

# OMPI



PCT/R/WG/4/7  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 21mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE  
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

OPTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME  
DE RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'EXAMEN INTERNATIONAL

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé "comité") ou au groupe de travail lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et il est convenu qu'un caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail, certaines visaient la recherche internationale et l'examen international (voir les paragraphes 87 à 94 du résumé établi par la présidence figurant dans le document PCT/R/WG/3/5). Le groupe de travail est convenu que le Bureau international élaborerait, pour examen à sa prochaine session, un document présentant les possibilités en matière de développement du système de recherche internationale et d'examen international, en indiquant en particulier les moyens par lesquels les offices désignés, et notamment les plus petits d'entre eux, pourraient tirer un meilleur parti des résultats de la phase internationale.
2. Le présent document présente les options de développement du système de recherche internationale et d'examen international. Le groupe de travail est invité à examiner ces options afin de définir les caractéristiques que pourrait revêtir le futur système de recherche et d'examen selon le PCT comme point de départ pour la poursuite de l'examen de cette question par le groupe de travail.



d'examen, notamment dans les pays en développement. Cependant, même si certains changements importants pourraient être effectués simplement en modifiant le règlement d'exécution, tout autre changement substantiel nécessiterait probablement une révision du traité lui-même.

## CARACTÉRISTIQUES QUE POURRAIT REVÊTIR LE FUTUR SYSTÈME DE RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

6. Le présent document traite des caractéristiques que pourrait revêtir le futur système de recherche internationale et d'examen international selon le PCT, mais il ne faut pas oublier que les PCTs' inscrits dans le contexte plus large du système international des brevets et que tout changement substantiel apporté au système du PCT aurait inévitablement des effets plus vastes dans ce contexte. Par exemple, certains des objectifs de la réforme du PCT formulés par le comité étaient les suivants :

i) "réduire les coûts à la charge des déposants, compte tenu des besoins différents de ceux-ci dans les pays industrialisés et les pays en développement, qu'ils' agissent des inventeurs travaillant à titre individuel, des petites et moyennes entreprises ou des déposants constitués par de grandes entreprises;"

ii) "éviter la répétition inutile de travaux effectués par les administrations du PCT et les offices de propriété industrielle nationale et régionaux;" et

iii) "veiller à ce que le système fonctionne à l'avantage de tous les offices, quelle que soit leur taille"

(voir les points ii), iv) et v) du paragraphe 66 du document PCT/R/1/26). Les souhaits exprimés par certains offices de regrouper dans toute la mesure du possible le traitement international et le traitement national d'une demande est un autre exemple. Il est particulièrement important d'envisager comment le système international pourrait fonctionner à l'avantage des systèmes des pays en développement et des États dont les offices ne pratiquent pas l'examen. Pour ces États, le système international devrait déboucher sur des rapports de recherche et d'examen présentant un avantage maximal au niveau national et réduisant le risque de délivrance de brevets non valables, y compris dans le cas des systèmes d'enregistrement.

7. Nombre de changements qu'il est possible d'apporter au système de recherche internationale et d'examen préliminaire international semblent nécessiter une révision du traité ou l'adjonction de protocoles facultatifs à celui-ci (voir le document PCT/R/WG/3/3, qui expose les options en matière de révision du traité). Les modifications ou protocoles prévoyant de nouveaux éléments, facultatifs et purement complémentaires par rapport au système existant, pourraient être mis en œuvre relativement rapidement puis que leur entrée en vigueur est subordonnée non pas à la ratification de tous les États, mais seulement à celle des États qui souhaitent être reliés par ces modifications ou protocoles. Cependant, il est peu probable que les changements de ce type puissent être utilisés pour modifier la façon dont la recherche internationale et l'examen international à proprement parler sont réalisés, car cela obligerait presque inévitablement les administrations à rédiger des rapports ou des opinions selon plusieurs normes à l'intention de différents États contractants, selon que ceux-ci ont ratifié ou non tel ou tel protocole, et cela pourrait obliger le déposant à présenter plusieurs versions de la demande internationale, aucune de ces solutions n'étant souhaitable.

## INTERETS APRENDRE EN CONSIDERATION

8. Pour être efficace, le système doit répondre aux besoins de différentes parties prenantes. Bien que leurs intérêts diffèrent, cela ne signifie pas toujours que leurs souhaits en ce qui concerne les aspects du système s'opposent; si certains intérêts doivent être conciliés, d'autres sont complémentaires :

i) *les inventeurs et les déposants* : souhaitant un système du PCT peu coûteux et suffisamment souple pour répondre à des souhaits différents en ce qui concerne la rapidité et la qualité; certains souhaitent utiliser le système international essentiellement pour différer les frais liés à l'ouverture de la phase nationale; d'autres souhaitent tirer partie au maximum de la recherche (en particulier) et de l'examen en s'assurant d'une forte présomption de validité de la demande sous la forme dans laquelle elle est déposée dans la phase nationale;

ii) *les offices nationaux (en qualité d'offices désignés ou élus) et les administrations* souhaitent généralement que le système du PCT débouche sur la production en temps voulu de rapports de haute qualité et utiles pour leur phase nationale, en particulier en ce qui concerne les plus petits offices et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et d'examen, notamment dans les pays en développement;

iii) *les tiers, y compris les consommateurs et les concurrents* souhaitent que le système du PCT soit rapide, fiable, le résultat devant présenter le degré maximal de sécurité juridique dans tous les États contractants, et transparent, fournissant autant d'information que possible sur le traitement, moyennant par exemple la publication de la demande internationale et l'accès aux rapports des administrations;

iv) *les administrateurs du système international (en particulier les offices récepteurs, les administrations internationales et le Bureau international)* souhaitent un système du PCT qui leur permette de rendre les services qu'ils ont encombent en termes de fonctionnement, de qualité et de délais, dans les limites des ressources financières et humaines dont ils disposent.

