

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

**Quatrième session
Genève, 6 – 10 juin 2011**

Tentative du Royaume-Uni pour favoriser une utilisation plus efficace de la phase internationale : *“PCT(UK) Fast Track”*

Document soumis par le Royaume-Uni

RÉSUMÉ

1. Le document PCT/WG/3/2 intitulé “La nécessité d’améliorer le fonctionnement du système du PCT” recommande ce qui suit dans son paragraphe 176.c) : “Les États contractants devraient considérer la possibilité d’offrir des mesures d’incitation qui seraient introduites au niveau international ou au niveau national en vue d’encourager les déposants à déposer des demandes de meilleure qualité et à procéder à des corrections d’irrégularités au cours de la phase internationale”.
2. L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni estime que le système du PCT peut jouer un rôle essentiel dans le règlement des problèmes découlant du retard accumulé par de nombreux offices des brevets dans le monde entier. Encourager les déposants à présenter des demandes de meilleure qualité et à utiliser plus efficacement la phase internationale aidera à limiter la répétition des tâches dans les phases nationale et régionale.
3. Le 28 mai 2010, l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a introduit son service d’examen accéléré *“PCT(UK) Fast Track”*, conçu comme une incitation à utiliser plus efficacement la phase internationale. Ce service propose un traitement accéléré au cours de la phase nationale au Royaume-Uni pour les demandes ayant donné lieu à un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. Le présent document explique le fonctionnement de ce système et propose que d’autres offices nationaux ou régionaux envisagent l’introduction de services similaires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

4. Au cours de l'été 2009, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a mené une consultation publique¹ sur la réforme du PCT. Les réponses sont récapitulées dans le document PCT/WG/3/5. Elles ont notamment fait apparaître que les utilisateurs britanniques étaient favorables au traitement accéléré facultatif au cours de la phase nationale pour les demandes ayant donné lieu à un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif.
5. Certains utilisateurs étaient très favorables à cette proposition. Toutefois, les utilisateurs ont fait observer que la procédure nationale accélérée devait toujours comprendre un examen de qualité car le rapport préliminaire international sur la brevetabilité actuel n'était pas considéré comme fiable. Ils ont aussi fait observer que, si un examen complet et fiable a été effectué au cours de la phase internationale, la demande peut entrer dans la phase nationale très rapidement, après un examen complémentaire succinct.
6. Devant l'accueil favorable révélé par les réponses, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a introduit son service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*" le 28 mai 2010. Il s'agit d'un moyen d'inciter les déposants à déposer des demandes selon le PCT de meilleure qualité et à utiliser pleinement la phase internationale en modifiant leur demande au cours de cette phase pour mettre un terme à toute objection soulevée. Ce service limitera la répétition des activités par les États désignés ou élus au cours de la phase nationale et aidera à régler le problème du retard accumulé dans le traitement des demandes de brevet.
7. Les utilisateurs ont aussi fait une proposition, indiquant que les réductions de taxes au cours de la phase nationale pouvaient constituer une incitation en vue de l'obtention d'un rapport préliminaire sur la brevetabilité positif au cours de la phase nationale, mais seulement si plusieurs offices nationaux ou régionaux prévoyaient de telles réductions. Il a été souligné que la taxe d'examen imposée au cours de la phase régionale par l'Office européen des brevets (OEB) était déjà réduite de 50% si c'est l'OEB qui a effectué l'examen préliminaire international (indépendamment du point de savoir si les revendications examinées satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non évidence) et de possibilité d'application industrielle). Il serait peut-être possible d'accorder une réduction supplémentaire en cas de rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. En effet, de nombreux déposants ne sont pas pressés d'obtenir une réponse positive et une réduction de taxe aurait un effet plus incitatif pour ces déposants.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

8. Pour bénéficier du traitement accéléré, le déposant doit déposer une requête écrite à cet effet à l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, indiquant que sa demande a donné lieu à un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif. Il sera fait droit à la requête si l'examineur du Royaume-Uni peut s'assurer que les revendications déposées au cours de la phase nationale au Royaume-Uni ont été examinées aux fins de l'établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité et qu'aucune objection n'a été formulée concernant la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle. S'il est fait droit à la requête, la demande sera traitée selon une procédure accélérée. De plus amples détails sur le service figurent dans la rubrique

¹ Le questionnaire de la consultation (<http://www.ipo.gov.uk/consult-pct.pdf>) ainsi qu'un résumé détaillé des réponses (<http://www.ipo.gov.uk/response-pct.pdf>) peuvent être consultés sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle.

“Practice Notice”, sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, à l’adresse www.ipo.gov.uk/p-pn-fasttrack.htm.

