

OMPI



PCT/R/WG/7/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 11 avril 2005

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Septième session
Genève, 25 – 31 mai 2005

AMELIORATION DE LA QUALITE DES RECHERCHES INTERNATIONALES

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document concerne des propositions et options relatives à la mise en œuvre d'un système de recherches supplémentaires dans le cadre du PCT qui donnerait à un déposant la possibilité de demander à des administrations internationales, autres que l'administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche internationale "principale", de procéder à des recherches sur l'état de la technique dans des langues dans lesquelles cette administration chargée de la recherche principale pourrait ne pas avoir effectué un examen approfondi. Ces propositions visent à concilier au mieux la qualité et le caractère pratique des services fournis au déposant, à augmenter l'efficacité du traitement des demandes par les administrations internationales concernées et à renforcer l'utilité du système pour les offices désignés et les offices élus, ainsi que les tiers intéressés par les résultats de la recherche supplémentaire. Chaque administration internationale serait libre de participer ou non au système proposé de recherches supplémentaires.

2. Les propositions présentées portent également sur une procédure visant à compléter l'examen préliminaire international, qui permettrait à l'administration chargée de l'examen préliminaire international d'actualiser la recherche internationale initiale afin de prendre en considération les documents qui n'auraient été publiés qu'après la date à laquelle cette recherche aurait été effectuée (essentiellement les demandes de brevet antérieures qui

n'avaient pas encore été publiées à cette date, mais aussi d'autres documents qui, pour diverses raisons, auraient été tardivement mis à disposition sur la base de données de recherche utilisée par l'administration chargée de la recherche internationale).

RAPPEL

3. Aux termes de l'article 15¹, la recherche internationale a pour objet de "découvrir l'état de la technique pertinent". En principe, la notion d'état de la technique aux fins du PCT est indépendante de l'endroit ou de la langue de la divulgation. Ainsi, l'administration chargée de la recherche internationale "s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent" afin que le déposant et les offices désignés puissent tirer parti au maximum du rapport de recherche internationale en vue de déterminer si la demande internationale remplit les conditions de nouveauté et d'activité inventive énoncées dans une législation nationale donnée. De préférence, la portée et la qualité de la recherche internationale devraient être telles qu'un office désigné ou élu ne soit pas tenu de procéder à une nouvelle recherche dans la phase nationale ou régionale. À ce stade, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur le point de savoir si les citations présentent un intérêt pour les définitions de la nouveauté et de l'activité inventive applicables en vertu de la législation nationale ou régionale en vigueur.

4. Toutefois, aucun office au monde n'est en mesure de procéder à des recherches approfondies sur des exposés d'invention rédigés dans toutes les langues, même s'il peut les consulter dans sa base de données de recherche. Tout naturellement, la plupart des documents cités par l'administration chargée de la recherche internationale sont rédigés dans l'une des langues dans lesquelles les examinateurs au sein de cette administration disposent de compétences précises. Dans une large mesure, cela s'explique par le fait que de nombreux éléments techniques divulgués possèdent des équivalents dans d'autres langues, qu'il s'agisse d'un équivalent direct sous la forme d'un autre membre d'une famille de brevets ou d'une traduction d'un livre ou d'un document, ou alors simplement d'aspects d'une technique précise décrits dans de nombreux endroits différents, et la sélection par l'examineur d'un élément technique à la place d'un autre répond plutôt à un souci de commodité, ce qui n'a aucune incidence sur la qualité de la recherche. Néanmoins, l'état de la technique le plus pertinent pour une invention donnée peut parfois se présenter dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale n'a aucune compétence spécialisée et, même si elle a accès au document cité, il est fort probable que cette administration effectue des recherches dans ce document uniquement sur la base de l'abrégé et les dessins, et que la pertinence de ce document ne soit pas pleinement prise en considération. Ce risque peut être particulièrement élevé lorsque des innovations technologiques sont fondées sur des travaux antérieurs propres à une région et que tout l'état de la technique pertinent est rédigé dans une langue (et provient d'une source) dont ne tiendrait normalement pas compte une administration chargée de la recherche internationale compétente pour effectuer des recherches sur des demandes internationales déposées dans une région différente.

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc., désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

5. Même en ce qui concerne la documentation minimale du PCT, toute administration chargée de la recherche internationale ne comptant pas le japonais, le russe ou l'espagnol comme langue officielle est habilitée à ne pas inclure dans sa documentation les documents de brevet publiés au Japon, dans la Fédération de Russie et dans l'ex-Union soviétique, ainsi que ceux rédigés en espagnol, respectivement, pour lesquels, en règle générale, un abrégé n'a pas été établi en anglais. Au début de 2003, sur les 24,6 millions de documents de brevet figurant dans la documentation minimale, 8,7 millions étaient rédigés en japonais et 1,7 millions en russe et les recherches effectuées sur ces documents par de nombreuses administrations, pour autant qu'elles aient eu lieu, n'ont été effectuées que sur la base d'un abrégé rédigé en anglais.

6. Par ailleurs, au moment où la recherche internationale est effectuée, certains documents pertinents peuvent ne pas avoir encore été incorporés dans les bases de données de recherche. Ce cas est fréquent concernant les demandes de brevet dont la date de priorité est antérieure à la date du dépôt de la demande internationale mais qui n'avaient pas encore été publiées au moment de ce dépôt (elles ne sont pas, à proprement parler, comprises dans "l'état de la technique pertinent" au sens du PCT mais doivent être indiquées, le cas échéant, dans les rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international, puisqu'elles peuvent être comprises dans l'état de la technique en vertu de la législation nationale de nombreux États contractants). Les documents publiés à bref délai avant la date de dépôt de la demande internationale peuvent également ne pas figurer encore dans les bases de données parce que, à l'exception des documents publiés par l'administration internationale agissant en tant qu'office national ou régional, un décalage est généralement enregistré entre le moment de la publication et du classement (s'il y a lieu) et celui de l'incorporation dans les bases de données de recherche. C'est pourquoi, même les offices désignés et les offices élus qui, en règle générale, se fondent pour la plupart sur la recherche internationale, procèdent à leur propre recherche "complémentaire" ou "actualisée", limitée à l'état de la technique publié récemment.

7. À la sixième session du groupe de travail, tant les différentes délégations que les représentants des utilisateurs ont vivement appuyé le principe de recherches supplémentaires au cours de la phase internationale. Il est dans l'intérêt des déposants, des offices, tout comme des tiers, de recenser le plus tôt possible l'état de la technique le plus pertinent dans son intégralité afin que les demandes de brevet puissent être modifiées (ou, le cas échéant, abandonnées) de la façon la plus économique et afin de réduire le risque de délivrance de brevets susceptibles d'être invalidés.

PROPOSITIONS ET OPTIONS RELATIVES A DES RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLEMENTAIRES

8. Le présent document présente les principaux éléments d'un système possible de recherches internationales supplémentaires, ainsi qu'un certain nombre d'autres solutions éventuelles. L'annexe contient des propositions de modification du règlement d'exécution du PCT faisant apparaître comment un tel système pourrait être mis en œuvre. Le système proposé présenterait les caractéristiques suivantes :

a) toute recherche internationale supplémentaire devrait viser à éviter une répétition inutile de la recherche internationale principale; l'objectif fondamental serait de découvrir l'état de la technique pertinent dans des langues dans lesquelles l'administration chargée de la

recherche supplémentaire² disposerait de compétences spécialisées, bien que les administrations participantes puissent procéder à une recherche approfondie si elles l'estimaient nécessaire, par exemple dans des bases de données spécialisées utilisées par cette administration mais ne figurant pas dans la documentation minimale du PCT et qui seraient susceptibles de contenir des exposés d'invention rédigés dans toutes les langues (voir les paragraphes 10 à 16 ci-après, ainsi que le projet de règle 45*bis*.7);

b) les administrations chargées de la recherche internationale seraient libres de décider si (ou dans quelle mesure) elles procéderaient à des recherches supplémentaires en complément de la recherche internationale principale (voir le projet de règle 45*bis*.13); il est escompté que ces administrations n'effectueraient à ces recherches supplémentaires que si cela n'aurait aucune incidence sur l'exécution dans les délais et la qualité des recherches internationales principales qu'elles seraient chargées de mener à bien;

c) le déposant serait libre d'indiquer, le cas échéant, quelle administration chargée de la recherche internationale disposée à fournir un tel service devrait effectuer la recherche internationale supplémentaire (voir en particulier le projet de règle 45*bis*.1);

d) le déposant s'acquitterait d'une taxe supplémentaire pour chaque recherche supplémentaire et, si nécessaire, remettrait une traduction de la demande internationale dans une langue acceptée par chaque administration à laquelle serait présentée une demande de recherche supplémentaire (voir les projets de règles 45*bis*.1 à 45*bis*.5);

e) la demande de recherche supplémentaire serait présentée (sauf lorsque la recherche devrait être menée parallèlement à l'examen préliminaire international) au Bureau international de manière à limiter le nombre de phases prévues au cours de la procédure (voir les paragraphes 17 à 20, ci-après);

f) le rapport de recherche supplémentaire mentionnerait uniquement tout nouveau document trouvé, ainsi que tout commentaire considéré comme nécessaire à la bonne compréhension par le lecteur de sa pertinence, étant entendu que le lecteur pourrait ne pas disposer de compétences spécialisées dans la langue dans laquelle serait rédigé le document; il ne comporterait pas d'opinion écrite analogue à celle accompagnant la recherche internationale principale (bien que la recherche supplémentaire puisse être effectuée parallèlement à l'examen préliminaire international ce qui, naturellement, rendrait nécessaire l'établissement d'une opinion écrite ou d'un rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité) (voir les paragraphes 21 et 22 ci-après, ainsi que le projet de règle 45*bis*.11);

g) en cas d'absence d'unité de l'invention, le déposant pourrait choisir sur quelles inventions devrait porter la recherche (en s'acquittant de taxes additionnelles pour chaque invention en sus de la première, comme pour une recherche internationale ordinaire); son choix serait toutefois limité aux revendications ayant déjà fait l'objet d'une recherche par l'administration chargée de la recherche principale (et, de même, les recherches supplémentaires ne seraient pas effectuées sur des revendications qui auraient été exclues de

