

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

Sixième session
Genève, 21 – 24 mai 2013

CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE RELATIVE A L'INCORPORATION PAR RENVOI DE PARTIES MANQUANTES

Document présenté par l'Office européen des brevets

1. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT, tenue à Genève du 29 mai au 1er juin 2012, l'Office européen des brevets a présenté une proposition intitulé "Propositions d'amélioration des produits et services du PCT", contenant des propositions d'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/20). Ces propositions ont été appuyées à des degrés divers par le groupe de travail (voir les paragraphes 30 à 32 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 la législation et les pratiques nationales de leurs pays respectifs. À la suite des discussions, l'Office européen des brevets a 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.
2. Compte tenu des discussions et des observations reçues durant la cinquième session du groupe de travail, l'Office européen des brevets a établi des versions révisées des propositions originales d'amélioration du système du PCT, pour discussion à la vingtième Réunion des administrations internationales du PCT, tenue à Munich du 6 au 8 février 2013 (document PCT/MIA/20/11). Ces propositions révisées et plus détaillées ont été communiquées par le Bureau international dans une circulaire (annexe II de la Circulaire C. PCT 1364 datée du 20 décembre 2012) adressée 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 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. La circulaire invitait les destinataires à examiner ces propositions révisées et à faire part de leurs observations à ce sujet et, en particulier, à consulter les groupes d'utilisateurs sur ces propositions et à évaluer leur incidence éventuelle, si elles sont adoptées, sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives.

3. Depuis le 1^{er} avril 2007, les déposants sont autorisés à incorporer par renvoi des parties de la description, des revendications ou des dessins conformément à la règle 20 et à conserver leur date de dépôt international. Cette réforme a été introduite afin d'aligner les exigences du PCT sur celles du Traité sur le droit des brevets (PLT). Le 1^{er} juillet 2009, les nouveaux paragraphes 205E et 205F des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT ont fourni des indications détaillées concernant la manière dont les offices récepteurs devraient traiter les demandes d'incorporation par renvoi. Le paragraphe 205F prévoit notamment que chaque élément incorporé doit précéder chaque élément déposé initialement dans l'ordre séquentiel. En 2009, la Réunion des administrations internationales du PCT estimait qu'il était trop tôt pour revoir les procédures concernant l'incorporation d'éléments manquants par renvoi. La solution de l'incorporation par renvoi venait à peine d'être ajoutée au règlement d'exécution et les administrations étaient encore en train de développer des pratiques et d'acquérir de l'expérience quant à la meilleure façon de mettre en œuvre les nouvelles dispositions. Il a donc été jugé préférable de conserver des directives aussi souples que possible afin de tenir compte des diverses pratiques des offices, jusqu'à ce qu'une "pratique exemplaire" se dégage et soit convenue (paragraphe 91 du document PCT/MIA/16/15). Six ans après l'entrée en vigueur de ces dispositions, il semblerait que le moment soit venu de revoir attentivement cette procédure. L'Office européen des brevets soumet donc ici sa proposition, qui vise à clarifier la pratique relative à l'incorporation par renvoi de parties manquantes, telle qu'elle a déjà été présentée à la Réunion des administrations internationales du PCT (paragraphe 12 à 16 de l'annexe du document PCT/MIA/20/11) et dans la Circulaire C. PCT 1364, mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, qui a recueilli un large soutien à la fois de la part des offices que de celle des groupes d'utilisateurs.

4. Ces dernières années, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, a remarqué que certains offices récepteurs appliquaient les dispositions du paragraphe 205F de telle sorte que les déposants peuvent effectivement déposer une nouvelle spécification (description et revendications) sans rapport avec la demande déposée initialement.

5. Il a cependant indiqué que la confirmation de l'incorporation d'une partie par renvoi au titre de la règle 20.6.a) est soumise au respect de la règle 4.18. La règle 4.18 dispose quant à elle que lorsqu'une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n'est pas contenue dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cette partie est, sous réserve d'une confirmation selon la règle 20.6, incorporée par renvoi. Si la règle 20.5.a) stipule que les dessins pris dans leur ensemble peuvent être considérés comme une partie manquante, il n'en va pas de même pour la description et les revendications. Bien au contraire, puisque cette règle indique qu'elle ne couvre pas les cas dans lesquels un élément entier est manquant, ou semble être manquant. L'incorporation par renvoi, en tant que partie manquante, d'une toute nouvelle spécification (nouvelle description et nouvelle série de revendications) qui est sans rapport avec la demande telle que déposée, n'est donc pas couverte par la règle 4.18. Sur la base de cette analyse, l'Office européen des brevets estime qu'une spécification toute nouvelle ne peut pas être considérée comme une partie manquante selon la règle 20. Une description complète et une série de revendications ont été déposées à la date de dépôt international. La règle 20.5 actuelle n'avait pas pour objectif de couvrir les cas de dépôt erroné d'une demande complète.

6. Il convient toutefois de noter que les différences de pratiques entre les offices récepteurs créent une incertitude juridique. Dans les procédures selon la Convention sur le brevet européen, la règle 56 de ladite convention offre également une base juridique pour le dépôt des parties manquantes. À cet égard, les chambres de recours de l'OEB ont déclaré que le terme "partie manquante" indique qu'une partie de la description est manquante ou absente, mais qu'une autre partie a été déposée (J 0027/10, décision datée du 9 décembre 2011). La description incomplète initialement déposée doit être complétée par la partie manquante qui doit être ajoutée au texte de la description déjà déposée. Le même principe pourrait être appliqué aux demandes internationales entrant dans la phase européenne. Étant donné que les offices désignés ont la possibilité, en vertu de la règle 82*ter*.1.b), de réexaminer les décisions des offices récepteurs en ce qui concerne l'incorporation par renvoi des parties manquantes lorsque ces décisions ne sont pas (jugées) conformes aux règles applicables du PCT, les chambres de recours de l'OEB seront habilitées à statuer en la matière.

