

C. PCT 1414

Le 9 mai 2014

Madame,
Monsieur,

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

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), aux fins de la consultation sur les propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (les "directives"). Elle est également adressée à certaines organisations non gouvernementales qui représentent les utilisateurs du système du PCT.

La finalité principale des modifications proposées réside dans la mise en œuvre des modifications du Règlement d'exécution du PCT adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa quarante-quatrième session (19^e session ordinaire) (voir le document PCT/A/44/5), qui entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2014. Il est rappelé que les modifications du règlement comportent deux aspects : (1) la mise à la disposition du public de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ("l'opinion écrite") à compter de la date de la publication internationale (voir la règle 44^{ter} (supprimée) et la règle 94.1.b)) et (2) l'exigence pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international d'effectuer une recherche complémentaire, sous réserve de certaines exceptions (voir les règles 66.1^{ter} et 70.2.f)). En outre, lors de cette session, l'assemblée a également approuvé le fait que les observations informelles relatives à l'opinion écrite, formulées par le déposant, soient mises à la disposition du public en même temps que l'opinion écrite, tandis que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) continuera, pour ce qui le concerne, à être mis à disposition selon la pratique actuelle.

/...

Les propositions de modification des chapitres 1 et 2 des directives (paragraphe 1.11.d), le diagramme à la fin du chapitre 1; paragraphes 2.15.a), 2.16, 2.17 et 2.18) concernent le premier aspect des modifications du règlement d'exécution, tandis que les chapitres 3, 17 et 19 (nouveau paragraphe 3.15.01, paragraphe 3.21, nouveau paragraphe 17.24.01, paragraphes 19.11 et 19.12, nouveaux paragraphes 19.12.01 à 19.12.05, paragraphes 19.15 et 19.16) concernent le second aspect. Certaines modifications de nature éditoriale sont également suggérées (paragraphe 1.01). Concernant la mise en œuvre de la recherche complémentaire, il convient de noter qu'il a été tenu dûment compte des discussions pertinentes du Groupe de travail sur le PCT, lors de sa sixième session, et de la Réunion des administrations internationales, lors de sa vingt-et-unième session.

./ Les propositions de modification détaillées des directives figurent dans l'annexe de la présente circulaire, dans laquelle le texte qu'il est proposé d'ajouter et de supprimer est, respectivement, souligné et barré. Certains paragraphes figurent également, même s'il n'est pas proposé de les modifier, pour faciliter la compréhension des modifications proposées.

Commentaires sur les propositions de modification des directives

Votre office est invité à adresser ses commentaires, le cas échéant, au Bureau international d'ici au 2 juin 2014, de préférence par télécopie au (+41 22) 910 00 30 ou par courriel à l'adresse suivante : pct.legal@wipo.int.

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

Le Vice-directeur général :



James Pooley

Pièce jointe : Annexe – Propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international

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

Chapitre 1 Introduction

Objectif et statut des présentes directives

1.01 Les présentes directives donnent des instructions sur la marche à suivre par les administrations internationales lors des procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international. ~~Elles ont fait l'objet d'une révision en vue d'intégrer les changements découlant des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées par l'Assemblée en septembre 2002. Le changement principal concernant la procédure au sein des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international réside dans le fait que l'établissement d'une opinion écrite par un examinateur fait désormais partie de la procédure de recherche internationale.~~

[.....]

Présentation générale de la procédure de demande internationale

[.....]

La phase internationale

[.....]

