

OMPI



PCT/R/WG/5/9
ORIGINAL : anglais
DATE : 19 septembre 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

OPTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE RECHERCHE
INTERNATIONALE ET D'EXAMEN INTERNATIONAL: UTILISER D'AVANTAGE LES
RAPPORTS INTERNATIONAUX

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail lors de sa quatrième session en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des Assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs contenue dans le paragraphe 26.1) du document PCT/A/32/2, à l'effet que "le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées [dans le document PCT/A/32/2] à examiner plus en détail, étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."

2. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en vue de sa cinquième session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. À sa quatrième session, le groupe de travail a abordé la question des options relatives au développement de la recherche internationale et de l'examen international (voir le document PCT/R/WG/4/7). Dans son résumé de la session, le président a noté qu'au cours des délibérations portant sur le document PCT/R/WG/4/7, certaines délégations ont souligné qu'il serait prématuré et inopportun d'examiner des propositions plus précises, voire générales, de modification du système du PCT¹ indépendamment de l'examen d'autres questions plus larges, mais que d'autres délégations ont exprimé leur intérêt pour la poursuite des discussions sur les différentes options que pourrait offrir le système. Pour conclure, le président a déclaré que le document PCT/R/WG/4/7 devrait demeurer à l'ordre du jour en vue des discussions lors d'une session ultérieure. En outre, le Bureau international étudierait des options pouvant être proposées aux États qui souhaitent utiliser davantage le système de recherche internationale et d'examen international, par exemple grâce à l'adjonction de protocoles facultatifs au traité, pour examen lors de la prochaine session du groupe de travail (voir les paragraphes 82 à 91 du résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14). Certaines de ces options sont examinées dans le présent document sans préjudice des autres questions traitées dans le document PCT/R/WG/4/7, dont le groupe de travail voudra peut-être poursuivre l'examen à une date ultérieure.

ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ DES BREVETS ET DES DEMANDES DE BREVETS

4. Un système de brevets bien conçu peut offrir de nombreux avantages à un État, notamment en favorisant l'innovation au niveau local ainsi que le transfert de technologie et l'investissement de la part d'autres États. Les caractéristiques du système de brevets le mieux adapté à tel ou tel État sont bien entendu fonction de la situation et de la stratégie économique générale de cet État. De nombreux facteurs doivent être pris en considération, notamment les moyens d'application des droits et les procédures de validation, d'enregistrement, de délivrance et, s'il s'avère ultérieurement qu'ils ne sont pas valables, de révocation des brevets. Le présent document traite principalement des modalités de délivrance des brevets, mais également de certains aspects de la vérification de la validité à un stade ultérieur, afin de déterminer comment le système du PCT pourrait offrir des avantages accrus:

a) aux États qui ne disposent pas actuellement d'un office pratiquant la recherche et l'examen, mais qui souhaiteraient que les demandes de brevet soient soumises à une procédure de recherche et d'examen préalable à la délivrance d'un brevet;

b) aux États qui possèdent (ou envisagent de mettre en place) un office pratiquant la recherche et l'examen, mais qui souhaitent réduire dans la mesure du possible toute répétition du travail de recherche et d'examen effectué par d'autres offices; et

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.

c) aux États qui n'exigent pas que les demandes de brevets fassent systématiquement l'objet d'une recherche et d'un examen, mais qui ont besoin d'un système permettant de déterminer efficacement la validité des brevets lorsque cela s'avère nécessaire.

5. Il convient ici de souligner que l'emploi du terme "États" ne signifie pas que la discussion doit se limiter aux besoins des offices gérant le système, mais doit également prendre en compte les besoins des innovateurs, des investisseurs ainsi que d'un grand nombre d'autres acteurs tels que les chercheurs, les universitaires, les entreprises concurrentes et la société en général.

Certains avantages des systèmes d'examen

6. Les demandes de brevets devant de manière générale inclure dès le départ toute l'information technique, un système de brevets prévoyant que toutes les demandes doivent faire l'objet d'une recherche et d'un examen n'a guère d'incidence sur la divulgation en ce qui concerne les demandes de brevet publiées, si ce n'est qu'une étude plus détaillée aboutit à une classification plus précise permettant aux chercheurs de retrouver plus aisément les informations contenues dans le document. De nombreux États exigent néanmoins que toutes les demandes fassent l'objet d'une recherche et d'un examen avant qu'un brevet ne soit délivré, ce qui signifie que tant le titulaire du brevet que ses concurrents savent qu'il existe une forte présomption de validité des droits définis par les revendications, mais que lesdits concurrents demeurent libres d'agir au-delà de ces limites. Cette relative certitude concernant la portée de la protection peut rassurer les titulaires des brevets et les investisseurs (réels et potentiels), tout comme les concurrents souhaitant se lancer dans le domaine en question.

