelle, pour qu’un rapport puisse être exploité par un deuxième office, il devait être présenté quasiment sous sa forme définitive en ce sens qu’il devait indiquer clairement qu’au moins certaines revendications dans une demande pouvaient être intégrées dans un brevet délivré par l’office ayant établi le rapport. L’utilisation de ce terme ne visait pas à laisser entendre que ces résultats devraient à leur tour être contraignants pour le deuxième office.

45. Une délégation a déclaré que, bien qu’il n’y ait aucun lien direct entre la question de savoir si un rapport était contraignant pour l’office l’ayant établi et la qualité de ce rapport, il était naturel que les examinateurs soient plus minutieux lorsqu’il n’était pas procédé à un autre examen avant qu’un brevet soit délivré; une solution à cette question pourrait être de combiner les procédures de la phase nationale et de la phase internationale (voir aussi les paragraphes 59 à 61, ci-après). Une autre délégation a estimé que la qualité de la recherche nationale devait être similaire à celle de la recherche internationale et que si une différence était perçue, il convenait de se pencher sur la question avant de prendre des mesures qui, en fait, n’étaient peut-être pas appropriées.

46. Une autre délégation a déclaré que les rapports de recherche nationale et de recherche internationale devaient faire l’objet d’un traitement analogue et être soumis aux mêmes critères de qualité. Elle a estimé que si tous les offices agissant en qualité d’administrations chargées de la recherche internationale acceptaient que leurs propres rapports de recherche internationale fassent aussi office de rapports de recherche au cours de la phase nationale, cela donnerait davantage de valeur à leurs rapports.

47. Un représentant des utilisateurs a indiqué qu’on devrait pouvoir s’attendre à ce qu’une administration chargée de la recherche internationale établisse des rapports de recherche internationale *au moins* d’une aussi bonne qualité que ceux établis aux fins de la recherche nationale. Cette démarche semblait logique, même en ce qui concernait les offices devant faire face à un volume de travail considérable, puisqu’il ne serait alors pas nécessaire de répéter ces tâches au cours de la phase nationale. Si le travail était accompli correctement, il serait plus facile pour tous les offices désignés de se fonder sur les résultats obtenus, dans l’intérêt de tous les utilisateurs du système.

48. Il a été généralement admis que l’établissement des rapports de recherche internationale ne devait pas être retardé afin de permettre de trouver un plus grand nombre d’éléments de “l’état de la technique non divulgué”. Une délégation a fait observer que, dans la mesure où ces éléments de l’état de la technique étaient disponibles au moment de la recherche, ils devaient figurer dans le rapport de recherche internationale au regard de leur intérêt pour ce qui concernait aussi bien l’activité inventive que la nouveauté.

*Entrée dans la phase nationale sous une forme propice à la délivrance du brevet
(paragraphe 41 à 49 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)*

49. Toutes les délégations ayant pris la parole sur cette question ont exprimé l'opinion qu'il n'y aurait aucun intérêt à autoriser la modification de la description et des dessins au cours de la phase internationale sans demander un examen préliminaire international. À cet égard, il a été notamment souligné que : la procédure informelle suivie actuellement, en vertu de laquelle le Bureau international mettait à la disposition des offices désignés toutes les observations formulées par le déposant sur le rapport de recherche internationale ou l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, semblait suffisante pour permettre au déposant d'exprimer son désaccord, s'il le souhaitait, ou de répondre au rapport ou à l'opinion écrite avant le début de la procédure nationale. Il a également été souligné que le déposant avait le droit, en vertu de l'article 28, de modifier l'intégralité de la demande auprès de tout office désigné dès l'ouverture de la phase nationale. Bien que certaines délégations et un représentant des utilisateurs aient cru à l'utilité, en certaines occasions, d'une procédure centralisée donnant au déposant la possibilité d'apporter à la demande, selon l'article 28, des modifications applicables à plusieurs ou à la totalité des offices désignés, d'une manière identique à la procédure actuelle selon l'article 19 relative à la modification des revendications, d'autres délégations ont considéré qu'une telle procédure présenterait peut d'intérêt.

50. Afin de renforcer l'utilité des rapports de recherche internationale aux fins de la procédure selon le chapitre II et du traitement dans le cadre de la phase nationale, il a été indiqué par un représentant des utilisateurs qu'il semblerait raisonnable que le déposant ait la possibilité de fournir une réponse avant l'étape suivante de la procédure. Par exemple, il pourrait être demandé au déposant, au moment du dépôt d'une demande d'examen préliminaire international ou de recherche internationale supplémentaire, ou à l'ouverture de la phase nationale, de remettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à l'administration chargée de la recherche supplémentaire ou à l'office désigné, respectivement, une réponse détaillée à toute objection soulevée dans l'opinion écrite établie au cours de la recherche principale, dans le rapport de recherche supplémentaire ou dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. Si cette exigence était posée, les examinateurs auraient peut-être tendance à être plus minutieux dans l'établissement des opinions et des rapports.

51. Il a été observé que le recours au chapitre II avait sensiblement diminué depuis la mise en place, en 2004, de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale et la modification du délai d'ouverture de la phase nationale en vertu de l'article 22, qui a été porté de 20 à 30 mois à compter de la date de priorité. Il a été admis que dans le passé, les déposants avaient recours au chapitre II uniquement afin de "gagner du temps" et non pas en vue de modifier la demande et de la mettre en conformité dans la perspective de l'ouverture de la phase nationale. Toutefois, plusieurs délégations et un représentant des utilisateurs ont remarqué que les déposants qui, dans le cadre du système actuel, souhaitaient encore corriger les imperfections au cours de la phase internationale étaient dissuadés d'engager une procédure selon le chapitre II compte tenu des pratiques de certaines administrations chargées de l'examen préliminaire international, qui donnaient au déposant très peu d'occasions d'établir un véritable dialogue avec l'examineur. De l'avis d'un représentant des utilisateurs, il en résultait un "rapport coût-utilité" généralement

insatisfaisant concernant les services offerts au titre du chapitre II. En outre, du point de vue du déposant, il n'était pas très logique d'engager des dépenses supplémentaires au titre de la procédure selon le chapitre II si les offices désignés ou élus au cours de la phase nationale ne prêtaient guère attention aux rapports établis au cours de la phase internationale.

52. Le groupe de travail est convenu que, compte tenu de la diminution du recours au chapitre II et de la réduction du volume de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international qui en découlait, il convenait peut-être de revoir la démarche généralement adoptée concernant la procédure selon le chapitre II afin de déterminer la meilleure manière d'encourager les déposants à corriger les imperfections de la demande au cours de la phase internationale déjà, plutôt que seulement après l'ouverture de la phase nationale, par exemple, en leur donnant davantage d'occasions d'établir un dialogue avec les examinateurs ou en encourageant une collaboration accrue entre le déposant et l'administration, conformément à la proposition formulée plus haut, au paragraphe 50.

53. Le groupe de travail a invité le Bureau international à poursuivre l'examen de la question en vue de lui présenter des recommandations plus précises à sa prochaine session.

Importance de la synchronisation et du premier dépôt (paragraphe 50 à 54 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)

54. Une délégation a déclaré que les premiers dépôts nationaux jouaient un rôle essentiel dans l'élimination, à un stade précoce, des demandes dont la qualité ne justifiait pas leur dépôt ultérieur en tant que demandes internationales.

55. Un représentant des utilisateurs a exprimé l'avis que, du point de vue des utilisateurs, il était plus intéressant d'effectuer un premier dépôt d'une demande nationale puis de déposer de nouveau la demande sous la forme d'une demande internationale, plutôt que de déposer d'emblée une demande internationale, étant entendu que la durée d'un brevet délivré était calculée à partir de la date du dépôt et qu'en outre quasiment tous les offices percevaient des taxes de renouvellement "progressives" pour les brevets délivrés.

Mise à disposition et utilisation des informations (paragraphe 55 à 57 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)

56. Plusieurs délégations ont laissé entendre qu'il serait utile pour les offices désignés que des informations sur la procédure dans la phase nationale, en particulier les résultats de la recherche nationale et de l'examen national effectués par les autres offices désignés, soient mises à disposition dans une base de données centralisée et soient accessibles à tous les offices désignés. À cet égard, une délégation a indiqué qu'il serait intéressant pour les offices désignés que les rapports de recherche internationale supplémentaire comportent une annexe dans laquelle il était expliqué pourquoi certains documents étaient considérés comme pertinents, à l'instar de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale (principale).

57. Il a été indiqué que le service de recherche PATENTSCOPE® mis en place par le Bureau international offrait déjà, sous la rubrique "phase nationale", des informations sur l'état d'avancement de la procédure dans la phase nationale d'une demande internationale entrée dans la phase nationale, y compris, le cas échéant, les rapports de recherche nationale et

d'examen national. Le Secrétariat a encouragé tous les offices à mettre à sa disposition ce type d'informations aux fins de leur intégration dans le service, dans l'intérêt de tous les offices désignés et des tiers.

