

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Onzième session
Genève, 18 – 22 juin 2018

OBSERVATIONS PAR LES TIERS

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. La circulaire C. PCT 1527 contenait un rapport sur les cinq premières années de fonctionnement du système d'observations par les tiers selon le PCT depuis son entrée en service en juillet 2012. Les réponses à cette circulaire étaient positives à l'égard du système sur le principe, bien que de nombreux offices ne soient pas en mesure d'évaluer concrètement les incidences du système sur la phase nationale faute de données suffisantes. Les avis étaient partagés sur l'intérêt d'élargir la portée des observations à des questions autres que la nouveauté ou l'activité inventive. Un certain nombre de suggestions avaient été faites concernant les améliorations à apporter sur le plan administratif. Le Bureau international recommande de promouvoir le système dans les régions du monde où il est peu utilisé et de s'attacher à collecter les données permettant d'évaluer les incidences du système sur la phase nationale avant de procéder à des changements de fond.

RESUME DU SYSTEME D'OBSERVATIONS PAR LES TIERS

2. Le système d'observations par les tiers se caractérise notamment par les aspects suivants :

- a) Les observations peuvent être présentées entre la date de la publication internationale et un délai de 28 mois à compter de la date de priorité. Elles doivent être présentées au moyen du système électronique prévu à cet effet.

- b) Les observations doivent en principe porter sur la nouveauté ou l'activité inventive, mais peuvent parfois contenir des commentaires sur d'autres questions, telles que la clarté, lorsque ceux-ci sont utiles pour déterminer la portée de la revendication et, par conséquent, si les documents compris dans l'état de la technique sont pertinents. Le Bureau international n'applique pas ce critère de façon stricte, les observations étant acceptées dès lors qu'elles semblent porter principalement sur la nouveauté ou l'activité inventive et qu'elles ne contiennent aucun élément manifestement inapproprié. Le Bureau international ne se prononce pas sur le bien-fondé des observations.
- c) Les observations peuvent être présentées de manière anonyme.
- d) Une observation peut contenir jusqu'à 10 références à l'état de la technique, collectées de manière structurée, y compris des données bibliographiques, des indications sur les revendications pertinentes, des passages pertinents et des "explications succinctes relatives à la pertinence" limitées à 5000 caractères. Pour chaque référence à l'état de la technique, jusqu'à trois documents en format PDF peuvent être téléchargés (le but étant que des documents distincts, par exemple une copie de la citation, une copie de l'abrégé et une copie de la traduction, ou d'autres documents, puissent être fournis). Ces documents sont mis à la disposition exclusive du déposant, des administrations internationales et des offices désignés. L'observation peut être accompagnée d'un document PDF contenant des commentaires supplémentaires, mis à la disposition du public, afin de pouvoir inclure des tableaux ou des formules ne pouvant pas être collées dans les encadrés ou expliquer plus simplement la pertinence de plusieurs références à l'état de la technique pour la détermination de l'activité inventive.
- e) Un maximum de 10 observations peut être présenté en rapport avec une demande internationale.
- f) Le déposant peut formuler des commentaires pour répondre à des observations reçues jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
- g) Les observations et les commentaires du déposant sont mis à disposition dans PATENTSCOPE le lendemain de leur traitement par le Bureau international. Ils sont communiqués à bref délai aux administrations internationales compétentes, sauf si le rapport correspondant a déjà été reçu. Ils sont communiqués à tous les offices désignés après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

3. Les observations et les commentaires sont communiqués à bref délai aux administrations internationales, des copies étant envoyées tant que le rapport correspondant n'a pas été transmis par l'administration. Les observations et les commentaires sont communiqués aux offices désignés conformément à la règle 93*bis*, de sorte que les offices peuvent indiquer s'ils souhaitent recevoir les observations et les commentaires à bref délai ou sur demande uniquement. Jusqu'à présent, 11 offices désignés ont demandé que les observations et les commentaires leur soient communiqués à bref délai. D'autres les téléchargent selon que de besoin, si la demande internationale entre dans la phase nationale. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, en tant qu'office désigné, a indiqué ne pas télécharger systématiquement ces observations, mais attendre du déposant qu'il indique les documents pertinents à partir des données figurant dans la déclaration de divulgation d'informations exigée lors de l'entrée dans la phase nationale.

RESUME DES CINQ PREMIERES ANNEES D'OBSERVATIONS

4. La circulaire C. PCT 1527 contenait un rapport couvrant différents aspects des observations présentées au cours des cinq premières années de fonctionnement du système d'observations par les tiers dans la phase internationale du PCT.

