

OMPI



PCT/R/WG/8/4

ORIGINAL: anglais

DATE: 24 mars 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Huitième session
Genève, 8 – 12 mai 2006

RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le présent document concerne deux nouvelles propositions relatives à un système de recherches supplémentaires menées dans le cadre du PCT par des administrations internationales en sus de celle effectuant la recherche principale. Dans la proposition figurant dans l'annexe I (ci-après dénommée "variante I"), il n'est procédé aux recherches supplémentaires qu'après la réalisation de la recherche principale ("recherche supplémentaire consécutive") et la prise en considération des résultats de cette recherche en vue de déterminer la portée de la recherche supplémentaire. Dans la proposition figurant dans l'annexe II (ci-après dénommée "variante II"), les administrations peuvent, de même, proposer des recherches supplémentaires consécutives, ou alors réaliser des recherches supplémentaires en même temps qu'est effectuée la recherche principale ("recherche supplémentaire simultanée").

2. Les principales caractéristiques de ces propositions sont exposées aux paragraphes 4 à 8. Le contexte général et le raisonnement ayant abouti aux propositions sont expliqués en détail aux paragraphes 9 à 45.

TERMINOLOGIE

3. Dans le présent document, les expressions abrégées ci-après sont utilisées désigner différents services et activités de recherche :

recherche principale : la recherche internationale effectuée sur une demande internationale en vertu de l'article 15;

administration principale : l'administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche principale;

recherche supplémentaire : une recherche effectuée sur une demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale autre que celle qui effectue la recherche principale;

administration chargée de la recherche supplémentaire : une administration chargée d'effectuer une recherche supplémentaire sur une demande internationale donnée.

PROPOSITIONS

4. Les annexes I et II contiennent des variantes des projets de modification du règlement d'exécution du PCT relatives à un système de recherches internationales supplémentaires. Comme indiqué plus haut, la variante I concerne un système de recherches consécutives; la variante II porte sur des recherches soit simultanées soit consécutives, au choix du déposant, dans la mesure où une administration donnée peut lui offrir ce choix.

5. Les deux variantes présentent les caractéristiques communes ci-après :

a) les administrations sont libres de décider s'il convient de prévoir un service de recherches supplémentaires et, le cas échéant, dans quelles conditions;

b) les déposants sont libres de demander des recherches supplémentaires concernant leur demande à toutes les administrations effectuant des recherches supplémentaires autres que l'administration principale ou à certaines de ces administrations ou de ne pas en demander du tout;

c) une taxe de recherche supplémentaire (au profit de l'administration) et une taxe de traitement de la recherche supplémentaire (au profit du Bureau international) doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été présentée;

d) le Bureau international envoie une copie de la demande internationale, ainsi que tout autre document nécessaire à chaque administration chargée d'effectuer une recherche supplémentaire,

e) chaque administration chargée d'effectuer une recherche supplémentaire établit un rapport de recherche supplémentaire. Aucune opinion écrite ne doit être établie en vertu du système de recherche supplémentaire, mais les passages pertinents dans le rapport de recherche doivent mettre suffisamment en évidence la pertinence des documents cités, étant entendu que de nombreux documents cités seront rédigés dans des langues qui ne seront pas

bien comprises par le déposant ou par l'administration qui serait chargée d'effectuer l'examen préliminaire international si une demande à cet effet était présentée;

f) les rapports de recherche supplémentaire établis au cours de la procédure prévue au chapitre premier sont publiés par voie électronique à bref délai après leur réception par le Bureau international (à condition que la demande internationale ait été publiée) de telle sorte qu'ils puissent être consultés par toute personne souhaitant obtenir le rapport de recherche internationale principale. Toutefois, les recherches supplémentaires effectuées au cours de l'examen préliminaire international seraient prises en considération uniquement dans les opinions écrites et le rapport d'examen préliminaire international, dont la mise à disposition est régie par l'article 38 et la règle 94 – voir les paragraphes 43 à 45 ci-après. Par ailleurs, chaque rapport de recherche supplémentaire établi est automatiquement communiqué aux offices désignés et aux offices élus chaque fois que le rapport de recherche internationale est exigé;

g) les traductions des rapports de recherche supplémentaire sont établies par le Bureau international selon les mêmes modalités que celles applicables au rapport de recherche internationale principale, à savoir que les rapports qui ne sont pas établis en anglais sont traduits dans cette langue.

6. Les deux variantes prévoient également la possibilité d'effectuer des recherches supplémentaires en même temps que l'examen préliminaire international, lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international est différente de celle ayant agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (voir les paragraphes 43 à 45, ci-après).

7. Les principales différences entre les deux variantes, autres que celle concernant le point de savoir si l'administration chargée de la recherche supplémentaire attend nécessairement jusqu'à ce que le rapport de recherche internationale principale ait été établi, sont, notamment :

a) *Recherches consécutives uniquement* : la demande est présentée au Bureau international après que le rapport de recherche internationale principale a été établi, dans le même délai que celui qui est applicable pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international. Le déposant est autorisé à demander que des recherches soient effectuées uniquement sur les inventions pour lesquelles un rapport de recherche internationale principale a été établi. L'administration chargée de la recherche supplémentaire accepte l'opinion de l'administration chargée de la recherche principale concernant l'unité de l'invention (voir le paragraphe 40, ci-après) et le Bureau international perçoit les taxes supplémentaires requises avant le lancement de toute recherche supplémentaire, de sorte qu'un échange de correspondance avec le déposant ne retarde que très rarement l'établissement d'un rapport de recherche supplémentaire. Des documents figurant dans le rapport de recherche principale ne sont cités dans le rapport de recherche supplémentaire que dans la mesure où cela est nécessaire à l'indication d'une activité inventive en rapport avec des documents nouvellement cités;

b) *Recherches simultanées et recherches consécutives* : la demande est présentée directement à l'administration chargée de la recherche supplémentaire dans un délai qui dépend de la question de savoir si la recherche demandée est consécutive ou simultanée. L'administration demande au Bureau international les documents nécessaires. Les recherches consécutives sont effectuées selon la même procédure que pour la variante I. En ce qui concerne les recherches simultanées, l'administration chargée de la recherche supplémentaire détermine elle-même l'unité de l'invention et exige toutes les taxes supplémentaires requises

en conséquence (et examine les réserves s'il est décidé de les admettre – voir le paragraphe 39, ci-après); le rapport de recherche supplémentaire peut reproduire les éléments figurant déjà dans le rapport de recherche internationale principale et peut porter sur des inventions ne faisant pas l'objet de la recherche internationale principale.

8. Cette question a également été examinée à la douzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (voir le paragraphe 14, ci-après). Dans le document présenté à cette session (document PCT/MIA/12/2), il était proposé que, si les recherches simultanées et les recherches consécutives étaient autorisées, elles soient soumises aux mêmes règles et procédures. Toutefois, de nombreuses administrations ont estimé que les délais différents étaient dus aux différentes manières de traiter certaines questions. Le projet de règles figurant dans l'annexe II contient donc un certain nombre de variantes en fonction du type de recherche, comme indiqué plus haut. Si le libellé est légèrement plus complexe, il a été tenté de limiter les difficultés auxquelles serait confronté un déposant souhaitant utiliser le système, tout en permettant aux administrations d'utiliser l'information à leur disposition afin de mettre en œuvre efficacement tous les services qu'elles sont en mesure d'offrir.

RAPPEL

9. 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.

10. 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

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.

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.

11. 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 million 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.

12. Outre les questions relatives à la langue dans laquelle sont rédigés les documents, toutes les administrations chargées de la recherche internationale ont accès à différents corpus d'informations autres que ceux figurant dans la documentation minimale du PCT. Certaines administrations peuvent avoir accès à des collections spécialisées dans des domaines particuliers de la technologie qui ne sont pas disponibles ailleurs.

13. Le principe de la réalisation, sur demande, de recherches supplémentaires sur les demandes internationales au cours de la phase internationale en vue de déterminer à un stade précoce des éléments supplémentaires compris dans l'état de la technique pertinent, a été largement appuyé. Les délibérations du groupe de travail à sa précédente session (voir les paragraphes 71 à 92 du document PCT/R/WG/7/13) sont reproduites dans les paragraphes ci-après :

“AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RECHERCHES INTERNATIONALES

“71. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/7/7.

“72. Les délégations et les représentants d'utilisateurs ont largement appuyé le principe d'autoriser la conduite de recherches internationales supplémentaires concernant les demandes internationales, sachant que la détermination aussi exhaustive que possible de l'état de la technique pertinent à un stade précoce est utile aussi bien pour les déposants que pour les offices désignés ou élus et les tiers. Cependant, des vues sensiblement différentes se sont exprimées concernant les buts de telles recherches et les procédures les mieux appropriées pour les mener.

“73. Le groupe de travail a fermement préconisé le développement des propositions relatives aux recherches internationales supplémentaires compte tenu des questions soulevées dans les paragraphes qui suivent, et il a invité le Secrétariat à établir des propositions révisées pour examen à sa prochaine session, en tenant compte des observations et propositions qui figurent dans les paragraphes ci-après.

“74. Les utilisateurs ont manifesté de l'intérêt pour la possibilité d'une actualisation de la recherche internationale vers la fin de la phase internationale, pour prendre en compte l'état de la technique pertinent dont l'administration chargée de la recherche internationale n'aurait pas eu connaissance au moment d'établir le rapport de recherche internationale. Il a en outre été signalé que certaines administrations chargées de l'examen préliminaire international effectuent parfois une recherche de ce type dans le cadre de l'examen préliminaire international. Toutefois, un certain nombre de délégations se sont montrées réservées quant à l'introduction d'une telle recherche, à titre obligatoire, dans le cadre de l'examen préliminaire international, faisant observer que le caractère obligatoire de la proposition pourrait être en contradiction avec l'article 33.6) et que des résultats fiables seraient peut-être difficiles à obtenir dans le cas où l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne seraient pas le même office. En outre, si ce service était offert seulement dans le cadre de l'examen préliminaire international, cela pourrait inciter les déposants à demander l'examen préliminaire international alors qu'en fait, l'examen complet ne serait pas souhaité. Eu égard à ces préoccupations, le groupe de travail est convenu de ne pas poursuivre la délibération sur cet aspect des propositions.

“Généralités

“75. De nombreuses délégations ont souligné que le système de recherche internationale supplémentaire devrait être aussi simple et flexible que possible, et elles ont insisté pour que cela soit pris en compte dans la future révision des propositions.

