

C. PCT 1527

Le 31 janvier 2018

Madame,  
Monsieur,

*Observations par les tiers dans le cadre du PCT*

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 en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle est également envoyée à certaines organisations non gouvernementales représentant les parties intéressées au sein du système du PCT.

Depuis juillet 2012, les tiers peuvent faire part d'observations ayant trait à la nouveauté ou à l'activité inventive des inventions revendiquées dans les demandes internationales déposées en vertu du PCT durant la phase internationale du traitement, outre les possibilités offertes durant la phase nationale.

L'annexe de la présente circulaire contient un rapport sur la façon dont le système d'observation par les tiers a été utilisé durant ses cinq premières années de fonctionnement.

Les offices nationaux et les observateurs auprès du Groupe de travail du PCT sont invités à faire part de leurs observations sur ce rapport et à partager leurs données d'expérience sur l'incidence des observations présentées par les tiers durant la phase internationale sur le traitement au cours de la phase nationale. Si votre office a communiqué des données concernant l'entrée dans la phase nationale au Bureau international, vous pouvez trouver les demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale auprès de votre office et à l'égard desquelles des observations ont été présentées par des tiers durant la phase internationale en saisissant la requête "TPO : 1 AND NPCC : XX" dans l'interface

/...

“Recherche avancée” dans PATENTSCOPE et en remplaçant “XX” par le code à deux lettres de votre office pour la phase nationale.

Le Bureau international souhaiterait en particulier recevoir des observations de la part des offices désignés sur les questions suivantes :

- l’intérêt que présentent les observations par les tiers pour l’amélioration de la qualité de la recherche et de l’examen nationaux ou, si l’office ne dispose pas de données à cet égard, les mesures qui pourraient être prises pour en déterminer l’incidence à l’avenir;
- l’adéquation entre, d’une part, les modalités prévues pour mettre les observations à la disposition des offices et, d’autre part, les exigences prévues par ces dernières pour pouvoir transmettre efficacement ces données aux examinateurs; et
- l’intérêt qu’il y aurait à élargir la portée des observations autorisées à des questions autres que la nouveauté ou l’activité inventive, telles que la clarté, le caractère suffisant de la divulgation ou la qualité d’inventeur.

Les observations devront être adressées d’ici au 28 février 2018, de préférence par courrier électronique, à la Division du développement fonctionnel du PCT, à l’adresse [pct.bdd@wipo.int](mailto:pct.bdd@wipo.int). Sauf indication contraire expresse, les observations seront mises à la disposition du public. Le Bureau international décidera, en fonction des observations reçues, s’il convient de porter certaines questions à l’attention du Groupe de travail du PCT.

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



John Sandage  
Vice-directeur général

Annexe : rapport sur les observations par les tiers dans le cadre du PCT

## OBSERVATIONS PAR LES TIERS DANS LE CADRE DU PCT

### LES CINQ PREMIERES ANNEES

#### A PROPOS DU SYSTEME

1. À sa troisième session tenue en 2010, le Groupe de travail du PCT est convenu qu'un système d'observations par les tiers devait être mis en œuvre (voir les paragraphes 138 à 151 du document PCT/WG/3/14 Rev.). Les observations seraient acceptées entre la date de la publication internationale et un délai de 28 mois à compter de la date de priorité. Ce système a été conçu de sorte que seules les observations présentées par l'intermédiaire du système ePCT soient acceptées. Au cours de cette période, des liens sont fournis, permettant d'accéder au système depuis la demande internationale publiée dans PATENTSCOPE.
2. Les principes de base et les effets du système sont énoncés dans la huitième partie des instructions administratives du PCT.
3. Alors que les systèmes nationaux et régionaux prévoient d'ordinaire des mécanismes d'observation par les tiers ainsi que d'autres formes de participation, rien de tel n'existait auparavant dans la phase internationale du PCT. Il a donc été décidé d'adopter dans un premier temps une démarche prudente pour éviter de surcharger inutilement les déposants et les offices désignés. À cet égard, les restrictions ci-après ont été mises en place notamment :
  - a) le nombre d'observations susceptibles d'être présentées en rapport avec une demande internationale serait limité à 10;
  - b) le nombre de documents pouvant être cités dans une observation serait limité à 10;
  - c) les observations se limiteraient aux questions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive et ne porteraient pas sur des questions telles que le fondement des revendications, le caractère suffisant de la divulgation ou la qualité d'inventeur; et
  - d) les observations seraient limitées en longueur et comporteraient uniquement une "explication concise" de la pertinence des documents cités.
4. Par ailleurs, afin d'encourager l'utilisation du système, il était expressément indiqué que les observations anonymes devaient être autorisées.
5. Au départ, le système imposait une limite de 500 caractères en ce qui concerne l'"explication concise" pour chaque citation. Après un retour d'informations de la part des utilisateurs, le Groupe de travail du PCT, à sa sixième session tenue en 2013, a décidé d'augmenter cette limite. Depuis décembre 2014, le système permet de saisir jusqu'à 5000 caractères pour chaque document cité. De plus, un bref document en format PDF comportant des commentaires supplémentaires peut être ajouté. Ce document en format PDF permettait de décrire plus précisément comment les divulgations faites dans différents documents pouvaient être associées aux fins de la détermination de l'activité inventive, ou d'utiliser des tableaux ou des formules dans l'explication, bien qu'il soit souvent utilisé aussi pour présenter les arguments dans les formats utilisés dans les systèmes nationaux et régionaux d'observations par les tiers.
6. Outre l'explication concise de la pertinence, toute personne faisant part d'observations peut également télécharger des copies des documents cités. Le système permet de joindre jusqu'à trois documents en format PDF par document cité. Cette solution visait à donner la possibilité de joindre le document en question, un abrégé et une traduction des parties

particulièrement intéressantes dans des fichiers distincts, bien que le système ne fasse pas la distinction entre les différents types de documents téléchargés.