5. Au cours des cinq premières années de fonctionnement du système, 1422 observations ont été acceptées en rapport avec 1394 demandes internationales, soit environ 24 par mois ou une par jour ouvrable en moyenne ou environ 0,15% de l'ensemble des demandes internationales remplissant les conditions requises. Globalement, on observe une hausse progressive de l'utilisation du système. Cependant, comme l'on peut s'y attendre quand les volumes sont faibles, les variations d'un mois à l'autre sont importantes par rapport au nombre total. On prévoyait une faible utilisation du système, compte tenu de la faible utilisation des systèmes similaires existant dans le cadre d'autres législations nationales permettant aux tiers de présenter des observations.

6. La majorité des observations (78%) ont été présentées de manière anonyme. De fait, il est difficile de déterminer la répartition géographique en ce qui concerne la source des observations. En revanche, certains éléments comme la langue de l'observation par rapport à la langue de publication ou encore la source des documents cités laissent penser que les observations sont souvent présentées par des concurrents situés dans la région dans laquelle a été déposée la demande internationale.

7. Lorsque le système a été créé, on craignait que le système donne lieu à des abus et que le déposant et les offices soient submergés d'informations redondantes ou en grande partie inutiles. Cependant, aucune tentative d'utilisation frauduleuse du système n'a été constatée. Le nombre maximum d'observations reçues en rapport avec une demande était de trois. Souvent, un seul document compris dans l'état de la technique était cité, pour une moyenne de 3,8 et un maximum de 22. Seules 45 observations ont été rejetées au cours de ces cinq premières années. Sur ces 45, la plupart étaient soit des observations présentées par erreur par des personnes essayant le système, soit des observations contenant des irrégularités relativement mineures, qui ont été corrigées et présentées à nouveau par la suite. Le Bureau international n'a pas connaissance de cas dans lesquels une observation présentée délibérément serait susceptible d'être considérée comme inacceptable dans le cadre d'un processus national d'observations par les tiers autorisant les observations sur un nombre plus élevé de questions relatives à la brevetabilité.

8. La grande majorité (plus de 90%) des observations ont été présentées en anglais. Cela vient en partie du fait que près de la moitié des demandes internationales sont publiées en anglais. En outre, un tiers peut décider de présenter des observations en anglais, même si l'anglais n'est pas la langue de publication ni sa langue maternelle, pour que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre possible d'offices désignés, car les observations ne sont pas traduites par le Bureau international.

9. Environ 29% des documents cités dans les observations par les tiers renvoyaient à la littérature non-brevet, une part beaucoup plus élevée que celle correspondant aux rapports de recherche internationale (un peu plus de 10%, voir le rapport sur les caractéristiques des rapports de recherche internationale qui figure dans la circulaire C. PCT 1524). Cela reflète un des objectifs visés par le système, à savoir mettre en lumière d'autres types de documents susceptibles d'être connus des concurrents, mais difficiles à trouver pour les examinateurs.

10. Une part importante des documents cités dans les observations par les tiers étaient relativement nouveaux (ces documents avaient été publiés quelques années avant la date du dépôt international et certains relevaient des catégories "E" ou "P"). Cependant, on ne connaît pas le nombre exact de documents cités dans les rapports de recherche internationale, car le rapport sur les caractéristiques des rapports de recherche internationale susmentionné ne fournit aucune indication à cet égard et les informations nécessaires concernant la littérature non-brevet citée dans les rapports de recherche internationale ne sont pas disponibles.

11. On a observé une forte tendance à laisser les observations jusqu'à la dernière minute. Environ 33% des observations ont été reçues durant la dernière semaine qui précédait l'expiration du délai (28 mois à compter de la date de priorité); environ 18% au cours des deux derniers jours. Ces résultats soulèvent un certain nombre de questions :

- a) les observations sont rarement envoyées à l'administration chargée de l'examen préliminaire international afin d'être prises en considération dans le cadre de l'examen préliminaire international (les observations ne pouvant être présentées qu'après la date de la publication internationale, il est peu probable qu'elles soient envoyées à l'administration chargée de la recherche internationale, peu importe la vitesse à laquelle elles sont soumises);
- b) le déposant dispose de peu de temps pour décider s'il souhaite répondre aux observations durant la phase internationale;
- c) lorsque le Bureau international constate des irrégularités dans les observations, il est souvent impossible de les rejeter et de recevoir une version corrigée avant l'expiration du délai.

