

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

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

RÉPONSE OBLIGATOIRE AUX OBSERVATIONS NÉGATIVES PENDANT LA PHASE NATIONALE

Document présenté par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient une proposition tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT afin de prévoir expressément que les déposants doivent répondre à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale dans l'opinion écrite selon le chapitre I ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans le rapport d'examen préliminaire international au moment de l'ouverture de la phase nationale ou régionale.

RAPPEL

2. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT tenue à Genève du 29 mai au 1^{er} juin 2012, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont présenté une proposition commune intitulée "PCT 20/20", contenant 12 propositions d'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18). Ces propositions ont été appuyées à des degrés divers par le groupe de travail (voir les paragraphes 27 à 29 du résumé présenté par la présidente de la cinquième session, document PCT/WG/5/21). Toutefois, de nombreuses délégations étaient d'avis qu'elles pouvaient faire part uniquement de leurs vues préliminaires sur les propositions tout en soulignant qu'il fallait davantage de temps pour étudier soigneusement ces propositions, consulter les groupes d'utilisateurs et évaluer l'incidence possible de ces propositions sur

leur législation et leurs pratiques nationales respectives. À la suite des discussions, les délégations du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ont accepté d'approfondir les différentes propositions et de fournir de plus amples détails sur les suites à donner aux propositions, qui seront examinées lors de la prochaine session du groupe de travail.

3. La proposition commune PCT 20/20 contenait une proposition spécifique intitulée "Intégration des phases nationales et internationales, utilisation du rapport de recherche selon le PCT en tant que première action quant au fond dans le cadre de la phase nationale, demander une réponse aux observations négatives formulées pendant la phase nationale".

4. Sous sa forme initiale, la présente proposition prévoyait trois types d'intégration des phases nationale et internationale.

a) Le choix d'une administration chargée de la recherche internationale serait également considéré comme l'ouverture de la phase nationale devant cet office, de sorte que le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite constitueraient à la fois le produit de la procédure internationale et une décision dans le cadre de la phase nationale pour l'office concerné.

b) Exiger, au moment de l'ouverture de la phase nationale, une réponse complète à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Lorsqu'une première décision quant au fond a été rendue par l'administration chargée de la recherche internationale en sa qualité d'office national à l'égard d'une demande principale ou de la même famille, l'administration chargée de la recherche internationale l'adopterait en tant que rapport de recherche internationale et opinion écrite lorsque les revendications sont identiques, ce qui allégerait la charge de travail des administrations chargées de la recherche internationale et encouragerait les déposants à déposer autant que possible des demandes internationales en bonne et due forme.

5. De même, l'Office européen des brevets, dans son document intitulé "Propositions d'amélioration des produits et services du PCT" également présenté à la cinquième session du Groupe de travail du PCT(PCT/WG/5/20), indiquait qu'il exigeait déjà cette réponse pour les demandes entrant dans la phase régionale lorsqu'il agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il était indiqué dans ce document que l'OEB était 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.

6. À cet égard, l'OEB a indiqué que la mise en œuvre de cette exigence avait eu une incidence positive significative sur les demandes entrant dans la phase régionale européenne. Plus précisément, depuis sa mise en œuvre, le pourcentage des demandes concernées par cette exigence (c'est-à-dire lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale) dans lesquelles les déposants ont remis des revendications modifiées au moment de l'ouverture de la phase européenne a augmenté, passant de 18,3% en 2009 à 87,6% en 2012. En outre, ces modifications visent généralement à répondre aux objections soulevées (et ne portent pas uniquement sur la forme), comme en témoigne le fait que, durant la même période, le pourcentage des demandes entrées dans la phase régionale européenne pour lesquelles l'OEB agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et pour lesquelles un brevet a été délivré à titre de première décision au moment de l'ouverture de la phase européenne a augmenté, passant de 15% à 33%.

7. Compte tenu des discussions et des observations reçues durant la cinquième session du groupe de travail, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont établi des versions révisées des propositions originales d'amélioration du système du PCT. Ces propositions révisées et plus détaillées ont été communiquées par le Bureau international dans une circulaire (annexe I de la Circulaire C. PCT 1364 datée du 20 décembre 2012) adressées aux offices de tous les États contractants du PCT en leur qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire ou d'office désigné ou élu selon le PCT, aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et des États d'États invités à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observateurs, ainsi qu'à certaines organisations invitées à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observatrices. Cette circulaire invitait les destinataires à examiner et à faire part de leurs observations sur ces propositions révisées et, en particulier, à consulter les groupes d'utilisateurs sur ces propositions et à évaluer l'incidence de ces propositions, si elles sont adoptées, sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives.

