

# OMPI



PCT/R/WG/4/4 Add.1

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 mars 2003

**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)**

**Quatrième session**  
**Genève, 19 – 23 mai 2003**

**PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS DE DÉFAUT D'UNITÉ DE**  
**L'INVENTION : RÉPONSES REÇUES AU QUESTIONNAIRE**

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session, tenue à Genève du 18 au 22 novembre 2002, le groupe de travail a examiné des propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT relatives aux changements nécessaires ou souhaitables pour simplifier les procédures au sein des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention. Les délibérations du groupe de travail sont récapitulées dans le résumé de la session établi par la présidence, aux paragraphes 95 à 97 du document PCT/R/WG/3/5 :

### *“Unité de l'invention*

“95. Les délibérations ont eu lieu sur la base des points 4 (Simplifier la procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale en cas de défaut d'unité de l'invention) et 10 (Simplifier la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention) de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1 et des points 10 et 18 (Supprimer la procédure relative à l'unité de l'invention) de l'annexe II du document PCT/R/WG/3/1.

“96. Certaines délégations ont proposé la suppression du système de réserve au sein des administrations chargées de la recherche internationale prévue à la règle 40 et du

système de réserve au sein des administrations chargées de l'examen préliminaire international prévu à la règle 68, afin de réduire la charge de travail des administrations. La majorité des délégations et des représentants des utilisateurs, tout en reconnaissant que les procédures prévues dans les règles 40 et 68 sont lourdes, se sont déclarées opposées à la proposition visant à supprimer purement et simplement la procédure de réserve, au motif que cela priverait le déposant du droit de contester la décision d'une administration concluant au défaut d'unité de l'invention, ce qui accroîtrait la charge pesant sur les déposants et les offices désignés au cours de la phase nationale et se traduirait par des recherches et des examens incomplets pour un plus grand nombre de demandes internationales. Il a été suggéré que le problème de défaut d'unité de l'invention dans les demandes excessivement complexes ou dans les "méga-demandes" soit traité par d'autres moyens, tels que l'adoption d'une taxe additionnelle basée sur le nombre de revendications contenues dans la demande.

"97. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international établira une proposition visant à simplifier la procédure de réserve prévue dans les règles 40 et 68. Il a également été convenu que, pour obtenir davantage d'informations sur l'expérience des administrations concernant cette question, le Bureau international devrait envoyer un questionnaire leur demandant d'indiquer combien d'invitations elles adressent annuellement en vertu des règles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées sous réserve et la proportion d'invitations portant sur des demandes contenant des revendications relatives à plus de dix inventions, par exemple."

2. Les propositions de modification du règlement d'exécution en ce qui concerne la procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention figurent dans l'annexe III du document PCT/R/WG/4/4.
3. Sous couvert de la circulaire C. PCT 896 datée du 19 décembre 2002, le Bureau international a adressé à toutes les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international un questionnaire sur la procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention. L'annexe du présent document contient les réponses reçues à la date de la publication du présent document.

4. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS DE DÉFAUT D'UNITÉ DE  
L'INVENTION :

RÉPONSES REÇUES AU QUESTIONNAIRE

DÉFAUT D'UNITÉ DE L'INVENTION RELEVÉ PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE  
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Question n° 1 : Combien d'invitations à payer des taxes additionnelles prévues à l'article 17.3.a) votre office a-t-il émises en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale en 2000 et 2001? Pour chacune de ces deux années, veuillez aussi indiquer le nombre de recherches internationales effectuées par votre office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 1779 recherches effectuées (au total) et 152 invitations émises (pour 267 recherches). 2001 : 1996 recherches effectuées (au total) et 178 invitations émises (pour 244 recherches)."

*Réponse de l'Autriche* : "L'Office autrichien des brevets, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, a émis quatre invitations à payer des taxes additionnelles en 2000 et une en 2001. 706 recherches internationales ont été effectuées en 2000 et 352 en 2001."

*Réponse du Canada* : "Étant donné que l'Assemblée de l'Union du PCT n'a approuvé que récemment la nomination de l'OPIC en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, et que l'OPIC ne commencera pas ses activités dans ces domaines avant juillet 2004, il n'est pas en mesure pour l'instant de répondre aux questions figurant dans le questionnaire."

*Réponse de la Chine* : "Notre office a reçu en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale 746 demandes internationales en 2000 et a émis 8 invitations à payer des taxes additionnelles à cet égard. En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, notre office a reçu 1656 demandes internationales en 2001 et a émis 5 invitations à payer des taxes additionnelles à cet égard."

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "2000 : 51 465 recherches internationales, 2722 invitations; 2001 : 53 353 recherches internationales, 3134 invitations."

*Réponse du Japon* : "2000 : 8468 recherches internationales, 247 invitations; 2001 : 10 716 recherches internationales, 495 invitations; 2002 : 12 646 recherches internationales, 762 invitations."

*Réponse de l'Espagne* : "2000 : 557 recherches internationales, 4 cas de défaut d'unité, 1 invitation; 2001 : 611 recherches internationales, 6 cas de défaut d'unité, 1 invitation."