“76. Plusieurs délégations ont émis une mise en garde concernant l'introduction de recherches internationales supplémentaires : il ne faudrait pas qu'elles entravent la prestation de services existants, dont la recherche internationale principale. La délégation du Japon, par exemple, a indiqué que l'Office des brevets du Japon, en raison de problèmes de charge de travail, ne sera pas en mesure d'offrir d'emblée un service de recherche internationale supplémentaire. Selon d'autres délégations et représentants d'utilisateurs, un système bien conçu n'augmentera pas nécessairement la charge de travail des administrations internationales et pourrait même, grâce à des gains d'efficacité dans la phase nationale, réduire la charge de travail globale. Certains représentants d'utilisateurs ont fait observer que de nombreux déposants déposent déjà des demandes nationales en parallèle avec la demande internationale pour avoir l'avantage de recherches multiples, et qu'il y aurait des gains d'efficacité à trouver aussi bien pour les offices que pour les déposants si les recherches multiples étaient permises dans le cadre du PCT. Il a également été souligné qu'il serait souhaitable de prendre des mesures pour améliorer la qualité de la recherche internationale principale en plus d'offrir des recherches internationales supplémentaires.

“77. Plusieurs délégations ont noté qu’il est essentiel que les recherches internationales supplémentaires soient facultatives pour le déposant et que les administrations internationales puissent déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, elles offriront ce service. Toutefois, une délégation a souligné qu’il ne serait utile de poursuivre l’étude de la proposition que si un nombre important d’administrations étaient disposées à participer au nouveau système.

“78. Une délégation a suggéré qu’il pourrait être utile d’autoriser les tiers à demander que des recherches internationales supplémentaires soient effectuées concernant une demande internationale. Un représentant des utilisateurs a jugé l’idée intéressante, mais dit qu’il serait nécessaire de veiller à ce que des demandes de cette nature puissent être déposées de manière anonyme.

“Objet de la recherche internationale supplémentaire

“79. Pour une majorité de délégations, l’objectif premier d’une recherche supplémentaire devrait être d’établir l’état de la technique pertinent dans des langues qui seraient une spécialisation de l’administration effectuant la recherche internationale supplémentaire (“administration supplémentaire”) mais non de celle qui effectue la recherche internationale proprement dite (“administration principale”); toutefois, quelques délégations ont estimé que cela ne ressort pas du libellé de la règle 45bis.7. Il a été suggéré par une délégation que les langues de spécialisation qu’offre l’administration supplémentaire devraient être définies dans les accords conclus entre les administrations et le Bureau international. Le représentant de l’Office européen des brevets a estimé que les administrations chargées de la recherche internationale supplémentaire devaient conserver toute latitude pour déterminer la portée des recherches internationales supplémentaires qu’elles effectueraient.

“80. De l’avis d’une délégation, il est nécessaire de déterminer clairement pourquoi l’on veut offrir un système de recherche internationale supplémentaire, sachant qu’il est impossible de garantir que l’on puisse trouver l’intégralité de l’état de la technique pertinent et que toute recherche est nécessairement un compromis entre exhaustivité et coût. Cette délégation estime que le PCT ne doit pas offrir le type de recherche commerciale qui pourrait être effectué par le défendeur dans une action en contrefaçon. Des recherches aussi larges ne se justifient pas systématiquement. La recherche supplémentaire devrait plutôt répondre aux besoins des déposants qui souhaitent ne pas être surpris par de nouvelles citations trouvées par un office désigné au cours de la phase nationale et des offices qui ne reconnaissent pas actuellement la recherche internationale comme suffisante aux fins du traitement en phase nationale.

“81. De nombreuses délégations ont noté l’importance d’éviter au maximum les travaux faisant double emploi, mais nombre d’entre elles ont estimé qu’il devrait incomber à l’administration chargée de la recherche internationale supplémentaire d’en déterminer elle-même l’étendue appropriée au-delà de ce qui est essentiel pour atteindre l’objectif premier.

“82. Quelques délégations et représentants d’utilisateurs pensent que l’objet de la recherche internationale supplémentaire ne doit pas être défini du tout par le règlement d’exécution. Selon eux, chaque administration effectuant des recherches internationales supplémentaires pourrait indiquer le service qu’elle est prête à offrir et laisser le déposant décider s’il est intéressant pour lui d’y avoir recours. Cela permettrait aux

administrations d'offrir différents services, par exemple une spécialisation dans certains domaines techniques lorsque l'administration disposerait d'une collection notablement plus étendue que la documentation minimale du PCT, plutôt qu'une spécialisation linguistique. De l'avis d'une délégation, il pourrait aussi être souhaitable de traiter de la compétence des administrations d'une manière plus générale de façon à donner au déposant le maximum de choix pour déterminer l'étendue de la recherche internationale appropriée pour la demande internationale concernée. Un représentant des utilisateurs a suggéré que la portée de la recherche internationale supplémentaire soit déterminée par l'administration qui en serait chargée, en fonction du complément de recherche qu'elle effectuerait normalement concernant la demande internationale si elle l'avait reçue en tant qu'office désigné dans la phase nationale.

“Organe auquel est présentée la demande de recherche internationale supplémentaire

“83. Le groupe de travail a réaffirmé que les demandes de recherche internationale supplémentaire ne devraient pas être présentées à l'office récepteur. La majorité des délégations a estimé que le Bureau international semble être l'organe le plus approprié pour recevoir la demande de recherche internationale supplémentaire, bien qu'il ait été souligné que le fait de présenter directement la demande à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire présenterait certains avantages, en particulier si la demande ne porte que sur une recherche internationale supplémentaire unique.

“84. Une délégation a proposé que, si les demandes ne devaient pas être présentées uniquement à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire, elles devaient pouvoir être présentées, au choix du déposant, soit à cette administration, soit au Bureau international. La majorité des délégations a rejeté une telle idée, indiquant que cela rendrait le système plus complexe et créerait une certaine confusion.

“Contenu du rapport de recherche internationale supplémentaire

“85. Le groupe de travail est convenu que le rapport de recherche internationale supplémentaire ne devrait pas contenir une opinion écrite mais une liste des documents cités, selon le même principe qu'un rapport de recherche internationale, y compris des observations permettant d'établir la pertinence des documents cités. Une délégation a proposé qu'il ne devrait pas être nécessaire d'énumérer les membres de la famille des documents cités.

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

“86. De nombreuses délégations ont estimé que les recherches internationales supplémentaires ne devraient pouvoir être demandées et effectuées qu'après la transmission du rapport de recherche internationale principale, puisque toute autre solution risquerait de donner lieu à une répétition inutile des tâches et à des incohérences et d'imposer une charge de travail superflue, une recherche supplémentaire étant susceptible de n'avoir que peu de valeur s'il est démontré dans la recherche principale que l'invention n'est pas nouvelle.

“87. De l’avis d’autres délégations, les administrations devraient avoir la possibilité de proposer des recherches internationales supplémentaires parallèlement à la recherche principale. Si certaines délégations ont fait part de leur préoccupation quant au fait que les différentes options applicables par les administrations pourraient rendre le système plus complexe et être une source de confusion pour les déposants, d’autres délégations ont considéré qu’un système plus souple favoriserait la participation au système de certaines administrations qui, sans cela, ne seraient pas en mesure de procéder à des recherches dans les délais très courts impartis dans un système dans lequel les recherches seraient effectuées l’une après l’autre. Un représentant des utilisateurs a déclaré que l’intérêt présenté par la participation d’un large éventail d’administrations pourrait justifier ces complications mineures, la découverte de nouveaux éléments de l’état de la technique au cours de la phase nationale posant un problème plus sérieux aux déposants. Il a également été souligné que la fourniture de différents services de différentes manières par différentes administrations pourrait permettre d’avoir un aperçu concret des besoins des utilisateurs, dont les choix indiqueraient clairement les préférences.

“88. Le groupe de travail est convenu que, lorsqu’il révisera les propositions, le Secrétariat devrait étudier les questions relatives à la réalisation de la recherche principale et de la recherche supplémentaire l’une après l’autre, simultanément ou selon l’une ou l’autre de ces possibilités.

“89. Le groupe de travail a décidé qu’un délai maximum pour déposer une demande de recherche internationale supplémentaire serait approprié pour éviter une prolongation de la phase internationale, bien qu’il ait été noté que la détermination exacte du délai dépendrait du moment auquel serait effectuée la recherche supplémentaire et de la question de savoir si la demande serait présentée seule, parallèlement à une demande d’examen préliminaire international, ou de l’une ou l’autre manière.

“Revendications devant faire l’objet des recherches (unité de l’invention, clarté des revendications, objet de la protection, etc.)

“90. Le groupe de travail est convenu que l’examen des propositions relatives aux revendications devant l’objet des recherches devrait se poursuivre, comme il ressort du document PCT/R/WG/7/7, au moins en ce qui concerne le cas dans lequel la recherche principale et la recherche supplémentaire ont été effectuées l’une après l’autre. Certains représentants des utilisateurs ont indiqué qu’il serait opportun de permettre la réalisation de recherches supplémentaires même sur des revendications n’ayant pas fait l’objet de la recherche internationale principale, à condition que le déposant paie les taxes requises.

“Taxes et documents à fournir par le déposant

“91. Une délégation a indiqué que, dans l’éventualité où le Bureau international serait l’organe auquel devraient être payées les taxes requises pour la recherche internationale supplémentaire, il serait plus rationnel que le Bureau international rembourse les taxes lorsque l’administration chargée de la recherche internationale supplémentaire n’aurait pas effectué ladite recherche compte tenu d’une lacune dans l’objet de la protection sur lequel elle avait accepté d’effectuer les recherches.

“Mise à disposition et traduction du rapport de recherche internationale supplémentaire

“92. Une délégation a proposé que des précisions soient apportées quant au fait que les offices désignés et les tiers devraient être en mesure d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement du traitement des demandes indiquant si une demande de recherche internationale supplémentaire a été déposée pour une demande internationale donnée.”

14. Cette question a également été abordée à la douzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (voir le document PCT/MIA/12/2). Les délibérations sur les propositions présentées (voir les paragraphes 20 à 26 du document PCT/MIA/12/10) sont reproduites dans les paragraphes ci-après :

“Recherches internationales supplémentaires

“20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/12/2.

