

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

Quatorzième session
Genève, 14 – 17 juin 2021

INTEGRATION OFFICIELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT

Document présenté par le Japon, la République de Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique

RESUME

1. Le présent document contient une proposition tendant à modifier le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT par l'intégration officielle du Patent Prosecution Highway (PPH) dans le système du PCT, afin d'offrir une procédure d'examen accéléré au cours de la phase nationale.

RAPPEL

2. Ainsi qu'il est précisé dans les documents tels que la feuille de route du PCT, les efforts ont été multipliés pour assurer une utilisation plus efficace du PCT et notamment pour réduire la répétition des tâches et pour produire durant la phase internationale des rapports de recherche et sur la brevetabilité qui soient plus précis et de meilleure qualité. Le PPH a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et les déposants. Il est par conséquent proposé d'intégrer officiellement le système du PPH dans le PCT. Plus précisément, il est proposé de donner la possibilité aux déposants de demander aux offices nationaux et régionaux de procéder dans la phase nationale à un traitement accéléré (ou particulier) des demandes internationales qui contiennent uniquement des revendications dont une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT. Cette solution encouragerait les déposants à s'assurer que leurs demandes satisfont aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans

la phase internationale, et permettrait de réduire significativement le coût de la protection par brevet par le PCT, car elle permettrait de tirer profit des avantages fournis actuellement par le PPH, p. ex. une diminution du nombre de mesures prises par cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux d'appels réduit. Afin de réduire davantage la répétition des travaux, il est proposé d'encourager les offices nationaux à tirer davantage parti des travaux accomplis dans la phase internationale.

3. Dans le cadre du programme PPH, un déposant qui reçoit de la part d'une administration internationale une opinion écrite ou un rapport préliminaire international sur la brevetabilité favorable pourrait demander qu'une demande internationale entrée dans la phase nationale bénéficie d'un examen accéléré, si toutes les revendications figurant dans la demande instruite dans la phase nationale correspondent suffisamment à celles qui ont fait l'objet d'une indication favorable dans l'opinion écrite ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. L'office national tirerait alors parti des résultats des travaux accomplis au cours de la phase internationale pour accélérer l'examen de la demande.

4. En fin de compte, la participation au PPH n'exige ni n'implique aucun changement substantiel dans la manière dont les offices participants procèdent à la recherche et à l'examen en ce qui concerne les demandes, mais vise plutôt à faire en sorte que les offices participants reçoivent des demandes de meilleure qualité à traiter.

5. Jusqu'ici, il a été démontré que le Patent Prosecution Highway (PPH) présentait des avantages à la fois pour les offices et pour les déposants. Plus précisément, il a été démontré qu'il permettait d'accélérer considérablement la procédure d'examen des demandes correspondantes déposées dans les pays participants en encourageant les déposants à présenter des demandes qui tiennent compte des résultats de recherche et d'examen antérieurs, ce qui permet aux examinateurs de tirer parti de ces résultats de recherche et d'examen. Cette optimisation des résultats de la recherche et de l'examen s'effectue dans le respect de la souveraineté nationale des offices participants, puisque la recherche et l'examen de la demande continuent d'être réalisés par chaque office conformément à sa législation nationale, quelles que soient les décisions sur la brevetabilité prises par les autres offices. Parmi les avantages avérés du PPH figurent un examen accéléré, un taux d'approbation nettement plus élevé, une réduction des coûts de traitement dans la mesure où l'examen de la plupart des demandes PPH nécessite généralement moins d'étapes avant la délivrance, et une réduction des délais. La qualité des brevets délivrés dans le cadre du PPH n'est pas compromise et peut être améliorée dans la mesure où cette procédure peut donner à l'examineur un meilleur point de départ pour procéder à la recherche et à l'examen. Puisque chaque office participant au PPH procède à la recherche et à l'examen conformément à sa législation nationale, la qualité des brevets délivrés est au moins aussi élevée que celle des brevets délivrés dans ces offices en dehors de cette procédure.

6. En ce qui concerne les gains d'efficacité pour les offices, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a enregistré les effets suivants¹ :

Taux d'acceptation :

PPH – 86%

Demandes déposées en dehors du PPH – 77%

Taux d'acceptation à la première action :

PPH – 28%

Demandes déposées en dehors du PPH – 13%

¹ Données pour octobre 2019 – septembre 2020

Délai moyen jusqu'à la première action :
PPH – 10,3 mois
Toutes demandes confondues – 14,8 mois

Délai moyen jusqu'à la décision finale :
PPH – 15,3 mois
Toutes demandes confondues – 23,3 mois

7. Des données similaires pour les autres offices participant au PPH peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>.