² Dans la partie principale du présent document et dans les commentaires relatifs aux projets de règles figurant dans l'annexe, une administration à laquelle il est demandé d'effectuer une recherche supplémentaire sur une demande internationale est dénommée "administration chargée de la recherche supplémentaire", et l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale principale est dénommée "administration chargée de la recherche principale".

la recherche internationale principale pour d'autres motifs tels que le manque de clarté, ou compte tenu de l'objet de l'invention) (voir les paragraphes 32 à 39 ci-après, ainsi que les projets de règles 45bis.8 et 45bis.10);

h) afin de réduire les difficultés liées à l'exigence d'unité de l'invention et à la détermination de la portée appropriée de la recherche supplémentaire, et en vue de rendre les rapports de recherche supplémentaire plus faciles à exploiter parallèlement aux rapports de recherche principale, les recherches internationales supplémentaires seraient effectuées sur les revendications contenues dans la demande internationale déposée, sans que soient prises en considération les modifications qui pourraient être proposées dans l'intervalle (voir le paragraphe 40 et le projet de règle 45bis.8);

i) le déposant ne pourrait présenter une demande de recherche internationale supplémentaire qu'après l'établissement du rapport de recherche internationale, lorsqu'il serait possible de déterminer le montant des taxes appropriées et d'indiquer les revendications sur lesquelles porterait la recherche supplémentaire; pour éviter d'augmenter le nombre de délais différents dans le système, le délai pour la présentation d'une demande de recherche supplémentaire serait le même que celui prévu pour la demande d'examen préliminaire international (voir les paragraphes 23 à 31, ci-après);

j) les résultats de la recherche supplémentaire seraient publiés dans les meilleurs délais après l'établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, sous réserve de la publication de la demande internationale (voir les paragraphes 45 à 47, ci-après).

9. Des précisions et explications relatives à ces propositions sont exposées ci-après.

A. Objectif de la recherche internationale supplémentaire

10. À la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 72 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé présenté par la présidence), les délégations ont souligné que la recherche supplémentaire serait un véritable complément à la recherche principale et non une répétition de celle-ci. Le principe selon lequel la recherche supplémentaire devrait viser principalement à découvrir des antériorités dans des langues dans lesquelles l'administration chargée de la recherche supplémentaire disposerait de compétences spécialisées et qui ne seraient pas des langues officielles de l'administration chargée de la recherche principale a été appuyé. Une délégation a estimé qu'il serait indiqué d'inscrire la recherche dans une perspective plus large, dans la mesure où certaines administrations pourraient disposer de compétences particulières leur permettant de découvrir des antériorités dans des domaines non compris dans la documentation minimale, afin de combler les lacunes éventuelles de la recherche principale.

- Compétences linguistiques spécialisées

11. Il est proposé qu'une recherche internationale supplémentaire ait pour "objectif fondamental" de découvrir l'état de la technique dans une langue dans laquelle l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale supplémentaire dispose de compétences spécialisées et qui pourrait ne pas avoir été pleinement prise en considération par l'administration chargée de la recherche principale.

12. En règle générale, il ne serait pas nécessaire d'inclure dans la recherche internationale supplémentaire la documentation minimale du PCT, puisqu'elle serait censée avoir fait l'objet d'un examen approfondi par l'administration chargée de la recherche principale. Toutefois, la recherche supplémentaire devrait porter sur des documents de brevet rédigés dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche supplémentaire disposerait de compétences spécialisées lorsque, selon toute vraisemblance, l'administration chargée de la recherche principale aurait effectué des recherches sur ces documents, pour autant qu'elle ait procédé à des recherches, en consultant uniquement les abrégés en langue anglaise (étant donné que la plupart des administrations ne sont tenues d'inclure les documents de brevet rédigés en japonais, russe ou espagnol dans leur documentation de recherche que si des abrégés de ces documents ont été établis en anglais).

13. Compte tenu de la difficulté d'élaborer une règle définissant les langues dans lesquelles une administration dispose de compétences spécialisées, ainsi que du nombre de combinaisons susceptibles d'être formées en prenant en considération toutes les administrations chargées de la recherche principale et (lorsqu'elles sont disposées à offrir ce service) les administrations chargées de la recherche supplémentaire, il est proposé de ne pas énoncer l'objectif fondamental de la recherche internationale supplémentaire plus en détail que dans le projet de règle 45bis.7. Les administrations concernées pourraient, dans un accord conclu avec le Bureau international, indiquer les langues dans lesquelles elles disposent de compétences spécialisées et d'autres recommandations pourraient figurer dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

- *Extension de la recherche*

14. Alors que l'objectif fondamental (notamment en ce qui concerne les langues) définit les exigences minimales d'une recherche internationale supplémentaire, il est nécessaire d'étudier l'opportunité d'en réglementer la portée. Toutes les administrations ont un accès à la documentation de recherche sur papier ou sous forme électronique dépassant largement celui indiqué dans la documentation minimale du PCT. La portée de cette documentation supplémentaire varie selon les différentes administrations et peut être étendue aux documents autres que ceux rédigés dans les langues dans lesquelles l'administration concernée dispose de compétences particulières.

15. Au cours des délibérations qui ont eu lieu à la onzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, tenue en février 2005, certaines administrations ont souligné que, si l'extension de la recherche effectuée par une administration chargée de la recherche supplémentaire est autorisée, elle pourrait susciter des attentes chez les déposants et donner lieu à la répétition de la recherche internationale principale, ce qui se traduirait par une hausse significative des coûts engendrés par la fourniture d'un tel service et par une augmentation de la charge de travail des administrations participantes. D'autres administrations ont estimé qu'il serait souhaitable que les administrations procèdent à des recherches aussi approfondies que possible sans que cela se traduise par une augmentation indue des coûts pour les déposants.

16. Il est proposé dans le présent document de ne pas réglementer la portée maximale d'une recherche internationale supplémentaire au moyen de règles du règlement d'exécution, mais plutôt de mettre l'accent, dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, sur l'intérêt de limiter la répétition inutile des tâches déjà effectuées par l'administration chargée de la recherche internationale principale. Les

administrations participantes seraient libres d'indiquer (dans le Guide du déposant du PCT, sur leurs sites Internet respectifs, etc.) la portée des recherches internationales supplémentaires à laquelle pourraient s'attendre les déposants qui, sur cette base, décideraient de l'opportunité de demander un tel service.

B. Organe auquel est présentée la demande de recherche internationale supplémentaire

17. À la sixième session du groupe de travail, un certain nombre d'offices récepteurs ont déclaré qu'ils souhaitaient ne pas avoir à gérer les traductions et les taxes qu'engendrerait un système de recherches supplémentaires. Une autre solution consisterait à envoyer les demandes soit au Bureau international soit à l'une des administrations internationales disposées à fournir ce service. Il est proposé dans le présent document que les demandes soient présentées par l'intermédiaire du Bureau international, excepté lorsque la recherche supplémentaire devrait être effectuée parallèlement à l'examen préliminaire international (voir le paragraphe 20, ci-après).

