

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

Huitième session
Genève, 26 – 29 mai 2015

CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE RELATIVE À L'INCORPORATION PAR RENVOI DE PARTIES MANQUANTES

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Comme demandé par le groupe de travail à sa septième session, le Bureau international a poursuivi les discussions de manière informelle avec les offices intéressés sur la façon de remédier aux différences dans la manière dont les offices récepteurs et les offices désignés ou élus interprètent les dispositions du règlement d'exécution relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes. Le présent document récapitule les résultats de ces discussions ainsi que les délibérations de la vingt-deuxième Réunion des administrations internationales tenue à Tokyo du 4 au 6 février 2015.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. À ses sixième et septième sessions, le groupe de travail a examiné les moyens de remédier aux différences dans la manière dont les offices récepteurs et les offices désignés ou élus interprètent les dispositions des règles 4.18 et 20.5 et 20.6 concernant l'incorporation par renvoi de parties manquantes (voir les documents PCT/WG/6/20 et PCT/WG/7/19). Ces différences d'interprétation se traduisent par des pratiques différentes des offices lorsque la demande internationale, à la date du dépôt international, contient l'élément revendication(s) complet nécessaire (mais indûment déposé) ou l'élément description complet nécessaire (mais indûment déposé) (voir l'article 11.1)iii)d) et e)) mais que le déposant demande néanmoins l'incorporation par renvoi, en tant que "partie manquante", de la totalité des revendications ou de la description figurant dans la demande antérieure afin de remplacer complètement (à un

stade ultérieur) les éléments revendications ou description indus de la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée par la version équivalente "correcte" de ces éléments figurant dans la demande antérieure.

3. Les délibérations qui ont eu lieu aux sixième et septième sessions du groupe de travail, ainsi que les réponses au questionnaire sur les procédures relatives à l'incorporation par renvoi (circulaire C. PCT 1407, datée du 10 mars 2014) envoyé par le Bureau international à tous les États membres en prévision des délibérations de la septième session, ont montré qu'il n'existe pas de consensus entre les États membres sur cette question.

4. Certains offices considèrent que, en vertu des règles susmentionnées, cette pratique n'est pas recevable. Ils font valoir que, par définition, le terme "partie manquante" de l'élément revendications ou de l'élément description indique qu'une partie quelconque de cet élément était manquante mais que les autres parties de ce même élément avaient été déposées. L'incorporation par renvoi d'une "partie manquante" supposerait donc que la "partie manquante" de l'élément revendication ou description à incorporer par renvoi "complète" effectivement cet élément (incomplet) tel qu'il figurait dans la demande internationale à la date du dépôt international, et non qu'il le remplace intégralement. Une telle pratique entraînerait de grandes difficultés pour l'administration chargée de la recherche internationale qui aurait à examiner une demande internationale ayant fondamentalement deux séries de revendications et deux descriptions ("Faut-il faire porter la recherche sur les deux? Faut-il soulever une objection pour absence d'unité de l'invention?") ou, dans le cas où cette incorporation aurait été accordée seulement après que cette administration a déjà entrepris la recherche internationale voire seulement après qu'elle a déjà établi le rapport de recherche internationale, qui aurait à effectuer une deuxième recherche sans avoir la possibilité d'exiger du déposant une deuxième taxe de recherche pour son travail.

5. D'autres offices estiment que cette pratique est admissible. Dans le cas contraire, cela signifierait qu'un déposant qui n'a fait figurer aucune revendication ni description dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée serait autorisé à faire insérer ces éléments dans la demande internationale au moyen de l'incorporation par renvoi d'un élément manquant, alors qu'un déposant qui s'est efforcé d'inclure ces éléments dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais qui a déposé par erreur les mauvaises revendications ou la mauvaise description ne serait pas autorisé à rectifier son erreur en soumettant les éléments corrects. Dans ce dernier cas, le déposant serait donc pénalisé pour avoir tenté de déposer une demande internationale complète, fût-ce avec des éléments revendications ou description erronés. Ces offices mentionnent également le fait que, à sa première session, le groupe de travail (voir les paragraphes 126 et 127 du document PCT/WG/1/16) était convenu que cette pratique était admissible ("le groupe de travail a noté que, lorsque la demande internationale, à la date du dépôt international, contenait les éléments de la ou des revendications et les éléments de la description nécessaires (voir l'article 11.1)iii)d) et e)), il n'était pas possible en vertu des règles 4.18 et 20.6.a) d'incorporer les revendications ou la description figurant dans une demande de priorité en tant qu'élément manquant. Toutefois, il semblait être possible, dans ce cas, qu'une partie ou que la totalité de la description ou qu'une partie ou que la totalité des revendications figurant dans la demande de priorité soit incorporée en vertu de ces règles en tant que partie manquante."), ainsi que le fait que les Directives à l'usage des offices récepteurs avaient été modifiées en conséquence de manière à préciser que, lorsque l'incorporation par renvoi donnait lieu à deux séries de descriptions, de revendications ou de dessins, la série incorporée par renvoi devait être placée avant la série déposée initialement.

