

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

Sixième session
Genève, 21 – 24 mai 2013

EXIGENCES ET PROCÉDURES APPLICABLES À LA NOMINATION D'OFFICES EN QUALITÉ D'ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. À la vingt-cinquième session du CTC¹ et à la quarante-troisième session de l'Assemblée de l'Union du PCT, les délégations de l'Espagne, de la Fédération de Russie et du Portugal et le représentant de l'Office européen des brevets ont fait valoir qu'il était nécessaire de réexaminer les exigences et procédures en matière de nomination des administrations internationales. Pour faciliter cet examen par les États membres du PCT, le présent document passe en revue les exigences et procédures actuelles et donne des informations sur la manière dont ces procédures ont été appliquées par le passé.

¹ Les abréviations ci-après sont utilisées dans le présent document :

CTC : Comité de coopération technique du PCT

ISA : Administration chargée de la recherche internationale

IPEA : Administration chargée de l'examen préliminaire international

PCT : Traité de coopération en matière de brevets

ACW : Actes de la Conférence diplomatique de Washington, publication de l'OMPI n° 313(F)

Procès-verbaux analytiques : procès-verbaux analytiques de la Commission principale n° I de la Conférence diplomatique, pages 573 à 660 des ACW

Conférence de Washington : Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets

Par ailleurs, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux dispositions du PCT et du règlement d'exécution du PCT.

2. Cette question a également été débattue à la dernière Réunion des administrations internationales du PCT (PCT/MIA) tenue à Munich du 6 au 8 février 2013. Il est rendu compte des délibérations tenues lors de cette réunion aux paragraphes 103 à 109 du résumé présenté par la présidente, reproduit en annexe du document PCT/WG/6/3.

RAPPEL

3. Les exigences et procédures applicables à la nomination des administrations internationales sont énoncées aux articles 16 et 32 du PCT et aux règles 36 et 63 de son règlement d'exécution.

Positions exprimées lors de la Conférence diplomatique de Washington

4. Tant les articles 16 et 32 que les règles plus détaillées concernant la nomination, le rôle et les responsabilités des administrations internationales sont rédigés d'une façon qui sous-entend qu'il y a plusieurs administrations internationales chargées d'effectuer les recherches internationales et les examens préliminaires internationaux.

5. Or, à la Conférence diplomatique de Washington ayant débouché sur la conclusion du PCT, une majorité de délégations s'est ralliée à une proposition de la délégation du Canada² tendant à insérer dans le traité la mention expresse de l'objectif de la création d'une unique administration chargée de la recherche internationale, en ajoutant les mots suivants au début de l'article 16 : "Si, en attendant l'établissement d'une seule administration chargée de la recherche internationale...".

6. En conséquence, le CTC a reçu les attributions suivantes (article 56.3)) :

"3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations :

"i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité;

"ii) à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible;

"iii) sur l'invitation de l'Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale."

7. Par ailleurs, une proposition³ a été acceptée selon laquelle, avant la nomination d'une administration internationale, l'assemblée "entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce Comité établi" (article 16.3e)).

² Document PCT/DC/31, page 240 des ACW. La proposition a été présentée de la manière suivante (paragraphe 406 des procès-verbaux analytiques, page 586 des Actes de la Conférence de Washington) : "... Il est souhaitable que le PCT établisse clairement que l'existence de multiples administrations de recherche constitue une solution temporaire et qu'une administration de recherche unique est la solution ultime. ..."

³ Document PCT/DC/21, page 230 des ACW.

8. Toutefois, même au moment de la conférence diplomatique, il était évident que tous les États ne considéraient pas que l'objectif d'une administration internationale unique était souhaitable et réaliste. Ainsi, la délégation du Brésil avait présenté une autre proposition⁴ selon laquelle "tout État contractant dont l'office national satisfait aux exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, peut être le siège d'une administration chargée de la recherche internationale".

9. La proposition brésilienne avait été appuyée par différentes délégations soit de manière très générale⁵ soit parce que divers problèmes pratiques faisaient qu'une solution fondée sur une administration unique ne verrait pas le jour avant longtemps⁶.

Faits nouveaux survenus depuis l'entrée en vigueur du traité

10. L'annexe du présent document contient une liste des offices nommés en qualité d'administrations internationales, avec indication des sessions du CTC au cours desquelles les recommandations correspondantes ont été formulées et des sessions de l'assemblée au cours desquelles les nominations ont été effectuées.

