

C. PCT 1504

Le 3 mars 2017

Madame,
Monsieur,

Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur ou d'administration chargée de la recherche internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Elle concerne les exigences techniques applicables à la transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs, suite à l'adoption par l'Assemblée de l'Union du PCT en octobre 2015 des modifications apportées à la règle 23*bis* du règlement d'exécution du PCT qui entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2017. Une autre circulaire du PCT, la circulaire C. PCT 1498, a récemment été envoyée, contenant des propositions de modification de certains formulaires PCT, des Instructions administratives du PCT, des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT et des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

Documents et données concernés

Actuellement, les offices récepteurs sont tenus de transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale des copies des rapports de recherche relatifs à des demandes antérieures lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12 du règlement d'exécution du PCT, demandé à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche effectuée à l'égard d'une demande antérieure. Selon la nouvelle règle 23*bis* du règlement d'exécution du PCT, les offices récepteurs seront tenus de transmettre un ou plusieurs des types de documents ou de données ci-après,

indépendamment du fait que le déposant ait ou non demandé à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche antérieure :

- i) une copie de tout résultat de recherche relatif à des demandes antérieures lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12 du règlement d'exécution du PCT, demandé à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche effectuée à l'égard d'une demande antérieure, selon la règle 23bis.1 du règlement d'exécution du PCT;
- ii) une copie de tout résultat de recherche relatif à une demande antérieure servant de base à la revendication de priorité de la demande internationale, selon la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT; et
- iii) une copie des résultats de tout classement antérieur effectué par ledit office, selon la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT.

Dans la plupart des cas, tout classement ayant été fait par un office ayant effectué une recherche antérieure sera pris en considération dans les résultats de recherche. Par conséquent, si un document relatif aux résultats de recherche est transmis, il ne sera pas nécessaire en principe de transmettre de document relatif au classement. Cependant, un document relatif au classement pourrait être utile dans les cas suivants :

- i) lorsque l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée a classé la demande mais n'a pas encore achevé une recherche;
- ii) lorsque l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée a effectué une recherche sur la demande, mais qu'il n'est pas autorisé à diffuser les résultats de cette recherche;
- iii) lorsque l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée n'inclut pas d'informations relatives au classement dans ses rapports de recherche; ou
- iv) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont disponibles uniquement dans un format image et qu'ils ne peuvent donc pas automatiquement être lus par l'administration chargée de la recherche internationale, mais que les informations relatives au classement peuvent facilement être converties dans un format déchiffable par machine.

Offices transmettant des copies de recherche directement à l'administration chargée de la recherche internationale

Lorsque l'office récepteur transmet des copies de recherche directement à l'administration chargée de la recherche internationale par voie électronique, les normes relatives à l'envoi des documents devront être convenues de manière bilatérale.

Les offices récepteurs qui transmettent des copies de recherche directement à l'administration chargée de la recherche internationale (y compris dans le cas où un office agit à la fois en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche internationale) ne sont pas tenus d'envoyer au Bureau international des copies des documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs.

/...

Offices transmettant des copies de recherche au moyen du système eSearchCopy

Lorsque l'office récepteur transmet des copies de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale au moyen du système eSearchCopy du Bureau international, il convient d'envoyer au Bureau international, outre les documents déjà envoyés, les documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs concernant une ou plusieurs demandes établissant une priorité visés à la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT. Étant donné que le système eSearchCopy retransmet automatiquement tous les documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs qui ont été reçus de la part des offices récepteurs, ces derniers doivent s'assurer de ne pas transmettre au Bureau international de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs dans les cas où, conformément à la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT, les documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs ne doivent pas être envoyés à l'administration chargée de la recherche internationale.

Le Bureau international va modifier le portail fondé sur un navigateur du système ePCT pour les offices, le système PCT-EDI pour la transmission des documents par lots, ainsi que le système eSearchCopy, afin qu'ils prennent en charge les transferts de documents nécessaires. Les changements ci-après sont proposés.

Mise à jour du portail fondé sur un navigateur du système ePCT

Le Bureau international va modifier le portail fondé sur un navigateur pour permettre le téléchargement au format PDF des documents nécessaires relatifs à une recherche ou un classement antérieurs. Si un office produit des rapports de recherche ou des classements antérieurs au format XML, le Bureau international est également prêt à modifier le système afin de permettre le téléchargement de ceux-ci. Il est prévu de créer une zone de texte pour pouvoir saisir directement les codes de la CIB, même si celle-ci ne sera pas forcément disponible dès le 1^{er} juillet 2017.

