

C. PCT 1295

Le 8 mars 2011

Madame,
Monsieur,

Qualité de la recherche et de l'examen des demandes internationales

1. La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de l'examen préliminaire international ou d'office désigné ou élu selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle est également envoyée aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et d'États invités à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observateurs, ainsi qu'à certaines organisations invitées à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observatrices.
2. À sa troisième session tenue à Genève du 14 au 18 juin 2010, le Groupe de travail du PCT a approuvé une série de recommandations visant à améliorer le fonctionnement du système du PCT, sur la base d'une étude établie par le Bureau international (document PCT/WG/3/2) et des communications correspondantes de certains États membres (documents PCT/WG/3/5 et PCT/WG/3/13). Il est rendu compte des délibérations du groupe de travail dans le rapport sur cette session (paragraphe 14 à 137 du document PCT/WG/3/14 Rev.). Les recommandations adoptées par le groupe de travail portent sur diverses mesures que devraient prendre le Bureau international, les déposants, les États contractants et les offices nationaux (agissant à la fois en qualité d'administrations nationales et d'administrations internationales) afin d'accroître l'efficacité du système du PCT en ce qui concerne tant le traitement des demandes de brevet que l'appui au transfert de technologie et l'assistance technique en faveur des pays en développement.

3. La présente circulaire vise à assurer le suivi d'un certain nombre de recommandations approuvées par le groupe de travail en ce qui concerne la qualité de la recherche et de l'examen des demandes internationales.
4. L'annexe de la présente circulaire reproduit les recommandations pertinentes approuvées par le groupe de travail et contient des observations sur chaque recommandation et des questions complémentaires.
5. J'invite tous les destinataires de la présente circulaire à formuler des observations sur les questions exposées dans l'annexe de la présente circulaire, et notamment sur les questions spécifiques exposées aux paragraphes 4, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 29, 30 et 32 de l'annexe. Ces observations sont à envoyer pour le 11 avril 2011 à M. Claus Matthes, directeur de la Division du développement fonctionnel du PCT (mél. : claus.matthes@wipo.int; tlcp. : +41-22-338 7150). Ces questions s'adressent aux différents types d'offices concernés mais tous les destinataires de la présente circulaire sont bien entendu invités à faire part de leurs observations.
6. Le Bureau international tiendra compte de toutes les observations reçues dans le délai susmentionné aux fins de la mise au point de propositions à l'intention du Groupe de travail du PCT. Les questions figurant dans la présente circulaire seront aussi examinées à la dix-huitième Réunion des administrations internationales du PCT, qui aura lieu du 15 au 17 mars 2011 à Moscou.
7. D'une manière générale, toutes les réponses à la présente circulaire seront présentées d'une manière anonyme; les réponses individuelles des offices ne seront pas attribuées sans l'autorisation préalable de chaque office ou organisme concerné.
8. Le Bureau international souhaite tout spécialement recevoir les observations et les réponses aux questions figurant dans la présente circulaire d'offices de pays en développement et de pays parmi les moins avancés ainsi que d'offices qui comptent peu d'examineurs ou aucun afin d'être en mesure de traiter et d'assurer le suivi des questions qui concernent le travail de tous les offices.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur général :



Francis Gurry

Pièce jointe : "Suivi des recommandations approuvées en ce qui concerne la qualité de la recherche et l'examen des demandes internationales"

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS APPROUVEES EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE
DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN DES DEMANDES INTERNATIONALES

1. Le texte des encadrés ci-dessous contient les recommandations pertinentes approuvées par le Groupe de travail du PCT à sa troisième session. Les numéros de paragraphes renvoient aux paragraphes du document PCT/WG/3/2 où figurent les recommandations, sauf lorsqu'il est expressément indiqué qu'il s'agit des paragraphes du document PCT/WG/3/14 Rev., pour les observations figurant dans le rapport sur la session qui permettent de préciser le contexte.