“21. Un certain nombre d’administrations ont appuyé le principe de la réalisation de recherches supplémentaires dans le cadre du PCT. Deux administrations ont observé qu’un des avantages visés dans le PCT concernait la possibilité de s’appuyer sur une recherche centralisée unique, et qu’elles estimaient que si la qualité de la recherche internationale principale n’était pas considérée comme suffisante dans la phase nationale, il conviendrait de s’attaquer à ce problème quant au fond plutôt que de chercher à réaliser des recherches multiples ou supplémentaires. Ces administrations se sont néanmoins déclarées prêtes à envisager la mise en œuvre d’un système de recherches supplémentaires clairement défini.

“22. La plupart des administrations ont estimé que les recherches supplémentaires ne devraient être effectuées qu’après l’établissement du rapport de recherche internationale principale. Selon elles, la réalisation de ces recherches après l’établissement du rapport permettrait de mettre en place un système plus simple et prêtant moins à confusion que si les recherches pouvaient aussi être effectuées simultanément. L’administration chargée de la recherche supplémentaire pourrait utiliser le contenu du rapport de recherche internationale pour éviter d’examiner de nouveau la question de l’unité de l’invention et pour axer plus précisément son action sur l’éventail d’éléments compris dans l’état de la technique qui pourraient ne pas avoir été pris en considération dans la recherche principale, plutôt que de répéter inutilement cette dernière. Pour certaines administrations, effectuer des recherches après l’établissement du rapport de recherche internationale présenterait des avantages dans la mesure où cela permettrait d’éviter que des rapports contradictoires soient remis au déposant par différentes administrations. Il a également été suggéré que s’il peut être demandé à plusieurs administrations de procéder à des recherches de portée équivalente, cela pourrait diminuer la confiance dans le système puisqu’on s’attendrait à des résultats différents. La crainte a également été exprimée que la réalisation de recherches directement équivalentes n’augmente le volume de travail des administrations et n’allonge les délais d’attente, compte tenu du temps supplémentaire, disproportionné par rapport à l’amélioration obtenue dans la qualité des recherches, consacré par ces dernières à l’établissement de rapports de recherche qui seraient directement comparés aux rapports établis par d’autres administrations. Si les déposants souhaitent disposer de plusieurs recherches

exhaustives à un stade précoce afin de s'assurer davantage de l'issue de la phase nationale, il existe d'autres moyens d'y parvenir, soit par des recherches commerciales, soit par la procédure de dépôt direct selon la Convention de Paris.

“23. Deux administrations se sont prononcées en faveur d'un système dans lequel les administrations pourraient établir des rapports de recherche supplémentaire simultanément avec le rapport de recherche internationale principale. L'une de ces administrations a indiqué qu'il était improbable que des recherches supplémentaires puissent être effectuées autrement que de manière simultanée avec l'établissement du rapport de recherche principale. Elle a estimé que, même si le système était légèrement plus complexe qu'un système dans lequel les recherches ne pourraient être effectuées que de manière consécutive, il pourrait présenter des avantages s'il favorisait une plus grande participation des administrations et permettait aux déposants d'obtenir des résultats plus exhaustifs à la suite des recherches effectuées à un stade plus précoce. Une troisième administration a déclaré qu'elle était disposée à appuyer un système de recherches consécutives, mais qu'elle préférerait un système permettant de combiner recherches simultanées et recherches consécutives.

“24. Certaines administrations ont estimé que l'administration chargée de la recherche supplémentaire devrait disposer d'une marge de manœuvre afin de déterminer la portée de la recherche à effectuer plus grande que ne le laissent supposer les propositions présentées. Une administration en particulier a indiqué que les recherches supplémentaires auxquelles elle procédait devaient avoir la même portée que la recherche internationale principale qu'elle effectuait. Selon elle, l'élargissement de la portée de la recherche supplémentaire ne donnerait pas lieu à une répétition inutile des tâches. Au contraire, les tâches qui en tout état de cause devraient être effectuées à un stade ultérieur, au cours de la phase nationale, par le même office en sa qualité d'office désigné, seraient réalisées à l'avance, au cours de la phase internationale, de sorte que les déposants pourraient disposer des résultats de la recherche plus tôt. Quant à l'éventualité que des divergences d'opinion apparaissent dans les rapports établis par plusieurs administrations, cette possibilité existe de toute façon compte tenu des opinions différentes émises par les offices désignés au cours de la phase nationale. Il est vraisemblable que sans des recherches plus approfondies au cours de la phase nationale, les recherches supplémentaires dans des langues déterminées ne seraient pas moins coûteuses pour les administrations chargées de la recherche internationale ou ne prendraient pas moins de temps que des recherches exhaustives et pourraient ne pas permettre d'atteindre l'objectif fixé, à savoir que les résultats de l'ensemble des recherches soient acceptés par les offices désignés.

“25. La Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT a appuyé le principe général de la réalisation de recherches supplémentaires dans le cadre du PCT et est convenu que des modifications seraient élaborées par le Secrétariat aux fins de leur examen par le Groupe de travail sur la réforme du PCT.

“26. Le président a noté que, étant donné que la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT n'était pas parvenue à dégager un consensus quant au moment choisi pour la réalisation des recherches supplémentaires et à leur portée, les propositions qui seraient soumises par le Secrétariat au Groupe de travail sur la réforme du PCT devraient comprendre des options relatives i) à des recherches consécutives uniquement et ii) à des recherches consécutives et des recherches

simultanées. Dans la mesure du possible, un projet serait diffusé sur le forum électronique consacré à la réforme du PCT afin que des observations puissent être formulées de façon informelle avant la présentation d'une version définitive au groupe de travail.

“27. Les commentaires plus précis ci-après ont été formulés sur le projet de règles figurant dans les annexes I et II du document PCT/MIA/12/2. Certains commentaires relatifs à des règles contenues dans l'annexe I sont également applicables aux règles équivalentes figurant dans l'annexe II.

“– *Propositions contenues dans l'annexe I : recherches consécutives uniquement*

“28. *Règle 45bis.2* : la possibilité que le Bureau international, plutôt que l'administration chargée de la recherche supplémentaire, vérifie si le nombre de recherches supplémentaires à effectuer par une administration précise n'a pas été dépassé, devrait être envisagée.

“29. *Règle 45bis.4.f)ii* : le renvoi à la règle 49bis.9.b) devrait être supprimé étant donné que, dans ce cas, les remboursements seraient effectués par l'administration chargée de la recherche supplémentaire et non par le Bureau international.

“30. *Règle 45bis.7* : un certain nombre d'administrations ont estimé que l'objectif proposé dans le cadre de la recherche internationale supplémentaire était trop restrictif et qu'un objectif plus large (éventuellement comme il ressort de la disposition équivalente dans l'annexe II) donnerait aux différentes administrations une plus grande marge de manœuvre afin de déterminer l'action la plus appropriée.

“31. *Règle 45bis.12* : la formulation d'une disposition expresse visant à ce que le rapport de recherche supplémentaire soit mis à la disposition du public par l'administration chargée de la recherche internationale, devrait être envisagée.

“32. *Règle 45bis.13* : il conviendrait de se pencher sur la question de savoir si les questions relatives aux recherches supplémentaires devraient être prises en considération dans les accords conclus entre les administrations et le Bureau international, plutôt que d'être traitées dans des notifications en dehors des accords. Il conviendrait également de préciser si les limitations concernant les recherches supplémentaires à effectuer par une administration internationale sont autorisées sur la base de paramètres autres que le nombre de recherches qu'une administration est disposée à réaliser ou la matière sur laquelle portent ces recherches.

“33. *Règle 53.2.a-bis)* : le renvoi à la règle 44bis.13 devrait être remplacé par un renvoi à la règle 45bis.13.

“34. *Règle 58.3.b)i)* : Il convient de préciser si le terme “connexe” est applicable à une demande de recherche supplémentaire présentée d'une manière autre que simultanément avec la demande d'examen préliminaire international. Plus généralement, il faudrait se pencher sur la question de savoir s'il serait possible de présenter séparément une demande de recherche internationale et une demande d'examen préliminaire international devant être effectués par la même administration. Cette question revêt

davantage d'importance encore dans le cadre du système proposé dans l'annexe II, dans lequel il est plus probable qu'une demande d'examen préliminaire international puisse être déposée après qu'une recherche supplémentaire a déjà été demandée.

“35. *Règle 68* : il convient d'examiner la question de savoir dans quelle mesure il serait possible de présenter à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une demande d'examen préliminaire international et une demande de recherche supplémentaire à l'égard de différentes inventions.

“– *Propositions contenues dans l'annexe II : recherches simultanées et recherches consécutives*

“36. Certaines administrations ont estimé que si les recherches simultanées et les recherches consécutives étaient autorisées, il était souhaitable que les règles et procédures soient, dans la mesure du possible, les mêmes pour chaque type de recherche, même si une équivalence parfaite semble impossible.

“37. *Règle 4.1* : une administration a souligné que la possibilité d'incorporer une demande de recherche supplémentaire internationale dans la demande visée à l'article 3.2) augmenterait le volume de travail des offices récepteurs, puisqu'elle irait de pair avec le traitement des traductions jointes (par exemple, la numérisation des pages et au moins une vérification rapide du document en vue de déterminer s'il correspond aux déclarations contenues dans la demande à prendre en considération) et éventuellement des taxes aussi, et qu'il serait donc préférable que les demandes de recherche supplémentaire ne puissent être présentées qu'au Bureau international. Par ailleurs, il a été noté que, puisque la notification du numéro de la demande internationale au déposant serait inévitablement différée, il pourrait être difficile de présenter dans les délais une demande complète de recherche supplémentaire au Bureau international dans les cas où l'administration aurait fixé un délai très court pour la présentation de ces demandes (par exemple, 13 mois à compter de la date de priorité, comme il ressort de ce qu'une administration a indiqué comme probable en ce qui la concerne).

“38. *Règle 45bis.1.a)* : certaines administrations ont de nouveau fait observer qu'à leur avis, il ne serait possible de demander des recherches supplémentaires qu'après l'établissement du rapport de recherche internationale.

“39. *Règle 45bis.1.b)* : une administration a estimé que la possibilité donnée à l'administration chargée de la recherche supplémentaire de fixer ses propres délais rendrait plus complexe le système proposé. Une autre administration a répondu que, concrètement, un déposant ne devrait tenir compte que de deux délais : un délai très court (expirant, par exemple, 13 mois à compter de la date de priorité) fixé par les administrations n'effectuant que des recherches simultanées, et le délai général concernant toutes les autres administrations.