9. Lorsque l'on envisage une modification du traité lui-même, le nouveau système dans son ensemble doit offrir des avantages suffisants pour toutes les parties prenantes afin de justifier les bouleversements considérables que cela implique. La recherche et l'examen sont au cœur du système international des brevets, en ce qui concerne tant la phase internationale de la procédure PCT que la phase nationale de la procédure de délivrance. S'il est probable que de nombreux aspects du système actuel seraient conservés, il convient de déterminer objectivement les éléments du système actuel qui sont essentiels, ceux qui pourraient être améliorés et ceux qui pourraient être omis dans un système inscrit dans une perspective internationale nouvelle et plus large. Le système devrait aussi ménager un certain souplesse dans l'instruction des demandes traitant autant de questions que possible dans le règlement d'exécution, les instructions administratives ou les directives, reconnaissant que d'ici 25 ans un nouveau quart de siècle les besoins du système ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui.

LESELEMENTS ESSENTIELS DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE  
L'EXAMEN INTERNATIONAL AVEC LES OPTIONS EN LA MATIÈRE

10. L'essence de la recherche et de l'examen en matière de brevets, y compris la recherche internationale et l'examen international selon le PCT, est bien établie et largement reconnue, et il est peu probable qu'elle évolue : un examinateur procède à une recherche pour déterminer l'état de la technique à prendre en considération pour une invention revendiquée et en fonction des résultats de la recherche, il détermine si la demande répond à des critères définis en ce qui concerne la nouveauté, l'activité inventive et d'autres éléments. Cependant, dans ce contexte général, on peut s'interroger sur les points de savoir à quel moment, dans quelles conditions, à quel endroit, de quelle façon et selon quels critères une demande internationale doit faire l'objet d'une recherche et d'un examen. De plus, les effets de toute recherche et de tout examen doivent être examinés compte tenu de la poursuite de l'instruction de la demande de brevet, à la fois à un niveau international et dans les systèmes des différents pays dans lesquels ils produiront des effets, notamment les pays en développement ne disposant pas d'office procédant à l'examen. Certains de ces aspects sont étudiés de façon plus approfondie dans les paragraphes ci-après.

QUELEST LE RESULTAT DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN?

11. Le système actuel prévoit l'établissement d'un rapport de recherche internationale obligatoire, généralement dans un délai d'environ 16 mois à compter de la date de priorité, et d'un rapport d'examen préliminaire international facultatif, généralement dans un délai d'environ 28 mois à compter de la date de priorité.

12. L'objectif de la recherche internationale est de déterminer l'état de la technique pertinent. La seule question de principe qu'il faut se poser à cet égard est des savoirs si la définition de "l'état de la technique pertinent" répond tout d'abord aux besoins d'un examen international et, ensuite, à ceux des systèmes nationaux et régionaux en vertu desquels des brevets peuvent être délivrés. Il faut bien entendu tenir compte à cet égard de questions concrètes telles que le délai pour la recherche, la documentation examinée et la méthode de recherche; certaines de ces questions sont abordées ci-dessous.

13. Le rapport d'examen préliminaire international contient toujours une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle tels qu'ils sont définis dans le traité et peut également contenir, selon la pratique de l'administration concernée, une opinion sur toute une série d'autres questions, y compris les irrégularités quant à la forme ou au contenu, le point de savoir si les modifications vont au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, la précision de la description, des revendications et des dessins et le point de savoir si les revendications sont entièrement fondées sur la description.

14. L'examen préliminaire international a expressément pour objet de formuler une opinion "préliminaire et sans engagement" sur les critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Le traité indique aussi expressément que les États contractants sont libres d'appliquer des critères additionnels ou différents lorsqu'ils se prononcent sur la brevetabilité d'une invention (article 33.5), que le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention est ou

semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque (article 35.2)) et, plus généralement, queriendans le traité ne peut être compris comme limitant la liberté des États contractants de prescrire leurs propres critères en ce qui concerne les conditions matérielles de brevetabilité (article 27.5)).

15. Cela étant, les critères du PCT sont en fait peu différents des critères de brevetabilité applicables aux demandes de brevet et aux brevets définis par les législations nationales et régionales et en application desquels les rapports d'examen sont établis par les offices qui procèdent à l'examen des demandes quant au fond. Les législations sur le droit matériel des brevets présentent certes des différences en ce qui concerne les sens et l'application de ces critères, mais il faut reconnaître que elles comportent également une forte proportion d'éléments communs (sans parler de l'harmonisation renforcée à laquelle pourrait aboutir le projet de traité sur le droit matériel des brevets actuellement examiné par le Comité permanent du droit des brevets de l'OMPI).

16. Les termes "préliminaire" et "sans engagement" utilisés dans le PCT pour décrire la procédure d'examen préliminaire international sont distincts bien qu'étroitement liés. Le terme "sans engagement" signifie que les États sont libres d'accepter ou de rejeter les résultats de l'examen. Le terme "préliminaire", quant à lui, suggère qu'il peut rester d'autres tâches à accomplir avant d'avoir une vision complète de la brevetabilité. Il serait peut-être possible de conserver le caractère non contraignant de la procédure tout en renforçant les possibilités pour le déposant d'obtenir une opinion ayant un caractère "plus définitif" (ou, en tout état de cause, "moins préliminaire") dans la mesure où les possibilités d'obtenir un rapport totalement positif avant l'ouverture de la phase nationale seraient plus nombreuses.

17. La plupart des déposants utilisant le système international des brevets souhaiteraient qu'un rapport de recherche internationale et d'examen international positif débouche sur la délivrance d'un titre international, qu'ils agissent d'un véritable titre international ou de titres nationaux découlant plus ou moins automatiquement de ce rapport – ce qui supposerait une limitation du caractère préliminaire et non contraignant de l'examen international. Cependant, il faudrait pour cela surmonter des difficultés politiques et pratiques plus importantes, que la simple acceptation unilatérale par les offices nationaux du fait qu'un rapport d'examen préliminaire international positif signifie en principe qu'une demande est acceptable aux fins de la délivrance d'un titre national. Certains souhaitent en outre que les examens plus en détail aux paragraphes 187 à 199 du document A/37/6 ("Plan d'action de l'OMPI dans le domaine des brevets : options pour le développement du système international des brevets"). Aux fins du présent document, il suffit de prendre note des éléments généraux exposés dans les paragraphes ci-dessus.