7. Une fois acceptées, les observations sont notifiées au déposant. L'observation principale ainsi que tout document comportant des commentaires supplémentaires sont mis à la disposition du public dans PATENTSCOPE. Pour que l'observation soit bien mise en évidence, ces documents sont regroupés avec le rapport de recherche internationale et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité dans la section "Documents relatifs à la recherche et à l'examen" de la liste de fichiers.

Search and Examination-Related Documents			
Date	Title	View	Download
14.04.2015	(IB/373) International Preliminary Report on Patentability Chapter I	PDF (4p.)	PDF (4p.), ZIP(XML + TIFFs)
12.04.2015	(ISA/237) Written Opinion of the International Search Authority	PDF (3p.)	PDF (3p.), ZIP(XML + TIFFs)
13.02.2015	Additional comments submitted with observation	PDF (7p.)	PDF (7p.), ZIP(XML + TIFFs)
13.02.2015	Third Party Observation	PDF (8p.)	PDF (8p.), ZIP(XML + TIFFs)
17.04.2014	Search Strategy	PDF (2p.)	PDF (2p.), ZIP(XML + TIFFs)
17.04.2014	(ISA/210) International Search Report	PDF (3p.)	PDF (3p.), ZIP(XML + TIFFs)

8. Les copies du document citées téléchargées ne sont pas mises à la disposition du public, mais les copies de documents tirés de la littérature non-brevet sont généralement transmises au déposant et tous les documents téléchargés apparaissent dans la liste de fichiers dans le système ePCT pour le déposant, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et les offices désignés ou élus.

9. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été transmis au Bureau international avant que l'observation soit acceptée, une copie de l'observation est transmise à l'administration chargée de la recherche internationale. De même, si l'examen préliminaire international a été demandé, mais que le rapport final n'a pas encore été transmis au Bureau international, une copie de l'observation sera envoyée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10. À l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, des copies des observations, de même que des copies de tous les documents téléchargés sont transmises aux offices désignés ayant demandé à bénéficier de ce service (11 au total). Les autres offices désignés doivent les télécharger selon que de besoin par l'intermédiaire du système ePCT, de PATENTSCOPE ou automatiquement au moyen des services Web PATENTSCOPE. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, en tant qu'office désigné, a indiqué ne pas télécharger systématiquement ces observations, mais attendre du déposant qu'il indique les documents pertinents à partir des données figurant dans la déclaration de divulgation d'informations exigée lors de l'entrée dans la phase nationale.

11. Le déposant peut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, présenter des commentaires pour répondre à des observations, mais n'est pas obligé de le faire. Les commentaires reçus du déposant sont communiqués aux administrations internationales et aux offices désignés aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux observations.

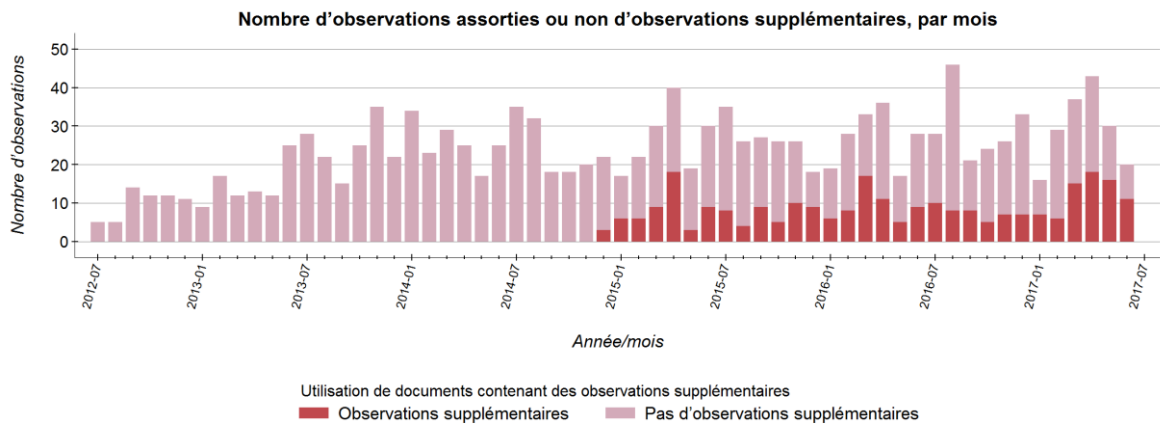
#### UTILISATION DU SYSTEME

12. Au cours des cinq premières années de fonctionnement du système, 1422 observations ont été acceptées en rapport avec 1394 demandes internationales, soit environ 24 par mois ou une par jour ouvrable en moyenne. Globalement, on observe une hausse progressive de l'utilisation du système. Cependant, comme l'on peut s'y attendre quand les volumes sont faibles, les variations d'un mois à l'autre sont importantes par rapport au nombre total.

