

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

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

### **AMELIORATIONS POSSIBLES CONCERNANT LE SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE**

*Document établi par le Bureau international*

#### **RESUME**

1. Le présent document traite des améliorations qu'il est possible d'apporter au système de recherche internationale supplémentaire en réponse à une demande formulée par le groupe de travail à sa huitième session en 2015. En particulier, il propose les modifications suivantes du règlement d'exécution du PCT concernant la recherche internationale supplémentaire :

- extension de 19 à 22 mois, à compter de la date de priorité, du délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire;
- donner la possibilité à une administration indiquée pour la recherche supplémentaire d'établir une opinion écrite qui accompagne l'ensemble des rapports de recherche internationale supplémentaire.

#### **INTRODUCTION**

2. Le groupe de travail, à sa huitième session en mai 2015, a examiné un document (document PCT/WG/8/6) en vue du réexamen du système de recherche internationale supplémentaire par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa quarante-septième session en octobre 2015. Ces délibérations sont résumées aux paragraphes 84 à 90 du résumé présenté par le président (document PCT/WG/8/25); les paragraphes 239 à 251 du rapport (document PCT/WG/8/26) présentent en détail l'ensemble des interventions.

3. Le présent document répond à l'invitation formulée l'année dernière par le groupe de travail afin que le Bureau international soumette, à sa prochaine session, un document portant sur les améliorations susceptibles d'être apportées au système de recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 250 du document PCT/WG/8/26).

#### **EXAMEN PAR LA REUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES DU PCT**

4. En vue des délibérations du groupe de travail à sa présente session, la Réunion des administrations internationales, à sa vingt-troisième session tenue en janvier 2016, a examiné trois modifications possibles du système de recherche internationale supplémentaire, sur la base du document PCT/MIA/23/4, à savoir :

- autoriser les recherches internationales supplémentaires fondées sur des revendications modifiées selon l'article 19;
- étendre le délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire;
- introduire une opinion écrite dans le système de recherche internationale supplémentaire.

5. L'examen de ces modifications à la Réunion des administrations internationales fait l'objet des paragraphes 52 à 58 du résumé présenté par le président (voir le document PCT/MIA/23/14, reproduit dans l'annexe du document PCT/WG/9/2). En particulier, les paragraphes 53 à 55, reproduits ci-dessous, récapitulent les commentaires reçus sur les trois modifications proposées, telles qu'elles sont indiquées au paragraphe 4 :

"53. Les administrations ont appuyé la modification du délai imparti pour demander une recherche internationale supplémentaire consistant à le porter de 19 à 22 mois à compter de la date de priorité, ce qui correspondrait au délai pour le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international.

"54. Certaines administrations ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité de demander une recherche internationale supplémentaire sur des revendications modifiées. Ces préoccupations avaient notamment trait au fait qu'une telle recherche supplémentaire serait contraire à l'intention initiale tendant à limiter la recherche supplémentaire aux collections nationales ou aux documents rédigés dans certaines langues, au fait que l'objet éventuellement modifié devrait déjà faire l'objet d'une recherche en vertu du paragraphe 15.25 des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international et à la valeur additionnelle limitée que cette possibilité apporterait par rapport à l'examen prévu au chapitre II.

"55. Certaines administrations ont indiqué que, si une opinion écrite devait être établie dans le cadre de la recherche internationale supplémentaire, cette possibilité devrait être laissée à l'appréciation de l'administration effectuant la recherche supplémentaire. À cet égard, des préoccupations ont également été exprimées quant au risque qu'une telle opinion écrite obligatoire dissuade d'autres administrations de proposer la recherche internationale supplémentaire. Certaines de ces administrations ont aussi fait observer que les administrations établissant une opinion écrite pourraient augmenter les taxes de recherche internationale supplémentaire afin de couvrir le surcroît de travail lié à l'établissement de cette opinion. Une administration a toutefois indiqué qu'elle pourrait être favorable à une modification de la règle 45*bis*.7.e)i) visant à rendre obligatoire l'inclusion d'explications concernant les citations de documents jugés pertinents. Une autre administration a regretté que l'opinion qu'elle offrait déjà avec le rapport de recherche internationale supplémentaire, qui était établi avec le même soin que l'opinion écrite accompagnant la recherche internationale "principale", ne puisse servir de base à

