

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

Sixième session
Genève, 21 – 24 mai 2013

INTEGRATION OFFICIELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT

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

RESUME

1. Le présent document contient une proposition tendant à modifier le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT par l'intégration officielle du Patent Prosecution Highway (PPH) dans le système du PCT, afin d'offrir une procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale.

RAPPEL

2. Ainsi qu'il est précisé dans les documents tels que la feuille de route du PCT, les efforts ont été multipliés pour assurer une utilisation plus efficace du PCT et notamment pour réduire la répétition des tâches et pour produire durant la phase internationale des rapports de recherche et sur la brevetabilité qui soient plus précis et de meilleure qualité. Le Patent Prosecution Highway (PPH) a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et les déposants. Il est proposé d'intégrer officiellement le système du PPH dans le PCT. Plus précisément, il est proposé de donner la possibilité aux déposants de demander aux offices nationaux et régionaux de procéder dans la phase nationale à un traitement accéléré (ou particulier) des demandes internationales qui contiennent uniquement des revendications dont une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT. Cette solution encouragerait les déposants à s'assurer que leurs demandes satisfont aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans la phase internationale, et permettrait de réduire significativement le coût de la protection par brevet par le PCT, car elle permettrait de tirer profit des avantages fournis actuellement par

le PPH, p. ex. une diminution du nombre de mesures prises par cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux d'appels réduit. Afin de réduire davantage la répétition des travaux, il est proposé d'encourager les offices nationaux à réutiliser davantage les travaux accomplis dans la phase internationale.

3. Dans le cadre du programme PPH, un déposant qui reçoit de la part d'une administration internationale une opinion écrite ou un rapport préliminaire international sur la brevetabilité favorable pourrait demander qu'une demande internationale entrée dans la phase nationale ou une demande nationale correspondante bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés, si toutes les revendications figurant dans la demande instruite dans la phase nationale correspondent suffisamment à celles qui ont fait l'objet d'une indication favorable dans l'opinion écrite ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. L'office national utiliserait alors les produits établis dans la phase internationale pour accélérer le traitement de la demande.

4. Jusqu'ici, le Patent Prosecution Highway (PPH) a montré qu'il présentait des avantages à la fois pour les offices et pour les déposants. Plus précisément, il a montré qu'il permettait d'accélérer considérablement la procédure d'examen des demandes correspondantes déposées dans les pays participants en permettant aux examinateurs de réutiliser les résultats de la recherche et de l'examen. Parmi les avantages avérés du PPH figurent un examen accéléré, un taux d'approbation nettement plus élevé, une réduction des coûts de traitement dans la mesure où l'examen de la plupart des demandes PPH nécessite généralement moins d'étapes avant la délivrance, et une réduction des délais.

5. Actuellement, toutes les administrations internationales sauf deux, ainsi qu'un grand nombre d'offices qui ne sont pas une administration du PCT, ont conclu des accords relatifs au PPH avec au moins un autre office national ou régional. Il en résulte un nombre toujours croissant d'accords bilatéraux relatifs au PPH en vigueur à l'échelle mondiale. Avec l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT, beaucoup de ces accords pourraient s'avérer inutiles. En outre, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages du programme PPH devant un office donné peuvent varier d'un accord à l'autre. L'adoption de cette proposition tendant à intégrer officiellement le PPH dans le système du PCT aurait par conséquent l'avantage supplémentaire d'uniformiser plusieurs de ces conditions et, par conséquent, de simplifier la procédure pour les déposants.

INTEGRATION DU PPH DANS LE PCT

6. 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.

7. La proposition commune PCT 20/20 contenait une proposition spécifique intitulée "Intégration officielle du Patent Prosecution Highway dans le PCT, procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale, améliorer la réutilisation des travaux du PCT dans la phase nationale".

8. 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.

9. Les propositions révisées et plus détaillées concernant le PCT 20/20 contenues dans la circulaire C. PCT 1364 comprenaient des propositions spécifiques tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT par l'insertion de nouvelles règles *52bis* et *78bis* prévoyant de manière spécifique et sous certaines conditions un traitement accéléré pour les demandes entrant dans la phase nationale.

10. 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 ces réponses figuraient des observations relatives à la proposition d'intégrer le PPH dans le PCT provenant de 20 des offices nationaux ou régionaux et de chacun des groupes d'utilisateurs. La majorité de ces offices nationaux ou régionaux et chacun des groupes d'utilisateurs ont appuyé cette proposition à des degrés divers.

11. 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 l'intégration officielle du Patent Prosecution Highway (PPH) dans le système du PCT.