1.11 La phase internationale comprend plusieurs séries d'activités, distinctes de par leur nature, mais qui pourraient en pratique se chevaucher quelque peu dans le temps. Ces activités sont les suivantes:

- a) le dépôt, auprès de l'office récepteur approprié, d'une demande internationale comportant une "requête" (une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, accompagnée de certains renseignements concernant le déposant, l'inventeur et un éventuel mandataire, ainsi que d'indications de forme concernant la demande, tels que le titre et toute revendication de priorité), une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (s'ils sont requis) et un abrégé;
- b) certaines vérifications relatives à la procédure, l'attribution d'une date de dépôt international et la transmission de copies de la demande au Bureau international (l'exemplaire original) et à l'administration chargée de la recherche internationale (la copie de recherche);
- c) une recherche internationale, effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, comprenant une recherche visant à identifier toute divulgation antérieure pertinente à l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention revendiquée, et l'établissement, généralement à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité, d'un rapport de recherche internationale et d'une opinion écrite portant sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle (pour plus de précisions, voir le chapitre 2 ainsi que la quatrième et la cinquième partie du présent document);
- d) la publication internationale de la demande internationale, du rapport de recherche internationale et (le cas échéant) de modifications en vertu de l'article 19 par le Bureau international à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité; [l'opinion](#)

écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est mise à la disposition du public au même moment :

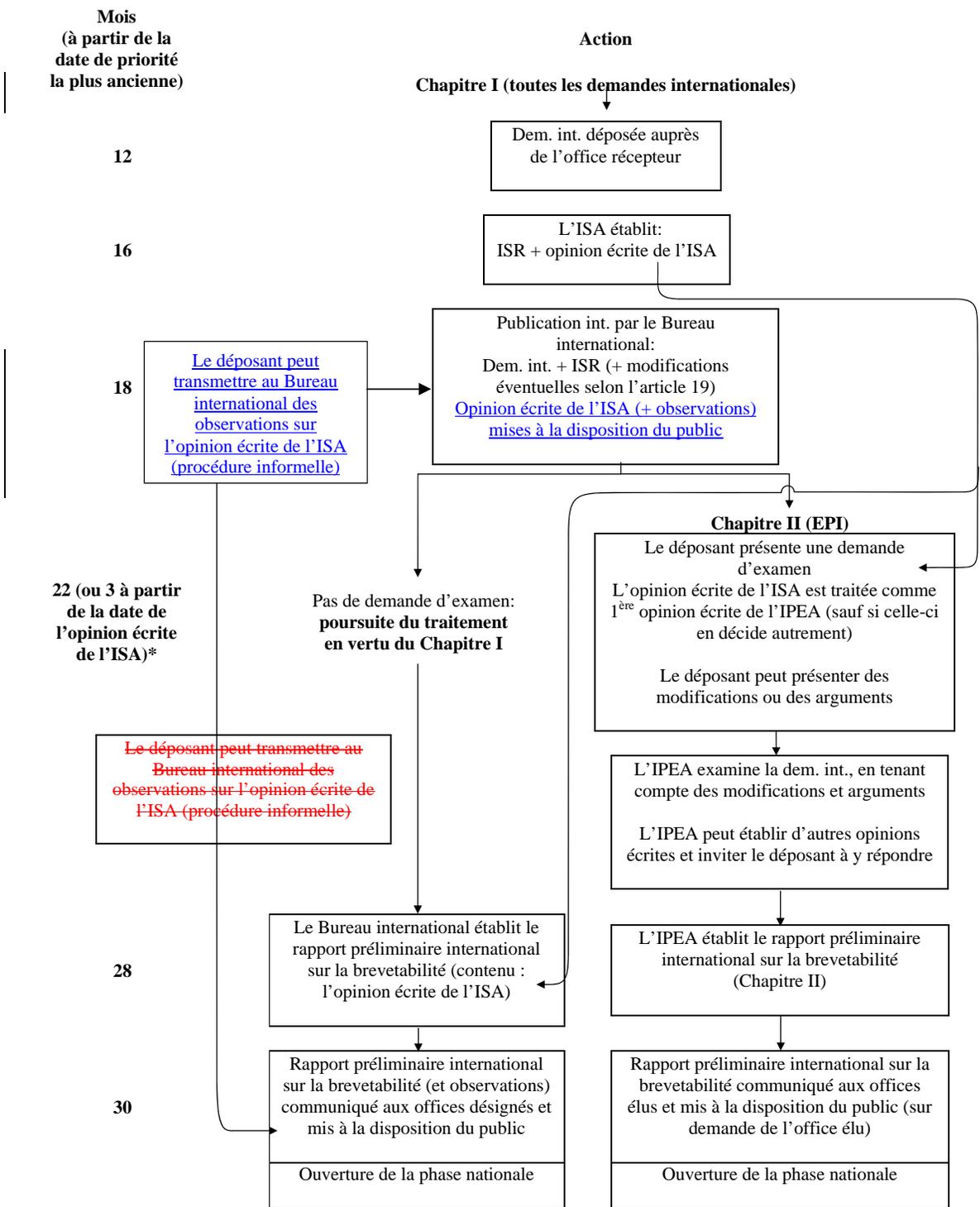
e) éventuellement, sur requête du déposant qui présente une “demande” (en vertu du chapitre II du traité) à cet effet, un examen préliminaire international effectué par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, au cours duquel l'examineur étudie de manière plus approfondie les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle en tenant compte de toute observation ou modification faite par le déposant en vertu des articles 19 ou 34 (voir les explications plus loin); et l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international, appelé “rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)” (voir le chapitre 17);