*Réponse de la Suède* : "2000 : 114; 2001 : 97."

Question n° 2 : Parmi les invitations visées à la question 1, combien ont-elles été émises à l'égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou plus?

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 2; 2001 : 4"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucune"

*Réponse de la Chine* : "1"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "Aucune donnée"

*Réponse du Japon* : "Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "2000 : aucune; 2001 : aucune"

*Réponse de la Suède* : "Aucune donnée enregistrée"

Question n° 3 : En réponse aux invitations visées à la question n° 1, i) combien de taxes additionnelles ont-elles été payées à votre office, en moyenne, par demande internationale ayant donné lieu à une telle invitation et ii) combien de taxes additionnelles ont-elles ainsi été payées, en moyenne, par demande internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 2)?

*Réponse de l'Australie* : "i) 2000 : 36%; 2001 : 38%. ii) 2000 : 50% (1/2); 2001 : 50% (2/4) (bien que l'une d'entre elles ait donné lieu au paiement de taxes partielles seulement)."

*Réponse de l'Autriche* : "i) 4. ii) Aucune."

*Réponse de la Chine* : "i)  $3 \times 800 = 2400$  (yuan)"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "i) Pas de données précises, mais des données empiriques suggèrent que des taxes additionnelles ne sont généralement pas payées.  
ii) Aucune donnée."

*Réponse du Japon* : "i) Données non disponibles. ii) Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : i) 2000 : 1 invitation; 0 taxe additionnelle payée; 2001 : 1 invitation; 0 taxe additionnelle payée. ii) 2000 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, 0 taxe additionnelle payée; 2001 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, 0 taxe additionnelle payée."

*Réponse de la Suède* : "i) 2000 : 63.2 %; 2001 : 56.7%. ii) 2000 : 0%; 2001 : 0%"

Question n° 4 : En réponse aux invitations visées à la question n° 1, dans combien de cas le déposant a-t-il payé les taxes additionnelles à votre office sous réserve?

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 4; 2001 : 6"

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “1”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 : 144. 2001 : 167”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “2000 : 1 invitation à payer des taxes additionnelles, 0 payée sous réserve. 2001 : 1 invitation à payer des taxes additionnelles, 0 payée sous réserve.

*Réponse de la Suède* : “i) 2000 : 18, ii) 2001 : 14”

Question n° 5 : Dans combien des cas visés à la question n° 4 votre office a-t-il ordonné i) le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes additionnelles au déposant parce que la réserve a été jugée justifiée (voir la règle 40.2.c))?

*Réponse de l'Australie* : “i) 2000 : 0/4; 2001 : 3/6. ii) 2000 : 1/4; 2001 : 0/6”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “i) 2000 : 31; 2001 : 47. ii) 2000 : 17; 2001 : 16”

*Réponse du Japon* : “i) Données non disponibles. ii) Données non disponibles.”

*Réponse de l'Espagne* : “Il n'y a aucun cas.”

Question n° 6 (ne concerne que les administrations chargées de la recherche internationale qui exigent du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve (“taxe de réserve”); voir la règle 40.2.e)) : Dans combien des cas visés à la question n° 4 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au déposant parce que la réserve a été jugée entièrement justifiée (voir la règle 40.2.e))?

*Réponse de l'Australie* : “Sans objet; l'Office australien des brevets n'exige pas de taxe de réserve.”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 (après examen préalable de la justification de l'invitation à payer des taxes additionnelles (règle 40.2.e)), non de la réserve elle-même) : 6.”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “Pas de taxe de réserve”

*Réponse de la Suède* : “Sans objet”

#### DÉFAUT D'UNITÉ DE L'INVENTION RELEVÉ PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Question n° 7 : Combien d'invitations à limiter les revendications ou à payer les taxes additionnelles prévues à l'article 34.3.a) votre office a-t-il émises en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international en 2000 et 2001? Pour chacune de ces deux années, veuillez aussi indiquer le nombre d'examens préliminaires internationaux effectués par votre office en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

*Réponse de l'Australie* : “2000 : 1393 examens préliminaires internationaux effectués (au total) et 2 invitations émises. 2001 : 1853 examens préliminaires internationaux effectués (au total) et 6 invitations émises.”

*Réponse de l'Autriche* : “Dans les années 2000 et 2001, l'Office autrichien des brevets a émis, en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, 2 invitations, une par année. En 2000, 199 examens préliminaires internationaux ont été effectués.”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 : 1591 invitations à limiter les revendications; 33 609 examens préliminaires internationaux effectués.  
2001 : 1447 invitations à limiter les revendications; 39 388 examens préliminaires internationaux effectués.”

