

OMPI



PCT/R/WG/2/11
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

SYSTÈME RENFORCÉ DE RECHERCHE INTERNATIONALE;
DEMANDES NE COMPORTANT PAS DE “REVENDICATIONS FORMELLES”

Propositions présentées par
l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)

INTRODUCTION

1. L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) est heureux d’avoir une nouvelle fois l’occasion de participer, en qualité d’observateur, aux délibérations du Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets et présente les observations suivantes pour examen à la deuxième session du groupe de travail qui se tiendra à Genève du 29 avril au 3 mai 2002.
2. L’IPIC a eu la possibilité d’étudier les nombreux documents établis par le Bureau international et les États-Unis d’Amérique à des fins d’examen, qui exposent les modalités possibles d’établissement d’un rapport de recherche internationale approfondi et d’autres réformes (documents PCT/R/WG/2/1 et PCT/R/WG/2/9).

3. Créée en 1926, l'IPIC est la seule association canadienne de propriété intellectuelle rassemblant presque tous les agents de brevets, les agents de marques et les juristes spécialisés en propriété intellectuelle. Parmi les membres de l'IPIC figurent des spécialistes travaillant dans des cabinets privés, des sociétés, des universités et les services publics.

4. La profession d'agent de brevets au Canada s'est sans doute forgé une vision unique des procédures en matière de brevets du fait de son importante expérience directe des procédures auprès de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), ainsi qu'auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). En effet, son expérience va au-delà des procédures concernant les demandes nationales à l'OPIC : lorsqu'une demande selon le PCT est déposée auprès de l'OPIC en qualité d'office récepteur, l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international. De plus, en raison des liens historiques entre le Canada et la Grande-Bretagne, une partie de notre profession (en particulier les membres chevronnés) sont aussi membres du *Chartered Institute of Patent Agents* ou mandataires en brevets européens et ont une importante expérience directe des demandes régionales déposées auprès de l'OEB. Enfin, de nombreux agents de brevets canadiens sont autorisés par traité à présenter directement des demandes de brevet (nationales et selon le PCT) auprès de l'USPTO.

RECHERCHE INTERNATIONALE APPROFONDIE – OBSERVATIONS SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS PCT/R/WG/2/1 ET PCT/R/WG/2/9

5. En prévision de la deuxième session du groupe de travail, deux nouvelles propositions visant à combiner la recherche internationale en vertu du chapitre I et une opinion préliminaire au sens de l'article 33.1) ont été présentées. La proposition du Bureau international, qui figure dans le document PCT/R/WG/2/1, porte sur un système dans lequel l'élaboration d'une opinion sur la recherche internationale (ci-après dénommée l'"opinion") au moment de l'établissement du rapport de recherche internationale serait obligatoire. Un des aspects positifs de cette proposition réside dans la reconnaissance de la nécessité pour les déposants de protéger leur droit au respect de la confidentialité de cette première opinion d'examen, conformément à l'article 38, au moins jusqu'à ce qu'il soit possible de réfuter de manière adéquate les conclusions négatives consignées. Un élément complémentaire important de la proposition du Bureau international a trait au fait qu'au moment où l'opinion peut être rendue publique, elle est communiquée au public avec la réponse du déposant, et dans les mêmes conditions, pour inciter à une lecture en parallèle.

6. Une contre-proposition a été présentée par les États-Unis d'Amérique dans le document PCT/R/WG/2/9. Selon cette proposition, l'établissement d'une opinion préliminaire parallèlement au rapport de recherche internationale serait aussi obligatoire mais, contrairement au Bureau international, les États-Unis d'Amérique proposent que l'opinion ne puisse pas être distincte du rapport de recherche internationale et doive être publiée avec celui-ci dès qu'il est établi. En outre, la réponse du déposant, le cas échéant, interviendrait ultérieurement, ne serait pas publiée dans les mêmes conditions et probablement ne serait pas même accessible au public (conformément à l'article 38), sauf autorisation expresse du déposant, avant l'entrée dans la phase nationale.

7. Lorsqu'ils ont examiné la proposition initiale concernant un rapport de recherche internationale approfondi qui figure dans le document PCT/R/WG/1/3, établie par les États-Unis d'Amérique pour examen à la première session du groupe de travail, les membres

de l'IPIC ont favorablement accueilli l'idée de pouvoir obtenir une déclaration claire quant à la nouveauté ou non-évidence, établie à partir du rapport de recherche internationale, le plus tôt possible au cours de la phase internationale, sous réserve que le déposant ait la possibilité de réfuter des conclusions négatives avant la diffusion publique de l'opinion. Garder à part, en tant que document non publié, la partie du rapport de recherche internationale approfondi consacrée à l'opinion a été clairement envisagé au paragraphe 8 du document PCT/R/WG/1/3 :

“Dès l'établissement du rapport de recherche internationale approfondi, le Bureau international publierait soit a) la page des références citées dans le rapport de recherche internationale approfondi, soit b) le texte intégral du rapport. De ces deux options, l'option a) est celle qui se rapprocherait le plus de la pratique actuelle alors que l'option b) permettrait aux tiers d'obtenir davantage de renseignements dans un délai plus court. À l'heure actuelle, les États-Unis d'Amérique n'ont pas de préférence pour l'une ou l'autre de ces options et considèrent que cette question doit être réglée par le groupe de travail.”