f) si le déposant n'a pas présenté de demande d'examen de la demande internationale en réponse à l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, la délivrance d'un “rapport préliminaire international sur la brevetabilité” (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale, ce rapport ayant la même teneur que l'opinion écrite;

g) la communication par le Bureau international, aux offices désignés ou élus, de documents comprenant des copies de la demande internationale, toute modification déposée, ainsi qu'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité ayant la même teneur que l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou que le rapport d'examen préliminaire international, lorsqu'un tel rapport a été établi.

[.....]

Diagramme de traitement type d'une demande internationale



- | | | | |
|------|---|---------|---|
| RO | office récepteur | IA | demande internationale |
| IB | Bureau international | ISR | rapport de recherche internationale |
| ISA | administration chargée de la recherche internationale | WO/ISA | opinion écrite de l'ISA |
| IPEA | administration chargée de l'examen préliminaire international | WO/IPEA | opinion écrite de l'IPEA |
| DO | office désigné | IPE | examen préliminaire international |
| EO | office élu | IPRP | rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
| | | IPER | rapport d'examen préliminaire international |

* En pratique, la demande d'examen doit être présentée dans un délai de 19 mois pour les pays ayant notifié, à titre transitoire, une réserve concernant l'article 22

Chapitre 2 Présentation générale de la recherche internationale

[.....]

Options offertes au déposant

2.15 En règle générale, après avoir reçu le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, le déposant peut choisir parmi les options suivantes :

a) transmettre des observations (informelles) relatives à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au Bureau international, qui se charge de les mettre à la disposition du public et des offices désignés ~~ainsi que du public au moment où l'opinion écrite devient disponible (sous la forme d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets))~~, voir les paragraphes 2.17 et 2.18);

Règle 46

b) soumettre au Bureau international des modifications des revendications selon l'article 19.1), éventuellement avec une brève déclaration expliquant ces modifications;

Articles 31, 34.2)b); Règle 53

c) demander l'examen préliminaire international, en joignant à cette demande d'examen des arguments ou des modifications qui seront pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international;

d) retirer la demande internationale en vertu de la règle 90*bis*; ou

e) n'entreprendre aucune autre mesure au cours de la phase internationale et attendre le moment requis pour poursuivre, le cas échéant, la procédure relative à la demande internationale auprès des offices désignés.

Traitement ultérieur du rapport de recherche et de l'opinion écrite

Traitement confidentiel

Article 30; Règles ~~44ter.1~~, 94.3

2.16 Avant la publication internationale de la demande internationale et en l'absence d'une requête ou de l'autorisation du déposant, tous les éléments de la demande gardent un caractère confidentiel et aucune personne ou administration ne peut y avoir accès, sauf lorsqu'il s'agit de transmettre des informations expressément requises en vertu du traité et du règlement d'exécution pour le traitement de la demande. ~~Sauf autorisation du déposant, si aucune demande d'examen préliminaire international n'est présentée,~~

~~a) l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale;~~

~~b) tout rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) (voir le paragraphe 2.18); c) toute traduction de ces derniers; et~~

~~d) toute observation sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soumise par le déposant resteront confidentiels jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.~~ Si une requête de traitement anticipé est présentée, l'office désigné ou élu peut autoriser l'accès à tous les documents qui lui ont été communiqués dans la mesure prévue par la législation nationale, pour autant que la demande internationale ait été publiée.