8. Jusqu'ici, 31 réponses ont été reçues à la circulaire, contenant des observations de 24 offices nationaux ou régionaux et de 7 groupes d'utilisateurs. Parmi les observations reçues concernant les types d'intégration des phases nationale et internationale proposés, la proposition la plus largement appuyée concernait le fait d'exiger une réponse complète à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international. La principale préoccupation exprimée dans les réponses concernait l'incidence de cette proposition sur le caractère non contraignant des produits de la procédure internationale.

9. En outre, les propositions plus détaillées ont été examinées à la vingtième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/MIA) qui s'est tenue à Munich du 6 au 8 février 2013. Un résumé des délibérations figure aux paragraphes 52 à 102 de l'annexe du document PCT/WG/6/3 (Rapport MIA). Il est indiqué en particulier au paragraphe 101 qu'"il y avait un intérêt particulier et un espoir que des progrès rapides soient accomplis au sein du Groupe de travail du PCT" sur plusieurs points, notamment le point F concernant l'intégration des phases nationale et internationale.

10. En ce qui concerne les délibérations spécifiques sur le thème de l'intégration des phases nationale et internationale, il est indiqué ce qui suit au paragraphe 68 du Rapport MIA :

"68. Un grand nombre d'administrations a appuyé les principes de cette proposition. Il était souhaitable de réduire la répétition des tâches dans le système et de renforcer le lien entre les phases internationale et nationale, en particulier au sein de l'office qui agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international. Cela permettrait d'améliorer la qualité et de réduire les coûts. Il a cependant été souligné que les résultats de la phase nationale devaient toujours être déterminés par l'office désigné compétent. Certains aspects étaient toutefois plus faciles à traiter que d'autres. Des parties de la proposition avaient d'ores et déjà été mises en œuvre unilatéralement par certains offices. D'autres parties pourraient nécessiter des modifications des législations nationales. Il convenait d'étudier attentivement la question afin de garantir une mise en œuvre appropriée des propositions."

11. Après un examen approfondi des réponses à la circulaire, et compte tenu des délibérations spécifiques sur la question durant la Réunion des administrations internationales, notamment en vue d'une révision approfondie des législations et pratiques nationales concernées par la mise en œuvre des points 1 et 3 visés au paragraphe 4, il a été décidé que le seul type d'intégration prêt à être examiné plus avant par le groupe de travail à l'heure

actuelle concernait l'exigence relative à la réponse complète à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

PROPOSITION

12. L'annexe du présent document contient des propositions précises de modification du règlement d'exécution du PCT, prévoyant que les déposants doivent répondre à toute observation négative en suspens formulée durant la phase internationale au moment de l'ouverture de la phase nationale ou régionale.

13. L'adoption de cette proposition permettrait d'alléger la charge de travail des offices nationaux ou régionaux et de faire avancer l'instruction des demandes internationales dans la phase nationale ou régionale.

14. Actuellement, malgré l'absence de cette exigence, les déposants peuvent, et souvent le font, entrer dans la phase nationale ou régionale avec les mêmes revendications que celles initialement présentées avec la demande internationale ou avec les revendications modifiées présentées selon le chapitre II. En outre, les déposants présentent souvent ces revendications sans faire d'observations destinées à répondre à d'éventuelles objections pouvant être formulées dans le produit de la procédure internationale.

15. Ce comportement des déposants :

- banalise le travail effectué par l'administration internationale relatif à la demande;
- oblige l'office national ou régional à effectuer inutilement une recherche et un examen foncièrement identiques à ceux déjà effectués par l'administration internationale et à fournir un produit foncièrement identique à celui déjà fourni par l'administration internationale.
- fait stagner l'instruction de la demande, retardant ainsi davantage la délivrance d'un brevet national ou régional valable.

16. Les travaux réalisés à chaque étape du traitement d'une demande internationale devraient s'appuyer sur les progrès réalisés à l'étape précédente et en constituer le prolongement. Le chapitre I devrait s'appuyer sur les travaux préalables relatifs à la demande dans la phase nationale, et le chapitre II est conçu pour s'appuyer sur les travaux réalisés dans le cadre du chapitre I. De même, l'instruction dans la phase nationale devrait être le prolongement logique de l'instruction dans la phase internationale. Toutefois, si aucun mécanisme n'est prévu pour exiger du déposant, au moment de l'ouverture de la phase nationale, qu'il réponde à toute objection en suspens formulée durant la phase internationale, la phase internationale sera ralentie, voir même stoppée, à une étape cruciale de l'instruction de la demande.