8. La version révisée de la proposition “simplifiée” des États-Unis d'Amérique figurant dans le document PCT/R/WG/2/9, associée aux récentes expériences d'utilisateurs après la mise en œuvre à l'OEB d'un système en deux étapes pour l'examen préliminaire international, a provoqué l'inquiétude des membres de l'IPIC concernant l'objet du rapport de recherche internationale approfondi qui est envisagé. Ce rapport a-t-il pour objet de fournir aux déposants et aux offices désignés une explication utile du rapport de recherche ou bien les réformes sont-elles destinées à fournir le moyen le plus “simple” de faire franchir le plus vite possible aux demandes internationales l'étape des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international de manière à éponger le retard?

9. Donc, outre la question importante du respect de la confidentialité de l'opinion associée au rapport de recherche, les déposants sont confrontés à un autre problème très concret touchant le contrôle de la qualité du produit des administrations internationales (les opinions), dans l'optique de la recherche internationale approfondie proposée et des modifications qui en découleraient pour l'examen préliminaire international.

10. *Contrôle de la qualité* : En janvier 2002, l'OEB a introduit un système en deux étapes pour la conduite de l'examen préliminaire international¹. La première étape donne lieu à l'établissement par l'OEB d'une première opinion simplifiée qui se concentre sur les exigences essentielles de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, sur la base du rapport de recherche internationale; elle n'implique pas d'examen quant au fond portant sur questions n'entrant pas dans le cadre de la recherche (clarté, revendications étayées, etc.). Seule la réponse du déposant pourra entraîner un examen de fond dans ces autres domaines et l'émission éventuelle d'une seconde opinion, à moins qu'un rapport d'examen préliminaire international favorable ne soit établi. Cette première opinion fournit essentiellement les éléments cités à l'article 33.1) et elle est apparemment très proche dans son concept de l'opinion qu'il est proposé d'associer au rapport de recherche internationale.

¹ Voir le “Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2001, relatif à la rationalisation de la procédure d'examen préliminaire international à l'OEB”, extrait du Journal officiel de l'OEB de novembre 2001.

L'objectif déclaré de ces modifications est de rationaliser et simplifier les procédures en vue de remédier à la charge de travail croissante des offices, en écartant l'examen approfondi pour les demandes internationales de déposants qui ne manifestent pas leur intérêt. Les premières expériences de ce nouveau système d'examen de l'OEB par les membres de l'IPIC sont variées.

11. Dans certains cas, une simple lettre type sans opinion a été délivrée, apparemment parce que le déposant n'avait pas *spécifiquement demandé* un examen quant au fond au moment du dépôt de la demande. Si l'opinion sur la recherche internationale est obligatoire, alors le paiement de la taxe de recherche devrait valoir demande de formulation d'une opinion sur la recherche internationale parallèlement à l'établissement du rapport de recherche internationale.

12. Dans d'autres cas de demandes déposées auprès de l'OEB, une opinion écrite préliminaire reprend simplement le rapport de recherche internationale, sans préciser de manière détaillée à l'égard de quelles revendications l'état de la technique cité serait opposable. Lorsque le rapport de recherche internationale est moins favorable, l'"opinion" qui en résulte prend la forme d'une simple déclaration très négative, ce qui provoque l'anxiété du déposant, qui a le sentiment qu'un fonctionnaire de l'office des brevets a mal déterminé l'état de la technique pertinent sans justification apparente.

13. L'inquiétude tenant au fait que cette procédure soit aussi prévue pour le rapport de recherche internationale approfondi est alimentée par les observations formulées par les États-Unis d'Amérique lors des délibérations sur le contenu de l'opinion qu'il est proposé de joindre au rapport de recherche internationale (paragraphe 16 du document PCT/R/WG/2/9) :