Résoudre le problème des retards; améliorer la qualité des brevets délivrés

143. *Recommandations* – En conséquence, les recommandations suivantes concernant les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité sont formulées, afin d'améliorer leur utilité comme outils pour aider les offices nationaux à aborder les questions de qualité et de retards :
 - a) Les offices agissant en qualité d'administrations internationales devraient continuer à prendre des dispositions en vue d'améliorer la qualité et la cohérence tant réelles que perçues des rapports qu'ils établissent conformément aux dispositions courantes du traité, du règlement d'exécution et des directives, afin de s'assurer qu'ils offrent du contenu que les offices désignés et élus *désirent* prendre en compte. Cette question est étudiée plus avant aux paragraphes 158 à 172 ci-dessous.
 - b) Les offices qui fonctionnent en tant qu'offices désignés et élus devraient continuer à examiner le contenu recherché des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité et à faire toute recommandation supplémentaire susceptible de les améliorer, à condition toutefois que ces rapports soient utiles à tous les États contractants et qu'ils ne contiennent pas de commentaires sur la brevetabilité éventuelle d'une invention dans le cadre d'une législation nationale quelconque.
 - c) Le Bureau international et les offices qui agissent en tant qu'administrations internationales devraient examiner dans le détail les propositions de modifications de ce que devraient contenir les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité et en faire rapport lors de la prochaine session du groupe de travail, y compris toute recommandation qui pourrait paraître appropriée, par exemple en faveur de modifications au règlement d'exécution ou aux instructions administratives du PCT (les formulaires compris).
 - d) Cet exercice ne devrait en aucune façon avoir une incidence sur le droit des offices désignés et élus à utiliser les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité comme bon leur semble, conformément à leur législation et à leur politique nationales.

2. Une seule suggestion spécifique a été faite au sein du groupe de travail à propos du contenu des rapports internationaux (voir le paragraphe 89 du document PCT/WG/3/14 Rev.) : "... un représentant des utilisateurs a fait observer qu'il serait utile de prévoir systématiquement une évaluation de la clarté et du fondement des revendications dans la description, qui constituent actuellement des parties facultatives du rapport".

3. D'une manière plus générale, plusieurs délégations ont estimé que le système devait permettre de s'assurer du caractère suffisant de la divulgation du point de vue de la promotion du transfert de technologie (voir les paragraphes 31, 42, 72 et 123 du document PCT/WG/3/14 Rev.), ce qui impliquerait la nécessité, pour les administrations internationales, d'aborder effectivement cette question dans leurs rapports si celle-ci devait être traitée durant la phase internationale. Toutefois, il a été observé que le caractère suffisant de la divulgation constituait une question de fond. Par conséquent, même si une norme homogène concernant la manière de traiter cette question était approuvée, il appartiendrait aux offices désignés et élus de déterminer les mesures à prendre pour vérifier le respect de ces critères conformément à leurs législations nationales respectives (comme c'est le cas actuellement pour la nouveauté et l'activité inventive). Cette question doit faire l'objet d'une étude, recommandée par le groupe de travail dans les termes suivants (paragraphe de recommandation supplémentaire 211 *bis*, reproduit dans le paragraphe 129 du document PCT/WG/3/14 Rev.) :

"211 *bis*. Il est recommandé que le Bureau international réalise une étude complémentaire pour examiner et déterminer dans quelle mesure le système du PCT atteint ses objectifs en matière de diffusion de l'information technique, de facilitation de l'accès à la technologie et d'organisation de l'assistance technique en faveur des pays en développement.

"Cette étude devrait également contenir des propositions de recommandations et des suggestions sur les moyens d'améliorer la réalisation de ces objectifs, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant de la divulgation, pour examen par les États contractants lors de la quatrième session du Groupe de travail du PCT, étant entendu que certaines mesures à prendre devront probablement être examinées dans d'autres instances de l'OMPI.