“40. *Règle 45bis.1.c-bis)* : une administration a estimé que prévoir la possibilité pour le déposant de donner une indication quant à une éventuelle constatation future d'une absence d'unité de l'invention avant l'examen de la question par l'administration chargée de la recherche supplémentaire démontrait de nouveau la complexité d'un système de recherches simultanées. Une autre administration encore a déclaré que la

règle devrait être énoncée de telle sorte qu'elle se rapporte plus précisément à une éventuellement constatation ultérieure d'une absence d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche supplémentaire et qu'elle expose les effets d'une telle indication.

“41. *Règle 45bis.1.d)ii*) : dans la version anglaise, les termes “has been required” pourraient ne pas être suffisamment distincts des termes “was required” utilisés dans la disposition correspondante dans l'annexe I, afin de préciser que cette disposition n'est applicable que dans les cas où la principale administration a déjà demandé au déposant de fournir un listage des séquences sous forme électronique.

“42. *Règle 45bis.6.b*) : par souci de précision, il conviendrait d'insérer le mot “supplémentaire” après les termes “rapport de recherche”, à la dernière ligne.

“43. *Règle 45bis.7* : une administration qui considérait que la portée d'une recherche supplémentaire devrait être la même que celle d'une recherche principale, a indiqué que, à son avis, il ne convenait pas d'indiquer que l'objectif d'une recherche supplémentaire était de découvrir l'état de la technique “complémentaire” de celui découvert ou susceptible d'être découvert par l'administration chargée de la recherche principale.

“44. *Règle 45bis.8* : une administration a fait part de sa préoccupation quant à l'absence d'une disposition équivalant à l'alinéa c) de la règle correspondante dans l'annexe I, permettant à une administration chargée de la recherche supplémentaire de décider de ne pas effectuer de recherche supplémentaire sur une revendication qui n'aurait pas fait l'objet d'une recherche par l'administration chargée de la recherche principale. Selon elle, une administration effectuant des recherches consécutives sur un objet à la portée limitée devrait fixer une taxe réduite en conséquence, mais en l'absence d'une telle disposition, elle aurait le choix entre procéder à une recherche exhaustive sur l'invention, ou établir un rapport de qualité douteuse.

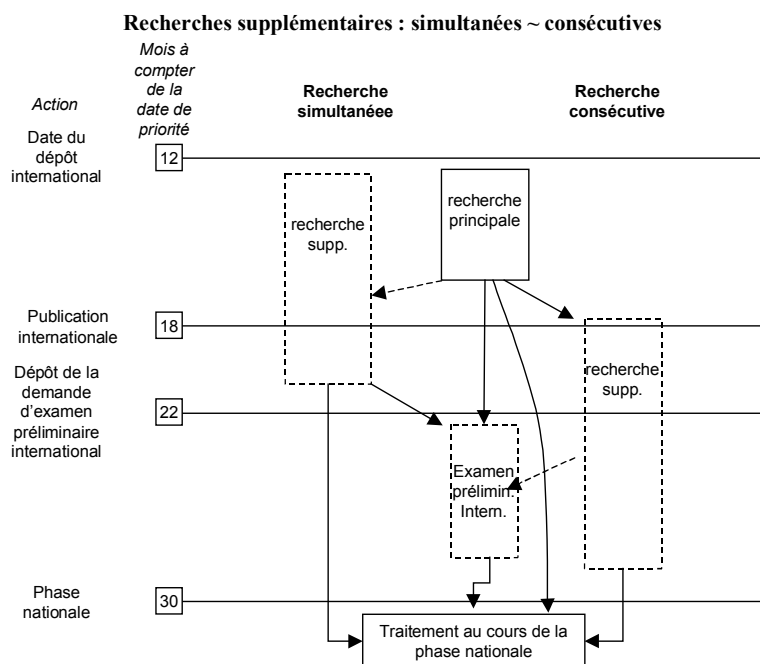
“45. *Règle 45bis.10* : une administration a estimé qu'il n'était pas souhaitable de prévoir une procédure de réserve concernant les cas où l'administration chargée de la recherche supplémentaire réclamerait le paiement de taxes additionnelles pour la recherche sur des inventions supplémentaires. Une autre administration a estimé qu'un système de réserves, bien que revêtant un caractère exceptionnel dans le cadre du PCT, était une exception nécessaire. Toutefois, cette dernière administration s'est déclarée préoccupée par le fait que, dans le système proposé en vertu de la présente règle, un déposant pouvait être confronté à plusieurs constatations différentes relatives à l'absence d'unité de l'invention émises par différentes administrations quasiment au même moment, selon des procédures différentes et avec des délais de réponse différents. Une autre administration a estimé que la méthode préconisée dans l'annexe I devrait être applicable aux administrations effectuant des recherches consécutives.”

15. Toutes les parties intéressées ont également été invitées à formuler des observations sur le document présenté à la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, par l'intermédiaire du forum électronique du groupe de travail. Les propositions soumises dans le présent document tiennent compte des observations du groupe de travail, de la réunion des administrations internationales, ainsi que des réponses données à cette invitation.

RECHERCHES SIMULTANÉES ET RECHERCHES CONSÉCUTIVES

16. À la septième session du groupe de travail, aucun consensus n'a pu être dégagé sur le point de savoir si les recherches supplémentaires ne devraient être réalisées qu'après l'établissement du rapport de recherche internationale principale ("recherches consécutives") ou si ces recherches pourraient, ou devraient, être effectuées en même temps que la recherche internationale principale ("recherches simultanées"). Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat devrait, lors de l'examen des propositions, se pencher sur les conséquences découlant de la réalisation des recherches supplémentaires de manière consécutive, simultanée ou selon l'une ou l'autre de ces possibilités (voir plus haut les paragraphes 86 à 88 du document PCT/R/WG/7/13). Certaines des principales conclusions sont reproduites ci-après.

17. Le schéma ci-après indique les informations généralement mises à disposition à la suite de recherches simultanées et consécutives (les flèches en trait plein indiquent les cas où les rapports établis à un stade donné seraient généralement disponibles à un autre stade; les flèches en pointillé indiquent les cas où les rapports établis à un stade donné seraient éventuellement disponibles à un autre stade).



Recherches consécutives

18. *Avantages* : les recherches consécutives sont potentiellement en mesure de réduire la répétition inutile des tâches et de permettre une meilleure évaluation de l'activité inventive que les recherches simultanées. Si la recherche supplémentaire est entamée après l'établissement du rapport de recherche internationale principale :

a) la portée de la recherche principale pourra être déterminée de manière plus précise, ce qui permet d'axer la recherche supplémentaire sur des objets différents en vue de fournir un service complémentaire plutôt que de répéter inutilement une tâche déjà effectuée – alors qu'une administration chargée de la recherche supplémentaire est souvent en mesure d'émettre des hypothèses raisonnables concernant les compétences linguistiques spécialisées

de l'administration chargée de la recherche principale (voir le paragraphe 19.c)), les informations contenues dans les bases de données en ligne consultées peuvent revêtir une importance particulière (étant entendu que la consultation de certaines bases de données commerciales est très coûteuse et qu'il peut être extrêmement avantageux pour les administrations d'éviter la répétition des recherches dans ces dernières);

b) l'opinion de l'administration chargée de la recherche principale concernant l'unité de l'invention pourra être considérée comme qualifiant les inventions aux fins de la détermination des revendications devant faire l'objet de recherches et de la nécessité de payer des taxes additionnelles, ce qui permet d'éviter les retards et les frais découlant de la nécessité pour chaque administration d'étudier la question de l'unité de l'invention, de réclamer le paiement de taxes additionnelles et d'examiner les réserves émises (voir le paragraphe 40);

c) le déposant, après l'établissement du rapport de recherche internationale, sera plus à même de déterminer quelles inventions doivent faire l'objet d'une demande de recherche supplémentaire, ce qui lui évitera un surcroît de travail et de dépenses découlant des recherches effectuées sur des inventions dont il a déjà été établi soit qu'elles n'étaient pas nouvelles, soit qu'elles n'avaient pas suffisamment de valeur commerciale.

d) l'administration chargée de la recherche supplémentaire sera en mesure d'évaluer l'intérêt des documents éventuellement cités pour la détermination de l'activité inventive de l'invention en s'appuyant sur le nombre d'éléments compris dans l'état de la technique recensés dans le cadre des recherches principale et supplémentaire, plutôt qu'en se fondant uniquement sur ceux trouvés dans le cadre des recherches supplémentaires.

19. *Inconvénients* : d'un autre côté, les recherches consécutives posent certains problèmes ou sont soumises à un certain nombre de paramètres qui limitent leurs avantages apparents, notamment :

a) si les recherches supplémentaires ne sont lancées qu'après l'établissement du rapport de recherche principale, elles seront généralement achevées plus tard que si elles avaient été entamées à un stade plus précoce; souvent, cela signifie que le rapport de recherche supplémentaire ne pourrait pas être mis à disposition aux fins d'un examen préliminaire international et parfois, si le rapport de recherche internationale principale est établi tardivement, une administration chargée de la recherche supplémentaire ne disposerait que de très peu de temps pour établir un rapport de recherche internationale supplémentaire avant la fin de la phase internationale;

b) en ce qui concerne certaines parties d'une recherche en ligne, il pourrait ne pas être beaucoup moins coûteux ou plus facile d'exclure de la recherche supplémentaire des documents qui, selon toute vraisemblance, auraient déjà été examinés par l'administration principale (par exemple, parce qu'ils font partie de la documentation minimale du PCT) que de les prendre en considération, étant donné qu'il serait nécessaire de s'employer activement à définir les documents pertinents et à les exclure;

c) à l'heure actuelle, le rapport de recherche internationale ne mentionne les langues dans lesquelles sont établis les documents examinés que dans la mesure où cela peut être déduit des rubriques figurant dans le formulaire indiquant la documentation et les bases de données dans lesquelles des recherches ont été effectuées et des citations trouvées (et il peut être très difficile et éventuellement trompeur de faire une déclaration détaillée sur la langue

dans laquelle est rédigé le document en s'appuyant sur les méthodes normales de recherche en

ligne) – en règle générale, l'administration chargée de la recherche supplémentaire émettrait une hypothèse concernant la langue en se fondant sur les langues dans lesquelles il est établi que l'administration chargée de la recherche principale possède des compétences spécialisées; une telle hypothèse pourrait être émise aussi facilement avant l'établissement du rapport de recherche internationale qu'après;

20. Nonobstant les limitations mentionnées aux alinéas b) et c) du paragraphe 19, les recherches consécutives peuvent certainement permettre de réduire la répétition inutile des tâches dans un système de recherches supplémentaires en supprimant totalement certaines recherches lorsque les résultats de la recherche internationale principale (ou d'autres faits qui se sont produits dans l'intervalle) donnent à penser que le déposant peut constater qu'une recherche supplémentaire ne présenterait aucun intérêt.