18. Le droit matériel des brevets n'est pas totalement harmonisé et il n'est ni réaliste ni souhaitable qu'un système international tienne compte spécifiquement de chaque législation nationale. Par conséquent, on pourrait considérer qu'un examen international sera inévitablement "préliminaire", à moins que la définition nationale de la brevetabilité ne coïncide exactement avec les normes appliquées dans le cadre de l'examen international. Dans la pratique toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les différences entre les législations sont pour l'essentiel minimales, notamment en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive. Par ailleurs, les rapports d'examen international pourraient contenir des observations sur un nombre strictement limité de questions parmi les moins harmonisées qui sont particulièrement susceptibles d'influer sur les législations nationales et sur lesquelles aucune observation n'est faite à l'heure actuelle (voir l'article 35.2) et les règles 66.2 et 70.12,

ainsiquelepar agraphie 31ci -dessous);parexemplelaquestiondesavoirsilesrevendications portentsurdesméthodeschirurgicales,desplantesoudesanimaux(sil'administration procèdeàlarechercheetàl'examenàl'égarddecesobjets –danslecascontraire,ilest toujoursindiquéquelarechercheoul'examen n'apasétéeffectuéenraisondelanaturede l'objet).Celapourraitrenforcerl'utilitédurapportd'exameninternational,enparticulier pourlesÉtatsquiappliquentcetyped'exclusions.Certes, cettesolutionaccroîttrait légèrementlacomplexitédel'exameninternational,maiselleélimineraitparailleursla nécessitéd'unexamenultérieurdistinctdansdenombreuxÉtats,àconditionqueles revendicationsquinesatisfontpasauxcritèrespertinentsenvertudeleurlégislationsoient abandonnéesavantladélivrance dutitre.

### *Délivrance debrevets nationaux*

19. Mêmesil'examen peutêtréméliorédefaçonnàêtremoinspréliminaire,ilest probablementessentielpourl'av enirprochequ'ilreste,d'unemanièregénérale,non contraignant,laissantàl'officenationaldechaqueÉtatlesoindedéciderdedélivrerounon unbrevet.Parailleurs,lesÉtatsresteraientlibresd'accroîtrelefficacitédusystèmeen choisissantd'accepterlesrésultatsdel'exameninternational.Celapourraitsefairedefaçon informellesil'officedécidait simplement demanièreunilatérale dedélivrerunbrevetsurla based'unrapportd'exameninternationalpositif(oud'unrapportnefaisant étatque d'irrégularitéspotentiellesquisontenfaitsans incidencesdupointdevuedelalégislationde l'Étatconcerné).Uneautresolutionconsisteraitàajouterautraitéunchapitreouun protocolefacultatifprévoyantunaccordformelàcetteffet .Certainesdecespossibilitésont exposéesci -dessous.

20. Unepossibilitéconsistesimplementàofficialiserlaprocédure,déjàcouramment appliquédansdenombreuxÉtats,selonlaquelleunrapportd'exameninternationalposit if entraîneautomatiquementladélivrance d'untitredanslesÉtatsparticipants,sousréservede l'accomplissementdeformalitésellesquelepaiementdestaxesetlaremised'unetraduction, lecaséchéant.Àdéfaut,onpourraitrecouriràunsystèmeprésentantcertainessimilitudes aveceluiprévuparleProtocoledeMadrid <sup>2</sup>,danslequelunedemandesatisfaisantaux critèrespertinentsdonneraitlieuàladélivrance d'untitre auniveauinternationalproduisant lesmêmeseffetsqu'untitredélivrépar unofficenationalparticipant,sousréservedudroitde chacundesÉtatsd'annulerultérieurementletitre,pendantuncertaindélai,s'ilapparaîtqu'il n'estpassatisfaitauxcritèresnationauxapplicables(enplus,bienentendu,desdifférentes procéduresderévocationaprèsladélivrancequi peuvent s'appliquerauxbrevetsnationaux conventionnels).

21. Dansuncascommedansl'autre,silerapportd'exameninternationalétaitaugmenté d'unedéclaration surlepointdesavoir sil'objetdelademandeserapporteàl'un des domaines danslesquelslesconditionsdebrevetabilitédiffèrentgénéralementdefaçon considérable(parexemplelesméthodeschirurgicales,lesplantesoulesanimaux),toutÉtat pourraitformulerdesréservesàl'égarddecetobjet,defaçonàcequelaprocédure de délivranceautomatiqueoucentraliséeenesoitpasappliquéeencequiconcernecetÉtatà l'égarddesdemandespourlesquelleslamentiondecetobjetfigure danslerapportd'examen.

<sup>2</sup> Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

22. Un tel système pourrait présenter un avantage particulier pour les plus petits offices, notamment ceux des pays en développement. Le nombre de brevets délivrés à l'égard de demandes qui ne répondent pas aux critères nationaux de brevetabilité étant moins élevé, les offices pourraient concentrer leurs ressources sur le nombre limité de demandes pour lesquelles le rapport indique l'existence éventuelle d'une condition intéressante de la législation nationale.

23. Si un système formel de reconnaissance était adopté, il pourrait aussi être utile d'envisager l'introduction d'un système d'opposition internationale, peut-être aussi en adoptant des protocoles. Cette possibilité n'est pas examinée en détail mais certains avantages seraient similaires à ceux examinés ci-dessus en ce qui concerne l'examen international à un stade ultérieur des brevets délivrés (voir les paragraphes 40 à 43 ci-dessous).

