

OMPI



PCT/A/36/7

ORIGINAL : français

DATE : 17 août 2007

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)**

ASSEMBLÉE

**Trente-sixième session (16^e session ordinaire)
Genève, 24 septembre – 3 octobre 2007**

**RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES : PROPOSITIONS
DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT**

Proposition de la France

PROPOSITION

1. La proposition ci-après émanant de la délégation de la France et reçue par le directeur général le 6 août 2007 a trait au système de recherches internationales supplémentaires proposé (voir l'annexe II du document PCT/A/36/1 en ce qui concerne le texte des modifications susceptibles d'être apportées au règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)¹ dans la perspective d'un tel système).

¹ Dans le présent document, le terme "articles" renvoie aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou aux articles des accords conclus avec des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international en vertu des articles 16.3)b) et 32.3) du PCT, et le terme "règles" renvoie aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution") ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas.

“INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

“Paris, le 6 août 2007

“M. Kamil Idris
Directeur général
OMPI
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH1211 Genève 20

“Objet : Proposition de modification du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets afin d'introduire un système de recherches internationales supplémentaires.

“Monsieur le Directeur général,

“Lors de sa dernière session (9^{ème} session, 23-26 avril 2007), le Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets a procédé à l'examen détaillé du texte d'une proposition relative à un système de recherches internationales supplémentaires, discutée depuis 2004, et contenue dans le document PCT/R/WG/9/2 et 2 Corr. Au cours de cette réunion, le président a conclu qu'un accord avait été atteint sur le texte des modifications qu'il conviendrait d'apporter au règlement d'exécution en vue de l'introduction de ce système, sous réserve des observations et précisions exprimées lors de la réunion et d'éventuelles modifications de forme à apporter par le Secrétariat.

“Toutefois, le groupe de travail n'est pas parvenu à un consensus quant à l'envoi, pour adoption, de cette proposition, à l'Assemblée de l'Union du PCT, deux délégations s'y opposant.

“Le président a conclu que le groupe de travail adresserait à l'Assemblée un rapport détaillé contenant une copie du texte des propositions de modification à apporter au règlement d'exécution approuvé par les participants de la réunion. L'Assemblée n'est invitée qu'à prendre note du contenu du rapport de la session (document PCT/R/WG/9/8, rapport reproduit à l'annexe I du document soumis à l'Assemblée PCT/A/36/1). Cette situation signifie que l'Assemblée ne statuera pas sur la proposition, à moins qu'une demande expresse émanant d'un État contractant ne l'invite à le faire.

“Au regard de ces éléments, je souhaite vous faire part, Monsieur le Directeur général, du souhait de la France d'inviter l'Assemblée à examiner la proposition relative à un système de recherches internationales supplémentaires et à adopter le texte des modifications du règlement d'exécution qui figure à l'annexe II du document PCT/A/36/1. La France invite aussi l'Assemblée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ces modifications.

“Je souhaite vous préciser les raisons qui conduisent la France à ouvrir le débat sur cette proposition à l’Assemblée de l’Union du PCT.

“Tout d’abord, de manière générale, il est important de réaffirmer le principe selon lequel la recherche internationale doit permettre de découvrir un état de la technique le plus complet possible. La proposition du Bureau international permet aux déposants de demander, pendant la phase internationale de la demande PCT, des recherches internationales supplémentaires. La proposition va donc dans le sens de l’intérêt des utilisateurs en leur permettant d’avoir une vision plus claire de l’état de la technique pendant la phase internationale. Elle a d’ailleurs été appuyée par une grande majorité des groupes d’utilisateurs lors de la dernière session du groupe de travail.

“L’intérêt de cette proposition est d’introduire un système facultatif aussi bien pour les déposants, pour lesquels il s’agirait d’un service supplémentaire offert par le PCT, que pour les administrations internationales, qui peuvent faire le choix de ne pas rejoindre ce système.

“Le système procure également une certaine souplesse aux administrations internationales dans la mise en œuvre des recherches internationales supplémentaires conduisant à ne pas modifier leur organisation du travail interne.

“En conclusion, cette proposition permet de répondre, de manière pratique et pragmatique, à une attente des utilisateurs tout en conservant une certaine flexibilité pour les administrations internationales.