18. Par rapport à une demande présentée directement à l'administration internationale concernée, une demande de recherche internationale supplémentaire présentée au Bureau international comporterait de nombreux avantages, notamment :

a) quel que soit le nombre d'administrations qu'il souhaiterait voir effectuer des recherches supplémentaires, le déposant ne serait tenu d'envoyer qu'une seule demande, à un seul endroit, moyennant le paiement intégral des taxes dans une monnaie unique;

b) une grande partie des principaux utilisateurs du service disposeraient déjà de comptes courants ouverts auprès du Bureau international, ce qui permettrait le paiement rationnel des taxes sans qu'il soit nécessaire de conclure des arrangements de même ordre avec divers autres offices;

c) l'administration chargée d'effectuer la recherche supplémentaire pourrait commencer la recherche dès la réception de la demande, puisque le Bureau international ne lui transmettrait la demande qu'après que la taxe aurait été payée et tous les éléments prescrits réunis; si la demande était reçue directement par l'administration, il conviendrait de prévoir une phase intermédiaire au cours de laquelle il serait demandé au Bureau international d'envoyer une copie de la demande internationale et, dans certains cas, les traductions qui auraient été remises par le déposant en vertu des règles 12.3 ou 12.4 aux fins de la recherche internationale ou de la publication internationale; et

d) des informations plus à jour et plus fiables pourraient être fournies aux tiers sur l'état d'avancement du traitement des demandes internationales (après leur publication internationale) si le Bureau international était le destinataire initial de toutes les demandes de recherche internationale supplémentaire.

19. Le principal avantage de la solution consistant à présenter la demande directement à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire résiderait dans le fait que la procédure serait analogue à celle suivie pour présenter une demande d'examen préliminaire international. Toutefois, les utilisateurs réguliers du système retiendraient rapidement l'adresse exacte à laquelle envoyer la demande. Les utilisateurs occasionnels, quant à eux, connaîtraient probablement l'adresse du Bureau international et celle de l'administration agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, mais, en règle générale, ils devraient chercher l'adresse des autres

administrations. En conséquence, les avantages découlant d'un allègement de la procédure tant pour le déposant que pour l'administration chargée de la recherche supplémentaire semblent l'emporter sur l'aspect relatif à la cohérence.

- *Dépôt d'une demande de recherche supplémentaire auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international*

20. Indépendamment du fait que les demandes de recherche supplémentaire en tant que service distinct doivent être présentées au Bureau international ou directement à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire, toute demande de recherche internationale supplémentaire devant être effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en même temps que l'examen préliminaire international (voir le paragraphe 31, ci-après) devrait être présentée, conjointement avec la demande d'examen préliminaire international, directement à cette administration.

C. Contenu du rapport

21. À la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 80 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé présenté par la présidence), une délégation a exprimé l'avis que la recherche supplémentaire ne devrait pas donner lieu à l'établissement d'une opinion écrite par l'examineur chargé de la recherche. Toutefois, d'autres délégations et des représentants des utilisateurs ont estimé qu'une explication de la pertinence des citations trouvées dans le cadre de la recherche supplémentaire serait nécessaire, notamment en raison du fait que ces citations seraient probablement dans une langue qui ne serait pas bien comprise par le déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international (le cas échéant) et certains offices désignés.

22. Il est proposé de ne pas faire figurer dans le rapport de recherche supplémentaire l'"intégralité" de l'opinion écrite établie par l'examineur chargé de la recherche supplémentaire, mais plutôt, en rapport avec le document cité, une explication succincte de la pertinence des documents cités quant à la nouveauté et à l'activité inventive de l'invention revendiquée. Ce rapport ne devrait proposer aucun classement de la demande internationale ni aucune révision de l'abrégé ou du titre ou contenir des observations sur des questions autres que la nouveauté et l'activité inventive, susceptibles d'être prises en considération dans l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche principale.

D. Moment du dépôt de la demande et de la mise en œuvre de la recherche internationale supplémentaire

23. À la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 75 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé présenté par la présidence), un grand nombre de délégations et de représentants des utilisateurs ont estimé qu'il serait préférable de ne pas insister pour que les déposants demandent des recherches supplémentaires au moment du dépôt mais qu'il conviendrait plutôt de leur permettre également de le faire une fois que les résultats de la recherche principale seraient disponibles, par exemple dans un délai d'un mois à compter de l'établissement du rapport de recherche principale. D'autre part, il a été souligné que la procédure de recherche supplémentaire devrait s'inscrire dans le délai imparti

pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international et pour l'établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (en vertu du chapitre I ou du chapitre II) et que la nouvelle procédure ne devrait pas avoir pour effet de prolonger la phase internationale.

24. Il est à présent proposé que les demandes de recherche internationale supplémentaire ne puissent être présentées qu'après la transmission du rapport de recherche internationale. Ainsi,

a) le déposant connaîtrait déjà le montant des taxes à payer pour toute invention additionnelle au sens de l'administration chargée de la recherche principale (voir aussi le paragraphe 35, ci-après);

b) le déposant serait également mieux à même de juger quelle revendication, le cas échéant, justifierait d'engager des frais supplémentaires dans une recherche plus poussée (il serait inutile de demander une recherche supplémentaire pour des inventions dont il aurait déjà été démontré qu'elles ne sont pas nouvelles); et

c) le Bureau international serait en mesure de déterminer immédiatement si l'ensemble des indications, taxes et documents exigés auraient été envoyés avant de transmettre la demande à l'administration chargée de la recherche supplémentaire avec tous les documents exigés afin qu'elle puisse commencer la recherche internationale supplémentaire, plutôt que de devoir rouvrir le dossier à un stade ultérieur, lorsque les exigences seraient connues et pourraient être vérifiées.

25. Afin de réduire le risque d'établissement des rapports de recherche internationale supplémentaire après la fin de la phase internationale, il est proposé de prévoir un délai dans lequel devrait être présentée toute demande de recherche internationale supplémentaire. Pour éviter toute confusion inutile découlant de la fixation d'un nouveau délai dans le système du PCT, il est proposé de retenir le même délai que celui imparti pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international. Concrètement, les déposants souhaitant présenter une demande de recherche internationale supplémentaire devraient généralement le faire avant l'expiration de ce délai afin que les résultats soient mis à disposition en temps utile, particulièrement s'ils prévoient de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Autres délais possibles

Demande antérieure de recherche internationale supplémentaire

26. Les propositions contenues dans le présent document sont fondées sur le principe selon lequel une recherche internationale supplémentaire devrait constituer un complément à la recherche internationale principale et qu'il conviendrait de limiter la répétition inutile des tâches et de supprimer les incohérences. Il s'ensuit que cette recherche supplémentaire ne doit pas commencer avant que soit transmis le rapport de recherche internationale afin que l'administration chargée de la recherche supplémentaire puisse déterminer la portée de la recherche principale et réduire autant que possible la nécessité de procéder à un examen approfondi de l'unité de l'invention (voir les paragraphes 32 à 37, ci-après).

27. Il serait possible, dans ce cadre général, d'autoriser la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire avant la transmission du rapport de recherche internationale principale, mais les présentes propositions ne contiennent pas de disposition dans ce sens puisque le Bureau international serait tenu d'accuser réception de la demande puis d'attendre avant de pouvoir déterminer, à un stade ultérieur, si la demande comportait l'ensemble des indications, taxes et documents nécessaires à l'administration chargée de la recherche supplémentaire pour pouvoir commencer la recherche. En outre, cela se traduirait par une hausse significative du nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire entachées d'irrégularité (en particulier, toutes les demandes présentées avant la constatation par l'administration chargée de la recherche principale d'une absence d'unité de l'invention seraient entachées d'irrégularité) et du nombre de demandes de recherche supplémentaire présentant peu d'intérêt compte tenu de la pertinence de l'état de la technique découvert ultérieurement par l'administration chargée de la recherche principale.

Recherche supplémentaire effectuée simultanément avec la recherche principale

28. Si le fait d'attendre les résultats de la recherche principale avant de commencer toute recherche supplémentaire permettrait de supprimer le chevauchement des activités et les incohérences, il convient d'admettre que, dans le système proposé, cela aurait pour effet de ralentir l'établissement des rapports de recherche supplémentaire. Même si le rapport de recherche internationale principale était établi dans le délai prescrit à la règle 42 (à savoir, trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche principale ou neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué), le déposant recevrait rarement le rapport de recherche supplémentaire avant la publication de la demande internationale. En effet, compte tenu du nombre de demandes internationales à l'égard desquelles le rapport de recherche internationale principale est actuellement établi très tardivement, il est possible que dans un certain nombre de cas, il soit difficile d'établir un rapport de recherche supplémentaire avant l'ouverture de la phase nationale. Néanmoins, il n'est pas proposé d'effectuer les recherches internationales supplémentaires en même temps que la recherche internationale principale, compte tenu du chevauchement des activités qui en résulterait et de ses incidences sur les coûts et la charge de travail.

Recherche supplémentaire uniquement, en lieu et place de l'examen préliminaire international

29. À la sixième session du groupe de travail, une délégation a proposé que les déposants ne puissent demander des recherches supplémentaires que s'ils ne demandent pas qu'un examen préliminaire international soit effectué, de sorte que les deux procédures ne soient pas disponibles dans un cas déterminé (voir le paragraphe 76 du document PCT/R/WG/6/12). Après examen approfondi de la question, il est proposé de ne pas donner suite à cette suggestion, puisqu'il semble probable que les déposants intéressés par des recherches supplémentaires au cours de la phase nationale seraient généralement enclins à demander également un examen préliminaire international afin que toutes les modifications appropriées puissent être apportées à la description de la demande internationale en vertu de l'article 34 et aux revendications conformément à l'article 19.