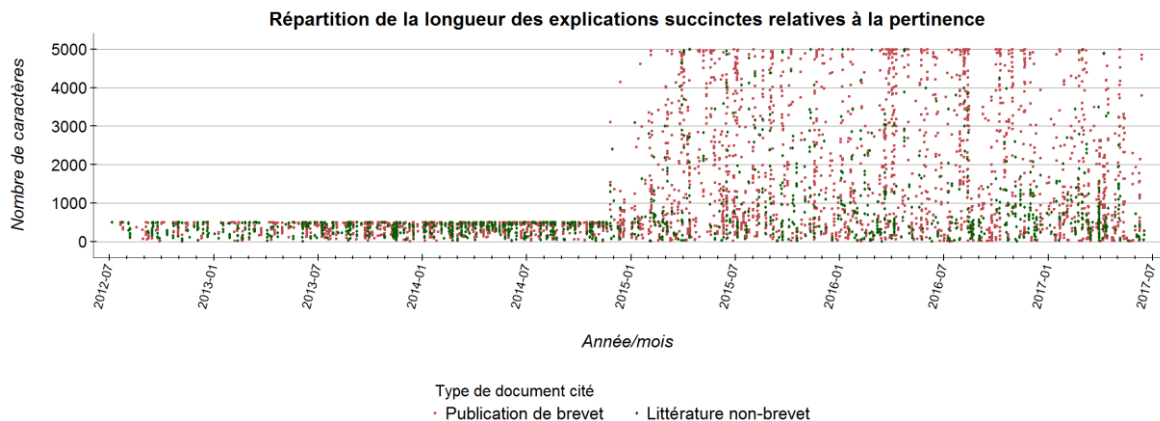
### Longueur des observations

13. Dans la pratique, aucune tentative d'utilisation frauduleuse du système n'a été constatée. Seules 45 observations ont été rejetées par le Bureau international. Sur ces 45, la plupart étaient soit des observations présentées par erreur par des personnes essayant le système, soit des observations contenant des irrégularités relativement mineures, qui ont été corrigées et présentées à nouveau par la suite (si une observation est rejetée, à moins qu'il s'agisse d'une tentative manifeste d'utilisation frauduleuse du système, une notification est adressée à la personne présentant l'observation et la version du document avant sa présentation est rétablie afin que les corrections nécessaires puissent être apportées, pour autant que le délai n'ait pas encore expiré). Le Bureau international n'a pas connaissance de cas dans lesquels une observation présentée délibérément serait susceptible d'être considérée comme inacceptable dans le cadre d'un processus national d'observations par les tiers autorisant les observations sur un nombre plus élevé de questions relatives à la brevetabilité.

14. Depuis que la possibilité a été donnée en décembre 2014 d'inclure un document en format PDF contenant des commentaires supplémentaires, 32% des observations ont été assorties de commentaires supplémentaires (273/852).

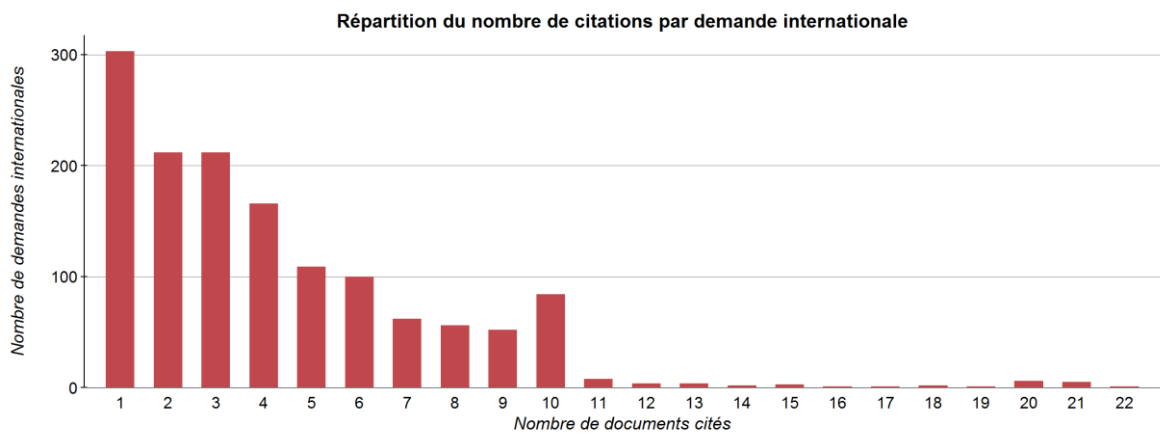
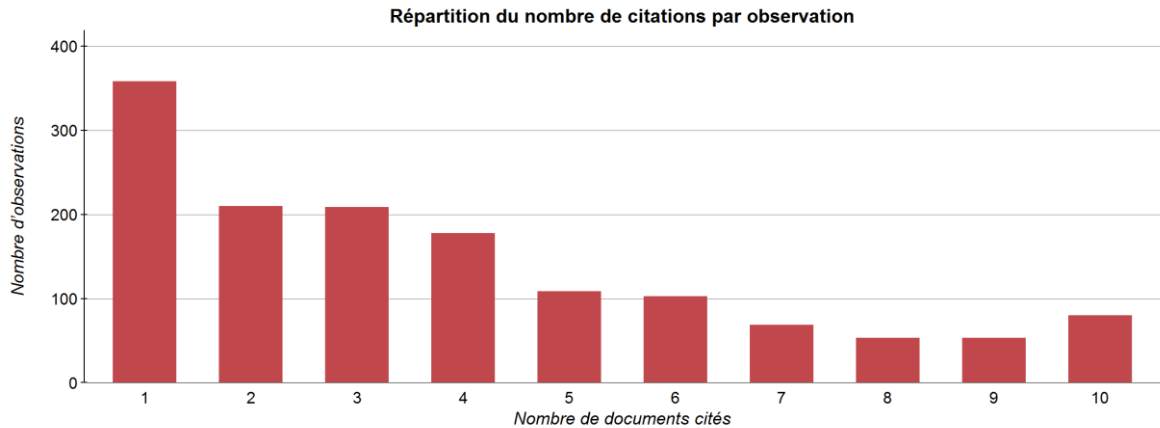