12. En ce qui concerne les délibérations spécifiques sur le thème de l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT, il est indiqué ce qui suit au paragraphe 83 du Rapport MIA :

"83. Les administrations ont approuvé d'une façon générale la proposition. Certaines administrations ont fait valoir l'importance d'un traitement accéléré de la demande dicté par le déposant, l'incidence du traitement accéléré sur les ressources dont disposait un office, la nécessité pour les États contractants du PCT de pouvoir émettre des réserves en cas d'incompatibilité avec leur législation nationale et l'élaboration de directives communes par l'Office des brevets du Japon au sein du réseau plurilatéral de Patent Prosecution Highway (PPH). Si cette proposition était adoptée, il faudrait s'entendre sur le sens à donner à l'expression "qui correspondent suffisamment" dans les nouvelles règles proposées. La proposition se référait aux articles 32.2) à 4) du PCT (nouveau, activité inventive et application industrielle), mais il faudrait aussi déterminer avec certitude si d'autres objets étaient pertinents, par exemple, l'effet des exigences relatives au fondement dans la description et à la clarté évoquées à l'encadré VIII. En outre, les instructions administratives devraient préciser clairement ce que recouvraient les procédures accélérées car il existait actuellement des différences de traitement entre les accords conclus en vertu du PCT et ceux relatifs au PPH."

13. En plus des préoccupations exprimées à la Réunion des administrations internationales, des préoccupations ont également été exprimées dans les réponses à la circulaire. Parmi les préoccupations exprimées dans ces réponses, les observations les plus récurrentes concernaient les questions de souveraineté nationale, de charge de travail, et le fait que ce type de traitement accéléré soit dicté par le déposant.

PROPOSITION

14. Les annexes I et II du présent document contiennent des propositions spécifiques de modification du règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT par l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT. Ces propositions visent à répondre aux préoccupations exprimées à la Réunion des administrations internationales et dans les réponses à la circulaire C. PCT 1364.

15. L'annexe II du présent document contient des propositions de modification des instructions administratives, qui tentent de répondre aux observations des administrations internationales. Plus précisément, les instructions administratives proposées prévoient une définition de l'expression "qui correspondent suffisamment" (alinéa a)ii)), que toute revendication présentée ne doit pas comprendre d'observations dans le cadre n° VIII (alinéa a)iii)), et une définition générale de ce que l'on entend par "traitement accéléré" (alinéa c)).

16. S'agissant des préoccupations exprimées dans plusieurs réponses à la circulaire, sur la question de la souveraineté nationale, il convient de noter que le PPH ne saurait en aucun cas donner lieu à la délivrance automatique ou obligatoire d'un brevet à la suite d'indications positives au titre de l'article 33.2) à 4) par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international. La proposition prévoit simplement un traitement accéléré pour les demandes entrant dans la phase nationale comportant cette indication. La décision finale quant à l'octroi de droits de brevet revient entièrement à l'office national ou régional concerné. En outre, la possibilité d'émettre un avis d'incompatibilité, prévue dans le règlement d'exécution, devrait également répondre à toute préoccupation exprimée concernant la question de la souveraineté nationale.

17. Le fait d'inclure un avis d'incompatibilité dans le règlement d'exécution devrait également répondre à toute préoccupation exprimée à l'égard de la charge de travail, car les offices peuvent ainsi repousser la modification de leurs lois et procédures nationales jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de répondre de manière appropriée à toute difficulté liée à la charge de travail.

18. Enfin, la disposition particulière figurant à l'alinéa a) des deux nouvelles règles 52*bis* et 78*bis*, selon laquelle ce traitement doit être accordé "sur requête du déposant", devrait répondre à toute préoccupation exprimée à ce sujet.

19. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans les annexes du présent document.*

[Les annexes suivent]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 52 <i>bis</i>	Traitement et examen accélérés devant l'office désigné	2
Règle 52 <i>bis</i> .1	Requête et exigences y relatives	2
Règle 78 <i>bis</i>	Traitement et examen accélérés devant l'office élu	3
Règle 78 <i>bis</i> .1	Requête et exigences y relatives	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 52bis

Traitement et examen accélérés devant l'office désigné

Règle 52bis.1 Requête et exigences y relatives

a) Toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début du traitement par l'office désigné, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale bénéficie, sur requête du déposant, d'un traitement et d'un examen accélérés comme indiqué dans les instructions administratives.