Certains inconvénients des systèmes d'examen

7. En revanche, la mise en place et la gestion d'un office national capable d'appliquer la procédure de recherche et d'examen à toutes les demandes de brevet représentent pour un État un investissement important en termes de ressources humaines et financières, dont les coûts sont généralement supportés par l'industrie (par le biais des taxes exigibles) et la société dans son ensemble (du fait du nombre de scientifiques et d'ingénieurs soustraits au secteur de l'innovation). De plus, l'intérêt qu'un fonds centralisé de documents techniques, sous une forme matérielle, peut présenter pour l'industrie locale s'amenuise progressivement compte tenu de la publication d'un nombre croissant de brevets sur Internet où ils sont pour la plupart disponibles gratuitement. Dans la plupart des offices chargés de l'examen, les possibilités s'offrant à l'industrie locale de faire appel aux compétences des examinateurs pour retrouver des informations techniques sont limitées (voire inexistantes), sauf par le biais d'une requête de recherche relative à une demande de brevet. Par conséquent, avant de procéder à la mise en place d'un office chargé de la recherche et de l'examen, les États, en particulier ceux qui ne comptent pas un grand nombre de scientifiques et d'ingénieurs qualifiés, devront étudier attentivement la question de savoir si les avantages pour l'État justifient les coûts et s'il existe d'autres moyens permettant d'atteindre les objectifs visés en la matière. Par ailleurs, de nombreux États disposant d'un office chargé de l'examen sont déjà en train d'évaluer la mesure dans laquelle le travail accompli par leurs examinateurs est entrepris ailleurs et les moyens de réduire cette répétition des travaux.

Aspects applicables à un système international des brevets

8. Sur le plan administratif, un système international des brevets serait des plus performants si tous les États appliquaient des critères de brevetabilité harmonisés, car il ne

serait pas réaliste de produire des rapports de recherche et d'examen qui tiendraient compte des différentes législations nationales. Cependant, certains États sont d'avis que, compte tenu des besoins économiques et sociaux et du niveau de développement technique qui leur sont propres, une complète harmonisation des critères n'est peut-être pas souhaitable dans un avenir proche. Il devrait néanmoins être possible de recenser les points de convergence permettant de tirer le meilleur parti du système du PCT, ainsi que les éventuels points de divergence notables afin de les traiter plus efficacement.

Cas dans lesquels un office appliquant une procédure complète de recherche et d'examen n'est pas requis

9. Pour répondre à certaines des questions susmentionnées, les États qui ne souhaitent pas mettre en place et gérer un office appliquant une procédure complète de recherche et d'examen ont adopté ou envisagé différentes solutions, notamment:

a) il n'y aurait aucune exigence de recherche ou d'examen quant au fond et un brevet pourrait être enregistré sous la forme dans laquelle la demande a été présentée (éventuellement sous réserve d'un examen quant à la forme). La validité de tout brevet pourrait être examinée à la demande d'un tiers dans le cadre de procédures ultérieures devant un tribunal ou l'office concerné ;

b) des rapports de recherche et d'examen provenant d'une source reconnue pourraient être exigés (cette source étant vraisemblablement un office régional ou l'office national d'un autre État, soit dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral, soit sous forme de rapports selon le PCT, à l'issue d'une recherche internationale et d'un examen préliminaire international ou d'une recherche de type international). Ces rapports pourraient soit être établis avant la délivrance d'un brevet (de sorte qu'ils soient disponibles aux fins de vérification par l'office ou qu'ils fassent partie de la description de brevet publiée, permettant ainsi à des tiers de vérifier eux-mêmes la validité des revendications), soit être exigibles préalablement à toute décision d'application des droits attachés au brevet (de sorte que le contrefacteur présumé ainsi que, le cas échéant, les tribunaux, puissent en vérifier la validité) ;

c) le brevet pourrait tout simplement être enregistré, sous réserve d'une obligation de divulgation des brevets délivrés, refusés ou annulés, accompagnée des justifications appropriées, pour la même invention dans d'autres États. Cela permettrait à des tiers de se prononcer sur la validité du brevet en tenant compte de la similitude relative entre les législations applicables ;

d) un brevet pourrait être délivré sur la base d'un brevet équivalent déjà délivré par un office chargé de l'examen et agissant dans le cadre d'une législation sur les brevets suffisamment proche, ou bien sur la base d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le PCT ;

e) un brevet pourrait être délivré suite à un examen partiel ne portant pas sur les critères de nouveauté et d'activité inventive mais permettant à un office de refuser de délivrer un brevet pour d'autres motifs, notamment pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonne mœurs, ou parce que le déposant a déposé pour la même invention deux demandes ou plus ayant la même date de priorité.

10. Dans tous les cas susmentionnés, l'État conserve le droit de décider de délivrer ou non un brevet. En pratique, toutefois, l'État ne vérifie pas systématiquement si tous les critères de

délivrance ou de validité d'un brevet sont réunis, mais s'appuie sur la recherche et l'examen effectués par d'autres offices ou bien ne se prononce sur ces questions que si la validité du brevet est contestée, par exemple comme moyen de défense lors d'une action pour atteinte aux droits. Il est bien évident que de nombreuses variantes sont possibles à l'intérieur de ces catégories générales, en fonction des priorités des États. On trouvera ci-après quelques exemples d'États ayant choisi d'enregistrer des brevets sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une procédure complète de recherche et d'examen par l'office national.