"À cet égard, les changements qui s'imposent devraient être apportés au formulaire proposé pour les observations par les tiers (page 2 de l'annexe 2 du document PCT/WG/3/6), notamment en ce qui concerne "le caractère suffisant de la divulgation", pour examen lors de la prochaine session."

4. *Les offices désignés ou élus et les autres destinataires de la présente circulaire sont invités à formuler des propositions détaillées sur d'éventuels changements à apporter au contenu exigé ou autorisé des rapports internationaux, ce qui pourrait faciliter le traitement des demandes internationales dans la phase nationale devant leur office.*
5. *Les administrations internationales sont invitées à formuler des observations sur l'utilisation accrue de la possibilité de formuler, ou de rendre obligatoires, des observations sur la clarté des revendications, de la description ou des dessins ou sur la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description (règle 66.2.a)v).*

146. *Recommandation* – Pour ce qui concerne d'autres rapports, il est recommandé que les offices désignés et élus qui mènent des recherches et procèdent à des examens dans la phase nationale consultent le Bureau international sur la façon de rendre leurs rapports nationaux disponibles à d'autres offices désignés et élus, soit en communiquant les rapports nationaux pour qu'ils soient inclus dans Patentscope[®], ou alors en fournissant des notifications à l'effet que les rapports sont disponibles d'une façon rendant possible l'ajout d'un lien dans Patentscope[®] vers un système d'inspection de dossiers national. Cette initiative aurait à être coordonnée avec d'autres activités visant au partage des rapports de recherche nationale entre offices nationaux (comme celles décrites aux paragraphes 45 à 47 du document SCP/14/3) afin de minimiser le travail que devront fournir les offices pour mettre des rapports à disposition et de s'assurer qu'ils deviennent disponibles aux autres offices aussi facilement et efficacement que possible.

147. Le Bureau international devrait s'assurer que de tels rapports deviennent disponibles à travers Patentscope[®], d'une façon qui permette aux offices nationaux d'y accéder efficacement, tant en consultant les pages web de manière conventionnelle qu'en utilisant des processus automatisés pour extraire tous les rapports pertinents. Idéalement, les citations devraient être rendues disponibles dans un format déchiffrable par machine, afin que des liens directs puissent être fournis au moins vers les documents de brevets cités qui sont facilement disponibles.

6. Les délibérations du groupe de travail sur cette recommandation sont consignées comme suit au paragraphe 90 du document PCT/WG/3/14 Rev.:

“En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 146, plusieurs délégations de pays industrialisés et de pays en développement ont souligné combien il importait d'avoir accès aux rapports établis par d'autres offices nationaux. Il conviendrait de s'assurer que ces documents sont accessibles dans les meilleurs délais après leur établissement afin de maximiser leur utilité dans d'autres États contractants. Il conviendrait également de coordonner les travaux avec les autres projets de nature similaire qui étaient en cours ou en prévision. Une délégation a indiqué que l'option évoquée au paragraphe 148 consistant à se procurer les rapports directement auprès des différents offices ou à les demander par l'intermédiaire du déposant devrait aussi rester ouverte. Il a également été suggéré d'étendre le système aux résultats des procédures d'opposition et aux rapports de recherche et d'examen.”

7. À court terme, notamment en ce qui concerne le PCT, le Bureau international a l'intention de mettre à disposition tous rapports de recherche ou d'examen nationaux ou les résultats de toute procédure d'opposition que les offices désignés ou élus envoient en ce qui concerne la phase nationale du traitement d'une demande internationale. Le service de recherche PATENTSCOPE[®] contient aussi des liens vers les systèmes de consultation publique des dossiers lorsqu'ils existent et lorsque l'ouverture de la phase nationale est notifiée au Bureau international. Dans ce cas, la mise à disposition pourrait aussi être effectuée moyennant l'établissement d'un lien vers l'exemplaire figurant dans un système de consultation des dossiers sur la base d'une simple notification d'établissement d'un nouveau rapport. Ces arrangements pourraient aussi permettre d'accéder à d'autres documents permettant de mieux comprendre les rapports, tels que des copies des modifications proposées.