15. Depuis qu'il est possible de fournir des "explications concises de la pertinence" plus longues, de nombreuses personnes ont choisi cette solution, notamment en fournissant des explications atteignant la longueur maximale. Mais la répartition de la longueur couvre toute l'étendue possible, avec une légère tendance vers les valeurs inférieures, ce qui suggère que les personnes qui présentent des observations ne dépassent en général pas délibérément la longueur qu'elles jugent nécessaire pour faire connaître leur point de vue.



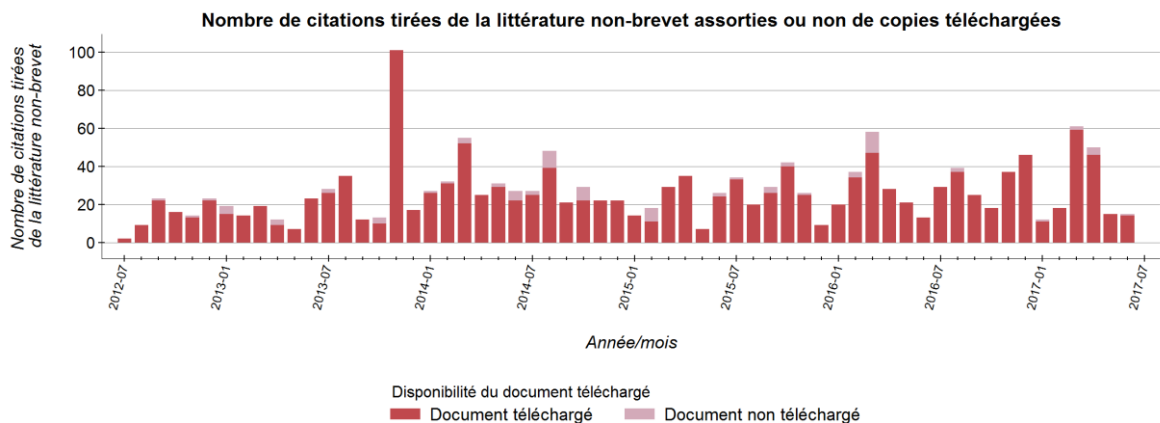
16. Le Bureau international n'a pas constaté non plus de tentative délibérée "d'inonder" le déposant ou les offices désignés d'un état de la technique présumée dont la pertinence est discutable. Le plus souvent, un seul document était cité dans les observations. La moyenne

se situait à environ 3,8 et le maximum à 22, le nombre le plus élevé d'observations pour une seule demande étant de trois.



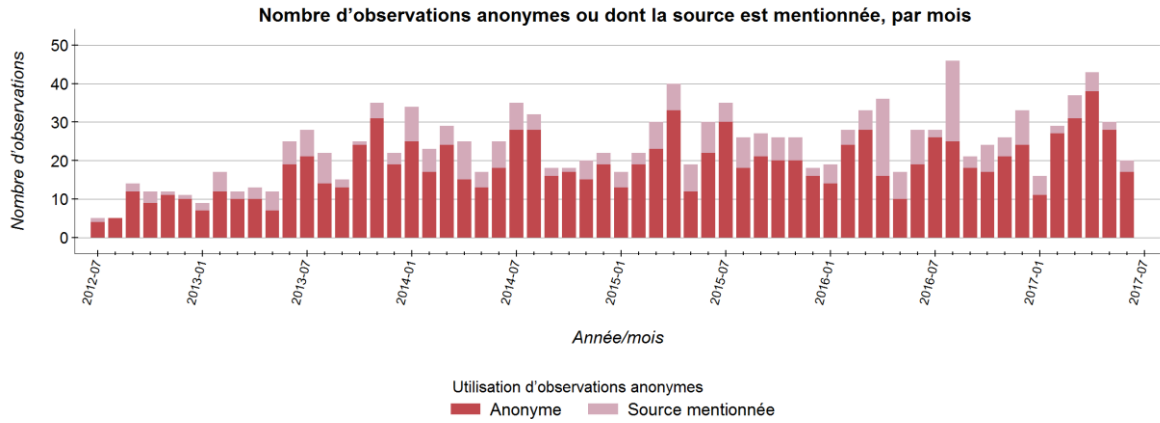
### Copies des documents cités

17. Le système permet à la personne présentant l'observation de télécharger une copie d'un document cité, mais cela n'est pas obligatoire. Cette option est surtout utile dans le cas de la littérature non-brevet, qui peut être difficile à obtenir pour le déposant, l'administration internationale ou l'office désigné.