Publication du rapport de recherche et mise à la disposition du public de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

Article 21.3); Règles 48.2, ~~44ter~~

2.17 Au moment de la publication de la demande internationale par le Bureau international, le rapport de recherche internationale est publié avec la brochure (ou, en cas de retard, il est publié séparément, dès que possible, sous forme d'une brochure) et devient accessible au public. ~~Par ailleurs, l'~~opinion écrite et toutes observations informelles, transmises par le déposant, sont mises à la disposition du public par le Bureau international au même moment~~reste confidentielle pour le moment.~~

Transmission et mise à disposition du rapport préliminaire international sur la brevetabilité si aucune demande d'examen préliminaire international n'est présentée

Règle 44bis

2.18 Si aucun rapport d'examen préliminaire international n'est établi parce que le déposant n'a pas présenté une demande d'examen préliminaire ou parce que la demande a été retirée, le Bureau international établit un rapport appelé "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)", qui a la même teneur que l'opinion écrite. Il convient de noter que, même si le déposant a présenté des modifications en vertu de l'article 19, ces modifications ne seront pas prises en considération dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. Il est également signalé que, dans certains cas visés à la règle 44bis.3.a) et d), le Bureau international peut traduire l'opinion écrite ou le rapport en anglais. Tout rapport et toute traduction ainsi établis sont communiqués aux offices désignés, qui peuvent autoriser l'accès à ces documents après expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, ou avant ce délai si le déposant a demandé l'ouverture anticipée de la phase nationale de l'instruction de sa demande en vertu de l'article 23.2). Après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le rapport ~~ou l'opinion écrite~~, ainsi que, le cas échéant, ~~leur~~sa traduction, ~~peuvent~~ sont être également mis à la disposition du public par le Bureau international ~~ou l'administration chargée de la recherche internationale.~~

[.....]

Chapitre 3

Présentation générale de l'examen préliminaire international

[.....]

La procédure d'examen préliminaire international

Règle 66.1ter

3.15.01 En principe, au commencement de la procédure d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche complémentaire. Le but principal de la recherche complémentaire est de découvrir des documents devenus accessibles à des fins de recherche après l'établissement du rapport de recherche internationale. Aucune recherche complémentaire n'est effectuée si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'elle ne présenterait aucun intérêt. (voir le paragraphe 19.12.01).

[.....]

Autres considérations

Règles 66.2, 66.4, 66.6

3.21 Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué une recherche complémentaire et a l'intention de soulever des objections fondées sur des documents de l'état de la technique découverts à l'occasion de la recherche complémentaire, une autre opinion écrite devrait être émise. Dans les autres cas, ~~l'~~ l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre à sa discrétion des opinions écrites additionnelles, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour le faire, que le déposant se soit efforcé de répondre aux objections de l'examineur et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international dispose de ressources suffisantes pour fournir un tel service. Elle peut par ailleurs communiquer officieusement avec le déposant par écrit, par téléphone ou par le moyen d'une entrevue.

[.....]

Chapitre 17

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

[.....]

Contenu de l'opinion ou du rapport

[.....]

Cadre no I : base de l'opinion écrite

[.....]

– Recherches complémentaires

Règle 70.2.f)

17.24.01 Concernant les recherches complémentaires, la mention appropriée doit figurer sous le point 6 du cadre n° I et préciser si une recherche complémentaire a été effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette dernière a effectué une recherche complémentaire, l'examineur précise également la date à laquelle celle-ci a été effectuée et si des documents supplémentaires concernant l'état de la technique ont été découverts au cours de la recherche complémentaire.

[.....]

