

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

Sixième session
Genève, 21 – 24 mai 2013

RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES

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

RESUME

1. Le présent document contient une proposition de modification du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives, qui vise à faire des recherches complémentaires une partie obligatoire du processus d'examen selon le chapitre II.

RAPPEL

2. L'un des objectifs d'étape de la feuille de route originale pour le développement du PCT (annexe I du document PCT/WG/2/3) porte sur la proposition qui indique que "d'ici à juillet 2011, l'examen préliminaire international comprendra des recherches complémentaires destinées à établir 'l'état de la technique non divulgué'". Bien que cet objectif d'étape ait été largement soutenu à la fois au sein de la Réunion des administrations internationales du PCT et du Groupe de travail du PCT, à ce jour, il n'a toujours pas été adopté comme un élément obligatoire du processus d'examen au titre du chapitre II. De nombreuses administrations internationales réalisent déjà des recherches complémentaires, qui sont considérées comme une étape nécessaire de l'examen, pour s'assurer que les travaux menés au cours de la phase internationale sont aussi complets que possible et que la répétition des tâches par les offices nationaux est réduite. L'adoption de cette proposition par l'ensemble des administrations internationales renforcerait la qualité et la réutilisation des travaux relatifs au chapitre II. En conséquence, il est proposé que les recherches complémentaires deviennent une partie obligatoire du processus d'examen selon le chapitre II.

3. L'introduction des recherches complémentaires dans la phase internationale, 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 demandes de brevet publiées à la date de priorité de la demande internationale ou après cette date, mais qui portent une date de priorité antérieure), offrirait des avantages considérables tant aux offices qu'aux déposants.

4. 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. La demande aurait ainsi davantage de chances de satisfaire aux exigences de nouveauté et d'activité inventive avant la phase nationale, ce qui pourrait éventuellement accélérer la délivrance d'un brevet. Cette démarche se traduirait également par une réduction de la charge de travail des offices nationaux ainsi que par une diminution des coûts, pour le déposant, dans la phase nationale.

5. En outre, une recherche complémentaire dans la phase internationale se traduirait par une meilleure qualité des travaux dans la phase internationale puisque ceux-ci seraient plus complets. Une telle recherche renforcerait l'utilité des travaux pour les offices nationaux, ce qui réduirait la répétition des tâches grâce à la diminution ou à l'élimination de la nécessité de procéder à d'autres recherches complémentaires au niveau de la phase nationale.

INTRODUCTION DES RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES 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 visant à améliorer encore davantage le système du PCT (document PCT/WG/5/18). Les 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 et ont souligné 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 la législation et les pratiques nationales de leur pays respectif. À la suite des discussions, les délégations du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ainsi que le représentant de l'Office européen des brevets 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. Les propositions communes concernant le PCT 20/20 contenaient une proposition particulière sur les recherches complémentaires obligatoires. La proposition visant les recherches complémentaires obligatoires a également fait l'objet d'autres documents établis par le Royaume-Uni (PCT/WG/5/11) et par les États-Unis d'Amérique (PCT/WG/5/11 Add). L'Office européen des brevets (OEB) a également soumis un document contenant une proposition dans ce domaine, visant l'inclusion de recherches complémentaires facultatives au sein du chapitre II (PCT/WG/5/20).

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 étoffées ont été communiquées par le Bureau international, au moyen d'une circulaire (annexe I de la circulaire C. PCT 1364, datée du 20 décembre 2012,), à l'ensemble des offices des États contractants du PCT, en leur qualité d'offices récepteurs, d'administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international ou d'offices désignés ou élus en vertu du PCT. Elles ont également été envoyées aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et 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. Les destinataires de la circulaire ont été invités à consulter les groupes d'utilisateurs sur ces propositions et à évaluer leur incidence de ces propositions, si elles sont adoptées, sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives.

9. Les versions révisées et étoffées des propositions concernant le PCT 20/20 contenues dans la circulaire C. PCT 1364 comprenaient une proposition de modification de la règle 66 du règlement d'exécution du PCT visant à exiger de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qu'elle effectue une recherche complémentaire afin de recenser toute antériorité supplémentaire qui a été publiée ou qui est devenue accessible après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi.