Recherche supplémentaire uniquement, combinée à l'examen préliminaire international

30. À la sixième session du groupe de travail, un représentant des utilisateurs a proposé que la possibilité de demander des recherches supplémentaires ne s'inscrive que dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire international, qui devrait être effectué par un office autre que celui qui aurait procédé à la recherche internationale principale (voir le paragraphe 76 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé établi par la présidence). Il convient de noter que les offices récepteurs et les administrations internationales seraient, de ce fait, tenus de réexaminer les conditions dans lesquelles une administration donnée a compétence pour agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international. En outre, le déposant ne pourrait demander qu'une seule recherche supplémentaire et cela signifierait aussi qu'il ne serait pas possible à la fois de demander une recherche supplémentaire et de faire effectuer en parallèle la recherche internationale principale et l'examen préliminaire international par la même administration, ce que pourraient souhaiter certains déposants.

31. Il est toutefois proposé que le déposant soit autorisé à demander une recherche supplémentaire dans le cadre de toute procédure d'examen préliminaire international (pour autant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international soit un office différent de l'administration qui a procédé à la recherche internationale et soit disposée à fournir ce service) mais il devrait s'agir d'une option en sus, et non en lieu et place, d'une recherche supplémentaire effectuée comme un service distinct fourni en dehors de la procédure d'examen préliminaire international.

E. Revendications devant faire l'objet des recherches (unité de l'invention, clarté des revendications, objet de la protection, etc.)*Unité de l'invention*

32. Une absence d'unité de l'invention peut engendrer un retard important et un surcroît de travail dans l'établissement du rapport de recherche internationale définitif, compte tenu de la nécessité de demander le paiement de taxes additionnelles et d'attendre la réponse du déposant, qui peut comporter une réserve à examiner. L'une des principales raisons pour lesquelles il est proposé de ne procéder aux recherches supplémentaires qu'après la transmission du rapport de recherche internationale est d'éviter le surcroît de travail (et la confusion) lié à l'examen simultané de cette question par plusieurs administrations.

33. À la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 79 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé présenté par la présidence), un certain nombre de délégations ont estimé que, pour éviter de compliquer le système, la question de l'unité de l'invention ne devrait pas être traitée d'une façon qui reprenne strictement la pratique applicable à la recherche principale. On peut envisager que les recherches supplémentaires, en particulier si elles sont demandées au moment du dépôt de la demande internationale, soient limitées à l'invention mentionnée en premier dans les revendications. Des délégations et des représentants d'utilisateurs ont toutefois indiqué qu'il serait souhaitable de permettre aux déposants d'indiquer les revendications qui devraient faire l'objet de la recherche supplémentaire (parmi celles ayant fait l'objet de la recherche principale), notant qu'une recherche plus complète, pendant la phase internationale, sur toutes les inventions pour

lesquelles les déposants souhaiteraient poursuivre la procédure permettrait d'apporter des modifications appropriées avant le début de la phase nationale, ce qui éviterait de devoir chercher à apporter séparément des modifications auprès de plusieurs offices désignés différents.

34. Il est proposé qu'en cas d'absence d'unité de l'invention, le déposant soit autorisé à choisir, parmi les revendications ayant fait l'objet de la recherche principale, celles qui devraient faire l'objet de la recherche supplémentaire, moyennant le paiement de taxes additionnelles, puisque la fourniture de ce service, apparemment souhaitée, n'engendrerait pas concrètement de difficultés plus grandes qu'elle n'en aurait posé d'une manière ou d'une autre.

35. Les inventions devant faire l'objet de la recherche supplémentaire (ainsi que les taxes additionnelles à payer) devraient, en règle générale, être déterminées en fonction des inventions exposées dans le rapport de recherche internationale (ou être mentionnées dans le résultat de toute procédure de réserve transmis au déposant et au Bureau international avant la date du dépôt de la demande de recherche supplémentaire). C'est principalement la raison pour laquelle il est proposé que la demande de recherche internationale supplémentaire ne soit présentée qu'après la transmission du rapport de recherche internationale principale, accompagné des observations formulées par l'administration chargée de la recherche internationale en ce qui concerne l'unité de l'invention (étant entendu qu'une décision pourrait encore être attendue au sujet d'une réserve à l'égard du paiement des taxes additionnelles).

36. Au cas où les résultats d'une procédure de réserve au moins en partie reconnue comme justifiée seraient transmis au déposant et au Bureau international après la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire, ces résultats seraient envoyés à l'administration chargée de la recherche supplémentaire, qui prendrait toutes les dispositions nécessaires pour rembourser les taxes additionnelles considérées comme superflues.

37. À la onzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, il a été indiqué que, s'il semble plus simple d'agréer le point de vue de l'administration principale concernant l'unité de l'invention, les administrations pourraient ne pas accepter un système dans lequel elles ne seraient pas en mesure d'exiger le paiement de taxes additionnelles si elles constataient une absence d'unité de l'invention autre que celle admise par l'administration chargée de la recherche principale. Une telle constatation pourrait être assez fréquente a posteriori, à savoir après la découverte d'un nouvel élément de l'état de la technique considéré comme pertinent pour le noyau commun des revendications, mais pourrait aussi se faire a priori. C'est pourquoi, cette possibilité est prévue dans le projet de règle 45bis.10.b).

Certains objets de la protection; manque de clarté

38. Lorsqu'une demande porte sur des objets mentionnés à la règle 39, à l'égard desquels une administration n'est pas obligée de procéder à une recherche, ou que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites au point qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative, l'administration chargée de la recherche supplémentaire ne devrait pas être tenue d'effectuer une recherche supplémentaire dans la mesure où elle aurait fait une déclaration ou donné une indication à cet égard en vertu de l'article 17.2)a) ou b) si elle avait procédé à la recherche internationale principale.

39. Par ailleurs, étant donné que ce service vise à être un *complément* à la recherche internationale principale et non une variante, la recherche supplémentaire ne serait pas effectuée à l'égard de revendications ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une indication en vertu de l'article 17.2)a) ou b) par l'administration chargée de la recherche principale, même si l'administration chargée de la recherche supplémentaire aurait procédé elle-même à des recherches à l'égard de ces revendications si elle avait été chargée de la recherche principale.

Modifications

40. Étant donné que, comme proposé, la recherche internationale supplémentaire ne serait effectuée qu'après la transmission du rapport de recherche internationale, le déposant aurait toujours la possibilité d'apporter des modifications aux revendications en vertu de l'article 19 avant que la recherche supplémentaire soit effectuée. Toutefois, il est proposé de fonder cette recherche supplémentaire sur les revendications telles qu'elles ont été déposées initialement afin de rendre plus facile l'examen du rapport de recherche internationale supplémentaire à la lumière du rapport de recherche internationale principale, de supprimer toute incertitude quant au point de savoir si les revendications modifiées avaient été prises en considération dans la recherche initiale et de déterminer dans quelle mesure il n'est pas entièrement satisfait à l'exigence d'unité de l'invention.

41. Une exception à la proposition énoncée au paragraphe 40 concernerait le cas où la recherche supplémentaire devrait être effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Dans cette éventualité, la recherche supplémentaire serait effectuée à l'égard des revendications modifiées puisque l'administration aurait déjà eu à examiner l'unité de l'invention en ce qui concerne les revendications modifiées et à déterminer si la recherche internationale les prenait en considération. Il ne serait donc plus absolument nécessaire d'étudier les résultats du rapport de recherche internationale supplémentaire à la lumière du rapport de recherche internationale principale puisque toutes les informations présentant encore un intérêt en ce qui concerne les revendications modifiées seraient consignées dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi en vertu du chapitre II.

F. Taxes et documents à fournir par le déposant

42. Le Bureau international disposerait déjà dans ses archives de certains documents qu'il serait nécessaire d'envoyer à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire, notamment :

- a) une copie de la demande internationale;
- b) une copie de toute traduction ayant déjà été remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4 qu'il conviendrait d'utiliser aux fins de la recherche internationale supplémentaire; et
- c) une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite établis par l'administration chargée de la recherche internationale principale.

43. Dans de nombreux cas, ces documents suffiraient à l'administration concernée pour pouvoir commencer la recherche internationale supplémentaire. Toutefois, le déposant pourrait parfois être tenu de fournir également les documents suivants :

a) une traduction de la demande internationale dans une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche supplémentaire lorsque ni la demande internationale ni une traduction remise aux fins de la publication n'auraient été rédigées dans cette langue; ou

b) une copie d'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans l'annexe C des instructions administratives lorsqu'une telle copie n'aurait pas été incorporée à la demande déposée et aurait donc dû être demandée par l'administration chargée de la recherche internationale (il convient de noter qu'à l'heure actuelle, les listages de séquences remis à l'administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale ne doivent pas être transmis au Bureau international, même si cela pourrait changer dans l'avenir).