8. *Les offices sont invités à faire rapport sur l'état d'avancement ou les plans d'établissement de leurs propres systèmes nationaux de consultation des dossiers susceptibles de faciliter la mise à disposition des rapports de recherche et d'examen et des documents connexes établis dans la phase nationale, tels que les résultats des procédures d'opposition concernant le traitement d'une demande internationale dans la phase nationale.*
9. À plus long terme, et indépendamment du PCT, le Bureau international, sur demande distincte des États membres, est en train de mettre au point un système connu sous le nom de CASE (Centralized Access to Search and Examination – Accès centralisé à la recherche et à l'examen). Ce système permettra aux offices de partager les uns avec les autres des documents depuis leurs dossiers de demande. Dans un premier temps, il portera sur les rapports de recherche, les stratégies de recherche et les rapports d'examen pour les demandes nationales. Les prototypes initiaux sont mis au point en collaboration avec un certain nombre de groupes d'offices nationaux qui souhaitent renforcer leur collaboration. Une fois que les concepts fondamentaux, dont différents modèles pour le partage de l'information, auront été testés avec une série d'offices de différentes tailles, le Bureau international établira une proposition sur la façon de tirer parti de ce système dans le cadre du PCT. Dans l'intervalle, toutes les observations générales sur les fonctions qu'un tel système devrait comprendre aux fins du PCT sont les bienvenues.
10. *Les offices sont invités à formuler des observations sur les fonctions qui, selon eux, sont importantes dans un système de partage des informations contenues dans les dossiers dans le contexte des phases internationale et nationale du traitement des demandes internationales selon le PCT.*
149. *Recommandation* – Le Bureau international devrait rendre disponible un système permettant aux tiers de soumettre des observations sur des demandes internationales publiées, y compris des références aux divulgations qui à leur sens signifient que l'invention revendiquée pourrait ne pas être nouvelle ou inventive. Il devrait être laissé aux offices désignés le soin de décider jusqu'à quel point ils devraient examiner les divulgations citées à travers un tel système (le Bureau international a l'intention d'émettre un document détaillé portant sur cette question).
11. La présente recommandation a fait l'objet de propositions plus détaillées dans la circulaire C. PCT 1288. Les observations sur ce sujet devraient, de préférence, être formulées en réponse à cette circulaire d'ici au 31 mars 2011.

Résoudre le problème des délais de la phase internationale

154. *Recommandations* – Les recommandations suivantes sont faites dans le but de s'assurer que les rapports de recherche internationale et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité soient délivrés conformément aux délais fixés dans le traité. Pour les raisons indiquées au paragraphe ci-dessus, ces recommandations sont exprimées en termes très généraux :
- a) Les offices récepteurs devraient s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de personnel, d'installations et capacités de formation pour recevoir et vérifier des demandes internationales et, lorsqu'il est nécessaire, envoyer des invitations pour des corrections, à effectuer rapidement dès leur réception. Ils devraient aussi s'assurer que les procédures, telles que celles concernant la perception de taxes, soient faciles à utiliser pour les déposants et permettent à l'office concerné d'effectuer les vérifications nécessaires rapidement et avec précision.
 - b) Le Bureau international et les offices récepteurs devraient s'assurer que les déposants ont accès à des informations précises et à jour sur les obligations de dépôt des demandes internationales, et particulièrement les taxes, afin que le nombre d'irrégularités devant être corrigés avant que la demande internationale ne soit envoyée à l'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international soit minimisé.
 - c) Le Bureau international devrait examiner les directives à l'intention des offices récepteurs du PCT pour s'assurer qu'elles sont à jour et faciles à suivre. Le Bureau international devrait aussi, en collaboration avec les offices nationaux si nécessaire et dépendant de la disponibilité des ressources, s'efforcer de rendre les directives disponibles dans autant de langues de publication que possible (actuellement, ils sont disponibles en anglais, en français, en japonais, en portugais, en russe et en espagnol).
 - d) Les administrations internationales devraient s'assurer qu'elles ont suffisamment de ressources pour mener le nombre attendu de recherches internationales et d'examens préliminaires internationaux en sus de leurs travaux nationaux et que, dans les cas où les retards s'accumulent effectivement, la priorité appropriée soit accordée au travail international, en vue de s'assurer que les résultats soient disponibles aux offices désignés et élus au cours de la phase nationale et, autant que possible, aux tiers au moment de la publication internationale.