8. Actuellement, toutes les administrations internationales, à l'exception d'une seule, ainsi qu'un grand nombre d'offices qui ne sont pas une administration instituée en vertu du PCT, ont conclu des accords relatifs au PPH avec au moins un autre office national ou régional. Il en résulte un nombre toujours croissant d'accords bilatéraux relatifs au PPH en vigueur à l'échelle mondiale. Avec l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT, beaucoup de ces accords pourraient s'avérer inutiles. En outre, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages du programme PPH devant un office donné peuvent varier d'un accord à l'autre. L'adoption de cette proposition tendant à intégrer officiellement le PPH dans le système du PCT aurait par conséquent l'avantage supplémentaire d'uniformiser plusieurs de ces conditions et, par conséquent, de simplifier la procédure pour les déposants.

INTEGRATION DU PPH DANS LE PCT

9. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT tenue à Genève du 29 mai au 1^{er} juin 2012, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont présenté une proposition commune intitulée "PCT 20/20", contenant 12 propositions d'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18). La proposition commune PCT 20/20 contenait une proposition spécifique intitulée "Intégration officielle du Patent Prosecution Highway dans le PCT, procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale, améliorer la réutilisation des travaux du PCT dans la phase nationale".

10. Compte tenu des discussions et des observations reçues lors de la cinquième session du groupe de travail, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont établi des versions révisées des propositions originales, qui ont été examinées à la vingtième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, à la sixième session du Groupe de travail du PCT et à la vingt et unième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT. Les propositions révisées et plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT par l'insertion de nouvelles règles 52*bis* et 78*bis* prévoyant de manière spécifique et sous certaines conditions un traitement accéléré pour les demandes entrant dans la phase nationale.

11. En ce qui concerne les délibérations spécifiques tenues lors de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, les administrations ont appuyé de manière générale la proposition, pour laquelle elles ont manifesté un intérêt particulier, et ont exprimé l'espoir que des progrès rapides soient accomplis au sein du Groupe de travail du PCT concernant l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT. S'agissant des délibérations tenues à la sixième session du groupe de travail, bien que des préoccupations aient été exprimées, le rapport du groupe de travail indique que la majorité des délégations qui ont pris la parole ont fait part d'un certain soutien à cette proposition et de la volonté d'envisager des propositions visant à remédier aux préoccupations exprimées ou, au contraire, de se prévaloir de la notification d'incompatibilité proposée. Toutefois, deux délégations ont exprimé leur opposition directe à la proposition pour diverses raisons, notamment des questions de souveraineté nationale.

12. À la suite des délibérations tenues lors des vingtième et vingt et unième sessions de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT et de la sixième session

du Groupe de travail du PCT, l'USPTO et l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) ont présenté une nouvelle proposition révisée à la septième session du Groupe de travail du PCT (PCT/WG/7/21). Cette nouvelle proposition révisée, qui tient compte des préoccupations et des suggestions formulées par les États membres et d'autres administrations internationales, a été appuyée par un grand nombre de délégations ayant pris la parole lors de la réunion du groupe de travail. Malheureusement, plusieurs délégations se sont encore opposées à la proposition pour les raisons qu'elles avaient invoquées précédemment, et il n'a pas été possible de parvenir à un consensus.

13. L'USPTO et les offices coparrainant la proposition continuent de penser que l'utilisation du PPH dans le monde entier devrait être favorisée par son intégration officielle dans le cadre juridique du PCT. Depuis que cette proposition a été examinée pour la première fois par le Groupe de travail du PCT et la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, certains offices qui avaient initialement exprimé des préoccupations au sujet de la proposition ont peut-être changé de position et, en fait, certains offices qui s'étaient opposés à la proposition participent maintenant activement au système du PPH. Par conséquent, compte tenu des changements intervenus dans le paysage international de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le PPH, nous estimons que le moment est venu de réintroduire la proposition antérieure de l'UKIPO/USPTO visant à modifier le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT afin de prévoir un examen accéléré dans la phase nationale grâce à l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT.

PROPOSITION

14. Les annexes I et II du présent document contiennent des propositions spécifiques de modification du règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT par l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT.