58. À cet égard, un représentant des utilisateurs a fait observer que le débat sur l'harmonisation du droit matériel des brevets devrait reprendre au sein de l'OMPI étant donné qu'il était considéré que l'harmonisation des conditions matérielles régissant la délivrance des brevets était essentielle pour éviter effectivement la répétition inutile des tâches.

Revoir la distinction entre phase internationale et phase nationale (paragraphe 58 à 65 de l'annexe du document PCT/WG/1/3)

59. La délégation du Japon, se référant à un document officieux qu'elle avait communiqué au groupe de travail, a donné un aperçu succinct du "traitement parallèle" des demandes nationales et des demandes internationales au sein de l'Office des brevets du Japon, en mettant en évidence son intérêt pour les utilisateurs. La délégation a souligné que les utilisateurs pouvaient bénéficier d'une réduction de la taxe internationale de recherche et qu'ils recevaient un rapport de recherche internationale et une opinion écrite dont les conclusions étaient essentiellement similaires à celles découlant de la première action nationale pour des demandes directement comparables. Dans le cadre de cette procédure, le même examinateur effectuait une recherche et établissait un rapport de recherche et un rapport d'examen simultanément pour la demande nationale et la demande internationale, ce qui réduisait le risque d'aboutir à des conclusions différentes concernant les deux demandes. Les offices de brevets et les administrations pourraient réduire leur charge de travail grâce à cette procédure. Au Japon, ce système de traitement parallèle était très apprécié des utilisateurs, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) et les universités.

60. Une délégation, convenant qu'une procédure parallèle pourrait permettre d'améliorer le traitement des demandes, en général, et la qualité du rapport de recherche internationale, en particulier, a proposé que des modifications soient apportées au PCT en vue de permettre le dépôt d'une demande unique, constituant aussi bien une demande nationale qu'une demande internationale, auprès d'un office agissant également en qualité d'administration internationale.

61. Un représentant des utilisateurs a exprimé l'opinion que si le traitement parallèle des demandes nationales et internationales correspondantes pourrait effectivement permettre de gagner en efficacité, l'hypothèse selon laquelle la recherche internationale pourrait jamais être considérée comme présentant moins d'intérêt que la recherche nationale était fautive; si les administrations accordaient la même importance aux deux types de recherche, il ne serait pas nécessaire de mettre en place des systèmes de traitement parallèles.

DÉPÔT ET TRAITEMENT DES LISTAGES DES SÉQUENCES SELON LE PCT; PROPOSITION D'ISRAËL À L'EFFET DE SIMPLIFIER LE TRAITEMENT DES LISTAGES DE PROGRAMME D'ORDINATEUR

62. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/WG/1/2 (annexe, alinéa 3) et PCT/WG/1/4.

63. Un soutien général a été apporté aux propositions de modification des instructions administratives à l'effet de :

- i) ne plus autoriser le dépôt des demandes en mode mixte contenant des listages de séquences, c'est-à-dire des demandes dans lesquelles le corps de la description était déposé sur papier et un listage des séquences était fourni soit à la fois sur papier et sous forme électronique sur un support matériel, soit uniquement sous forme électronique sur un support matériel;
- ii) prévoir, en lieu et place du plafond de 400 feuilles, qu'aucune taxe par feuille ne serait due pour un listage des séquences déposé dans un format texte selon la norme ST.25, alors que les taxes par feuille seraient dues pour toutes les feuilles d'un listage des séquences déposé dans un format image selon la norme ST.25 (ainsi que pour les listages des séquences déposés sur papier, comme c'est le cas actuellement);
- iii) inclure dans le décompte des feuilles toutes les pages contenant des tableaux relatifs aux listages des séquences;
- iv) mettre à la disposition du public des copies des listages des séquences fournis aux fins de la recherche internationale; et
- v) préciser les formats électroniques de document acceptables pour le dépôt de listages des séquences selon la norme commune de base.

64. Il n'y a pas eu de soutien à la proposition d'Israël à l'effet de modifier les instructions administratives pour permettre le dépôt des demandes en mode mixte contenant des listages de programmes d'ordinateur, c'est-à-dire des demandes dans lesquelles le corps de la description était déposé sur papier et un listage de programme d'ordinateur était fourni sous forme électronique sur un support matériel et d'appliquer la même réduction de taxes aux déposants de ces demandes en mode mixte que celle qui est actuellement accordée aux déposants de demandes en mode mixte contenant des listages de séquences. Il a été pris note du fait que les listages de programme d'ordinateur n'étaient pas déchiffrables par machine et ne pouvaient pas faire l'objet de recherches comme le font les listages des séquences mais devaient être examinés par l'examineur; en conséquence, une réduction de taxes en fonction du format ne présentait aucun avantage ni du point de vue du traitement ni du point de vue des objectifs de politique générale dans le cas des listages de programme d'ordinateur. Par ailleurs, il a été considéré que les déposants ne devaient en aucun cas être encouragés, au moyen d'une réduction de taxes, à déposer ces listages de programme, dès lors qu'ils ne contribueraient pas, en principe, à la compréhension de l'invention.

CONDITIONS MATÉRIELLES DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

65. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/WG/1/2 (annexe, alinéa 4) et PCT/WG/1/5.

66. La délégation d'Israël a déclaré considérer que l'exposé des questions relatives aux dessins en couleur fait par le Bureau international dans le document PCT/WG/1/5 couvrirait pleinement les questions qu'il fallait selon elle traiter en liaison avec sa proposition formulée à l'alinéa 4 de l'annexe du document PCT/WG/1/2.

67. Une délégation a suggéré d'envisager le transfert d'une bonne partie du contenu de la règle 11 dans les instructions administratives, faisant observer que cela concorderait avec l'approche adoptée pour traiter spécifiquement du dépôt électronique et que cela laisserait une plus grande souplesse pour le cas où il y aurait besoin d'autres changements. La délégation

pensait qu'une telle mesure pourrait aussi faciliter une intégration plus complète du format unique des demandes (voir les paragraphes 161 à 164 ci-après) au système du PCT, si cela était jugé opportun dans l'avenir.

68. Interrogé sur le point de savoir si une telle mesure modifierait l'effet des dispositions concernées figurant dans les lois nationales, eu égard à l'article 27.1) du PCT ("aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires"), le Secrétariat a fait observer que le traité (en son article 58.4)) et le règlement d'exécution (à la règle 89) prévoyaient expressément respectivement l'établissement et le contenu des instructions administratives. L'article 27.1) opèrerait par conséquent pour des exigences énoncées dans les instructions administratives de la même manière que pour des exigences énoncées dans le traité et dans le règlement d'exécution eux-mêmes.

69. Après un bref échange de vues, le groupe de travail a considéré qu'il y avait des incidences politiques à transférer des dispositions dans les instructions administratives et que les raisons particulières pour lesquelles on avait énoncé les exigences spécifiques et les modalités de traitement des demandes électroniques dans les instructions administratives ne s'appliquaient pas au cas général et la proposition tendant à transférer le contenu de la règle 11 dans les instructions administratives n'a recueilli aucun soutien.

70. Une délégation, tout en appuyant de façon générale les propositions visant à faciliter le traitement entièrement électronique à partir du texte intégral, a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les modifications qui seraient adoptées pour faciliter la reconnaissance optique des caractères dans les offices n'imposent pas de nouvelles exigences qui pèseraient inutilement sur les déposants ou les offices.

71. Le groupe de travail est convenu de ce qui suit :

i) le Secrétariat devrait présenter à l'équipe d'experts chargée de la norme ST.22 du Groupe de travail sur les normes et la documentation du Comité permanent des techniques de l'information (SCIT/SDWG) un rapport sur les propositions concernant la reconnaissance optique des caractères qui figurent dans le document PCT/WG/1/5 et sur les observations à leur sujet consignées dans les paragraphes qui suivent;

ii) le SCIT/SDWG devrait être invité à formuler des recommandations relatives aux normes techniques appropriées pour les photographies et les dessins en couleur susceptibles de figurer dans des demandes de brevet et des demandes d'enregistrement de marques;

iii) le Bureau international devrait élaborer des recommandations supplémentaires visant les conditions matérielles de la demande internationale, en tenant compte des observations rapportées dans les paragraphes qui suivent et des conclusions que pourraient formuler l'équipe d'experts chargée de la norme ST.22 et le SCIT/SDWG; il devrait en particulier élaborer des propositions en vue de la modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, afin de préciser les cas dans lesquels les offices récepteurs n'auraient pas besoin pour la phase internationale de contrôler strictement le respect d'une exigence stipulée dans le règlement d'exécution.

Règle 11.2

72. Une délégation a dit qu'il serait utile d'inclure dans cette règle la condition que les documents imprimés soient présentés avec une résolution minimum de 300dpi.

