

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

世界知识产权组织

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

C. PCT 1112

– 04

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de transmettre ./ ci-joint les documents PCT/R/WG/9/2, 3 et 6, élaborés en vue de la neuvième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, qui se tiendra à Genève, au siège de l'OMPI, du 23 au 27 avril 2007.

Les documents de travail sont aussi disponibles sur le site Internet de l'OMPI : voir <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>.

Le 26 mars 2007

Pièces jointes : documents PCT/R/WG/9/2, 3 et 6

OMPI



PCT/R/WG/9/2
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

RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES

Document établi par le Secrétariat

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient des propositions relatives à un système de recherches internationales supplémentaires dans le cadre du PCT¹, qui donne au déposant la possibilité de demander, outre la recherche internationale “principale”, une ou plusieurs recherches supplémentaires à effectuer par des administrations internationales autres que l’administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche internationale principale. Ces propositions visent à instaurer un système souple de recherches internationales supplémentaires, destiné à encourager l’utilisation des résultats de la recherche internationale principale pour déterminer la portée de la recherche supplémentaire nécessaire, sans toutefois empêcher l’administration internationale effectuant la recherche internationale supplémentaire de commencer cette recherche lorsque le rapport de recherche internationale principale est établi tardivement, afin d’éviter des difficultés de planification et d’exécution.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qu’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

TERMINOLOGIE

2. Dans le corps du présent document, les expressions abrégées ci-après sont utilisées pour désigner différents services et activités de recherche :

recherche principale : la recherche internationale effectuée en vertu de l'article 15;

administration principale : l'administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche principale;

recherche supplémentaire : une recherche internationale effectuée par une administration chargée de la recherche internationale différente de celle qui effectue la recherche internationale principale;

administration chargée de la recherche supplémentaire : une administration chargée d'effectuer une recherche internationale supplémentaire sur une demande internationale donnée.

RAPPEL

3. Des propositions relatives à l'introduction dans le cadre du PCT d'un système de recherches supplémentaires qui donne au déposant la possibilité de demander, outre la recherche principale, des recherches supplémentaires à effectuer par des administrations internationales différentes de l'administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche internationale principale, ont été examinées par le Groupe de travail sur la réforme du PCT (ci-après dénommé "groupe de travail") à ses sixième, septième et huitième sessions (voir les documents PCT/R/WG/6/9 et 12 (paragraphe 68 à 81), PCT/R/WG/7/7 et 13 (paragraphe 71 à 92) et PCT/R/WG/8/4 et 9 (paragraphe 35 à 64)), ainsi que par les administrations internationales du PCT à leurs onzième, douzième, treizième et quatorzième réunions (voir les documents PCT/MIA/11/4 et 14 (paragraphe 42 à 55), PCT/MIA/12/2 et 10 (paragraphe 20 à 45), PCT/MIA/13/4 et 8 (paragraphe 26 à 33) et PCT/MIA/14/7 et 8 (paragraphe 42 à 53)).

4. Lors des réunions du groupe de travail et des administrations internationales, un large appui s'est exprimé en faveur du principe consistant à autoriser la réalisation de recherches supplémentaires facultatives sur les demandes internationales au cours de la phase internationale pour tenter de découvrir des antériorités supplémentaires à un stade précoce, bien que l'opportunité d'introduire un système de recherche internationale supplémentaire dans le PCT n'ait pas fait l'objet d'un consensus parmi les délégations et les administrations.

5. Les délibérations du groupe de travail à sa session la plus récente (voir les paragraphes 35 à 64 du document PCT/R/WG/8/9) sont récapitulées dans les paragraphes ci-après :

"RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES

"35. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/8/4.

“Généralités

“36. Un certain nombre de délégations ont souligné que la recherche internationale était un élément central du système du PCT présentant une grande importance pour les offices nationaux, les déposants et les tiers, et ont déclaré que la proposition tendant à introduire des recherches internationales supplémentaires ne devrait pas être considérée comme signifiant une baisse dans la qualité et le respect des délais dans le cadre de la recherche internationale principale.

“37. Un petit nombre de délégations se sont opposées à l'introduction d'un système de recherches internationales supplémentaires.

“38. Une délégation a estimé que les avantages découlant de la proposition ne suffiraient pas à compenser les complications et l'affaiblissement de la sécurité juridique qui en résulteraient.

“39. Une autre délégation a considéré que la proposition entraînerait une répétition des travaux et une augmentation de la charge de travail et qu'il fallait rechercher les moyens d'encourager les déposants à accepter les résultats de la recherche principale effectuée par une seule administration chargée de la recherche internationale. En ce qui concerne les aspects des propositions ayant trait à la langue des documents, la délégation a fait observer que l'Office des brevets du Japon fournissait désormais la traduction automatique en anglais de toutes les demandes de brevet japonais afin de faciliter la recherche. De plus, elle a suggéré qu'en cas de difficultés résultant de documents rédigés dans des langues particulières, les administrations chargées de la recherche internationale pourraient sous-traiter partiellement les recherches à d'autres organes dotés des compétences linguistiques nécessaires. Cependant, une autre délégation a fait observer que tous les documents n'étaient pas traduits et que la sous-traitance posait des problèmes juridiques, par exemple en ce qui concerne la confidentialité des demandes internationales.

“40. Une autre délégation, bien que considérant qu'un système de recherches supplémentaires était sur le principe une idée valable, s'est dite préoccupée par les conséquences qu'un tel système aurait sur la charge de travail actuelle des administrations chargées de la recherche internationale et sur respect des délais et la qualité des rapports de recherche et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité. Cela pourrait aggraver le problème actuel à l'égard de certaines administrations chargées de la recherche internationale et serait préoccupant pour tous ceux qui ont besoin de ces rapports. Par conséquent, la délégation a estimé que ce n'était pas le moment opportun d'introduire un tel système. Au lieu de cela, elle a estimé que le Groupe de travail devrait, en premier lieu, se concentrer sur la question de la qualité et sur le fait de disposer présentement d'un bon rapport de recherche internationale.

“41. Le représentant d'une organisation intergouvernementale a suggéré qu'il serait plus judicieux de laisser au secteur privé le soin d'effectuer les recherches demandées par les déposants plutôt que de compliquer davantage le système du PCT.

“42. Par ailleurs, bien que de nombreuses délégations aient accueilli favorablement l'idée d'une recherche complète unique, la grande majorité des délégations ont convenu que cela était difficile à mettre en pratique. Compte tenu de l'importance que représente

pour les utilisateurs la possibilité d'acquérir une meilleure connaissance de l'état de la technique au cours de la phase internationale, avant de devoir prendre des décisions et engager des frais importants liés à l'entrée dans la phase nationale, les délégations ont estimé qu'une forme de système de recherche internationale supplémentaire était appropriée. Certaines délégations représentant de petits offices ont indiqué que, grâce aux informations complémentaires résultant de recherches supplémentaires, ces offices agissant en qualité d'offices désignés auraient davantage confiance dans l'exhaustivité de la recherche et que cela favoriserait donc une meilleure acceptation des résultats de la phase internationale. Il a été observé que le système serait facultatif pour les administrations chargées de la recherche internationale et les déposants et n'affecterait donc pas nécessairement la charge de travail des administrations ayant à supporter un important volume de travail en retard.

