

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

**Cinquième session**  
**Genève, 29 mai – 1<sup>er</sup> juin 2012**

### **PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION DES PRODUITS ET SERVICES DU PCT**

*Document soumis par l'Office européen des brevets*

#### **RÉSUMÉ**

1. Le PCT a fait la preuve de son efficacité en tant que système de dépôt et de traitement des demandes de brevet dans le monde entier. En dépit des nombreuses améliorations apportées au système du PCT au cours des 10 dernières années (réforme du PCT, lignes directrices du PCT), le système doit continuer d'être adapté compte tenu de l'évolution de l'environnement informatique ainsi que des défis qui attendent le système mondial des brevets, tels la réduction des retards de traitement et l'amélioration de la qualité des produits de la recherche et de l'examen préliminaire dans l'intérêt commun des déposants, des tiers et des offices.

2. Considérant qu'il existe encore des possibilités d'amélioration des produits et services du PCT dans le cadre du traité, l'Office européen des brevets (OEB) soumet ici une série de propositions pour examen par le groupe de travail. Certaines de ces propositions visent à offrir aux utilisateurs des produits et services nouveaux ou améliorés, et d'autres à rendre le système plus efficace pour les offices également.

- 1) Offrir aux utilisateurs des produits et des services nouveaux ou de meilleure qualité :
  - a) Proposer davantage de services au titre du chapitre II.
  - b) Établir le principe d'égalité de niveau de service pour tous les travaux menés en vertu du PCT.

- c) Améliorer le respect des délais en ce qui concerne les rapports de recherche internationale.
  - d) Étudier les possibilités de collaboration en matière de recherche et d'examen au titre du chapitre I.
- 2) Rendre le système plus efficace pour les offices et plus attrayant pour les utilisateurs :
- a) Virement des taxes de recherche et transmission des copies de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale par l'intermédiaire du Bureau international.
  - b) Reconnaissance dans la phase nationale des produits de la phase internationale du PCT établis par le même office.
  - c) Extension du concept PPH-PCT aux produits de la phase internationale du PCT établis par toutes les administrations internationales du PCT.
  - d) Rendre obligatoire la réponse à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à l'ouverture de la phase nationale.
  - e) Introduire des indicateurs de qualité dans le chapitre 21 des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

**1) OFFRIR AUX UTILISATEURS DES PRODUITS ET DES SERVICES NOUVEAUX OU DE MEILLEURE QUALITE :**

**A) PROPOSER DAVANTAGE DE SERVICES AU TITRE DU CHAPITRE II**

3. L'OEB est en train d'étudier les possibilités d'améliorer son niveau de service au titre du chapitre II en effectuant des recherches sur l'état de la technique pertinent publié après la recherche internationale. Ce service serait proposé dans le cadre de l'article 54.3) de la Convention sur le brevet européen (CBE), c'est-à-dire que la recherche serait limitée aux demandes de brevet européen et aux demandes selon le PCT qui sont entrées dans la phase européenne. Les commentaires des autres administrations chargées de l'examen préliminaire international sur leurs propres pratiques sont les bienvenus. Les points de vue des autres offices et des utilisateurs sur cette proposition seraient également très appréciés.

**B) ÉTABLIR LE PRINCIPE D'EGALITE DE NIVEAU DE SERVICE POUR TOUTES LES TRAVAUX MENES EN VERTU DU PCT**

4. Ce principe vise à donner aux administrations du PCT une base pour améliorer l'efficacité et l'égalité de traitement des déposants quelle que soit la procédure choisie (Paris ou PCT), dans l'intérêt des offices comme des utilisateurs. Il peut exister des différences non (juridiquement) justifiées, en ce qui concerne par exemple les moyens de paiement, l'accès à l'information, les services en ligne, la qualité des produits de la recherche et de l'examen préliminaire, etc. La comparaison des formalités et des pratiques et procédures d'examen en vigueur pour les demandes nationales et les demandes selon le PCT sur la base du principe de l'égalité du niveau de service fera prendre conscience des différences existantes et des mesures pourront être prises pour y remédier. L'attachement à ce principe contribuera également à renforcer l'attractivité de la voie PCT.

C) **AMELIORER LE RESPECT DES DELAIS EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS DE RECHERCHE INTERNATIONALE**

5. La règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT prévoit actuellement un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale. En général, les offices récepteurs transmettent la copie de recherche un mois après le dépôt et l'administration chargée de la recherche internationale établit ensuite les rapports de recherche internationale dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, bien avant la publication internationale qui est effectuée à l'expiration d'un délai de 18 mois. Malheureusement, dans les cas où les copies de recherche parviennent à l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale dans un délai de 14 à 15 mois, le rapport de recherche internationale est établi après l'expiration du délai de 18 mois et une nouvelle publication doit être effectuée par le Bureau international. Or il est communément admis que l'établissement des rapports de recherche internationale avant la publication effectuée à l'expiration du délai de 18 mois accroît la sécurité juridique tant pour les déposants que pour le public.