17. Comme il ressort des propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20, il a été envisagé de mettre en œuvre cette proposition par simple modification de la règle 51 *bis* du PCT. Toutefois, après un examen approfondi, une modification de la règle 51 *bis* s'avère inutile et, de fait, ne serait pas indiquée. Plus précisément, la règle 51 *bis* vise les éléments concernant la forme ou le contenu de la demande pouvant être exigés par les offices désignés selon l'article 27.1). Toutefois, la présente proposition concerne une exigence admise en vertu de l'article 27.6) quant au droit matériel de brevetabilité.

18. Il est donc proposé, à la place, de modifier le règlement d'exécution par l'adjonction des nouvelles règles 51 *ter* et 76 *bis* qui prévoient expressément que les déposants doivent répondre à toute objection en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale dans l'opinion écrite selon le chapitre I ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans le rapport d'examen préliminaire international au moment de l'ouverture de la phase nationale ou régionale.

19. Comme indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, la principale préoccupation exprimée dans plusieurs réponses à la circulaire concernait l'incidence de cette proposition sur le caractère non contraignant des produits de la procédure internationale. À cet égard, il convient de noter que dans cette proposition, la décision finale quant à l'octroi de droits de brevet revient entièrement à l'office national ou régional concerné. L'office national ou régional n'est en aucun cas tenu d'accepter la décision finale de l'administration internationale comme étant la sienne.

20. L'alinéa b) de chaque règle, selon lequel chaque office désigné ou élu est libre de prévoir une sanction appropriée applicable en cas d'absence de réponse, y compris de n'imposer aucune sanction du fait que cette disposition n'a pas un caractère contraignant, devrait répondre aux préoccupations exprimées concernant le caractère non contraignant de la procédure internationale.

21. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 51 <i>ter</i>	Réponse aux objections en suspens devant l'office désigné	2
Règle 51 <i>ter.1</i>	Réponse obligatoire	2
Règle 76 <i>bis</i>	Réponse aux objections en suspens devant l'office élu	3
Règle 76 <i>bis.1</i>	Réponse obligatoire	3

¹ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Pour plus de commodité, certaines dispositions pour lesquelles aucune modification n'est proposée ont été incluses.

Règle 51 ter

Réponse aux objections en suspens devant l'office désigné

Règle 51 ter.1 Réponse obligatoire

a) Si, au moment où le déposant accomplit les actes mentionnés à l'article 22 devant l'office désigné, l'administration chargée de la recherche internationale a établi une opinion écrite conformément à la règle 43bis qui contient des observations négatives relatives à l'article 33.2), 3) ou 4), le déposant est également tenu de soumettre une réponse pour lever les objections formulées dans l'opinion écrite. Cette réponse doit être présentée sous la forme suivante :

- i) une modification des revendications qui lève les objections, et/ou
- ii) une argumentation quant au fond qui décrit précisément les erreurs commises dans les objections.

b) Tout manquement à l'obligation de fournir la réponse visée à l'alinéa a) peut entraîner l'application d'une sanction appropriée déterminée par l'office désigné.

c) Lorsque le déposant n'a pas fourni la réponse visée à l'alinéa a), l'office désigné, avant d'appliquer la sanction visée à l'alinéa b), invite le déposant à fournir une réponse dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

Règle 76bis

Réponse aux objections en suspens devant l'office élu

Règle 76bis.1 Réponse obligatoire

a) Si, au moment où le déposant accomplit les actes mentionnés à l'article 39 devant l'office élu, l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi une opinion écrite conformément à la règle 66, ou un rapport d'examen préliminaire international conformément à la règle 70, qui contient des observations négatives relatives à l'article 33.2), 3) ou 4), le déposant est également tenu de soumettre une réponse pour lever les objections formulées dans l'opinion ou le rapport. Cette réponse doit être présentée sous la forme suivante :

i) une modification des revendications qui lève les objections, et/ou

ii) une argumentation quant au fond qui décrit précisément les erreurs commises dans les objections.

b) Tout manquement à l'obligation de fournir la réponse visée à l'alinéa a) peut entraîner l'application d'une sanction appropriée déterminée par l'office élu.

c) Lorsque le déposant n'a pas fourni la réponse visée à l'alinéa a), l'office élu, avant d'appliquer la sanction visée à l'alinéa b), invite le déposant à fournir une réponse dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

[Fin de l'annexe et du document]