11. Depuis l'entrée en vigueur du traité, le nombre d'administrations internationales est passé de sept à l'origine (cinq agissant à la fois en qualité d'administrations chargées de la recherche internationale et d'administrations chargées de l'examen préliminaire international, une agissant uniquement en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et une agissant uniquement en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international) à 18 (15 actives et trois qui ont été nommées mais n'ont pas encore commencé à agir en cette qualité). Le seul office à avoir renoncé à son statut est l'Office des brevets du Royaume-Uni, dont la nomination initiale était prévue pour 15 ans (au lieu de 10 ans pour les autres administrations), mais dont il était entendu dès le départ qu'elle était non renouvelable compte tenu des obligations incombant à cet office dans le cadre de la Convention sur le brevet européen.

12. Le CTC s'est réuni la plupart des années jusqu'en 1995 dans le contexte de son rôle consistant à obtenir "que la documentation [des administrations internationales] soit aussi uniforme que possible" mais s'est rarement réuni en véritable qualité d'organe constitué d'experts susceptible de rendre des avis significatifs à l'Assemblée de l'Union du PCT sur la nomination des administrations internationales. Il n'y a que dans le cas de la nomination de l'Office coréen de la propriété industrielle (à présent dénommé Office coréen de la propriété intellectuelle) que le CTC a été convoqué séparément de l'Assemblée de l'Union du PCT pour rendre un tel avis. Dans tous les autres cas, le CTC soit n'a pas été convoqué (au moment des sept premières nominations, il n'avait pas été créé et l'assemblée a expressément déclaré qu'elle n'avait pas besoin de recevoir un tel avis pour trois nominations supplémentaires), soit a été convoqué essentiellement à titre de formalité pendant la même période que les assemblées des États membres de l'OMPI. Dans ce dernier cas, les participants étaient pour la plupart, si

⁴ Document PCT/DC/34 Rev., pages 240 et 241 des ACW et paragraphe 446.1 des procès-verbaux analytiques (Commission principale n° 1), page 588 des ACW. Cette position et cette proposition étaient présentées de la manière suivante : "il pourrait très bien arriver que, dans la pratique, un système de recherche décentralisé fonctionne beaucoup mieux qu'un système centralisé. De même, s'il n'y avait qu'une administration chargée de la recherche internationale, elle devrait probablement avoir plusieurs agences dans différentes parties du globe. ..." (paragraphe 428 des procès-verbaux analytiques, page 587 des ACW) et "La demande en vue de devenir une administration chargée de la recherche internationale est, en un sens, une affaire politique, car il est de l'intérêt de l'État ou de la région concernés d'avoir sur son territoire une administration chargée de la recherche internationale" (paragraphe 453.2 des procès-verbaux analytiques, page 589 des ACW).

⁵ Par exemple, la délégation de l'Espagne a appuyé la proposition "car elle dit clairement que tout office national remplissant les conditions requises a le droit de devenir une administration chargée de la recherche internationale" (paragraphe 450 des procès-verbaux analytiques, page 588 des ACW).

⁶ Ainsi, la délégation d'Israël a indiqué à titre d'exemple que "... tant que l'espagnol et le portugais ne seront pas admis par l'Institut international des brevets, les pays d'Amérique latine pourraient souhaiter créer leurs propres administrations régionales chargées de la recherche internationale..." (paragraphe 455 des procès-verbaux analytiques, page 589 des ACW).

ce n'est exclusivement, les mêmes délégués que ceux qui assistaient à l'Assemblée de l'Union du PCT et rares sont les questions qui ont été examinées en dehors des cas dans lesquels l'office souhaitait obtenir des parties de la documentation minimale du PCT auxquelles il déclarait n'avoir pas encore accès. Concrètement, les États contractants se sont contentés de nommer les administrations sur la base d'une auto-certification selon laquelle les exigences minimales étaient satisfaites (ou, dans un certain nombre de cas, d'un engagement selon lequel les lacunes seraient comblées avant la prise de fonctions) et d'une évaluation politique de l'opportunité de la nomination.

13. Le CTC ne s'est jamais réuni pour rendre un avis sur la prolongation des nominations existantes et l'Assemblée de l'Union du PCT ne lui a jamais demandé d'examiner les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale.

