

C. PCT 1338

Le 2 mai 2012

Madame,
Monsieur,

Propositions de modification des Instructions administratives du PCT et des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT relatives à l'introduction d'un système d'observations par les tiers

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou en sa qualité d'office désigné ou élu selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), aux fins de la consultation selon la règle 89.2.b) du Règlement d'exécution du PCT, sur les propositions de modification des Instructions administratives du PCT (les instructions administratives) et des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (les directives). Elle est adressée également à certaines organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT.

Ces propositions de modification portent sur l'introduction d'un système d'observations par les tiers dans le cadre du PCT, lequel est en cours d'élaboration conformément au cadre adopté par le groupe de travail du PCT à sa quatrième session (document PCT/WG/4/7 et paragraphes 122 à 142 du document PCT/WG/4/17).

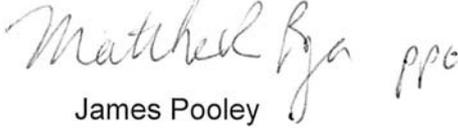
La proposition d'une nouvelle huitième partie des instructions administratives ainsi que les explications y relatives, sous la forme de commentaires, figurent à l'annexe I de la présente circulaire. Les propositions de modification des directives figurent à l'annexe II. À titre provisoire, il est prévu de faire entrer ces modifications en vigueur le 1^{er} juillet 2012, en même temps que les propositions de modification qui ont fait l'objet d'une consultation dans la circulaire C. PCT 1327.

/...

Commentaires sur les propositions de modification des instructions administratives et des directives

Vous êtes invités à faire part de vos commentaires, le cas échéant, au Bureau international le 31 mai 2012 au plus tard, de préférence par courriel adressé à : *pct.legal@wipo.int*.

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


James Pooley
Vice-directeur général

Pièces jointes: Annexe I – Proposition d'une nouvelle huitième partie des Instructions administratives du PCT

Annexe II – Propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT

HUITIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX OBSERVATIONS PAR LES TIERS

Instruction 801
Système d'observations par les tiers

a) Le Bureau international met à la disposition des tiers un système électronique leur permettant de faire part d'observations ayant trait à l'état de la technique qu'ils jugent pertinentes pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive de l'invention revendiquée dans la demande internationale (« système d'observations par les tiers »).

b) Le système d'observations par les tiers:

i) doit garantir à un tiers la faculté de demeurer anonyme;

ii) doit permettre que les observations comportent une explication concise de la pertinence de chaque document sur l'état de la technique cité dans l'observation, ainsi qu'une copie de ce document sur l'état de la technique;

iii) peut limiter le nombre de documents sur l'état de la technique qui peuvent être cités dans une observation; et

[COMMENTAIRE : Le nombre maximal de documents sur l'état de la technique serait initialement de 10. Il est proposé de laisser le nombre exact à la discrétion du Bureau international, avec la possibilité de le modifier si nécessaire en fonction de l'expérience acquise avec le système.]

iv) peut limiter le nombre d'observations susceptibles d'être présentées en rapport avec une demande internationale, par tiers et au total.

[COMMENTAIRE : Le nombre maximal d'observations serait initialement de 10. Il est proposé de laisser le nombre exact à la discrétion du Bureau international, avec la possibilité de le modifier si nécessaire en fonction de l'expérience acquise avec le système.]

c) Le Bureau international doit mettre en œuvre des mesures techniques en vue de prévenir l'utilisation frauduleuse du système d'observations par les tiers.

[COMMENTAIRE : Les premières mesures consisteraient à exiger une connexion avec un compte OMPI validé, lequel renferme lui-même certaines mesures destinées à lutter contre une utilisation frauduleuse par des systèmes automatiques, et à interdire les comptes ayant déjà été utilisés pour présenter des observations qui ont constitué une utilisation frauduleuse manifeste du système. En outre, toutes les observations présumées feraient l'objet d'une vérification par le Bureau international avant d'être considérées comme des observations. D'autres mesures seront éventuellement mises en place en fonction des modalités d'utilisation du système dans la pratique.]

d) Le Bureau international peut, s'il estime nécessaire de le faire, suspendre temporairement ou indéfiniment l'utilisation du système d'observations par les tiers.

