

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

**Neuvième session**  
**Genève, 17 – 20 mai 2016**

TRANSMISSION PAR L'OFFICE RECEPTEUR DES RESULTATS DE RECHERCHE ET DE CLASSEMENT ANTERIEURS A L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

*Document établi par le Bureau international*

### **RESUME**

1. Le présent document contient des propositions de modification de la règle 23*bis*.2 visant à clarifier le lien entre, d'une part, la règle 23*bis*.2.a) et, d'autre part, l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3) et la règle 94.1*bis*.

### **RAPPEL**

2. À sa quarante-septième session tenue du 5 au 14 octobre 2015, l'Assemblée de l'Union du PCT a notamment adopté des modifications du règlement d'exécution du PCT tendant à exiger de l'office récepteur qu'il transmette à l'administration compétente chargée de la recherche internationale les résultats de toute recherche ou de tout classement qu'il a effectué antérieurement en qualité d'office national à l'égard d'une ou plusieurs demandes antérieures servant de base à une ou plusieurs revendications de priorité dans une demande internationale (règles 12*bis*, 23*bis* et 41). Elle a également décidé que ces modifications entreraient en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2017 et s'appliqueraient à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1<sup>er</sup> juillet 2017 ou une date postérieure (voir les paragraphes 18 à 20 et l'annexe II du document PCT/A/47/9).

3. Après l'adoption de ces modifications du règlement d'exécution du PCT, il a été porté à l'attention du Bureau international qu'il pouvait exister une incompatibilité entre, d'une part, la nouvelle règle 23*bis*.2.a) et, d'autre part, l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3) et la nouvelle règle 94.1*bis*.

4. D'une manière générale, la nouvelle règle 23*bis*.2.a) exige que, lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l'office agissant en qualité d'office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure, cet office récepteur transmette à l'administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de cette recherche antérieure et de ce classement antérieur effectués par ledit office, si ces derniers sont disponibles.

5. Toutefois,

a) lorsque la "demande antérieure" visée à la règle 23*bis*.2.a) était une demande internationale, et

b) lorsque l'office récepteur auprès duquel cette demande internationale antérieure a été déposée était également l'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale antérieure et a effectué une recherche et un classement sur celle-ci, et

c) lorsqu'un autre office agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de la demande internationale déposée ultérieurement;

il semblerait que l'article 30.2)a)i) applicable en vertu de l'article 30.3) et la nouvelle règle 94.1*bis* empêchent l'office récepteur de transmettre une copie des résultats de toute recherche et tout classement antérieurs à l'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de la demande internationale déposée ultérieurement (à moins, bien entendu, que le déposant ne demande ou autorise cette transmission par l'office récepteur).

6. L'article 30.2)a) (applicable à l'office récepteur en vertu de l'article 30.3)) prévoit que l'office récepteur ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première : i) la date de la publication internationale de la demande internationale; ii) la date de réception de la communication de la demande internationale selon l'article 20; et iii) la date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'article 22. Si les dates visées à l'article 30.2)a)ii) et iii) ne sont pas applicables aux offices récepteurs, celle visée à l'article 30.2)a)i) l'est clairement, empêchant un office récepteur, dans la situation visée au paragraphe 5, de transmettre une copie des résultats de toute recherche et de tout classement antérieurs avant la date de la publication internationale de la demande internationale antérieure.

7. De la même manière, la règle 94.1*bis* (telle qu'adoptée par l'assemblée à sa quarante-septième session tenue du 5 au 14 octobre 2015) stipule que l'office récepteur peut permettre l'accès de toute personne à tout document contenu dans son dossier, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. Là encore, cette disposition empêche clairement tout office récepteur, dans la situation visée au paragraphe 5, de transmettre des copies des résultats de toute recherche et de tout classement antérieurs avant la date de la publication internationale de la demande internationale antérieure.

## **PROPOSITION**

8. Ainsi, pour remédier à cette incompatibilité apparente entre, d'une part, la règle 23*bis*.2.a) et, d'autre part, l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3) et la règle 94.1*bis*, est-il proposé d'apporter à la règle 23*bis*.2.a) une modification supplémentaire prévoyant que l'obligation faite à l'office récepteur de transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche et de tout classement antérieurs s'applique "sous réserve de l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3)".