44. La demande de recherche internationale supplémentaire ne serait transmise à l'administration chargée de la recherche supplémentaire compétente qu'après le paiement des taxes requises. Une partie de ces taxes serait destinée à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (y compris les taxes additionnelles prescrites si la recherche supplémentaire doit porter sur plusieurs inventions) et l'autre partie, à l'intention du Bureau international, serait destinée à couvrir les frais engagés pour les diverses mesures qu'il serait appelé à prendre, notamment la vérification et la transmission des documents, ainsi que la mise à disposition du rapport de recherche internationale supplémentaire.

G. Mise à disposition et traduction du rapport de recherche internationale supplémentaire

45. Le rapport de recherche internationale supplémentaire présenterait un intérêt non seulement pour le déposant, mais aussi pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'office désigné et l'office élu et les tiers. Par conséquent, il serait recommandé de le mettre à la disposition du public dans les meilleurs délais après son établissement (à condition que la demande internationale ait été publiée) et, s'il était établi dans une langue autre que l'anglais, qu'une traduction du rapport en anglais soit assurée par le Bureau international.

46. Toutefois, il ne semblerait pas justifié de publier le rapport de recherche internationale supplémentaire selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur pour le rapport de recherche internationale principale, puisque cela aboutirait à une "nouvelle publication" de presque toutes les demandes internationales pour lesquelles une recherche supplémentaire aurait été demandée, ce qui se révélerait très coûteux et difficile à réaliser compte tenu du système de publication actuel. Il est donc proposé que le Bureau international mette les rapports de recherche supplémentaire à la disposition du public sous une forme électronique appropriée, qui apparaîtrait immédiatement aux tiers consultant la publication électronique du rapport de recherche internationale principale. Des copies sur papier seraient, bien entendu, mises à disposition sur demande.

47. Lorsque, à l'heure actuelle, la copie d'un rapport de recherche internationale est communiquée à un office, la communication devrait automatiquement inclure une copie de tout rapport de recherche internationale supplémentaire qui aurait été établi à cette date. Par

ailleurs, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international aurait été présentée, des copies des rapports de recherche internationale supplémentaire devraient être systématiquement envoyées à l'administration chargée de l'examen préliminaire international même s'ils n'étaient établis qu'après le début de l'examen préliminaire international. L'administration chargée de l'examen préliminaire international devrait, dans la mesure du possible, prendre en considération ces rapports de recherche supplémentaire, mais l'examen ne devrait pas être retardé en attendant que ces rapports soient établis.

AUTRES QUESTIONS

48. À la sixième session du groupe de travail, un certain nombre de délégations ont exprimé leur préoccupation quant aux coûts élevés qu'engendrerait le système de recherche internationale supplémentaire pour les déposants, et plus précisément aux incidences négatives qui en découleraient pour les particuliers.

49. Il est à espérer que l'amélioration de la qualité de la recherche internationale en général qui pourrait découler de la mise en œuvre d'un tel système encouragerait les offices désignés et les offices élus à avoir plus largement recours à la recherche internationale et à réduire leurs taxes nationales en conséquence, en particulier, mais pas uniquement, lorsqu'une recherche supplémentaire aura été effectuée par l'office compétent agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

50. Le Bureau international envisage de réduire la part qui lui est versée de la taxe payée par les déposants remplissant les conditions requises pour avoir droit à une réduction de la taxe internationale de dépôt en vertu du point 4 du barème de taxes, ou d'y renoncer complètement (à savoir, les personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État, et sont domiciliées dans un État, où le revenu national par habitant est inférieur à 3000 dollars des États Unis d'Amérique, et tout déposant provenant d'un pays classé dans la catégorie des pays les moins avancés). Actuellement, certaines administrations réduisent la taxe de recherche internationale principale pour ces déposants et il est à espérer que ces réductions seront également applicables aux recherches internationales supplémentaires effectuées par ces administrations.

51. Manifestement, la mise en œuvre efficace d'un système de recherche internationale supplémentaire dépend de la question de savoir s'il présente véritablement un intérêt pour le déposant appelé à l'utiliser. Le paiement de nouvelles taxes au cours de la phase internationale devrait se justifier par la possibilité qui est offerte d'améliorer la demande à un stade plus précoce, ce qui permettrait de réduire les coûts et d'augmenter le degré de fiabilité au cours de la phase nationale.

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJETS DE MODIFICATION A TITRE INDICATIF
DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT³ :

RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES ET RECHERCHES ACTUALISEES

TABLE DES MATIERES

<u>Règle 45bis Recherches internationales supplémentaires</u>	3
<u>45bis.1 Demande de recherche internationale supplémentaire</u>	3
<u>45bis.2 Accusé de réception et vérification de la demande de recherche internationale supplémentaire</u>	6
<u>45bis.3 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire</u>	7
<u>45bis.4 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire</u>	8
<u>45bis.5 Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire</u>	12
<u>45bis.6 Transmission de la copie de recherche supplémentaire, du rapport de recherche internationale, etc.</u>	12
<u>45bis.7 Objet de la recherche internationale supplémentaire</u>	13
<u>45bis.8 Base de la recherche internationale supplémentaire</u>	14
<u>45bis.9 Commencement de la recherche internationale supplémentaire</u>	15
<u>45bis.10 Unité de l'invention</u>	16
<u>45bis.11 Rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	16
<u>45bis.12 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	18
<u>45bis.13 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes aux fins de la recherche internationale supplémentaire</u>	20
Règle 53 Demande d'examen préliminaire international.....	21
53.1 [Sans changement].....	21
53.2 <i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	21
53.3 à 53.9 [Sans changement]	21
Règle 58 Taxes Taxe d'examen préliminaire <u>et de recherche supplémentaire</u>	22
58.1 <i>Droit de demander une taxe</i>	22
58.2 [Reste supprimée]	23
58.3 <i>Remboursement</i>	23
Règle 66 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	25
66.1 <i>Base de l'examen préliminaire international</i>	25
66.1bis [Sans changement]	26
<u>66.1ter Recherche internationale supplémentaire effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international</u>	26
<u>66.1quater Actualisation de la recherche internationale</u>	27
66.2 à 66.9 [Sans changement]	27
Règle 68 Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)	28

³ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

68.1 [Sans changement].....	28
68.2 <i>Invitation à limiter ou à payer</i>	28
68.3 <i>Taxes additionnelles</i>	29
68.4 et 68.5 [Sans changement].....	29
Barème de taxes	30

Règle 45bis

Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 Demande de recherche internationale supplémentaire

a) Le déposant peut, après avoir reçu le rapport de recherche internationale et dans le délai visé à l'alinéa b), demander au Bureau international qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée par une ou plusieurs administrations, autres que l'administration chargée de la recherche internationale qui a effectué la recherche internationale en vertu de l'article 16.1), ayant notifié au Bureau international en vertu de la règle 45bis.13 qu'elles sont disposées à effectuer de telles recherches.

[COMMENTAIRE : si une déclaration faite selon l'article 17.2)a) indique qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, il n'y aura aucune possibilité de demander une recherche internationale supplémentaire. Toute demande reçue dans ce sens ne serait pas valable et serait traitée comme si elle n'avait pas été présentée.]

b) Le délai visé à l'alinéa a) est celui des délais suivants qui expire le plus tard :

i) trois mois à compter de la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1; ou

ii) 22 mois à compter de la date de priorité.

[Règle 45bis.1.b), suite]

[COMMENTAIRE : le même délai est applicable à la présentation de la demande d'examen préliminaire international. Manifestement, si le déposant souhaite également présenter une demande d'examen préliminaire international, il est tenu de présenter la demande de recherche internationale supplémentaire bien avant l'expiration de ce délai si les résultats doivent être pris en considération.]

c) Une demande selon l'alinéa a) doit comporter :

i) des indications concernant la demande internationale à laquelle elle se

rapporte, y compris le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la

date du dépôt international et le numéro de la demande internationale;

ii) l'indication des administrations auxquelles il est demandé d'effectuer une

recherche internationale supplémentaire;

iii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n'est pas

acceptée par une administration chargée d'effectuer une recherche

internationale supplémentaire, une indication relative au point de savoir si une

traduction remise en vertu des règles 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la

recherche internationale supplémentaire devant être effectuée par cette

administration; et

iv) lorsque l'administration chargée de la recherche internationale estime que la

demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention,

l'indication de l'invention qui, parmi les inventions à l'égard desquelles le

rapport de recherche internationale a été établi, doit faire l'objet de la recherche

internationale supplémentaire.

[Règle 45bis.1.c), suite]

[COMMENTAIRE : le déposant serait autorisé à choisir parmi les inventions celle devant faire l'objet de la recherche internationale supplémentaire, pour autant qu'elle ait fait l'objet d'une recherche par l'administration chargée de la recherche internationale. L'invention principale ne devrait pas nécessairement être prise en considération.]

d) Une demande au sens de l'alinéa a) doit être accompagnée

i) de toute traduction de la demande internationale exigée en vertu de la règle 45bis.5; et

ii) de tout listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives exigé par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 13ter.1.a).