6. À la septième session du groupe de travail, toutes les délégations qui ont pris la parole ont admis que les dispositions juridiques relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes devaient être clarifiées, mais des opinions divergentes ont été exprimées quant à la manière dont il conviendrait de s'y prendre. À l'issue des délibérations qui ont eu lieu à la

septième session, le groupe de travail a demandé au Bureau international de continuer à collaborer avec les offices intéressés au sujet de l'incorporation par renvoi des parties manquantes et de présenter un document sur la question à sa prochaine session.

OPTIONS

7. Depuis cette septième session, comme demandé par le groupe de travail, le Bureau international a continué de collaborer avec les offices intéressés, notamment l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, pour tenter de trouver une solution. Toutefois, après ces discussions informelles, et comme il ressort des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il semblerait que les opinions divergent encore sur la meilleure façon de régler le problème.
8. Il semblerait donc qu'il y ait deux options en ce qui concerne la voie à suivre :
 - a) l'option A, qui consiste à laisser la situation "en l'état", c'est-à-dire laisser les offices récepteurs (dont les pratiques diffèrent) décider seuls du "sort" des demandes d'incorporation par renvoi dans la situation décrite au paragraphe 2 ci-dessus; ou
 - b) l'option B, qui consiste à modifier le règlement d'exécution du PCT afin d'exiger de tous les offices récepteurs qu'ils autorisent l'incorporation par renvoi dans la situation décrite au paragraphe 2 ci-dessus, aux fins de la phase internationale uniquement.
9. L'option B correspond en fait à la solution de compromis décrite au paragraphe 16 du document PCT/WG/7/19. Bien que cette solution ait recueilli peu de soutien à la septième session du groupe de travail, faute de solution plus satisfaisante il semblerait qu'elle soit la seule option viable pour remédier au problème, du moins aux fins de la phase internationale.
10. Par conséquent, il semblerait que la question fondamentale à laquelle doivent répondre les États membres soit la suivante : "Lorsque le déposant a commis une erreur (ici : en déposant par erreur la mauvaise description ou la mauvaise série de revendications) aboutissant à la nécessité d'abandonner la demande telle qu'elle a été déposée, vraisemblablement à un moment où le délai de priorité a expiré, ce qui pourrait entraîner la perte complète des droits, le PCT devrait-il fournir au déposant une "voie/passarelle" vers la phase nationale (ici : en autorisant l'incorporation par renvoi de la description ou des revendications manquantes aux fins de la phase internationale uniquement; et en s'assurant qu'une recherche internationale qui tienne compte des éléments incorporés par renvoi est effectuée, dans l'intérêt des offices désignés qui, en vertu de leur législation nationale applicable, reconnaissent une telle incorporation) si, dans la législation nationale de certains États contractants du PCT au moins, il existe un moyen de recours permettant de rectifier cette erreur (ici : les offices désignés qui, en vertu de leur législation nationale applicable, autorisent qu'une telle incorporation par renvoi soit prise en considération aux fins de la procédure dans la phase nationale)?"
11. Si les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce que devrait être la réponse à cette question, ou s'ils décident que la réponse est "non", l'option A ("laisser la situation en l'état") sera alors peut-être la seule voie à suivre.
12. En revanche, si les États membres décident que la réponse à cette question est "oui", ils souhaiteront peut-être envisager la possibilité de modifier le règlement d'exécution comme suit :
 - a) exiger des offices récepteurs qu'ils autorisent l'incorporation de la description entière ou de la totalité des revendications en tant que partie manquante selon la règle 20;

- b) prévoir une base juridique permettant aux administrations chargées de la recherche internationale d'exiger une taxe de recherche additionnelle si, au moment de l'incorporation, l'administration chargée de la recherche internationale a déjà commencé à établir le rapport de recherche internationale;
- c) préciser que les offices désignés dont la législation nationale n'autorise pas une telle incorporation peuvent procéder au traitement de la demande dans la phase nationale comme si cette incorporation n'avait pas eu lieu.