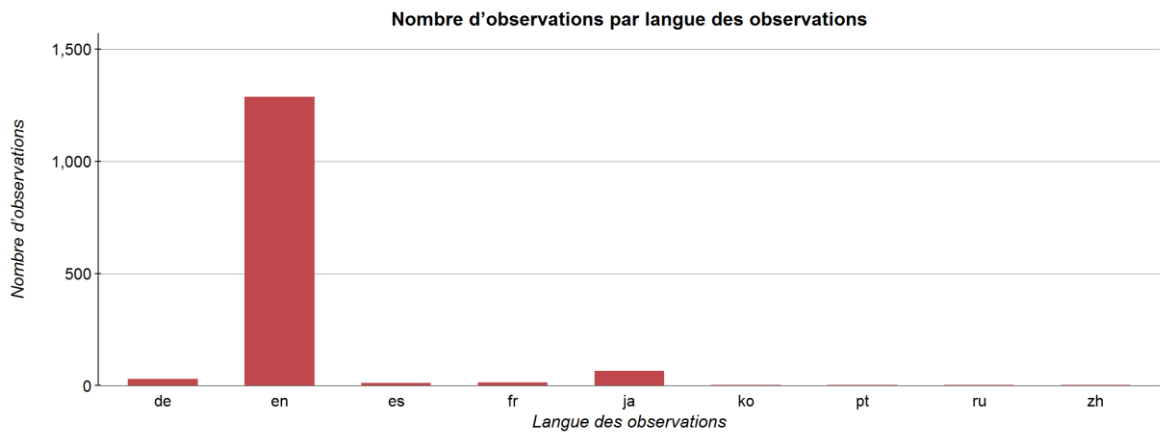
### Observations anonymes

18. Comme prévu, la majorité des observations (soit 1114 ou 78%) ont été présentées de façon anonyme. Les chiffres sont restés relativement stables durant cette période. Globalement, des documents ont été téléchargés pour environ 87% des documents cités, dans l'ensemble, et près de 95% de la littérature non-brevet.

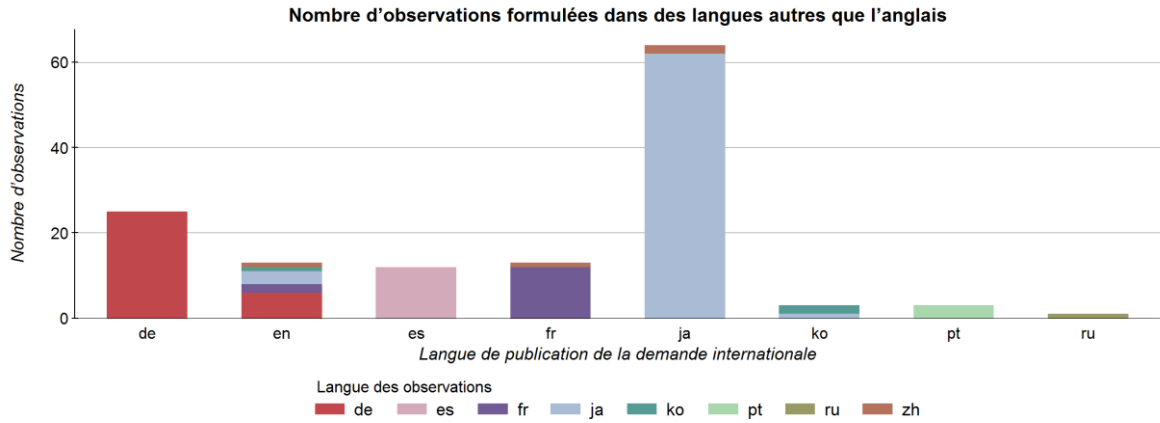


Langue des observations

19. Les observations peuvent être présentées dans n'importe quelle langue de publication, mais la grande majorité (plus de 90%) des observations sont présentées en anglais. Cela résulte en partie du fait que, même si l'utilisation des autres langues progresse, environ la moitié des demandes internationales continuent d'être publiées en anglais, mais probablement aussi d'une volonté de rendre les observations accessibles au plus grand nombre possible d'offices désignés, car les observations ne sont pas traduites par le Bureau international.



20. Sans surprise, la grande majorité des observations qui sont présentées dans des langues autres que l'anglais le sont dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle elles se rapportent. Les observations en japonais en rapport avec des demandes internationales en japonais et les observations en allemand en rapport avec des demandes internationales en allemand (et, dans une moindre mesure, en anglais) représentent de loin le plus gros volume d'observations présentées dans une langue autre que l'anglais.