“Pour l’ensemble de ces raisons, je souhaite, Monsieur le Directeur général, que vous puissiez porter à la connaissance des autres délégations la demande de la France et, que vous puissiez prendre les mesures nécessaires afin que cette proposition soit inscrite, pour adoption, à l’ordre du jour de l’Assemblée de l’Union du PCT et qu’elle fasse l’objet d’une discussion lors de cette Assemblée.

“Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée.

[signé]

“Benoît BATTISTELLI”

2. Si l’assemblée décide d’adopter les modifications du règlement d’exécution proposées par la délégation de la France, il lui faudrait prendre des décisions en ce qui concerne l’entrée en vigueur de ces modifications et convenir aussi des modifications à apporter par voie de conséquence aux accords conclus selon l’article 16.3)b) entre le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale qui sont prêtes à réaliser des recherches internationales supplémentaires. Les projets de textes élaborés par le Bureau international à cet égard figurent dans les paragraphes ci-après.

POINTS DÉCOULANT DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

3. Si les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT concernant l'introduction d'un système de recherches internationales supplémentaires étaient adoptées par l'assemblée ainsi que le propose la délégation de la France, les administrations chargées de la recherche internationale qui sont prêtes à réaliser des recherches internationales supplémentaires et le Bureau international auraient besoin de temps pour mettre en œuvre les modifications nécessaires, en particulier au niveau des procédures et du cadre juridique ainsi que des systèmes informatiques connexes. À cet effet, il conviendrait d'autoriser un délai d'environ 15 mois à partir de l'adoption des modifications.

4. En ce qui concerne les dispositions transitoires, il conviendrait que les modifications soient applicables non seulement aux demandes internationales déposées après la date d'entrée en vigueur mais aussi aux demandes en instance pour lesquelles il serait encore possible, compte tenu des délais applicables, qu'une demande de recherche internationale supplémentaire soit demandée et réalisée.

5. Le projet de décision ci-après relatif à l'entrée en vigueur et aux dispositions transitoires serait donc proposé à l'assemblée pour examen si elle décidait d'adopter les modifications du règlement d'exécution proposées par la délégation de la France :

“Les modifications du règlement d'exécution du PCT figurant à l'annexe II du document PCT/A/36/1 entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2009 et s'appliqueront :

“i) aux demandes internationales qui ont pour date de dépôt international le 1^{er} janvier 2009 ou une date postérieure; et

“ii) toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1^{er} janvier 2009 et pour laquelle le délai prescrit pour effectuer une demande de recherche internationale supplémentaire selon la nouvelle règle 45*bis*.1.a) expire le 1^{er} janvier 2009 ou à une date postérieure.”

6. Il convient de noter, naturellement, que, en tout état de cause, aucune recherche internationale supplémentaire ne sera disponible dans la pratique tant qu'au moins une administration chargée de la recherche internationale ne sera pas prête à offrir ce service.

POINTS DÉCOULANT DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION : ACCORDS EN VERTU DE L'ARTICLE 16.3)b) DU PCT

7. Les accords existants conclus conformément à l'article 16.3)b) du PCT entre le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale doivent être renouvelés et les textes proposés figurent dans le document PCT/A/36/4. Si les modifications du règlement d'exécution en vue de l'introduction d'un système de recherches internationales supplémentaires sont adoptées par l'assemblée ainsi que le propose la délégation de la France, certaines autres dispositions devraient être introduites dans les accords conclus avec les administrations qui souhaitent offrir des recherches internationales supplémentaires, et il conviendrait donc que l'assemblée approuve l'incorporation de ces dispositions supplémentaires au moment d'adopter les modifications du règlement d'exécution.