Règle 11.3

73. Il a été observé que la formulation "tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier" prêtait quelque peu à confusion : elle ne s'appliquait pas aux demandes déposées par voie électronique, qui faisaient l'objet d'exigences particulières énoncées dans les instructions administratives. Cependant, étant donné que bien d'autres dispositions du règlement d'exécution faisaient aussi expressément référence à des demandes déposées sur papier, le groupe de travail est convenu qu'il serait inapproprié de traiter ce point particulier isolément.

74. Plusieurs délégations ont contesté le bien-fondé de la modification proposée qui imposerait la présentation de tous les éléments d'une demande sur du papier "exempt pour une large part de cellulose de bois", en faisant observer que la cellulose de bois est le constituant principal du papier.

Règle 11.6

75. Plusieurs délégations ont estimé qu'il n'y avait pas de nécessité apparente de conserver l'exigence prévoyant une marge du bas plus étroite pour les feuilles contenant des dessins que pour les feuilles contenant la description, les revendications et l'abrégé. Le besoin de laisser un espace suffisant pour l'annotation des feuilles de remplacement était le même dans les deux cas.

Règle 11.7

76. Une délégation a estimé qu'il faudrait laisser au déposant le choix de placer les numéros de page dans la marge du haut ou dans la marge du bas. Le Secrétariat a dit que ce serait conforme aux recommandations figurant dans le projet de norme ST.22 de l'OMPI et que cela semblait acceptable, pour autant que cela ne constitue pas une difficulté pour les offices et que l'apposition de tampons dans la marge du bas des feuilles de remplacement n'en soit pas gênée.

77. Pour une délégation, il serait préférable de conserver l'exigence actuelle imposant de *ne pas* placer les numéros de page dans la marge, afin d'éviter toute interférence avec les autres éléments qui peuvent être placés dans la marge du haut. Le Bureau international a indiqué que l'idée était d'exclure les numéros de page de la zone de reconnaissance optique des caractères afin qu'ils n'apparaissent pas faussement comme des paragraphes dans les documents en texte intégral.

78. Il a été convenu d'étudier un échantillon de demandes internationales pour évaluer l'étendue du risque d'interférence entre différents éléments placés dans les marges, ainsi que du risque d'inclusion accidentelle des numéros de page dans le texte obtenu par reconnaissance optique de caractères.

Règle 11.8

79. Il a été convenu qu'il serait souhaitable de traiter sous forme de modification, de correction ou de rectification d'erreur évidente le problème de la numérotation appropriée des paragraphes de remplacement lorsque des paragraphes entiers ont été ajoutés ou supprimés.

80. Une délégation a fait observer qu'il pourrait être souhaitable de recommander de placer les numéros de paragraphe entre des accolades (“{ }”) plutôt qu'entre des crochets (“[]”).

81. Il a été constaté que la numérotation des paragraphes, bien qu'éminemment souhaitable, ne servait pas à grand-chose quand les déposants faisaient des paragraphes extrêmement longs, parfois de plusieurs pages.

Règle 11.9

82. Une délégation a fait valoir que la modification proposée de l'alinéa c), qui imposerait “un espace supplémentaire à la fin de chaque paragraphe”, devrait être une pratique recommandée plutôt qu'un impératif. Tout en reconnaissant l'intérêt de cette préconisation pour faciliter la délimitation des paragraphes, cette délégation a jugé inopportun d'exiger qu'un office invite le déposant à remettre des feuilles de remplacement lorsque la demande ne satisferait pas à cette exigence. Une autre délégation, appuyant cette position, a suggéré d'envisager de formuler des recommandations fermes (“sera de préférence” ou “il est fortement recommandé ...”) plutôt que des exigences strictes en ce qui concerne différents autres points traités dans les règles 11.9 à 11.11.

83. Plusieurs délégations ont estimé qu'il faudrait préciser la notion de “police de caractères non cursive”, en faisant plus nettement la distinction entre les écritures fantaisistes (à proscrire) et les italiques (qui sont couramment, et à bon droit, employées pour des intertitres, pour certains types de citation et à d'autres fins).

84. Il a été observé que la présentation en une seule colonne qu'il était proposé d'imposer n'était pas applicable au contenu des tableaux, qui faisaient l'objet d'une disposition particulière de la règle 11.10.

Règle 11.10

85. En réponse à une observation émanant d'un représentant des utilisateurs, le Secrétariat a expliqué que prévoir une obligation stricte d'encadrement des tableaux (“doivent être délimités”) dans le projet de règle 11.10.c) n'était pas incompatible avec une recommandation (au conditionnel) de la norme ST.22 de l'OMPI dans sa version en projet, puisque cette norme tout entière était seulement une recommandation et n'avait pas force obligatoire, sauf lorsque les recommandations avaient été incorporées sous forme de conditions impératives dans le règlement d'exécution du PCT ou dans la loi nationale.

86. Une délégation a déclaré que, tout en étant d'accord avec le principe qui inspirait le projet de règle 11.10.d), elle estimait nécessaire d'énoncer plus clairement que tout tableau ou toute formule mathématique ou chimique ayant besoin d'être disposés dans le sens de la longueur de la feuille (présentation au format paysage ou à l'italienne) devraient être présentés sur une feuille distincte, séparément de tout texte d'un paragraphe normal (pour lequel la présentation au format paysage était proscrite).

Règle 11.11

87. En réponse à une question d'un représentant des utilisateurs, le Secrétariat a expliqué que l'intention de la règle 11.11.b) proposée n'était pas d'empêcher les offices désignés d'exiger à l'ouverture de la phase nationale la traduction des termes inclus dans des dessins. Il s'agissait plutôt d'exiger que tout terme figurant à l'intérieur d'un dessin soit accompagné d'un numéro de référence, auquel le Bureau international puisse renvoyer dans la liste de termes traduits fournie hors du dessin proprement dit dans le cas où le dessin serait publié avec l'abrégié sur la page de couverture de la demande internationale.

88. Le groupe de travail est convenu qu'il faudrait encore remanier la règle 11.11.b) afin que le sens de cette règle soit clair et pour préciser que, lorsque le dessin ne contiendrait pas le signe de référence requis, le déposant pourrait l'ajouter en effectuant une correction d'irrégularité de forme en vertu de l'article 14.1)b).

Règle 26.3

89. Un représentant des utilisateurs a souhaité savoir si le texte qu'il était proposé d'ajouter à la règle 26.3.a) concernant le contrôle des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 ("... l'office récepteur contrôle ... la demande internationale ... dans la mesure où ces conditions doivent être remplies ... et, lorsque la demande n'est pas déposée sous forme électronique en format à codage de caractères, aux fins d'une reconnaissance optique de caractères précise") visait uniquement les demandes déposées en XML ou également les demandes déposées dans d'autres formats à codage de caractères, tels que le format PDF qui se prête à la recherche. En réponse, le Secrétariat a déclaré que c'était une des questions particulières qui restaient encore à préciser; toutefois, il a fait savoir que les demandes déposées dans le format PDF qui se prête à la recherche s'étaient souvent révélées particulièrement difficiles à traiter.

CRITÈRES POUR L'ADJONCTION DE LANGUES DE PUBLICATION SELON LE PCT

90. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/WG/1/2 (alinéa 1 de l'annexe) et PCT/WG/1/6.

91. Le groupe de travail a noté que le Secrétariat envisageait de soumettre à l'assemblée un projet d'accord de principe énonçant des critères pour l'adjonction de nouvelles langues de publication selon le PCT, compte tenu des vues exprimées au cours de la présente session, qui sont présentées succinctement dans les paragraphes ci-après.

92. Les délégations qui se sont exprimées sur cette question se sont généralement déclarées favorables aux critères proposés pour évaluer les demandes futures d'adjonction de langues de publication, qui ont été définis par le Secrétariat et énoncés dans le document PCT/WG/1/6.

93. Plusieurs délégations ont suggéré de modifier le deuxième critère proposé énoncé au paragraphe 15.b) du document PCT/WG/1/6 (nombre cumulé de demandes déposées pour la première fois dans la langue concernée dans tous les offices qui acceptent cette langue), en remplaçant le nombre fixe de demandes déposées dans le monde sans revendication de priorité (par exemple, "20 000") par un pourcentage de ces demandes. Le Secrétariat a noté que le pourcentage équivalant à 20 000 demandes est estimé à environ 2,5%, sur la base des hypothèses indiquées dans le document.

94. Une délégation, tout en reconnaissant l'importance du deuxième critère proposé dans le paragraphe 15.b) du document PCT/WG/1/6, a été d'avis que le nombre envisagé de 20 000 demandes était trop élevé et que l'inclusion d'une langue en tant que langue de publication du PCT pourrait, dans certains cas, servir de déclencheur en vue de stimuler l'utilisation de la langue à ce niveau pour les premiers dépôts. La délégation a suggéré qu'au lieu d'un nombre fixe, l'on se réfère aux "tendances en matière de dépôt" dans le pays concerné, comme le propose Israël à l'alinéa 1 de l'annexe du document PCT/WG/1/2.