“43. Un consensus s'est créé parmi les délégations favorables à un système de recherches internationales supplémentaires, selon lequel le système devrait permettre des recherches supplémentaires “consécutives”, ce qui permettrait aux déposants de demander à une administration de réaliser une recherche en prenant en considération, tout au moins dans une certaine mesure, les résultats de la recherche internationale principale qui auraient déjà été obtenus. Cependant, certaines délégations ont considéré que les recherches consécutives devraient être la seule possibilité autorisée tandis que d'autres ont estimé que les administrations devraient pouvoir proposer la réalisation de recherches supplémentaires “simultanées” avant l'achèvement de la recherche internationale principale, à la place ou en plus des recherches consécutives.

“44. À l'appui des recherches supplémentaires consécutives, certaines délégations ont indiqué que ces recherches mettaient en jeu des procédures moins compliquées que les recherches simultanées et limitaient la répétition des travaux lors du traitement des demandes et de la réalisation des recherches. De plus, le fait que la recherche internationale principale puisse être prise en considération favoriserait le partage des tâches et réduirait le risque de rapports contradictoires sur la nouveauté, l'activité inventive et l'unité d'invention. Le fait que le déposant puisse consulter le rapport de recherche internationale principale avant de présenter une demande de recherche supplémentaire signifierait que des recherches supplémentaires ne seraient pas demandées lorsque le rapport de recherche internationale principale ferait apparaître que les revendications ne remplissaient pas les critères de nouveauté ou d'activité inventive. Il serait possible de centrer la recherche sur les moyens de remédier aux irrégularités éventuelles de la recherche internationale principale plutôt que de réaliser à nouveau une recherche sur un objet qui aurait déjà été examiné de façon appropriée. Les délégations ont formulé l'espoir que cela puisse réduire le coût des recherches supplémentaires par rapport à une recherche plus complète. La connaissance de l'état de la technique répertorié dans le rapport de recherche internationale principale réduirait le risque que les rapports de recherche principale et supplémentaire classent des documents dans la catégorie “A” (documents définissant l'état général de la technique mais qui ne sont pas considérés comme particulièrement pertinents) alors que s'ils étaient examinés ensemble, ils pourraient être classés dans la catégorie “Y” (documents pertinents au regard de l'activité inventive dès lors qu'ils sont associés à un ou plusieurs autres documents de même nature). Si la pertinence des documents de catégorie “A” pourrait être découverte ultérieurement par des offices de grande taille réalisant un examen approfondi, les offices de petite et moyenne taille qui sont davantage tributaires des rapports de recherche internationale pourraient bien ne pas la remarquer.

“45. Il a été considéré que les principaux inconvénients des recherches consécutives résidaient dans le temps limité dont disposeraient les administrations pour établir le rapport de recherche supplémentaire par rapport aux recherches simultanées et le risque que les rapports de recherche supplémentaire ne puissent être disponibles que très tardivement si, comme cela est fréquemment le cas à l’heure actuelle, le rapport de recherche internationale principale est établi avec retard.

“46. À l’appui des recherches supplémentaires simultanées, il a été avancé que les contraintes de délais imposées aux administrations seraient nettement moins importantes que pour les recherches consécutives, ce qui permettrait à un plus grand nombre d’administrations de participer. De plus, le rapport de recherche supplémentaire serait disponible à temps pour permettre au déposant de décider de présenter ou non une demande d’examen préliminaire international. En ce qui concerne les préoccupations relatives aux contradictions entre les rapports des administrations, il a été fait observer que ces contradictions surviendraient en tout état de cause au cours de la phase nationale et qu’il serait préférable pour le déposant d’être informé des difficultés éventuelles et des différents points de vues à un stade plus précoce, avant que les frais liés à l’entrée dans la phase nationale soient engagés. De plus, puisqu’il a seulement été proposé qu’un système de recherches simultanées soit introduit dans le cadre d’un système permettant également des recherches consécutives, les déposants disposeraient alors de plusieurs possibilités et pourraient adapter leur choix en fonction de leur stratégie propre.

“47. En ce qui concerne les revendications de brevet pour lesquelles des recherches internationales supplémentaires pourraient être demandées, une délégation a estimé qu’il serait souhaitable que l’administration effectuant la recherche supplémentaire puisse fournir une recherche complète des revendications qui n’ont pas fait l’objet d’une recherche par l’administration principale, par exemple parce que l’objet a été exclu par celle-ci et non par l’administration supplémentaire.

“48. Un certain nombre de représentants d’utilisateurs ont demandé instamment l’introduction d’un système de recherches internationales supplémentaires dès que possible. Les déposants connaissent des besoins divers et il existe des points de vue différents sur le système idéal. Parfois, ils souhaitent disposer d’un maximum d’informations aussi rapidement que possible. Dans d’autres cas, des recherches complémentaires ne seraient demandées que lorsqu’un besoin particulier se fait sentir. Cependant, il a été déclaré que les coûts et les répétitions les plus importants intervenaient lorsque de nouveaux éléments de l’état de la technique étaient découverts au cours de la phase nationale, entraînant des examens multiples qui soulevaient des objections imprévues. Il n’a pas été considéré comme une répétition des travaux de demander à une deuxième administration d’effectuer une recherche au cours de la phase internationale si une telle recherche serait en tout état de cause effectuée au cours de la phase nationale lorsque les résultats seraient moins intéressants pour le déposant. Les utilisateurs ont considéré que la façon dont les questions relatives à l’unité de l’invention étaient traitées en rapport avec les recherches supplémentaires était un sujet de moindre préoccupation. Il a été suggéré que les déposants soient autorisés à demander que certaines recherches supplémentaires en particulier portent sur des questions spécifiques, par exemple sur des documents dans une langue donnée. Il a aussi été suggéré que des administrations effectuant des recherches supplémentaires puissent être informées de l’ensemble des recherches supplémentaires ayant été

demandées, de façon à ce qu'une recherche puisse être effectuée en collaboration. Des avantages plus importants ont aussi été entrevus pour les tiers si l'état de la technique était défini au cours de la phase internationale.

“49. Le groupe de travail est convenu que les propositions relatives aux recherches internationales supplémentaires devraient être développées davantage et a invité le Secrétariat à établir des propositions révisées pour examen à sa prochaine session, en tenant compte des délibérations de la présente session et en particulier des observations et propositions qui figurent dans les paragraphes ci-après, ainsi que d'autres éléments qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'intervalle. Les délégations et les représentants ont été invités à formuler de nouvelles observations et à présenter de nouvelles propositions sur le forum électronique consacré à la réforme du PCT.

“50. En réponse à une question posée par une délégation, le Secrétariat a déclaré que, dans leur forme actuelle, les propositions n'offriraient pas aux déposants une nouvelle possibilité d'apporter des modifications aux revendications en vertu de l'article 19 après l'établissement d'un rapport de recherche internationale supplémentaire.

“51. Une délégation a souligné qu'il était important que les informations relatives aux recherches supplémentaires soient facilement accessibles, notamment par le biais du site Web PatentScope et sur le formulaire relatif à la situation d'une demande internationale (formulaire PCT/IB/399).