#### ACTIONS ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN

24. Comme indiqué ci-dessus, des changements pourraient être introduits pour accroître l'utilité des résultats de la recherche internationale et de l'examen international. Certaines de ces possibilités sont examinées ci-dessous. S'il semble que ces changements puissent, tout ou moins en partie, être mis en œuvre en apportant des modifications au règlement d'exécution du traité actuel, il n'est pas prévu d'introduire des propositions de modification du règlement d'exécution uniquement, en particulier parce que cela entraînerait un surcroît de travail pour les administrations internationales, ce que le Comité sur la réforme du PCT a jugé inapproprié pour le moment, et que ces avantages peuvent être obtenus plus efficacement, simplement en travaillant en coopération à d'autres améliorations, qui nécessiteraient de modifier le traité ou d'élaborer un protocole.

#### *Recherches multiples; examen complémentaire*

25. À sa première session, le Comité sur la réforme du PCT a examiné la question visant à permettre aux déposants de demander des recherches à plusieurs administrations internationales (voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette proposition ait reçu un certain appui, il a été conclu d'une manière générale qu'il en résulterait une répétition indésirable et inappropriée de travaux, tout au moins instant que certaines administrations chargées de la recherche internationale éprouvent des difficultés à faire face à leur charge de travail actuelle. Pour le moment, il serait préférable des'attacher à améliorer les outils de recherche disponibles et à promouvoir la cohérence. Il a été souligné que les déposants sont libres de demander d'autres recherches en dehors du système du PCT s'ils le souhaitent.

26. Cependant, en ce qui concerne le long terme, un certain nombre d'États ont souligné que des systèmes pourraient être mis en place lors que des recherches complémentaires présentent clairement un intérêt. Par exemple, il peut parfois être souhaitable que des recherches effectuées par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États Unis d'Amérique soient complétées par une "recherche complémentaire" réalisée l'Office japonais des brevets ou le Rospatent sur les collections en japonais ou en russe. Si un tel système était introduit, il serait peut-être aussi souhaitable qu'une administration réalisant cette recherche complémentaire présente une opinion sur la façon dont les nouveaux documents divulgués, qui n'ont pas d'équivalent dans le rapport de recherche principal, affectent la nouveauté ou l'activité inventive de la demande. Cette opinion pourrait ensuite

être jointe à celle rédigée par l'administration principale, en évitant le risque de confusion qui existerait en cas d'opinion complètement nouvelle. Il est probable que ces recherches complémentaires et ces opinions écrites pourraient être prévues en modifiant le règlement d'exécution du traité existant.

### *Recherches "complémentaires"*

27. Ainsiqu'il est souligné ci-dessus, la recherche internationale à l'heure actuelle est généralement effectuée environ 15 mois à compter de la date de priorité de la demande. Tant que la date de priorité de la demande internationale est valable, elle est généralement utile pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive en rapport avec l'état de la technique défini dans la règle 64.1, puisque seul le matériel publié avant la "date pertinente" peut être pris en considération. Cependant, dans la plupart des États, les documents de brevet publiés après cette date peuvent aussi être utiles pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive s'ils sont une date de priorité antérieure. Cela peut être extrêmement important en ce qui concerne de nombreuses technologies dont l'évolution est rapide.

28. Les règles 33, 64.3 et 70.10 prévoient l'introduction de ces documents dans les rapports. Cependant, au moment où la recherche internationale est effectuée, ces documents peuvent ne pas avoir encore été publiés ou, pour une autre raison, ne pas avoir été mis à la disposition de l'administration internationale. Une recherche complémentaire à un stade ultérieur au cours de la phase internationale peut supprimer la nécessité pour les différents États d'effectuer cette vérification et permettre de porter les documents pertinents à l'attention des déposants à un moment où les modifications appropriées peuvent encore être effectuées et examinées au niveau central, si cela est jugé souhaitable, rendant le rapport préliminaire international sur la brevetabilité plus utile pour les déposants comme pour les offices des États séculs, en particulier les offices qui ne procèdent pas à l'examen. Si la totalité de la recherche était effectuée à ce stade, cela supprimerait bien sûr cette étape supplémentaire. Cependant, il convient de noter que cela retarderait aussi le début de l'examen; de plus, de nombreux utilisateurs du système apprécient que le rapport de recherche soit accessible au déposant avant la publication internationale et qu'il fasse partie de cette publication internationale afin d'informer les tiers (voir le paragraphe 36). L'utilisation croissante de la publication électronique permet dans l'avenir de combiner plus facilement des recherches (qu'ils s'agisse de recherches initiales ou complémentaires) et des publications internationales intervenues ultérieurement.

29. Il est probable que des recherches complémentaires pourraient aussi faire partie de la procédure d'examen préliminaire international si l'on modifiait le règlement d'exécution du traité existant. Ces modifications devraient être accompagnées d'une révision des "autres observations" qui peuvent accompagner le rapport d'examen préliminaire international conformément au règlement d'exécution, en application de l'article 35.2).

### *Portée des rapports d'examen*

30. Le rapport d'examen préliminaire international a pour rôle essentiel de donner un avis sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, tels qu'ils sont définis par le traité. Si les tests applicables pour ces critères diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, il semblerait qu'en pratique les résultats de ces tests dans un cas donné présentent très peu de différences. Par ailleurs, il existe d'autres domaines dans lesquels les tests divergent, bien

que pertinents pour une petite minorité de demandes de brevet seulement, présentes dans des différences très importantes en ce qui concerne la brevetabilité dans plusieurs États. On trouve des exemples dans les brevets relatifs à des méthodes chirurgicales, à des plantes ou à des animaux et des opinions sur ce que représente la technique.