12. La circulaire C. PCT 1287 invitait à donner des informations sur le suivi de cette recommandation. En outre, les administrations internationales sont invitées à faire rapport sur leurs procédures visées au point d), conformément à l'approche commune quant à leur qualité exposée dans le chapitre 21 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. Si des observations supplémentaires sur ces questions restent les bienvenues, le Bureau international espère que les réponses déjà reçues seront suffisantes pour déterminer si des mesures supplémentaires au niveau international seraient utiles.

165. Les *recommandations* suivantes visant à aborder les considérations relatives à la qualité *réelle* des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité sont donc formulées :
- a) Les administrations internationales devraient continuer à développer leurs systèmes internes de gestion de la qualité conformément au cadre de qualité présenté dans le chapitre 21 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, afin que leurs processus internes, y compris ceux de l'assurance qualité, promeuvent l'établissement de rapports de recherche internationale et de rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité de qualité élevée. Le travail devrait prendre en compte l'objectif d'une élaboration de métriques de qualité utiles et transparents pour mesurer l'utilité des rapports internationaux dans l'assistance à l'évaluation de la brevetabilité par des offices désignés.
 - b) Les administrations internationales devraient poursuivre leurs efforts pour trouver des façons de rechercher efficacement de la documentation disponible dans des langues qui ne sont pas les langues officielles de leur office. Cette démarche devrait mettre en œuvre tant des moyens techniques que des essais de modalités en fonction desquels, dans des offices donnés, les examinateurs possédant des compétences complémentaires travaillent de concert pour établir des rapports.
 - c) Les offices dont les collections nationales de brevets ne sont pas facilement disponibles sous forme électronique devraient considérer la possibilité de les numériser (avec l'assistance du Bureau international, s'ils le souhaitent) et les rendre disponibles aux administrations internationales et à d'autres offices à des fins de recherche.
 - d) Le Bureau international devrait assurer la coordination du développement d'un système centralisé qui permettrait à des offices désignés de communiquer leurs réactions aux administrations internationales.
13. Les points a) et b) font l'objet de travaux en cours au sein des différentes administrations internationales, de la Réunion des administrations internationales du PCT (voir notamment le document PCT/MIA/18/2) et de son sous-groupe chargé de la qualité.
14. *Les offices sont invités à formuler des observations sur les questions qu'ils jugent nécessaire de prendre en considération dans l'élaboration des systèmes de gestion de la qualité pour les administrations internationales.*
15. Le Bureau international a aidé un certain nombre d'offices à numériser leurs collections nationales de documents de brevet et est disposé à en aider d'autres. L'un des objectifs de la proposition figurant dans le document PCT/MIA/18/11, relative à la documentation minimale du PCT, consiste à encourager les offices nationaux à mettre ces informations à disposition.
16. *Les offices sont invités à formuler des observations sur la question de savoir si des activités supplémentaires devraient être entreprises pour encourager ou aider les offices nationaux à mettre leurs documents de brevet à disposition sous forme électronique.*

17. Le point d) fait l'objet d'une proposition dans le document PCT/MIA/18/6. À la suite des délibérations de la dix-huitième Réunion des administrations internationales, il est probable que d'autres consultations spécifiques seront menées auprès des offices désignés ou élus.