9. Cela permettrait de s'assurer que, dans la situation peu fréquente visée au paragraphe 5, l'office récepteur ne transmettra pas les résultats de toute recherche antérieure ou de tout classement antérieur à l'administration chargée de la recherche internationale avant la date de la publication internationale de la demande internationale antérieure (à moins, bien entendu, que le déposant ne demande ou autorise cette transmission par l'office récepteur). En pratique (à préciser dans les Directives à l'usage des offices récepteurs, avec une explication indiquant clairement que la formule "sous réserve de l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3)" figurant dans la règle 23*bis*.2.a) couvre la situation peu fréquente visée au paragraphe 5), cela signifierait dans la plupart des cas que l'office récepteur ne transmettrait pas du tout les résultats de cette recherche et de ce classement antérieurs à l'administration chargée de la recherche internationale étant donné que, au moment de la publication internationale de la demande internationale antérieure, le rapport de recherche internationale à l'égard de la demande internationale ultérieure aura déjà été établi dans la plupart des cas.

10. Il ne semble pas nécessaire de modifier davantage la règle 23*bis*.2.a) en ajoutant également une clause de subordination à la règle 94.1*bis* ("sous réserve de la règle 94.1*bis*"), dans la mesure où la date visée à la règle 94.1*bis* à compter de laquelle l'office récepteur est autorisé à donner accès au dossier qu'il détient (et est donc autorisé à partager les résultats de ses recherches et classements antérieurs avec l'administration chargée de la recherche internationale) est la même que celle visée à l'article 30.2)a)i) (à savoir, la date de la publication internationale de la demande internationale antérieure). Ainsi, l'insertion dans la règle 23*bis*.2.a) d'une clause de subordination à l'article 30.2)a)i) semble suffisante.

#### **ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

11. À sa quarante-septième session tenue du 5 au 14 octobre 2015, l'Assemblée de l'Union du PCT a décidé que la nouvelle règle 23*bis* entrerait en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2017 et s'appliquerait à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1<sup>er</sup> juillet 2017 ou une date postérieure.

12. Il est proposé que la même disposition relative à l'entrée en vigueur s'applique à la nouvelle modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 23*bis* comme indiqué dans l'annexe du présent document, de façon à faire en sorte que la version "corrigée" (c'est-à-dire, remodifiée) de la nouvelle règle 23*bis* entre en vigueur à cette date.

#### **EXAMEN DE LA QUESTION PAR LA VINGT-TROISIEME REUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES DU PCT**

13. La proposition de modification susmentionnée de la règle 23*bis* a été examinée à la vingt-troisième Réunion des administrations internationales tenue à Santiago (Chili) du 20 au 22 janvier 2016 (voir le document PCT/MIA/23/3). Les délibérations ont été récapitulées comme suit dans le résumé présenté par le président (voir les paragraphes 38 à 43 du document PCT/MIA/23/14, reproduit à l'annexe du document PCT/WG/9/2) :

"38. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/23/3.

"39. Les administrations ont appuyé les modifications du règlement d'exécution du PCT proposées dans le document, soulignant qu'elles répondraient de manière appropriée au conflit apparent entre, d'une part, la règle 23*bis*.2.a) et, d'autre part, l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3) et la règle 94.1*bis*, et renforceraient ainsi la clarté pour les offices récepteurs. Plusieurs administrations ont fait état de la nécessité de préciser cette question dans les Directives à l'usage des offices récepteurs.

"40. Plusieurs administrations ont exprimé l'intention de notifier au Bureau international l'incompatibilité de la règle 23*bis* avec leur législation nationale, indépendamment de la modification supplémentaire de la règle 23 proposée dans le document.

“41. Suite aux questions de plusieurs administrations, le Bureau international a déclaré qu’il se ferait un plaisir d’examiner de manière plus approfondie la suggestion tendant à modifier le formulaire de requête en vue d’ajouter éventuellement une case à cocher permettant au déposant d’indiquer qu’il autorise la transmission par l’office récepteur des résultats de recherches et de classements antérieurs à l’administration chargée de la recherche internationale.

“42. En réponse à la question d’une administration qui souhaitait savoir si la transmission des résultats de recherches et de classements antérieurs entre offices utilisant le système eSearchCopy pouvait s’effectuer indépendamment des copies de recherche, le Bureau international a indiqué qu’il fournirait des précisions sur la procédure à suivre par les offices récepteurs.

“43. La réunion a pris note du contenu du document PCT/MIA/23/3 et accueilli avec satisfaction l’intention du Bureau international de soumettre à l’examen du Groupe de travail du PCT les modifications qu’il était proposé d’apporter au règlement d’exécution du PCT.”