7. Concrètement, la pratique actuelle n'est pas satisfaisante non plus. En fait, il est difficile de déterminer sur quoi doivent porter les recherches effectuées par l'administration chargée de la recherche internationale, étant entendu que le paragraphe 205F des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT donne à penser que deux séries de descriptions ou de revendications pourraient être acceptées, auquel cas, la copie de recherche consisterait en deux spécifications différentes. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale est tenue d'effectuer une recherche dans l'intégralité de la demande et non pas seulement dans une partie de cette dernière. Au regard des dispositions du paragraphe 205F, dans la pratique, l'examineur effectue la recherche uniquement sur la base de la spécification la plus récente après que l'incorporation par renvoi a été autorisée par l'office récepteur, mais il convient de se demander si, à proprement parler, l'unité de l'invention ne doit pas être remise en cause en vertu de la règle 13.

8. Dans certains cas, l'incorporation par renvoi des parties manquantes est acceptée par l'office récepteur après que la copie de recherche a été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale. Les problèmes relatifs à la clarté mentionnés plus haut, au paragraphe 7, pourraient se poser mais aussi, dans certains cas extrêmes, le rapport de recherche internationale peut avoir déjà été établi. Il est arrivé à l'Office européen des brevets d'effectuer la recherche internationale sur la base de la demande telle qu'elle avait été déposée (copie de recherche) et de recevoir par la suite, après que le rapport de recherche internationale a été établi, une communication de l'office récepteur indiquant qu'il autorisait l'incorporation par renvoi d'une description tout à fait nouvelle et d'une série de revendications en tant que partie manquante qui était sans rapport avec la demande initialement déposée. Il a alors été demandé à l'office d'effectuer une seconde recherche, cette fois-ci sur la base de la nouvelle spécification. Cette situation est inacceptable.

9. Compte tenu de ce qui précède, l'Office européen des brevets propose que les paragraphes 205E et 205F des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT soient mis en conformité avec la règle 20 afin d'assurer une sécurité juridique pour les déposants et les tiers et de faciliter le travail des administrations chargées de la recherche internationale.

10. *Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur la proposition figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

Modification proposée aux Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT (clarification de la pratique concernant l'incorporation par renvoi)

205D. **Constatation négative.** Lorsque l'office récepteur constate que toutes les conditions énoncées à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) n'ont pas été remplies ou que la partie concernée n'est pas intégralement contenue dans la demande antérieure, ou encore que la partie présumée manquante n'est pas considérée comme une partie manquante en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.5.a) (par exemple lorsque la description (et les dessins éventuels) et les revendications soumises en tant que parties manquantes sont sans rapport avec les éléments déposés initialement), il envoie le formulaire PCT/RO/114 et considère les feuilles remises postérieurement comme si l'incorporation par renvoi n'avait pas été confirmée et, après l'expiration du délai prévu à la règle 20.7, procède conformément à l'instruction 309.c) (voir également les paragraphes 200 à 202). Une copie de la notification (formulaire PCT/RO/114) est envoyée au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale.

205F. ~~Lorsque le-Un déposant souhaite intégralement ne peut pas~~ remplacer un élément ~~ou tous les éléments~~ d'une demande internationale initialement déposée par ~~de nouveaux un nouvel~~ éléments au moyen de l'incorporation par renvoi ~~de d'une~~ parties manquantes. -L'office récepteur ne peut qu'ajouter ~~tout un~~ élément en tant que partie manquante mais ne peut opérer aucune substitution entre ~~la demande internationale telle l'élément tel~~ que déposée et ~~les la~~ parties manquantes fournies ultérieurement. La description, les revendications ou les dessins de la demande antérieure, que le déposant souhaite voir incorporés par renvoi, ne peuvent pas remplacer la description, les revendications ou les dessins de la demande internationale telle que déposée. ~~Les La~~ parties qu'il convient d'incorporer par renvoi (règle 20.5) ~~doivent~~ être combinées avec ~~les l'~~éléments de la demande internationale telle que déposée initialement et ~~sa leur~~ conformité aux conditions matérielles prescrites par la règle 11 doit également être vérifiée dans toute la mesure nécessaire pour une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.3.b)ii)), y compris aux fins de la numérisation et de la reconnaissance optique des caractères par le Bureau international. L'office récepteur devrait inviter le déposant, ou dans la mesure où cela est possible et que l'office récepteur souhaite le faire au moyen d'une correction d'office, à ordonner les pages de la demande internationale combinée de la manière séquentielle suivante, en premier lieu les pages de la demande internationale incorporées par renvoi, puis les pages de la demande internationale telles que déposées initialement, comme cela est décrit dans l'exemple ci-dessous.

Exemple 1

Description incorporée à partir de la demande antérieure
Description déposée initialement
~~Revendications incorporées à partir de la demande antérieure~~
Revendications déposées initialement
Dessins incorporés à partir de la demande antérieure
Dessins déposés initialement

Exemple 2

Description déposée initialement
Revendications incorporées à partir de la demande antérieure
Revendications déposées initialement
Dessins déposés initialement