Chapitre 19

Procédure d'examen au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

[.....]

Première étape de l'examen préliminaire international

Généralités

19.11 L'examineur doit étudier la question de savoir s'il y a unité de l'invention. S'il constate que ce n'est pas le cas, il peut inviter le déposant à limiter les revendications à une seule invention à l'égard de laquelle la recherche a été effectuée, ou, conformément à la règle 66.1.e), à payer des taxes additionnelles pour l'examen des inventions additionnelles préalablement à [une recherche complémentaire ou à l'établissement d'une opinion écrite](#) (stade de l'examen préliminaire international) ou du rapport d'examen préliminaire international. Pour plus de précisions, voir le chapitre 10.

19.12 L'examen préliminaire international s'effectue conformément à l'article 34 et à la règle 66. L'administration chargée de la recherche internationale aura normalement établi une opinion écrite, concernant la demande, qui sera en règle générale traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (pour des exceptions à cette règle, voir le paragraphe 3.18). L'examineur chargé de l'examen préliminaire international étudie, s'il ne l'a pas déjà fait au cours de la recherche internationale, la description, les dessins (s'il y en a) et les revendications de la demande internationale, y compris les modifications et observations éventuellement présentées, et les documents décrivant l'état de la technique tels que cités dans le rapport de recherche internationale. [Il détermine ensuite s'il y a lieu d'effectuer une recherche complémentaire conformément à la règle 66.1ter. En général, une recherche complémentaire est effectuée.](#) Il décide ensuite s'il y a lieu d'établir une autre opinion écrite (ou une première opinion écrite si, exceptionnellement, une opinion écrite n'a pas été établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou si l'opinion écrite établie par cette dernière n'est pas traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international).

Recherches complémentaires

Règle 66.1ter

[19.12.01 D'une manière générale, un examineur est tenu d'effectuer une recherche complémentaire pendant la procédure d'examen préliminaire international. Toutefois, lorsqu'il considère qu'une recherche complémentaire ne présenterait aucun intérêt, l'examineur n'est pas tenu d'effectuer une telle recherche. C'est le cas, par exemple, lorsque l'examineur considère que la demande internationale, dans son ensemble, concerne un objet au sujet duquel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à un examen préliminaire international ou lorsque la demande internationale manque de clarté ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description de sorte qu'aucune opinion ne peut valablement être établie concernant, la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée \(voir les paragraphes 17.29 à 17.33\). Il en va de même lorsqu'aucun rapport de recherche internationale n'a été établi concernant certaines revendications et que, par conséquent, il est décidé de ne pas effectuer d'examen préliminaire international concernant ces revendications \(voir le paragraphe 17.34\). Cependant, il convient de noter que si l'une quelconque des situations](#)

mentionnées ci-dessus ne s'applique qu'à l'égard de certains objets revendiqués ou en cas d'absence d'unité de l'invention, une recherche complémentaire devrait néanmoins être effectuée et être limitée aux parties de la demande internationale qui font l'objet de l'examen préliminaire international. Une autre situation où la recherche complémentaire ne présenterait aucun intérêt, lorsque l'examineur considère que les documents cités dans le rapport de recherche internationale sont suffisants pour démontrer l'absence de nouveauté de la totalité de l'objet revendiqué.

19.12.02 Une recherche complémentaire est normalement effectuée au commencement de l'examen préliminaire international. Dans certains cas, elle peut être différée à un stade ultérieur avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

Règle 66.Iter

19.12.03 La finalité principale de la recherche complémentaire est de découvrir tout document pertinent au sens de la règle 64 devenu accessible à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, aux fins de la recherche, après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi. La recherche complémentaire vise, en premier lieu, les demandes de brevets ou les brevets déposés antérieurement mais publiés ultérieurement, au sens de la règle 64.3. Toutefois, elle devrait viser également l'état de la technique "normal" (règle 64.1) ou les divulgations non écrites (règle 64.2) dans le but de découvrir de tels documents qui n'étaient pas disponibles pour l'administration chargée de la recherche internationale en raison de retard dans la collecte des documents dans sa base de données et peut, à la discrétion de l'examineur, être étendue de manière à citer l'état de la technique pertinent indépendamment du moment où il a été publié.