Aborder la question de la qualité de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

170. Les *recommandations* suivantes sont formulées principalement pour tenter d'améliorer la qualité des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité, tels qu'ils sont *perçus* par les offices désignés, mais elles devraient aussi améliorer la qualité même des rapports :
- a) Les offices qui agissent en tant qu'administrations internationales devraient reconnaître la qualité de leur propre travail et non pas mener *systématiquement* plus qu'une recherche complémentaire lorsqu'une demande internationale pour laquelle ils ont agi comme administration internationale entre dans sa phase nationale. La chose ne devrait évidemment pas empêcher les examinateurs de mener toute recherche nécessaire pour s'assurer de la bonne qualité d'un brevet délivré *dans les cas individuels* où l'on peut constater que l'étendue de la recherche internationale était incomplète, ou où il y a d'autres besoins de recherche supplémentaire, comme parce que la portée des revendications a évolué de façon importante, ou parce que certaines inventions n'ont pas donné lieu à une recherche à cause d'une absence de l'unité de l'invention.
 - b) Les administrations internationales devraient veiller à rendre disponibles plus d'informations relatives aux stratégies de recherche afin que les examinateurs dans les offices désignés puissent jauger plus facilement la portée de la recherche internationale qui a été menée.
 - c) Les administrations internationales devraient s'efforcer de citer des documents d'un vaste éventail de sources, lorsque la chose est possible sans que la qualité de la recherche n'en souffre.
 - d) Les administrations internationales devraient encourager leurs examinateurs à donner des explications adéquates sur la pertinence des documents cités, particulièrement dans les cas où l'examineur estime qu'il y a un manque d'activité inventive, ou que les documents pris dans leur ensemble démontrent toutes les caractéristiques des revendications mais que l'examineur considère néanmoins que la combinaison est inventive sur la base de ces divulgations (vu qu'un examinateur d'une autre juridiction pourrait arriver à une conclusion différente, ou alors qu'il serait nécessaire de se livrer à une analyse majeure pour arriver à la même conclusion).

18. Le point a) est reconnu comme un objectif souhaitable par la totalité des administrations internationales, bien que toutes ne soient pas encore en mesure de l'atteindre. La présente recommandation semble désormais exiger uniquement une évaluation de l'état de sa mise en œuvre dans les années à venir.
19. Certains aspects du point b) seront examinés à la dix-huitième Réunion des administrations internationales dans le cadre du document PCT/MIA/18/9.

20. *Les offices sont invités à formuler des observations quant au niveau et au format de l'information sur les stratégies de recherche qui seraient utiles pour faciliter l'évaluation de la portée d'une recherche effectuée par un autre office, compte tenu du fait qu'elle aura fréquemment été menée dans des langues et des bases de données différentes de celles qui sont utilisées par l'office évaluant la recherche.*
21. Le point c) vise à traiter l'impression selon laquelle la portée d'une recherche pourrait avoir été trop limitée lorsque tous les documents cités proviennent d'une source unique, notamment lorsque cette source est une collection de documents de brevet établie par l'office qui a mené la recherche. Dans la plupart des cas, cette situation découle simplement du fait qu'il existe souvent de nombreuses divulgations d'une utilité égale pour prouver ce qui était connu avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande internationale et qu'il est plus efficace pour l'examineur de citer des divulgations figurant dans des documents établis dans un format auquel il est habitué. Néanmoins, il serait utile que les examinateurs soient conscients du problème et qu'ils citent des documents provenant d'un large éventail de sources lorsque cela ne demande pas d'effort supplémentaire pour des résultats de qualité équivalente. Il ne s'agit pas ici de suggérer que les examinateurs devraient citer des antériorités supplémentaires moins pertinentes uniquement pour donner une impression de diversité, le résultat étant un travail supplémentaire sans intérêt, aussi bien pour eux-mêmes que pour ceux qui lisent les rapports.
22. *Les administrations internationales sont invitées à formuler des observations sur la question de savoir s'il serait pratique d'augmenter la diversité des sources de documents cités sans accroître le travail de recherche ni diminuer la qualité de la recherche.*
23. Le Bureau international considère que le point d) est lié au point a) : il sera plus important pour les administrations internationales qu'il soit rendu compte clairement de la question de l'activité inventive lorsque l'office agissant en qualité d'administration internationale espère tirer avantage du traitement durant la phase internationale pour réduire le travail nécessaire dans la phase nationale, soit en fondant étroitement son examen national sur l'opinion écrite internationale, soit en espérant que le déposant aura modifié la demande pour surmonter toute objection relative à l'absence d'activité inventive avant le début de l'examen dans la phase nationale.
24. *Les administrations internationales sont invitées à formuler des observations sur le sentiment qu'il y a souvent des explications insuffisantes sur la pertinence des documents cités et sur ce qui pourrait être fait pour améliorer cet état de choses.*