8. Les modifications qu'il faudrait apporter sont liées aux dispositions ci-après du règlement d'exécution modifié :

i) les règles 45*bis*.1.e)ii) et 45*bis*.9.a) prévoyant l'incorporation dans l'accord applicable d'une déclaration selon laquelle l'administration concernée est prête à effectuer des recherches internationales supplémentaires (voir aussi le point iii) ci-après);

ii) la règle 45*bis*.5.f) prévoyant que l'accord applicable doit indiquer les documents sur lesquels doivent porter les recherches internationales supplémentaires effectuées par l'administration;

iii) les règles 45*bis*.5.g) et 45*bis*.9.a) et c) relatives aux limitations et aux conditions énoncées dans l'accord applicable en ce qui concerne la compétence de l'administration pour effectuer des recherches internationales supplémentaires.

9. Les accords devront aussi tenir compte des règles 45*bis*.3.a) et e) et 45*bis*.6.c) qui prévoient, respectivement, le paiement d'une taxe de recherche supplémentaire, le remboursement de la taxe de recherche supplémentaire dans certaines circonstances et le versement d'une taxe de réexamen dans certaines circonstances. Il ne serait toutefois pas nécessaire à cet égard de modifier les textes proposés dans le document PCT/A/36/4 puisque les questions relatives aux taxes sont déjà suffisamment développées dans chacun des projets d'accord; plus précisément, les articles 5.1) et 2) des projets d'accord prévoient que ces points seront traités dans l'annexe C de ces accords, annexe qui peut être modifiée par voie de notification par l'administration concernée selon le texte proposé de l'article 11.3)ii).

10. Une autre disposition dans la règle 45*bis*.4.f) permettrait à une administration offrant des recherches internationales supplémentaires d'exiger du Bureau international la traduction dans certains cas de l'opinion écrite rédigée par l'administration chargée de la recherche internationale pendant la recherche internationale principale. Il ne semble pas nécessaire de faire figurer à cet égard dans les accords une quelconque disposition expresse; ce point, comme toutes les autres exigences de ce type, serait développé dans le cadre des informations publiées dans le Guide du déposant du PCT.

11. Si l'assemblée décidait d'adopter les modifications du règlement d'exécution proposées par la délégation de la France, il serait donc proposé d'inclure les nouvelles propositions ci-après dans l'accord conclu avec une quelconque administration qui informe le directeur général qu'elle est prête à effectuer des recherches internationales supplémentaires :

i) en tant que nouvel alinéa à ajouter à l'article 11 de l'accord applicable :

“4) L'Administration effectue des recherches internationales supplémentaires conformément à la règle 45*bis* portant au moins sur les documents mentionnés dans l'annexe E du présent accord, sous réserve des limitations et des conditions énoncées dans cette annexe.”

ii) en tant que nouveau sous-alinéa à ajouter à l'article 11.3) de l'accord applicable :

“iv) modifier les indications et les renseignements relatifs aux recherches internationales supplémentaires figurant dans l'annexe E du présent accord.”

iii) en tant que nouvelle annexe à ajouter à l'accord applicable :

“Annexe E
“Recherche internationale supplémentaire :
documents sur lesquels porte la recherche; limitations et conditions”

*“[les indications et les renseignements pertinents à faire figurer dans l'annexe E
seront communiqués par l'administration concernée]”*

12. La date d'entrée en vigueur des modifications mentionnées dans le paragraphe précédent ne pourrait, naturellement, pas être antérieure à l'entrée en vigueur des modifications du règlement d'exécution et ferait l'objet d'un accord entre l'administration concernée et le directeur général.

13. L'assemblée est invitée à décider d'adopter ou non les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT figurant à l'annexe II du document PCT/A/36/1 en ce qui concerne l'introduction du système de recherches internationales supplémentaires, conformément à la proposition de la délégation de la France.

14. Si l'assemblée décide d'adopter ces modifications, elle est invitée en outre

i) à adopter le projet de décision proposé au paragraphe 5 du présent document en ce qui concerne l'entrée en vigueur et les dispositions transitoires;

ii) à noter que les recherches internationales supplémentaires ne seront disponibles dans la pratique qu'au moment où au moins une administration chargée de la recherche internationale sera prête à offrir ce service;

iii) à approuver l'incorporation dans l'accord applicable conclu selon l'article 16.3) du PCT, lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale informe le directeur général qu'elle est prête à effectuer des recherches internationales supplémentaires, des dispositions énoncées au paragraphe 11 du présent document avec effet à une date qui devra être convenue par l'administration et le directeur général.