*Réponse du Japon* : “2000 : 106 invitations à payer des taxes additionnelles; 4162 rapports d'examen préliminaire international. 2001 : 236 invitations à payer des taxes additionnelles; 5163 rapports d'examen préliminaire international. 2002 : 292 invitations à payer des taxes additionnelles; 6577 rapports d'examen préliminaire international.”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Pas de données enregistrées”

Question n° 8 : Pour chacune des deux années 2000 et 2001, est-il arrivé à votre office, et dans combien de cas, de constater qu'une demande ne satisfait pas l'exigence d'unité de l'invention mais de choisir de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles ainsi que le prévoit l'article 34.3.a)?

*Réponse de l'Australie* : “Données non disponibles mais le nombre de cas est supposé être important”

*Réponse de l'Autriche* : “Trois (3)”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “En 2000 : environ 2100 (estimation).  
En 2001 : environ 2900 (estimation).”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Pas de données enregistrées”

Question n° 9 : Parmi les invitations visées à la question n° 7, combien ont-elles été émises à l'égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou plus?

*Réponse de l'Australie* : “Aucune (pour les deux années)”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucune”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Aucune donnée enregistrée; il est probable que ce nombre soit faible compte tenu de la position de l'Office européen des brevets à l'égard de l'article 17.2.a)ii) du PCT et de la règle 66.1.e) de son règlement d'exécution”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Aucune donnée enregistrée”

Question n° 10 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7, dans combien de cas le déposant a-t-il choisi de limiter les revendications plutôt que de payer les taxes additionnelles?

*Réponse de l'Australie* : “2000 : 0; 2001 : 1”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Aucune donnée enregistrée”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “Aucune donnée enregistrée”

Question n° 11 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7 : i) combien de taxes additionnelles ont-elles été payées à votre office, en moyenne, par demande internationale ayant donné lieu à une telle invitation et ii) combien de taxes additionnelles ont-elles ainsi été payées, en moyenne, par demande internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 9)?

*Réponse de l'Australie* : i) 2000 : 100% (2/2); 2001 : 83% (5/6). ii) Aucune (pas d'invitations émises concernant ces demandes l'une ou l'autre année)"

*Réponse de l'Autriche* : "i) 4"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "i) Aucune donnée; ii) Aucune donnée"

*Réponse du Japon* : "i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque"

*Réponse de la Suède* : "i) Zéro; ii) Pas de données enregistrées (voir la question n° 9)"

Question n° 12 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7, dans combien de cas le déposant a-t-il payé les taxes additionnelles à votre office sous réserve?

*Réponse de l'Australie* : "Dans aucun cas, ni l'une ni l'autre année"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucun"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "Environ 10% (estimation)"

*Réponse du Japon* : "Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque"

*Réponse de la Suède* : "2000 : 0; 2001 : 0"

Question n° 13 : Dans combien des cas visés à la question n° 12 votre office a-t-il ordonné i) le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes additionnelles au déposant parce que la réserve a été jugée justifiée (voir la règle 68.3.c))?

*Réponse de l'Australie* : "i) Aucun (aucune réserve formulée); ii) Aucun (aucune réserve formulée)"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucun"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “i) et ii) : Aucune donnée pour l'un comme pour l'autre point, mais seul un pourcentage relativement faible de cas dans lesquels des taxes additionnelles ont été payées sous réserve entraînerait un remboursement total ou partiel”

*Réponse du Japon* : “i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “i) 2000 : 0; 2001 : 0. ii) 2000 : 0; 2001 : 0”

Question n° 14 (ne concerne que les administrations chargées de l'examen préliminaire international qui exigent du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve (“taxe de réserve”); voir la règle 68.3.e) : Dans combien des cas visés à la question n° 12 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au déposant parce que la réserve a été jugée entièrement justifiée (voir la règle 48.3.e))?

*Réponse de l'Australie* : “Sans objet – l'Office australien des brevets n'exige pas de taxe de réserve” (veuillez noter que l'Office australien des brevets constate qu'il y a peu de réserves par rapport au nombre d'invitations émises (malgré l'absence de taxe de réserve) et l'expérience laisse à penser que la grande majorité des réserves que nous recevons actuellement sont relativement fondées. Nous sommes donc résolument favorables à la possibilité de formuler une réserve. Nous avons cependant apporté un certain nombre de modifications aux procédures internes pour rationaliser la procédure d'invitation et de réserve, notamment : 1. lorsqu'un grand nombre d'inventions a été recensé, le déposant est contacté par téléphone afin de s'assurer que l'invention principale est définie avant d'entreprendre une recherche ou d'émettre une invitation. Les motifs sont indiqués dans l'invitation lorsque le déposant a été précédemment contacté mais de manière succincte et non détaillée; 2. les réserves sont adressées à un seul vérificateur qui demande l'avis technique indépendant d'un examinateur de haut niveau. Le vérificateur prend une décision sur la base de cet avis et du temps nécessaire pour achever la deuxième recherche mais ne fournira au déposant les motifs détaillés de la décision que si la réserve est rejetée; et 3. indépendamment de la suite donnée à la réserve, un retour d'information interne sur la vérification est fourni à l'examineur qui a émis l'invitation initiale, dans un souci de qualité et de formation).”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Environ 2 ou 3 par an”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “Sans objet”