Offrir des incitations aux déposants pour qu'ils utilisent le système avec "efficacité"

176. En conséquence, les *recommandations* suivantes sont formulées en vue de l'amélioration de la qualité des demandes internationales au cours de la phase internationale :

- a) Le Bureau international et les offices nationaux devraient recommander aux déposants de préparer leurs demandes en avance et qu'ils mènent leur propre recherche sur l'état de la technique avant de rédiger leurs revendications.
- b) Les administrations internationales devraient donner aux déposants de bonnes occasions de dialoguer avec l'examineur au cours de l'examen préliminaire international, avec la possibilité de soumettre au moins une opinion écrite avant l'établissement d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité "négatif".
- c) Les États contractants devraient considérer la possibilité d'offrir des mesures d'incitation qui seraient introduites au niveau international ou au niveau national en vue d'encourager les déposants à déposer des demandes de meilleure qualité et à procéder à des corrections d'irrégularités au cours de la phase internationale.

25. *En ce qui concerne le point a), les offices sont invités à formuler des observations sur les mesures qu'ils ont prises pour sensibiliser les déposants à l'importance de la recherche préparatoire ainsi que du respect des délais et de la qualité des actes en rapport avec la rédaction et le dépôt des demandes de brevet. Les offices sont aussi invités à formuler des observations sur la question de savoir s'il est nécessaire que le Bureau international, les offices nationaux ou les États membres, collectivement, prennent d'autres mesures dans ce domaine.*

26. Les questions sous-tendant le point b) ont été examinées plusieurs fois par la Réunion des administrations internationales, plus récemment à la dix-septième réunion, ainsi qu'il est consigné aux paragraphes 51 et 52 du document PCT/MIA/17/12 :

"51. Plusieurs administrations ont appuyé l'idée d'offrir une possibilité raisonnable de dialogue dans le cadre des procédures prévues au chapitre II en garantissant au moins une (nouvelle) opinion écrite et la possibilité d'y répondre avant l'établissement d'un rapport préliminaire international négatif sur la brevetabilité. Certaines de ces administrations ont suggéré de modifier le règlement d'exécution en conséquence alors que d'autres ont estimé que cette possibilité devrait être laissée à la discrétion de l'administration concernée, étant entendu que, lorsque le déposant avait répondu correctement à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, elles établissaient, en règle générale, une seconde opinion écrite et donnaient une possibilité supplémentaire d'y répondre. Certaines administrations ont relevé qu'elles établissaient déjà une opinion écrite, que le déposant ait répondu ou non à l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale.

"52. D'autres administrations ont déclaré que les efforts d'amélioration de l'ensemble du système devraient être axés sur les procédures prévues au chapitre I, notamment en vue d'améliorer la qualité des rapports de recherche internationale, afin de ne pas perdre les avantages procurés par l'introduction, il y a quelques années, dans le système du PCT, de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, qui tenait aussi lieu de première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international."