14. Suite aux discussions qui ont eu lieu à la Réunion des administrations internationales, le Bureau international soumet au groupe de travail pour examen une nouvelle proposition de modification à apporter à la règle 23*bis*.

*15. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les modifications du règlement d’exécution du PCT proposées dans l’annexe du présent document.*

[L’annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT<sup>1</sup>

TABLE DES MATIÈRES

Règle 23bis Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs .....	2
23bis.1 [Sans changement] <i>Transmission de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12</i> .....	2
23bis.2 <i>Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs aux fins de la règle 41.2</i> .....	3
Règle 94 Accès aux dossiers .....	5
94.1 [Sans changement] .....	5
94.1 bis [Sans changement] <i>Accès au dossier détenu par l'office récepteur</i> .....	5
94.1 ter à 94.2 [Sans changement].....	5

---

<sup>1</sup> Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé.

## Règle 23bis

### Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs

23bis.1 [Sans changement] *Transmission de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12*

a) L'office récepteur transmet à l'administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, toute copie visée à la règle 12bis.1.a) relative à une recherche antérieure à l'égard de laquelle le déposant a présenté une requête selon la règle 4.12, pour autant que ladite copie :

- i) ait été soumise par le déposant à l'office récepteur en même temps que la demande internationale;
- ii) ait fait l'objet d'une requête du déposant invitant l'office récepteur à l'établir et à la transmettre à ladite administration; ou
- iii) soit à la disposition de l'office récepteur sous une forme et d'une manière qu'il accepte, par exemple auprès d'une bibliothèque numérique, conformément à la règle 12bis.1.d).

b) Si elle n'accompagne pas la copie des résultats de la recherche antérieure visée à la règle 12bis.1.a), l'office récepteur transmet également à l'administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de tout classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles.

*23bis.2 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs aux fins de la règle 41.2*

a) Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l'office agissant en qualité d'office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure, l'office récepteur transmet à l'administration chargée de la recherche internationale, sous réserve [de l'article 30.2\)a\) applicable en vertu de l'article 30.3\) et](#) des alinéas b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l'office (par exemple, sous la forme d'un rapport de recherche, d'une liste des éléments cités compris dans l'état de la technique ou d'un rapport d'examen), ainsi qu'une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L'office récepteur peut également, [sous réserve de l'article 30.2\)a\) applicable en vertu de l'article 30.3\)](#), transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu'il considère utile à ladite administration aux fins de la recherche internationale.

b) [Sans changement] Nonobstant l'alinéa a), l'office récepteur peut notifier au Bureau international au plus tard le 14 avril 2016 qu'il peut, sur requête du déposant présentée avec la demande internationale, décider de ne pas transmettre les résultats d'une recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale. Le Bureau international publie toute notification reçue en vertu de la présente disposition dans la gazette.

[Règle 23bis.2, suite]

c) [Sans changement] Au choix de l'office récepteur, l'alinéa a) s'applique *mutatis mutandis* lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès d'un office autre que celui qui agit en qualité d'office récepteur, que cet autre office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure et que les résultats de cette recherche ou de ce classement sont à la disposition de l'office récepteur sous une forme et d'une manière qu'il accepte, par exemple auprès d'une bibliothèque numérique.

d) [Sans changement] Les alinéas a) et c) ne s'appliquent pas lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, ou lorsque l'office récepteur a connaissance du fait qu'une copie des résultats de la recherche ou du classement antérieurs est à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, par exemple auprès d'une bibliothèque numérique.

e) [Sans changement] Dans la mesure où, le 14 octobre 2015, la transmission sans le consentement du déposant des copies visées à l'alinéa a), ou de telles copies sous une forme particulière comme celles mentionnées à l'alinéa a), n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, cet alinéa ne s'applique pas à la transmission de telles copies, ou à la transmission de telles copies sous la forme particulière concernée, à l'égard de toute demande internationale déposée auprès dudit office récepteur tant qu'une telle transmission sans le consentement du déposant reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international, au plus tard le 14 avril 2016. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.



## Règle 94

### Accès aux dossiers

94.1 [Sans changement]

94.1 bis [Sans changement] *Accès au dossier détenu par l'office récepteur*

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'office récepteur peut permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) L'office récepteur peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l'alinéa c), permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'office récepteur ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l'a informé qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n'y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

94.1 ter à 94.2 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]