14. Les exigences minimales applicables à la nomination en qualité d'administration internationale (règles 36 et 63) ont été modifiées lors des occasions suivantes :

- a) (avec effet au 1er juillet 1992) Il a été précisé que la possession physique de la documentation minimale du PCT n'était plus exigée si celle-ci était accessible sur support électronique.
- b) (avec effet au 1er janvier 2004) Compte tenu de l'introduction de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, il est devenu nécessaire d'être nommé à la fois en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international.
- c) (avec effet au 1er avril 2007) Introduction de l'exigence de disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation.

EXIGENCES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE NOMINATION

15. Les exigences à observer pour la nomination et le fonctionnement d'un office en qualité d'administration internationale sont les suivantes⁷ :

- a) au moins 100 employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches et aux examens préliminaires;
- b) la possession de la documentation minimale du PCT ou (depuis le 1er juillet 1992), l'accès à cette documentation, correctement organisée en vue de la recherche et de l'examen;
- c) un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;
- d) (depuis le 1er avril 2007) l'office doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale; et
- e) (depuis le 1er janvier 2004) l'office doit être nommé à la fois en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

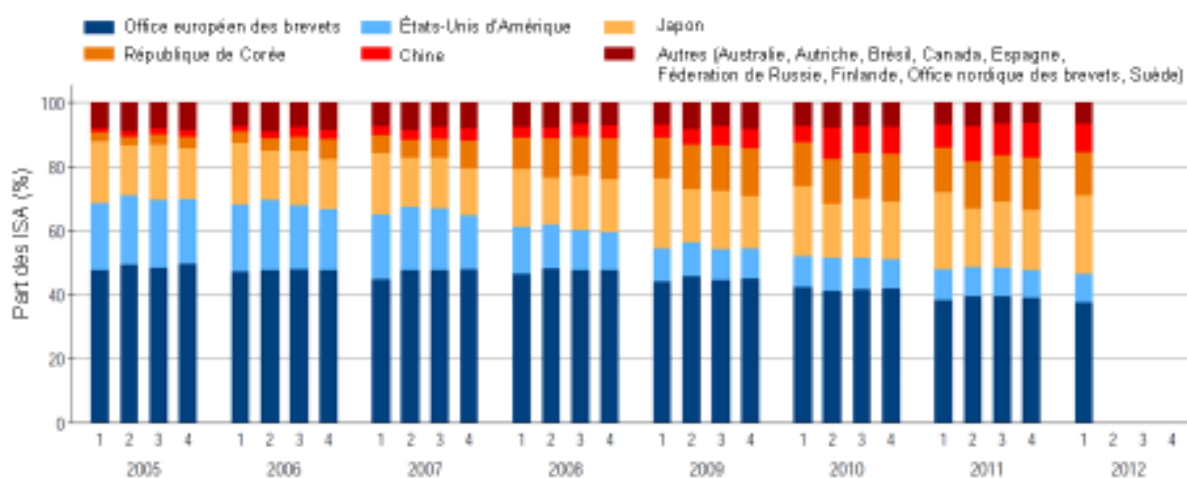
⁷ Ainsi qu'il est indiqué en des termes équivalents à la règle 36 pour les administrations chargées de la recherche internationale et à la règle 63 pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international.

16. L'office doit également conclure avec le Bureau international un accord spécifiant les droits et obligations des parties et contenant l'engagement formel d'appliquer et d'observer toutes les règles communes de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, à savoir les articles et les règles du PCT se rapportant à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international ainsi que les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. Ces accords sont établis selon une forme standard; les principales différences résident dans les annexes qui indiquent les États et les langues pour lesquels l'administration chargée de la recherche internationale convient d'agir ainsi que les taxes et les politiques de remboursement applicables.

17. La décision de nommer un office en qualité d'administration internationale est prise par l'Assemblée de l'Union du PCT, après avoir entendu l'office intéressé et, en principe, l'avis du CTC. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l'avis du CTC a en pratique été considéré comme une formalité.

ACTIVITÉ DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES

18. La grande majorité des recherches internationales est effectuée par l'Office européen des brevets (désigné comme administration chargée de la recherche internationale pour 37,7% des demandes internationales au premier trimestre de 2012), l'Office des brevets du Japon (24,4%), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (13,6%), l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (9,1%) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (8,9%) (la répartition est très semblable en ce qui concerne l'examen préliminaire international), le reste représentant 6,2% du total. La répartition des recherches internationales demandées aux différents offices entre 2005 et le début de 2012 est indiquée ci-après.