27. Le Bureau international souscrit à l'avis selon lequel il convient de se concentrer sur les procédures visées au chapitre I pour s'assurer que le travail effectué durant la phase internationale est utile aux États contractants en leur permettant de limiter le risque de délivrer des brevets non valables. Sans une recherche internationale de qualité, toute mesure relevant du chapitre II est vaine et les résultats ne seront d'aucune utilité aux offices désignés ou élus. En outre, il est reconnu que l'examen préliminaire international visé au chapitre II est aujourd'hui demandé uniquement pour environ 10% des demandes internationales.
28. Toutefois, s'il est toujours souhaitable et possible de procéder à des améliorations, les recherches sont en général de bonne qualité. En outre, la plupart des États contractants ne cherchaient pas à faire en sorte que la modification du délai prescrit à l'article 22 empêche les déposants de recourir aux dispositions du chapitre II; l'intention était plutôt d'éviter que les déposants utilisent cette voie uniquement pour "gagner du temps", sans réelle intention de rectifier les irrégularités dans les demandes internationales avant l'ouverture de la phase nationale. Depuis que le délai visé à l'article 22 a été modifié, les déposants ne consentent en général à présenter une demande d'examen préliminaire international que lorsqu'ils souhaitent réellement remédier aux irrégularités détectées par l'examineur au stade de la recherche internationale afin que la demande internationale puisse entrer dans la phase nationale sans irrégularités connues et qu'elle ait de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet, sauf dans les pays où les aspects pertinents du droit matériel des brevets sont sensiblement différents. Cela réduit les coûts et les risques à la fois pour les déposants et les offices et peut se révéler particulièrement avantageux dans les pays qui proposent un système d'examen accéléré ou d'autres avantages découlant de rapports PCT positifs, tels que les procédures relevant du Patent Prosecution Highway (PPH). Dans la plupart des cas, les offices de la phase nationale comprendront celui qui a agi en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international. Par conséquent, un dialogue entre l'examineur et le déposant ne devrait pas entraîner globalement d'effort supplémentaire (seulement un changement de chronologie) et comporterait de nombreux avantages à la fois pour le déposant et pour les autres Parties contractantes lorsque la demande entrera dans la phase nationale.
29. *Les administrations internationales sont invitées à formuler des observations supplémentaires sur la mesure dans laquelle les déposants devraient se voir offrir une possibilité de dialogue lorsqu'ils ont effectué des modifications ou formulé des observations selon le chapitre II en réponse à une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.*
30. *En ce qui concerne le point c), les offices sont invités à formuler des observations sur toute mesure d'incitation spécifique qui, selon eux, pourrait encourager le dépôt de demandes de grande qualité et la correction rapide des irrégularités.*

Améliorer l'accès à des systèmes de recherche efficaces

- | |
|---|
| <p>185. Il est <i>recommandé</i> que le Bureau international et les États contractants continuent de chercher des façons pratiques et abordables que les offices nationaux pourront utiliser pour développer leurs capacités de recherche en ligne.</p> |
|---|

31. Le Bureau international continue de développer la portée et les fonctions du système de recherche PATENTSCOPE[®]. Il s'efforce aussi de trouver un moyen de faciliter l'accès des pays les moins développés et des pays en développement aux bases de données de brevets commerciales par l'intermédiaire du programme relatif à l'accès et à l'information spécialisée en matière de brevets (ASPI) et aux revues scientifiques et techniques par l'intermédiaire du programme d'accès à la recherche pour le développement et l'innovation (aRD_i).

32. *Les offices sont invités à formuler des observations sur toutes mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour aider les offices nationaux à accéder à des capacités de recherche en ligne.*

[Fin de l'annexe et de la circulaire]