12. Peu de déposants décident de répondre durant la phase internationale, 4,5% des demandes à l'égard desquelles des observations ont été présentées s'accompagnent également d'une réponse du déposant.

RÉPONSES À LA CIRCULAIRE C. PCT 1527

13. Le Bureau international a reçu 19 réponses à la circulaire, dont 17 d'offices de brevets nationaux ou régionaux et deux de représentants de groupes d'utilisateurs. Les avis étaient dans l'ensemble favorables au principe des observations par les tiers dans la phase internationale, du moins pour ce qui est d'autoriser les tiers à porter à l'attention des examinateurs et autres parties intéressées des références à l'état de la technique jugées pertinentes pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive.

14. Néanmoins, bien que certains offices soient parvenus à recenser des cas dans lesquels l'état de la technique avait été jugé utile par l'examineur, la plupart n'étaient pas en mesure de fournir une évaluation globale satisfaisante de la valeur "type" d'une observation, soit parce que trop peu de demandes pertinentes étaient entrées dans la phase nationale, soit parce qu'ils ne disposaient pas de données suffisantes pour pouvoir déterminer si les observations avaient eu une incidence significative sur la recherche et l'examen dans la phase nationale sans devoir examiner manuellement chaque dossier. Un office a relevé qu'une part importante des observations présentées dans la phase internationale avait été présentée à nouveau par la suite dans la phase nationale après l'ouverture de la phase nationale.

15. Les avis des offices étaient partagés sur l'intérêt d'élargir la portée des observations à des questions autres que la nouveauté ou l'activité inventive. Certains offices considéraient qu'il serait utile d'accepter les commentaires sur tous les sujets. D'autres considéraient que le système actuel remplissait déjà sa fonction principale, à savoir porter à la connaissance des examinateurs l'état de la technique jugée pertinente, et que les observations sur d'autres questions seraient superflues. Cela s'expliquait par le fait que ces domaines devaient être couverts de façon adéquate par l'administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, à l'échelle internationale, que les différences entre les législations nationales étaient plus marquées dans ces domaines que dans ceux de la nouveauté et de l'activité inventive, et que les informations supplémentaires étaient susceptibles d'occulter les points essentiels.

16. En ce qui concerne en particulier les questions relatives à la qualité d'inventeur, plusieurs offices désignés ont indiqué que les commentaires sur ce sujet ne présenteraient certainement aucun intérêt car, soit ils n'auraient pas mandat pour déterminer la qualité d'inventeur, soit-il faudrait une procédure inter partes dans laquelle la personne revendiquant la qualité d'inventeur devrait déposer son dossier conformément aux exigences spécifiques de la législation nationale.

17. Un office désigné a indiqué qu'il serait utile que des copies des documents cités soient mises à disposition dans le système WIPO CASE (Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l'examen) ou que les informations concernant les observations soient communiquées aux offices désignés uniquement en cas d'ouverture de la phase nationale, à la place de l'option du "tout ou rien" actuellement en vigueur. Il a aussi été suggéré soit d'encourager les personnes présentant des observations à fournir des traductions en anglais, si l'anglais n'est pas la langue de départ, soit que le Bureau international fournisse des traductions automatiques.

18. Dans un commentaire, un groupe d'utilisateurs suggérait de raccourcir le délai pour présenter des observations et d'utiliser le temps ainsi dégagé avant la fin de la phase internationale pour permettre à l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international d'examiner les observations et au déposant de formuler des commentaires. Ce groupe d'utilisateurs a ajouté que l'état de la technique cité dans les observations devrait être systématiquement communiqué à l'ensemble des offices désignés pour qu'il soit pris en considération par les examinateurs, sans qu'il incombe au déposant de transmettre ces informations.

TRAVAUX FUTURS PROPOSES

Amélioration des services fournis par le Bureau international

19. Le système d'observations par les tiers a été créé dans le but de collecter autant d'informations que possible dans un format structuré. De fait, les informations relatives aux citations et les "explications succinctes relatives à la pertinence" sont disponibles dans un format XML qui s'appuie sur celui du rapport de recherche internationale. Le volume des observations n'a jamais été suffisant pour justifier des travaux importants visant à améliorer l'utilisation de ces informations. Cependant, actuellement, près de 65% des rapports de recherche internationale sont reçus au format XML et des travaux sont en cours pour faciliter l'accès aux informations relatives aux citations dans les rapports de recherche au format XML et dans les observations par les tiers. L'objectif est de proposer les fonctions ci-après dans le système ePCT et dans PATENTSCOPE, après quoi ces mêmes informations devraient être disponibles dans le système WIPO CASE :