“Commentaires détaillés et propositions

“– Annexe I du document PCT/R/WG/8/4

“52. Le Bureau international a déclaré qu'un certain nombre de changements mineurs devraient être apportés aux propositions, notamment :

a) à la *règle 45bis.5*, des précisions concernant le résultat d'une demande de recherche supplémentaire présentée en dehors du délai requis ou n'indiquant pas une administration effectuant la recherche;

b) à la *règle 45bis.5.d*), la prévision du cas où le montant des taxes additionnelles de recherche supplémentaire payées par le déposant serait insuffisant au regard du nombre d'administrations auxquelles il aurait été demandé d'effectuer la recherche supplémentaire, outre le cas où le montant des taxes additionnelles de recherche supplémentaire serait insuffisant compte tenu d'une absence d'unité de l'invention;

c) à la *règle 45bis.6*, la prévision du cas où certaines des revendications, mais pas toutes les revendications, seraient exclues de la recherche supplémentaire par une limitation notifiée conformément à la *règle 45bis.11.b*);

d) à la *règle 45bis.10.b*), la modification du libellé afin d'indiquer comment il conviendrait de traiter le rapport de recherche internationale supplémentaire par rapport à un rapport de recherche internationale normal.

“53. Un certain nombre de délégations ont fait observer que les *délais* proposés *relatifs à la présentation des demandes et à la réalisation des recherches supplémentaires consécutives* étaient fondés sur l’hypothèse selon laquelle le rapport de recherche internationale principale serait établi dans le délai visé à la règle 42, ou au moins dans un délai s’en rapprochant, ce qui n’est pas souvent le cas. D’autres délégations et représentants d’utilisateurs ont fait part de leur espoir que la proportion élevée de recherches internationales accusant du retard serait temporaire et ils ont estimé qu’il n’était pas souhaitable, en réponse, de rendre plus complexe la proposition, bien que les dernières statistiques montrent clairement que les cas de rapports de recherche internationale tardifs ont augmenté ces dernières années, plutôt que diminué. Une délégation a estimé que les délais proposés semblaient, en tout état de cause, définir un juste équilibre puisque la règle 42 prévoyait (dans la plupart des cas) trois mois pour l’établissement d’un rapport de recherche internationale complet, de sorte que cela devrait suffire pour effectuer une recherche supplémentaire dont la portée pourrait être réduite.

“54. Plusieurs représentants d’utilisateurs ont réaffirmé que, généralement, le plus important serait de recevoir le rapport de recherche internationale supplémentaire à temps pour prendre les décisions relatives à l’ouverture de la phase nationale, par exemple environ 26 mois à compter de la date de priorité. Il était moins important de recevoir les informations avant le délai prévu pour la présentation de la demande d’examen préliminaire international. En conséquence, un certain nombre de délégations ont estimé qu’il serait peut-être plus indiqué de réexaminer le délai proposé pour l’établissement d’un rapport de recherche internationale supplémentaire, qui pourrait aller jusqu’à 28 mois à compter de la date de priorité. Un représentant d’utilisateurs a également proposé que, si les administrations n’étaient pas en mesure d’établir un rapport de recherche supplémentaire dans un délai intéressant pour les déposants, ce service ne leur soit tout simplement pas demandé.

“55. En réponse à une question posée par une délégation, le Secrétariat a confirmé que, selon la proposition présentée à l’annexe I du document PCT/R/WG/8/4 (et, de même pour les demandes consécutives, selon la proposition figurant à l’annexe II), une réserve émise auprès de l’administration chargée de la recherche internationale principale pouvait aboutir à l’obligation pour l’administration chargée de la recherche supplémentaire de rembourser les taxes au déposant, même si elle avait déjà commencé la recherche supplémentaire.

“56. Une délégation a estimé que, nonobstant toute simplification des procédures administratives, il serait étrange qu’une administration suive l’opinion d’une autre administration concernant l’unité de l’invention aux fins de la recherche supplémentaire pour adopter un point de vue différent à un autre stade, par exemple en sa qualité d’office désigné. La délégation a considéré que chaque administration devrait être autorisée à examiner indépendamment la question de l’unité de l’invention, sans être liée par une décision qu’elle n’aurait pas prise elle-même.

“57. Il a été remarqué qu’il existait une contradiction entre la *règle 45bis.5.d)* et la *règle 45bis.8.a)* en ce qui concerne le point de savoir comment il conviendrait de décider des inventions sur lesquelles il faudrait effectuer des recherches dans certains cas.

“58. Une délégation a indiqué qu’un rapport de recherche supplémentaire serait plus utile s’il ne comportait pas les limitations proposées à la *règle 45bis.9.c)* visant à empêcher, dans la plupart des cas, la prise en considération de documents déjà cités dans le rapport de recherche internationale principale. Il a été observé que l’administration chargée de la recherche supplémentaire devrait, en tout état de cause, examiner les documents cités par l’administration chargée de la recherche principale en vue de déterminer leur pertinence quant au critère relatif à l’activité inventive de sorte que la citation intégrale du document concerné ne représenterait pas une charge considérable pour l’examineur si un autre passage pertinent, ou si un passage encore plus pertinent, était trouvé ou si une interprétation différente était donnée à ce document.

“59. Un représentant d’utilisateurs a exprimé l’espoir que les taxes ne seraient pas fixées de telle sorte que le coût des recherches supplémentaires soit supporté par les déposants n’ayant pas opté pour ce service.

“60. Il a été indiqué que plusieurs observations formulées aux paragraphes 52 à 59 étaient aussi applicables aux dispositions équivalentes dans l’annexe II du document PCT/R/WG/8/4.

“– *Annexe II du document PCT/R/WG/8/4*

“61. Il conviendrait également de tenir compte des autres changements d’ordre rédactionnel exposés dans le rapport sur la treizième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (voir le paragraphe 33.f) à i) du document PCT/MIA/13/8).

“62. Une délégation a déclaré reconnaître les raisons pour lesquelles il avait été proposé que les demandes selon les propositions de l’annexe II du document PCT/R/WG/8/4 soient présentées à chacune des administrations chargées de la recherche supplémentaire, tout en considérant que cela faisait ressortir les inconvénients des recherches simultanées car cela supprimerait l’avantage du système du PCT lorsque, en général, les demandes et les taxes afférentes à une action particulière peuvent être prévues par un déposant une seule fois, en un seul point. Présenter des demandes à des administrations différentes supposerait le dépôt d’un plus grand nombre de demandes, des paiements dans plusieurs monnaies et un contrôle de la régularité de ces demandes par chaque administration, avec des temps de réponse différents. Le Bureau international devrait aussi traiter individuellement les demandes de documents émanant d’administrations différentes au lieu de préparer tous les documents en même temps. De ce fait, un certain nombre de délégations ont considéré qu’il pourrait être approprié également que les demandes soient présentées au Bureau international dans les propositions de l’annexe II. Une délégation a proposé que les demandes de recherche simultanée puissent figurer dans la requête et que les demandes de recherche consécutive puissent être présentées au Bureau international, bien qu’il ait été signalé qu’un certain nombre d’offices récepteurs avaient précédemment indiqué ne pas souhaiter traiter les demandes de recherche supplémentaire.