“Pour ce qui est des préoccupations quant au caractère préjudiciable de la publication de l'intégralité du rapport de recherche internationale, les États-Unis d'Amérique estiment que les rapports de recherche actuels contiennent déjà des informations qui pourraient être considérées comme préjudiciables en ce qui concerne les indications X ou Y et l'indication des revendications à l'égard desquelles les références pourraient être opposables. Lorsque ce point a été soulevé au cours de délibérations ultérieures, lors de la session de novembre du groupe de travail, il a été avancé, tout en admettant la justesse de l'argument, que la nature peu explicite des indications contenues dans le rapport de recherche les rendait plus faciles à expliquer aux investisseurs potentiels. [...] *Une conclusion négative reste une conclusion négative quelle que soit la manière dont elle est exprimée* et une réforme significative du système du PCT ne doit pas être empêchée simplement parce que les déposants trouvent un modèle plus facile à utiliser qu'un autre dans le cadre de leurs négociations avec les tiers”. (Pas d'italiques dans le texte)

14. Pour que le rapport de recherche internationale approfondi ait la valeur attendue pour le déposant lorsqu'il le reçoit et pour les offices désignés et élus à l'ouverture de la phase nationale, l'opinion ne doit pas simplement reprendre les conclusions négatives du rapport de recherche internationale. La partie consacrée à l'opinion devrait pouvoir relier explicitement les références citées aux revendications d'une manière qui ajoute véritablement quelque chose au rapport de recherche internationale. Il faudrait aussi instaurer des moyens d'assurer le contrôle de la qualité dans les administrations chargées de la recherche internationale. À cet

égard, l'IPIC appuie la proposition selon laquelle l'examineur élaborerait l'opinion sur la recherche internationale parallèlement au rapport de recherche internationale, car il estime qu'une opinion plus intéressante pourrait ainsi être plus rapidement élaborée. Cependant, il convient d'introduire dans les propositions de réforme des moyens de contrôle de la qualité.

15. *Confidentialité/publication reportée de l'opinion* : au paragraphe 16 du document PCT/R/WG/2/9, les États-Unis d'Amérique avancent que l'article 38 ne serait pas applicable à l'opinion sur la recherche internationale, ou que les effets de l'article 38 pourraient être aisément écartés par une modification de la règle 94. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 38, les deux propositions portant sur un rapport de recherche internationale approfondi dont le groupe de travail est saisi considèrent clairement l'opinion sur la recherche internationale comme introductive de l'examen préliminaire international. L'IPIC argue donc qu'il est incorrect de dire que l'opinion ne bénéficie pas de la protection de l'article 38 du simple fait qu'elle est élaborée dans le cadre de la recherche. L'opinion sur la recherche internationale est envisagée comme une étape de l'examen préliminaire international au sens de l'article 38.

16. De plus, la délégation ne voit pas bien comment modifier une règle du règlement d'exécution du traité (modifier la règle 94 de façon à obliger les déposants à renoncer aux droits conférés par l'article 38 pour utiliser le système du PCT) pourrait constituer une solution. Sauf à commettre un abus de droit, on ne saurait modifier un traité par modification d'une règle qui lui est subordonnée.

17. Cependant, il est avancé que le groupe de travail devrait envisager le maintien du caractère confidentiel de l'opinion écrite en application de l'article 38, *ou au moins le report de l'accès du public à l'opinion jusqu'à ce que le déposant ait eu la possibilité de présenter des observations en réponse*, comme une question de principe. L'accès du public à l'opinion (au travers de la publication officielle ou par consultation du dossier déposé auprès du Bureau international) devrait comprendre l'accès correspondant aux observations données en réponse par le déposant. Comme cela a été avancé lors d'un débat oral à la première session du groupe de travail (brièvement relaté au paragraphe 16 du document PCT/R/WG/2/9), une déclaration catégorique d'absence de nouveauté ou d'évidence, "officiellement" publiée par le Bureau international en tant que partie intégrante de la brochure, peut limiter la capacité du déposant à utiliser efficacement la demande publiée dans ses négociations avec des tiers (investisseurs, distributeurs, concurrents, etc.). Qui en pâtira? Selon l'IPIC, cela pourra avoir un effet négatif sur les grands déposants, mais il est probable que, généralement, les petites entreprises et les inventeurs indépendants qui déposent une seule demande ou un très petit nombre de demandes seront plus gravement touchés. L'IPIC croit comprendre que les PME et les inventeurs indépendants constituent le groupe d'utilisateurs que l'OMPI (et peut-être la communauté internationale dans son ensemble) cherche actuellement à atteindre dans son action de promotion du PCT visant à accroître l'utilisation de ce système. La proposition tendant à publier l'opinion sur la recherche internationale avec la brochure de la demande internationale dans le délai de 18 mois (ou dès qu'elle est établie) semble contraire aux objectifs visant à améliorer l'accès au PCT et l'utilisation de ce système par les PME et les inventeurs indépendants.