11. La solution décrite au paragraphe 9.d), selon laquelle un État souhaitant que la validité soit vérifiée de façon systématique est néanmoins prêt à accepter à cet effet les conclusions d'offices pratiquant l'examen dans certains autres États au moins, témoigne du fait qu'il y a en réalité très peu de différences d'ordre pratique entre les normes de brevetabilité en vigueur dans la plupart des États, si ce n'est dans certains domaines spécialisés (touchant plus particulièrement aux logiciels et aux méthodes en vue de faire des affaires ainsi qu'aux éventuelles exclusions liées aux méthodes de diagnostic et de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, aux végétaux et animaux autres que les micro-organismes, ou aux procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux).

Quelques exemples d'États permettant l'enregistrement de brevets sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une procédure complète de recherche et d'examen par l'office national

Australie: Au lieu d'une procédure complète de recherche et d'examen effectuée localement, le déposant peut demander un "examen modifié", auquel cas la demande est modifiée de façon que la description et les revendications soient identiques à celles d'un brevet délivré en anglais dans un autre pays prescrit. Un examen local portant uniquement sur certaines questions et n'impliquant pas, de manière générale, une nouvelle recherche sur l'état de la technique, est alors réalisé.

Belize: L'office des brevets peut exiger que le déposant fournisse des renseignements quant à la date et au numéro de toute demande déposée dans un autre État pour la même invention. Il peut en outre exiger une copie de toute communication concernant le résultat d'une recherche et d'un examen effectués dans un autre État, une copie de tout brevet délivré, ainsi qu'une copie de toute décision finale de rejet d'une demande ou d'invalidation d'un brevet.

France: Les demandes font l'objet d'un examen quant à la forme et un rapport de recherche est établi. Ce rapport est publié conjointement avec la demande (avec les éventuelles modifications apportées aux revendications), après quoi les tiers disposent d'un délai de trois mois pour faire des observations sur la brevetabilité, auxquelles le déposant peut répondre. Un rapport final est ensuite établi et annexé au brevet enregistré.

Singapour: Un brevet n'est délivré qu'après l'établissement de rapports de recherche et d'examen, mais il est possible de procéder de plusieurs façons: i) tant une recherche qu'un examen quant au fond peuvent être demandés spécifiquement pour la demande nationale (ce travail est sous-traité à des offices coopérants); ii) une recherche est effectuée dans le cadre du PCT ou sur une demande correspondante par un office prescrit, suivie d'un examen quant au fond se rapportant de manière spécifique à la demande nationale; ou iii) les rapports de recherche et d'examen quant au fond sont établis dans le cadre du PCT ou sur une demande correspondante par un office prescrit. Les rapports sont rendus disponibles, mais la demande ne peut être rejetée par l'office que pour certains motifs (par exemple, parce que la

publication ou l'exploitation de l'invention pourrait donner lieu à un comportement répréhensible, immoral ou antisocial).

Afrique du sud: La demande fait l'objet d'un examen quant à la forme uniquement, après quoi elle est publiée. Si aucune objection n'est soulevée dans un délai de trois mois, le brevet est enregistré.

Suisse: Les demandes font l'objet d'un examen quant à la forme ainsi que d'un examen quant au fond, mais aucune recherche n'est effectuée de manière obligatoire. L'examen quant au fond ne porte pas sur l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive, mais la demande peut être rejetée pour tout autre motif lié à la brevetabilité.

Questions abordées dans le présent document

12. Le présent document a pour but d'étudier certaines possibilités d'extension du PCT visant à offrir des prestations améliorées aux États qui enregistrent actuellement des brevets sans recourir au préalable à une procédure complète de recherche et d'examen, ainsi qu'aux États qui disposent d'offices pratiquant l'examen.

A. ENREGISTREMENT SUIVANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

13. Comme indiqué au paragraphe 9.b), certains États enregistrent actuellement un brevet sans exiger de modifications visant à surmonter certaines irrégularités, pour autant qu'il soit accompagné d'un rapport de recherche et d'examen approprié (par exemple, un rapport de recherche internationale et un rapport préliminaire international sur la brevetabilité) permettant aux tiers de déterminer la validité du brevet. Cela peut de toute évidence se faire de manière unilatérale, l'État adoptant une législation à cet effet. D'autre part, les États qui appliquent une telle législation ou qui seraient intéressés par une telle solution pourraient envisager d'officialiser un tel arrangement, par exemple en adoptant un protocole facultatif du PCT prévoyant la délivrance des brevets selon ces modalités.

14. Un tel protocole pourrait favoriser l'ouverture de la phase nationale dans les États participants: en effet, il permettrait aux déposants de demandes internationales de mieux comprendre le type de procédures mises en œuvre par ces États dans la phase nationale et il faciliterait la procédure de demande en encourageant l'adoption de pratiques communes s'agissant des étapes ultérieures éventuellement requises (telles que la remise d'une traduction et le paiement des taxes). Dans le contexte d'une politique commerciale plus large, cette solution aurait l'avantage d'attirer les investissements étrangers et d'encourager le transfert de technologie.