“63. En ce qui concerne la *règle 45bis.8.a)*, deux délégations ont considéré qu’une procédure de réserve en relation avec toute évaluation de l’unité de l’invention par une administration chargée de la recherche internationale supplémentaire constituerait une sauvegarde nécessaire, tandis qu’une autre a considéré qu’elle serait inutile.

“64. En ce qui concerne la *règle 45bis.9.a)*, deux délégations se sont déclarées préoccupées par le fait que le même délai a été proposé pour la réalisation des recherches simultanées et des recherches consécutives. Il a été noté que l’un des principaux avantages des recherches simultanées est que les rapports de recherche supplémentaire pourraient être reçus rapidement, or cette disposition supprimerait cet avantage. Pour permettre aux déposants de bénéficier de cet avantage, une délégation a proposé que le délai d’établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire soit le même que le délai de la règle 42.1 pour l’établissement du rapport de recherche internationale principale.”

6. Les délibérations informelles tenues depuis la huitième session du groupe de travail ont principalement porté sur le délai pour la réalisation de la recherche supplémentaire et sur l’utilisation des résultats de la recherche principale antérieure, en vue de remédier à la divergence d’opinions décrite aux paragraphes 35 à 64 du document PCT/R/WG/8/9 (reproduits au paragraphe 5, ci-dessus).

7. Les propositions ont également été examinées à la quatorzième Réunion des administrations internationales du PCT, au cours de laquelle le Secrétariat a informé les participants des résultats des discussions informelles qu’il avait entreprises. Les délibérations des participants de la réunion concernant ces propositions (voir les paragraphes 42 à 52 du document PCT/MIA/14/8) sont récapitulées dans les paragraphes ci-après :

“Recherches internationales supplémentaires

“42. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/14/7.

“43. Le Secrétariat a informé les participants de la réunion des résultats des nouvelles discussions informelles entreprises avec l’Office européen des brevets et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique en vue de remédier à la divergence d’opinions décrite aux paragraphes 10 et 12 du document PCT/MIA/14/7. Suite à ces discussions, le Secrétariat a proposé d’aborder certaines des questions décrites dans ces paragraphes de la manière suivante :

“i) *délai pour le dépôt d’une demande de recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 12.d) du document PCT/MIA/14/7)* : les déposants devraient avoir la possibilité de déposer une demande de recherche supplémentaire auprès du Bureau international à tout moment après le dépôt d’une demande internationale, mais pas après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité; cette demande ne devrait pas être transmise par le Bureau international à l’administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d’effectuer la recherche supplémentaire avant l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, à moins que le rapport de recherche internationale principale ait été reçu par le Bureau international avant l’expiration de ce délai; par conséquent, la recherche supplémentaire serait toujours une recherche “consécutif”, pour permettre de tenir compte du rapport de recherche internationale principale, sauf dans les cas où ce rapport aurait été établi très tardivement;

“ii) *détermination de l’unité de l’invention* : l’administration chargée de la recherche supplémentaire devrait pouvoir évaluer elle-même l’unité de l’invention; au cas où elle conclurait à l’absence d’unité de l’invention, elle ne devrait être tenue d’effectuer une recherche que sur l’invention “principale”, définie (de même que dans la

procédure actuelle selon le chapitre II) par cette administration ou par le déposant (en cas de doute, l'invention mentionnée en premier dans les revendications serait considérée comme l'invention principale); les déposants devraient avoir la possibilité de demander un réexamen de toute décision de l'administration chargée de la recherche supplémentaire concluant à l'absence d'unité d'invention, qui serait effectué par exemple par l'organe de réexamen interne de cette administration, mais cette décision ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une procédure de réserve à part entière comme dans le cas de la recherche principale;

“iii) *lien entre la recherche internationale supplémentaire et l'examen préliminaire international* : chaque administration chargée de la recherche supplémentaire serait libre de préciser dans son accord avec le Bureau international qu'elle n'effectuera pas de recherche supplémentaire lorsqu'elle aura reçu, à l'égard d'une demande internationale donnée, une demande d'examen préliminaire international; il conviendra d'examiner de manière plus approfondie la question de savoir si le dépôt d'une demande de recherche supplémentaire devrait d'une manière générale être considéré comme signifiant que le déposant renonce à son droit de déposer une demande d'examen préliminaire international auprès de *n'importe quelle* administration chargée de l'examen préliminaire international.

“43. Comme précédemment, aucun consensus ne s'est dégagé entre les administrations quant à l'opportunité d'introduire un système de recherche internationale supplémentaire dans le cadre du PCT.

“44. Deux administrations se sont déclarées opposées à l'idée générale consistant à introduire un système de recherche internationale supplémentaire. L'Office des brevets du Japon a fait observer que les objectifs d'une recherche supplémentaire seraient semblables à ceux d'une recherche sur l'état de la technique nationale effectuée par un office national agissant également en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, et qu'il n'existait aucune différence entre un rapport de recherche internationale et un rapport de recherche nationale concernant tant les fonctions de ces rapports que leur teneur. C'est pourquoi il ne voyait aucune raison valable d'institutionnaliser dans le système du PCT un nouveau type de recherche internationale qui irait au-delà de la recherche nationale. Si une administration chargée de la recherche internationale souhaitait effectuer une recherche internationale dont la portée irait au-delà d'une recherche nationale (par exemple, si elle souhaitait effectuer une recherche sur l'état de la technique dans des documents rédigés dans une langue différente de celle sur laquelle portait sa recherche nationale), elle devrait envisager la possibilité de proposer cette recherche en tant que service supplémentaire et, éventuellement, de sous-traiter cette tâche s'il y a lieu de faire appel à des compétences linguistiques qui n'existent pas au sein de l'administration. Par ailleurs, l'Office des brevets du Japon a estimé qu'un système de recherche supplémentaire dans le cadre duquel plusieurs administrations établiraient un rapport de recherche internationale diluerait la responsabilité individuelle des administrations en la matière et il s'est prononcé en faveur d'un système décentralisé dans lequel les administrations entreraient en concurrence pour offrir des services de meilleure qualité et plus conviviaux. L'office a également fait part de sa préoccupation concernant la discrimination de certaines langues, telles que le japonais, faisant observer que les recherches sur les documents rédigés dans ces langues devraient être effectuées par les administrations qui ont ces

langues comme langues de travail principales, ce qu'il a jugé inacceptable. La déclaration faite par l'Office des brevets du Japon est reproduite intégralement dans l'annexe II [du document PCT/MIA/14/8].

“45. L'Office espagnol des brevets et des marques a indiqué que, à ses yeux, le système de recherche supplémentaire proposé serait contraire à la philosophie du système du PCT et équivaldrait à reconnaître l'insuffisance de la recherche internationale actuelle (principale). L'office a fait part de ses préoccupations quant à la complexité ajoutée au système, à la répétition des travaux et aux effets et conséquences pour les déposants et les offices nationaux de l'éventualité où le rapport de recherche internationale principale et le rapport de recherche supplémentaire contiendraient des citations différentes, voire contradictoires, de l'état de la technique.