DELIBERATIONS DE LA VINGT-DEUXIEME REUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES DU PCT

13. La question de l'incorporation par renvoi des parties manquantes, ainsi que les deux options en ce qui concerne la voie à suivre présentées au paragraphe 8 ci-dessus, ont été examinées à la vingt-deuxième Réunion des administrations internationales du PCT tenue à Tokyo du 4 au 6 février 2015. Les délibérations ont été récapitulées comme suit dans le résumé présenté par le président (voir les paragraphes 87 à 91 du document PCT/MIA/22/22, reproduit à l'annexe du document PCT/WG/8/2) :

"87. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/MIA/22/14 Rev. et 14 Add.

"88. Plusieurs administrations ont appuyé la solution de compromis proposée en tant qu'option B dans le document PCT/MIA/22/14 et précisée plus avant dans le document PCT/MIA/22/14 Add., consistant à modifier le règlement d'exécution du PCT afin d'exiger des offices récepteurs qu'ils autorisent l'incorporation par renvoi uniquement pour les besoins de la phase internationale. Cela permettrait au déposant de disposer d'une 'passerelle' vers la phase nationale devant les offices désignés dont la législation nationale permettait l'incorporation par renvoi lorsqu'un déposant avait déposé par erreur la mauvaise série de revendications ou une description erronée. Plusieurs formulations ont été proposées pour le cas où l'option B ferait l'objet d'un accord.

"89. Une administration s'est opposée énergiquement à la solution de compromis proposée, estimant que l'incorporation par renvoi d'une série complète de revendications ou d'un dessin complet en tant que partie manquante est régie très clairement non seulement par l'esprit, mais aussi par la lettre du règlement d'exécution actuel. Cette solution de compromis n'apporterait rien aux déposants des États membres dont les offices autorisent déjà une telle incorporation par renvoi, à la fois dans leur rôle d'offices récepteurs et d'offices désignés, et ne profiterait qu'aux déposants des États membres dont les offices ne le font pas. Cette administration a proposé d'ajouter une option C pour modifier le règlement d'exécution afin de préciser qu'une telle incorporation par renvoi doit être autorisée, aussi bien par les offices récepteurs que par les offices désignés.

"90. Il a été établi que l'une des causes profondes des divergences d'opinions et de pratiques relatives à l'incorporation par renvoi de séries complètes de revendications ou de descriptions complètes en tant qu'éléments manquants pouvait résider dans la différence des approches adoptées dans le Traité sur le droit des brevets (PLT) et dans le PCT en ce qui concerne le dépôt par renvoi (selon le PLT) et l'incorporation de parties et d'éléments manquants (selon le PCT).

"91. Les administrations sont convenues qu'en l'absence de consensus sur cette question, les actuelles divergences de pratique des offices récepteurs et des offices désignés étaient appelées à perdurer, et qu'il était donc important d'attirer l'attention des déposants sur leur existence ainsi que sur leurs incidences possibles sur les demandes

au cours des phases internationale et nationale de la procédure du PCT. Dans ce contexte, les administrations sont également convenues de réviser les Directives à l'usage des offices récepteurs afin de clarifier les pratiques divergentes de ces derniers.”

14. Compte tenu des divergences de vues qui subsistent sur la question, le Bureau international estime que la poursuite des efforts pour parvenir à une solution universelle est disproportionnée par rapport au nombre de cas. Par conséquent, il est recommandé de ne prendre aucune mesure supplémentaire à ce stade pour tenter d'harmoniser les différentes pratiques qui existent. Il est recommandé, en revanche, que le Bureau international travaille en collaboration avec les États membres pour modifier les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT afin de fournir des précisions sur les pratiques divergentes des offices récepteurs. Il est également recommandé que le Bureau international travaille en collaboration avec les États membres afin de sensibiliser les déposants à ces pratiques divergentes et à leurs incidences éventuelles sur les demandes, tant dans la phase internationale que dans la phase nationale de la procédure selon le PCT.

15. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les questions soulevées dans le présent document.

[Fin du document]