15. Aux fins de l'examen des propositions contenues dans les annexes du présent document, les États membres sont invités à garder à l'esprit les points suivants :

- Depuis 15 ans que les accords relatifs au PPH sont entrés en vigueur, il a été clairement démontré que le système du PPH ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale et ne prévoit en aucun cas la délivrance automatique ou obligatoire d'un brevet. La décision finale quant à l'octroi de droits de brevet reste entièrement du ressort de l'office national ou régional concerné.
- En vertu de la proposition, l'office national tire simplement parti des résultats des travaux accomplis au cours de la phase internationale pour rationaliser ses propres procédures d'examen de brevets. Les offices nationaux se prononceraient quant à la brevetabilité en vertu de leur législation nationale respective compte tenu des résultats des travaux menés au cours de la phase internationale. De fait, aucune modification ne serait apportée au système du PCT en dehors de l'examen accéléré de certaines demandes dans la phase nationale.
- En outre, la possibilité d'émettre une notification d'incompatibilité ou une procédure de participation volontaire, prévue dans les règles proposées, répond également à toute préoccupation en matière de souveraineté nationale.
- Il a également été démontré que le PPH ne compromet en rien la qualité de l'examen dans la phase nationale ni la qualité des brevets délivrés.
- Une intégration formelle permettrait aux déposants de tous les pays membres de tirer parti des avantages du PPH dans le monde entier, que leur propre office national ait ou non conclu un accord bilatéral avec un autre office national.

- Cette proposition profiterait également aux offices nationaux en mettant à leur disposition un mécanisme propre à soutenir les efforts qu'ils déploient pour réduire tout retard actuel dans le traitement des demandes.
- L'intégration du PPH dans le système du PCT n'aurait aucune incidence sur les programmes bilatéraux ou multilatéraux de PPH existants en ce qui concerne les résultats des travaux en dehors du PCT. Dans la mesure où les programmes de PPH existants concernent déjà les résultats des travaux accomplis dans le cadre du PCT, l'intégration proposée peut être considérée comme un mécanisme de remplacement ou un mécanisme supplémentaire pour demander à bénéficier de la procédure de PPH.
- Le Bureau international a déclaré qu'il ne considérerait pas que la présente proposition entraînait un changement spectaculaire dans la nature du PCT et que sa mise en œuvre ne nécessiterait pas la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier le traité lui-même.

16. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions révisées contenues dans les annexes du présent document et à faire part de ses observations à cet égard.

[Les annexes suivent]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT²

TABLE DES MATIÈRES

Règle 52 <i>bis</i>	Examen accéléré devant l'office désigné	2
52 <i>bis.1</i>	<i>Requête et exigences y relatives</i>	2
Règle 78 <i>bis</i>	Examen accéléré devant l'office élu	3
78 <i>bis.1</i>	<i>Requête et exigences y relatives</i>	3

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 peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

Règle 52bis

Examen accéléré devant l'office désigné

52bis.1 Requête et exigences y relatives

a) À la demande du déposant, toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début de l'examen par l'office désigné, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et qui, par ailleurs, satisfait aux critères énoncés dans les instructions administratives, bénéficie d'un examen accéléré tel qu'il est défini dans les instructions administratives.

[b) Si, au [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

[b) Tout office désigné qui prévoit un examen accéléré conformément à l'alinéa a) notifie ce fait au Bureau international, et celui-ci publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

c) Tout office désigné qui prévoit un examen accéléré conformément à l'alinéa a) peut suspendre temporairement cette possibilité dans la mesure qu'il juge nécessaire (par exemple, aux fins de maîtrise de la charge de travail, etc.), à condition d'en informer le Bureau international, en indiquant la durée prévue de la suspension. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Commentaire : Les variantes pour l'alinéa b) sont présentées pour examen selon que les États membres décideront d'opter pour une procédure de réserve ou de participation volontaire.

Règle 78bis

Examen accéléré devant l'office élu

78bis.1 Requête et exigences y relatives

a) À la demande du déposant, toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir, avant le début de l'examen par l'office élu, uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) dans l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou dans le rapport d'examen préliminaire international et qui, par ailleurs, satisfait aux critères énoncés dans les instructions administratives, bénéficie d'un examen accéléré tel qu'il est défini dans les instructions administratives.

b) Si, au [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question notifie ce fait au Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

b) Tout office élu qui prévoit un examen accéléré conformément à l'alinéa a) notifie ce fait au Bureau international, et celui-ci publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

c) Tout office élu qui prévoit un examen accéléré conformément à l'alinéa a) peut suspendre temporairement cette possibilité dans la mesure qu'il juge nécessaire (par exemple aux fins de maîtrise de la charge de travail, etc.), à condition d'en informer le Bureau international, en indiquant la durée prévue de la suspension. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Commentaire : Les variantes pour l'alinéa b) sont présentées pour examen selon que les États membres décideront d'opter pour une procédure de réserve ou de participation volontaire.

