

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

**Sixième session**  
**Genève, 21 – 24 mai 2013**

MISE A DISPOSITION DE L'OPINION ECRITE DE L'ADMINISTRATION  
CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE A COMPTE DE  
LA DATE DE LA PUBLICATION INTERNATIONALE

*Document établi par le Bureau international*

### **RESUME**

1. Le Bureau international propose de supprimer la règle 44<sup>ter</sup> du règlement d'exécution du PCT afin de mettre l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à la disposition du public à compter de la date de la publication internationale.

### **RAPPEL**

2. En 2012, le groupe de travail a examiné deux propositions, l'une du Royaume-Uni (document PCT/WG/5/10) et l'autre des États-Unis d'Amérique (paragraphe 8.L) du document PCT/WG/5/18 et paragraphe 18 de l'annexe du même document), relatives à la mise à disposition de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à compter de la date de la publication internationale. Dans la première, il était aussi proposé d'inclure officiellement l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale dans la publication internationale de la demande.

3. D'une façon générale, le Bureau international était favorable à la mise à disposition de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (document PCT/WG/5/10 Add.) mais il était préoccupé par l'inclusion de l'opinion écrite dans la publication internationale officielle de la demande. La mise à disposition de l'opinion écrite pouvait être faite rapidement et facilement, sans coût unitaire récurrent. En revanche, l'inclusion de l'opinion écrite dans la publication internationale serait très coûteuse et entraînerait un coût ponctuel

important correspondant à la traduction de toutes les opinions écrites établies au cours d'une année dans d'autres langues que l'anglais en plus des traductions déjà en cours, pour ramener le délai d'établissement des traductions de 30 à 18 mois à compter de la date de priorité, ainsi que d'autres coûts récurrents importants, ainsi qu'il est expliqué de manière plus détaillée aux paragraphes 8 et 10 du document PCT/WG/5/10 Add.

4. À la cinquième session du groupe de travail, la proposition tendant à mettre à disposition l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au moment de la publication internationale sans l'inclure officiellement dans la publication internationale a reçu l'appui général de la plupart des délégations qui se sont exprimées (voir les paragraphes 230 à 255 du document PCT/WG/5/22 Rev.). Cependant, bon nombre de délégations n'ont pas pu adopter une position définitive sur le sujet car elles craignaient d'éventuelles conséquences négatives pour les déposants et n'avaient pas eu le temps de consulter leurs groupes d'utilisateurs nationaux. En outre, certaines délégations s'inquiétaient de savoir si la proposition était conforme à l'article 38 du PCT qui exige, à quelques exceptions près, que le dossier établi au titre du chapitre II reste confidentiel.

5. Pour faire avancer les discussions sur cette question, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont demandé au Bureau international d'établir une proposition révisée sur le sujet, en tenant compte des débats de la cinquième session du groupe de travail, et de la présenter pour examen à la présente session.

## QUESTIONS JURIDIQUES

6. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le groupe de travail, à sa cinquième session, a exprimé des préoccupations quant à la conformité avec l'article 38.1) du PCT de la proposition relative à la mise à disposition de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au moment de la publication internationale. Le texte des dispositions pertinentes (article 38.1) du PCT et règles 44*ter* et 66.1*bis.a*) du règlement d'exécution du PCT) est reproduit ci-dessous pour information.

### Article 38

#### Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international

1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration – à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international – d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire international.

...

### Règle 44*ter*

#### Caractère confidentiel de l'opinion écrite, du rapport, de la traduction et des observations

##### 44*ter*.1 *Caractère confidentiel*

a) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale n'autorisent aucune personne ni administration, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à avoir accès,

i) à l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43*bis*.1, à toute traduction de celle-ci établie en vertu de la règle 44*bis*.3.d) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant en vertu de la règle 44*bis*.4;

ii) si un rapport est établi en vertu de la règle 44*bis*.1, à ce rapport, à toute traduction de ce rapport établie en vertu de la règle 44*bis*.3.b) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant conformément à la règle 44*bis*.4.

b) Au sens de l'alinéa a), l'expression "avoir accès" désigne tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale.

### **Règle 66** **Procédure au sein de l'administration chargée** **de l'examen préliminaire international**

...

#### **66.1*bis***     *Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale*

a) Sous réserve de l'alinéa b), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43*bis*.1 est considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).

...

7. Bien entendu, au moment où l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est établie puis transmise au Bureau international, elle fait partie du dossier de l'administration chargée de la recherche internationale ainsi que du dossier du Bureau international sur la procédure qui a été suivie au sein de l'administration précitée ("dossier établi au titre du chapitre I"). Généralement, à ce stade, aucune demande d'examen préliminaire international n'aura été faite. Par conséquent, il n'existera aucun "dossier d'examen préliminaire international" ("dossier établi au titre du chapitre II").

8. La simple probabilité qu'un tel document faisant partie du dossier établi au titre du chapitre I *puisse*, à un moment ou à un autre après sa création, faire aussi partie du dossier établi au titre du chapitre II ne signifie pas qu'il relève automatiquement de l'article 38 du PCT et doit rester confidentiel. L'article 38 ne peut produire des effets que lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été faite et qu'un dossier a été établi au titre du chapitre II.

