

OMPI



PCT/R/WG/2/10

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 avril 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Deuxième session
Genève, 29 avril – 3 mai 2002

OBSERVATIONS DE L'EPI CONCERNANT LES DOCUMENTS SOUMIS À
LA DEUXIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU PCT

Propositions présentées par
l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)

GÉNÉRALITÉS

1. L'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI), conscient de l'importance du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), formule en ce qui concerne les documents dont le Groupe de travail sur la réforme du PCT est saisi les observations ci-après.

DOCUMENTS PCT/R/WG/2/1 ET PCT/R/WG/2/9

2. L'entreprise actuelle de simplification et de rationalisation du système du PCT ne devrait pas aboutir à un PCT "nouveau" encore plus complexe que le système actuel

Règle 42

3. S'il est vrai que le délai actuellement imparti pour l'établissement du rapport de recherche (en moyenne 15,5 mois à compter de la date de priorité) peut être quelque peu assoupli, la charge de travail qu'entraînerait le fait que les rapports de recherche seraient dans

la quasi-totalité des cas établis après la publication de la demande PCT, de sorte que pratiquement tous devraient faire l'objet d'une publication A3 distincte, ne doit pas être sous-estimée. Étant donné que pratiquement toutes les demandes PCT sont déposées en fin de délai de priorité, le délai de 16 mois à compter de la date de dépôt ne s'appliquera qu'en de rares circonstances et le délai serait généralement de 22 mois à compter de la date de priorité. Résultat, le rapport de recherche serait publié plus de quatre mois après la publication A2 de la demande PCT. Il s'agit là d'une nette détérioration par rapport à la situation actuelle, dans laquelle les publications PCT sont encore pour la plupart des publications A1 incluant le rapport de recherche.

4. L'EPI propose donc de fixer le délai pour l'établissement du rapport de recherche selon le PCT à 17 mois à compter de la date de priorité, ce qui (compte tenu des possibilités actuelles de communication par voie électronique) permettrait au Bureau international de publier les demandes PCT en tant que publications A1 incluant le rapport de recherche.

Règle 43.5bis

5. Le texte proposé pour la règle 43.5bis.a)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 chargée de la recherche internationale;*”

est vague et imprécis, étant donné que la portée de cet examen n'est pas définie. En outre, l'alinéa iii) ne paraît se rapporter à rien.

6. Point très important : compte tenu de la proposition tendant à ce que l'opinion soit acceptée comme rapport définitif d'examen préliminaire international si elle est positive ou en l'absence de réponse du déposant, cette opinion devrait être fondée sur un examen complet portant à la fois sur les conditions de brevetabilité énumérées à l'article 33 et sur le respect des dispositions des articles 3 à 8 relatives à la forme ou au contenu et des règles 3 à 13 correspondantes. Un examen approfondi dans la phase internationale est aussi de l'intérêt de tous les offices nationaux de brevet qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour effectuer un examen complet en phase nationale.

7. Par conséquent, l'EPI propose de reproduire, *mutatis mutandis*, le texte actuel de la règle 66.2 à la règle 43.5bis.a). Cela concorderait bien avec la proposition de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) (voir le projet de règle 66.2 modifiée proposé par l'USPTO) tendant à ce que cette partie “opinion” du rapport de recherche constitue la première opinion écrite dans la procédure PCT-II.

Règles 43.7bis et 53bis

8. Le projet de règle 43.7bis prévoit que le rapport de recherche contiendra toujours une invitation à répondre adressée au déposant, alors que le projet de règle 53bis part du principe que la partie du rapport de recherche qui énonce une opinion positive constituera le rapport d'examen préliminaire international, de sorte que dans ce cas, une réponse du déposant serait inappropriée. En bonne logique, si la partie opinion du rapport de recherche est positive, le rapport de recherche ne devrait pas comporter d'invitation à répondre.