95. Plusieurs délégations se sont prononcées en faveur de l'inclusion, dans le troisième critère proposé, du texte présenté entre crochets dans le document PCT/WG/1/6, de sorte que le critère soit ainsi libellé : "Une nouvelle langue de publication ne devrait être ajoutée que si des outils de traduction automatique appropriés sont à la disposition du public pour la traduction en anglais au moins, et peuvent être intégrés au moins dans une base de données publique donnant librement accès aux demandes internationales à titre gracieux ou à un coût acceptable pour le fournisseur de la base de données".

96. Des représentants des utilisateurs ont aussi exprimé la crainte que, si les demandes internationales étaient publiées dans un trop grand nombre de langues, il serait alors très difficile, voire impossible, pour les tiers de contrôler la portée et le contenu des demandes internationales publiées afin de déterminer les risques éventuels d'atteinte aux droits et ont proposé que cela soit reconnu dans le paragraphe 6.e) du document. Il a été suggéré que le troisième critère énoncé au paragraphe 15.c) du document soit également modifié de façon à inclure une référence à cet aspect important de la fonction de divulgation du système international des brevets.

97. Plusieurs délégations ont déclaré souhaiter que, de manière générale, les critères pour l'adjonction d'une nouvelle langue de publication soient fixés à un niveau relativement élevé et qu'une fois entrés en vigueur, ils soient strictement appliqués.

RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE : MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES DÉCOULANT DE MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

98. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/7.

99. Le Secrétariat a informé le groupe de travail du fait qu'à la quinzième Réunion des administrations internationales du PCT tenue en avril 2008 trois administrations internationales au moins avaient annoncé leur intention de proposer le service de recherche internationale supplémentaire à compter du 1^{er} janvier 2009 et une autre administration au moins, à compter du 1^{er} janvier 2010.

100. Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification du règlement d'exécution figurant dans l'annexe du document PCT/WG/1/7 en vue de les soumettre à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, en septembre-octobre 2008, sous réserve des observations et précisions figurant dans les paragraphes ci-après et d'autres modifications d'ordre rédactionnel éventuellement apportées par le Secrétariat.

101. Une délégation a demandé des explications sur le lien entre les dispositions relatives au remboursement de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et de la taxe de recherche supplémentaire prévu respectivement dans les propositions de modification des règles 45*bis*.2.d) et 45*bis*.3.d), d'une part, et les dispositions concernant le remboursement de la taxe de recherche supplémentaire figurant dans la règle 45*bis*.3.e), d'autre part. En

réponse, le Secrétariat a expliqué que les premières dispositions régissent le remboursement des taxes par le Bureau international lorsque la demande internationale elle-même est retirée ou considérée comme retirée, ou que la demande de recherche internationale supplémentaire a été retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée, alors que la deuxième disposition régit le remboursement des taxes par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire dans le cas particulier où, conformément à la règle 45*bis*.5.g), l'administration constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d'une limitation ou d'une condition, concernant par exemple l'objet des recherches supplémentaires effectuées par cette administration. Dans ce cas particulier, il appartient à l'administration de déterminer, conformément à l'accord applicable entre cette administration et le Bureau international, la mesure et les conditions dans lesquelles elle procède au remboursement de la taxe de recherche supplémentaire.

102. Il a été convenu d'approfondir l'examen de la règle 90*bis*.3*bis*.b) afin de s'assurer que la communication selon l'article 20.1) (applicable en vertu de la règle 45*bis*.8) du rapport de recherche supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle il ne sera pas établi de rapport sera effectuée non seulement lorsque la demande de recherche supplémentaire a été valablement retirée au moyen d'une déclaration adressée au Bureau international et transmise par celui-ci à l'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire seulement après que celle-ci a envoyé le rapport de recherche supplémentaire au déposant (et au Bureau international), mais également dans le cas où la demande de recherche supplémentaire a été valablement retirée au moyen d'une déclaration adressée à l'administration mais reçue par celle-ci trop tardivement pour empêcher la transmission du le rapport de recherche supplémentaire au déposant (et au Bureau international).

103. Il a été convenu d'apporter des modifications supplémentaires à la règle 90*bis*.5.b)i) en vue d'ajouter "l'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire" à la liste des destinataires possibles d'une déclaration expliquant l'absence de la signature de l'un des déposants.

104. Il a été convenu de modifier la règle 90*bis*.6.b-*bis*) en vue de préciser que, lorsqu'une demande de recherche supplémentaire est retirée en vertu de la règle 90*bis*.3*bis*, l'administration concernée met fin à la recherche internationale supplémentaire et non au traitement de la demande internationale dans son ensemble.

105. Un représentant des utilisateurs a suggéré que, lorsque le déposant retire une demande de recherche internationale supplémentaire après que les documents correspondants ont été envoyés à l'administration qui effectue la recherche supplémentaire (après quoi aucun remboursement de la taxe de recherche supplémentaire ne serait de toute façon consenti), le rapport de recherche internationale supplémentaire devrait néanmoins être établi, étant donné qu'il serait dans l'intérêt du public d'accéder aux résultats de la recherche internationale supplémentaire à l'égard de la demande internationale concernée. Cette suggestion n'a pas recueilli l'appui des délégations.

TRANSMISSION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE, DES TRADUCTIONS ET DES DOCUMENTS CONNEXES

106. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/8.

107. Toutes les délégations qui ont pris la parole sur ce point ont souscrit, d'une façon générale, au projet du Bureau international d'offrir un service grâce auquel l'office récepteur serait en mesure (avec l'accord du Bureau international et de l'administration chargée de la recherche internationale) de transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale la copie de recherche et d'autres documents nécessaires à la recherche internationale, sous forme électronique, par l'intermédiaire du Bureau international, en utilisant pour ce faire le lien de communication existant constitué par le service d'échange de données informatisées du PCT (PCT-EDI) de l'office récepteur vers le Bureau international et d'offrir aux administrations chargées de la recherche internationale un accès à l'intégralité du texte des demandes internationales saisies par reconnaissance optique des caractères (ROC). Plusieurs délégations ont manifesté leur souhait d'étudier les façons d'utiliser le système dans l'intérêt de leur office national en tant qu'office récepteur et administration chargée de la recherche internationale.

108. À la suite d'une question posée par une délégation, le Secrétariat a noté que, actuellement, il était envisagé que le nouveau service repose uniquement sur les liens du système PCT-EDI, car ce service pouvait être offert pratiquement sans frais grâce à l'infrastructure existante, alors que la fourniture d'un service équivalent au moyen d'autres systèmes exigerait un important travail de mise au point pour lequel aucun budget n'était actuellement prévu. Toutefois, le service proposé serait entièrement facultatif et toute autre forme de lien de communication existant entre l'expéditeur et le destinataire des données (par exemple, le réseau trilatéral) pourrait être utilisé à condition que l'expéditeur et le destinataire des données soient d'accord.

109. Plusieurs délégations ont indiqué qu'il serait très utile que le Bureau international puisse mettre la copie de recherche à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale en format texte et non pas en format image de façon à faciliter le traitement de la demande internationale par l'administration.

110. Il a été noté que la communication des documents en provenance de l'office récepteur vers l'administration chargée de la recherche internationale, via le Bureau international, ne nécessiterait d'apporter aucune modification au cadre juridique actuel étant donné que le Bureau international ne jouerait le rôle que d'un service d'acheminement du courrier électronique, analogue au rôle joué actuellement par le service postal lors de la communication de documents imprimés. Il a en outre été noté que les propositions ne visaient pas à influencer d'une quelconque façon sur les dispositions actuelles concernant le paiement par les déposants de taxes relatives à la recherche internationale; comme c'est le cas actuellement, le déposant serait tenu de payer la taxe de recherche à l'office récepteur, qui continuerait de transmettre le montant de cette taxe directement à l'administration chargée de la recherche internationale, sans aucune intervention du Bureau international.

111. À la suite d'une question posée par une délégation, le Secrétariat a déclaré que bien que de nombreuses modalités du fonctionnement du système définitif – y compris des détails de nature technique – restaient à déterminer, l'office récepteur n'attendrait pas, tout au moins dans le cadre de l'arrangement expérimental, d'avoir reçu le paiement de la taxe de recherche pour transmettre la copie de recherche au Bureau international. Au contraire, la copie de recherche serait transmise de l'office récepteur au Bureau international avant réception du paiement de la taxe de recherche et la copie de recherche serait immédiatement mise à la

disposition de l'administration chargée de la recherche internationale par le Bureau international. L'administration ne prendrait toutefois possession de la copie de recherche qu'après avoir été avisée de la réception du montant de la taxe perçue au titre de la recherche par l'office récepteur.