6. L'OEB suggère donc d'améliorer la situation. Tout d'abord, les offices récepteurs pourraient prendre des mesures supplémentaires pour traiter et transmettre les copies de recherche aussi rapidement que possible afin d'éviter les retards dans la transmission de ces copies. En outre, les administrations chargées de la recherche internationale pourraient insister davantage en interne sur l'importance du respect des délais prescrits par le PCT. L'OEB propose également d'envisager une modification de la règle 42.1 du règlement d'exécution du PCT en vue de fixer comme objectif l'établissement du rapport de recherche internationale suffisamment avant l'expiration du délai de 18 mois prévu pour la publication internationale.

D) **ÉTUDIER LES POSSIBILITES DE COLLABORATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET D'EXAMEN AU TITRE DU CHAPITRE I**

7. L'OEB a lancé un projet pilote sur la recherche et l'examen en collaboration avec l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO). Un rapport sur l'état d'avancement de la phase II de ce projet pilote est présenté dans un document distinct, publié sous la cote PCT/WG/5/9. Les résultats de ce projet pilote devront être soigneusement évalués pour déterminer si la proposition pourrait être officiellement présentée comme un nouveau produit de la recherche dans le cadre du PCT.

**2) RENDRE LE SYSTEME PLUS EFFICACE POUR LES OFFICES ET PLUS ATTRAYANT POUR LES UTILISATEURS :**

A) **VIREMENT DES TAXES DE RECHERCHE ET TRANSMISSION DES COPIES DE RECHERCHE A L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE PAR L'INTERMEDIAIRE DU BUREAU INTERNATIONAL**

8. Il est suggéré de laisser le Bureau international agir en tant qu'intermédiaire pour le virement des taxes de recherche et la transmission des copies de recherche, au choix de l'office récepteur et de l'administration chargée de la recherche internationale. Cette proposition permettrait de simplifier les flux au sein de l'office récepteur et en particulier de l'administration chargée de la recherche internationale, étant donné qu'il y aurait un flux de traitement important au lieu d'autant de flux que d'offices récepteurs. Le Bureau international réaliserait des économies sur la conversion des devises selon la règle 16.1 du règlement d'exécution du PCT. Cette solution pourrait en outre se révéler avantageuse du point de vue des délais de transmission des copies de recherche en vue d'atteindre l'objectif de l'établissement des rapports de recherche internationale avant l'expiration du délai de 18 mois.

9. L'office récepteur transmettrait l'exemplaire original au Bureau international, qui établirait et transmettrait à son tour la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale au nom de l'office récepteur. La question est déjà en cours d'examen par le Bureau international (circulaire C. PCT 1332). On pourrait envisager de prévoir une base juridique dans le PCT pour offrir ce service aux offices. Un processus similaire pourrait être mis en œuvre pour les taxes de recherche, qui seraient virées par l'office récepteur dans sa monnaie au Bureau international, puis converties par celui-ci avant d'être virées à l'administration chargée de la recherche internationale dans sa monnaie. Un projet pilote pour le virement des taxes de recherche par l'USPTO agissant en tant qu'office récepteur à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale via le Bureau international sera lancé prochainement. Là encore, on pourrait envisager de prévoir une base juridique dans le PCT pour offrir ce service aux offices.

#### B) RECONNAISSANCE DANS LA PHASE NATIONALE DES PRODUITS DE LA PHASE INTERNATIONALE DU PCT ETABLIS PAR LE MEME OFFICE

10. Une recommandation essentielle approuvée par le Groupe de travail du PCT en 2010 était que "les offices qui agissent en tant qu'administrations internationales devraient reconnaître la qualité de leur propre travail et non pas mener *systématiquement* plus qu'une recherche complémentaire lorsqu'une demande internationale pour laquelle ils ont agi comme administration internationale entre dans sa phase nationale" (paragraphe 170.a) du document PCT/WG/3/2, mentionné dans le document PCT/WG/4/3, p. 13).