9. Même lorsqu'une demande a bien été faite, l'article 38 ne peut pas avoir automatiquement pour effet d'exiger qu'un document du dossier établi au titre du chapitre I devienne confidentiel simplement parce qu'il est nécessaire dans le cadre de l'examen préliminaire international. Sinon, cela signifierait que des documents comme le rapport de recherche internationale, voire la demande internationale proprement dite, devraient devenir confidentiels dès lors qu'une copie aurait été placée dans le dossier établi au titre du chapitre II, alors qu'ils pourraient déjà avoir été non pas simplement mis à la disposition du public mais officiellement publiés.

10. Une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale devient expressément un élément du dossier établi au titre du chapitre II en application de la règle 66.1*bis*.a). Cette disposition permet de considérer l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que cette dernière établisse une opinion écrite potentiellement identique, uniquement pour satisfaire aux conditions prescrites par la règle 66.2), avant d'établir un rapport d'examen préliminaire international défavorable, ce qui constituerait une charge supplémentaire pour le déposant qui ne pourrait pas répondre officiellement à la fois pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international et pour les déposants, sans apporter d'avantages.

11. Dans ce cas, bien que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale joue un rôle particulier dans le cadre du chapitre II, elle entre dans le dossier établi au titre du chapitre II de la même manière que tout autre "document établi au titre du chapitre I", tel que le rapport de recherche internationale ou la demande internationale proprement dite, exigé aux fins de l'examen préliminaire international. Le fait que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soit utilisée dans le cadre du chapitre II ne signifie pas qu'elle fait désormais *uniquement* partie de ce dossier et qu'elle ne figure plus dans le dossier établi au titre du chapitre I et n'est donc plus mise à la disposition du public. Tout comme la demande internationale et le rapport de recherche internationale, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est établie dans le cadre de la procédure relative au chapitre I, et elle constitue un élément essentiel du dossier du Bureau international établi au titre du chapitre I qui est, sauf dans certains cas particuliers, mis à la disposition du public pour inspection à compter de la date de la publication internationale de la demande.

12. L'article 38 peut exiger la confidentialité du dossier établi au titre du chapitre II et donc de la copie d'une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale pouvant figurer dans ce dossier, mais pas la confidentialité des copies des documents figurant dans le dossier établi au titre du chapitre I puisque ceux-ci sont créés dans le cadre d'une procédure qui ne relève pas du chapitre II. Ils sont créés en dehors de la procédure prévue au chapitre II, dans le cadre du dossier établi au titre du chapitre I en tant que documents originaux relevant des dispositions de l'article 30 et du chapitre I et n'ont pas été transférés à partir du dossier établi au titre du chapitre II de telle sorte qu'ils pourraient reporter les obligations de confidentialité attachées à leur source.

13. L'introduction de la règle 44*ter* était un choix politique des États membres fondé sur l'*équivalence* entre l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et sur les préoccupations relatives aux inconvénients que la publication de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale pouvait entraîner pour le déposant qui ne disposait d'aucun moyen de réponse officiel dans le cadre du chapitre I (pour l'examen de cette question, voir plus bas). Cependant, le Bureau international estime que la règle 44*ter* n'est pas une disposition exigée par l'article 38, indépendamment du dépôt d'une demande d'examen préliminaire international. Elle pourrait fort bien être supprimée sans que cela remette en cause la compatibilité avec le traité, si les États membres prenaient cette décision politique.

## **QUESTIONS INTERESSANT LES DEPOSANTS**

14. Lors des discussions ayant conduit à l'adoption de la règle 44*ter*, des préoccupations ont été exprimées quant à la question juridique de la compatibilité de la publication de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale avec l'article 38. Cependant, il n'a finalement pas été nécessaire de répondre à cette question puisqu'il a été convenu de maintenir la confidentialité de l'opinion écrite jusqu'à sa publication (dans le cas où aucune demande d'examen préliminaire international n'est faite) dans un rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I), 30 mois à compter de la date de priorité. Les préoccupations exprimées à cette époque portaient principalement sur le fait que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale pouvait contenir des déclarations susceptibles de porter atteinte à la brevetabilité de l'invention, auxquelles le déposant n'aurait pas pu répondre autrement que par des observations informelles.

15. Cependant, il semble en fait que les effets dommageables résultant de la publication de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale seraient très limités pour le déposant. En réalité, dans bon nombre de cas, la publication de l'opinion écrite pourrait limiter les préjudices subis par le déposant du fait de la publication d'un rapport de recherche internationale apparemment défavorable. En pratique, les déclarations préjudiciables les plus importantes auront déjà été rendues publiques dans le rapport de recherche internationale,

dans lequel il pourrait avoir été indiqué que l'invention n'est pas nouvelle ou n'implique aucune activité inventive en raison de citations de documents appartenant aux catégories X ou Y. À cet égard, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale aura pour seul effet de fournir une meilleure explication de la raison pour laquelle les documents sont pertinents et peut, dans certains cas, aider à montrer dans quelle mesure il est possible de surmonter le problème des citations pour produire des revendications valables.