Instruction 802
Dépôt d'une observation par un tiers

a) Une observation formulée par un tiers en rapport avec une demande internationale doit:

- i) être présentée au Bureau international au moyen du système d'observations par les tiers conformément à l'instruction 801;
- ii) être présentée entre la date de la publication internationale et un délai de 28 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale indiquée;
- iii) être rédigée dans une langue de publication, à l'exception des copies des documents fournis sur l'état de la technique, lesquels peuvent être rédigés dans n'importe quelle langue;
- iv) se rapporter à la demande internationale indiquée;
- v) faire référence à l'état de la technique;
- vi) être exempte de virus ou d'autres formes d'éléments malveillants;
- vii) être dépourvue de commentaires ou d'autres éléments non afférents à la question de la nouveauté ou de l'activité inventive de l'invention revendiquée dans la demande internationale; et
- viii) être dépourvue de commentaires ou d'autres éléments constituant une utilisation frauduleuse du système d'observations par les tiers.

[COMMENTAIRE : Le Bureau international ne porterait aucun jugement de fond sur la qualité des observations. Les mesures précitées visent uniquement à permettre l'élimination d'observations qui sont manifestement offensantes ou qui ont été à l'évidence affectées au mauvais dossier. Le système comporterait également des mesures techniques pour réduire le risque d'affecter des observations au mauvais dossier, consistant notamment à mentionner des informations bibliographiques et à demander au tiers de communiquer la date de dépôt en sus du numéro de publication, sauf si lesdites observations proviennent d'une source indiquant automatiquement ces données, telle qu'un lien dans PATENTSCOPE.]

b) Toute observation présumée émanant d'un tiers, et qui, de l'avis du Bureau international, semble ne pas être en conformité avec l'alinéa a), ne sera pas considérée comme une observation par un tiers. Le Bureau international informera le tiers en conséquence, sauf si l'observation présumée s'avère être une tentative manifeste d'utilisation frauduleuse du système. L'observation présumée ne sera pas accessible au public et ne sera pas communiquée au déposant, à toute administration internationale ou à tout office désigné.

Instruction 803
Mise à disposition d'une observation et des informations connexes

a) Toute observation présentée par un tiers sera accessible au public, à l'exception des copies des documents sur l'état de la technique téléchargées au moyen du système, lesquelles seront mises à la disposition exclusive du déposant, des administrations internationales compétentes et des offices désignés.

[COMMENTAIRE : Il est inutile de prévoir une quelconque restriction particulière quant au texte susmentionné puisque le système pourra uniquement être utilisé pour des demandes internationales qui ont été publiées.]

b) Lorsque le tiers demande au Bureau international de demeurer anonyme conformément à l'instruction 801.b), le Bureau international ne doit révéler aucune information concernant le tiers au public, au déposant, à toute administration internationale ou à tout office désigné.

Instruction 804
Notification de réception d'une observation au déposant
et commentaires de ce dernier en réponse à une observation

a) Le Bureau international doit aviser le déposant de la réception de la première observation par un tiers en rapport avec une demande internationale. Si d'autres observations sont reçues, le Bureau international doit en aviser le déposant à bref délai après l'expiration d'un délai de 28 mois à compter de la date de priorité.

[COMMENTAIRE : Le système ePCT offrira aux déposants la possibilité d'être immédiatement avisés d'une deuxième observation et des observations ultérieures, mais il ne semble pas approprié de les aviser immédiatement dans tous les cas, puisque cela risquerait d'entraîner pour eux des frais importants, dès lors qu'ils pourraient vouloir répondre à toutes les observations simultanément après l'expiration d'un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, le cas échéant.]

b) Le déposant peut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, formuler des commentaires pour répondre à toute observation par un tiers qu'il a reçue. Ces commentaires doivent être présentés en français, en anglais ou dans la langue de publication de la demande internationale, au choix du déposant.