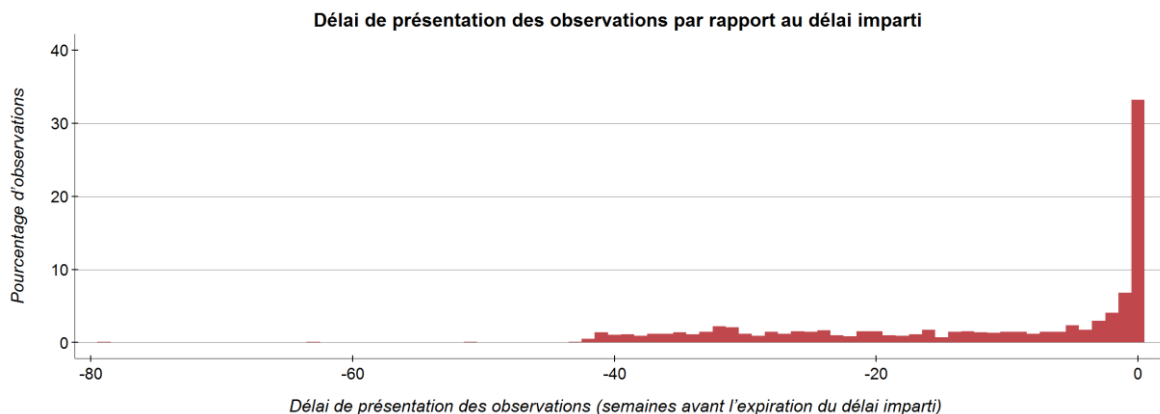
	<i>Langue de publication</i>								
	<i>de</i>	<i>en</i>	<i>es</i>	<i>fr</i>	<i>ja</i>	<i>ko</i>	<i>pt</i>	<i>ru</i>	<i>zh</i>
<i>Nombre total d'observations</i>	127	901	24	50	240	62	3	5	10
<i>Obs. en anglais</i>	102	888	12	37	176	59	0	4	10
<i>% en anglais</i>	80,3%	98,6%	50,0%	74,0%	73,3%	95,2%	0%	80,0%	100%

### Réponses aux observations

21. Très peu de déposants choisissent de répondre durant la phase internationale. Seules 64 réponses ont été reçues des déposants, ce qui représente environ 4,5% des observations présentées.

### Délai de présentation des observations

22. On observe une très forte tendance à laisser les observations jusqu'à la dernière minute. Environ 33% des observations sont reçues durant la dernière semaine qui précède l'expiration du délai (28 mois à compter de la date de priorité); environ 18% au cours des deux derniers jours.



23. Ces résultats soulèvent un certain nombre de questions :

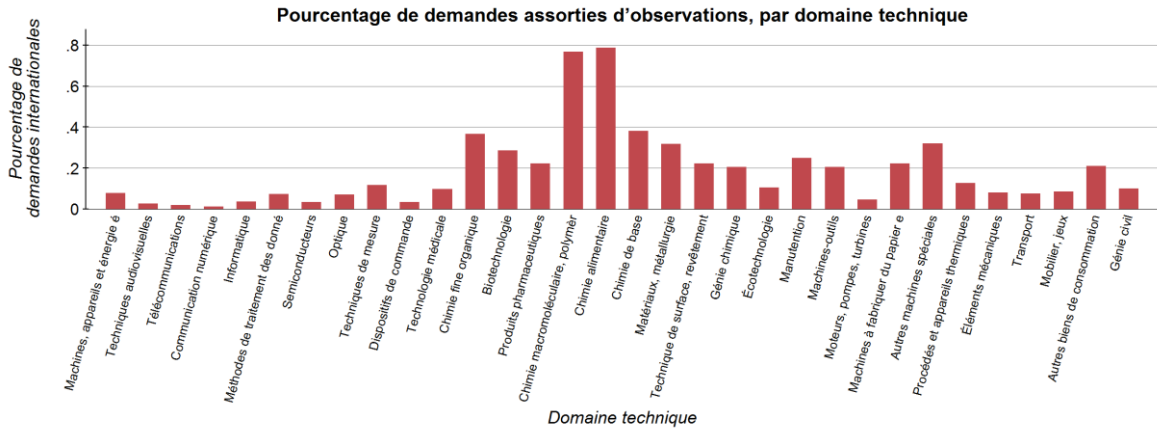
- a) les observations sont très rarement envoyées à l'administration chargée de l'examen préliminaire international afin d'être prises en considération dans le cadre de l'examen préliminaire international (les observations ne pouvant être présentées qu'après la date de la publication internationale, il est peu probable qu'elles soient envoyées à l'administration chargée de la recherche internationale, peu importe la vitesse à laquelle elles sont soumises);
- b) le déposant dispose de peu de temps pour décider s'il souhaite répondre aux observations durant la phase internationale;



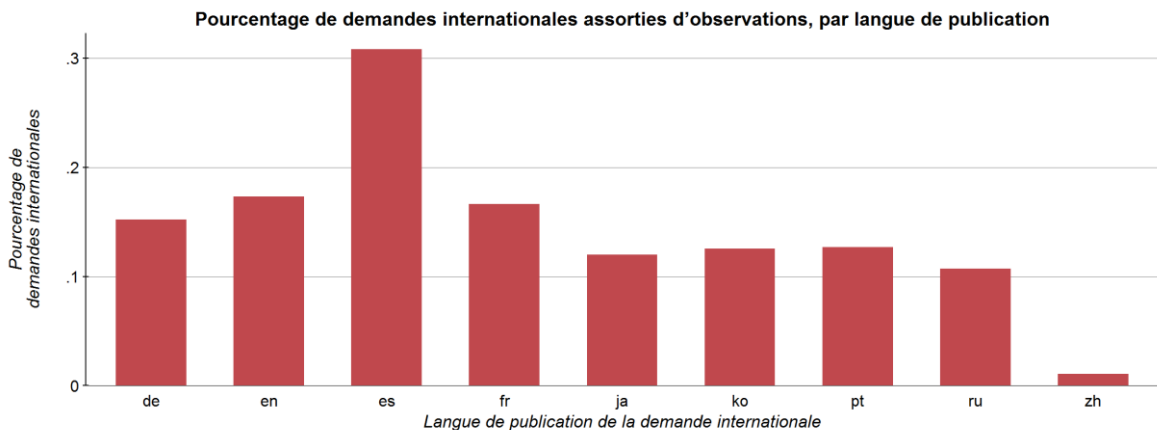
c) lorsque le Bureau international constate des irrégularités dans les observations, il est souvent impossible de les rejeter et de recevoir une version corrigée avant l'expiration du délai.