31. Il est clair qu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matière de brevets faciliterait le travail du PCT consistant à fournir des rapports d'examen correspondant dans un large mesure aux critères nationaux. Cependant, en attendant, sans entrer dans le détail de la législation de chaque pays, il peut être souhaitable que les rapports d'examen préliminaire contiennent des observations sur les aspects pour lesquels la pratique varie. Pour l'instant, les règles 39 et 67 indiquent certains éléments pour lesquels les administrations internationales n'ont pas l'obligation de procéder à la recherche ou à l'examen, qui correspondent à la plupart, si ce n'est à la totalité, des domaines pertinents. Lorsque l'administration décide de ne pas procéder à la recherche ou à l'examen, une explication sera fournie. Cependant, si la recherche ou l'examen est réalisé, il est possible que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité ne contienne aucune indication sur le fait que la demande peut être considérée comme contenant ces éléments. Une indication facilement identifiable selon laquelle le brevet ne sera rapporté pas à un élément éventuellement exclu représenterait pas forcément une charge importante pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international et les États pourraient accorder une plus grande confiance aux résultats de l'examen international et les utiliser directement ou, le cas échéant, déterminer les cas pour lesquels un examen plus précis de la demande pourrait être nécessaire, conformément à la législation nationale pertinente. Cette solution présenterait un net avantage pour les États dans lesquels ces limites existent et dont les offices ne procèdent pas à l'examen, et la charge pesant sur les offices qui procèdent à l'examen pourrait peut-être aussi être réduite. Un tel changement peut être effectué en modifiant simplement le règlement d'exécution (essentiellement les règles 66 et 70).

AU QUEL MOMENT LA RECHERCHE ET L'EXAMEN DEVRAIENT-ILS ÊTRE EFFECTUÉS ?

32. Le moment où la recherche et l'examen sont réalisés n'est pas un principe fondamental en droit des brevets, mais il est défini en fonction d'intérêts contradictoires qui doivent être envisagés compte tenu des circonstances du moment. Par conséquent, il serait souhaitable que le traité révisé établisse simplement les critères fondamentaux auxquels une demande internationale de brevet est censée satisfaire, laissant au règlement d'exécution le soin de fixer le moment et la portée de l'examen de ces critères au cours du traitement international de la demande.

33. Les modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2002 ont fait apparaître qu'il est bien plus efficace de procéder au premier examen d'une demande de brevet au moment de la recherche. Il est peu probable que l'évolution des méthodes de travail modifie cette constatation dans l'avenir. Cependant, le choix du moment, en ce qui concerne le début du processus et le point de savoir si la recherche et l'examen doivent être effectués en même temps, ou s'il s'agit d'une importance essentielle dans tous les cas, doit tenir compte de plusieurs autres éléments, comme les soulignent les paragraphes ci-après.

*Chaque demande de brevet doit-elle faire l'objet d'une recherche et d'un examen?*

34. À l'heure actuelle, une recherche internationale est effectuée sur chaque demande internationale et, dans le cadre du système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international, un premier rapport d'examen sera en fait aussi établi pour chaque demande. Cependant, toutes les demandes de brevet n'ont pas une valeur commerciale importante et, pour celles qui ne présentent pas d'intérêt commercial pour les titulaires des brevets et les tiers, un grand volume de travaux est donc accompli pour s'assurer que des brevets portant sur des inventions auxquelles aucun concurrent ne souhaiterait de toute façon exploiter sont valables. Les systèmes de brevets de certains États enregistrent des droits qui n'ont pas été examinés car l'examen n'est effectué que si on souhaite appliquer les droits sous une demande d'un tiers qui veut connaître avec certitude la portée de ces droits.

35. Le PCT doit offrir un moyen efficace d'accéder au système de brevets dans tous les États contractants, en tenant compte des différentes formes de systèmes qui existent. À l'heure actuelle, l'exigence de recherche complète et d'examen dans tous les cas pour un nombre considérable d'États suppose qu'un volume aussi important que possible de ces travaux doit être réalisé au cours de la phase internationale pour éviter toute répétition. Cependant, dans le cadre d'une révision plus large des procédures relatives aux brevets au cours des prochaines années, les États voudront peut-être examiner dans quelle mesure la recherche complète ou l'examen de chaque demande de brevet est essentiel avant la délivrance du titre. Sans revenir dans le présent document sur les questions relatives à l'équilibre entre le traitement efficace et la sécurité pour les déposants et les tiers, ce qui aurait un impact sur l'issue de tout examen national, il serait peut-être prudent d'établir un cadre pouvant être ajusté pour fournir le système international le mieux adapté dans l'ensemble aux cadres nationaux dans lesquels il est incorporé, quels qu'ils soient à ce moment-là.

*Importance d'une recherche précoce*

36. Les utilisateurs soulignent que, pour les demandes internationales qui peuvent être intéressantes d'un point de vue commercial, il est particulièrement important du point de vue des déposants et des tiers de s'assurer qu'un rapport de recherche internationale de haute qualité est établi avant la publication internationale et que la publication en temps voulu du rapport de recherche international n'est pas retardée par d'autres conditions relatives au traitement de la demande.

*L'examen international (complet) devrait-il être obligatoire?*

37. Actuellement, une partie importante des utilisateurs ne souhaite pas procéder à l'examen international et a demandé que cette partie de la procédure PCT reste facultative au lieu de l'être davantage l'examen et la recherche internationale. On peut observer que les modifications du système récemment adoptées attribuent effectivement un caractère obligatoire au moins aux premières étapes de l'examen international. Par ailleurs, de nombreux États, en particulier les pays en développement et ceux dont les offices (nationaux ou régionaux) ne procèdent pas à l'examen, souhaitent qu'une large part, voire la totalité, des demandes internationales fasse l'objet d'un examen international complet. Il semblerait plus approprié de régler ce conflit apparent d'intérêts en cherchant à renforcer la phase internationale, y compris l'examen international, plutôt qu'en l'affaiblissant, de telle façon que les États soient plus enclins à

accepter les résultats de la procédure internationale sans procéder à un autre examen superflu au cours de la phase nationale; l'utilisation du système du PCT avec une phase internationale renforcée deviendrait alors pour les déposants le moyen le plus efficace et le plus souhaitable d'obtenir des droits au niveau international.

