

OMPI



PCT/R/WG/4/11

ORIGINAL: anglais

DATE: 23avril2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

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

GRUPPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITEMENT DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

DE LAI POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique

RAPPEL

1. Dans de précédentes propositions relatives à l'intégration des phases de recherche et d'examen de la procédure du PCT, les États-Unis d'Amérique ont fait valoir que le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale devrait être assoupli (voir les documents PCT/R/WG/1/3 et PCT/R/WG/2/9). Cette proposition répond à l'allongement du délai prévu à l'article 22 pour l'ouverture de la phase nationale, qui est portée de 20 à 30 mois, et a pour but d'utiliser plus efficacement la totalité du délai désormais prévu pour la procédure visée au chapitre I. Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doit être assoupli si l'on veut que le système du PCT fonctionne de la manière envisagée. Des préoccupations se sont fait jour dans les trois domaines suivants : 1) traitement des revendications de priorité, 2) unité de l'invention et 3) traitement des listes de séquences.

QUESTIONS CONCERNANT LES REVENDICATIONS DE PRIORITÉ

2. Il y a actuellement un conflit entre le délai prévu pour la recherche et les délais relatifs aux revendications de priorité. Ce conflit a été mis en évidence à la suite de observations faites par la délégation du Japon à la deuxième session du comité, en juillet 2002. Ces observations se rapportaient au conflit entre le délai prévu à l'article 17.1 pour la présentation

d'un document de priorité et le délai prévu à la règle 42.1 pour l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et au fait que le déposant pourrait prouver des difficultés à produire une copie du document de priorité à temps afin que l'administration chargée de la recherche internationale puisse le prendre en considération pour l'établissement du rapport de recherche internationale. Plutôt que de raccourcir le délai octroyé au déposant pour la présentation d'une copie du document de priorité, mesure considérée comme préjudiciable au déposant, le comité a décidé de résoudre ce conflit en faisant sorte que la règle 66.7s'applique *mutatis mutandis* à l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir les paragraphes 113 à 115 du document PCT/R/9).

3. Toutefois, un conflit sans doute plus profond est apparu entre le délai prévu à la règle 42.1 et celui prévu à la règle 26bis pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité. Plus précisément, selon la règle 42.1, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent être établis au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, soit en neuf et 16 mois à compter de la date de priorité (le délai de 16 mois étant fondé sur un délai moyen d'un mois pour le traitement de la copie de recherche par l'office récepteur). Or, en vertu de la règle 26bis, les déposants bénéficient d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité pour présenter toute correction ou adjonction à l'office récepteur. En prenant l'hypothèse d'un délai moyen d'un mois pour le traitement par l'office récepteur de toute requête visée à la règle 26bis, l'administration chargée de la recherche internationale se ratenu de procéder à la recherche internationale et d'établir l'opinion écrite au cours d'une période pouvant aller de 1 à 8 mois avant d'avoir connaissance de l'existence d'une revendication de priorité. Étant donné que, en vertu des règles 43bis.1.b) et 64.1, l'administration chargée de la recherche internationale doit prendre en considération toute revendication de priorité aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, un assouplissement du délai prévu à la règle 42.1 semble s'imposer pour préserver les droits des déposants en matière de prise en considération de toutes les revendications autorisées par le traité lors de l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

QUESTIONS CONCERNANT L'UNITÉ DE L'INVENTION

4. À sa dernière session, le groupe de travail a examiné plusieurs propositions se rapportant à l'unité de l'invention, dont certaines visaient à simplifier ou à supprimer purement et simplement le mécanisme des réserves. Le représentant de l'OEB, appuyé par plusieurs délégations, a fait valoir que la procédure des réserves était longue et qu'elle se traduisait souvent, lorsqu'elle était invoquée par un déposant, par des difficultés pour respecter le délai prévu à la règle 42.1. Les États-Unis et l'Amérique soulignent qu'un assouplissement du délai visé à la règle 42.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier à ce problème en laissant suffisamment de temps pour régler la question des réserves. Cette mesure serait avantageuse pour les déposants aussi bien qu'elle laisserait, avant l'expiration du délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, un délai amplement suffisant pour examiner toute réserve avec les soins nécessaires.

