

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

Huitième session
Genève, 26 – 29 mai 2015

RAPPORT SUR L'APPLICATION A L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS DE L'OBLIGATION DE REpondre A UNE OPINION ECRITE NEGATIVE ACCOMPAGNANT LE RAPPORT DE RECHERCHE

Document soumis par l'Office européen des brevets

1. Par une décision datée du 9 décembre 2004, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets adoptait la nouvelle règle 44a CBE 1973 (devenue la règle 62 CBE) instituant le rapport de recherche européenne élargi applicable à compter du 1^{er} juillet 2005. Une modification similaire était apportée au règlement d'exécution du PCT, prévoyant l'établissement d'une opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale (WO/ISA, nouvelle règle 43*bis* applicable à compter du 1^{er} janvier 2004). Ces nouveaux produits portant sur la recherche (le rapport de recherche européenne élargi et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) demandent plus de temps et d'efforts au cours de la phase de recherche. En revanche, le temps d'examen de chaque dossier est plus court. Par conséquent, la partie demandant le plus de temps et d'efforts a été ramenée à un stade antérieur de la procédure. En 2008, 100% des produits de la recherche de l'Office européen des brevets (OEB) comprenaient une "opinion" écrite.

2. Un des objectifs visés par cette opinion écrite accompagnant le rapport de recherche était d'améliorer l'efficacité de la procédure en fournissant, déjà au stade de la recherche, un produit qui corresponde à la première communication de l'examineur au cours de l'examen. Mais le gain d'efficacité obtenu n'a été que partiel, car la réponse à l'opinion écrite négative a été laissée à la discrétion du déposant qui, souvent, ne se prononce pas. Par conséquent, dans la plupart des cas, la première communication au cours de l'examen (selon l'article 94(3) CBE) était une simple copie de l'opinion écrite.

3. En 2009, l'OEB a lancé un programme de renouveau stratégique visant notamment à améliorer l'efficacité des procédures, dans le cadre duquel la question susmentionnée a été traitée. Par une décision datée du 25 mars 2009 (entrée en vigueur le 1^{er} avril 2010), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a adopté les nouvelles règles 70a et 161 CBE rendant obligatoire la réponse du déposant lorsque l'opinion écrite accompagnant le rapport de recherche établi par l'OEB est négative. Si le déposant ne donne pas suite à une opinion écrite négative en prenant position ou en modifiant la demande, celle-ci est réputée retirée. Les déposants ne sont pas tenus de répondre à une opinion écrite positive. Même s'il n'est pas obligatoire de modifier la demande, on s'attendait à ce que les déposants le fassent plus souvent et, en particulier, qu'ils modifient les revendications dans leur réponse à une opinion écrite négative.

4. En 2009 (alors qu'il n'était pas encore obligatoire de répondre à une opinion écrite négative), seulement 18,3% des demandes euro-PCT à l'égard desquelles l'OEB agissant en qualité d'administration internationale avait émis une opinion écrite négative (ou un IPER) étaient accompagnées de modifications au moment de l'ouverture de la phase nationale. En 2011 (première année civile complète au cours de laquelle l'obligation de répondre a été appliquée), ce taux est passé à 85,5%. Cette augmentation notable permet de penser que les déposants ont réagi positivement à la nouvelle procédure. Une tendance similaire a été observée en ce qui concerne les demandes déposées en vertu de la CBE. En 2009, 34,2% des demandes étaient accompagnées de modifications avant l'examen. Ce taux est passé à 81,3% en 2011. Une légère amélioration de ces paramètres a été observée au cours des années suivantes.

5. Le nombre de ce qu'il est convenu d'appeler des "brevets délivrés directement", après une opinion écrite négative, a également été mesuré. On entend par "brevets délivrés directement" les demandes pour lesquelles la première communication, après que des modifications ont été apportées en réponse à une opinion écrite négative, était une "intention de délivrer un brevet". Par rapport au niveau de référence de 2009, qui se situait à 59,8%, ce taux a atteint 65% en 2011. Au cours des années suivantes, ce taux est resté stable.

6. On peut donc en conclure que l'introduction à l'OEB de l'obligation de répondre à une opinion écrite négative accompagnant le rapport de recherche émis par l'OEB a eu une incidence positive sur la certitude juridique et sur l'efficacité, comme le laisse penser l'augmentation du nombre de brevets délivrés directement pour des demandes qui avaient fait l'objet d'un avis défavorable de la part de l'OEB au stade de la recherche.

7. Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.

[Fin du document]