#### *Calendrier général de la phase internationale*

38. La durée de la phase internationale avant que la demande internationale soit transformée en demandes nationales représente aussi un compromis d'intérêts. L'un des principaux avantages du système pour les déposants est qu'il prévoit une période bien plus longue que la Convention de Paris pour évaluer l'importance de l'invention (en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, les améliorations possibles et autres questions de viabilité commerciale) avant des'attacher au moment et au coût de la préparation des demandes nationales. Il faut aussi évaluer le temps nécessaire pour réaliser la recherche internationale et l'examen international de manière efficace. À l'inverse, les intéressés souhaitent savoir le plus tôt possible quelle sera la portée de la protection et dans quels États elle sera accordée.

39. Étant donné que de nombreux États prévoient qu'un examen national doit avoir lieu avant la délivrance d'un brevet, il serait difficile de justifier un allongement important de la phase internationale dans sa forme actuelle. Cependant, la situation pourrait changer si des améliorations sont apportées à la procédure d'examen international de façon à réduire, voire à supprimer, le temps consacré au traitement national, les brevets nationaux étant délivrés après un examen national supplémentaire restreint, voire sans examen, comme il est expliqué dans le paragraphe 19 ci-dessus. Si la phase internationale devait être allongée pour atteindre ce but, cela pourrait déboucher d'une manière générale sur une sécurité plus précoce quant à la portée des droits accordés dans le monde à la suite d'une demande internationale.

#### *La possibilité d'un (ré)examen international au cours de la phase nationale*

40. Les États souhaiteront peut-être aussi examiner si, et le cas échéant dans quels cas, le traité devrait prévoir la possibilité d'un examen international à un stade ultérieur, après l'entrée dans la phase nationale, par exemple après la découverte d'un élément de la technique qui n'a pas été trouvé au cours de la recherche internationale. Ils'agirait probablement d'un service facultatif, puisqu'il appartiendrait toujours aux différents États de décider d'avoir recours à ce service ou non et de définir la valeur éventuelle qui devrait être accordée aux résultats de cet examen ultérieur.

41. L'examen international des brevets délivrés, ou des demandes dont le traitement national a déjà commencé, mettrait un terme à l'organisation actuelle selon laquelle les phases internationale et nationale sont, tout au moins pour une vaste majorité des demandes internationales, relativement distinctes. Correctement mise en œuvre et utilisé, ce système pourrait présenter des avantages considérables pour les titulaires d'un brevet et les tiers, en permettant un réexamen des brevets comptent en des éléments de l'état de la technique qui n'avaient pas été découverts auparavant et en offrant la possibilité d'apporter des modifications appropriées au niveau central, évitant ainsi des procédures judiciaires coûteuses.

42. De plus, un tel système pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays en développement et les petits offices qui n'ont peut-être pas les moyens de réaliser ces évaluations et il pourrait être d'une grande aide pour le tribunal aux nationaux en fournissant une opinion neutre sur la validité en cas de procédure judiciaire. Par ailleurs, cela supposerait un changement important dans l'approche adoptée par certains États dont le système en place prévoit généralement un examen important au cours de la phase nationale. Les demandes devant être présentées sous une forme différente de celle de la demande internationale qui a fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international positif avant la délivrance d'un brevet. Il faudrait étudier attentivement si, et dans quelles circonstances, les systèmes nationaux et internationaux pourraient fonctionner en parallèle de façon efficace. Il faudrait aussi tenir compte d'autres facteurs de complication, comme le fait que les brevets peuvent avoir été accordés dans plusieurs États à des personnes différentes dont les points de vue sur la nécessité d'un réexamen ou la façon appropriée de surmonter les difficultés peuvent varier.

43. L'examen international à un stade ultérieur ne doit pas nécessairement se limiter aux demandes déposées en tant que demandes internationales. De même que l'article 15.5) prévoit pour le moment la possibilité d'effectuer une "recherche de type international", les dispositions pourraient être élargies pour permettre l'examen de type international des brevets nationaux. Il en résulterait un traitement uniforme des brevets dans les États dont les offices ne procèdent pas à l'examen, que les demandes aient été déposées au niveau national ou international.

*Les moyens d'apporter des changements en ce qui concerne le moment et le caractère facultatif*

44. Pour l'instant, le traité indique clairement que, sous réserve d'exceptions très limitées, une recherche internationale est obligatoire pour toutes les demandes internationales et qu'un examen préliminaire international complet n'est effectué qu'à la demande du déposant. Tout changement à cet égard nécessiterait une modification du traité. De plus, le choix du moment où le procédé de la recherche internationale est, si une demande est présentée à cet effet, à l'examen préliminaire international, est défini dans le règlement d'exécution et pourrait être facilement modifié, dans les limites fixées par le traité.

45. Deux moyens pourraient permettre d'introduire un (ré)examen international à un stade ultérieur. Une modification pourrait être apportée au traité à cet effet. Sinon, puisqu'il s'agirait nécessairement d'un processus facultatif, comme il est noté plus haut, n'ayant pas forcément d'effet dans tous les États contractants, le réexamen pourrait faire l'objet d'un protocole additionnel ratifié par les États qui souhaitent utiliser les résultats. Dans un cas comme dans l'autre, il faudrait aussi modifier l'arrangement concluent le Bureau international et au moins une administration internationale prête à accomplir cette nouvelle tâche.

**QUALITÉ ET COHÉRENCE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN INTERNATIONAL**

46. Il faudra aussi examiner si une révision du traité entraînerait une mise à jour des dispositions relatives à la qualité et à la cohérence de la recherche internationale et de l'examen international dans le cadre du système du PCT, de façon à permettre l'application de normes communes et l'élaboration ou l'utilisation d'outils et de bases de données communs pour la recherche. Cependant, le présent document n'aborde pas ces questions en détail, dans

l'attente d'un résultat d'initiatives connexes en cours, comme les travaux de l'équipe d'experts "virtuelle" chargée d'évaluer la qualité du PCT, l'examen des conditions en matière de documentation minimale et d'un nouveau projet de directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international dans le cadre de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT.