16. Les autres questions abordées dans l'opinion écrite, telles que la clarté et l'unité d'invention, pourront généralement être réglées moyennant des modifications ou le paiement de taxes additionnelles et porteront par conséquent un préjudice limité aux intérêts du déposant si elles étaient rendues publiques.

17. Dans les systèmes nationaux de nombreux États membres, le fait de mettre immédiatement les rapports d'examen nationaux (équivalents de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) à la disposition du public pour inspection, sans attendre l'expiration du délai pendant lequel le déposant peut répondre, est une pratique courante. Il s'agit d'un service utile rendu aux tiers souhaitant déterminer la portée probable d'un brevet qui pourrait être délivré dans l'avenir, qui ne constitue pas une charge trop lourde pour le déposant. Il n'y a apparemment aucune raison que la mise à disposition d'une opinion écrite soit fondamentalement différente.

18. Par ailleurs, le système des opinions écrites existe depuis presque neuf ans maintenant, avec la mise à la disposition du public de rapports d'examen préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre I) 30 mois à compter de la date de priorité sans aucune possibilité pour le déposant de répondre officiellement dans le cadre de la procédure prévue au chapitre I, et un système de réponse informelle du déposant qui n'est utilisé que très occasionnellement. Ce système ne semble pas avoir entraîné de contraintes pour les déposants et il a été utile en permettant de mettre – enfin – les opinions écrites à la disposition des tiers et des offices désignés pour toutes les demandes internationales.

19. En résumé, le Bureau international juge donc opportun de réexaminer le choix politique concernant la confidentialité qui a été fait au moment de l'adoption des règles applicables à l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

## **PERSPECTIVES**

20. Les trois approches ci-après ont été proposées.

a) Aucun changement.

b) Mettre l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à la disposition du public dès que le délai pour déposer une demande d'examen préliminaire international a expiré, sans qu'aucune demande n'ait été faite.

c) Mettre l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à la disposition du public dans tous les cas à compter de la date de la publication internationale de la demande.

21. La première approche n'appelle aucune explication.

22. Le Bureau international recommande de ne pas adopter la deuxième approche. Outre le fait qu'elle ne semble pas juridiquement nécessaire, elle serait extrêmement difficile à mettre en œuvre de manière efficace. Généralement, les demandes ne sont pas transmises au Bureau international mais adressées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, laquelle doit en informer le Bureau international mais ne le fait pas toujours rapidement. Le Bureau international devrait laisser s'écouler un certain temps, dont la durée est déterminée de manière arbitraire, après l'expiration du délai, avant de mettre à

disposition l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et il serait presque inévitablement encore confronté à des situations dans lesquelles une demande a été notifiée après que l'opinion écrite a été mise à disposition. Dans ce cas, le Bureau international devrait décider s'il doit "dé-publier" un document qui a déjà été mis à la disposition du public.

23. En outre, du point de vue des tiers, la plupart des examens de demandes internationales de brevet sont effectués au moment de la publication internationale et prennent en considération les documents disponibles à ce moment-là. Si l'opinion écrite n'est pas disponible, le plus souvent elle ne sera pas du tout consultée et il y aurait peu d'intérêt à attendre que le rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité soit mis à disposition, 30 mois après la date de priorité.

24. Le Bureau international recommande donc d'adopter la troisième approche et de la mettre simplement en œuvre en supprimant la règle 44<sup>ter</sup>. Cette solution présenterait les avantages suivants :

- a) elle serait compatible avec l'article 38;
- b) elle donnerait les meilleurs résultats possibles pour les tiers sans inconvénient majeur pour les déposants;
- c) elle pourrait être mise en œuvre très rapidement moyennant des coûts peu élevés et sans coût permanent supplémentaire en sus des coûts engendrés par les procédures de traitement existantes.

25. Cela signifie que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale serait mise à disposition rapidement après la publication internationale pour toutes les demandes internationales lorsqu'une opinion a été établie. La seule exception à cette règle générale serait le cas où aucune opinion écrite n'a été établie par l'administration chargée de la recherche internationale, c'est-à-dire le cas où, conformément à la règle 69.1)b-bis), un office qui a agi à la fois en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé d'ouvrir la procédure établie au titre du chapitre II en même temps que la recherche internationale, et par conséquent n'était pas tenu de délivrer une opinion écrite en tant qu'administration chargée de la recherche internationale mais uniquement une opinion écrite en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un rapport au titre du chapitre II. Dans ce cas, l'opinion écrite ferait partie du dossier établi au titre du chapitre II uniquement et les dispositions de l'article 38 relatives à la confidentialité continueraient de s'appliquer directement.

*26. Le groupe de travail est invité à examiner la proposition de suppression de la règle 44<sup>ter</sup> du règlement d'exécution du PCT.*

[Fin du document]