### Répartition des observations

Globalement, des observations sont reçues pour environ 0,15% des demandes internationales publiées<sup>1</sup>. Néanmoins, la répartition entre les différentes technologies n'est pas uniforme. C'est dans les domaines de la chimie macromoléculaire et de la chimie alimentaire que le système est le plus utilisé (près de 0,8% des demandes publiées dans ces domaines).



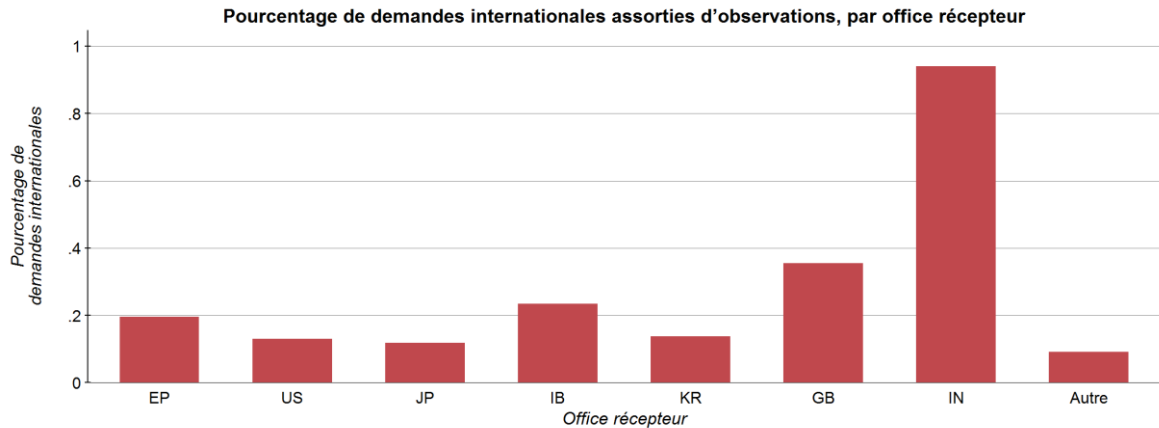
24. Les observations sont, pour la plupart, réparties de façon relativement uniforme en ce qui concerne les langues et l'origine des publications, à quelques exceptions près. En ce qui concerne les langues, le nombre d'observations le plus élevé concerne les demandes internationales déposées en espagnol (même si ce résultat concerne seulement 24 observations et n'est donc par forcément statistiquement significatif), tandis que pour les demandes internationales déposées en chinois ce chiffre est quasiment nul.



25. En ce qui concerne l'origine, l'utilisation du système est légèrement plus élevée pour les demandes internationales déposées auprès de l'Office européen des brevets, du Bureau international, de l'Office des brevets du Royaume-Uni et de l'Office indien des brevets agissant en qualité d'offices récepteurs. Par rapport aux chiffres relatifs aux langues, l'utilisation est extrêmement faible pour les demandes déposées auprès de l'Office d'État de

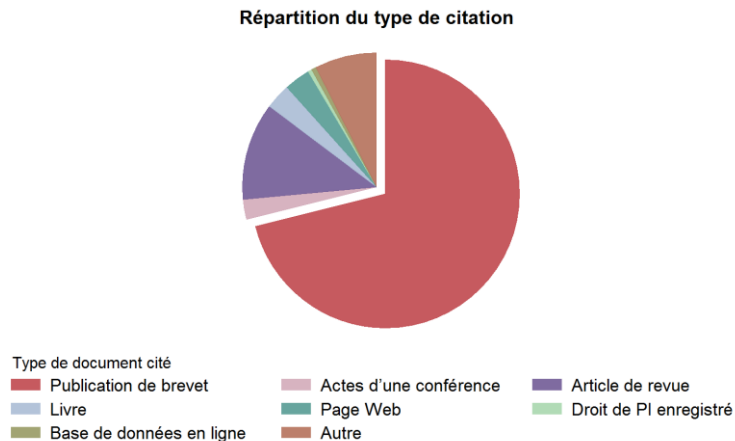
<sup>1</sup> Les chiffres correspondant au nombre de demandes indiqués dans le présent rapport sont des approximations fondées sur le nombre de demandes internationales pour les différentes catégories publiées entre 2012 et 2016. Les chiffres exacts ne peuvent être calculés qu'après l'expiration du délai pour la présentation des observations pour toutes les demandes internationales entrant dans le champ d'application du présent rapport.

la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (seulement 14 observations pour plus de 100 000 demandes internationales publiées).