112. À la suite d'une question posée par une délégation, le Secrétariat a confirmé que la communication des documents par le système PCT-EDI interviendrait dans un environnement sécurisé, comme l'attestait le fait que ce système était déjà utilisé dans la grande majorité des cas pour la communication, sous forme électronique, d'exemplaires originaux des offices récepteurs vers le Bureau international.

113. Le groupe de travail a pris note avec approbation des projets du Bureau international, tels qu'ils sont exposés dans leurs grandes lignes dans le document PCT/WG/1/8, en ce qui concerne la transmission automatisée de la demande internationale et d'autres documents.

PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LES ÉLÉMENTS MANQUANTS ET LES PARTIES MANQUANTES

114. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/9.

Proposition de modification de la règle 4.18 (paragraphe 3 à 6 du document PCT/WG/1/9)

115. La délégation de la Chine a déclaré s'être opposée, dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme du PCT, à l'introduction dans le règlement d'exécution de dispositions permettant l'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes, car elle considérait que ces dispositions n'étaient pas compatibles avec celles du traité ou de la Convention de Paris dans la mesure où, en fait, elles autorisaient le déposant à ajouter des éléments à la demande internationale après la date du dépôt international. Elle a souhaité faire de nouveau part de ses préoccupations d'ordre général au sujet des dispositions relatives à l'incorporation par renvoi et a déclaré que son office avait informé le Bureau international de l'incompatibilité des règles en question avec le droit national qu'il applique dans le cadre de ses fonctions d'office désigné, précisant qu'il n'appliquerait donc pas les règles visées. Par conséquent, les déposants dont la demande entre dans la phase nationale en Chine et qui se sont prévalus de ces dispositions courent le risque de perdre la date du dépôt international pour la phase nationale en Chine.

116. Une délégation, notant que les dispositions relatives à l'incorporation par renvoi des éléments manquants et des parties manquantes n'ont été introduites que récemment dans le règlement d'exécution, a proposé de reporter à une date ultérieure l'examen des propositions de modification des dispositions concernées, lorsque les offices auront acquis davantage d'expérience dans ce domaine.

117. Le Secrétariat a fait observer que, s'agissant d'incorporation par renvoi, il y aurait toujours un élément d'incertitude concernant l'objet constituant la demande internationale à la date du dépôt international, que la ou les revendications de priorité servant de fondement à l'incorporation soient identifiées de façon univoque à la date du dépôt ou non. La certitude quant à l'objet de la demande internationale ne serait acquise que lorsque le déposant aurait confirmé l'incorporation par renvoi et précisé les éléments ou parties de la ou des demandes établissant la priorité qui ont été incorporés dans la demande internationale. Toutefois, en pratique cette courte période d'incertitude semblerait n'affecter personne : ni les offices

désignés ni les tiers n'auraient connaissance de la demande internationale jusqu'à ce que l'objet soit déterminé; en outre, l'office récepteur qui n'a pas examiné le contenu de la demande internationale quant au fond n'est pas non plus nécessairement touché par cette incertitude.

118. Plusieurs délégations ont fait part de préoccupations concernant le texte de la règle 4.18 tel qu'il est proposé de le modifier et ont émis l'avis qu'il faudrait indiquer plus clairement comment le déposant est tenu d'identifier la ou les demandes antérieures dont la priorité a été revendiquée dans la demande internationale aux fins de l'incorporation par renvoi. Plusieurs délégations ont proposé que le déposant soit en effet tenu de respecter l'ensemble des exigences fixées par la règle 4.10 et indique à la date du dépôt international le numéro de la demande antérieure, sa date de dépôt et le pays dans lequel ou pour lequel elle a été déposée, bien que des préoccupations aient été exprimées quant à la compatibilité d'une telle exigence avec le droit du déposant prévu à la règle 26bis lui permettant de corriger une revendication de priorité après qu'une date de dépôt international a été attribuée, par exemple en fournissant le numéro manquant de la demande antérieure. Dans ce contexte, il a été noté que l'article 5.6b) du Traité sur le droit des brevets (PLT) et la règle 2.4) du Règlement d'exécution du PLT contiennent des dispositions relatives à l'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes, qui sont similaires aux dispositions de la règle 4.18 et ne précisent pas davantage les conditions que le déposant doit remplir pour "revendiquer valablement la priorité d'une demande antérieure" aux fins de l'incorporation par renvoi. Des préoccupations ont aussi été exprimées concernant la possibilité d'utiliser des moyens d'identification des demandes antérieures dépendants d'informations (telles que les "numéros de dossier") qui ne sont pas utilisées dans tous les États ou qui ne sont pas accessibles aux offices désignés, pour confirmer que l'office récepteur a dûment vérifié l'identité de la demande antérieure.

119. Après de longues délibérations, le groupe de travail est convenu de renvoyer la question au Secrétariat pour complément d'examen.

Proposition de modification de la règle 20.6 (paragraphes 7 à 9 du document PCT/WG/1/9)

120. Une délégation et deux représentants des utilisateurs ont appuyé la proposition visant à modifier la règle 20.6 afin de donner au déposant une autre possibilité de se conformer aux exigences prescrites concernant l'incorporation par renvoi d'une partie ou d'un élément manquant lorsque l'élément ou la partie à incorporer contenait des différences mineures avec la demande antérieure et ne pouvait de ce fait être considéré comme figurant intégralement dans la demande antérieure, comme l'exigent les règles 4.18 et 20.6.a). Un représentant des utilisateurs a affirmé que, sans cette possibilité supplémentaire de se conformer aux exigences prescrites dans ces règles, la sanction, à savoir la perte de la date de dépôt international, serait trop sévère.

121. Plusieurs délégations ont exprimé leur préoccupation concernant cette proposition, une délégation faisant observer que les offices avaient besoin de plus de temps pour se familiariser avec l'application des dispositions relatives à l'incorporation par renvoi des parties et des éléments manquants avant que de nouvelles modifications soient apportées à ces dispositions afin de prévoir des recours supplémentaires pour les déposants. Des craintes ont été exprimées concernant la proposition de délai supplémentaire d'un mois, qui renforcerait les incertitudes quant à l'objet de la demande internationale à la date du dépôt international et retarderait également la transmission de l'exemplaire original et de la copie de recherche.

122. Plusieurs délégations ont proposé que, plutôt que de traiter de cette question dans le règlement d'exécution, la possibilité soit simplement donnée aux offices récepteurs de supprimer d'office tout élément supplémentaire figurant sur la ou les feuilles sur lesquelles figurait l'élément contenu dans la demande antérieure ou la partie concernée, de sorte que ledit élément ou ladite partie figure de fait intégralement dans la demande antérieure visée, et que les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT soient modifiées en conséquence.

123. Le président a conclu que, à l'issue des délibérations, un accord n'avait pu être dégagé sur la question de soumettre les propositions de modification de la règle 20.6 à l'assemblée pour adoption.

124. Le groupe de travail est convenu de renvoyer la question au Secrétariat pour qu'il en poursuive l'examen.

*Proposition de modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
(paragraphe 10 à 12 du document PCT/WG/1/9)*

125. Un représentant des utilisateurs a posé la question de savoir si les offices récepteurs pourraient être autorisés, à la suite de l'incorporation par renvoi d'une deuxième série "régulière" de dessins ou de revendications, de supprimer simplement la série "irrégulière" de dessins ou de revendications initialement déposée et de la remplacer par la série "régulière" incorporée par renvoi. En réponse, le Secrétariat a indiqué que, conformément aux règles 4.18 et 20.6, il était possible d'incorporer par renvoi certains éléments figurant dans une demande antérieure mais il n'était pas possible de supprimer un élément figurant dans la demande internationale telle qu'elle avait été déposée. Si l'incorporation donnait lieu à des erreurs dans la numérotation des dessins ou des revendications, les numéros irréguliers devaient pouvoir être corrigés en tant que vice de forme, ce qui ne pouvait pas être fait par suppression des revendications ou des dessins "irréguliers", et il convenait aussi de veiller à ce qu'une correction ne donne pas lieu à la modification de l'exposé de l'invention figurant dans la demande.

126. Le groupe de travail a noté que, lorsque la demande internationale, à la date du dépôt international, contenait les *éléments* de la ou des revendication(s) et les *éléments* de la description nécessaires (voir l'article 11.1)iii)d) et e)), il n'était pas possible en vertu des règles 4.18 et 20.6.a) d'incorporer les revendications ou la description figurant dans une demande de priorité en tant qu'*élément manquant*. Toutefois, il semblait être possible, dans ce cas, qu'une partie ou que la totalité de la description ou qu'une partie ou que la totalité des revendications figurant dans la demande de priorité soit incorporée en vertu de ces règles en tant que *partie manquante*. La situation requiert d'être clarifiée dans l'intérêt des offices récepteurs et des utilisateurs.