une demande de traitement accéléré selon le Patent Prosecution Highway (PPH). Cette administration a par conséquent suggéré que, à la discrétion de l'administration proposant la recherche internationale supplémentaire, cette opinion soit considérée comme ayant la même valeur que toute autre opinion écrite établie en vertu du chapitre I ou du chapitre II."

## AMELIORATIONS POSSIBLES

### RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE FONDEE SUR DES REVENDICATIONS MODIFIEES

6. Les paragraphes 7 à 21 du document PCT/MIA/23/4 analysent la possibilité d'autoriser les recherches internationales supplémentaires fondées sur des revendications modifiées. Selon cette analyse, il semble difficile d'envisager qu'une recherche fondée sur des revendications modifiées complète la recherche internationale principale au lieu de la "recommencer".

7. Le fait de "recommencer" une recherche internationale sur la base de revendications modifiées ne rentrerait pas de manière évidente dans le cadre juridique actuel relatif aux recherches internationales supplémentaires et présenterait divers problèmes :

- une recherche internationale "recommencée" ne serait pas une alternative au sein du système de recherche internationale supplémentaire mais introduirait plutôt un nouvel élément dans la recherche internationale (essentiellement, une deuxième recherche sur un ensemble différent de revendications);
- il est difficile de savoir dans quelle mesure la recherche internationale "recommencée" aurait une valeur ajoutée pour le déposant par rapport à la procédure prévue au chapitre II;
- l'administration choisie pour une recherche internationale "recommencée" serait chargée de déterminer si l'objet au-delà de l'exposé de l'invention dans la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée avait été ajouté aux revendications modifiées; si tel était le cas, le déposant n'aurait pas la possibilité d'y remédier au cours de la procédure prévue dans le chapitre I afin de poursuivre la recherche internationale "recommencée" et il devrait à la place déposer une demande selon le chapitre II pour supprimer l'objet ajouté dans la phase internationale;
- il serait difficile de définir la portée des revendications modifiées qui feraient l'objet d'une recherche internationale "recommencée";
- le cadre juridique actuel, qui détermine la compétence des administrations chargées de la recherche internationale pour effectuer des recherches supplémentaires, pourrait ne pas fonctionner à l'égard des recherches internationales "recommencées"; en particulier, empêcher l'administration chargée de la recherche internationale principale d'effectuer une recherche internationale "recommencée" réduirait le rôle de la recherche internationale principale, qui deviendrait une simple recherche internationale "préliminaire"; et
- le potentiel de chevauchement des documents de recherche et la répétition des tâches par différentes administrations chargées de la recherche internationale augmentent.

8. À la lumière des conclusions et préoccupations susmentionnées, le Bureau international estime qu'il n'est pas approprié de prévoir la possibilité de demander une recherche internationale supplémentaire fondée sur des revendications modifiées selon l'article 19.

## DELAI POUR LA PRESENTATION D'UNE DEMANDE DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

9. En ce qui concerne la proposition de modifier les règles, de manière à faire passer à 21 ou 22 mois à compter de la date de priorité le délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire, les principaux facteurs à prendre en considération seraient les suivants (voir également les paragraphes 22 à 31 du document PCT/MIA/23/4) :