19.12.04 La recherche complémentaire est généralement effectuée de la même manière que la recherche internationale. Sa portée ne doit pas, normalement, aller au-delà de celle de la recherche internationale. Toutefois, la décision finale sur la portée exacte de la recherche complémentaire est laissée à l'examineur.

Règles 66.Iter, 70.7, 70.10

19.12.05 Il convient de noter qu'aucun rapport de recherche spécifique n'est établi à l'issue de la recherche complémentaire, seuls les documents particulièrement pertinents découverts au cours de la recherche complémentaire sont mentionnés dans le rapport d'examen préliminaire international. Lorsque tout document découvert au cours de la recherche complémentaire vient fonder une déclaration négative à l'égard de l'un des objets cités, il doit figurer dans le cadre n° V du rapport (voir le paragraphe 17.40), et tout document de brevet découvert, potentiellement contradictoire, doit être cité dans le cadre n° VI du rapport (voir le paragraphe 17.44). En outre, tous les documents découverts au cours de la recherche complémentaire, qui sont considérés comme particulièrement pertinents, doivent de préférence être listés séparément dans le cadre supplémentaire du rapport, de la même manière que dans le rapport de recherche internationale.

[.....]

Situations où une autre opinion écrite peut être établie

19.15 Si l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est traitée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international comme la première opinion écrite, il n'y a pas lieu, comme il est signalé ci-dessus, d'établir une autre opinion écrite avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, même s'il demeure des objections en suspens. Toutefois, lorsque le déposant s'est manifestement efforcé de surmonter ou de réfuter les objections soulevées dans l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, mais n'est pas parvenu à convaincre l'examineur que tous les critères applicables sont remplis, une

nouvelle opinion écrite peut être établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, si elle le juge utile et si elle dispose de suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international avant l'expiration du délai fixé à cet effet dans la règle 69.2.

Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué une recherche complémentaire et entend soulever des objections fondées sur des documents de l'état de la technique découverts au cours de la recherche complémentaire, une nouvelle opinion écrite devrait être établie si elle dispose de suffisamment de temps.

[.....]

Étape suivante de l'examen préliminaire international

[.....]

Rules 66.2, 66.4

19.20 L'examineur devra être guidé par le principe prédominant selon lequel le rapport d'examen préliminaire international doit être précédé du plus petit nombre possible d'opinions écrites, et il devra toujours diriger la procédure dans cet esprit. Le PCT prévoit que le processus de communication avec le déposant décrit au paragraphe 19.12 puisse être répété si l'administration chargée de l'examen préliminaire international le désire. Néanmoins, s'il apparaît clairement que le déposant ne s'efforce pas réellement de répondre aux objections de l'examineur, soit par des modifications, soit en présentant des arguments, l'examineur devra, à l'issue de l'étape de la première opinion écrite, rédiger son rapport d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 19.37). Si l'examineur a découvert des documents pertinents au cours de la recherche complémentaire et entend soulever des objections nouvelles fondées sur ces derniers, il devrait établir une seconde opinion écrite afin de les notifier au déposant pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international dans le délai prescrit par la règle 69.2. Si l'examineur est d'avis qu'une deuxième opinion écrite permettrait de résoudre définitivement des questions importantes, il devra en envisager l'établissement. Il peut envisager d'établir une deuxième opinion écrite s'il reste des objections en suspens à surmonter, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international dans les délais fixés par le traité, que le déposant se soit efforcé de surmonter les objections soulevées par l'examineur et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international dispose de ressources suffisantes à cet effet (voir les paragraphes 19.17 et 20.05). L'examineur peut également étudier si le meilleur moyen de traiter des questions en suspens est d'émettre une nouvelle opinion écrite ou d'avoir recours à un entretien téléphonique ou une entrevue.

[.....]

[Fin de l'annexe]