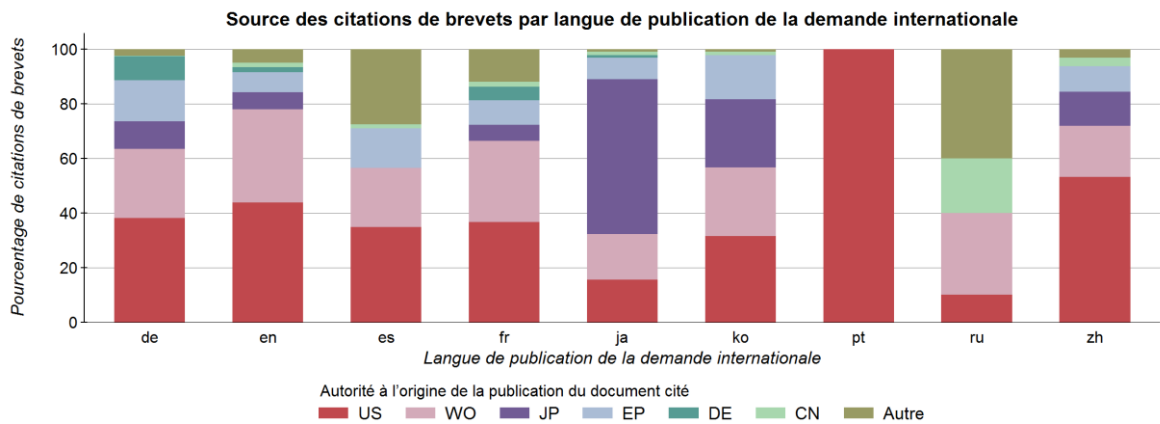
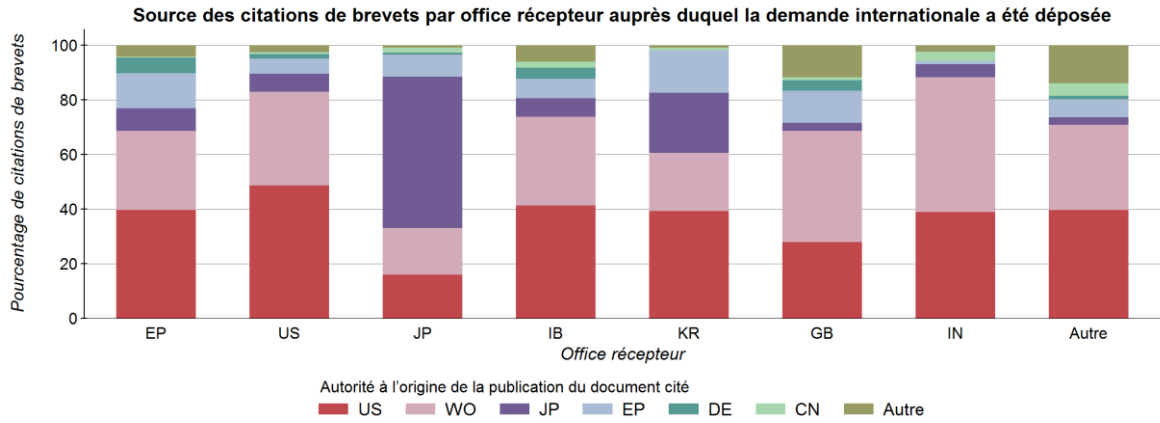


### Types de citations

26. Le système d'observations par les tiers devait permettre de mettre en évidence les documents tirés de la littérature non-brevet, qui posent plus de difficultés aux offices de brevets en termes de recherches. Sans surprise, la majorité des documents cités, soit environ 71%, sont des documents de brevet. Cependant, il convient de noter que le taux de 29% correspondant aux citations tirées de la littérature non-brevet est nettement plus élevé que la moyenne en ce qui concerne les rapports de recherche internationale.



27. La répartition de la source des documents de brevet cités dans les observations par les tiers varie considérablement d'une demande internationale à l'autre selon l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée ou la langue dans laquelle la demande internationale a été publiée. En général, on observe un nombre plus élevé de citations provenant d'un même office (les demandes de brevet américaines sont plus souvent citées dans les demandes internationales émanant de l'USPTO agissant en qualité d'office récepteur) ou dans une même langue (les demandes en japonais tendent à être citées dans les demandes émanant de l'Office des brevets du Japon agissant en qualité d'office récepteur). Cette tendance pourrait s'expliquer soit par le fait que l'état de la technique le plus pertinent provient en général de la même aire géographique, soit par le fait que les personnes les plus intéressées par les demandes internationales sont souvent des concurrents provenant de la même région.



## ANCIENNETE DES CITATIONS

28. Les données concernant la date à laquelle un document cité a été publié sont disponibles dans la plupart des cas, bien que dans de nombreux cas seul l'année ou le mois soit indiqué pour la littérature non-brevet. La répartition de l'ancienneté moyenne des documents cités à la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle se rapporte la citation est indiquée ci-dessous (les valeurs correspondant aux années sont des valeurs arrondies, de sorte que "1" correspond aux documents cités publiés au cours des 12 mois qui précèdent la date du dépôt international). Comme on peut le voir, la plupart des documents cités sont relativement récents, la plupart ayant été publiés quelques années seulement avant la date de priorité et un nombre significatif d'entre eux relevant des catégories "E" ou "P".