- pour une proportion comprise entre 3% et 4% supplémentaires des demandes internationales (selon les chiffres les plus récents), le rapport de recherche international interviendrait avant que le déposant soit invité à décider de présenter ou non une demande de recherche internationale supplémentaire, ce qui laisserait seulement 2% ou 3% des demandes sans rapport de recherche internationale avant le nouveau délai de 22 mois pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire;
- un nouveau délai de 22 mois pour la demande d'une recherche internationale supplémentaire aboutirait à une diminution du nombre de rapports de recherche internationale supplémentaire disponibles avant le délai pour le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international; et
- le délai dont disposerait l'administration pour effectuer la recherche internationale supplémentaire serait réduit; cela renforcerait l'impact des retards de traitement découlant du non-respect des exigences de forme, du non-paiement des taxes lors du dépôt de la demande ou de la demande, par le déposant, d'un examen concernant le non-respect de l'unité de l'invention déterminée par l'administration.

10. Compte tenu de l'appui des administrations internationales en faveur de l'extension du délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire, qui passerait de 19 à 22 mois à compter de la date de priorité de manière à être aligné sur le délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international, une proposition à cet effet est présentée dans l'annexe du présent document. Selon cette proposition, si le Bureau international transmet la demande de recherche supplémentaire et les autres documents indiqués dans la règle 45*bis*.4.e) après l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité du fait que la demande de recherche internationale supplémentaire a été faite selon le nouveau délai proposé, en vertu de la règle 45*bis*.5.a), l'administration commence la recherche internationale supplémentaire immédiatement après la réception de ces documents. Dans un tel cas, le Bureau international devrait avoir reçu le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale "principale", afin de pouvoir transmettre ces documents à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire en même temps que la demande.

## ÉTABLISSEMENT D'UNE OPINION ECRITE QUI ACCOMPAGNE LE RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

11. En ce qui concerne la proposition de modifier les règles de manière à demander ou à permettre aux administrations proposant des recherches supplémentaires d'établir une opinion écrite qui accompagne le rapport de recherche internationale supplémentaire, il n'est pas nécessaire de modifier les règles pour qu'un plus grand nombre d'administrations donnent des explications supplémentaires, dans le rapport de recherche internationale supplémentaire, concernant l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir les paragraphes 32 à 45 du document PCT/MIA/23/4). Toutefois, si le cadre réglementaire était modifié pour que davantage d'informations soient fournies avec le rapport de recherche internationale supplémentaire, les deux principales options seraient :

- une modification de la règle 45*bis*.7.e), afin qu'il soit obligatoire d'inclure des explications au sujet des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire qui sont jugés pertinents; ou
- l'introduction d'une opinion écrite dans le rapport de recherche internationale supplémentaire; dans ce cas, il conviendrait de déterminer le contenu de l'opinion, mais aussi de décider dans quelles situations l'opinion écrite devrait être obligatoire ou si le choix de l'établissement de l'opinion écrite devrait être laissé à chaque administration.

12. À la Réunion des administrations chargées de la recherche internationale, la proposition visant à demander aux administrations proposant des recherches supplémentaires d'établir dans tous les cas une opinion écrite avec le rapport de recherche internationale supplémentaire n'a fait l'objet d'aucun appui. Toutefois, une administration a indiqué qu'elle pourrait appuyer une modification de la règle 45*bis*.7.e) afin qu'il soit obligatoire d'inclure des explications au sujet des citations des documents jugés pertinents. Il a également été suggéré que les administrations aient la possibilité de donner une opinion écrite avec le rapport de recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 5 ci-dessus).

13. Afin de donner davantage de flexibilité aux administrations qui proposent des recherches supplémentaires, le Bureau international propose de ne pas modifier la règle 45*bis*.7.e) afin de rendre obligatoire l'inclusion, dans le rapport de recherche internationale supplémentaire, d'explications au sujet des citations des documents jugés pertinents. Cela étant, puisque ces explications pourraient être utiles pour les déposants et les tiers, leur inclusion est vivement recommandée.