[COMMENTAIRE : à l'heure actuelle, l'administration chargée de la recherche internationale ne transmet pas de copie des listages des séquences fournis aux fins de la recherche internationale au Bureau international, puisqu'ils ne sont pas compris dans la demande internationale et ne sont pas publiés. Une autre possibilité serait que l'administration chargée de la recherche internationale envoie automatiquement au Bureau international ces listages des séquences avec le rapport de recherche internationale, de sorte que le déposant ne soit pas tenu de remettre d'autres copies aux fins d'une recherche supplémentaire.]

e) Les taxes visées aux règles 45bis.3 et 45bis.4 sont payables au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche internationale supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception.

45bis.2 Accusé de réception et vérification de la demande de recherche internationale supplémentaire

a) Le Bureau international accuse réception à bref délai d'une demande de recherche internationale supplémentaire. Lorsque le Bureau international constate que l'une des indications exigées en vertu de la règle 45bis.1.c) ou l'un des éléments énoncés à la règle 45bis.1.d) est manquant, il invite le déposant à fournir ces indications ou ces éléments dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

b) Lorsque, au moment où elles sont dues en vertu de la règle 45bis.1.e), le Bureau international constate que les taxes prescrites aux règles 45bis.3 et 45bis.4 n'ont pas été intégralement payées, il invite le déposant à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes.

[COMMENTAIRE : les déposants ne devraient pas, de manière délibérée, avoir fréquemment recours à cette disposition en vue de prolonger le délai prévu pour le paiement des taxes ou la remise des traductions, compte tenu du risque que le rapport de recherche supplémentaire ne soit pas établi dans les délais pour pouvoir être utilisé aux fins de la décision relative à l'ouverture de la phase nationale (ou régionale). Par conséquent, même si, en tout état de cause, l'envoi et le suivi d'une telle invitation augmenteraient sensiblement la charge de travail du Bureau, il n'est pas proposé pour le moment de prévoir une taxe pour paiement tardif. Il conviendrait de réexaminer cette proposition si un nombre élevé d'invitations devait être envoyé.]

c) Si le déposant ne remet pas, avant l'expiration du délai visé à la règle 45bis.2.a), les indications ou éléments exigés, ou ne paie pas, avant l'expiration du délai visé à la règle 45bis.2.b), les taxes dues dans leur intégralité, la demande de recherche internationale supplémentaire est, sous réserve de l'alinéa d), considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international en informe le déposant.

[Règle 45bis.2, suite]

d) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au sens de la règle 13 mais que le déposant n'a pas, avant l'expiration du délai visé à la règle 45bis.2.b), payé dans leur intégralité toutes les taxes additionnelles de recherche supplémentaire dues, la demande est considérée comme une demande de recherche internationale supplémentaire sur le nombre d'inventions correspondant au montant effectivement payé des taxes requises. Les instructions administratives indiquent quelles inventions doivent faire l'objet de la recherche internationale supplémentaire.

[COMMENTAIRE : dans les instructions administratives, il serait indiqué que si une liste des inventions devant faire l'objet d'une recherche était établie, les recherches internationales supplémentaires seraient effectuées sur le nombre approprié d'inventions dans l'ordre dans lequel elles seraient classées. En l'absence d'une telle liste, la recherche serait normalement effectuée dans l'ordre dans lequel les inventions figureraient dans les revendications, une marge d'appréciation étant laissée à l'administration compétente (par exemple, les inventions ne faisant pas l'objet d'une recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.8.b) compte tenu de l'objet revendiqué ne seraient pas prises en considération).]

45bis.3 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire

Une demande de recherche internationale supplémentaire déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 45bis.1.a) est soumise au paiement d'une taxe au profit du Bureau international ("taxe de traitement de la recherche supplémentaire"). Le montant de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire est fixé dans le barème de taxes. Le Bureau international rembourse au déposant toute taxe de traitement de la recherche supplémentaire perçue

[Règle 45bis.3, suite]

i) si la demande de recherche internationale supplémentaire est retirée avant l'envoi de la copie de recherche supplémentaire à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire; ou

ii) si la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée, en vertu de la règle 45bis.2.c), comme n'ayant pas été présentée.

[COMMENTAIRE : le montant de cette taxe serait fixé de manière à couvrir les frais de traitement de la demande et des résultats, y compris la vérification de la demande, la communication des documents nécessaires à l'administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale supplémentaire, l'établissement des traductions nécessaires et la mise à la disposition des offices et du public des résultats obtenus.]

45bis.4 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire

a) Une administration chargée de la recherche internationale qui a notifié au Bureau international, selon la règle 45bis.13, qu'elle est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant

i) le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour l'exécution de la recherche internationale supplémentaire;

[Règle 45bis.4.a), suite]

ii) le paiement, à son profit, d'une taxe additionnelle ("taxe additionnelle de recherche supplémentaire") pour l'exécution de la recherche internationale supplémentaire à l'égard de toute invention, en sus de la première, devant faire l'objet d'une recherche internationale supplémentaire en vertu de la règle 45bis.10.

[COMMENTAIRE : la "première" invention désigne l'invention faisant en premier lieu l'objet d'une recherche internationale supplémentaire et pas nécessairement "l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications" comme indiqué en ce qui concerne la recherche internationale principale à l'article 17.3)a).]

b) La taxe de recherche supplémentaire et toute taxe additionnelle de recherche supplémentaire sont perçues par le Bureau international. Elles doivent être payées dans l'une ou l'autre des monnaies prescrites par le Bureau international ("monnaie prescrite"), étant entendu que, si la monnaie prescrite n'est pas celle ou l'une de celles dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé le montant des taxes susmentionnées ("monnaie fixée"), elles doivent, lors de leur transfert par le Bureau international à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertibles dans la monnaie de l'État dans lequel l'administration chargée de la recherche internationale a son siège ("monnaie du siège"). Le montant des taxes susmentionnées, exprimé en toute monnaie prescrite autre que la monnaie fixée, est établi par le Directeur général après consultation de l'administration ayant fixé le montant des taxes susmentionnées. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont publiés dans la gazette.

[Règle 45bis.4, suite]

c) Lorsque le montant de la taxe de recherche supplémentaire et de la taxe additionnelle de recherche supplémentaire, exprimé en monnaie du siège, est modifié, les montants correspondants en monnaies prescrites autres que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables à partir de la même date que le montant modifié en monnaie du siège.

d) Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie prescrite autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite considérée conformément aux directives de l'Assemblée. Le nouveau montant établi devient applicable deux mois après sa publication dans la gazette, à moins que toute administration visée à la troisième phrase de l'alinéa b) et le directeur général conviennent d'une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas ledit montant devient applicable pour cette administration à compter de cette date.

e) Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche supplémentaire ou de la taxe additionnelle de recherche supplémentaire dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le montant effectivement perçu en monnaie du siège par l'administration chargée de la recherche internationale est inférieur à celui qu'elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement perçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.

[Règle 45bis.4, suite]

f) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire et toute taxe additionnelle de recherche supplémentaire au déposant

i) si la demande de recherche internationale supplémentaire est retirée avant l'envoi de la copie de recherche supplémentaire à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire; ou

ii) si la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée, en vertu de la règle 45bis.2.c) ou 45bis.9.b), comme n'ayant pas été présentée.

g) Dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale estime qu'une réserve du déposant en vertu de la règle 40.2.c) est justifiée, l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire rembourse totalement ou partiellement toute taxe additionnelle de recherche supplémentaire payée par le déposant conformément à la règle 45bis.4.a)ii).

[COMMENTAIRE : le projet de règle 45bis.4 est inspiré de la règle 16. Les monnaies actuellement prescrites par le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en ce qui concerne la perception des taxes de recherche sont le franc suisse, l'euro et le dollar des États Unis d'Amérique. Alors que le remboursement des taxes serait effectué par le Bureau international selon l'alinéa f) si la demande de recherche internationale supplémentaire était retirée ou considérée comme retirée, l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire devrait étudier dans quelle mesure les remboursements selon l'alinéa g) faisant suite à une réserve considérée comme justifiée seraient appropriés. Il conviendrait de modifier les instructions administratives de manière à indiquer que le Bureau international est tenu de communiquer les résultats de toute réserve à toutes les administrations chargées d'effectuer une recherche internationale supplémentaire.]

45bis.5 Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire

Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n'est acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire, la demande de recherche internationale supplémentaire doit être accompagnée d'une traduction de la demande internationale dans une langue qui est acceptée par cette administration et qui est une langue de publication.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 12.3. Afin de faciliter le traitement de la demande, il conviendrait de déposer la traduction en même temps que la demande de recherche internationale supplémentaire. Cela ne semble pas être une charge trop lourde puisque le délai prescrit sera inévitablement de plusieurs mois après la date du dépôt international, ce qui laissera davantage de temps pour établir la traduction qu'il n'en est prévu pour la traduction aux fins de la recherche internationale principale. Il convient de noter que la règle 45bis.5 devra faire l'objet d'une nouvelle modification si les modifications du règlement d'exécution en ce qui concerne la publication internationale dans plusieurs langues (voir le document PCT/R/WG/7/4) sont adoptées.]