B. FAVORISER L'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS PRÉLIMINAIRES INTERNATIONAUX POSITIFS SUR LA BREVETABILITÉ

15. Il serait clairement avantageux que les brevets ne soient délivrés que si les critères de validité sont remplis, pour autant qu'ils puissent être raisonnablement vérifiés, même si de nombreux États considèrent que l'investissement en temps et en coûts nécessité par l'examen de chaque demande de brevet ne se justifie pas. En réalité, comme il est indiqué plus haut, les normes régissant la brevetabilité sont très similaires dans la plupart des États et, en pratique, si les critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle selon le PCT sont remplis, les normes nationales seront, dans la majorité des cas, également

respectées. En conséquence, il serait fortement souhaitable que le plus grand nombre de demandes internationales de brevets entrant dans la phase nationale bénéficient d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité. Il convient de noter que cela réduirait également la charge de travail des offices des États désignés ou élus qui examinent quant au fond, puisque le nombre de demandes devant faire l'objet d'un examen en phase nationale serait sensiblement réduit.

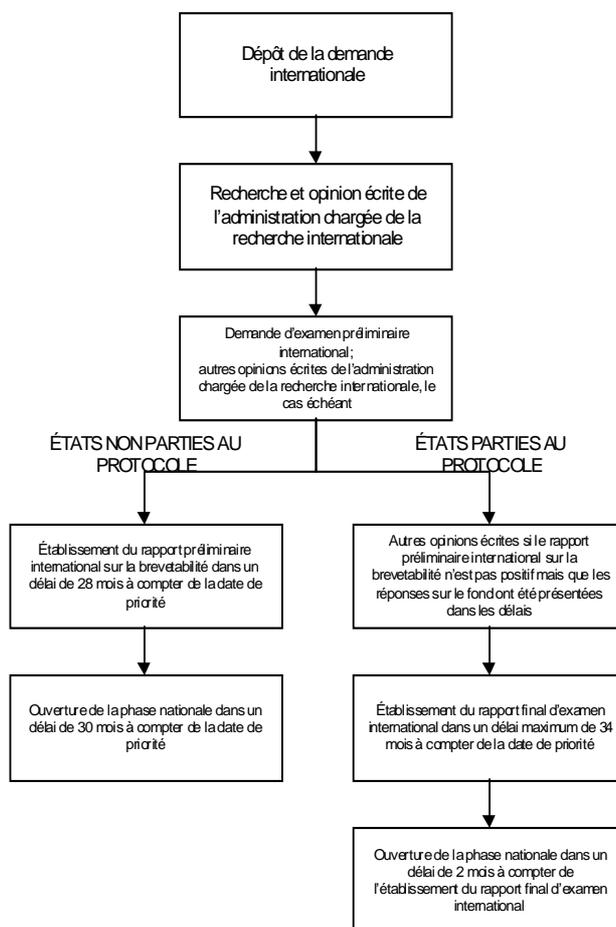
16. A cet effet, le système du PCT devrait offrir aux déposants la possibilité, lors de la phase internationale, de mettre leurs demandes en conformité avec les exigences de la plupart, voire de la totalité, des États désignés au cours de la phase nationale, et devrait les encourager en ce sens. L'une des difficultés auxquelles se heurtent tant les déposants que les administrations internationales à cet égard tient aux délais pour la présentation et l'examen des modifications au cours de la phase internationale. L'idée d'une simple prolongation des délais en phase internationale est source de préoccupation pour certains États et certains utilisateurs, qui craignent qu'elle ne fasse que retarder la délivrance du brevet dans la phase nationale si elle n'était pas réellement mise à profit pour mettre en conformité la demande internationale de manière à permettre l'établissement d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité.

17. On trouvera ci-après un schéma illustrant un système qui permettrait d'effectuer un examen international renforcé facultatif. Ce schéma est fondé sur l'exemple C figurant dans l'annexe du document PCT/R/WG/4/7.

Protocole permettant un examen international renforcé facultatif

18. Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant afin de permettre un traitement renforcé au cours de la phase internationale. L'examen serait facultatif tant pour les États, qui ne reconnaîtraient ce traitement que s'ils adoptent le protocole (et ce, en exprimant des réserves ou en souscrivant à des options éventuelles), que pour les déposants, qui auraient la possibilité de demander un traitement normal ou renforcé. Si l'examen préliminaire international est effectué par une administration qui l'autorise (il faudrait pour cela que les administrations internationales acceptent d'entreprendre ce travail supplémentaire, voir également le paragraphe 46), le déposant peut demander un examen renforcé et obtenir ainsi un délai supplémentaire limité pour une nouvelle série de modifications ou de discussions, afin d'établir une demande susceptible de déboucher sur un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité. Si la procédure n'est pas achevée dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un rapport préliminaire international sur la brevetabilité est établi automatiquement sur la base de la dernière opinion écrite à l'intention des États qui ne sont pas parties au protocole. Toutefois, l'examen international de la demande internationale sera poursuivi, et celle-ci n'entrera pas encore dans la phase nationale dans les États qui ont ratifié le protocole.

SYSTÈME PERMETTANT UN EXAMEN INTERNATIONAL RENFORCÉ
FACULTATIF



19. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées s'agissant du délai pour la présentation de la demande d'examen renforcé, ainsi que de son contenu. Par exemple :

a) la demande d'examen renforcé pourrait être présentée en même temps que la demande d'examen préliminaire international; cela devra sans doute être le cas si le système permet un traitement renforcé par des recherches supplémentaires ou d'autres recherches internationales réalisées par une autre administration internationale (voir les paragraphes 33 à 37); ou

b) la demande d'examen renforcé pourrait être présentée à tout moment avant l'expiration du délai prévu à l'article 39; la taxe applicable au traitement renforcé serait, dans ce cas, exigible seulement si cela entraînait un surcroît de travail pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ce qui inciterait le déposant à mettre la demande internationale en conformité avec les exigences relatives à la nouveauté, l'activité inventive et à la possibilité d'application industrielle dès les étapes initiales de la procédure (il convient de noter à cet égard qu'une proportion importante des demandes internationales ayant fait l'objet d'une demande d'examen préliminaire international bénéficie d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité, et ce dans les délais actuellement prescrits).