“46. IP Australia a fait part de son appui de principe à la notion de rapport unique faisant autorité et a partagé les arguments avancés par les administrations opposées à l'introduction du nouveau système. Cela étant, l'office a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à l'introduction d'un système de recherche supplémentaire, qui pourrait contribuer à remédier aux problèmes linguistiques de la recherche internationale actuelle. En ce qui concerne les modalités des propositions, il s'est félicité des progrès réalisés s'agissant de faire en sorte que le système repose dans toute la mesure possible sur des recherches consécutives, tout en indiquant qu'il appuierait également un délai de 22 mois à compter de la date de priorité pour demander une recherche supplémentaire.

“47. L'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine a indiqué qu'il ne s'opposerait pas au principe consistant à autoriser des recherches supplémentaires pour améliorer la qualité des recherches internationales. Il a toutefois souligné que l'objectif premier de la recherche supplémentaire devrait être de remédier aux insuffisances linguistiques de la recherche internationale principale. Si la recherche supplémentaire allait au-delà de cet objectif premier, les inconvénients du système de recherche supplémentaire, tels que l'accroissement de la complexité du système, la réduction de l'efficacité de la recherche internationale, la répétition des travaux, le gaspillage de ressources et la charge de travail supplémentaire imposée aux administrations et aux déposants, etc., l'emporteraient sur les avantages éventuels. C'est pourquoi l'office était fermement opposé à l'introduction d'un système de recherche supplémentaire simultanée. Par ailleurs, l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine a réaffirmé que l'amélioration de la qualité des recherches internationales passait par l'amélioration de la qualité de la recherche principale et par l'utilisation la plus large possible du mécanisme de recherche internationale existant. Le Bureau international devrait concentrer tous ses efforts sur les mesures permettant d'atteindre cet objectif, telles que l'établissement de normes et de règles plus strictes et plus claires pour la recherche internationale, et encourager toutes les administrations à communiquer plus fréquemment et plus efficacement sur les moyens d'améliorer la qualité de la recherche principale, plutôt que de placer ses espoirs dans un système de recherche supplémentaire. L'office a estimé que, en tout état de cause, le système de recherche supplémentaire proposé ne devrait et ne pourrait être qu'un moyen supplémentaire et ne devrait en aucun cas modifier quant au fond le système de recherche internationale existant.

“48. Huit administrations ont appuyé les propositions relatives à un système de recherche internationale supplémentaire, réaffirmant le ferme attachement des utilisateurs à l'instauration d'un tel système et les objectifs visant à permettre au

déposant de décider en connaissance de cause s'il convient ou non de demander l'ouverture de la phase nationale et à éviter de nouvelles citations inattendues de l'état de la technique au cours de la phase nationale. Si les administrations n'ont pas été en mesure de se prononcer sur les modalités précises des nouvelles propositions, elles ont accueilli avec satisfaction les progrès accomplis vers l'émergence d'un accord, comme indiqué au paragraphe 43 ci-dessus.

“49. Certaines de ces administrations ont souligné que le système n'était censé être utilisé que lorsque le déposant en voyait la nécessité. Il était probable que les déposants ne demanderaient à une administration d'effectuer une recherche supplémentaire que dans les cas où ils auraient la ferme intention de demander l'ouverture de la phase nationale dans le pays de cette administration. Si une administration effectuait au cours de la phase internationale une recherche qui aurait été en tout état de cause effectuée par le même office au cours de la phase nationale, cela ne ferait qu'accélérer les choses. En outre, le fait que cette tâche serait effectuée au cours de la phase internationale pourrait épargner un travail important à d'autres offices désignés au cours de la phase nationale.

“50. L'Office européen des brevets a ajouté qu'il ne considérerait pas que les propositions relatives à un système de recherche supplémentaire restreignent les possibilités d'instaurer une concurrence entre les administrations chargées de la recherche internationale. En outre, la proposition de recherche supplémentaire était sans incidence sur la question de l'externalisation dans le cas où une administration y verrait un bon moyen de remédier aux problèmes linguistiques et fournissait une autre solution pour remédier à un problème actuel réel.

“51. L'Office de la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie a exprimé des préoccupations quant à l'idée selon laquelle il conviendrait de remédier à des lacunes linguistiques apparentes en sous-traitant une partie de la recherche. Si cette solution peut être une possibilité pour certaines administrations, des questions de confidentialité sont en jeu et, dans certains États, l'office peut être le seul organe compétent pour agir en matière de recherches.

“52. Les participants de la réunion ont pris note de l'intention du Secrétariat de publier des propositions de modifications du règlement d'exécution relatives aux recherches internationales supplémentaires sur le forum électronique PCT/MIA en vue de solliciter les commentaires des administrations, et de soumettre ensuite ces propositions, compte tenu de tout commentaire reçu, au Groupe de travail sur la réforme du PCT pour examen à sa neuvième session, prévue en avril 2007.”

8. Des propositions révisées de modifications du règlement d'exécution relatives à un système de recherches internationales supplémentaires, tenant compte des suggestions faites à la huitième session du groupe de travail (voir les paragraphes 35 à 64 du document PCT/R/WG/8/9, reproduits au paragraphe 5 ci-dessus), des résultats des discussions informelles entreprises par le Secrétariat indiqués au paragraphe 7 ci-dessus, des délibérations tenues lors de la quatorzième Réunion des administrations internationales du PCT (voir les paragraphes 42 à 52 du document PCT/MIA/14/8, reproduits au paragraphe 7 ci-dessus) et des observations reçues sur les avant-projets de modifications du règlement d'exécution relatives à des recherches internationales supplémentaires publiés sur le forum électronique PCT/MIA aux fins de commentaires par les administrations (voir le paragraphe 52 du

document PCT/MIA/14/8, reproduit au paragraphe 7 ci-dessus), ont été établies par le Secrétariat en conséquence. Les nouvelles propositions révisées figurent en annexe du présent document.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

9. Les principales caractéristiques du système de recherche supplémentaire proposé sont les suivantes :

a) Les administrations chargées de la recherche internationale seraient libres de proposer ou non un service de recherches supplémentaires et, dans l'affirmative, d'en fixer les conditions, en l'indiquant dans l'accord visé à l'article 16.3) entre le Bureau international et l'administration concernée. Dans cet accord, chaque administration aurait la faculté de déclarer qu'elle limite ses recherches internationales supplémentaires à certains domaines de la technique, en vue par exemple d'exclure des domaines dans lesquels elle ne dispose pas de capacités suffisantes ou lorsqu'elle souhaite se spécialiser dans des domaines de la technique pour lesquels elle dispose de compétences particulières.

b) Dans l'accord, chaque administration chargée de la recherche internationale aurait également la faculté de préciser qu'elle n'effectuera pas de recherches supplémentaires lorsqu'elle aura reçu, en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, une demande d'examen préliminaire international à l'égard de la demande internationale concernée ou, au choix de l'administration, lorsqu'une telle demande aura été reçue par toute autre administration compétente chargée de l'examen préliminaire international. En outre, dans l'accord, en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, chaque administration aurait également la faculté de préciser dans l'accord qu'elle ne procédera pas à l'examen préliminaire international lorsqu'elle aura reçu, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, une demande de recherche supplémentaire à l'égard de la demande internationale concernée ou, au choix de l'administration, lorsque toute autre administration compétente chargée de la recherche internationale aura reçu une demande de recherche supplémentaire.

c) Les déposants auraient la faculté de demander des recherches supplémentaires à la totalité, à une partie ou à aucune des administrations qui proposent ce service, à l'exception de l'administration chargée de la recherche principale.

