

OMPI



PCT/R/WG/9/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 7 mars 2007

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)

Neuvième session
Genève, 23 – 27 avril 2007

RECHERCHE INTERNATIONALE :
UTILISATION DES RÉSULTATS D'UNE RECHERCHE EFFECTUÉE
ANTÉRIEUREMENT PAR UN OFFICE AUTRE QUE L'OFFICE
AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION CHARGÉE
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Document établi par le Secrétariat

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient des propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT¹ en vue d'autoriser le déposant à demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération, dans le cadre de la recherche internationale, non seulement – comme c'est le cas actuellement – les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par ladite administration mais aussi les résultats de toute recherche effectuée antérieurement par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par tout office national.

¹ Dans le présent document, on entend par "articles" et "règles" les articles et les règles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (ci-après dénommé "règlement d'exécution") ou les dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. On entend par "loi/législation nationale", "demande nationale", "office national", etc. aussi les loi/législation régionale, demande régionale, office régional, etc.

RAPPEL

2. Actuellement, la règle 4.11 autorise le déposant à demander à l'administration chargée de la recherche internationale que celle-ci fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou partie, sur les résultats d'une recherche internationale ou de type international ou sur ceux d'une recherche d'un autre type (en règle générale, une recherche nationale), effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale, ce qui suppose, dans ce cas, que le déposant remplit peut-être les conditions requises pour bénéficier d'une réduction du montant de la taxe de recherche internationale aux conditions prévues dans la règle 16.3 (recherche internationale antérieure) et 41.1 (recherche antérieure de type international ou recherche nationale antérieure). La formulation d'une telle demande est prévue dans le cadre n° VII du formulaire de requête PCT/RO/101 (voir l'extrait ci-dessous).

Extrait du formulaire PCT/RO/101 (Requête)

Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE		
Choix de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, indiquer l'administration choisie; le code à deux lettres peut être utilisé):		
ISA /		
Demande d'utilisation des résultats d'une recherche antérieure; mention de cette recherche (si une recherche antérieure a été effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale ou demandée à cette dernière):		
Date (jour/mois/année)	Numéro	Pays (ou office régional)

3. En 2005, sur les quelque 127 000 demandes internationales ayant donné lieu à une recherche internationale, plus de 50 000 revendiquaient la priorité d'une demande antérieure déposée auprès d'un office national qui n'était pas l'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale en question. Souvent, une recherche nationale avait été effectuée pour la demande antérieure, et il est arrivé que le déposant reçoive le rapport de recherche avant qu'il ne dépose la demande internationale. Toutefois, le règlement d'exécution, dans sa teneur actuelle, ne prévoit pas que le déposant puisse demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération une recherche effectuée antérieurement par un office qui n'est pas celui agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale en l'espèce.

4. Ainsi qu'il est indiqué dans les paragraphes 26 et 27 du document PCT/A/35/5 – dont l'Assemblée de l'Union du PCT a pris note à sa session précédente tenue en septembre-octobre 2006 –, il peut être souhaitable de modifier le règlement d'exécution afin que le déposant soit autorisé à demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération, dans le cadre de la recherche internationale, non seulement – comme c'est le cas actuellement – les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale mais aussi des résultats d'une recherche effectuée antérieurement par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par tout office national.

5. Une proposition visant à modifier en conséquence le règlement d'exécution a été examinée à la quatorzième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (PCT/MIA). Les délibérations de la réunion sur cette proposition (voir les paragraphes 37 à 41 du document PCT/MIA/14/8) sont décrites de façon succincte dans les paragraphes qui suivent :

“Recherche internationale : utilisation des résultats d'une recherche nationale antérieure

“37. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/14/5.

“38. Une administration a manifesté son opposition à la proposition de modification du règlement d'exécution du PCT en vue d'autoriser le déposant à demander que le rapport de recherche internationale soit fondé sur une ou sur plusieurs recherches effectuées par un office autre que l'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale concernée. Cette administration a fait valoir l'absence de système de contrôle de la qualité des rapports de recherche établis par les offices nationaux autres que ceux qui agissent en qualité d'administrations chargées de la recherche internationale, et a fait observer qu'il serait par conséquent difficile de fixer le montant idoine de la réduction de taxe à accorder au déposant. Elle a aussi avancé que, si les propositions devaient être mises en œuvre, il serait nécessaire d'incorporer des dispositions à l'effet d'obliger le déposant à fournir une traduction de tout rapport de recherche antérieure dans une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale concernée.

“39. Toutes les autres administrations s'étant exprimées sur ce point ont appuyé la proposition, sous réserve que les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution soient soumises au Groupe de travail sur la réforme du PCT, chaque administration ayant la liberté, si le déposant le lui demande, de décider, d'une part, d'utiliser, en tout ou en partie, les résultats de toute recherche antérieure ou de ne pas le faire et, d'autre part, de rembourser, en tout ou en partie, la taxe de recherche internationale ou de ne pas le faire. Le président a déclaré que la proposition ferait une distinction entre les recherches effectuées antérieurement par la même administration et les recherches effectuées antérieurement par un autre office.