20. Lorsque la demande internationale satisfait aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle définies dans le règlement d'exécution, un rapport d'examen final international est établi; celui-ci pourrait être appelé "certificat de présomption de brevetabilité", de manière à indiquer que la demande répond à des normes qui la rendent conforme aux conditions de brevetabilité dans de nombreux États. Cela devrait normalement aboutir à la délivrance d'un brevet dans tout État partie au protocole, moyennant, tout simplement, le paiement des taxes applicables et la remise, le cas échéant, d'une traduction.

21. Toutefois, dans la mesure où il est reconnu que les conditions de brevetabilité diffèrent:

a) les États qui disposent d'offices pratiquant l'examen pourraient délivrer un brevet sous réserve qu'il n'y ait pas d'objection de la part de cet office dans un délai donné (comme cela peut être le cas pour les marques internationales en vertu du Protocole de Madrid), ni aucune procédure d'opposition applicable; et

b) les États prévoyant un examen partiel uniquement peuvent refuser de délivrer un brevet, ou décider de le délivrer sous réserve d'annulation par l'office national s'il s'avère que l'objet de la demande n'est pas brevetable dans cet État, si l'invention va à l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs prévalant dans cet État, ou encore si un brevet pertinent publié bénéficie d'une date de priorité antérieure, bien que la publication soit, elle, postérieure à la date de priorité de la demande internationale (de sorte que ce brevet ne fait pas partie de l'état de la technique selon le PCT, mais pourrait en faire partie en vertu de la législation nationale applicable).

22. La procédure décrite au paragraphe 21.b) pourrait être facilitée si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité comportait des observations signalant l'existence d'une matière pour laquelle les conditions de brevetabilité diffèrent considérablement selon les pays (voir les paragraphes 11 et 38 à 40). Les États dans lesquels la délivrance de ce type de brevets est une préoccupation majeure mais qui ne souhaitent pas procéder à un examen complet de toutes les demandes pourraient mettre en place un système d'examen partiel efficacement axé sur les demandes qui seraient source de préoccupation.

23. Même les États souhaitant uniquement conserver un système d'enregistrement pourraient adhérer avantageusement au système proposé dans la mesure où ce dernier encourage les déposants internationaux à n'enregistrer que des brevets qui répondent aux normes communes de brevetabilité, et dont le certificat de présomption de brevetabilité pourrait inclure des déclarations signalant aux tiers certaines conditions qui pourraient s'appliquer à la brevetabilité selon les normes nationales spécifiques.

24. Si la demande ne satisfait toujours pas aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle dans un délai de 34 mois, par exemple, à compter de la date de priorité, un rapport final semblable au rapport préliminaire international sur la brevetabilité sera établi et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la manière habituelle. Afin d'éviter que cette procédure soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant l'ouverture de la phase nationale, l'établissement du rapport final et l'ouverture de la phase nationale pourraient être déclenchés de manière anticipée si le déposant n'a pas présenté dans les délais prescrits une réponse sur le fond à une opinion écrite. Les États contractants pourraient contribuer à inciter les déposants à respecter les exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle en appliquant un système de taxes différentielles exigibles à l'ouverture de la phase nationale selon qu'il existe

ou non un certificat de présomption de brevetabilité ou qu'il demeure ou non des objections en suspens dans le rapport final.

25. Les États contractants utilisant un tel système pourraient réduire le nombre de brevets non valables enregistrés sans avoir besoin d'investir dans la mise en place d'un office chargé de l'examen, tout en gardant la latitude requise pour déterminer les conditions de brevetabilité qui conviennent le mieux dans le cadre de leur politique spécifique.

C. EXAMEN INTERNATIONAL EFFECTUÉ APRÈS L'ENREGISTREMENT

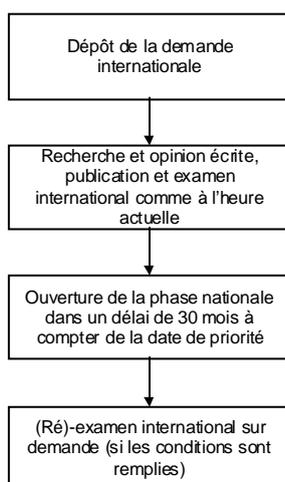
26. Un autre problème intéressant plus particulièrement les États ne disposant pas d'un office chargé de l'examen réside dans la détermination de la validité d'un brevet après son enregistrement. Ce problème peut se poser dans plusieurs circonstances ; par exemple i) par suite d'une contestation de la validité du brevet par un tiers qui aurait découvert un élément de l'état de la technique susceptible d'être pertinent, mais qui n'avait pas été identifié au cours d'une éventuelle recherche effectuée avant l'enregistrement, ou ii) suite au désir exprimé par le titulaire du brevet de modifier ce dernier parce qu'il a lui-même eu connaissance d'un nouvel élément de l'état de la technique.