d) Les demandes de recherche internationale supplémentaire devraient être présentées au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, ce qui souligne la nature "consécutif" et "supplémentaire" du système, étant entendu que, dans la majorité des cas, le rapport de recherche principale établi par l'administration principale est disponible avant l'expiration de ce délai de 19 mois à compter de la date de priorité et, par conséquent, avant le commencement de la recherche supplémentaire effectuée par l'administration chargée de cette recherche.

e) Une taxe de recherche supplémentaire (au profit de l'administration chargée de la recherche supplémentaire) et une taxe de traitement de la recherche supplémentaire (au profit du Bureau international) devraient être acquittées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire par le Bureau international. Les déposants seraient tenus d'acquitter une taxe pour paiement tardif lorsque la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire ne seraient pas acquittées dans ce délai d'un mois.

f) Le Bureau international transmettrait à chaque administration chargée de la recherche supplémentaire une copie de recherche supplémentaire de la demande internationale et tout autre document requis, et notamment une copie du rapport de recherche principale et de l'opinion écrite établis par l'administration principale, lorsque ces documents auront été transmis au Bureau international. La demande assortie de ces documents serait transmise à l'administration chargée de la recherche supplémentaire après l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, à moins que le rapport de recherche internationale principale ait été reçu par le Bureau international avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la recherche supplémentaire serait, dans la vaste majorité des cas, une recherche "consécutif", permettant de tenir compte du rapport de recherche internationale principale, sauf dans les cas où ce rapport aura été établi avec un retard important.

g) La recherche supplémentaire commencerait lorsque l'administration chargée de la recherche supplémentaire aurait en sa possession une copie de chacun des documents suivants : la demande de recherche supplémentaire, la demande internationale et toute traduction requise de celle-ci, ainsi que tout listage des séquences requis sous forme électronique. À son choix, l'administration à laquelle il est demandé d'effectuer la recherche supplémentaire pourrait également décider de ne pas entreprendre la recherche supplémentaire avant la réception du rapport de recherche principale ou l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, ce qui démontre une nouvelle fois de plus la nature "consécutif" et "supplémentaire" du système.

h) La recherche supplémentaire serait effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée (ou d'une traduction de celle-ci), compte dûment tenu du rapport de recherche principale et de l'opinion écrite établis par l'administration principale, s'ils sont transmis à l'administration chargée de la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche supplémentaire. Toute administration chargée de la recherche supplémentaire aurait la faculté d'exclure de cette recherche toute revendication ne faisant pas l'objet du rapport de recherche internationale si ce rapport est à sa disposition avant qu'elle entreprenne la recherche supplémentaire.

i) L'administration chargée d'effectuer la recherche supplémentaire serait libre de procéder à sa propre détermination de l'unité de l'invention. Dans le cas où elle conclurait à l'absence d'unité, elle serait uniquement tenue d'effectuer la recherche sur l'invention "principale" telle qu'indiquée (de même que dans la procédure actuelle selon le chapitre II) par le déposant ou, à défaut, par l'administration (en cas de doute, l'invention mentionnée en premier dans les revendications serait considérée comme l'invention principale aux fins de la recherche supplémentaire). Les déposants auraient la possibilité de demander la révision de toute décision de l'administration chargée de la recherche supplémentaire concluant à l'absence d'unité, mais cette décision ne ferait pas l'objet d'une procédure de réserve au plein sens du terme comme dans le cas de la recherche principale.

j) Chaque administration chargée de la recherche supplémentaire établirait un rapport de recherche internationale supplémentaire. Alors qu'aucune opinion écrite ne serait établie dans le cadre du système de recherche supplémentaire, le rapport de recherche internationale supplémentaire pourrait contenir des explications au sujet des citations des documents jugés pertinents, dans la mesure où de nombreuses citations seraient rédigées dans des langues qui ne sont pas aisément comprises par le déposant et nombre d'offices désignés.

k) Le rapport de recherche internationale supplémentaire aurait la même forme qu'un rapport de recherche internationale ordinaire, à ceci près que l'administration ne serait pas tenue de réexaminer et d'indiquer au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Il est proposé de ne pas limiter les nouvelles citations de documents qui figurent dans le rapport de recherche principale aux cas où ces nouvelles citations seraient nécessaires pour la détermination de l'activité inventive moyennant la mise en parallèle de ce document avec des citations nouvellement découvertes et de laisser à la discrétion de l'examineur le soin d'inclure de nouvelles informations qu'il considère pertinentes eu égard à une citation qui pourrait avoir à ses yeux une plus grande importance que ne le laisserait penser le rapport de recherche internationale principale.

l) Le rapport de recherche supplémentaire serait établi dans la langue de publication de la demande internationale ou dans la langue de toute traduction ayant servi de base pour la recherche, au choix de l'administration. Les rapports de recherche supplémentaire seraient mis à la disposition du public par voie électronique dans les meilleurs délais après leur réception par le Bureau international (pour autant que la demande internationale ait été publiée) de manière que toute personne souhaitant consulter le rapport de recherche principale puisse en avoir connaissance. Par ailleurs, chaque rapport de recherche supplémentaire serait automatiquement communiqué aux offices désignés et aux offices élus chaque fois que le rapport de recherche principale serait demandé par un de ces offices.

m) Des traductions en anglais des rapports de recherche internationale supplémentaire seraient, comme pour le rapport de recherche internationale principale, établies par le Bureau international lorsque le rapport n'aurait pas été rédigé dans cette langue.

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJETS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT²

RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES

TABLE DES MATIÈRES

<u>Règle 45bis Recherches internationales supplémentaires</u>	2
<u>45bis.1 Demande de recherche supplémentaire</u>	2
<u>45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire</u>	5
<u>45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration chargée de la recherche internationale</u>	6
<u>45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire</u>	8
<u>45bis.6 Unité de l'invention</u>	10
<u>45bis.7 Rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	13
<u>45bis.8 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire</u>	14
<u>45bis.9 Administration chargée de la recherche internationale compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire</u>	15
BARÈME DE TAXES	16

²

Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont barrées d'un trait horizontal. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 45bis

Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 Demande de recherche supplémentaire

a) Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, demander qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l'égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l'égard de plusieurs de ces administrations.

b) La demande visée à l'alinéa a) ("demande de recherche supplémentaire") doit être présentée au Bureau international et doit indiquer :

i) le nom et l'adresse du déposant et du mandataire (le cas échéant), le titre de l'invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale;

ii) l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d'effectuer la recherche internationale supplémentaire ("administration indiquée pour la recherche supplémentaire"); et

iii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par cette administration, si toute traduction remise à l'office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire.

[Règle 45bis.1, suite]

- c) La demande de recherche supplémentaire doit, le cas échéant, être accompagnée
- i) lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n'est acceptée par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, d'une traduction de la demande internationale dans une langue qui est acceptée par cette administration et qui est une langue de publication;
 - ii) d'une copie d'un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, si elle est requise, au titre des dispositions de la règle 13ter.1.a) applicables en vertu de la règle 45bis.5.c), par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
- d) La demande de recherche supplémentaire peut contenir une indication de ce que le déposant considérerait comme l'invention principale selon la règle 45bis.6.d) dans le cas où l'administration désignée pour la recherche supplémentaire conclurait ultérieurement à l'absence d'unité de l'invention en vertu de la règle 45bis.6.a).
- e) La demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée, et le Bureau international le déclare,
- i) si elle est reçue après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a); ou
 - ii) si l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d'effectuer la recherche internationale supplémentaire n'a pas déclaré, dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), qu'elle est disposée à effectuer de telles recherches ou si elle n'est pas compétente pour le faire en vertu de la règle 45bis.9.b).