21. L'annexe I contient une proposition de système dans lequel les recherches supplémentaires sont effectuées à la suite de la recherche principale.

Recherches simultanées

22. *Avantages* : le principal avantage présenté par les recherches simultanées réside clairement dans la possibilité qu'elles donnent d'établir le rapport de recherche supplémentaire plus rapidement (ou à l'administration de disposer de davantage de temps pour l'établir dans le même délai non susceptible de prorogation).

23. *Inconvénients* : les principaux inconvénients découlent tous du fait que tant que le rapport de recherche principale n'a pas été établi, aucune des parties concernées n'est en mesure de connaître la portée de la recherche principale ou d'utiliser les informations qu'il contient pour améliorer la qualité de la recherche supplémentaire ou augmenter l'efficacité des procédures :

a) il est difficile pour un examinateur de juger avec précision de l'intérêt d'un élément compris dans l'état de la technique aux fins de la détermination de l'activité inventive impliquée par l'invention faisant l'objet de la demande internationale s'il n'a pas connaissance de l'éventail le plus large possible d'autres éléments pertinents compris dans l'état de la technique; si la documentation minimale du PCT (par exemple) est délibérément exclue du cadre de la recherche supplémentaire au motif qu'elle doit être intégralement examinée par l'administration chargée de la recherche principale, mais que les résultats de la recherche principale ne sont pas encore à disposition, l'examineur chargé de la recherche supplémentaire peut ne pas être en mesure de se rendre compte de l'intérêt d'un document et, en conséquence, le classer dans la catégorie "A" au lieu de le ranger dans la catégorie "Y", voire ne pas le citer du tout².

² Catégorie "A" : document définissant l'état général de la technique mais qui n'est pas considéré comme particulièrement pertinent.

Catégorie "Y" : l'invention revendiquée ne peut pas être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors que le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature et que cette association est évidente pour une personne du métier (*norme ST.14 de l'OMPI*).

b) de même, une connaissance incomplète de l'état de la technique peut poser des limites à la détermination a posteriori³ de l'unité de l'invention par une administration chargée de la recherche supplémentaire (même si, les observations de l'administration quant à l'unité de l'invention n'étant pas censées devoir être formulées par les offices désignés et les offices élus, cela porterait préjudice uniquement à l'administration elle-même car moins de taxes additionnelles pourraient être demandées pour la recherche d'inventions supplémentaires);

c) il ne serait pas possible de s'appuyer sur l'opinion de l'administration principale concernant l'unité de l'invention, ce qui signifie que la détermination de l'unité de l'invention, le paiement de taxes additionnelles et l'examen des réserves émises entraîneraient des retards et des frais administratifs;

d) le déposant devrait prendre une décision quant au point de savoir s'il convient de demander des recherches supplémentaires sans avoir eu connaissance du contenu du rapport de recherche internationale, ce qui pourrait donner lieu à des recherches supplémentaires ne présentant aucun intérêt pour le déposant.

24. Les questions soulevées au paragraphe 23.a) et b) pourraient se traduire par des recherches simultanées de moindre qualité que les recherches consécutives, ou par la nécessité pour l'administration de prendre en considération des documents qui seraient également examinés dans le cadre de la recherche principale, ce qui équivaldrait à s'éloigner du principe de recherches visant à compléter la recherche principale et à effectuer une deuxième série de recherches intégrales. Les questions abordées au paragraphe 23.c) et d) n'auraient aucune incidence sur la qualité du résultat obtenu, mais créeraient dans le système des difficultés et des pesanteurs qui pourraient être évitées.

25. Compte tenu de ces considérations, il n'a pas été présenté de propositions dans lesquelles les recherches supplémentaires seraient proposées *uniquement* simultanément avec la recherche principale.

Recherches simultanées et recherches consécutives

26. Il est entendu que des déposants différents auront des priorités différentes quant aux objectifs visés dans le système de recherches supplémentaires. Parfois, un déposant peut souhaiter en savoir autant que possible et dans les meilleurs délais sur l'état de la technique (les recherches commerciales sont proposées à cette fin, mais ne sont pas systématiquement prises en considération ultérieurement par les offices nationaux comme moyen d'appui au traitement des demandes). Ou alors le déposant peut envisager la possibilité de recourir aux recherches supplémentaires en fonction des résultats de la recherche principale et de tout autre paramètre commercial dont il pourrait être nécessaire de tenir compte entre la date du dépôt international et le délai pour présenter une demande de recherche supplémentaire.

27. Des administrations différentes ont aussi des préoccupations différentes, particulièrement en ce qui concerne l'organisation du travail. Certaines administrations peuvent être en mesure d'établir des rapports de recherche supplémentaire au cours de la phase internationale même si la demande leur est présentée après le délai prescrit pour la

³ À savoir, une absence d'unité de l'invention qui ne devient manifeste qu'après que l'état de la technique a été pris en considération.

présentation de la demande d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 51 du document PCT/MIA/11/14). Toutefois, d'autres administrations estiment qu'il serait nécessaire de fixer un délai plus court. Ces dernières indiquent qu'elles pourraient ne pas être en mesure de participer au système à moins que le délai pour la présentation d'une demande de recherche supplémentaire soit très court, à savoir avant le moment où la plupart des rapports de recherche internationale sont actuellement établis.

28. Une solution pourrait consister à proposer un système dans lequel les déposants seraient autorisés à demander une recherche supplémentaire à des moments très divers, le délai pour la présentation de la demande de recherche supplémentaire étant fixé selon qu'il s'agit d'une recherche simultanée ou d'une recherche consécutive, ce qui dépendrait à son tour du type de recherche proposé par une administration donnée.

29. Les avantages et les inconvénients d'un système proposant des recherches tant simultanées que consécutives dépendent des modalités de la mise en œuvre. Les risques encourus sont essentiellement :

a) une complexité accrue du système si un grand nombre de délais différents sont fixés pour la présentation d'une demande de recherche supplémentaire à différentes administrations, ou si différentes règles sont appliquées selon que la recherche supplémentaire est effectuée avant ou après l'établissement du rapport de recherche internationale principale; et

b) la perte des avantages découlant des recherches consécutives si l'administration chargée de la recherche supplémentaire ne tient pas suffisamment compte du rapport de recherche internationale principale lorsqu'il a été établi avant que la recherche supplémentaire soit effectuée.

30. L'annexe II contient une proposition de système dans lequel des recherches supplémentaires simultanées ou consécutives peuvent être demandées. Deux délais sont fixés : un délai court pour la présentation de la demande de recherche simultanée et un autre délai plus long pour la présentation de la demande de recherche consécutive.

AUTRES QUESTIONS

Organe auquel est présentée la demande de recherche internationale supplémentaire

31. À la septième session du groupe de travail (voir les paragraphes 83 et 84 du document PCT/R/WG/7/13, reproduits plus haut), au cours de laquelle la proposition actuellement examinée portait uniquement sur un système permettant les recherches consécutives, la majorité des délégations a estimé que le Bureau international semblait être l'organe le plus approprié pour recevoir la demande de recherche internationale supplémentaire, bien qu'il ait été noté que la présentation de la demande directement à l'administration chargée de la recherche supplémentaire présentait certains avantages, en particulier si seule une recherche internationale supplémentaire était souhaitée. La majorité des délégations s'est opposée à ce que soit laissé au déposant le choix de présenter la demande soit au Bureau international, soit à l'administration chargée de la recherche supplémentaire, en faisant observer que cela rendrait le système plus complexe et serait source de confusion.

32. Certains grands offices récepteurs ont indiqué qu'ils seraient peu disposés à accepter que les demandes de recherche supplémentaire soient intégrées à la demande selon l'article 4 compte tenu du volume de travail découlant du traitement des traductions (qui devraient probablement être numérisées) et des taxes éventuelles, même si la demande devait simplement être transmise, même sans vérification par l'office récepteur, au Bureau international.

33. Après un examen plus approfondi des différentes manières dont le déposant pourrait avoir la possibilité de choisir entre différentes options, la variante I, dans laquelle seules les recherches supplémentaires consécutives sont autorisées, comporte la condition selon laquelle la demande de recherche supplémentaire doit être présentée au Bureau international (sauf dans le cas particulier où la recherche supplémentaire doit être effectuée dans le cadre d'un examen préliminaire international – voir les paragraphes 43 à 45 ci-après). Cette variante réduit :

a) le nombre de monnaies dans lesquelles les taxes doivent être fixées, puisqu'il ne serait pas nécessaire de fixer la taxe de traitement de la recherche supplémentaire dans des monnaies autres que celles utilisés par le Bureau international; et

b) le nombre de démarches administratives à effectuer, puisque le Bureau international pourrait transmettre tous les documents nécessaires directement à l'administration chargée de la recherche supplémentaire, au lieu que l'administration soit obligée de demander l'information souhaitée et ait à attendre une réponse; elle permettrait également qu'une demande portant sur plusieurs recherches supplémentaires soit traitée au cours d'une opération unique plutôt que d'être traitée individuellement par plusieurs administrations distinctes.

34. La variante II, dans laquelle tant les recherches consécutives que les recherches simultanées sont autorisées, permet de présenter directement les demandes à l'administration chargée de la recherche supplémentaire, étant donné que le fait que les demandes doivent être présentées à des moments différents et avec des contenus différents selon l'administration concernée signifie qu'il sera peut-être plus difficile de pouvoir traiter simultanément différentes demandes de recherche supplémentaire. Par ailleurs, si les critères à vérifier (tels que le respect des délais de présentation de la demande ou les traductions nécessaires) dépendent de l'administration concernée, le risque d'erreur est moins grand si ces vérifications sont effectuées par l'administration compétente, qui ne doit se préoccuper que des critères qu'elle applique elle-même.