10. À ce jour, 31 réponses à la circulaire ont été reçues, notamment les observations de 24 offices nationaux et régionaux et de sept groupes d'utilisateurs. Ces réponses ont confirmé que cette proposition bénéficiait d'un appui substantiel de la part des offices et des utilisateurs.

11. Par ailleurs, les versions étoffées des propositions ont été examinées à la vingtième Réunion des administrations internationales du PCT, tenue à Munich du 6 au 8 février 2013. Un résumé des discussions est présenté aux paragraphes 52 à 102 de l'annexe du document PCT/WG/6/3 (Rapport sur la vingtième Réunion des administrations internationales du PCT). En particulier, les paragraphes 76 à 78 du rapport confirment que les administrations internationales sont convenues qu'il serait souvent souhaitable de pouvoir procéder à une forme de recherche complémentaire dans le cadre de l'examen préliminaire international.

12. Il convient de noter que des préoccupations ont également été soulevées, en relation avec cette proposition, à la Réunion des administrations internationales du PCT et dans les réponses à la circulaire. Certains offices et utilisateurs ont estimé que la décision d'effectuer ou non une recherche complémentaire devait être laissée à la libre appréciation de l'administration internationale concernée. Des préoccupations ont également été exprimées quant à la question de savoir si l'introduction de recherches complémentaires s'accompagnerait d'une augmentation des taxes, et se traduirait par une charge de travail accrue. Certaines administrations interrogées ont également indiqué que la portée d'une recherche complémentaire devrait être limitée, afin de prendre en considération uniquement les objets à l'égard desquels il a déjà été procédé à une recherche au titre du chapitre I.

PROPOSITION

13. Les annexes I, II et III du présent document contiennent des propositions précises de modification du règlement d'exécution du PCT, des instructions administratives du PCT et des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, qui visent à faire des recherches complémentaires une partie obligatoire du processus d'examen selon le chapitre II. Les propositions contenues dans les annexes, ainsi que les explications données ci-dessous, répondent aux préoccupations des administrations internationales qui ont été exprimées à la Réunion des administrations internationales, ainsi que dans les réponses à la circulaire C. PCT 1364.

14. L'annexe I contient des propositions de modification de la règle 66 du règlement d'exécution du PCT, qui visent à exiger de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qu'elle effectue une recherche complémentaire avant d'établir l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international, afin de recenser toute antériorité supplémentaire qui a été publiée ou qui est devenue disponible après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi. La proposition de modification de la règle comprend une disposition qui permet à l'administration chargée de l'examen préliminaire international de décider de ne pas effectuer une telle recherche complémentaire si elle estime que cela ne présenterait aucun

intérêt à ce stade. Cette disposition apporte une certaine souplesse à la proposition, et vise à répondre aux préoccupations de certaines administrations interrogées, selon lesquelles une recherche complémentaire pourrait être inadaptée dans certaines circonstances. Des conseils sur les situations dans lesquelles cette disposition pourrait être utilisée par une administration internationale pourraient être donnés dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

15. La proposition de modification de la règle à l'annexe I prévoit également un avis d'incompatibilité supplémentaire, afin de répondre aux préoccupations liées au fait que cette proposition pourrait ne pas être mise en œuvre immédiatement compte tenu de la législation nationale appliquée par une administration internationale. Cette disposition apporterait un degré de souplesse considérablement supérieur à la proposition.

16. L'annexe II du présent document contient des propositions de modification des instructions administratives pour définir la nature des recherches complémentaires.