QUESTIONS CONCERNANT LES LISTES DE SÉQUENCES

5. Le groupe de travail a également examiné à sa dernière session la question des listes de séquences. Au cours des délibérations, le représentant de l'OEB a indiqué qu'environ la moitié des demandes internationales contenant la divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés ne sont pas accompagnées d'une liste de séquences acceptables sous forme déchiffrable par ordinateur. Il a également été souligné que, dans de nombreux cas, de multiples invitations doivent être envoyées avant qu'une liste de séquences acceptables soit fournie. Par conséquent, pour un grand nombre de demandes nécessitant une liste de séquences, il est difficile, voire impossible, pour l'administration chargée de la recherche internationale d'effectuer une recherche internationale valable dans le délai visé à l'article 42.1 compté en temps nécessaire pour obtenir une liste de séquences acceptable. Comme dans le cas de l'unité de l'invention, les États-Unis et d'autres États sont convaincus qu'un assouplissement du délai visé à l'article 42.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier à ce problème en laissant suffisamment de temps pour la présentation des listes de séquences. Cette mesure serait avantagée pour les déposants sans en soulever de nouvelles, elle laisserait un délai amplement suffisant pour le dépôt d'une liste de séquences acceptables sous forme déchiffrable par ordinateur, ce qui permettrait à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à une recherche aussi complète et précise que possible.

PROPOSITION

6. Le délai actuellement prévu à l'article 42.1 pour la recherche internationale est source de conflits dans l'instruction des demandes. Étant donné que le délai prévu à l'article 22 pour l'ouverture de la phase nationale a été porté à 30 mois à compter de la date de priorité, il conviendrait de prolonger également le délai prévu à l'article 42.1 pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Cela permettrait aux administrations de tirer pleinement parti de la totalité du délai disponible pour la procédure au titre de la phase internationale afin de résoudre les conflits.

7. C'est pour quoi les États-Unis et d'autres États proposent d'apporter les modifications suivantes à l'article 42.1 :

i) porter à 22 mois à compter de la date de priorité le délai au cours duquel l'administration chargée de la recherche internationale est censée établir le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite, ce qui laisserait suffisamment de temps pour examiner tous les problèmes à régler avant la recherche internationale; et

ii) prévoir un délai minimum de 17 mois à compter de la date de priorité pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale afin de faire en sorte que les déposants disposent de la totalité du délai qu'ils ont droit en vertu de l'article 26*bis* pour apporter des modifications ou des adjonctions à la revendication de priorité et s'assurer que ces modifications ou adjonctions seront prises en considération par l'administration chargée de la recherche internationale conformément aux règles 43*bis*.1.b) et 64.1.

8. Le délai maximum de 22 mois a été retenu pour laisser suffisamment de temps en vue de la résolution des problèmes susceptibles d'influer sur la recherche et pour la présentation d'une réponse par le déposant et la publication du rapport de recherche internationale dans un délai de 28 mois. Le délai minimum de 17 mois a été obtenu par l'addition du délai de

16 mois prévu à la règle 26bis et d'un mois supplémentaire pour permettre le traitement par l'officier receveur de toute requête de ce type et sa transmission à l'administration chargée de la recherche internationale. Enfin, la disposition actuelle selon laquelle le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent être établis dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la copie de recherche a été maintenue pour dégager l'administration chargée de la recherche internationale de toute responsabilité quant aux retards imputables à l'officier receveur qui compromettraient la recherche.

9. L'examen des règles existantes et de celles qui entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2004 fait apparaître que les seules règles à modifier à cet égard sont les règles 42.1, 46.1 et 69.2.

10. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

DÉLAÏ POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 42 Délai pour la recherche internationale	2
42.1 <i>Délai pour la recherche internationale</i>	2
Règle 46 Modification des revendications auprès du Bureau international	3
46.1 <i>Délai</i>	3
46.2 à 46.5 [Sans changement]	3
Règle 69 Examen préliminaire international - commencement et délai	4
69.1 [Sans changement]	4
69.2 <i>Délai pour l'examen préliminaire international</i>	4

Règle 42

Délaipourlarec hercheinternationale

42.1 *Délaipourlarechercheinternationale*

Le délaipour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2) a) est

i) aumaximum detroismois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 22 ~~neuf~~ mois à compter de la date de priorité ~~, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué~~ ; et

ii) auminimumde17 mois à compter de la date de priorité.

Règle 46

Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ~~ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué~~; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

46.2 à 46.5 [Sans changement]

Règle 69

Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 [Sans changement]

69.2 *Délai pour l'examen préliminaire international*

Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard :

- i) 28 mois à compter de la date de priorité; ou
- ii) trois ~~six~~ mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international; ou
- iii) trois ~~six~~ mois à compter de la date de réception par l'administration chargée de l'examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.

[Fin de l'annexe et du document]