45bis.6 Transmission de la copie de recherche supplémentaire, du rapport de recherche internationale, etc.

Si le Bureau international constate que les conditions énoncées aux règles 45bis.1.c), d) et e) ont été remplies, le Bureau international transmet à bref délai à chaque administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire une copie

i) de la demande de recherche internationale supplémentaire;

ii) de la demande internationale (“copie de recherche supplémentaire”);

[Règle 45bis.6, suite]

iii) de tout listage des séquences fourni en vertu de la règle 45bis.1.d)ii);

iv) de toute traduction remise par le déposant en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 45bis.5 qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;

v) du rapport de recherche internationale; et

vi) de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1.

[COMMENTAIRE : normalement, l'administration chargée de la recherche supplémentaire ne devrait pas être tenue d'examiner l'opinion écrite, mais cela pourrait parfois se révéler utile en vue de déterminer si l'administration chargée de la recherche principale a examiné le texte intégral ou uniquement l'abrégé d'un document cité.]

45bis.7 *Objet de la recherche internationale supplémentaire*

La recherche internationale supplémentaire a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent, outre celui découvert au cours de la recherche internationale, en élargissant la recherche internationale à des documents qui peuvent ne pas avoir fait l'objet d'un examen approfondi par l'administration chargée de la recherche internationale au cours de la recherche internationale, en particulier dans les langues dans lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire dispose de compétences particulières.

[Règle 45bis.7, suite]

[COMMENTAIRE : dans la plupart des cas, l'administration chargée de la recherche supplémentaire ne serait pas tenue de consulter la documentation minimale du PCT sauf lorsque certains documents ne sont pas censés figurer dans la documentation de certaines administrations puisqu'un abrégé n'a pas été établi en anglais, ou lorsque le document pourrait avoir été examiné uniquement sur la base de cet abrégé et non du texte intégral. Pour autant que les administrations participantes en conviennent, les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international indiqueraient dans quelle mesure le déposant pourrait escompter une recherche internationale dans des langues autres que celles dans lesquelles l'administration concernée disposerait de compétences particulières. Les administrations effectuant généralement une recherche supplémentaire plus approfondie que celle prévue dans la présente règle pourraient indiquer leurs procédures dans le Guide du déposant afin d'aider les déposants à décider s'il convient ou non de demander la fourniture d'un tel service.]

45bis.8 Base de la recherche internationale supplémentaire

a) La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou d'une traduction de cette demande visée à la règle 45bis.1.c)iii) ou accompagnant la demande de recherche internationale supplémentaire en vertu de la règle 45bis.5.

[COMMENTAIRE : la recherche internationale supplémentaire ne peut pas commencer avant que le rapport de recherche internationale principale ait été transmis. Par conséquent, le déposant aurait toujours la possibilité de déposer des modifications en vertu de l'article 19 avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire. Toutefois, si ces modifications devaient être prises en considération, les rapports de recherche internationale principale et supplémentaire seraient plus difficiles à examiner en parallèle et, dans certains cas, il serait difficile de savoir comment compléter la recherche internationale plutôt que de la recommencer.]

b) Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l'article 17.2) et les règles 13ter.1, 33 et 39 sont applicables *mutatis mutandis*.

[Règle 45bis.8.b), suite]

[COMMENTAIRE : l'administration ne serait pas tenue d'effectuer une recherche internationale supplémentaire à l'égard de l'objet de l'invention ou de demandes obscures pour lesquelles il ne serait pas nécessaire d'effectuer une recherche internationale. Elle devrait également être en mesure, si nécessaire, de demander des listages des séquences sous une forme électronique appropriée (même si cette éventualité ne se présenterait que rarement puisque le déposant serait tenu de fournir en même temps que la demande de recherche internationale supplémentaire tout listage des séquences sous forme électronique qui aurait été exigé par l'administration chargée de la recherche internationale).]

c) L'administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire n'est pas tenue d'établir un rapport de recherche internationale supplémentaire en ce qui concerne une revendication à l'égard de laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.

45bis.9 Commencement de la recherche internationale supplémentaire

a) Sous réserve de l'alinéa b), l'administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire commence cette recherche à bref délai après réception des documents visés à la règle 45bis.6.

b) Si l'administration à laquelle il a été demandé d'effectuer une recherche internationale supplémentaire constate que cette recherche serait empêchée par une limitation notifiée en vertu de la règle 45bis.13, la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration notifie ce fait à bref délai au déposant et au Bureau international. L'administration rembourse au déposant la taxe de recherche supplémentaire et toutes les taxes additionnelles de recherche supplémentaire payées en vertu de la règle 45bis.4.b).

[COMMENTAIRE : le droit du déposant à être remboursé en vertu de cet alinéa s'exercerait uniquement si la recherche internationale supplémentaire n'était pas effectuée en raison d'une restriction qui aurait été notifiée au Bureau international en vertu de la règle 45bis.13 proposée et non dans le cas d'une déclaration équivalente à celle visée à l'article 17.2)a).]

45bis.10 Unité de l'invention

a) Si le rapport de recherche internationale contient des mentions indiquant que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention en vertu de la règle 13, l'administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les revendications relatives aux inventions indiquées par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.c)iv), à condition que ces revendications aient fait l'objet d'une recherche internationale.

[COMMENTAIRE : voir la règle 45bis.2.d) pour ce qui est de la question de savoir comment la demande est traitée au cas où toutes les taxes additionnelles de recherche supplémentaire ne sont pas payées.]

b) Si l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13 dans une plus large mesure qu'il n'est indiqué dans le rapport de recherche internationale, elle peut inviter le déposant à payer d'autres taxes additionnelles de recherche supplémentaire conformément à la règle 45bis.4.a)ii). La règle 40.2 est applicable *mutatis mutandis*.

45bis.11 Rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire établit un rapport de recherche internationale supplémentaire, ou fait une déclaration en vertu de la règle 45bis.8.b) ou c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'administration de la demande de recherche internationale supplémentaire envoyée par le Bureau international.

[Règle 45bis.11, suite]

[COMMENTAIRE : disposition inspirée en partie de la règle 42.1.]

b) Aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, les règles 43.1, 43.2 et 43.4 à 43.10 sont, sous réserve de l'alinéa c), applicables *mutatis mutandis*. L'article 20.3) et la règle 44.3 sont applicables *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : le rapport de recherche internationale supplémentaire serait établi sous la forme d'un rapport de recherche internationale ordinaire, sauf que l'administration ne serait pas tenue de réexaminer et d'indiquer au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche aurait porté et que le rapport ne reproduirait que les nouvelles citations (sauf lorsqu'un document précédemment cité est considéré comme pertinent en ce qui concerne l'activité inventive en rapport avec un document nouvellement cité; voir l'alinéa c), ci-après). Le rapport serait, au choix de l'administration, établi dans la langue de publication de la demande internationale ou dans la langue de toute traduction servant de base à la recherche. La même exigence relative à l'envoi de copies des citations à la demande du déposant ou d'un office désigné serait applicable, comme en ce qui concerne la recherche internationale principale.]

c) Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne contient aucune citation d'un document qui a été cité dans le rapport de recherche internationale, sauf dans la mesure où ce document est considéré comme pertinent quant à la question de savoir si l'invention revendiquée implique une activité inventive compte tenu également d'un ou de plusieurs autres documents qui ont été découverts au cours de la recherche internationale supplémentaire et n'ont pas été cités dans le rapport de recherche internationale.

[COMMENTAIRE : le rapport de recherche internationale supplémentaire ne devrait pas se contenter de reproduire les citations figurant dans le rapport de recherche internationale; il serait précisé, dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international que ce principe s'applique aux publications de brevet "équivalentes", à moins qu'une différence matérielle soit constatée entre les membres de la

[Règle 45bis.12.c), suite]

famille. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que l'administration concernée adopte une vue différente de celle de l'administration chargée de la recherche internationale dans un rapport faisant partie de la procédure de recherche internationale. Toutefois, lorsqu'il apparaît clairement qu'un document a été cité uniquement sur la base d'un abrégé et que l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale supplémentaire constate que la pertinence du document était inexacte, fondée sur une interprétation erronée de son contenu, il serait précisé dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international que la citation figurant dans le rapport de recherche internationale devrait être considérée comme une citation de l'abrégé et qu'il serait admis dans ce cas que le document original soit cité dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.]

d) Si le rapport de recherche internationale supplémentaire contient la citation d'un ou de plusieurs documents considérés comme faisant partie de l'état de la technique pertinent selon la règle 64.1, l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire indique clairement dans le rapport de recherche internationale supplémentaire les raisons pour lesquelles chaque document semble être pertinent aux fins de la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive de l'invention revendiquée.

45bis.12 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant, une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou une déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi compte tenu de l'existence d'une situation mentionnée à la règle 45bis.8.b) ou c).