14. En ce qui concerne la proposition de prévoir la possibilité, pour une administration, d'établir une opinion écrite avec le rapport de recherche internationale supplémentaire, il convient de noter que, si cette possibilité peut s'avérer utile dans le cadre du système de recherche internationale supplémentaire, elle ajoute un degré supplémentaire de complexité à ce système. Les administrations offrent déjà des services différents en matière de recherche internationale supplémentaire; l'introduction d'une nouvelle possibilité ne ferait qu'amplifier ces différences.

15. Par ailleurs, l'un des avantages liés à cette nouvelle option serait la possibilité, pour les offices désignés, d'accepter qu'une opinion écrite positive établie durant la recherche internationale supplémentaire forme la base d'une demande selon la procédure accélérée d'examen des demandes de brevet du PCT (PPH – PCT). Pour autant, cela ne fonctionnerait que si la recherche internationale supplémentaire avait couvert l'ensemble de la documentation minimale du PCT. Cette option pourrait donc contribuer davantage au passage d'un véritable système de recherche internationale supplémentaire à un système de recherche internationale secondaire. Elle pourrait également aboutir, pour les déposants qui avaient reçu deux rapports différents, à choisir uniquement ce qui leur convient aux fins de la procédure PPH – PCT, entre un rapport établi par l'administration chargée de la recherche internationale principale et un rapport établi par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.

16. Le groupe de travail pourrait donc envisager de se pencher sur la question de savoir s'il convient de prévoir une telle possibilité dans le règlement d'exécution. Afin de faciliter les délibérations, l'annexe contient les propositions relatives aux nouvelles règles 45*bis*.7*bis* et 45*bis*.8.b-*bis*). Selon la proposition de nouvelle règle 45*bis*.7*bis*, toute administration souhaitant établir une opinion écrite devrait inclure une disposition à cet effet dans son accord avec le Bureau international en vertu de l'article 16.3)b). Pour offrir des garanties aux déposants, l'administration qui choisirait d'inclure cette possibilité devrait établir une opinion écrite pour toutes ses recherches internationales supplémentaires. L'opinion écrite serait établie comme l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (principale) et transmise au Bureau international, avec le rapport de recherche internationale supplémentaire

ou une déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi. Toutefois, il ne serait pas exigé de reprendre le classement de l'administration chargée de la recherche internationale (principale) dans l'opinion écrite, puisqu'il ne fait pas partie du rapport de recherche internationale supplémentaire.

17. Dans le cas où aucune demande d'examen préliminaire international ne serait reçue, en vertu de la nouvelle règle 45*bis*.8.b-*bis*), le Bureau international communiquerait l'opinion écrite à l'office désigné après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à moins que le déposant n'ait demandé l'ouverture de la phase nationale avant l'expiration de ce délai. L'opinion écrite serait traduite en anglais et le déposant aurait la possibilité de présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction, comme pour le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I).

18. Dans le cas où une demande d'examen préliminaire international aurait été reçue, le Bureau international communiquerait l'opinion écrite à l'administration chargée de l'examen préliminaire international; une nouvelle instruction à cet effet pourrait être ajoutée aux instructions administratives, semblable à l'instruction 420.b) à l'égard du rapport de recherche internationale supplémentaire. L'opinion écrite, en vertu de la nouvelle règle 45*bis*.8.b-*ter*), serait prise en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour l'établissement d'une opinion écrite ou du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), sauf si l'administration avait déjà commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

*19. Le groupe de travail est invité à faire des observations sur les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT figurant 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 45bis Recherches internationales supplémentaires.....	2
45bis.1 <i>Demande de recherche supplémentaire</i> .....	2
45bis.2 à 4 [Sans changement].....	2
45bis.5 [Sans changement] <i>Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire</i> .....	2
45bis.6 et 7 [Sans changement].....	2
45bis.7bis <i>Opinion écrite de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire</i> .....	3
45bis.8 <i>Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire et de l'opinion écrite de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire</i> .....	3
45bis.9 <i>Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire</i> .....	4
Règle 90bis Retraits .....	6
90bis.1 à 3 [Sans changement].....	6
90bis.3bis Retrait d'une demande de recherche supplémentaire .....	6
90bis.4 à 7 [Sans changement].....	6