27. Dans sa version actuelle, le PCT prévoit la possibilité d'effectuer une "recherche de type international" sur une demande de brevet nationale conformément à l'article 15.5). Cette possibilité pourrait être étendue pour que les brevets enregistrés ou les propositions de modifications donnent lieu à une recherche et à un examen de type international, soit sur la base d'une nouvelle recherche de type international, soit sur la base de tout élément de l'état de la technique fourni par la personne ou l'organisme demandant ce service. Un tel rapport servirait dès lors de point de départ pour toute action en nullité ou toute procédure de modification relative à un brevet auprès d'un office national, créant ainsi un système de règlement des litiges plus rapide et moins onéreux que le recours aux tribunaux. Par ailleurs, ce rapport pourrait également tenir lieu d'avis d'expert émanant d'un organisme neutre dans le cadre des délibérations d'un tribunal.

28. On trouvera ci-après un schéma illustrant un système qui permettrait l'examen international au cours de la phase nationale. Ce schéma est fondé sur l'exemple B figurant dans l'annexe du document PCT/R/WG/4/7. Ce système se rapporte à un aspect différent de celui examiné dans les parties A et B et l'on pourrait le concevoir comme un système à utiliser parallèlement à l'un ou l'autre de ces systèmes plutôt que comme un système de substitution.

Protocole prévoyant la réalisation de l'examen international au cours de la phase nationale

29. Selon ce système, une demande d'examen international peut être présentée au cours de la phase nationale à l'égard d'une demande internationale (et, éventuellement, d'une demande nationale) ou d'un brevet délivré. Une telle demande d'examen ne serait recevable que pour des motifs précis, notamment lorsqu'un nouvel élément de l'état de la technique, identifié après une éventuelle procédure de recherche internationale et d'examen international, pourrait avoir une incidence sur la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention. Ces demandes pourraient également être recevables lorsqu'une action pour atteinte au brevet est encore possible, après l'expiration du brevet en question.

SYSTÈME PERMETTANT L'EXAMEN INTERNATIONAL
AU COURS DE LA PHASE NATIONALE

30. S'agissant de la question de savoir qui serait habilité à présenter une telle demande d'examen, et selon quelles modalités, plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Comme il est souligné au paragraphe 26 ci-dessus, un nouvel élément de l'état de la technique pourrait avoir été identifié par le titulaire du brevet (qui pourrait souhaiter modifier son brevet de façon à exclure tout objet susceptible de ne pas être nouveau ou inventif) ou par un tiers (qui pourrait avoir été accusé d'atteinte au brevet, alors qu'il estime que celui-ci n'est pas valable). Dans les deux cas, la demande d'examen international devra sans doute être présentée par l'office national d'un État partie à l'instrument pertinent ajouté au traité, plutôt que directement par le titulaire du brevet ou par le tiers en question. L'office en question confirmerait que les conditions applicables à l'examen international sont remplies, par exemple dans la mesure où il existerait dans cet État un brevet en vigueur ou récemment tombé dans le domaine public qui allait faire l'objet d'une action en nullité ou d'une demande de modification.

31. En fonction des raisons motivant la demande en vue d'un nouvel examen, le titulaire du brevet pourrait être autorisé à déposer des modifications selon une procédure semblable à celle de l'examen préalable à la délivrance; cependant des règles additionnelles permettraient de veiller à ce que les modifications ne conduisent pas à une extension de la protection et de prévoir, éventuellement, des délais plus stricts pour la réponse. Comme pour les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité actuels, les États membres pourraient tenir compte de ce rapport aux fins d'actions en nullité ou de procédures de modification nationales, mais ne seraient pas liés par celui-ci.

D. CONTENU DES RAPPORTS INTERNATIONAUX ET DELAIS APPLICABLES

32. La teneur des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international, ainsi que le degré de confiance que l'on peut avoir dans leur qualité et leur exhaustivité font partie des considérations importantes s'agissant de l'usage qui peut en être fait par les offices nationaux. Le contenu de ces rapports est dans une grande mesure défini par le règlement d'exécution et pourrait de ce fait être modifié de manière relativement aisée. Toutefois, bien qu'il soit possible d'appliquer séparément les mesures décrites ci-après, soit en partie soit dans leur totalité, cela pourrait se traduire par un surcroît de travail pour les administrations internationales, ce qui serait, de l'avis du Comité sur la réforme du PCT,

inopportun en ce moment précis. Par conséquent, ces mesures ne sont envisagées ici que dans une perspective d'amélioration d'un système qui lui-même offrirait des possibilités de traitement qui vont au-delà de ce que préconise le PCT actuellement, en particulier en ce qui concerne le système décrit dans la partie B, mais également dans une certaine mesure les systèmes envisagés dans les parties A et C.