[Règle 45bis.12, suite]

b) Sous réserve de l'alinéa c), l'article 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) sont applicables comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.

[COMMENTAIRE : le rapport de recherche internationale supplémentaire serait, si nécessaire, traduit en anglais et communiqué automatiquement à tout office qui demanderait une copie du rapport de recherche internationale principale. Il serait clairement indiqué dans les instructions administratives que, à moins que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets) ait déjà été établi et transmis au Bureau international, le rapport de recherche internationale supplémentaire serait toujours communiqué à l'administration chargée de l'examen préliminaire international afin qu'il puisse être pris en considération, dans la mesure du possible, même si l'examen préliminaire international pourrait déjà avoir commencé. Le public serait autorisé à consulter le rapport de recherche internationale supplémentaire en vertu de l'actuelle règle 94.1.b) à tout moment après la publication de la demande internationale. Bien qu'il ne soit pas proposé de procéder à une nouvelle publication officielle de la brochure en vue d'y faire figurer le rapport de recherche internationale supplémentaire, le système de consultation en ligne des dossiers serait structuré de telle sorte qu'une personne consultant la brochure serait informée de l'existence de tout rapport de recherche supplémentaire et pourrait le consulter parallèlement au rapport de recherche principale.]

c) Un rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'établissement de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'il est reçu par cette administration après qu'il a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 66.4bis. Il serait clairement indiqué dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international que l'administration chargée de l'examen préliminaire international devrait prendre en considération la recherche internationale supplémentaire et l'opinion écrite dans la mesure du possible, mais ne devrait pas retarder le commencement de l'examen préliminaire international en attendant que les rapports y relatifs soient établis.]

45bis.13 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes aux fins de la recherche internationale supplémentaire

Toute administration chargée de la recherche internationale qui est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires notifie ce fait au Bureau international. Cette notification peut indiquer les limitations relatives à l'objet à l'égard duquel ces recherches seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables en vertu de l'article 17.2) à une recherche internationale, ou au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[COMMENTAIRE : les administrations seraient en mesure de limiter la possibilité d'effectuer ces recherches internationales supplémentaires à certains domaines de la technique, afin, par exemple, d'exclure ceux pour lesquels elles ne disposent pas de capacités suffisantes à ce moment là, ou lorsqu'elles souhaitent se spécialiser dans des domaines où elles ont des compétences particulières. La notification pourrait être modifiée à un stade ultérieur en vue d'ajouter ou de supprimer ces limitations, le cas échéant.]

Règle 53

Demande d'examen préliminaire international

53.1 [Sans changement]

53.2 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) [Sans changement]

a-bis) La demande d'examen préliminaire international peut comporter une demande tendant à ce que l'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche internationale supplémentaire, à condition que l'office national ou l'organisation intergouvernementale agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international n'ait pas également agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et ait notifié au Bureau international en vertu des règles 44bis.13 et 66.1ter qu'il est disposé à effectuer ces recherches.

b) [Sans changement]

53.3 à 53.9 [Sans changement]

Règle 58

Taxes ~~Taxe~~ d'examen préliminaire et de recherche supplémentaire

58.1 *Droit de demander une taxe*

a) [Sans changement] Chaque administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe d'examen préliminaire") pour l'exécution de l'examen préliminaire international et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de l'examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement d'exécution.

a-bis) Chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui a notifié au Bureau international en vertu des règles 45bis.13 et 66.1ter qu'elle est disposée à effectuer des recherches supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour l'exécution de la recherche supplémentaire.

[COMMENTAIRE : les taxes de recherche internationale supplémentaire sur les inventions additionnelles, ainsi que les taxes d'examen des inventions additionnelles, font l'objet de la proposition de modification de la règle 68.]

b) Le montant de ~~la~~ toute taxe d'examen préliminaire, ~~s'il y a lieu,~~ et de toute taxe de recherche supplémentaire est fixé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En ce qui concerne le délai de paiement des ~~la~~ taxes d'examen préliminaire et de recherche supplémentaire et le montant dû, les dispositions de la règle 57.3 relative à la taxe de traitement s'appliquent *mutatis mutandis*.

[Règle 58.1, suite]

c) La taxe d'examen préliminaire et toute taxe de recherche supplémentaire doit être payée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l'État où ladite organisation a son siège ou dans toute autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet État.

58.2 [Reste supprimée]

58.3 *Remboursement*

a) Les administrations chargées de l'examen préliminaire international informent le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications.

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant toute taxe de recherche supplémentaire et toute taxe additionnelle de recherche supplémentaire qui lui a été payée

i) si la demande d'examen préliminaire international ou la demande connexe de recherche internationale supplémentaire est retirée ou considérée comme n'ayant pas été présentée avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire; ou

[Règle 58.3.b), suite]

ii) si la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée, en vertu des règles 45bis.9.b) et 66.1ter, comme n'ayant pas été présentée.

Règle 66

Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 *Base de l'examen préliminaire international*

- a) [Sans changement] Sous réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
- b) [Sans changement] Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4*bis*, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi.
- c) [Sans changement] Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l'article 34.
- d) [Sans changement] Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4*bis*, prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international.
- e) [Sans changement] Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.

[Règle 66.1, suite]

f) Les alinéas a) à e) sont applicables *mutatis mutandis* à toute recherche internationale supplémentaire effectuée en même temps que l'examen préliminaire international.

66.1bis [Sans changement]

66.1ter Recherche internationale supplémentaire effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Aux fins des recherches internationales supplémentaires effectuées par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les règles 45bis.7, 45bis.9.b) et 45bis.13 sont applicables *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : les recherches internationales supplémentaires effectuées par l'administration chargée de l'examen préliminaire international auraient le même objet que celles effectuées par l'administration chargée de la recherche internationale et seraient soumises aux mêmes limitations éventuelles, telles que celles prévues à l'égard de l'objet de l'invention pour lequel le service est mis à disposition. Il ne serait pas établi de rapport de recherche supplémentaire officiel. En revanche, les résultats de la recherche supplémentaire seraient cités dans le rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité, de la même manière que le sont actuellement les documents qui sont considérés comme pertinents mais n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale (voir la règle 70.7). Il serait exigé dans les instructions administratives que le rapport indique qu'une recherche internationale supplémentaire a été effectuée en même temps que l'examen préliminaire international.]

[Règle 66.1ter, suite]

66.1quater Actualisation de la recherche internationale

L'administration chargée de l'examen préliminaire international s'efforce de découvrir, dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent, l'état de la technique pertinent qu'elle considère susceptible de ne pas avoir été à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale au moment où le rapport de recherche internationale a été établi. La règle 33 est applicable *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : il est proposé de procéder à l'actualisation de la recherche internationale lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée. Cette proposition diffère de la proposition de recherche internationale supplémentaire facultative dans la mesure où elle élargit la recherche initiale aux documents qui n'avaient pas été pris en considération dans le rapport de recherche internationale parce qu'ils ne figuraient pas encore dans la collection de recherche à ce moment (principalement les demandes de brevet publiées seulement après la recherche internationale) plutôt qu'aux documents qui avaient été publiés mais n'avaient pas été pleinement pris en considération par une autre administration (essentiellement pour des questions linguistiques).]

66.2 à 66.9 [Sans changement]

Règle 68

Absence d'unité de l'invention

(examen préliminaire international)

68.1 [Sans changement]

68.2 *Invitation à limiter ou à payer*

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l'invitation

i) à iii) [Sans changement]

iv) indique le montant des taxes additionnelles d'examen préliminaire à payer si tel est le choix du déposant;

v) lorsque le déposant a présenté une demande de recherche internationale supplémentaire et que toute invention additionnelle a fait l'objet d'une recherche internationale, indique le montant des taxes additionnelles de recherche internationale à payer si une recherche internationale supplémentaire doit être effectuée à l'égard de chacune de ces inventions additionnelles; et

[Règle 68.2, suite]

vi) ↗ invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.c) dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation et indique le montant à payer.

68.3 Taxes additionnelles

a) Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), et, lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elle est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires, pour la recherche internationale supplémentaire de toute invention additionnelle, est fixé par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

b) Les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), et pour toute recherche internationale supplémentaire doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) à e) [Sans changement]

68.4 et 68.5 [Sans changement]

Barème de taxes

[COMMENTAIRE : le barème de taxes devrait être modifié en vue d'incorporer une taxe de traitement de la recherche supplémentaire, dont le montant serait fixé de manière à couvrir les frais d'établissement, de transmission et de publication des documents présentant un intérêt pour la recherche internationale supplémentaire au cours de la procédure prévue au chapitre I. En ce qui concerne les recherches internationales supplémentaires effectuées dans le cadre de la procédure prévue au chapitre II, une telle taxe ne serait pas nécessaire puisque le Bureau international ne devrait s'acquitter d'aucune tâche supplémentaire importante outre celle pour laquelle la taxe de traitement prévue à la règle 57 est perçue.]

[Fin de l'annexe et du document]