45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire

a) La demande de recherche supplémentaire est soumise au paiement au profit du Bureau international d'une taxe ("taxe de traitement de la recherche supplémentaire") fixée dans le barème de taxes.

b) La taxe de traitement de la recherche supplémentaire doit être payée dans la monnaie dans laquelle la taxe est fixée dans le barème de taxes ou dans toute autre monnaie prescrite par le Bureau international. Le montant dans cette autre monnaie est l'équivalent, en chiffres ronds, établi par le Bureau international, du montant fixé dans le barème de taxes et est publié dans la gazette.

c) La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est due au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

d) Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.d)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.

45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire

a) Chaque administration chargée de la recherche internationale qui effectue des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour la réalisation de cette recherche.

b) La taxe de recherche supplémentaire est perçue par le Bureau international. Les règles 16.1.b) à e) s'appliquent *mutatis mutandis*.

c) En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe de recherche supplémentaire et le montant dû, les dispositions de la règle 45bis.2.c) s'appliquent *mutatis mutandis*.

d) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.d)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.

e) Dans la mesure et dans les conditions prévues dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, après que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.d)i) à iv) lui ont été transmis, la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée.

45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration chargée de la recherche internationale

a) À bref délai après réception d'une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international vérifie si celle-ci remplit les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c) et invite le déposant à rectifier toute irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

b) Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 45bis.2.c) et 45bis.3.c), le Bureau international constate que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire n'ont pas été payées intégralement, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, ainsi que la taxe pour paiement tardif visée à l'alinéa c).

c) Le paiement des taxes en réponse à une invitation visée à l'alinéa b) peut être soumis au versement au Bureau international, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif s'élevant à 50% de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire.

d) Si le déposant ne remet pas la correction requise ou ne paie pas le montant intégral des taxes dues, y compris la taxe pour paiement tardif, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) ou b), respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et le Bureau international le déclare et en informe le déposant.

[Règle 45bis.4, suite]

e) S'il constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c), 45bis.2.c) et 45bis.3.c) ont été remplies, le Bureau international transmet à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à bref délai, mais pas avant la date à laquelle il a reçu le rapport de recherche internationale ou avant l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, une copie de chacun des documents suivants :

i) la demande de recherche supplémentaire;

ii) la demande internationale;

iii) tout listage des séquences remis en vertu de la règle 45bis.1.d)ii); et

iv) toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 45bis.1.c)i) qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;

et, en même temps, ou à bref délai après leur réception ultérieure par le Bureau international :

v) le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;

vi) toute invitation de l'administration chargée de la recherche internationale à payer les taxes additionnelles visées à l'article 17.3)a); et

vii) la décision concernant toute réserve du déposant selon la règle 40.2.c).

45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire

a) L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv); toutefois, l'administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu'à ce qu'elle ait également reçu les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)v) ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.

b) La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou d'une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), [compte dûment tenu du] [en prenant pleinement en considération le] rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu'ils peuvent être consultés par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant le commencement de la recherche.

c) Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l'article 17.2) et les règles 13ter.1, 33 et 39 s'appliquent *mutatis mutandis*.

d) Lorsque le rapport de recherche internationale peut être consulté par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche conformément à l'alinéa a), cette administration peut exclure de la recherche supplémentaire toute revendication qui ne fait pas l'objet du rapport de recherche internationale.

e) La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués à cet effet dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b).

[Règle 45bis.5, suite]

f) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d'une limitation ou d'une condition visée à la règle 45bis.9.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et l'administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.

45bis.6 Unité de l'invention

a) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle notifie son opinion au déposant et

i) précise les raisons de cette opinion;

ii) indique l'invention qu'elle considère comme l'invention principale selon la règle 45bis.6.d), eu dûment égard à toute indication fournie par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d), et en donnant au déposant une possibilité d'indiquer, dans le délai prescrit à l'alinéa c), une invention différente en tant qu'invention principale; et

iii) informe le déposant de la possibilité de demander, dans le délai visé à l'alinéa c), un réexamen de cette opinion.

b) Pour déterminer si la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration tient dûment compte de tout document reçu par elle en vertu de la règle 45bis.4.e)vi) et vii) avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire.

c) Le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa a),

i) indiquer une invention différente en tant qu'invention principale selon la règle 45bis.6.d);

[Règle 45bis.6.c), suite]

ii) demander à l'administration de réexaminer l'opinion visée à l'alinéa a);

l'administration peut soumettre la demande de révision au versement, à son profit, d'une taxe de réexamen dont elle fixe le montant.

d) Sous réserve de tout réexamen visé à l'alinéa e) et à la règle 45bis.5.d),

l'administration établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui se rapportent à l'invention principale indiquée par le déposant ou, à défaut, par l'administration, et mentionne les faits pertinents dans le rapport. En cas de doute quant à l'invention qui constitue l'invention principale aux fins du présent alinéa, l'invention mentionnée en premier dans les revendications est réputée être l'invention principale.

e) Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant demande un réexamen de l'opinion de l'administration et acquitte toute taxe de réexamen requise, l'administration réexamine l'opinion. Si l'administration

i) constate que l'opinion était entièrement justifiée, ou constate que l'opinion était en partie injustifiée mais considère toujours que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle en informe le déposant et procède comme prévu à l'alinéa c);

ii) constate que l'opinion était entièrement injustifiée, elle en informe le déposant, établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur toutes les parties de la demande internationale et rembourse la taxe de réexamen au déposant.

[Règle 45bis.6, suite]

f) Sur demande du déposant, le texte de la demande de réexamen et de la décision qui s'y rapporte est communiqué aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire. Le déposant doit remettre toute traduction de celui-ci avec la traduction de la demande internationale requise en vertu de l'article 22.

45bis.7 Rapport de recherche internationale supplémentaire

a) Dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire ou fait une déclaration en vertu des dispositions de l'article 17.2) et de la règle 39 applicables en vertu de la règle 45bis.5.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi.

b) Aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, les règles 43.1, 43.2, 43.4 à 43.6, 43.8 et 43.10, sous réserve des alinéas c) et d), s'appliquent *mutatis mutandis*. La règle 43.9 s'applique *mutatis mutandis*, à ceci près que les renvois aux règles 43.3, 43.7 et 44.2 qui y figurent sont considérés comme inexistantes. L'article 20.3) et la règle 44.3 s'appliquent *mutatis mutandis*.

c) Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement contenir la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d'autres documents qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale.

d) Le rapport de recherche internationale supplémentaire peut contenir des explications au sujet des citations des documents jugés pertinents.