Portée de la recherche supplémentaire

35. Jusqu'ici, les délibérations n'ont pas encore permis de dégager un consensus quant à la portée appropriée d'une recherche supplémentaire. De nombreuses délégations ont estimé que ces recherches doivent être limitées aux documents qui, selon toute vraisemblance, n'ont pas été pris en considération dans la documentation sur laquelle l'administration chargée de la recherche principale a effectué des recherches, par exemple compte tenu de la difficulté des recherches dans certaines langues, de sorte que la recherche supplémentaire complète la recherche principale en réduisant au minimum la répétition inutile des tâches.

36. Par ailleurs, certaines administrations ont fait observer que l'exclusion de documents précis d'une recherche en ligne nécessiterait l'intervention de l'examineur et une recherche limitée pourrait donc ne pas être beaucoup plus rapide ni beaucoup moins onéreuse qu'une recherche complète. Si l'office effectuant cette recherche limitée considère qu'il est quand même nécessaire de procéder à une recherche plus complète au cours de la phase nationale, le risque de répétition inutile des tâches est plus grand que si une recherche supplémentaire de grande portée est effectuée.

37. Compte tenu de ces divergences d'opinion, il est proposé que chaque administration proposant des recherches supplémentaires définisse, dans le cadre de l'accord conclu avec le Bureau international, la portée de la recherche qu'elle effectuera. Cet accord est publié dans la Gazette du PCT et les informations pertinentes figureront également dans un autre document de référence, tel que le Guide du déposant du PCT. Les déposants seraient alors en mesure de décider si le service proposé par une administration donnée leur procurerait un avantage dans une situation précise.

Unité de l'invention

38. Des représentants d'utilisateurs ont indiqué que lorsqu'il est considéré que la demande internationale présente une absence d'unité de l'invention, la recherche supplémentaire ne doit pas être simplement limitée à la première invention revendiquée, mais le déposant doit plutôt avoir la possibilité de préciser quelles revendications doivent faire l'objet d'une recherche et doit payer les taxes prescrites (voir, par exemple, le paragraphe 79 du document PCT/R/WG/6/12). Un tel système pourrait être mis en œuvre de différentes manières selon que les recherches supplémentaires et la recherche principale seraient simultanées ou consécutives (ou simultanées et consécutives).

39. Si la recherche principale et la recherche supplémentaire sont effectuées simultanément, l'administration chargée de la recherche supplémentaire n'aurait d'autre choix que de procéder à sa propre détermination de l'unité de l'invention et de demander les taxes additionnelles. La possibilité serait donnée (voir la règle 45bis.8.a) dans l'annexe II) de prévoir ou non une procédure de réserve à cet égard. S'il peut sembler juste d'autoriser une forme de recours contre une demande de paiement de taxes additionnelles, il convient de noter que la procédure de réserve constitue une exception dans le cadre du PCT et le défaut d'obtention d'un rapport de recherche supplémentaire sur certaines inventions ne risquerait pas d'avoir comme conséquence que les demandes relatives à ces inventions soient considérées comme retirées dans certains pays sauf paiement d'une taxe spéciale (voir l'article 17.3b)), applicable uniquement à la recherche principale.

40. Concernant les recherches consécutives, il est proposé (dans les deux variantes) que la décision d'effectuer une recherche supplémentaire dépende de l'avis exprimé par l'administration chargée de la recherche principale dans le rapport de recherche principale (parallèlement à tout résultat ultérieur d'une réserve émise). Cela ne signifie pas que l'administration devrait nécessairement maintenir cet avis ultérieurement, dans le cadre de ses fonctions éventuelles d'administration chargée de l'examen préliminaire international ou d'office désigné ou élu, mais cela faciliterait les procédures administratives en permettant de supprimer les retards dus à la présentation d'une demande de paiement de taxes additionnelles, ainsi que les frais et la charge de travail découlant de toute procédure de réserve distincte.

Revendications prises en considération dans les rapports de recherche internationale principale et supplémentaire

41. Dans le cadre des recherches simultanées proposées dans la variante II, il serait impossible de limiter la recherche supplémentaire aux revendications prises en considération dans le rapport de recherche internationale principale (étant donné que l'administration chargée de la recherche supplémentaire ne saurait pas quelle mesure prendrait l'administration chargée de la recherche principale). Cela signifie que la recherche supplémentaire pourrait porter sur des revendications sur lesquelles n'aurait pas été établi de rapport de recherche internationale principale, soit pour des questions d'unité de l'invention, soit pour des divergences quant à l'objet de l'invention sur lequel certaines administrations chargées de la recherche internationale ne sont pas tenues, en vertu de la règle 39, de procéder à une recherche.

42. Lorsqu'une recherche internationale principale n'aurait pas été effectuée, les résultats de la recherche internationale supplémentaire devraient être maniés avec précaution : si la portée de la recherche supplémentaire était limitée (par exemple, n'auraient été pris en considération que des documents dans certaines langues), il ne serait pas procédé à un examen de l'état de la technique pertinent aussi exhaustif que dans une recherche internationale normale. Les déposants devraient prendre conscience des limitations de toute recherche supplémentaire. Les administrations chargées de l'examen préliminaire international (ou les offices désignés ou élus) examinant un rapport de recherche supplémentaire sur des revendications n'ayant pas été prises en considération dans un rapport de recherche internationale principale devraient décider au cas par cas si une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et les possibilités d'application industrielle pourrait être pleinement établie, ne devrait pas être établie ou devrait être partiellement établie et comporter une mise en garde indiquant qu'elle serait fondée sur les résultats d'une recherche supplémentaire qui visait à compléter un rapport de recherche internationale principale qui, en fait, n'aurait pas été établi.

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

43. Les propositions prévoient la réalisation des recherches supplémentaires par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il va de soi qu'une demande dans ce sens devrait être présentée dans le cadre de la demande d'examen préliminaire international et serait soumise aux mêmes délais que la demande d'examen préliminaire international (on pourrait envisager qu'une demande d'examen préliminaire international déjà déposée puisse être "corrigée" de manière à inclure une demande de recherche internationale supplémentaire, bien que cette possibilité ne soit pas spécifiquement prévue dans les projets de règles). La possibilité d'effectuer des recherches supplémentaires en même temps que l'examen préliminaire international constitue une perspective intéressante parce que l'examineur ne serait tenu d'examiner la demande internationale qu'une seule fois pour réaliser ces deux tâches, bien que cet aspect pratique soit limité parce que cette option ne serait disponible que si l'administration concernée est une administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour examiner la demande internationale (ce qui constitue un obstacle majeur pour les déposants dont le choix est limité quant aux administrations);

44. Les procédures relatives aux recherches supplémentaires effectuées en même temps que l'examen préliminaire international se distingueraient de celles relatives aux recherches supplémentaires effectuées séparément essentiellement à deux égards :

a) puisque l'examen préliminaire international est effectué sur la base de toute modification apportée à la demande internationale qui a été déposée en vertu de l'article 19 ou 34, la recherche supplémentaire devrait être réalisée sur la même base;

b) plutôt que d'établir un rapport de recherche internationale supplémentaire distinct, les résultats seraient indiqués sur les pages consacrées aux citations dans le rapport d'examen préliminaire international, de la même manière que dans le cadre de la procédure actuelle lorsque l'examineur cite un nouveau document à ce stade; en conséquence, la mise à la disposition des tiers des résultats de la recherche serait soumise aux règles applicables au rapport d'examen préliminaire international.

45. Les règles proposées permettraient d'ajouter différentes conditions aux accords conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau international concernant l'administration chargée d'effectuer la recherche supplémentaire en même temps que l'examen préliminaire international, au regard de celles applicables pour les recherches supplémentaires effectuées séparément. Néanmoins, afin que le système reste aussi simple que possible, il est à espérer que les administrations fourniraient ce service sous les deux formes en lui donnant la même portée.

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

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROJETS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT⁴ :VARIANTE I :
RECHERCHES CONSÉCUTIVES UNIQUEMENT

TABLE DES MATIÈRES

<u>Règle 45bis Recherches internationales supplémentaires</u>	3
<u>45bis.1 Demande de recherche internationale supplémentaire</u>	3
<u>45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire</u>	6
<u>45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire</u>	7
<u>45bis.4 Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire</u>	8
<u>45bis.5 Accusé de réception et vérification de la demande de recherche internationale supplémentaire</u>	9
<u>45bis.6 Commencement de la recherche internationale supplémentaire</u>	11
<u>45bis.7 Base et portée de la recherche internationale supplémentaire</u>	12
<u>45bis.8 Unité de l'invention</u>	13
<u>45bis.9 Rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	13
<u>45bis.10 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	15
<u>45bis.11 Administrations chargées de la recherche internationale disposées à effectuer une recherche internationale supplémentaire</u>	16
Règle 53 Demande d'examen préliminaire international.....	17
53.1 [Sans changement].....	17
53.2 Contenu <u>obligatoire et contenu facultatif; signature</u>	17
53.3 à 53.9 [Sans changement]	18
Règle 58 Taxes <u>Taxe</u> d'examen préliminaire <u>et de recherche supplémentaire</u>	19
58.1 <u>Droit de demander une taxe</u>	19
58.2 [Reste supprimée]	20
58.3 <u>Remboursement</u>	20
Règle 66 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	22
66.1 <u>Base de l'examen préliminaire international</u>	22
66.1bis [Sans changement]	23
<u>66.1ter Recherche internationale supplémentaire effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international</u>	23
66.2 à 66.9 [Sans changement].....	23

⁴ 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.

Règle 68 Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)	24
68.1 [Sans changement]	24
68.2 <i>Invitation à limiter ou à payer</i>	24
68.3 <i>Taxes additionnelles</i>	25
68.4 et 68.5 [Sans changement]	25
Barème de taxes	26

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 conformément à l'article 16.1), ayant accepté d'effectuer de telles recherches ("administrations chargées de la recherche internationale supplémentaire").

[COMMENTAIRE : dans cette proposition, une recherche supplémentaire peut être demandée uniquement après la réception du rapport de recherche internationale – si une déclaration est faite en vertu de l'article 17.2)a) par l'administration chargée de la recherche principale, une demande de recherche supplémentaire présentée ultérieurement sera 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.

[COMMENTAIRE : la proposition figurant dans l'annexe II prévoit un délai plus court pour la présentation de demandes de recherches supplémentaires simultanées. Dans la présente proposition, qui ne porte que sur des recherches supplémentaires consécutives, un délai plus court ne serait pas nécessaire, étant entendu qu'il serait rare, voire impossible qu'un retard soit enregistré dans l'établissement du rapport de recherche supplémentaire compte tenu de la nécessité pour l'administration de prendre contact avec le déposant.]