#### EXEMPLES DE SYSTEMES POSSIBLES

47. L'annexe du présent document contient un certain nombre d'exemples simples de systèmes possibles, illustrant différents moyens d'aborder certaines des questions présentées dans le présent document. Chaque exemple part du principe que les demandes seront publiées 18 mois après la date de priorité, ce qui peut bien sûr être révisé dans le cadre de l'élaboration d'un système révisé. Tous les exemples portent sur une demande "typique", fondée sur une demande établissant la priorité 12 mois avant la date de dépôt et tenant pas compte des complications telles que les demandes divisionnaires. D'autres facteurs de ce type devraient bien sûr être abordés parallèlement à toutes les propositions détaillées concernant la révision du système de recherche et d'examen.

*48. Le groupe de travail est invité à examiner les options pour le développement du système de recherche internationale et d'examen international en tenant dûment compte des questions soulevées dans le présent document.*

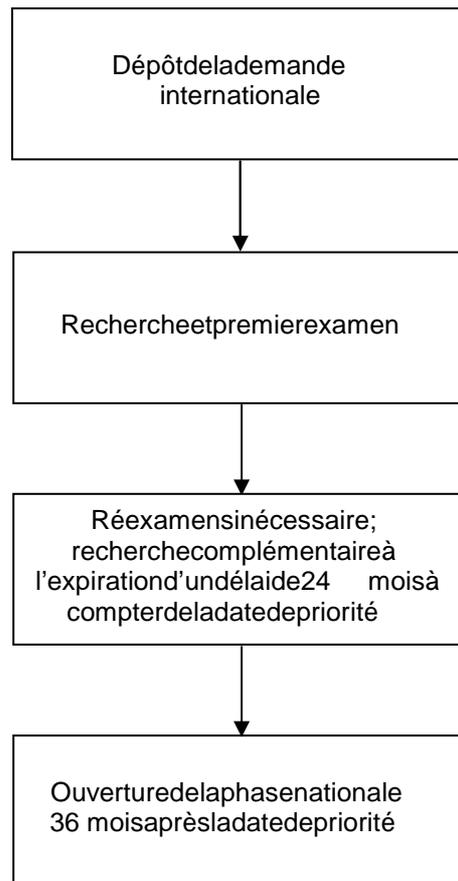
[L'annexe suit]

ANNEXE

EXEMPLES DES SYSTÈMES POSSIBLES

EXEMPLE A

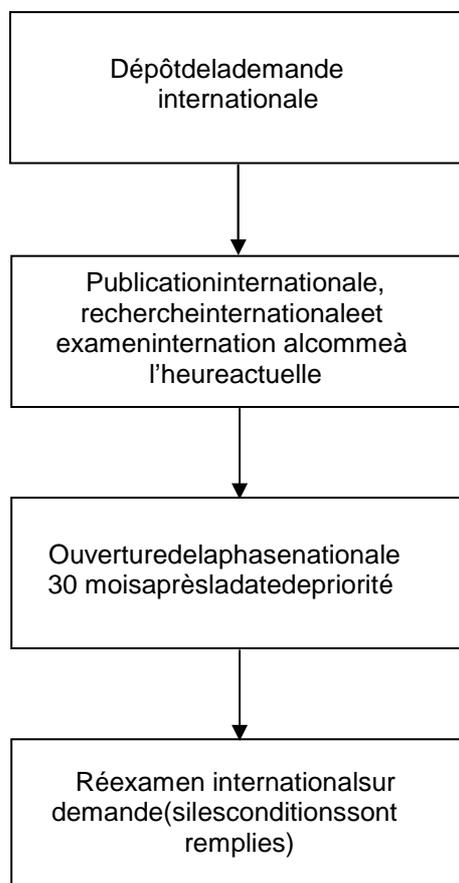
SYSTÈME AVEC RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE ET POURSUITE DE L'EXAMEN



1) Cet exemple présente un système dans lequel la phase internationale est prolongée de six mois. Ce délai serait utilisé pour poursuivre la recherche et l'examen au cours de la phase internationale, et en particulier pour effectuer une recherche complémentaire (voir les paragraphes 27 à 29 du document principal). Le rapport d'examen pourrait également être assorti de déclarations indiquant si tel ou tel objet trait à un domaine dans lequel les législations nationales varient considérablement, par exemple si l'invention revendiquée est une méthode chirurgicale ou une plante (voir les paragraphes 30 à 31 du document principal).