127. Le groupe de travail a décidé qu'il conviendrait de modifier les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT en vue de clarifier les procédures applicables en vertu des règles 4.18 et 20.6 dans les cas visés plus haut, aux paragraphes 125 et 126. Lorsque l'incorporation par renvoi donnait lieu à deux séries de descriptions ou de dessins, la série incorporée par renvoi devait être placée avant la série déposée initialement.

PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LA RECTIFICATION D'ERREURS ÉVIDENTES

128. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/10.

129. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition visant à modifier la règle 91.1.d) afin de permettre que le contenu de la requête soit pris en considération au moment de déterminer si des erreurs constatées dans la description, les revendications ou les dessins sont évidentes et donc susceptibles de rectification.

130. Plusieurs autres délégations ont exprimé leurs préoccupations concernant cette proposition, s'interrogeant sur la nécessité d'apporter une modification et faisant observer que des erreurs telles que celle visée au paragraphe 5 du document PCT/WG/1/10 (mention de revendication de priorité dans la description, laquelle mention contient une erreur par rapport aux informations de priorité énoncées dans la requête) pourraient être facilement corrigées au cours de la phase nationale. Une délégation a fait observer que la jurisprudence existante en ce qui concerne la correction d'erreurs dans la divulgation (description, revendications et dessins) limite le champ d'action de son office et ne l'autorise à prendre en considération que la description, les revendications et les dessins pour déterminer si l'erreur et la correction envisagée sont évidentes.

131. Une délégation a demandé si, dans l'exemple visé au paragraphe 5 du document PCT/WG/1/10, il serait possible de déterminer, en prenant en considération le contenu de la requête ainsi que la description, si l'information concernant la revendication de priorité contenue dans la description était "manifestement" fautive et les informations correspondantes figurant dans la requête "manifestement" correctes. Le Secrétariat a fait observer que les critères définis à la règle 91.1.c) devaient dans tous les cas être respectés.

132. Un représentant des utilisateurs a fait observer que la modification proposée ne serait applicable qu'aux déposants d'un État contractant donné dans lequel le fait de mentionner la revendication de priorité dans le premier paragraphe de la description est une pratique usuelle qui n'a pas cours ailleurs. Le représentant a proposé que, au lieu d'autoriser la prise en considération du contenu de la requête dans ce type de cas, le contenu du document de priorité proprement dit puisse être pris en considération, dans l'intérêt des déposants de l'ensemble des États contractants.

133. Le président a fait observer qu'une proposition visant à autoriser la prise en considération du contenu du document de priorité pour la rectification d'erreurs évidentes dans la description, les revendications et les dessins a déjà été très largement examinée par le Groupe de travail sur la réforme du PCT mais qu'aucun consensus n'a été trouvé.

134. Le président a conclu que, au vu des délibérations, aucun accord n'avait été trouvé, à ce stade, concernant la présentation des propositions de modification de la règle 91.1 à l'assemblée.

PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LA PROCÉDURE SELON L'ARTICLE 14.4)

135. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/11.

136. Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification du règlement d'exécution figurant dans l'annexe du document PCT/WG/1/11 en vue de les soumettre à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, en septembre-octobre 2008, sous réserve des observations et précisions indiquées dans les paragraphes ci-après et des changements supplémentaires d'ordre rédactionnel susceptibles d'être apportés par le Secrétariat.

137. Le groupe de travail est convenu de modifier la règle 29.4 comme suit :

“29.4 Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)

“a) Avant de faire une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s'il n'est pas d'accord avec la constatation provisoire de l'office récepteur, présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

“b) Lorsque l'office récepteur a l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4) concernant un élément mentionné dans l'article 11.1)iii)d) ou e), il invite, dans la notification visée à l'alinéa a) de la présente règle, le déposant à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l'élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18. Aux fins de la règle 20.7.a)i), l'invitation adressée au déposant en vertu du présent alinéa est considérée comme une invitation selon la règle 20.3.a)ii)”.

138. La délégation du Japon s'est dite préoccupée par le fait que l'application des dispositions aux fins d'une incorporation par renvoi en vertu de la proposition de modification de la règle 29.4 figurant dans le document PCT/WG/1/11 pourrait ne pas être conforme à l'article 14.4), faisant observer que l'application de cet article présupposait à tort que l'office récepteur avait attribué une date de dépôt. Il était donc présumé qu'une demande à laquelle s'applique l'article 14.4) contenait tous les éléments requis en vertu de l'article 11.1)iii), même lorsque cela n'était pas le cas. Le texte révisé de la proposition de modification de la règle 29.4 figurant dans le paragraphe 137 ci-dessus, semblait, après un examen préliminaire, résoudre cette difficulté, mais la délégation n'était pas en mesure de donner son accord sans un examen supplémentaire. Par ailleurs, la délégation a déclaré ne pas vouloir bloquer le consensus tendant à ce que la question soit soumise à l'assemblée pour examen à sa prochaine session.

139. Le groupe de travail a prié le Secrétariat d'étudier plus avant le meilleur moyen de prévoir que les offices récepteurs ayant informé le Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), que les dispositions relatives à l'incorporation par renvoi sont incompatibles avec leur législation nationale applicable, ne soient pas tenus d'appliquer la règle 29.4.b), par exemple, moyennant l'adjonction d'un alinéa supplémentaire dans la règle 29.4 ou un accord de principe devant être adopté par l'assemblée dans le cadre de l'adoption des propositions de modification de la règle 29.4.

PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LE TRAITEMENT D'ÉLÉMENTS EXTRINSÈQUES

140. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/12.

141. Plusieurs délégations ont exprimé des préoccupations face à la proposition tendant à modifier le règlement d'exécution pour prévoir une procédure détaillée applicable aux éléments extrinsèques déposés avec la demande internationale, dans le but de préciser si ces éléments font ou non partie de la demande, étant donné que l'introduction dans le règlement d'exécution de dispositions expresses à cet effet pourrait encourager le dépôt d'éléments extrinsèques au lieu de produire l'effet inverse. Il a été considéré que cette question devait continuer à être traitée dans le cadre des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, lesquelles pourraient, si nécessaire, être modifiées pour préciser certaines questions abordées dans le document PCT/WG/1/12.

142. Il a été convenu que les offices récepteurs avaient besoin de conseils sur la façon de procéder lorsqu'il n'apparaît pas clairement si les documents déposés sont destinés à figurer dans la demande ou pas, c'est-à-dire si les documents sont effectivement extrinsèques. La proposition formulée par une délégation de modifier le règlement d'exécution pour qu'il dispose simplement que les éléments extrinsèques ne font pas partie de la demande n'a reçu aucun soutien. Il a été convenu que le déposant devrait être invité à préciser le statut des documents mais cette question ne devrait pas rester en suspens. Cependant, en tout état de cause, les documents concernés ne devraient pas être expressément considérés comme un "appendice" de la demande internationale.

143. Le groupe de travail est convenu que les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT devraient être modifiées de façon à préciser que, lorsqu'il n'est pas clair pour l'office récepteur si certains documents sont déposés en tant qu'éléments de la demande internationale ou non, l'office devra inviter le déposant à apporter des précisions à ce sujet dans un délai déterminé, faute de quoi les documents concernés seront écartés.

PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION DES REVENDICATIONS

144. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/13.

145. Le groupe de travail a approuvé les propositions de modification du règlement d'exécution contenues dans l'annexe du document PCT/WG/1/13 en vue de leur soumission à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, en septembre-octobre 2008, sous réserve des observations et précisions figurant dans les paragraphes ci-après et des autres modifications d'ordre rédactionnel éventuellement apportées par le Secrétariat.

146. Un large appui s'est exprimé en faveur de la proposition de modification du règlement d'exécution selon laquelle, dans le cas de modifications apportées aux revendications en vertu des articles 19 et 34, les déposants devraient remettre une série complète de revendications au lieu, comme c'est le cas à l'heure actuelle, de feuilles de remplacement uniquement pour les feuilles de revendications qui, par suite d'une modification, diffèrent des feuilles déposées précédemment. Plusieurs délégations ont fait état de dispositions similaires dans leur législation nationale et de leur expérience positive dans l'application de cette mesure.

147. Plusieurs représentants des utilisateurs ont exprimé des préoccupations concernant la charge de travail supplémentaire que cette mesure pourrait représenter pour les déposants, notamment dans le cas de modifications mineures ne touchant pas l'ensemble des revendications, et ont suggéré que la remise d'une série complète de revendications soit

laissée au choix du déposant, en plus de la procédure actuelle. Un représentant a exprimé des doutes quant aux gains d'efficacité globaux tant qu'un système permettant de recenser de manière fiable toutes les différences entre les revendications initiales et les revendications modifiées n'aura pas été mis en place, dans la mesure où tant les examinateurs que les tiers voudront s'assurer qu'aucune modification supplémentaire par rapport à celles indiquées dans la lettre d'accompagnement n'a été effectuée.