Transmission de documents au moyen du système PCT-EDI

Le Bureau international a modifié les "Spécifications minimales pour la transmission de documents au Bureau international", version 4.5, afin d'inclure les codes de type de document nécessaires :

- pour la transmission des rapports de recherche transmis conformément à la règle 23bis.1 du règlement d'exécution du PCT (demandée par le déposant conformément à la règle 4.12 du règlement d'exécution du PCT), il convient d'utiliser le même code "resr" que celui utilisé pour les rapports de recherche actuellement transmis conformément à la règle 4.12 ("resr" – résultats d'une recherche antérieure – aucun changement);
- pour la transmission des rapports de recherche transmis conformément à la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT, il convient d'utiliser le nouveau code "resp" – le document peut être au format PDF ou WAD ("resp" – résultats d'une recherche antérieure concernant une demande établissant une priorité);
- pour la transmission des opinions écrites transmises conformément à la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT, il convient d'utiliser le nouveau code "oesp" – le document peut être au format PDF ou WAD ("oesp" – opinion écrite sur une recherche antérieure concernant une demande établissant une priorité);

/...

- pour la transmission des annexes, concernant par exemple les familles de brevets ou la stratégie de recherche, qui accompagnent les rapports transmis conformément à la règle 23bis.2 du règlement d'exécution du PCT, il convient d'utiliser le nouveau code "aesp" – le document peut être au format PDF ou WAD ("aesp" – annexe relative à une recherche antérieure concernant une demande établissant une priorité);
- pour la transmission de documents au format image contenant des informations relatives au classement concernant une demande établissant une priorité, autres que celles fournies dans le cadre d'un rapport de recherche, il convient d'utiliser le nouveau code "cesp" – le document peut être au format PDF ou WAD ("cesp" – informations de classement relatives à une recherche antérieure concernant une demande établissant une priorité); et
- pour la transmission de fichiers déchiffrables par machine contenant des codes de classement autres que ceux fournis dans le cadre du rapport de recherche, il convient d'utiliser le nouveau code "xesp" – le document devrait être au format WAD et contenir des fichiers conformes à la DTD en XML du rapport de recherche, avec tous les éléments vides à l'exception des informations bibliographiques obligatoires et des éléments de classement ("xesp" – classement en XML d'une recherche antérieure concernant une demande établissant une priorité).

Dans chaque cas, le paquet contenant le document devrait être assorti d'un code correspondant au numéro de la demande antérieure conformément aux Spécifications minimales révisées pour la transmission de documents au Bureau international, version 4.5. Le projet de spécifications et des exemples de fichiers sont disponibles sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/patentscope/en/pct-edi/earlier_search.html.

Format des rapports de recherche

Les propositions susmentionnées se fondent sur l'idée que la majorité des documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs seront, pour le moment, mis à disposition uniquement sous forme de documents au format image représentant un rapport de recherche ou un document similaire. Il est à espérer que les offices se dirigeront vers la transmission des résultats de recherche au format XML. Les offices qui sont déjà en mesure de transmettre des informations relatives aux recherches effectuées à l'échelle nationale au format XML sont invités à entrer en relation avec le Bureau international afin de discuter des prochaines étapes dans ce domaine.

Disponibilité des résultats de recherche et de classement antérieurs

Le Bureau international va transmettre aux administrations participantes chargées de la recherche internationale ces documents supplémentaires au format image dans le cadre des transmissions ordinaires au moyen du système eSearchCopy, assortis des codes de type de document "resr" (utilisé actuellement), "resp", "oesp", "aesp", et "cesp" ou "xesp". Dans un premier temps au moins, les documents seront retransmis tels qu'ils ont été reçus, sans aucun autre traitement visant à uniformiser les informations entre les offices récepteurs. Les documents seront également mis à disposition par l'intermédiaire du portail fondé sur un navigateur du système ePCT pour les offices.

/...

Demande adressée aux offices récepteurs utilisant le système eSearchCopy

Le Bureau international demande que, dans la mesure du possible, les offices récepteurs qui utilisent le système "eSearchCopy" s'assurent de transmettre au Bureau international les documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs en même temps que l'exemplaire original, afin que les informations soient immédiatement accessibles à l'administration chargée de la recherche internationale avec l'exemplaire original, plutôt que de les transmettre ultérieurement à un moment où ces informations ne seraient plus d'aucune utilité.

Réponses à la présente circulaire

À ce stade, le Bureau international invite votre office à faire part de ses observations sur les propositions susmentionnées concernant la transmission des informations requises à compter du 1^{er} juillet 2017 conformément à la nouvelle règle 23*bis* du règlement d'exécution du PCT. Les réponses doivent être adressées d'ici au 3 avril 2017, de préférence par courrier électronique, à M. Peter Waring, Chef, Section de la coopération technique, Division de la coopération internationale du PCT, dont les coordonnées sont les suivantes : pcticd@wipo.int; tlcp. : (+4122) 338 7160.

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



John Sandage
Vice-directeur général