

OMPI



PCT/R/2/7 Add.1
ORIGINAL : anglais
DATE : 24 juin 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

COMITÉ SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Deuxième session
Genève, 1^{er} – 5 juillet 2002

PROPOSITION VISANT À CE QUE LE DÉPOSANT CONTINUE À BÉNÉFICIER
DU DROIT À COMMUNIQUER SELON L'ARTICLE 34

*Proposition de l'Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA),
de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI),
de l'Association des avocats américains (ABA) et de l'Institut de la propriété intellectuelle
du Canada (IPIC)*

1. La présente proposition est une réponse aux propositions faites par le Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à propos du traitement de l'opinion sur la brevetabilité que l'administration chargée de la recherche internationale établit dans le cadre du rapport de recherche internationale, lorsque le déposant présente une demande d'examen préliminaire international.

Système actuel

2. Le système actuel d'examen préliminaire international, tel qu'il est prévu dans la règle 66 du règlement d'exécution du PCT, comporte des sauvegardes visant à ce que le déposant ait la possibilité de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ainsi que le prévoit l'article 34.2.a). Si le déposant respecte les délais fixés dans la règle, il peut être certain que les modifications ou observations qu'il soumettra en vertu de l'article 19 ou de l'article 34 *seront* prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international¹. En outre, toujours selon le système actuel, l'administration chargée de l'examen préliminaire international est tenue de notifier par écrit au déposant les irrégularités figurant dans la demande qui empêcheront l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international favorable, et d'inviter le déposant à présenter une réponse appropriée².

Système proposé

3. Dans le cadre de la proposition d'un système renforcé de recherche internationale, la majorité des délégués ayant un droit de vote au sein du Groupe de travail sur la réforme du PCT a considéré que l'opinion sur la brevetabilité établie par l'administration chargée de la recherche internationale constituerait, aux fins de l'examen préliminaire international, la première opinion écrite³. Pour les déposants, cela signifie que l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne procéderait à aucun autre examen en vue de l'établissement de la première opinion écrite conformément à la règle 66.2).

4. Actuellement, des modifications selon l'article 19 sont apportées en réponse au rapport de recherche internationale, avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international ou en même temps que celle-ci. Souvent aussi, des modifications ou observations selon l'article 34 sont apportées en réponse à ce même rapport et sont déposées en même temps que la demande d'examen préliminaire international afin que l'administration chargée de cet examen les prenne en considération dès le début de la procédure, notamment lors de l'établissement de la première opinion écrite, ce qui permet au déposant de déterminer si d'autres modifications ou observations seront nécessaires pour obtenir un rapport d'examen préliminaire international favorable. Cependant, étant donné que l'opinion sur la brevetabilité sera remise au déposant en même temps que le rapport de recherche internationale, elle sera normalement établie avant la présentation de la demande d'examen préliminaire et avant que le déposant n'ait eu une possibilité raisonnable d'envisager de soumettre des modifications ou des observations selon l'article 19 ou l'article 34. L'établissement, par l'administration chargée de la recherche internationale, d'une opinion sur la brevetabilité qui serait

¹ Règle 66.1.c) et d).

² Règle 66.2.a) et c).

³ Paragraphe 39 du document PCT/R/WG/2/12 (résumé de la deuxième session du Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets, établi par la présidence).

systématiquement une première opinion écrite, sans qu'il soit procédé ultérieurement à l'examen prévu par le chapitre II du traité, paraît court-circuiter les mesures de sauvegarde qui l'obligent, conformément à la règle 66.1.c) et d), à tenir compte des modifications et observations que le déposant peut soumettre.

5. Si la proposition d'un système renforcé de recherche et d'examen était retenue, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne pourrait pas entreprendre cet examen avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard : trois mois à compter de la délivrance du rapport de recherche internationale et de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale ou 22 mois à compter de la date de priorité⁴; or, le fait que l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale soit systématiquement considérée comme la première opinion écrite conformément à la règle 66.2.a) empêcherait toute notification au déposant, dans la première opinion écrite, de la mesure dans laquelle l'examineur de l'administration chargée de l'examen préliminaire international tiendra compte des modifications ou observations soumises par le déposant dans les délais prévus à la règle 66.1.d) en réponse au rapport de recherche internationale et à l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale. C'est uniquement à l'examineur de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qu'il appartiendrait de décider d'adresser ou non une notification au déposant sous la forme d'autres opinions écrites⁵.