18. *Calendrier* : dans le document PCT/R/WG/2/9, les États-Unis d'Amérique ont réitéré la proposition faite dans le document PCT/R/WG/1/3 visant à assouplir quelque peu les délais pour combiner la recherche et l'élaboration de l'opinion. Dans le document PCT/R/WG/2/9, les États-Unis d'Amérique proposent que le rapport de recherche internationale approfondi soit établi avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date du dépôt de la

demande internationale ou de 22 mois à compter de la date de priorité, la date à retenir étant la fin du délai qui expire en premier. Les membres de l'IPIC espèrent que la réduction du retard suite à ces réformes permettra aux administrations chargées de la recherche internationale de faire face à leurs tâches dans les délais prescrits par le PCT (même avec l'ajout de l'opinion sur la recherche internationale). Sinon, il semble impossible de parvenir un jour à un examen préliminaire international intégral (tel qu'il est envisagé au chapitre II) dans un délai de 28 mois. Cependant, ayant conscience des problèmes de retard qui continuent d'accabler les administrations internationales, l'IPIC appuie un assouplissement des délais pour les administrations internationales et suggère aussi qu'il serait approprié, dans ces circonstances, de trouver un moyen d'allonger les délais pour laisser aux déposants la possibilité de déposer des modifications selon l'article 19, ou la demande, en liant les deux délais correspondants à la date d'établissement du rapport de recherche internationale approfondi (autoriser le dépôt jusqu'à trois mois après cette date, par exemple).

19. *Maîtrise des coûts* : un grand avantage du PCT pour les déposants, grands ou petits, est qu'il leur permet de différer dans une large mesure leurs dépenses. Outre le report des frais de traduction et des taxes de dépôt multiples associés au traitement de la demande dans la phase nationale, la structure actuelle de la phase internationale du PCT selon le chapitre I et le chapitre II permet aussi aux déposants, en théorie, de différer le paiement des taxes d'examen au titre du chapitre II jusqu'à la réception d'une déclaration claire de nouveauté ou non-évidence (le rapport de recherche internationale). (Cependant, dans la pratique récente, les problèmes de charge de travail dans les administrations chargées de la recherche internationale compromettant la délivrance, déterminante, d'un rapport de recherche internationale dans un délai de 20 mois.)

20. L'IPIC réitère les préoccupations des déposants, énoncées à la première session du groupe de travail, concernant le maintien au plus bas niveau possible des coûts initiaux associés au dépôt d'une demande internationale et à la procédure au titre du chapitre I et, à cet égard, il se félicite de la suggestion des États-Unis d'Amérique figurant au paragraphe 9 du document PCT/R/WG/2/9 selon laquelle il devrait être possible de maintenir à leur niveau actuel les coûts du traitement de la demande au titre du chapitre I dans le cadre d'un système de recherche renforcé, sans augmenter les taxes au titre du chapitre II (voire en les réduisant).

DEMANDES NE COMPORTANT PAS DE "REVENDEICATIONS FORMELLES" – OBSERVATIONS SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LE DOCUMENT PCT/R/WG/2/8

21. Le document PCT/R/WG/2/8, établi par le Bureau international, contient une proposition visant à aligner les exigences du PCT sur celles du Traité sur le droit des brevets (PLT) en ce qui concerne les revendications, en introduisant, dans le formulaire de requête imprimé, une déclaration pré-imprimée contenant une sorte de revendication générale à utiliser en l'absence de revendications présentées par le déposant. Si l'IPIC appuie la révision des exigences du PCT visant à rendre le système plus accessible aux déposants, les membres de l'IPIC savent d'expérience que la pratique en vigueur dans certains offices régionaux ou nationaux pourrait priver les déposants de leurs droits s'ils se prévalent d'une telle disposition. Par exemple, à l'OEB, les revendications ne peuvent pas être élargies après le dépôt. Selon la pratique actuelle de l'OEB, ceci est interprété de manière très littérale : une modification est refusée si elle n'est pas étayée par une formulation mot pour mot identique dans la description écrite, même lorsque la modification découle de manière évidente de la

description et des dessins. De même, la décision *Festo*², aux États-Unis d'Amérique, a mis un coup d'arrêt aux types de modification qu'un déposant peut souhaiter apporter au cours de la procédure pour éviter de trop limiter l'étendue de la protection dans les revendications publiées (*irrecevabilité fondée sur des déclarations antérieures*). Toute modification visant à introduire un changement important de la pratique, comme l'autorisation de déposer une demande sans revendications, devrait être étudiée avec soin à la lumière des conséquences pour les droits des déposants lors de l'entrée dans la phase nationale ou régionale. Certaines propositions visant à aligner le PCT et le PLT sont peut-être prématurées et risquent d'induire les déposants en erreur tant que le PLT n'est pas intégralement en place et incorporé aux législations nationales des États signataires du PCT.

22. *Le groupe de travail est invité à étudier les propositions figurant dans le présent document.*

[Fin du document]

² *Festo Corp. c. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F. 3d 558 (cir. féd. 2000) (tribunal siégeant au complet).