EXEMPLE

SYSTÈME PERMETTANT UN RÉEXAMEN POSTÉRIEUR À LA DÉLIVRANCE



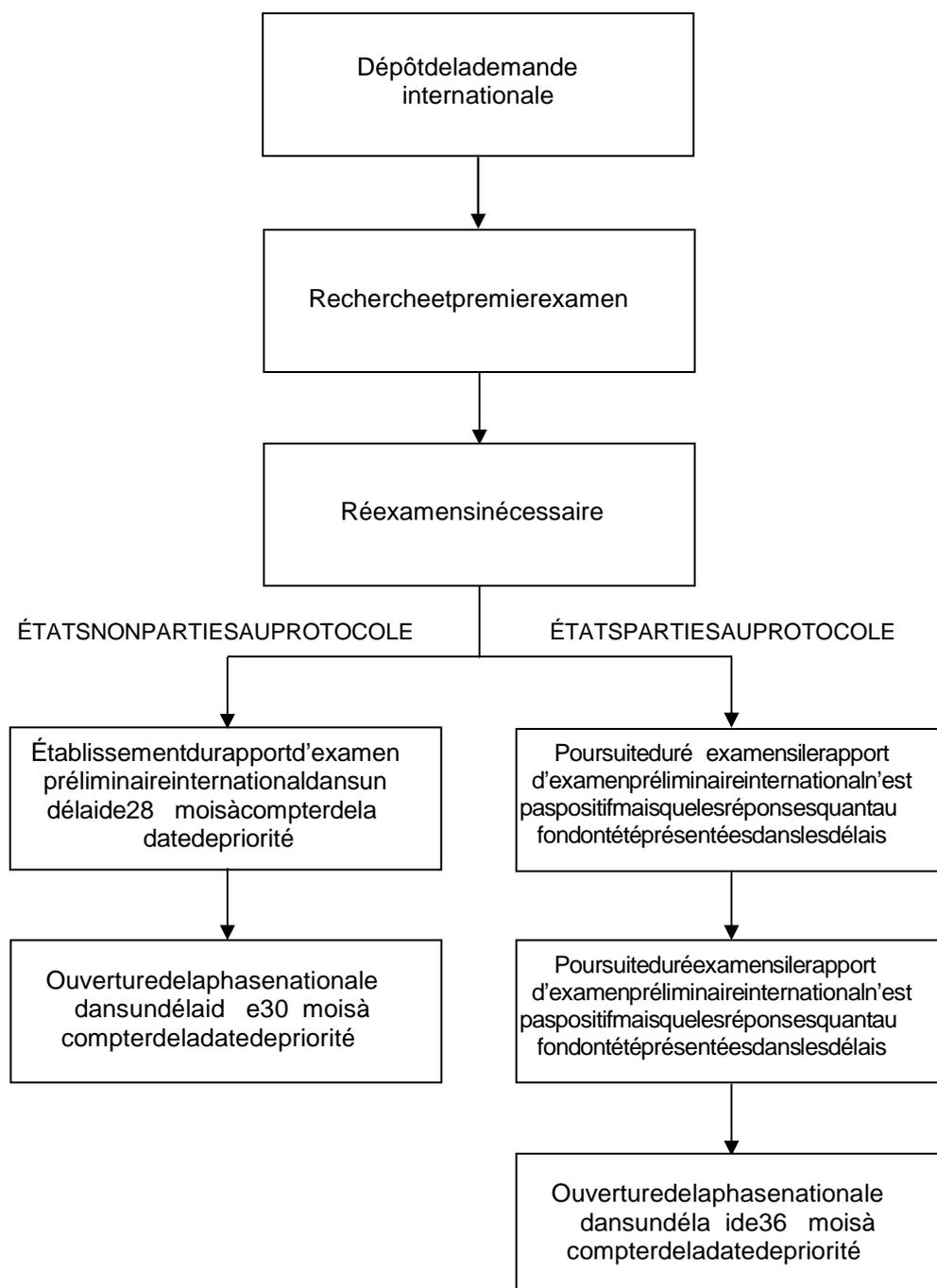
1) Dans cet exemple, le déroulement et la durée de la phase internationale restent inchangés, mais il est possible, dans certains cas, de demander ultérieurement un examen international pour des demandes internationales qui ont déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet, par exemple lorsqu'une découverte d'un nouvel élément de l'état de la technique est susceptible d'influer sur la nouveauté de l'invention ou l'activité inventive qui s'y attache (voir le paragraphe 4.1 du document principal). Cette possibilité devrait être prévue y compris après l'expiration du brevet lorsque les actions pour atteindre aux brevets sont encore possibles.

2) Plusieurs possibilités peuvent être envisagées en ce qui concerne les modalités relatives à la demande de réexamen. Celui-ci pourrait être autorisé uniquement à la demande d'un État contractant, ou également sur demande directe du titulaire du brevet, voire d'autres.

3) Le titulaire du brevet aurait la possibilité d'apporter des modifications dans le cadre d'une procédure semblable à l'examen préalable à la délivrance mais interdisant toute extension de la protection et prévoyant éventuellement des délais plus stricts pour la réponse. Comme pour les rapports d'examen préliminaire internationaux actuels, les États membres devraient tenir compte de ces rapports aux fins des procédures nationales en matière d'annulation ou de modification mais ne seraient pas liés par celui-ci.

EXEMPLEC

SYSTÈME AVEC POURSUITE FACULTATIVE DE L'EXAMEN



1) Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant, afin de permettre la poursuite du traitement au cours de la phase internationale. Si l'examen préliminaire internationale est effectué par une administration qui l'autorise, le déposant peut demander la poursuite de l'examen et obtenir ainsi un délai supplémentaire pour une nouvelle série de modifications ou de discussions, afin d'établir une demande susceptible de déboucher sur un rapport d'examen préliminaire international positif. Si la procédure n'est pas achevée dans un

e

délaide 28 mois à compter de la date de priorité, un rapport d'examen préliminaire internationale est établi automatiquement sur la base de la dernière opinion écrite à l'intention des États qui ne sont pas partie au protocole. Toutefois, la demande internationale n'entrera pas en core dans la phase nationale dans les États qui ont ratifié le protocole.

2) Dès lors que la demande internationale répond aux conditions de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle visées dans le règlement d'exécution, un rapport d'examen final international est établi, si nécessaire assorti de commentaires indiquant l'existence de certaines matières pour lesquelles les conditions de brevetabilité varient considérablement selon les pays (voir les paragraphes 30 et 31 du document principal). Ce rapport devra normalement donner lieu à la délivrance de brevets sans examen supplémentaire dans tout pays partie au protocole.

3) Si la demande n'est satisfaite toujours pas aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle dans un délai de 34 mois à compter de la date de priorité, un rapport final semblable au rapport d'examen préliminaire international sera établi et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la manière habituelle. Pour éviter que cette procédure ne soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant l'ouverture de la phase nationale, l'établissement du rapport final et l'ouverture de la phase nationale seront déclenchés de manière anticipée dès lors que le déposant n'aura pas présenté dans les délais prescrits une réponse quant au fond sur l'opinion écrite.

[Fin de l'annexe et du document]