Recherches multiples

33. À sa première session, le comité a étudié la possibilité de permettre aux déposants de demander à plusieurs administrations internationales d'effectuer des recherches (voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette proposition ait reçu un certain appui, il a été conclu d'une manière générale qu'il en résulterait une répétition indésirable et inopportune des travaux, tout au moins tant que certaines administrations chargées de la recherche internationale éprouvent des difficultés à faire face à leur charge de travail actuelle. Cependant, plusieurs États ont souligné qu'à long terme des recherches complémentaires présenteraient clairement un intérêt pour les déposants. Ainsi, il peut être parfois souhaitable que des recherches effectuées par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique soient complétées par une recherche réalisée par l'Office japonais des brevets ou l'Office des brevets et des marques de la Fédération de Russie respectivement sur les collections en japonais ou en russe. Pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre l'administration internationale chargée de la recherche principale et l'administration internationale réalisant cette recherche complémentaire, celle-ci pourrait également formuler une opinion sur la façon dont les nouveaux documents identifiés, qui n'ont pas d'équivalent dans le rapport de recherche principal, influent sur la nouveauté ou l'activité inventive de la demande.

34. La recherche complémentaire pourrait être demandée au moment où une demande d'examen préliminaire comprenant une demande d'examen renforcé est présentée selon le système décrit dans la partie B. Dans le cas contraire, pour qu'elle puisse être effectuée et prise en considération dans les meilleurs délais, il faudrait que la recherche complémentaire soit demandée au moment où est présentée la requête à l'égard de la demande internationale.

Recherches supplémentaires

35. A l'heure actuelle, la recherche internationale est généralement effectuée dans un délai d'environ quinze mois à compter de la date de priorité de la demande. Il suffit en général de retenir la validité de la date de priorité de la demande internationale pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive en rapport avec l'état de la technique défini dans la règle 64.1, puisque seuls les documents publiés avant la date pertinente peuvent être pris en considération. Cependant, dans la plupart des États, les documents de brevet publiés après cette date peuvent aussi avoir une incidence sur la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive s'ils ont une date de priorité antérieure. Cela peut être d'une extrême importance dans de nombreux domaines technologiques évoluant rapidement.

36. Ces documents pourraient être mentionnés dans les rapports conformément aux règles 33, 64.3 et 70.10. Mais au moment où la recherche internationale est effectuée, il est possible qu'ils n'aient pas encore été publiés ou n'aient pas été mis à la disposition de l'administration internationale pour une autre raison. Le recours à une recherche supplémentaire à un stade ultérieur de la phase internationale permettrait aux différents États de se dispenser de cette vérification et permettrait également d'attirer l'attention des déposants sur les documents pertinents à un moment où ils peuvent encore procéder aux modifications requises et où

celles-ci peuvent être examinées de manière centralisée, si nécessaire. L'utilité du rapport préliminaire international sur la brevetabilité en serait accrue, tant pour les déposants que pour les offices des États élus, en particulier ceux qui ne procèdent pas à l'examen.

37. Un tel service serait particulièrement efficace dans le cadre d'un système permettant d'étendre la procédure d'examen dans la phase internationale, comme celui décrit dans la partie B. Il permettrait de disposer de suffisamment de temps dans la phase internationale pour effectuer la recherche supplémentaire et accroîtrait l'utilité de la recherche internationale et de l'examen international pour les États ayant adhéré à un protocole leur permettant de délivrer un brevet en se fondant principalement sur le rapport international.

Portée des rapports d'examen

38. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité a pour rôle essentiel de donner un avis sur les critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle définis dans le traité. Si les modalités d'évaluation de ces critères diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, il semblerait qu'en pratique les conclusions qui en découlent dans un cas donné présentent très peu de divergences. En revanche, il existe certains domaines où ces différentes modalités de vérification entraînent des divergences notables en matière de brevetabilité dans différents États, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de demandes de brevet. On peut citer, à titre d'exemple, les brevets relatifs à des méthodes chirurgicales et à des végétaux ou à des animaux, ainsi que les opinions sur la définition de la technique.

39. Il est certain qu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matière de brevets faciliterait l'établissement, par le PCT, de rapports d'examen conformes dans une large mesure aux exigences nationales. Sans entrer dans le détail de la législation de chaque pays, il peut néanmoins être souhaitable d'inclure dans les rapports d'examen préliminaire des observations concernant les aspects où la pratique diffère. Actuellement, les règles 39 et 67 définissent certains objets à l'égard desquels les administrations internationales n'ont pas l'obligation de procéder à la recherche ou à l'examen. Ces objets englobent la plupart, si ce n'est la totalité, des domaines concernés. Lorsque l'administration décide de ne pas procéder à la recherche ou à l'examen, il serait bien évidemment impossible, dans le cadre du système décrit dans la partie B, d'établir un certificat de présomption de brevetabilité (tout au moins en ce qui concerne la partie d'une demande qui a justifié cette décision). De même, le système décrit dans la partie C ne permettrait pas de donner une indication significative quant à la nouveauté et l'activité inventive dans le cas d'un brevet faisant l'objet d'un examen postérieur à la délivrance. Le rapport exposerait toutefois les motifs pour lesquels il n'a pas été établi de rapport sur la nouveauté et l'activité inventive, ce qui permettrait de déterminer l'éventuelle application d'une exclusion à l'objet de l'invention également en vertu de législations nationales particulières (auquel cas la question de la nouveauté et de l'activité inventive n'entrerait pas en ligne de compte).