b) Si, au [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Règle 78bis

Traitement et examen accélérés devant l'office élu

Règle 78bis.1 Requête et exigences y relatives

a) Toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début du traitement par l'office élu, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans le rapport d'examen préliminaire international bénéficié, sur requête du déposant, d'un traitement et d'un examen accélérés comme indiqué dans les instructions administratives.

b) Si, au [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES²

NEUVIÈME PARTIE

INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES DEMANDES ENTRÉES

DANS LA PHASE NATIONALE EN VERTU DES RÈGLES 52BIS OU 78BIS DU PCT

Instruction 901

Exigences relatives au traitement accéléré

a) Conformément aux règles 52bis et 78bis, toute demande entrant dans la phase nationale ou régionale déposée en vertu de l'article 22 ou 39 bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés par l'office désigné ou élu de la manière prescrite dans l'instruction 903.a), étant entendu que :

i) le document le plus récent parmi l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 43bis.1, l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international visée à la règle 66.2 et le rapport d'examen préliminaire international visé à la règle 70 doit contenir une indication selon laquelle au moins une revendication satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT;

ii) toutes les revendications figurant dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale doivent correspondre suffisamment ou doivent pouvoir être modifiées de manière à correspondre suffisamment à une ou plusieurs des revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Une revendication figurant dans la demande

² 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.

[Instruction 901, suite]

entrée dans la phase nationale ou régionale est réputée correspondre suffisamment si celle-ci, hormis certaines différences dues à des questions de traduction ou de formatage, a un portée égale ou similaire, ou plus limitée que celle d'une revendication dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

iii) les revendications qui figurent dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) et qui servent de fondement pour établir la correspondance visée au sous-alinéa i) ne doivent faire l'objet d'aucune observation dans le cadre VIII de cette opinion ou ce rapport;

iv) l'examen quant au fond de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale ne doit pas avoir commencé; et

v) le déposant doit avoir soumis une demande officielle pour bénéficier du traitement et de l'examen accélérés au titre de la présente instruction.

b) Une revendication est réputée avoir une portée plus limitée au sens du sous-alinéa ii) lorsqu'une revendication dont il est indiqué qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle dans le document le plus récent relatif à la demande internationale correspondante est modifiée afin que sa portée soit limitée davantage par une caractéristique supplémentaire tirée de la description écrite de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale. La ou les revendications dont la portée est plus limitée doivent être inscrites sous forme dépendante dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale.

Instruction 902

Exigences facultatives relatives au traitement accéléré

L'office désigné ou élu peut également exiger un ou plusieurs des éléments ci-après :

i) l'utilisation d'un formulaire spécifique pour demander le traitement accéléré de la demande;

ii) une taxe;

iii) une copie de l'opinion ou du rapport visé dans l'instruction 901.a)i) et sa traduction, à moins que l'opinion ou le rapport soit directement accessible à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;

iv) une copie des revendications figurant dans la demande internationale dont il est indiqué qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, et sa traduction, à moins que les revendications soient directement accessibles à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;

v) une table de correspondance des revendications, établie dans une langue acceptée par l'office désigné ou élu, dans laquelle il est indiqué de quelle manière toutes les revendications contenues dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a).i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

vi) une déclaration qui atteste que toutes les revendications qui figurent dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a)i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

[Instruction 902, suite]

vii) une liste de tous les documents cités dans chaque opinion ou rapport visé dans l'instruction 901.a)i), assortie de copies de ces documents, à moins que celles-ci n'aient déjà été fournies avec la demande entrée dans la phase nationale ou régionale ou publiées par l'office désigné ou élu; et

viii) que un ou plusieurs des éléments visés dans la présente partie soient soumis par voie électronique.

Instruction 903

Traitement accéléré

a) Une demande entrée dans la phase nationale ou régionale qui satisfait aux exigences énoncées dans les instructions 901 et 902 bénéficie d'un statut particulier conféré par l'office désigné ou élu, de sorte qu'elle devient prioritaire en ce qui concerne l'examen. Après le premier examen quant au fond par l'office désigné ou élu, la demande peut conserver son statut particulier durant toute l'instruction, au choix de l'office désigné ou élu.

b) Dans le cas où la demande initiale du déposant visée dans la présente partie est entachée d'irrégularité, l'office désigné ou élu donne au déposant la possibilité d'y remédier.

c) Lorsque la législation nationale prévoit un traitement accéléré ou des exigences y relatives présentant, du point de vue des déposants, plus d'avantages que le traitement accéléré ou les exigences y relatives prévues dans la présente partie à l'égard des demandes nationales, l'office national peut appliquer le traitement accéléré ou les exigences y relatives jugées plus avantageuses.

[Fin de l'annexe II et du document]