“40. En ce qui concerne le moment où le déposant doit demander que la recherche internationale soit fondée sur les résultats d'une recherche nationale antérieure, une administration a dit être d'avis que ce type de demande devrait être formulé au moment du dépôt de la demande. Quant à la question de savoir s'il convient d'imposer comme condition que cette demande ne puisse concerner que les résultats d'une recherche antérieure pour une demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale, une administration a dit estimer qu'il serait suffisant d'exiger que la recherche antérieure concerne une demande ‘correspondante’.

“41. La réunion a pris note de l'intention du Secrétariat de mettre sur le forum électronique du PCT/MIA, pour observations de la part des administrations, les propositions de modification du règlement d'exécution relatives à l'utilisation des résultats de recherches nationales antérieures et de soumettre ultérieurement ces propositions, compte tenu des observations reçues, au Groupe de travail sur la réforme du PCT pour examen à sa neuvième session, prévue en avril 2007.”

6. Ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe 41 du document PCT/MIA/14/8, reproduit dans le paragraphe 5 ci-dessus, le Secrétariat a mis sur le forum électronique du PCT/MIA, pour observations de la part des administrations, les propositions de modification du règlement d'exécution relatives à l'utilisation des résultats de recherches nationales antérieures. L'annexe du présent document contient des propositions qui ont été de nouveau révisées, à la lumière des observations reçues. On trouvera de plus amples explications dans l'annexe, dans les commentaires sur les dispositions en question.

7. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans l'annexe.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT²

RECHERCHE INTERNATIONALE :
UTILISATION DES RÉSULTATS D'UNE RECHERCHE EFFECTUÉE
ANTÉRIEUREMENT PAR UN OFFICE AUTRE QUE L'OFFICE AGISSANT
EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION CHARGÉE
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	2
4.1 <i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	2
4.2 à 4.10 [Sans changement]	2
4.11 <i>Mention d'une recherche antérieure, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal</i>	3
4.12 <u><i>Demande de prise en considération des résultats d'une recherche antérieure</i></u> [Supprimée]	4
4.13 et 4.14 [Demeurent supprimées]	4
4.14bis à 4.18 [Sans changement]	4
<u>Règle 12bis Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure; traduction</u>	5
<u>12bis.1 Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure ; traduction</u>	5
Règle 16 Taxe de recherche	7
16.1 et 16.2 [Sans changement]	7
16.3 <i>Remboursement partiel</i>	7
Règle 41 <u>Prise en considération des résultats d'une R</u> recherche antérieure -autre qu'une recherche internationale	8
41.1 Obligation d'utiliser les <u>Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure</u> ; remboursement de la taxe	8

² 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 4

Requête (contenu)

4.1 *Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature*

a) [Sans changement]

b) La requête doit comporter, le cas échéant :

i) [Sans changement]

ii) [les indications visées aux règles 4.12 et 12bis.1 relatives à la mention d'une](#)
recherche antérieure – internationale, de type international ou autre;

[COMMENTAIRE : Il est proposé de modifier la règle 4.1.b)ii) afin de prévoir l'insertion, dans le formulaire de requête, d'indications concernant, d'une part, toute demande faite à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche antérieure (voir la proposition de modification de la règle 4.12 ci-dessous) et, d'autre part, toute demande adressée à l'office récepteur en vue d'obtenir une copie des résultats de la recherche antérieure et de la demande antérieure (voir la proposition de nouvelle règle 12bis.1.b) ci-dessous) ainsi que toutes indications selon lesquelles de telles copies sont à disposition dans une bibliothèque numérique (voir la règle 12bis.1.d) ci-dessous).]

iii) et iv) [Sans changement]

c) et d) [Sans changement]

4.2 à 4.10 [Sans changement]

4.11 Mention ~~d'une recherche antérieure~~, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal

a) Si

~~i) [Supprimé] une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l'article 15.5),~~

~~ii) [Supprimé] le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale,~~

~~i) -iii)~~ le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet d'addition, de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, ou que

~~ii) -iv)~~ le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure,

la requête doit l'indiquer et, ~~selon le cas, permettre d'identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d'identifier, d'une autre manière, la recherche, ou encore~~ indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.

[Règle 4.11, suite]

b) L'insertion dans la requête d'une indication selon l'alinéa a)i) ou ii) ~~a)iii) ou iv)~~ est sans effet sur l'application de la règle 4.9.

[COMMENTAIRE : Il est proposé de modifier la règle 4.11 par suppression de toutes les mentions de recherches antérieures pour, à la place, traiter la question de la demande adressée par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale afin que celle-ci prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure, conformément à la règle 4.12 tel qu'il est proposé de la modifier (voir ci-dessous).]

4.12 *Demande de prise en considération des résultats d'une recherche antérieure*

~~[Supprimée]~~

Le déposant peut demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération, dans le cadre de la recherche internationale, les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national; dans ce cas, la demande doit l'indiquer et préciser l'administration ou l'office concerné ainsi que la demande pour laquelle la recherche a été effectuée antérieurement.