---

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

## Règle 45bis

### Recherches internationales supplémentaires

#### 45bis.1 *Demande de recherche supplémentaire*

a) Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration d'un délai de ~~19~~22 mois à compter de la date de priorité, demander qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l'égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l'égard de plusieurs de ces administrations.

b) à e) [Sans changement]

#### 45bis.2 à 4 [Sans changement]

#### 45bis.5 [Sans changement] *Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire*

a) [Sans changement] L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv); toutefois, l'administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu'à ce qu'elle ait également reçu les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)v) ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.

b) à h) [Sans changement]

#### 45bis.6 et 7 [Sans changement]



45bis.7bis Opinion écrite de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire

a) Si cela est déclaré dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire établit une opinion écrite, en même temps qu'elle établit le rapport de recherche internationale supplémentaire ou qu'elle fait la déclaration visée à l'article 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi. Cette opinion écrite porte sur :

i) la question de savoir si l'invention revendiquée semble nouvelle, impliquer une activité inventive (être non évidente) et susceptible d'application industrielle;

ii) la question de savoir si la demande internationale remplit les conditions du traité et du présent règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.

L'opinion écrite est accompagnée de toute autre observation prévue par le présent règlement d'exécution.

b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s'appliquent *mutatis mutandis*.

45bis.8 *Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire et de l'opinion écrite de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire*

a) L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant

i) une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, selon le cas, et

[Règle 45bis.8.a), suite]

ii) une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 45bis.7bis, le cas échéant.

b) [Sans changement] Sous réserve de l'alinéa c), l'article 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) s'appliquent comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.

b-bis) Si un rapport d'examen préliminaire international n'a pas été ou ne doit pas être établi, les règles 44bis.2 à 44bis.4 s'appliquent à l'opinion écrite établie en vertu de la règle 45bis.7bis mutatis mutandis.

b-ter) Lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international doit être établi, sous réserve de l'alinéa c), les règles 62bis et 66.1bis.d) s'appliquent à l'opinion écrite établie en vertu de la règle 45bis.7bis mutatis mutandis.

c) Un rapport de recherche internationale supplémentaire ou une opinion écrite établie en vertu de la règle 45bis.7bis ne doit pas nécessairement être pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'établissement d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'il est reçu par cette administration après qu'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

*45bis.9 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire*

a) [Sans changement] Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu'elle était disposée à le faire dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.

a-bis) Une administration chargée de la recherche internationale compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire peut, dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), déclarer qu'elle établira une opinion écrite en vertu de la règle 45bis.7bis en même temps que le rapport de recherche internationale supplémentaire ou que la déclaration visée à l'article 17.2.a) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi.

b) et c) *[Sans changement]*

## Règle 90bis

### Retraits

90bis.1 à 3 [Sans changement]

90bis.3bis Retrait d'une demande de recherche supplémentaire

a) Le déposant peut retirer une demande de recherche supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant et au Bureau international, en application de la règle 45bis.8.a), du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu'il n'en sera pas établi [et, le cas échéant, de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 45bis.7bis.](#)

b) Le retrait est effectif dès réception, dans le délai visé à l'alinéa a), d'une déclaration adressée par le déposant, au choix, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou au Bureau international, étant entendu que, si la déclaration ne parvient pas à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à temps pour empêcher la transmission du rapport ou de la déclaration [et de l'opinion écrite](#) visés à l'alinéa a), la communication de ce rapport ou de cette déclaration selon l'article 20.1) applicable en vertu de la règle 45bis.8.b), [et la communication de cette opinion écrite selon la règle 44bis.2 applicable en vertu de la règle 45bis.8.b-bis](#), sont néanmoins effectuées.

90bis.4 à 7 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]