[COMMENTAIRE: Comme dans le cas de la réponse officielle aux opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale, il est proposé que cette réponse ne soit pas normalement traduite par le Bureau international. Il sera néanmoins loisible à tout office désigné qui n'a pas été en mesure de comprendre les commentaires, ou n'a pas été convaincu par ces derniers, de requérir, dans le cadre du traitement durant la phase nationale, une nouvelle réponse dans une langue officielle de l'office désigné.]

Instruction 805
Communication des observations et des commentaires
aux administrations internationales et aux offices désignés

a) Le Bureau international doit communiquer à bref délai toute observation par un tiers et tout commentaire du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale désignée pour effectuer la recherche internationale, à l'administration chargée de la recherche internationale désignée pour effectuer la recherche internationale supplémentaire et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international désignée pour effectuer l'examen préliminaire international, sauf si le Bureau international a déjà reçu, respectivement, le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport d'examen préliminaire international.

b) À bref délai après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international doit communiquer à tous les offices désignés toute observation par un tiers et tout commentaire du déposant. Les offices désignés ne sont pas tenus de prendre en considération les observations ou tous commentaires lors du traitement durant la phase nationale.

[COMMENTAIRE : La présente communication s'entend au sens de la règle 93*bis*.1 et serait effectuée soit sur demande expresse relative à une demande internationale ou bien en réponse à une demande globale en vue de recevoir cette catégorie de documents. Pour les demandes entrant dans la phase nationale avant un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, toute information reçue jusqu'alors serait mise à disposition soit dans PATENTSCOPE, soit en effectuant une demande expresse, par exemple à l'aide de PADOS.]

[L'annexe II suit]

Propositions de modification des alinéas des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT

[COMMENTAIRE : Toutes ces directives visent à ce que les examinateurs au sein d'une administration internationale soient tenus d'examiner les observations qui leur parviennent avant l'établissement d'un rapport final, sous réserve que le document soit inclus ou qu'il soit possible de l'obtenir. Il n'est toutefois pas nécessaire de formuler des commentaires indiquant si ces observations ont été ou non examinées ou si l'état de la technique mentionné dans une observation est ou non jugé suffisamment pertinent pour être cité.]

**QUATRIÈME PARTIE
RECHERCHE INTERNATIONALE**

Chapitre 15
Recherche internationale

...

Champ de recherche

...

15.47.1 Si le Bureau international transmet une observation par un tiers à l'administration chargée de la recherche internationale avant l'établissement du rapport de recherche internationale, tout état de la technique mentionné dans cette observation devra être considéré comme faisant partie du champ de recherche, sous réserve qu'une copie de l'état de la technique soit incluse ou qu'il soit raisonnablement possible de l'obtenir. L'examineur est tenu de mentionner l'état de la technique indiqué dans l'observation uniquement s'il est jugé pertinent qu'il figure dans le rapport de recherche internationale.

Chapitre 16
Rapport de recherche internationale

...

Manière de remplir le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210)

Documentation consultée autre que la documentation minimale

16.51.1 Lorsque l'examineur choisit de citer un document mentionné dans une observation par un tiers qui n'aura pas été trouvé dans la documentation consultée, il peut indiquer « observation par un tiers présentée le [Date] ».

...

**CINQUIÈME PARTIE
OPINION ÉCRITE/RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Chapitre 17
Contenu des opinions écrites et du rapport d'examen préliminaire international

...

Autres considérations

Documents additionnels pris en considération dans certains cas

17.66.1 Si le Bureau international transmet une observation par un tiers à l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, tout état de la technique mentionné dans cette observation devra être considéré comme faisant partie du champ de recherche, sous réserve qu'une copie de l'état de la technique soit incluse ou qu'il soit raisonnablement possible de l'obtenir. L'examineur n'est pas tenu de formuler des commentaires sur un document mentionné dans une observation par un tiers sauf s'il juge opportun de le citer.

[Fin de l'annexe II et de la circulaire]