45bis.8 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'autorité indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant, une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, selon le cas.

b) Sous réserve de l'alinéa c), l'article 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) s'appliquent comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.

c) Un rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'établissement d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'il est reçu par cette administration après qu'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

45bis.9 Administration chargée de la recherche internationale compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire

a) Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu'elle était disposée à le faire dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.

b) L'administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale à l'égard d'une demande internationale en vertu de l'article 16.1) n'est pas compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire à l'égard de cette demande.

c) Les limitations visées à l'alinéa a) peuvent notamment comprendre des limitations relatives à l'objet à l'égard duquel ces recherches seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables à la recherche internationale en vertu de l'article 17.2), ainsi que des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée.

BARÈME DE TAXES

Taxes	Montants
1. Taxe internationale de dépôt : (règle 15.2)	1 400 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31 ^e
2. Taxe de traitement : (règle 57.2)	200 francs suisses
3. Taxe de traitement de la recherche supplémentaire (règle 45bis.2)	200 francs suisses

Réductions

~~4.3.~~ La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée :

- a) sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l'abrégé : 100 francs suisses
- b) sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères : 100 francs suisses
- c) sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères : 200 francs suisses
- d) sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères : 300 francs suisses

~~5.4.~~ La taxe internationale de dépôt (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point ~~43~~) et la taxe de traitement sont réduites de 75% si la demande internationale est déposée par :

- a) un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3 000 dollars des États-Unis, ou
- b) un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui est classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies,

étant entendu que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point ~~54.a~~) ou au point ~~54.b~~).

[Fin de l'annexe et du document]

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
4.14 <i>bis</i> à 4.18 [Sans changement]	4
<u>Règle 12<i>bis</i> Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure; traduction</u>	5
<u>12<i>bis</i>.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]

OMPI



PCT/R/WG/9/6
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)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Neuvième session
Genève, 23 – 27 avril 2007

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 29.1, 48.2.c) ET 90bis.1

Document établi par le Secrétariat

1. L'annexe du présent document contient des propositions de modification des règles 29.1, 48.2.c) et 90bis.1. Des explications figurent dans l'annexe du présent document, dans la partie commentaire qui est associée aux dispositions concernées.

2. *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 PCT¹ :

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 29.1, 48.2.c) ET 90*bis*.1

TABLE DES MATIÈRES

Règle 29 Demandes internationales considérées comme retirées	3
29.1 <i>Constatations de l'office récepteur</i>	3
Règle 48 Publication internationale	5
48.1 [Sans changement]	5
48.2 <i>Contenu</i>	5
48.3 à 48.6 [Sans changement].....	6
Règle 90 <i>bis</i> Retraits	7
90 <i>bis</i> .1 <i>Retrait de la demande internationale</i>	7
90 <i>bis</i> .2 à 90 <i>bis</i> .7 [Sans changement]	8

¹ Les propositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont barrées d'un trait horizontal. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension du texte.

Règle 29**Demandes internationales considérées comme retirées***29.1 Constatations de l'office récepteur*

Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

- i) [Sans changement] il transmet au Bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;
- ii) [Sans changement] il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;
- iii) [Sans changement] il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l'administration chargée de la recherche internationale;
- iv) le Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original;

[Règle 29.1, suite]

v) il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l'office récepteur parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

[COMMENTAIRE : par le passé, il a été constaté dans un grand nombre de cas que des déposants, au lieu de retirer expressément la demande internationale en vertu de la règle 90*bis*.1 avant la publication, se fondaient sur la règle 29.1 pour que la demande internationale soit “considérée comme retirée” par l'office récepteur pour défaut de paiement des taxes requises, sans tenir compte du risque sérieux que la demande internationale soit publiée, bien que considérée comme retirée, si la déclaration de l'office récepteur selon laquelle l'application était considérée comme retirée ne parvenait au Bureau international qu'après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Il est proposé de modifier la règle 29.1, dans l'esprit de la règle 90*bis*.1.c) (applicable en cas de retrait exprès de la demande internationale), afin de souligner ce risque et de rappeler au déposant que la publication internationale ne peut être empêchée avec certitude qu'au moyen d'une déclaration de retrait selon la règle 90*bis*.1 reçue par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.]

29.2 *[Reste supprimée]*

29.3 et 29.4 [Sans changement]

Règle 48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) [Sans changement]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement] une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins, sauf en cas d'application de la règle 8.2.b);

iii) [Sans changement] l'abrégé; si l'abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier;

iv) à viii) [Sans changement]

c) Lorsqu'une déclaration selon l'article 17.2)a) a été faite, la page de couverture

~~le spécifie le mentionne~~ et ~~ne~~ comporte ~~ni dessin ni abrégé~~ toute figure proposée par le déposant selon la règle 3.3.a)iii) et, s'il figure dans la demande internationale, l'abrégé.

[COMMENTAIRE : lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré, selon l'article 17.2)a), qu'aucun rapport de recherche internationale ne serait établi (pour l'une des raisons indiquées dans l'article 17.2)a)i) ou ii)), jusqu'à présent la pratique du Bureau international a consisté, conformément à la règle 48.2.c) actuelle, à ne faire figurer sur la page de couverture de la demande internationale publiée ni dessin ni abrégé. Afin de faciliter l'accès à l'information technique contenue dans la demande internationale publiée, il est proposé de modifier la pratique actuelle et d'inclure toute figure proposée par le déposant selon la règle 3.3.a)iii) ainsi que l'abrégé (s'il figure dans la demande internationale) sur la page de couverture de la demande internationale.]

[Règle 48.2, suite]

d) à k) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 90bis

Retraits

90bis.1 *Retrait de la demande internationale*

a) [Sans changement] Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, ~~au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire.~~

c) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ~~ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international~~ parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

[COMMENTAIRE : par le passé, il a été constaté dans un grand nombre de cas que des déposants, souhaitant (souvent à la "dernière minute") retirer leur demande internationale avant la publication internationale, dans l'intention évidente d'empêcher la publication, se fondaient sur la règle 90bis.1.b) pour adresser une déclaration de retrait de la demande internationale à l'office récepteur (au lieu du Bureau international). Dans cette situation, la publication internationale n'est empêchée que si la déclaration de retrait transmise par l'office récepteur au Bureau international parvient à ce dernier avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (voir la règle 90bis.1.c)). Si elle parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique, la demande internationale est publiée par le Bureau international, bien qu'elle ait été valablement retirée par le déposant. En d'autres termes, en particulier dans les cas de retrait de "dernière minute", les déposants prennent le risque considérable que les retraits adressés à l'office récepteur, bien que valides, n'empêchent pas la publication internationale de la demande en question. Dans ce contexte, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner si la règle 90bis.1 devait être modifiée pour qu'il soit demandé au déposant d'adresser une déclaration de retrait de la demande internationale au Bureau international uniquement et qu'il ne lui soit plus permis de

[Règle 90bis.1, suite]

l'adresser, au choix, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Même si une telle modification n'aurait très probablement pas pour effet de faire parvenir au Bureau international toutes les déclarations de retrait de demande à temps pour empêcher la publication internationale, il pourrait s'ensuivre avec le temps une meilleure prise de conscience du problème parmi les déposants et donc une diminution du nombre des demandes internationales qui seraient publiées bien qu'elles aient été retirées par le déposant.]

90bis.2 à 90bis.7 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]