

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

Cinquième session
Genève, 29 mai – 1^{er} juin 2012

RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ

Document établi par le Royaume-Uni

RÉSUMÉ

1. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni souhaite inviter le groupe de travail à examiner les propositions suivantes :
 - i) incorporer une recherche complémentaire dans la procédure d'examen préliminaire international; et
 - ii) offrir une option de traitement accéléré au cours de la phase internationale contre une taxe additionnelle.

RAPPEL

2. En 2009, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a mené une consultation publique sur l'amélioration du système du PCT¹. Les résultats de cette consultation ont été présentés au groupe de travail à sa troisième session, en juin 2010². Il était apparu qu'un certain nombre d'initiatives recueillaient l'adhésion des utilisateurs du Royaume-Uni, dont plusieurs ont déjà été mises en œuvre dans le cadre des travaux visant à améliorer le fonctionnement du système du PCT approuvés par le Groupe de travail du PCT en 2010, notamment le système d'observation par les tiers et la collaboration en matière de recherche internationale et d'examen préliminaire international.

¹ Voir <http://www.ipo.gov.uk/consult-2009-pct.htm>.

² Voir le document PCT/WG/3/5.

3. Deux initiatives appuyées par les utilisateurs du Royaume-Uni et qui n'ont pas encore été mises en œuvre par le groupe de travail sont : i) l'incorporation d'une recherche complémentaire dans la procédure d'examen préliminaire international; et ii) la possibilité de bénéficier d'un traitement accéléré dans la phase internationale.

RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

4. L'idée consistant à incorporer une recherche complémentaire dans la procédure d'examen préliminaire international figurait dans la feuille de route du PCT³ présentée par le Bureau international au groupe de travail à sa deuxième session, en 2009. Cette idée a recueilli une certaine adhésion au sein du groupe de travail mais n'a pas encore été mise en œuvre.

5. Le Royaume-Uni considère qu'il serait bénéfique pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international d'effectuer une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire international afin de découvrir l'état de la technique qui n'était pas accessible au moment de la recherche internationale, en particulier l'état de la technique "non divulgué" (c'est-à-dire, les documents publiés à la date de priorité de la demande internationale ou après cette date, mais qui portent une date de priorité antérieure). Le fait de porter ces documents à l'attention du déposant au cours de la phase internationale donnerait à celui-ci la possibilité de modifier la demande au cours de la phase internationale pour surmonter toute antériorité nouvelle. Cela pourrait se traduire par une réduction des délais de délivrance et des coûts dans la phase nationale. La recherche complémentaire effectuée pendant la phase internationale pourrait également réduire la répétition des travaux en supprimant la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches complémentaires pendant la phase nationale dans les ressorts juridiques où la publication est effectuée à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, et accroître la probabilité que la demande soit mise en conformité avant l'ouverture de la phase nationale.

6. Conformément à la règle 64.3 du règlement d'exécution du PCT, toute antériorité "non divulguée" mise en évidence lors de la recherche complémentaire ne serait pas considérée comme comprise dans l'état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international mais serait mentionnée dans le rapport d'examen préliminaire international de la manière indiquée à la règle 70.10. Ces documents pourraient ensuite être examinés dans la phase internationale des États où ils constituent des antériorités susceptibles d'être citées.

7. Nous relevons que l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique (USPTO) effectue déjà des recherches complémentaires sur les demandes internationales faisant l'objet d'un examen préliminaire international pour s'assurer que les travaux menés au cours de la phase internationale sont aussi complets que possible. Nous aimerions encourager les autres administrations internationales à envisager la possibilité d'adopter une pratique similaire (si elles ne le font pas déjà).

³ Voir le document PCT/WG/2/3.

OPTION DE TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

8. L'idée de prévoir une possibilité de traitement accéléré dans la phase internationale a été suggérée par l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) dans son document intitulé "Système du PCT à trois voies", présenté au groupe de travail à sa deuxième session, en 2009⁴. Le groupe de travail a appuyé le principe d'une poursuite des discussions sur cette question, mais cette idée n'a pas encore été mise en œuvre.

9. Les utilisateurs du Royaume-Uni ont indiqué qu'ils aimeraient que le système du PCT soit aussi souple que possible afin de répondre aux besoins des différentes catégories de déposants. Il s'ensuit qu'ils sont résolument favorables à l'introduction d'une option de traitement accéléré dans la phase internationale et qu'ils seraient prêts à s'acquitter d'une taxe pour ce service.

10. De nombreux offices nationaux, dont celui du Royaume-Uni, proposent des services de traitement accéléré pour les demandes nationales. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni propose par exemple une recherche, une publication et un examen accélérés. Ces services sont gratuits, mais le déposant doit fournir des raisons appropriées à l'appui de sa demande de recherche ou d'examen accéléré. Nous offrons également les services accélérés ci-après :

- a) "Green Channel" : permet d'accélérer le traitement des demandes de brevet lorsque l'invention présente un avantage environnemental;
- b) "PCT (UK) Fast-Track" : permet le traitement accéléré des demandes internationales entrant dans la phase nationale au Royaume-Uni pour les demandes internationales ayant fait l'objet d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité positif; et
- c) "Patent Prosecution Highway" (PPH) : permet l'examen accéléré si les revendications ont été jugées recevables par le Office des brevets du Japon, l'USPTO ou le KIPO.

11. Les services de traitement accéléré proposés par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni sont bien utilisés par les déposants et il existe manifestement une demande en faveur de traitements accélérés similaires dans la phase internationale. S'il est possible de demander la publication anticipée en vertu du PCT (article 21.2)b) et règle 48.4), il n'existe actuellement aucun mécanisme permettant aux déposants de demander l'accélération de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international. Le Royaume-Uni est donc favorable à l'introduction d'un tel mécanisme dans le cadre du PCT pour permettre aux déposants de demander l'accélération de toute recherche internationale, publication internationale ou examen préliminaire international. Les délais prévus pour ces services accélérés devraient être déterminés par convention entre les administrations internationales, et nous suggérons de prendre comme point de départ à cet égard les délais proposés par le KIPO dans son document de 2009⁵. Nous proposons que les services accélérés donnent lieu au paiement d'une taxe, ce qui permettrait de maîtriser le nombre de demandes et donnerait aux administrations internationales les moyens de recouvrer toute augmentation des coûts liée à ces services.

⁴ Cette idée a été suggérée dans le cadre d'un système "à trois voies" comprenant des options de recherche accélérée, normale et différée, voir le document PCT/WG/2/11.

⁵ Voir les paragraphes 8 à 10 du document PCT/WG/2/11.

12. Outre les avantages pour les déposants, le traitement accéléré dans le cadre du PCT pourrait contribuer à réduire les arriérés nationaux et la répétition des travaux en supprimant la nécessité pour les déposants de déposer, parallèlement à la demande PCT, une demande nationale afin d'obtenir une recherche ou une délivrance accélérée.

13. Nous souhaitons donc encourager les administrations internationales à envisager la possibilité d'offrir une option de traitement accéléré des demandes internationales.

14. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans le présent document.*

[Fin du document]