40. D'autre part, lorsqu'il est considéré que la demande pourrait inclure un objet visé par les dispositions des règles 39 et 67, mais que l'administration internationale décide malgré tout de procéder à une recherche ou à un examen, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité pourrait, en l'état actuel, ne pas indiquer la présence d'un tel objet. Pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cela ne représenterait pas forcément un surcroît de travail d'indiquer de manière facilement identifiable si le brevet se rapporte ou non à un objet qui pourrait faire l'objet d'une exclusion. En revanche, les États pourraient se fier davantage aux résultats de l'examen international pour les appliquer

directement ou, le cas échéant, déterminer si une évaluation plus approfondie de la demande s'avère nécessaire, conformément à la législation nationale applicable, avant la délivrance d'un brevet. Cette solution présenterait un net avantage pour les États dans lesquels de telles limitations existent et dont les offices ne procèdent pas à l'examen, tandis que la charge de travail des offices qui procèdent à l'examen pourrait également être réduite.

Report de la recherche internationale et de l'examen international

41. Dans l'éventualité où un protocole permettant un traitement étendu au cours de la phase internationale serait largement adopté, il serait judicieux, tant dans l'intérêt des déposants que dans celui des administrations internationales, par rapport à leur charge de travail, de revoir les délais dans lesquels la recherche internationale et l'examen international doivent être demandés et menés à bien. Au moment du dépôt de la demande internationale, par exemple, le déposant pourrait ne pas avoir décidé s'il souhaite réellement poursuivre le développement de la technique utilisée dans l'invention.

42. L'extension du délai d'acquittement de la taxe de recherche internationale d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale à seize mois à compter de la date de priorité, par exemple, permettrait aux déposants d'éviter de payer les taxes pour des demandes qui ne seraient pas maintenues en vigueur et réduirait la charge de travail des administrations internationales. Il en résulterait que la demande internationale serait une sorte de demande provisoire qui ne pourrait être traitée – au-delà des vérifications de forme – tant que la taxe de recherche internationale n'aurait pas été payée. Bien que le rapport de recherche internationale ne puisse ainsi être mis à la disposition du déposant avant la publication ni être inclus dans la brochure, il y aurait néanmoins suffisamment de temps pour procéder à une recherche internationale au cours de la phase internationale normale. En outre, la mise à disposition sous une forme électronique des documents publiés permet aux tiers d'accéder plus facilement que précédemment aux rapports de recherche internationale trop tardivement établis pour être inclus dans la brochure au moment de sa publication initiale. De plus, même si le début de la procédure selon le chapitre II était légèrement retardé, le déposant pourrait compter sur le fait d'obtenir un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité au terme d'une phase de traitement étendu (voir les paragraphes 15 à 25 à la partie B), et pourrait utiliser les résultats de ce rapport lors de la phase nationale, y compris dans les États qui ne seraient pas parties au protocole, en procédant aux modifications requises au cours de la phase nationale.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET EFFETS ENVISAGES

43. Bien que les options définies dans les parties A (voir les paragraphes 13 et 14), B (voir les paragraphes 15 à 25) et C (voir les paragraphes 26 à 31) nécessitent une extension du traité, vraisemblablement sous la forme d'un protocole, elles ne modifieraient pas nécessairement le fonctionnement du système actuel pour les États qui ne souhaitent pas adhérer au protocole. Cependant, les rapports internationaux supplémentaires qui seraient éventuellement établis pourraient être rendus publics et utilisés de manière non officielle même par les offices des États non parties au protocole.

44. Les autres options qui figurent dans la partie D (voir les paragraphes 32 à 42) pourraient être mises en œuvre soit par le biais de modifications du règlement d'exécution, ce qui pourrait avoir une incidence sur les rapports établis au titre des chapitres I et II du traité, soit sous forme de nouvelles règles qui ne s'appliqueraient qu'aux rapports établis en vertu de

protocoles additionnels. Il convient d'étudier soigneusement la solution qui semble le mieux convenir aux États non parties aux nouveaux protocoles et qui répond au mieux au souci d'efficacité des administrations internationales.

45. Il serait souhaitable qu'un système intégrant un examen international renforcé (tel que défini dans la partie B) soit adopté par le plus grand nombre d'États avant son entrée en vigueur, pour que les déposants soient fortement encouragés à l'utiliser au lieu d'attendre l'ouverture de la phase nationale pour modifier leurs demandes. L'examen postérieur à la délivrance (tel que défini dans la partie C) pourrait, par ailleurs, démarrer avec un nombre relativement réduit d'États participants, puisqu'il s'agirait d'un service rendu individuellement aux États sur leur demande, et non d'un service proposé afin d'éviter la répétition d'une tâche accomplie dans de nombreux États.

46. Quelques-unes au moins des administrations internationales seraient appelées à accepter, à cet effet, une charge de travail accrue. Un système incorporant un examen international renforcé pourrait entraîner une augmentation sensible du volume de travail des administrations internationales participantes, même si cette surcharge serait dans une large mesure compensée par la réduction correspondante du travail au cours de la phase nationale. En revanche, un examen international effectué à un stade ultérieur devrait impliquer une diminution importante du travail, puisqu'il ne serait réalisé que pour des demandes individuelles dont la validité est remise en cause dans un État participant, plutôt que pour un grand nombre de demandes internationales.

47. Le groupe de travail est invité à examiner les options exposées dans le présent document.

[Fin du document]