[Règle 45bis.1, suite]

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 et du mandataire si un mandataire a été constitué, 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 à qui il est demandé d'effectuer une recherche internationale supplémentaire, une indication relative au point de savoir si une traduction remise à l'office récepteur 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 à l'exigence d'unité de l'invention, une indication relative aux inventions qui, parmi les inventions à l'égard desquelles le rapport de recherche internationale a été établi, doivent faire l'objet de la recherche internationale supplémentaire.

[COMMENTAIRE : le déposant serait autorisé à choisir parmi les inventions celle devant faire l'objet de la recherche internationale, pour autant qu'elle ait déjà 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.]

[Règle 45bis.1, suite]

d) Une demande au sens de l'alinéa a) doit aussi, le cas échéant, être accompagnée

i) de toute traduction de la demande internationale exigée en vertu de la règle 45bis.4;

ii) d'une copie 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 au Bureau international de copie des listages des séquences fournis aux fins de la recherche internationale, 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 en même temps que 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.2 et 45bis.3 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 du paiement.

45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire

a) 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

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.5.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.]

b) Le montant des taxes susmentionnées, exprimé en toute monnaie prescrite par le Bureau international autre que la monnaie dans laquelle la taxe est fixée dans le barème de taxes, est établi par le Directeur général. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant fixé dans le barème de taxes. Ils sont publiés dans la gazette.

45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire

a) Chaque administration chargée de la recherche internationale supplémentaire peut exiger du déposant le paiement à son profit d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour la réalisation de la recherche internationale supplémentaire, et d'une taxe additionnelle ("taxe additionnelle de recherche supplémentaire") pour la réalisation de recherches sur toute invention en sus de celle ayant fait en premier l'objet d'une recherche.

[COMMENTAIRE : la "première" invention désigne l'invention faisant en premier 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. La règle 16.b) à e) est applicable *mutatis mutandis*.

c) 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.5.c), comme n'ayant pas été présentée.

[Règle 45bis.3, suite]

d) 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.

[COMMENTAIRE : le projet de règle 45bis.3 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 c) 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 d) 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.4 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 des règles 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.]

45bis.5 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.2 et 45bis.3 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 l'alinéa a), les indications ou éléments exigés, ou ne paie pas, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 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.5, suite]

d) Lorsqu'une demande de recherche sur des inventions additionnelles a été présentée mais que le montant des taxes additionnelles de recherche supplémentaire payées est insuffisant, 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.7.b) compte tenu de l'objet revendiqué ne seraient pas prises en considération).]

e) Si le Bureau international constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.c), d) et e) ont été remplies, il 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;

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.4 qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;

[Règle 45bis.5.e), suite]

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.6 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.5.e).

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 conformément à la règle 45bis.11.b), 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.3.

[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.11.b) proposée et non dans le cas d'une déclaration équivalente à celle visée à l'article 17.2)a).]

45bis.7 Base et portée 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.4.

[COMMENTAIRE : selon cette proposition, la recherche internationale supplémentaire ne pourrait 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*.

[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.]

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.

d) La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués dans l'accord conclu entre l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire et le Bureau international conformément à la règle 45bis.11.a).

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 35 à 37 de la partie principale du présent document.]

45bis.8 Unité de l'invention

a) L'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire effectue une recherche sur les inventions, désignées par l'administration chargée de la recherche internationale, indiquées dans la demande visée à la règle 45bis.1.c)iv), à condition que l'administration chargée de la recherche internationale ait établi un rapport de recherche internationale et que les taxes prescrites aient été payées. Si aucune indication ne figure dans la demande, la recherche est effectuée sur la première invention désignée par l'administration chargée de la recherche internationale.

b) 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 en vertu de la règle 45bis.3.

[COMMENTAIRE : voir la règle 45bis.5.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.]

45bis.9 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.7.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 ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

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

[Règle 45bis.9, suite]

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 serait 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 aussi 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 famille. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que l'administration concernée adopte un point de vue différent de celui 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.]

45bis.10 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'administration chargée d'effectuer 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.7.b) ou c).

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'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

[Règle 45bis.10, suite]

[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, dans la mesure du possible, prendre en considération la recherche internationale supplémentaire et l'opinion écrite, mais ne devrait pas retarder le commencement de l'examen préliminaire international en attendant que les rapports y relatifs soient établis.]

45bis.11 Administrations chargées de la recherche internationale disposées à effectuer une recherche internationale supplémentaire

a) Si une administration chargée de la recherche internationale est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires, les documents à prendre en considération dans une recherche internationale supplémentaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'administration agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire sont énoncées dans l'accord visé à l'article 16.3)a) conclu entre l'office ou l'organisation et le Bureau international.

b) Les conditions mentionnées à l'alinéa a) peuvent comprendre des 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.

[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

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'intitulé en vue de l'aligner sur celui de la règle 4.1 étant donné que, avec l'introduction d'un contenu facultatif, les objets des deux règles seraient équivalents.]

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 agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international n'ait pas également agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ait accepté d'effectuer ces recherches.

a-ter) Lorsque, au moment où la demande d'examen préliminaire international est présentée, une demande de recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.1 a été présentée à l'office agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international mais qu'aucun rapport de recherche internationale supplémentaire n'a été établi par cet office, cette administration peut traiter la demande de recherche internationale supplémentaire comme si elle avait été présentée en vertu de l'alinéa a-bis.

[COMMENTAIRE : cela éviterait à l'administration de devoir traiter séparément les procédures relatives à la recherche supplémentaire et à l'examen préliminaire international, étant entendu que les modifications dont il serait tenu compte dans l'examen préliminaire international ne seraient pas prises en considération aux fins d'une recherche distincte.]

[Règle 53.2, suite]

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 accepté d'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 doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, les taxes doivent être payées dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elles doivent être payées 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.5.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.5.c) et 45bis.11 sont applicables *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : les recherches internationales supplémentaires effectuées par l'administration chargée de l'examen préliminaire international 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, que toute autre recherche supplémentaire. 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.]

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 supplémentaire 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.]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROJETS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT⁵ :VARIANTE II :
RECHERCHES SIMULTANÉES ET RECHERCHES CONSÉCUTIVES

TABLE DES MATIÈRES

<u>Règle 45bis Recherches internationales supplémentaires</u>	2
<u>45bis.1 Demande de recherche internationale supplémentaire</u>	2
<u>45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire</u>	6
<u>45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire</u>	7
<u>45bis.4 Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire</u>	8
<u>45bis.5 Accusé de réception et vérification de la demande de recherche internationale supplémentaire</u>	8
<u>45bis.6 Commencement de la recherche internationale supplémentaire</u>	12
<u>45bis.7 Base et portée de la recherche internationale supplémentaire</u>	12
<u>45bis.8 Unité de l'invention</u>	13
<u>45bis.9 Rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	14
<u>45bis.10 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	16
<u>45bis.11 Administrations chargées de la recherche internationale disposées à effectuer une recherche internationale supplémentaire</u>	17
Règles 53, 58, 66, 68; Barème de taxes	18

⁵ 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.

Règle 45bis

Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 Demande de recherche internationale supplémentaire

a) Le déposant peut, dans le délai applicable visé à l’alinéa b), demander à toute administration, autre que l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour procéder à la recherche internationale en vertu de l’article 16.1), d’effectuer l’un ou l’autre des types de recherche internationale supplémentaire suivants :

i) une recherche internationale supplémentaire distincte de la recherche effectuée conformément à l’article 16.1) (“recherche supplémentaire simultanée”); ou

ii) une recherche internationale supplémentaire prenant en considération les résultats de la recherche effectuée conformément à l’article 16.1) (“recherche supplémentaire consécutive”);

à condition que l’administration en question ait accepté d’effectuer des recherches du type visé (“administration chargée de la recherche internationale supplémentaire”).

[COMMENTAIRE : dans cette proposition, il est prévu que les demandes soient présentées directement à l’administration chargée de la recherche supplémentaire. Bien qu’il n’existe aucune condition particulière disposant qu’une recherche supplémentaire consécutive doit être effectuée uniquement après l’établissement du rapport de recherche principale, il serait dans l’intérêt du déposant d’attendre, étant donné que l’administration chargée de la recherche supplémentaire ne devrait pas envoyer une invitation à payer des taxes additionnelles à l’égard des inventions additionnelles trouvées par l’administration chargée de la recherche internationale avant d’avoir établi un rapport de recherche supplémentaire.]

[Règle 45bis.1, suite]

b) Le délai visé à l'alinéa a) est :

i) en ce qui concerne les demandes de recherche supplémentaire simultanée, d'un mois à compter de la date de notification au déposant par l'office récepteur du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international;

ii) lorsqu'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, de trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 27 et 28 dans la partie principale.]

c) Une demande de recherche supplémentaire simultanée présentée à une administration ayant accepté uniquement d'effectuer des recherches supplémentaires consécutives est considérée comme étant une demande de recherche supplémentaire consécutive, et inversement.

[Règle 45bis.1, suite]

d) Une demande au sens de 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 et du mandataire si un mandataire a été constitué, le titre de l'invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale; et

[COMMENTAIRE : le délai visé à l'alinéa b) est fixé de sorte qu'il soit toujours possible d'obtenir le numéro de la demande internationale, même lorsqu'il s'agit de recherches supplémentaires simultanées.]

ii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration qui doit effectuer une recherche internationale supplémentaire, une indication relative au point de savoir si une traduction remise à l'office récepteur en vertu des règles 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire devant être effectuée par cette administration.

[COMMENTAIRE : le délai pour la remise d'une traduction visé à la règle 12.4 serait normalement sensiblement plus long que le délai pour la présentation d'une demande de recherche supplémentaire simultanée. Il serait uniquement permis d'indiquer qu'il conviendrait de s'appuyer sur cette traduction si elle avait déjà été remise à l'office récepteur au moment où la demande de recherche supplémentaire aurait été présentée.]

[Règle 45bis.1, suite]

e) Lorsqu'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, si l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, la demande doit comprendre une indication relative aux inventions qui, parmi les inventions à l'égard desquelles le rapport de recherche internationale a été établi, doivent faire l'objet de la recherche internationale supplémentaire.