Source : base de données statistiques de l'OMPI, juillet 2012

Note : Les données pour 2012 sont provisoires et incomplètes

19. La plupart des administrations internationales travaillent principalement pour leurs "propres" déposants, c'est-à-dire les nationaux ou résidents de l'État pour lequel l'office national agit, ou d'un État membre de l'organisation régionale pour laquelle l'office régional agit. Les exceptions sont les suivantes :

- a) Office australien des brevets : environ 38% des recherches internationales sont effectuées pour des déposants d'autres pays de la région Asie et Pacifique et 12% pour des déposants des États-Unis d'Amérique;
- b) Office autrichien des brevets : agit exclusivement pour les déposants de pays en développement;

- c) Office européen des brevets : environ 23% des recherches internationales sont effectuées pour des déposants des États-Unis d'Amérique; agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour une forte proportion de demandes internationales provenant de nombreux États contractants dans le monde entier;
- d) Office coréen de la propriété intellectuelle : environ 57% des recherches internationales sont effectuées pour des déposants des États-Unis d'Amérique;
- e) Service fédéral de la propriété intellectuelle, des brevets et des marques (Fédération de Russie) : environ 47% des recherches internationales sont effectuées pour des déposants des États-Unis d'Amérique;
- f) Office espagnol des brevets et des marques : si le gros du travail provient de l'Espagne, l'office effectue des recherches internationales pour environ 85% des demandes internationales déposées en espagnol dans le monde entier;
- g) Office suédois des brevets et de l'enregistrement : environ 20% des recherches internationales sont effectuées pour des déposants de pays limitrophes plutôt que de la Suède.

PROBLÈMES

20. À la vingt-cinquième session du CTC et à la quarante-troisième session de l'Assemblée de l'Union du PCT, les délégations de l'Espagne, de la Fédération de Russie et du Portugal et le représentant de l'Office européen des brevets ont déclaré qu'il était nécessaire de réexaminer les exigences et procédures applicables à la nomination des administrations internationales.

21. Il est manifeste que les procédures et exigences prévues dans le traité et son règlement d'exécution ont été établies dans le contexte de la situation qui prévalait en 1970.

22. À l'époque, le fait d'allouer les ressources qui étaient nécessaires pour amasser la totalité de la documentation minimale du PCT sur papier, pour l'organiser et pour l'actualiser en permanence de façon à pouvoir y effectuer des recherches témoignait en soi de l'engagement à conduire des recherches de qualité. Aujourd'hui, avec des bases de données électroniques disponibles auprès d'un large éventail de sources, la partie brevets de la documentation minimale est concrètement accessible par tous et les difficultés liées aux recherches sur la partie non-brevet se réduisent progressivement.

23. Si la raison d'être de l'exigence de disposer de 100 examinateurs n'est pas expressément indiquée dans les Actes de la Conférence diplomatique de Washington, il est clair qu'elle n'est pas liée à la charge de travail de l'office en sa qualité d'administration internationale, qui peut nécessiter l'équivalent d'un ou deux examinateurs ou au contraire de plusieurs milliers selon le nombre de demandes internationales pour lesquelles l'administration est compétente. Elle est plutôt généralement considérée comme une estimation du nombre minimal d'examineurs nécessaire pour appréhender l'éventail complet de la technologie avec une profondeur suffisante pour procéder à une recherche ou un examen préliminaire de qualité. Même si l'on accepte ce chiffre comme hypothèse initiale raisonnable, on ne saurait dire si la situation a évolué par suite du perfectionnement des technologies de recherche (ce qui pourrait amener à réduire ce nombre) ou de l'accroissement constant de l'étendue et de la complexité de la technologie (ce qui pourrait amener à augmenter ce nombre).

24. Les exigences visées aux règles 36.1.iii) et 63.1.iii) en matière de personnel “possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite” ont généralement été interprétées comme signifiant que les examinateurs doivent posséder des compétences linguistiques suffisantes et avoir accès à des services de traduction à la demande et aux abrégés dans les langues appropriées pour faciliter autant que possible la recherche. Toutefois, il n’est pas indiqué clairement comment il convient d’appréhender cette exigence au regard de la conjonction de l’extension considérable de la diversité linguistique dans la documentation minimale du PCT et de l’amélioration des outils de recherche multilingue pour aider les examinateurs qui ne comprennent pas eux-mêmes toutes les langues pertinentes.