148. La délégation du Japon a souligné la diversité des méthodes pouvant être utilisées pour effectuer des modifications dans le cadre d'un système où de nombreuses demandes internationales sont déposées sous forme électronique et où une grande partie du traitement s'effectue également sous cette forme. Sans vouloir s'opposer à un consensus en faveur du renvoi des propositions de modification à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, la délégation a souligné qu'elle aurait souhaité disposer de davantage de temps pour examiner les propositions, et notamment pour consulter les utilisateurs japonais.

149. Le Secrétariat a été prié de vérifier l'opportunité de faire figurer, dans la phrase qu'il est proposé d'ajouter à la fin de la règle 46.5.a), les mots "toutes les versions antérieures des revendications", étant donné que, selon l'article 19, le déposant n'a qu'une occasion de modifier les revendications. Il conviendrait probablement de modifier en conséquence la règle 66.8.

PROPOSITIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS RELATIVES AUX TAXES SUR LES REVENDICATIONS ET A LA RECHERCHE SUR LES REVENDICATIONS INDÉPENDANTES

150. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/14.

151. En présentant le document, le représentant de l'Office européen des brevets a observé que la taille moyenne des demandes de brevet ne cessait d'augmenter et que la taxe par feuille n'était pas suffisamment dissuasive pour empêcher le dépôt de demandes internationales selon le PCT inutilement volumineuses. Dans la mesure où le système du PCT ne prévoyait pas d'obstacle comparable s'agissant des demandes volumineuses, il pourrait devenir la voie de prédilection pour ce type de demandes. Cependant, un tel développement pourrait s'avérer néfaste au bon fonctionnement du système du PCT. De nombreux systèmes nationaux et régionaux avaient instauré des taxes sur les revendications. L'utilisation du système des brevets était en train d'évoluer, tout comme sa perception par le public. Les pratiques considérées comme abusives dans le cadre du système étaient de plus en plus critiquées. Si rien n'était fait pour y remédier, la viabilité du système des brevets serait remise en question. Il convenait de tenir compte des intérêts des déposants, mais aussi de ceux du grand public. Il était essentiel de veiller à la sécurité juridique et à la qualité des brevets délivrés. Plus tôt au cours de la session, le groupe de travail avait souligné à quel point il importait d'améliorer la qualité de la recherche internationale, mais le mode de rédaction de la description et des revendications dans certaines demandes posait aux offices et au public en général de gros problèmes pour déterminer la portée véritable de l'invention. Afin de maintenir un juste équilibre entre les intérêts des déposants et ceux des tiers, les offices ne devraient pas accepter la tendance observée chez certains déposants à dissimuler leur invention aussi longtemps que possible aux examinateurs et au public. Un nombre excessif de revendications, en particulier de revendications indépendantes de la même catégorie, mettait en péril la qualité de la recherche; en effet, les examinateurs devaient deviner la portée véritable de l'invention délibérément dissimulée par le mode de rédaction des revendications. Tant la qualité que l'efficacité étaient en jeu.

152. Le représentant de l'Office européen des brevets a indiqué que deux propositions précises avaient été formulées : i) permettre que des taxes sur les revendications soient perçues dans le cadre du PCT comme c'était le cas dans de nombreux systèmes nationaux et régionaux; et ii) autoriser les administrations chargées de la recherche internationale à limiter la recherche internationale à une revendication indépendante par catégorie, lorsque la prise en considération de plus d'une revendication indépendante par catégorie ne se justifiait pas. Cette dernière proposition s'expliquait par le souci d'améliorer la qualité de la recherche internationale en définissant plus clairement et plus explicitement la portée véritable de l'invention. Il était essentiel de respecter les critères de clarté et de concision énoncés à l'article 6 du PCT tels que l'entendaient les États contractants. Il avait été tenu compte dans la proposition de l'intérêt pour les offices désignés de recevoir un rapport de recherche internationale aussi exhaustif que possible. La situation actuelle n'était pas compatible avec la volonté d'améliorer la qualité. Il convenait d'admettre que les examinateurs de l'OEB avaient coutume d'émettre, en vertu de l'article 6, des objections à l'égard des revendications indépendantes multiples de la même catégorie dans les opinions écrites selon le PCT et que cette pratique n'avait encore donné lieu à aucune plainte. Une démarche analogue en ce qui concernait la recherche internationale pourrait donc permettre d'accomplir des progrès sur cette question.

153. Le problème du nombre excessif de revendications a été admis par toutes les délégations s'étant exprimées sur cette question. Le principe de la perception de taxes sur les revendications comme solution au problème a été largement appuyé, sous réserve de certaines objections, reproduites ci-après. Les représentants des utilisateurs ont également admis la nécessité de prendre des mesures, étant entendu que la plupart des déposants agissaient aussi en tant que tiers dans le système des brevets et que les méga-demandes leur posaient un problème majeur dans la mesure où ils devaient tenter de limiter le risque de porter atteinte aux droits de tiers. Néanmoins, il a été souligné que les demandes complexes étaient parfois justifiées par des motifs légitimes et qu'il était essentiel de définir un juste équilibre et de veiller à ce que les déposants aient la possibilité de recevoir un rapport de recherche prenant en considération toutes leurs revendications. Il a été noté que la règle 6.1 offrait aux déposants la possibilité de présenter un nombre raisonnable de revendications compte tenu de la nature de l'invention, ce dernier élément étant considéré comme une limitation du nombre autorisé de revendications. Il a également été noté que des taxes multiples pourraient être perçues pour des revendications supplémentaires lorsque tant une taxe internationale, que des taxes sur les revendications supplémentaires devraient être payées à un grand nombre d'offices désignés au cours de la phase nationale.

154. Un représentant des utilisateurs a estimé que le nombre croissant de revendications n'était qu'un aspect d'un problème plus profond du système des brevets, dû principalement à l'évolution d'un système élargi à des inventions qui n'étaient pas considérées comme des technologies au sens traditionnel du terme. Ce représentant a suggéré que l'OMPI étudie d'un œil critique si la direction dans laquelle s'orientait le système des brevets ne risquait pas d'être préjudiciable au système lui-même. Les offices étaient surchargés et le traitement des demandes prenait plusieurs années, privant les déposants de la protection qui était la raison d'être de leur demande et diminuant l'incitation à investir dans la recherche.

155. De nombreuses délégations se sont inquiétées de la sanction appropriée en cas de défaut de paiement de la taxe sur les revendications, dans l'hypothèse où elle serait introduite. Beaucoup ont estimé que le retrait de la demande internationale serait une sanction trop dure, même si d'aucuns ont fait valoir que les frais seraient connus avant le dépôt de la demande internationale et que le déposant qui ne voudrait pas payer toutes les taxes aurait l'option de

présenter moins de revendications. Une solution que la plupart des délégations accueilleraient, en principe, plus favorablement serait que les revendications supplémentaires ne fassent pas l'objet d'une recherche, mais certaines doutaient qu'il y eût une base juridique appropriée à cet effet dans le traité. Selon certaines délégations, mais pas toutes, l'article 17 imposait strictement que toutes les revendications fissent l'objet d'une recherche, sauf celles qui entraient dans des catégories bien définies (manque de clarté, certains objets, absence d'unité de l'invention), or les revendications en nombre excessif n'entraient dans aucune de ces catégories.

156. Plusieurs délégations ont réaffirmé l'importance, en cas d'introduction d'une taxe sur les revendications, de laisser le choix à toute administration chargée de la recherche internationale d'utiliser ou non cette option; nulle administration ne devrait être tenue d'appliquer une telle taxe.

157. Un certain nombre de délégations ont souligné l'importance, en particulier pour les petits offices sans capacité de recherche, d'un rapport de recherche internationale portant dans la mesure du possible sur la totalité des revendications. Un représentant des utilisateurs a souligné le fait que les administrations internationales devraient aspirer à parvenir aux meilleurs standards communs en ce qui concerne tant l'étendue que l'analyse substantielle de leurs rapports.

158. Plusieurs délégations ont fait valoir que l'acceptabilité et l'utilité d'un système de taxes sur les revendications dépendraient énormément de différents éléments, pour lesquels il serait utile d'avoir une proposition détaillée comme base de futures discussions. Il conviendrait de considérer avec soin le nombre de revendications à autoriser avant l'imposition de taxes supplémentaires, de façon à ne pas désavantager injustement les déposants des secteurs de l'industrie où des revendications très nombreuses sont essentielles, même si en tout état de cause, a fait observer une délégation, l'on pourrait considérer qu'imposer plus de taxes aux déposants qui présentaient plus de revendications constituait une répartition plus équitable des paiements au regard des coûts. Le représentant de l'Office européen des brevets a indiqué que la Convention sur le brevet européen autorisait 15 revendications avant l'imposition de taxes. De surcroît, il faudrait fixer de manière appropriée le montant de ces taxes et leur relation avec la taxe par feuille. Il y avait aussi le risque qu'une taxe sur les revendications complique considérablement le système. Un représentant des utilisateurs a fait le commentaire selon lequel il serait injuste de percevoir des taxes pour des revendications qui n'auraient pas fait l'objet d'une recherche en raison d'un défaut d'unité de l'invention.