6. En outre, il n'existe aucune garantie que le déposant aura la possibilité de présenter des modifications ou des observations si l'administration chargée de l'examen préliminaire international rejette l'opinion sur la brevetabilité établie par l'administration chargée de la recherche internationale et établit un rapport d'examen préliminaire international défavorable, sur d'autres bases.

7. Tout porte à croire que le système proposé pourrait avoir des conséquences peu souhaitables :

1) le déposant, qui aurait versé une certaine somme pour l'examen préliminaire international, ne bénéficierait d'aucun autre examen quant au fond après l'opinion sur la brevetabilité établie par l'administration chargée de la recherche internationale (c'est-à-dire qu'apparemment, il "n'en aurait pas pour son argent");

2) le déposant qui demanderait la procédure prévue par le chapitre II du traité dans l'espoir de faire valoir le droit, prévu à l'article 34.2.a) et b), de communiquer avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international et d'obtenir un rapport d'examen préliminaire international favorable après une opinion sur la brevetabilité défavorable, se verrait en réalité refuser cette possibilité; et

⁴ Page 29 (propositions concernant la règle 69.1) de l'annexe du document PCT/R/2/7.

⁵ Règle 66.4).

3) la charge de travail découlant du traitement véritable de la demande serait déplacée vers la phase nationale ou régionale⁶.

8. Un rapport d'examen préliminaire international favorable est toujours utile au déposant puisqu'il facilite le traitement de la demande dans la phase nationale ou régionale. Il existe au moins deux cas où il est essentiel pour le déposant d'obtenir un rapport d'examen préliminaire international favorable :

1) lorsque le déposant dépend d'investisseurs pour le financement de l'entrée dans la phase nationale ou régionale et l'exploitation de l'invention, et

2) lorsque l'invention doit être protégée dans un grand nombre de pays qui n'ont pas les ressources nécessaires à un examen quant au fond.

Proposition de nouvelle règle 66.2.f)

9. Étant donné la charge de travail à laquelle les administrations internationales doivent actuellement faire face, il est proposé de réintroduire ces sauvegardes sous une forme réduite grâce à la mise en place d'une procédure de notification simplifiée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, qui ne serait utilisée que dans certains cas, à savoir

1) lorsqu'il est nécessaire de notifier au déposant un avis défavorable de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, qui ne lui a pas été communiqué auparavant en relation avec l'opinion sur la brevetabilité établie par l'administration chargée de la recherche internationale, et de donner au déposant une possibilité équitable d'y répondre; et

2) lorsque le déposant qui a répondu quant au fond à l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale doit avoir une possibilité équitable de pleinement comprendre les questions soulevées lors de l'examen et d'y répondre en vue d'essayer d'obtenir un rapport d'examen préliminaire international favorable.

10. Il est proposé d'ajouter l'alinéa f) ci-après à la règle 66.2) du règlement d'exécution du PCT :

“f) l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'établit pas de rapport d'examen préliminaire international défavorable dans l'un des cas énumérés à l'alinéa a) i) à vii) sans adresser préalablement au déposant la notification visée aux alinéas a) à d) si :

⁶ Bien que ce point n'ait pas donné lieu à de nombreuses délibérations lors de la deuxième session du Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets, l'Office européen des brevets a proposé de déplacer le dialogue qui fait partie intégrante de la procédure selon le PCT (charge de travail liée à l'examen de la demande) de la phase internationale à la phase nationale. Voir les paragraphes 7 et 8 du document PCT/R/WG/2/1 Add.1.

“i) ce rapport diffère quant au fond de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43*bis*.1), ou si

“ii) le déposant a présenté une modification importante ou des arguments de fond en réponse à cette opinion écrite.”

[Fin du document]