Règle 70.12

9. Compte tenu de la finalité de l'examen de la demande PCT dans la phase internationale et de la portée qu'il doit avoir, comme nous l'avons dit à propos de la règle 43.5*bis*, il ne devrait pas être facultatif que le rapport d'examen préliminaire international comporte des observations au sujet des articles 5 et 6. Par conséquent, l'EPI propose de reformuler comme suit la règle 70.12 :

“Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

“ i) la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution, en particulier si la demande internationale appelle des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description, elle l'indique dans le rapport en motivant son opinion;

~~“ ii) [Supprimé] la demande internationale appelle des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description, elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;~~

“iii) et (iv) [Sans changement]”

DOCUMENT PCT/R/WG/2/2

Règle 4.9

10. La fin du projet de paragraphe a)ii) n'est pas claire : elle peut être interprétée comme une exigence de cette indication de la part du déposant devant l'office récepteur. L'EPI propose donc de supprimer le membre de phrase suivante : “et que l'indication expresse visée dans ces articles soit reportée jusqu'à l'accomplissement des actes visés à l'article 22.1)”.

Règle 49bis.1

11. Il devrait être précisé que ces indications sont à donner à l'office désigné concerné.

DOCUMENT PCT/R/WG/2/3

12. L'EPI estime qu'un rétablissement du droit de priorité uniquement aux fins du calcul des différents délais du PCT n'a pas grand sens. En outre, cela ne cadre pas avec les dispositions actuelles du PCT relatives à l'inobservation d'un délai : actuellement, si un office récepteur reconnaît qu'un courrier a été posté en temps voulu mais a subi un retard et qu'en conséquence il ne déclare pas la demande réputée retirée, cette décision produit effet dans tous les États désignés. C'est seulement si l'office récepteur refuse les arguments du déposant et déclare la demande réputée retirée que le déposant a une possibilité de réexamen en phase nationale. L'EPI estime que le même système devrait s'appliquer au rétablissement du droit de priorité : si l'office récepteur accepte le rétablissement, le droit de priorité est rétabli avec effet mondial et si l'office récepteur n'accepte pas le rétablissement, le déposant peut demander aux différents offices désignés un réexamen conformément aux dispositions de leur législation nationale applicables en l'espèce. L'EPI est donc favorable à la règle 26*bis*.3.h).

Règle 26bis.3d)ii)

13. Des preuves ne devraient être demandées que lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité des arguments invoqués pour expliquer le retard.

DOCUMENT PCT/R/WG/2/4

Règle 49.6

14. Cette règle donne à penser qu'un office désigné ne peut réactiver une demande en phase nationale que dans les conditions prévues à l'article 12 du PLT. Il devrait être énoncé clairement qu'un office désigné peut aussi réactiver une demande en phase nationale dans les conditions prévues à l'article 11 du PLT. En fait, la Convention sur le brevet européen telle que révisée en 2000 applique à cette fin l'article 11 du PLT.

15. En ce qui concerne la règle 49.6.d), des preuves ne devraient être demandées que lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité des arguments invoqués pour expliquer le retard.

DOCUMENT PCT/R/WG/2/7

16. Tout en étant d'une manière générale favorable à une simplification en ce qui concerne les signatures, en particulier parce que la signature de l'inventeur (codéposant pour les États-Unis seulement) peut être difficile à obtenir, l'EPI estime que des signatures restent nécessaires pour un retrait ou pour des modifications. Nul ne va déposer une demande de brevet ou une demande d'examen préliminaire international au nom d'un concurrent, mais il s'agit d'éviter le risque qu'une demande (ou une désignation ou une revendication de priorité contenue dans cette demande) puisse être retirée par un concurrent, ou que l'on puisse modifier les revendications contenues dans la demande d'un concurrent de façon à les rendre inoffensives. Pour cette raison, l'EPI préfère l'annexe II à l'annexe I.

Règle 90bis.5

17. Cette règle ne devrait pas être modifiée. D'une manière générale, il n'y a aucune nécessité de rendre le retrait facile. Avec la modification proposée, un "malentendu" entre codéposants pourrait avoir des conséquences fatales.

Règle 92.1(b-bis)

18. Cette règle ne devrait pas être adoptée pour les raisons exposées ci-dessus.

DOCUMENT PCT/R/WG/2/8

19. L'EPI est d'une manière générale favorable aux modifications proposées.

Règle 20.4.e)

20. Dans la version anglaise, le dernier mot doit être “sought” et non “ought”.

21. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.

[Fin du document]