[COMMENTAIRE : dans le cadre d'une recherche supplémentaire consécutive, l'administration chargée de la recherche supplémentaire suivrait l'opinion de l'administration chargée de la recherche principale et commencerait la recherche supplémentaire immédiatement en se fondant sur le montant des taxes effectivement payées sans interrompre la procédure en demandant le paiement de taxes additionnelles.]

f) Une demande au sens de l'alinéa a) doit aussi, le cas échéant, être accompagnée

i) de toute traduction de la demande internationale exigée en vertu de la règle 45bis.4;

ii) d'une copie 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 : si l'administration chargée de la recherche principale exige le listage des séquences, il est vraisemblable qu'une administration chargée de la recherche supplémentaire en fera de même. En conséquence, il serait plus rationnel, tant pour le déposant que pour l'administration, que le listage des séquences soit incorporé à la demande de recherche internationale supplémentaire.]

45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire

a) Chaque demande de recherche internationale supplémentaire est soumise au paiement d'une taxe au profit du Bureau international ("taxe de traitement de la recherche supplémentaire") qui est perçue par l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire. La règle 57.2 est applicable *mutatis mutandis*. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

[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.]

b) L'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire rembourse au déposant la taxe de traitement de la recherche supplémentaire

i) si la demande de recherche internationale supplémentaire est retirée avant son envoi par l'administration au Bureau international; ou

ii) si la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée, en vertu de la règle 45bis.5.d), comme n'ayant pas été présentée.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 57.6.]

45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire; taxe additionnelle de recherche supplémentaire

a) Chaque administration chargée de la recherche internationale supplémentaire peut exiger du déposant le paiement à son profit d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour la réalisation de la recherche internationale supplémentaire, et d'une taxe additionnelle ("taxe additionnelle de recherche supplémentaire") pour la réalisation de recherches sur toute invention en sus de celle ayant fait en premier l'objet de la recherche. Une administration ayant accepté d'effectuer tant des recherches supplémentaires simultanées que des recherches supplémentaires consécutives peut fixer un montant différent pour les taxes relatives aux deux types de recherche. Les taxes sont payables directement à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire.

[COMMENTAIRE : si une administration décide d'offrir à un déposant le choix entre une recherche simultanée et une recherche consécutive, des taxes différentes peuvent être appliquées, afin de tenir compte du volume de travail nécessaire dans chaque cas.]

b) La taxe de recherche supplémentaire doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date de la présentation de la demande de recherche internationale supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

c) Lorsqu'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, la taxe de recherche supplémentaire doit être accompagnée d'une taxe additionnelle de recherche supplémentaire pour chaque invention en sus de celle ayant fait en premier l'objet d'une demande de recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.1.e).

[COMMENTAIRE : lorsqu'il s'agit d'une recherche supplémentaire simultanée, l'administration chargée de la recherche supplémentaire doit se faire sa propre opinion quant à l'unité de l'invention et demander ultérieurement les taxes additionnelles; voir le projet de règle 45bis.8.a.)]

45bis.4 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 des règles 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.

45bis.5 Accusé de réception et vérification de la demande de recherche internationale supplémentaire

a) Dès la réception d'une demande selon la règle 45bis.1.a), l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire notifie ce fait à bref délai au déposant et envoie une copie de la demande au Bureau international.

[COMMENTAIRE : il est préférable d'accuser réception de la demande immédiatement puisque souvent, il sera impossible de vérifier si la demande est valable sans disposer d'une copie de la demande internationale (au cas où l'administration aurait imposé des restrictions en ce qui concerne les technologies pour lesquelles le service est fourni) ou d'une traduction indiquée comme devant être utilisée et, s'il s'agit d'une recherche consécutive, sans une copie du rapport de recherche internationale (pour vérifier si une absence d'unité de l'invention a été constatée).]

b) Le Bureau international envoie à bref délai à l'administration chargée de la recherche supplémentaire une copie

i) de la demande internationale ("copie de recherche supplémentaire");

[Règle 45bis.5.b), suite]

ii) de toute traduction remise par le déposant en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;

[COMMENTAIRE : si une traduction au sens de la règle 12.4 était indiquée, mais qu'elle n'aurait pas, en réalité, été reçue par le Bureau international en provenance de l'office récepteur (dans un délai raisonnable en tenant compte d'éventuels retards dans la transmission), ce fait serait notifié à l'administration chargée de la recherche supplémentaire, qui exigerait alors une traduction en vertu de la règle 45bis.4 en vue de corriger l'irrégularité dans la demande de recherche internationale supplémentaire.]

iii) le cas échéant, du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a) et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;

[COMMENTAIRE : bien qu'une recherche supplémentaire simultanée soit considérée comme distincte de la recherche principale, il est proposé qu'une copie du rapport de recherche soit envoyée à l'administration chargée de la recherche supplémentaire dans les rares occasions où il serait disponible avant qu'une demande de recherche supplémentaire simultanée soit présentée.]

iv) le cas échéant, de toute réserve émise par le déposant auprès de l'administration chargée de la recherche internationale et de la décision y relative.

[COMMENTAIRE : de même, bien qu'une administration effectuant une recherche supplémentaire simultanée procède séparément à l'évaluation de l'unité de l'invention, il peut être utile pour cette administration d'avoir connaissance de tout argument supplémentaire présenté par le déposant au cas où il serait déjà à disposition.]

[Règle 45bis.5, suite]

c) Lorsqu'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, si l'un des éléments mentionnés à l'alinéa b)iii) ou iv) n'est pas à la disposition du Bureau international au moment où la copie de recherche supplémentaire est transmise en vertu de l'alinéa b), cet élément doit être transmis par l'administration dès que possible, s'il est mis à disposition avant la transmission du rapport de recherche internationale supplémentaire par l'administration ou, s'il s'agit du point iv), à tout moment.

d) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire constate que la recherche internationale supplémentaire serait exclue en vertu d'une limitation énoncée conformément à la règle 45bis.11, 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. 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.3.

[COMMENTAIRE : la taxe de traitement de la recherche supplémentaire serait aussi remboursée dans ce cas (voir le projet de règle 45bis.2.b)ii).]

e) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire constate que l'une des indications exigées en vertu de la règle 45bis.1.d) ou e) ou l'un des éléments énoncés à la règle 45bis.1.f) est manquant, elle invite le déposant à fournir ces indications ou ces éléments dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

[Règle 45bis.5, suite]

f) Lorsque, au moment où elles sont dues, l'administration constate que les taxes prescrites aux règles 45bis.2 ou 45bis.3 n'ont pas été intégralement payées, elle 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.

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

h) Lorsqu'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, si une demande de recherche sur des inventions additionnelles a été présentée mais que le montant des taxes additionnelles de recherche supplémentaire payées est insuffisant, 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.

45bis.6 Commencement de la recherche internationale supplémentaire

Si l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.d), e) et f) ont été remplies, elle commence la recherche à bref délai, à condition qu'au moins les documents suivants aient été reçus du Bureau international :

i) s'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire simultanée, les documents mentionnés aux points i) et ii) de la règle 45bis.5.b).

ii) s'il s'agit d'une demande de recherche supplémentaire consécutive, les documents mentionnés aux points i) à iii) de la règle 45bis.5.b).

[COMMENTAIRE : pour une recherche simultanée, seules une copie de la demande internationale et une traduction sont nécessaires. Pour une recherche consécutive, une copie du rapport de recherche internationale est aussi exigée.]

45bis.7 Base et portée 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.d)ii) ou accompagnant la demande de recherche internationale supplémentaire en vertu de la règle 45bis.4.

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.7.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.]

c) Lorsqu'il s'agit d'une recherche internationale supplémentaire consécutive, l'administration chargée de la 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.

d) La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués dans l'accord conclu entre l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire et le Bureau international conformément à la règle 45bis.11.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 35 à 37 de la partie principale du présent document.]

45bis.8 Unité de l'invention

a) Lorsqu'il s'agit d'une recherche supplémentaire simultanée, si l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, l'article 17.3)a) et la [règle 40][règle 40.1.i) et ii)] sont applicables *mutatis mutandis*.

[Règle 45bis.8.a), suite]

[COMMENTAIRE : selon cette proposition, l'administration chargée de la recherche supplémentaire procéderait à sa propre évaluation de l'unité de l'invention et demanderait, le cas échéant, des taxes de recherche supplémentaire additionnelles, de la même manière que dans le cadre de la recherche internationale principale, y compris en prévoyant la possibilité d'un paiement sous réserve. La première option entre crochets prévoit la possibilité d'une procédure de réserve équivalente à celle prévue dans le cadre de la recherche internationale principale. La deuxième option ne permet pas le lancement d'une procédure de réserve. Voir le paragraphe 39 de la partie principale du présent document.]

b) Lorsqu'il s'agit d'une recherche supplémentaire consécutive, l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire effectue une recherche sur les inventions, désignées par l'administration chargée de la recherche internationale, indiquées dans la demande visée à la règle 45bis.1.e), à condition que l'administration chargée de la recherche internationale ait établi un rapport de recherche internationale et que les taxes prescrites aient été payées. Si aucune indication ne figure dans la demande, la recherche est effectuée sur la première invention désignée par l'administration chargée de la recherche internationale. 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 en vertu de la règle 45bis.3.c).

45bis.9 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.7.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 visée à la règle 45bis.1.a) ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

[Règle 45bis.9.a), suite]

[COMMENTAIRE : le délai prévu aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche supplémentaire serait plus long que celui prévu pour la recherche internationale principale, mais il serait souhaitable que le rapport soit, dans la mesure du possible, disponible à temps pour l'examen préliminaire international à supposer qu'il y en ait.]

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 serait 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) Lorsqu'il s'agit d'une recherche supplémentaire consécutive, 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 aussi 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.

45bis.10 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'administration chargée d'effectuer 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.7.b) ou c).

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 : voir le commentaire correspondant dans l'annexe I.]

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'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

[COMMENTAIRE : voir le commentaire correspondant dans l'annexe I.]

45bis.11 Administrations chargées de la recherche internationale disposées à effectuer une recherche internationale supplémentaire

a) Le type de recherche internationale supplémentaire qui, le cas échéant, sera effectué, les documents à prendre en considération dans une recherche internationale supplémentaire, ainsi que les conditions selon lesquelles une administration chargée de la recherche internationale supplémentaire agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire sont énoncées dans l'accord visé à l'article 16.3)a) conclu entre l'office ou l'organisation et le Bureau international.

b) Les conditions mentionnées à l'alinéa a) peuvent comprendre des 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.

Règles 53, 58, 66, 68; Barème de taxes

[Propositions analogues à celles figurant dans l'annexe I]

[Fin de l'annexe II et du document]