9. Le service est accessible lorsque le rapport d’examen préliminaire international sur la brevetabilité a été établi en vertu du chapitre I ou II du PCT. Le service peut fonctionner sur la base d’une opinion écrite positive de l’administration chargée de la recherche internationale. Cela signifie que le service est ouvert aux déposants qui ont “tout bon du premier coup” ainsi qu’à ceux qui ont modifié leur demande pour mettre un terme aux objections soulevées au cours de la phase internationale.
10. L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a choisi de limiter ce service aux seules demandes ayant donné lieu à un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif à l’égard de toutes leurs revendications. Si un rapport contient des objections concernant la nouveauté, l’activité inventive ou la possibilité d’application industrielle, les revendications défailtantes doivent être supprimées ou modifiées au cours de la phase internationale. L’accélération dans le cadre du service d’examen accéléré *“PCT(UK) Fast Track”* n’est pas possible si le déposant supprime les revendications irrégulières après l’entrée dans la phase nationale ou au cours de celle-ci. Le service joue alors un rôle d’incitation à l’effet que les déposants effectuent ces modifications au cours de la phase internationale.
11. L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a décidé que ce service n’était pas accessible lorsque le déposant supprime les revendications irrégulières après l’entrée dans la phase nationale ou au cours de celle-ci (soit avant, soit au moment de présenter une requête en vue d’une procédure accélérée). Cette décision s’explique par notre souhait d’inciter les déposants à effectuer des modifications au cours de la phase internationale de manière à ce que tous les offices désignés ou élus puissent en bénéficier. L’extension du service aux demandes dans lesquelles les revendications irrégulières sont supprimées après l’entrée dans la phase nationale ou au cours de celle-ci pourrait inciter davantage de déposants à utiliser le service, mais cela ne répondrait pas à l’objectif général qui est à l’origine de ce système.
12. Un examen complet est toujours effectué, comme pour toute autre demande selon le PCT entrant dans la phase nationale au Royaume-Uni. L’examen est effectué avec les mêmes contraintes de temps que pour d’autres demandes de brevet britanniques selon une procédure accélérée – on peut espérer un premier rapport d’examen dans les deux mois suivant la réception de la requête relative à une procédure accélérée et les cycles de modification qui vont suivre sont aussi accélérés.
13. Le service d’examen accéléré *“PCT(UK) Fast Track”* permet donc un traitement plus rapide, au Royaume-Uni, des demandes selon le PCT qui ont répondu aux conditions de nouveauté, d’activité inventive et de possibilité d’application industrielle au cours de la phase internationale.

COMPARAISON AVEC LA PROCÉDURE D’EXAMEN ACCÉLÉRÉ “PATENT PROSECUTION HIGHWAY” (PPH) DANS LE CONTEXTE DU PCT

14. Le service d’examen accéléré *“PCT(UK) Fast Track”* peut être utilisé quelle que soit l’administration internationale ayant délivré le rapport d’examen préliminaire international sur la brevetabilité. Il n’est donc pas limité à un rapport positif émanant d’une autorité internationale donnée. Cela offre une plus grande souplesse aux déposants. Un examen complet est toujours effectué au cours de la phase nationale – l’examineur peut accorder autant ou aussi peu de foi qu’il l’estime approprié aux résultats du rapport préliminaire international sur la brevetabilité.

15. La simplicité est un autre grand avantage du service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*". Les seules conditions requises sont un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif (ou une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) et une requête écrite à cet effet du déposant. La simplicité du processus est un avantage pour les déposants comme pour l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

UTILISATION DU SERVICE

16. À ce jour, 15 demandes de brevet ont été traitées de manière accélérée dans le cadre du service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*". Bien que les chiffres soient actuellement bas, le service fonctionne bien et l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni est satisfait de ces premiers pas.
17. Si l'on examine les demandes accélérées, il est intéressant de noter i) qu'un grand nombre d'administrations internationales (l'Office coréen de la propriété intellectuelle, l'Office européen des brevets, l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine et IP Australia) ont agi en tant qu'administrations chargées de la recherche internationale ou administrations chargées de l'examen préliminaire international et ii) qu'il y a une répartition égale entre les déposants ayant demandé que leur demande soit traitée selon le chapitre II (avec des modifications déposées au cours de la phase internationale pour mettre un terme aux objections) et ceux qui "ont tout bon du premier coup" selon le chapitre I.
18. À ce jour, quatre brevets ont été délivrés dans le cadre du service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*", dans un délai moyen de six mois après la requête relative à un traitement accéléré.
19. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a invité les utilisateurs du service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*" à faire des commentaires. Les réponses reçues ont clairement indiqué qu'actuellement, l'incitation n'était pas adaptée pour encourager un grand nombre de déposants à modifier leurs revendications au cours de la phase internationale. En particulier, l'avantage potentiel d'une délivrance rapide au Royaume-Uni ne suffit pas à compenser le coût accru d'un traitement au titre du chapitre II combiné au risque que des modifications de revendication effectuées plus tôt puissent ensuite s'avérer mal inspirées et trop restrictives.
20. Ces commentaires peuvent expliquer le faible nombre de déposants ayant utilisé ce service.
21. Les utilisateurs ont expressément indiqué qu'ils seraient davantage incités à utiliser le service si d'autres offices nationaux ou régionaux (en particulier les grands offices de brevets comme l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique) proposaient un système similaire au service d'examen accéléré "*PCT(UK) Fast Track*". Aucun commentaire n'a été fait sur le caractère suffisamment incitatif ou non de la procédure d'examen accéléré "*Patent Prosecution Highway*" (PPH) dans le contexte du PCT.
22. Un commentaire a aussi précisé que les conseils en brevets non-britanniques opérant au cours de la phase internationale ne connaissaient peut-être pas le service.
 23. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document et à examiner si d'autres mesures d'incitation devraient être proposées aux déposants.*