17. Dans le cadre des préoccupations selon lesquelles l'introduction de recherches complémentaires obligatoires pourrait entraîner une augmentation des taxes ou de la charge de travail, l'attention est appelée sur le fait que certaines administrations internationales effectuent déjà des recherches complémentaires pour 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. Ces administrations n'ont pas rencontré de problème particulier avec la charge de travail liée à leurs recherches complémentaires, et n'ont pas jugé nécessaire de prévoir des augmentations de taxes particulières pour ces recherches. Par ailleurs, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 78 du rapport de la Réunion des administrations internationales du PCT, l'examen préliminaire international est réalisé uniquement par les déposants qui souhaitent réellement rectifier les irrégularités dans leurs demandes internationales avant l'ouverture de la phase nationale. L'inclusion de recherches complémentaires dans ce processus permettrait de s'assurer que ces irrégularités sont éliminées et, à terme, de réduire la charge de travail des offices pendant la phase nationale.

18. L'insertion d'un avis d'incompatibilité dans les règles devrait également contribuer à répondre aux préoccupations liées à la charge de travail, puisqu'elle donnerait aux administrations les moyens de retarder la modification de leurs procédures jusqu'au moment où elles s'estiment en mesure de satisfaire à la demande de façon adéquate.

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 66 <i>Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international</i> .2	
66.1 ^{ter} Recherches complémentaires	2
66.2 et 66.3 [Sans changement].....	3
66.4 <i>Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments</i>	3
66.4 ^{bis} à 66.8 [Sans changement]	3

¹ Les propositions d'adjonction ou de suppression sont signalées, respectivement, par soulignement ou biffage du texte concerné. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

Règle 66

Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 et 66.1.bis [Sans changement]

66.1ter Recherches complémentaires

a) Sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, l'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche complémentaire conformément aux prescriptions des instructions administratives afin de recenser toute antériorité supplémentaire pertinente selon la règle 64 qui a été publiée ou qui est devenue accessible à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi.

b) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que le fait d'effectuer une recherche complémentaire avant d'établir l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international ne présenterait aucun intérêt, elle peut décider de ne pas effectuer de recherche complémentaire à ce stade.

c) Si, le [...], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'administration chargée de l'examen préliminaire, ces alinéas ne s'appliquent pas à celle-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que ladite administration en informe le Bureau international le [...] au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.

[Règle 66, suite]

66.2 et 66.3 [Sans changement]

66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles [66.1ter](#), 66.2 et 66.3 s'appliquent.

b) [Sans changement]

66.4bis à 66.8 [Sans changement]

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES²

SIXIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION CHARGÉE
DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Section 618

Recherche complémentaire

Toute recherche complémentaire effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de la règle 66.1^{ter} est limitée au recensement d'une antériorité supplémentaire pertinente selon la règle 64 qui a été publiée ou qui est devenue accessible à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi.

[L'annexe III suit]

² Les propositions d'adjonction ou de suppression sont signalées, respectivement, par soulignement ou biffage du texte concerné. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT³

CHAPITRE 19

PROCEDURE D'EXAMEN AU SEIN DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Recherche complémentaire

19.12.01 Conformément à la règle 66.1ter du PCT, l'administration chargée de l'examen préliminaire international, pendant le processus d'examen préliminaire, actualise la recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale conformément au chapitre I en effectuant une recherche complémentaire 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 demandes de brevet publiées à la date de priorité de la demande internationale ou après cette date, mais qui portent une date de dépôt ou de priorité antérieure.

19.12.02 Une telle recherche complémentaire ne va généralement pas au-delà de l'objet pour lequel la recherche est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale. Cependant, la décision finale sur la portée exacte de la recherche complémentaire est laissée à l'examineur.

19.12.03 Une recherche complémentaire devrait être effectuée pour toutes les demandes faisant l'objet de l'examen du chapitre II, sauf lorsque l'examineur estime que le fait d'effectuer une recherche complémentaire ne présenterait aucun intérêt. Les cas dans lesquels une recherche complémentaire n'est pas effectuée devraient être très limités et restreints

³ Les propositions d'adjonction ou de suppression sont signalées, respectivement, par soulignement ou biffage du texte concerné. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

essentiellement aux situations dans lesquelles, par exemple, le rapport de recherche internationale a recensé de multiples références destructrices de la nouveauté et dans lesquelles le déposant n'a déposé aucune modification des revendications.

[Fin de l'annexe III et du document]