159. La proposition tendant à permettre aux administrations chargées de la recherche internationale de limiter la recherche internationale à une revendication indépendante par catégorie n'a guère recueilli de soutien. Le représentant de l'Office européen des brevets a indiqué qu'une telle restriction (qui connaissait un certain nombre d'exceptions couvrant les cas où les revendications supplémentaires étaient jugées nécessaires) était prévue à la règle 43.2) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE), fondée sur l'article 84 de la CBE, équivalant dans sa portée à l'article 6 du PCT. Néanmoins, quelques délégations et représentants des utilisateurs ont déclaré considérer qu'une proposition de cette nature était contraire à l'article 6 du PCT et/ou à l'article 17 du PCT (pour les raisons déjà évoquées au paragraphe 155 ci-dessus). En réponse à une observation émanant d'un représentant des utilisateurs, le représentant de l'Office européen des brevets a reconnu que, à l'heure actuelle, la règle 43.2) de la CBE était appliquée pour l'examen et non pour la recherche, mais il a indiqué que cela devrait changer prochainement. Quelques

délégations ont jugé que la restriction proposée de la recherche internationale ne serait pas souhaitable pour des raisons aussi bien juridiques que politiques, la principale étant un risque accru que des demandes internationales arrivent au stade de l'ouverture de la phase nationale avec de nombreuses revendications qui n'auraient pas fait l'objet d'une recherche.

160. Le président a constaté en conclusion que la proposition visant l'introduction de taxes sur les revendications dans le cadre du PCT recueillait un large appui, et qu'une proposition plus approfondie, qui pourrait être établie par l'Office européen des brevets, serait utile à cet égard. Le Bureau international pourrait également prêter son assistance dans la recherche d'une base juridique appropriée. Note étant prise qu'un certain nombre d'aménagements possibles avaient été mentionnés, qui seraient susceptibles de calmer les inquiétudes de quelques délégations concernant la restriction proposée de la recherche internationale à une revendication indépendante par catégorie, l'Office européen des brevets pourrait aussi présenter une proposition plus détaillée sur cette question.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT PRÉSENTÉES PAR L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, L'OFFICE DES BREVETS DU JAPON ET L'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : TITRES DES DIFFÉRENTES PARTIES DES DEMANDES SELON LE PCT ET DES DEMANDES SELON LE FORMAT UNIQUE DES OFFICES DE LA COOPÉRATION TRILATÉRALE

161. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/WG/1/15.

162. La délégation du Japon a présenté au groupe de travail⁴ une vue d'ensemble du format unique des demandes mis au point par l'Office européen des brevets, l'Office des brevets du Japon et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "offices de la coopération trilatérale") dans le cadre de leur coopération trilatérale. La délégation a indiqué que le PCT avait fait la preuve de l'intérêt d'un format unique pouvant être utilisé dans un large éventail d'États. À la demande et avec l'aide des groupes d'utilisateurs, les offices de la coopération trilatérale ont étudié les possibilités d'étendre ces avantages aux demandes nationales. Ils ont ainsi arrêté et publié le *Common Application Format* (CAF), définissant un format de présentation de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé dans les demandes de brevet qui soit acceptable par n'importe lequel de ces offices. Étant donné que ce format avait été établi en ayant à l'esprit le système du PCT, une demande rédigée en vertu de ce format devrait également pouvoir être acceptée en tant que demande internationale selon le PCT. Toutefois, dans la mesure où les titres de certaines parties ne sont pas exactement les mêmes que ceux recommandés dans les Instructions administratives du PCT, il serait souhaitable de modifier ces instructions administratives afin de prévoir la possibilité d'utiliser en remplacement les titres selon le CAF.

163. Une délégation a fait observer que nombre de déposants n'utilisaient pas les titres et a suggéré de faire de la recommandation concernant ces titres ("doivent de préférence") une exigence ("doivent"). Toutefois, il a été souligné que la règle 5.1.c) prévoyait que les titres étaient facultatifs, et la proposition de modification de cette règle n'a recueilli aucune adhésion.

⁴ Cette présentation est disponible sur le site Internet de l'OMPI, à l'adresse suivante : www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/1

164. Le groupe de travail a noté que ces propositions feraient sous peu l'objet de consultations en vertu de la règle 89.2, dans le cadre d'une série de projets de modification des instructions administratives. Le Secrétariat a indiqué que, bien qu'il soit proposé au paragraphe 16 du document que les modifications relatives au format unique (CAF) des demandes entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2009, il avait reçu des observations informelles de certains offices relatives à d'autres propositions de modification faisant partie de cette série, selon lesquelles cette date d'entrée en vigueur ne laisserait pas suffisamment de temps pour la mise en œuvre des modifications concernées, de sorte qu'il était probable que cette série de modifications entrerait en vigueur à une date ultérieure, éventuellement le 1^{er} juillet 2009. En tout état de cause, la question de la date d'entrée en vigueur devrait aussi faire l'objet de consultations.

TRAVAUX FUTURS

165. Une délégation a exprimé des préoccupations concernant la complexité croissante du texte du règlement d'exécution, en raison notamment de l'utilisation de multiples renvois croisés, et a demandé s'il avait été envisagé de réécrire entièrement le texte du règlement d'exécution afin de le simplifier. Le Secrétariat a indiqué que, bien que le cadre juridique soit effectivement complexe, les déposants comme les offices utilisent quotidiennement le système et semblent globalement satisfaits de la manière dont il fonctionne, ainsi qu'en témoigne l'augmentation régulière du nombre de dépôts selon le PCT. Le Secrétariat a ajouté également que, tout en partageant dans son principe le souhait de la délégation de disposer d'un texte considérablement simplifié, une telle entreprise de réécriture soulèverait des difficultés énormes, compte tenu notamment du fait qu'elle devrait s'inscrire dans le cadre du traité existant, qui avait obligé à une certaine complexité dans la rédaction des modifications du règlement d'exécution.

166. Le Secrétariat a informé le groupe de travail qu'il publierait sur le forum électronique du Groupe de travail du PCT⁵ toute modification supplémentaire d'ordre rédactionnel qu'il était proposé d'apporter aux propositions de modification du règlement d'exécution approuvées par le groupe de travail en vue de leur soumission à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, en septembre-octobre 2008, aux fins de commentaires par les membres et observateurs du groupe de travail, en vue d'établir la version finale des textes à soumettre à l'assemblée.

167. Une délégation a demandé des précisions sur les sessions futures du groupe de travail, notant que l'assemblée avait décidé, en septembre-octobre 2007, que les travaux du Comité sur la réforme du PCT et du Groupe de travail sur la réforme du PCT avaient été achevés et que ces deux organes étaient arrivés au terme de leur mandat. Le Secrétariat a rappelé que l'assemblée avait également décidé au cours de la même session que, s'il était nécessaire d'examiner une question à soumettre à l'assemblée, il conviendrait de réunir un groupe de travail de l'assemblée pour se charger des travaux préparatoires plutôt que de soumettre la question directement à l'assemblée.

⁵ Voir le site Internet de l'OMPI, à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/pct-wg/en>.

168. Le Secrétariat a ajouté qu'il avait l'intention d'envoyer vers la fin de 2008, comme il l'avait fait lors de la préparation de la session en cours du groupe de travail, une circulaire invitant tous les membres et observateurs du groupe de travail à proposer des questions à soumettre à l'examen du groupe de travail, afin de décider s'il y a lieu de convoquer le groupe de travail au premier semestre de 2009.

169. Le groupe de travail est convenu de soumettre le présent rapport à l'assemblée pour examen à sa prochaine session, en septembre-octobre 2008, afin de la tenir informée des discussions tenues et des décisions prises pendant la session en cours.

170. Le groupe de travail est convenu de recommander à l'assemblée que, sous réserve de fonds suffisants,

i) le groupe de travail soit si nécessaire, sous réserve des consultations mentionnées au paragraphe 168 ci-dessus, convoqué en réunion entre les sessions de septembre 2008 et de septembre 2009 de l'assemblée; et que

ii) l'assistance financière octroyée pour permettre à certaines délégations de participer à la session en cours du groupe de travail soit reconduite pour permettre la participation de certaines délégations à la prochaine session.

ADOPTION DU RAPPORT SUR LA SESSION

171. Le groupe de travail a adopté le présent rapport à l'unanimité le 30 mai 2008.

[L'annexe *[du document*
PCT/WG/1/16] suit]

ANNEXE
[du document PCT/WG/1/16]

LISTE DES PARTICIPANTS

[non reproduite ici]

[Fin de l'annexe et du document]