11. L'OEB considère que ce principe devrait être une priorité absolue. En reconnaissant les résultats des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes dans la phase internationale du PCT, les offices s'assurent qu'ils sont au moins d'une qualité équivalente à ceux menés dans la phase nationale. L'étude collaborative sur les indicateurs réalisée en 2011 par les offices de la coopération trilatérale sur les rapports de recherche internationale peut être utilisée pour évaluer la qualité et, partant, la réutilisation dans la phase nationale des produits de la phase internationale du PCT. De meilleure qualité, ces produits seront sans doute plus facilement utilisés par les offices désignés. Aucune recherche supplémentaire ne devrait être nécessaire à l'ouverture de la phase nationale devant l'office qui a effectué la recherche internationale. Cette politique est synonyme d'économies pour les utilisateurs comme pour les offices. Dans l'ensemble, elle rend également le système du PCT plus complet, efficace et attrayant.

12. L'OEB s'assure que les produits des travaux qu'il a menés dans le cadre du PCT sont de qualité équivalente à ceux issus du traitement selon la CBE. Il n'est plus nécessaire d'effectuer une recherche européenne supplémentaire à l'ouverture de la phase européenne si l'OEB a effectué la recherche internationale, et une réduction de 50% de la taxe d'examen est accordée si un rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.

#### C) EXTENSION DU CONCEPT PPH-PCT AUX PRODUITS DE LA PHASE INTERNATIONALE DU PCT ETABLIS PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS DU PCT

13. L'OEB considère que tous les produits de la phase internationale du PCT devraient bénéficier du régime accéléré et des autres avantages prévus par les accords PPH bilatéraux, quelle que soit l'administration du PCT qui les a établis. L'OEB met en œuvre un programme pilote PCT-PPH avec l'USPTO et l'Office des brevets du Japon (JPO) depuis 2010. Il pourrait être envisagé d'étendre à l'avenir ce programme pilote à d'autres administrations PCT intéressées.

D) RENDRE OBLIGATOIRE LA REPOSE A L'OPINION ECRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE A L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

14. Depuis avril 2010, lorsque l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou, le cas échéant, le rapport d'examen préliminaire international ou les explications figurant dans le rapport de recherche internationale supplémentaire sont négatifs, le déposant est tenu de répondre dans un délai de 6 mois à la communication envoyée par l'OEB agissant en tant qu'office désigné. Pour de plus amples informations sur cette procédure, voir le communiqué de l'OEB en date du 29 juin 2010 concernant les communications selon la règle 161 CBE modifiée, OJ OEB 2010, 406, et la décision du Conseil d'administration en date du 26 octobre 2010, OJ OEB 2010, 634).

15. L'OEB est d'avis que cette procédure pourrait être mise en œuvre par d'autres offices désignés afin d'améliorer l'efficacité du traitement des demandes selon le PCT dans la phase nationale. Il est également dans l'intérêt des utilisateurs que la base retenue pour l'instruction dans la phase nationale soit fiable.

E) INTRODUIRE DES INDICATEURS DE QUALITE DANS LE CHAPITRE 21 DES DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

16. L'un des éléments essentiels du PCT est la qualité des produits de la recherche et de l'examen préliminaire. À la dernière Réunion des administrations internationales du PCT, il a été unanimement reconnu que des indicateurs de qualité étaient essentiels pour poursuivre l'amélioration de la qualité des produits de la procédure PCT (voir le rapport de la Réunion des administrations internationales du PCT dans le document PCT/WG/5/2). L'expérience acquise par l'OEB et d'autres offices de brevets ces dernières années permet d'envisager la possibilité d'introduire des indicateurs de qualité au chapitre 21 des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

### 3) LE PCT CONSTITUE UNE PRIORITÉ AU SEIN DE L'OEB

17. L'OEB est résolu à poursuivre l'amélioration de la qualité des produits et services qu'il fournit au titre du PCT. À cet effet, l'OEB a lancé une série de mesures en vue d'améliorer les services en ligne qu'il offre aux utilisateurs du PCT (projet pilote RO-EP selon la feuille de route informatique) et d'assurer l'établissement de rapports de recherche internationale à temps pour la publication internationale, en étroite collaboration avec les offices récepteurs et le Bureau international. Le principe de l'égalité de niveau de service sera mis en œuvre à tous les niveaux de la procédure pour assurer un traitement équitable des déposants de demandes selon le PCT et des déposants de demandes selon la CBE. En outre, des mesures supplémentaires sont envisagées pour améliorer la qualité des produits de la procédure PCT, notamment l'introduction de recherches complémentaires dans cadre du chapitre II ainsi qu'il est proposé dans le présent document, et pour faciliter l'entrée dans la phase européenne.

18. *Le Groupe de travail est invité à examiner les propositions exposées dans le présent document.*

[Fin du document]