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES³

NEUVIÈME PARTIE

INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES DEMANDES ENTRÉES
DANS LA PHASE NATIONALE EN VERTU DES RÈGLES 52BIS OU 78BIS DU RÈGLEMENT
D'EXÉCUTION DU PCT

Instruction 901

Exigences relatives à l'examen accéléré

a) Conformément aux règles 52bis et 78bis, toute demande entrant dans la phase nationale ou régionale déposée en vertu de l'article 22 ou 39 bénéficie d'un examen accéléré par l'office désigné ou élu de la manière prescrite dans l'instruction 903.a), pour autant que :

i) le document le plus récent parmi l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 43bis.1, l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international visée à la règle 66.2 et le rapport d'examen préliminaire international visé à la règle 70 contienne une indication selon laquelle au moins une revendication satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle énoncés respectivement aux articles 33.2), 33.3) et 33.4), étant entendu que cet examen accéléré n'est pas accordé sur la base du seul rapport de recherche internationale;

ii) toutes les revendications figurant dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment ou puissent être modifiées de manière à correspondre suffisamment à une ou plusieurs des revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Une revendication figurant dans la demande

³ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

entrée dans la phase nationale ou régionale est réputée correspondre suffisamment si celle-ci, hormis certaines différences dues à des questions de traduction ou de formatage, a une portée égale ou similaire, ou plus limitée que celle d'une revendication dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

[Instruction 901, suite]

iii) le déposant ait soumis une requête officielle pour bénéficier de l'examen accéléré prévu par la présente instruction; et que

iv) l'examen de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale n'ait pas encore débuté.

b) Une revendication est réputée avoir une portée plus limitée au sens du sous-alinéa ii) lorsqu'une revendication dont il est indiqué qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle dans le document le plus récent relatif à la demande internationale correspondante est modifiée afin que sa portée soit limitée davantage par une caractéristique supplémentaire tirée de la description écrite de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale. La ou les revendications dont la portée est plus limitée doivent être inscrites sous forme dépendante dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale.

Instruction 902

Exigences facultatives relatives à l'examen accéléré

L'office désigné ou élu peut également exiger un ou plusieurs des éléments ci-après :

i) l'utilisation d'un formulaire spécifique pour demander le traitement accéléré de la demande;

ii) une taxe;

iii) une copie de l'opinion ou du rapport visé dans l'instruction 901.a)i) et sa traduction, à moins que l'opinion ou le rapport soit directement accessible à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;

iv) une copie des revendications figurant dans la demande internationale dont il est indiqué qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, et sa traduction, à moins que les revendications soient directement accessibles à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;

v) une table de correspondance des revendications, établie dans une langue acceptée par l'office désigné ou élu, dans laquelle il est indiqué de quelle manière toutes les revendications contenues dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a)i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

vi) une déclaration qui atteste que toutes les revendications qui figurent dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a)i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

[Instruction 902, suite]

vii) une liste de tous les documents cités dans chaque opinion ou rapport visé dans l'instruction 901.a)i), assortie de copies de ces documents, à moins que celles-ci n'aient déjà été fournies avec la demande entrée dans la phase nationale ou régionale ou publiées par l'office désigné ou élu; et

viii) que l'un ou plusieurs des éléments visés dans la présente partie soient soumis par voie électronique.

Instruction 903

Examen accéléré

a) Une demande entrée dans la phase nationale ou régionale qui satisfait aux exigences énoncées dans les instructions 901 et 902 bénéficie d'un statut particulier conféré par l'office désigné ou élu, de sorte qu'elle devient prioritaire en ce qui concerne l'examen. Après le premier examen quant au fond par l'office désigné ou élu, la demande peut conserver son statut particulier durant toute l'instruction, au choix de l'office désigné ou élu.

b) Dans le cas où la demande initiale du déposant relative à un examen accéléré est entachée d'irrégularité, l'office désigné ou élu donne au déposant au moins une possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.

c) Lorsque la législation nationale prévoit un examen accéléré ou des exigences y relatives présentant, du point de vue des déposants, plus d'avantages que l'examen accéléré ou les exigences y relatives prévues dans la présente partie à l'égard des demandes nationales, l'office national peut appliquer l'examen accéléré ou les exigences y relatives jugées plus avantageuses.

[Fin de l'annexe II et du document]