- a) production de listes de citations au format XML qui tiennent compte à la fois des documents cités dans le rapport de recherche internationale et des documents cités dans les observations par les tiers (en principe, ces listes devraient aussi inclure par la suite les documents cités dans les rapports de recherche nationale antérieurs et dans les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité, si ces informations peuvent être extraites dans un format XML approprié);
- b) production de listes de citations assorties de liens pointant vers des copies des documents lorsque cela est possible (pour presque tous les documents de brevet et certains documents de la littérature non-brevet);
- c) traduction automatique, dans n'importe quelle langue de publication du PCT, des observations par les tiers (sur la base d'un service équivalent actuellement en cours de développement pour les rapports de recherche internationale).

Promotion du service

20. Bien que l'utilisation du système dans les différentes régions du monde semble dépendre dans une certaine mesure du degré d'expérience en matière d'observations par les tiers dans les systèmes nationaux, l'utilisation des observations par les tiers dans la phase internationale dépendra largement de la mesure dans laquelle ce service est connu. Le Bureau international invite les offices nationaux et les associations nationales d'utilisateurs à rappeler à leurs utilisateurs l'existence du système d'observations par les tiers et ses avantages potentiels.

Évaluation de l'incidence du système sur la phase nationale

21. Pour pouvoir déterminer concrètement si les observations ont une incidence sur la phase nationale, il faudrait que les offices désignés :

- a) examinent manuellement un nombre statistiquement significatif de demandes en rapport avec lesquelles des observations ont été présentées; ou
- b) fournissent systématiquement des informations déchiffrables par machine concernant les documents cités dans les premières actions des offices dans la phase nationale, de même que des informations indiquant si la demande a été modifiée, afin de permettre une analyse statistique des tendances en matière de citations.

22. Le Bureau international souhaiterait recevoir de la part des offices désignés des informations fondées sur une évaluation manuelle des observations dans la phase nationale pour pouvoir les diffuser plus largement. Néanmoins, on sait que peu d'offices accepteront cette tâche. De plus, les résultats des évaluations seront certainement difficiles à comparer, à moins qu'une méthodologie commune soit élaborée. Par conséquent, le Bureau international encourage les offices désignés à fournir des informations déchiffrables par machine concernant les citations dans la phase nationale. Des travaux en ce sens sont déjà en cours dans certains offices, car il est important pour les systèmes locaux de gestion de la qualité, notamment en ce qui concerne les services fournis aux déposants et aux tiers, d'évaluer comment les rapports de recherche internationale sont utilisés, afin de pouvoir améliorer les services proposés par l'intermédiaire du système WIPO CASE et de systèmes similaires. Ces informations pourraient également être utilisées pour l'évaluation des observations par les tiers sans entraîner un coût supplémentaire pour les offices nationaux.

Modification des procédures administratives

23. Le Bureau international prend note de la suggestion faite tendant à raccourcir le délai pour présenter des observations et à ce que toutes les observations soient évaluées par une administration internationale. Le Bureau international est ouvert à l'idée de raccourcir le délai pour présenter des observations si cela aide les déposants à formuler des commentaires pour répondre aux observations par les tiers. Néanmoins, il semblerait que la raison principale pour laquelle peu de déposants répondent aux observations par les tiers dans la phase internationale ne soit pas le manque de temps. En outre, il est illusoire de penser que les administrations internationales accepteront d'évaluer les observations reçues après avoir finalisé leurs rapports sans exiger le paiement d'une taxe pour ce service. Par conséquent, à ce stade, le Bureau international ne propose aucune modification concernant le délai pour présenter des observations ou la participation des administrations internationales.

Élargissement de la portée des observations autorisées

24. La question de l'élargissement de la portée des observations par les tiers à des questions autres que la nouveauté ou l'activité inventive suscite beaucoup d'intérêt, mais soulève également des préoccupations, notamment en ce qui concerne la question de la qualité d'inventeur. À ce stade, le Bureau international propose que la portée du système reste inchangée, dans l'attente d'une évaluation complémentaire de l'incidence des observations sur

la phase nationale et de l'élaboration de services de transmission d'informations sur mesure fondés sur un traitement efficace des informations au format XML, par exemple la fusion des données provenant des différentes sources et la traduction automatique des observations.

25. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les travaux futurs proposés aux paragraphes 19 à 24.

[Fin du document]