[COMMENTAIRE : Voir le commentaire sur la proposition de modification de la règle 4.11 ci-dessus. Conformément à la règle 4.12 tel qu'il est proposé de la modifier, le déposant serait autorisé à demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération non seulement – comme c'est le cas actuellement – les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale mais aussi les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national.]

4.13 et 4.14 [Demeurent supprimées]

4.14*bis* à 4.18 [Sans changement]

Règle 12bis

Copie des résultats d'une recherche antérieure
et d'une demande antérieure; traduction

12bis.1 Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure ;
traduction

a) Lorsque le déposant a demandé, conformément à la règle 4.12, à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche antérieure, il doit remettre à l'office récepteur, sous réserve des alinéas b) à d), en sus de la demande internationale,

i) une copie des résultats de la recherche antérieure,

ii) une copie de la demande antérieure concernée,

[COMMENTAIRE : Le groupe de travail peut souhaiter examiner la question de savoir si le déposant doit, dans tous les cas, être tenu de remettre une copie de la demande antérieure ou s'il doit remettre cette copie uniquement à la demande de l'administration chargée de la recherche internationale lorsque celle-ci considère que ladite copie est nécessaire à l'appréciation de l'utilité des résultats de la recherche antérieure. Le groupe de travail peut aussi souhaiter examiner la question de savoir si le déposant doit être tenu de fournir une traduction de la demande antérieure lorsque celle-ci n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale.]

iii) lorsque la langue dans laquelle les résultats de la recherche antérieure ont été formulés n'est pas une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction dans une langue acceptée par l'administration concernée du document où sont consignés ces résultats.

[COMMENTAIRE : Les instructions administratives devront être modifiées afin que l'office récepteur puisse être prié de transmettre ces copies et toute traduction à l'administration chargée de la recherche internationale, accompagnées de la copie de recherche.]

[Règle 12bis.1, suite]

b) Si la recherche antérieure a été effectuée par l'office qui agit en qualité d'office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre les copies visées dans les alinéas a)i) et ii), demander à l'office récepteur que celui-ci les établisse et les transmette à l'administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée, par l'office récepteur, au paiement d'une taxe.

[COMMENTAIRE : Le libellé de l'alinéa b) est en partie inspiré de celui de la règle 17.1.b.)]

c) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, les copies et la traduction visées à l'alinéa a) ne sont pas requises aux termes de l'alinéa a).

d) Lorsque les copies ou la traduction visées à l'alinéa a) sont, conformément aux instructions administratives, à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale dans une bibliothèque numérique et que le déposant l'indique dans la requête, lesdites copies et traduction ne sont pas requises aux termes de l'alinéa a).

[COMMENTAIRE : Les instructions administratives devront être modifiées en vue de préciser les modalités d'accès aux bibliothèques numériques.]

Règle 16

Taxe de recherche

16.1 et 16.2 [Sans changement]

16.3 *Remboursement partiel*

Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d'une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ~~Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internationale antérieure,~~ ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale ~~postérieure~~, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b).

[COMMENTAIRE : Voir la proposition de modification de la règle 41.1 ci-dessous : d'une part, lorsque la recherche antérieure a été effectuée par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, celle-ci serait tenue – comme c'est le cas actuellement – de prendre en considération, “dans la mesure du possible”, les résultats de cette recherche internationale; d'autre part, lorsque la recherche antérieure a été effectuée par un autre office, l'administration chargée de la recherche internationale aurait toute latitude pour prendre ou non en considération les résultats de cette recherche antérieure. Dans le cas où, conformément à la règle 41.1, l'administration prendrait en considération les résultats de la recherche antérieure, elle aurait aussi toute latitude pour accorder ou non une réduction du montant de la taxe de recherche internationale et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de cette réduction (“... rembourse la taxe de recherche [...]”, dans la mesure et aux conditions établies [...] dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b)...”).]

Règle 41

Prise en considération des résultats d'une Recherche antérieure autre qu'une recherche internationale

41.1 ~~Obligation d'utiliser les~~ Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure; remboursement de la taxe

Lorsque le déposant a demandé, conformément à la règle 4.12, à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche antérieure et s'est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que

i) la recherche antérieure a été effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale ou par le même office que celui qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale;

ii) la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office qui n'est pas celui qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.

~~Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à l'article 15.5) ou à une recherche qui ne soit pas internationale ni de type international, l'administration chargée de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour~~

[Règle 41.1, suite]

~~l'établissement du rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale.~~

~~Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues soit dans l'accord visé à l'article 16.3)b) soit dans une communication adressée au Bureau international et publiée dans la gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche.~~

[COMMENTAIRE : Voir le commentaire sur la proposition de modification de la règle 16.3 ci-dessus. Conformément à cette règle, l'administration chargée de la recherche internationale aurait toute latitude pour accorder ou non une réduction du montant de la taxe internationale lorsqu'elle prendrait en considération les résultats d'une recherche antérieure (“... rembourse la taxe de recherche [...] dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b)...”].]

[Fin de l'annexe et du document]