25. L’exigence d’un système de gestion de la qualité a été introduite en réponse à une proposition présentée par le Royaume-Uni à l’Assemblée de l’Union du PCT selon laquelle “des normes de qualité en matière de recherche et d’examen devraient être mises en place par les administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international”⁸. Toutefois, cette proposition a été mise en œuvre sous forme d’une exigence imposée aux administrations internationales de fournir une autoévaluation plus efficace de la mesure dans laquelle elles satisfont aux exigences actuelles de nomination et suivent “les règles communes de la recherche internationale”.

26. Ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, les exigences minimales en matière de nomination ont été réexaminées à trois reprises par le passé, mais dans deux cas il s’agissait simplement de tenir compte du fait que la recherche est de plus en plus effectuée à l’aide de systèmes électroniques et que les administrations chargées de la recherche internationale sont appelées à établir des opinions écrites en sus des rapports de recherche.

27. En revanche, à aucune de ces occasions les questions suivantes n’ont été envisagées de manière sérieuse :

- a) la question de savoir si les règles et directives existantes rendent véritablement compte de ce qui est nécessaire pour assurer la qualité de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international envisagée par le PCT; et
- b) la question de savoir si la mise en œuvre des processus de nomination et de prolongement de la nomination des administrations internationales est adaptée aux souhaits actuels des États contractants, que ce soit en termes de nombre ou de répartition régionale et linguistique des administrations ou en termes d’attention consacrée à leur capacité d’effectuer des recherches internationales et des examens préliminaires d’une qualité suffisante.

28. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les questions soulevées au paragraphe 27 du présent document.

[L’annexe suit]

⁸ Paragraphe 8 du document PCT/A/31/8.

LISTE DES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Office	Qualité	CTC	Assemblée de l'Union du PCT	Date de prise d'effet
AT	ISA+IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
EP	ISA+IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
GB	IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978 (fin en 1993)
JP	ISA+IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
SE	ISA+IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
SU (désormais RU)	ISA+IPEA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
US	ISA	-	1 ^{re} session 10 – 14 avril 1978	1 ^{er} juillet 1978
AU	ISA+IPEA	-	3 ^e session 25 avril – 1 ^{er} mai 1979	31 mars 1980
US	IPEA	-	14 ^e session 8 – 12 septembre 1986	1 ^{er} juillet 1987
CN	ISA+IPEA	13 ^e session 22 et 23 septembre 1992	20 ^e session 21 – 29 septembre 1992	1 ^{er} janvier 1994
ES	ISA	16 ^e session 21 et 22 septembre 1993	21 ^e session 20 – 29 septembre 1993	22 septembre 1993
KR	ISA+IPEA	19 ^e session 26 – 30 mai 1997	24 ^e session 16 septembre – 1 ^{er} octobre 1997	1 ^{er} décembre 1999
ES	IPEA	-	30 ^e session 23 septembre – 3 octobre 2001	1 ^{er} juin 2003
CA	ISA+IPEA	20 ^e session 23 septembre – 1 ^{er} octobre 2002	31 ^e session 23 septembre – 1 ^{er} octobre 2002	26 juillet 2004
FI	ISA+IPEA	20 ^e session 23 septembre – 1 ^{er} octobre 2002	32 ^e session 22 septembre – 1 ^{er} octobre 2003	1 ^{er} avril 2005
XN	ISA+IPEA	22 ^e session 25 septembre – 3 octobre 2006	35 ^e session 25 septembre – 3 octobre 2006	1 ^{er} janvier 2008
BR	ISA+IPEA	23 ^e session 24 septembre – 3 octobre 2007	36 ^e session 24 septembre – 3 octobre 2007	7 août 2009
IN	ISA+IPEA	23 ^e session 24 septembre – 3 octobre 2007	36 ^e session 24 septembre – 3 octobre 2007	-

Office	Qualité	CTC	Assemblée de l'Union du PCT	Date de prise d'effet
EG	ISA+IPEA	24 ^e session 22 septembre – 1 ^{er} octobre 2009	40 ^e session 22 septembre – 1 ^{er} octobre 2009	-
IL	ISA+IPEA	24 ^e session 22 septembre – 1 ^{er} octobre 2009	40 ^e session 22 septembre – 1 ^{er} octobre 2009	1 ^{er} juin 2012
CL	ISA+IPEA	25 ^e session 1 ^{er} – 9 octobre 2012	43 ^e session 1 ^{er} – 9 octobre 2012	-

[Fin de l'annexe et du document]