

OMPI



PCT/WG/2/10

ORIGINAL : anglais

DATE : 14 avril 2009

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

**GROUPE DE TRAVAIL
DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

Deuxième session
Genève, 4 – 8 mai 2009

RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient des propositions de modification de la règle 45bis en vue d'établir de façon indiscutable qu'une administration chargée de la recherche internationale disposée à offrir le service de recherches internationales supplémentaires peut poser des limitations non seulement quant à sa compétence pour effectuer les recherches internationales supplémentaires, mais aussi au regard de la portée de ces recherches. Ce document contient aussi un certain nombre d'autres modifications mineures à apporter à la règle 45bis afin d'indiquer clairement les cas où la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire sont remboursées par le Bureau international lorsque la demande de recherche internationale supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée, ainsi qu'une proposition de modification de la règle 96.1.

RAPPEL

2. Par la circulaire C. PCT 1155, datée du 13 novembre 2008, le Bureau international invitait les administrations chargées de la recherche internationale à commenter les propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international faisant suite aux modifications apportées au règlement d'exécution du PCT en rapport avec le système de recherche internationale supplémentaire.

3. Plus précisément, les administrations ont été invitées à formuler des observations sur la proposition de suppression de la disposition ci-après, qu'il avait été auparavant proposé d'ajouter, comme nouveau point iii), au paragraphe 15*bis*.13 des directives :

“La recherche supplémentaire peut ne pas être effectuée [...] iii) sur toute revendication qui en est exclue par une limitation ou une condition précisée dans la partie de l'accord entre le Bureau international et l'administration internationale indiquant la portée du service que cette dernière est disposée à assurer.”

4. Comme il ressort de la circulaire C. PCT 1155, la proposition de suppression du point iii) qu'il avait été proposé d'ajouter au paragraphe 15*bis*.13 est fondée sur l'idée selon laquelle les règles 45*bis*.5.g) et 45*bis*.9.a) sont libellées de telle sorte que les limitations visées à la règle 45*bis*.9 doivent porter sur des questions relatives à la compétence pour effectuer une recherche en général plutôt qu'une recherche internationale supplémentaire. Le Bureau international a estimé qu'une administration pouvait énoncer une limitation générale en vertu de la règle 45*bis*.9.a), aux termes de laquelle elle ne serait pas compétente si l'invention dont la protection était demandée portait sur un objet déterminé ou si la demande comportait plus de 50 revendications. Par ailleurs, une administration ne pouvait énoncer une limitation aux termes de laquelle elle serait compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire dont la portée serait limitée aux revendications ayant trait à un objet acceptable, ou aux 50 premières revendications uniquement.

5. Les administrations internationales ont expressément été invitées à formuler des observations sur cette interprétation des limitations visées à la règle 45*bis*.9 et, si cette interprétation était considérée comme correcte, à indiquer si elles estimaient nécessaire de modifier le règlement d'exécution du PCT de manière à permettre à une administration d'énoncer une limitation concernant les revendications faisant l'objet d'une recherche, qui serait distincte d'une limitation portant généralement sur sa compétence à effectuer une recherche internationale supplémentaire.

6. En réponse à la circulaire C. PCT 1155, quatre administrations ont formulé des observations sur cette question. Trois d'entre elles (offrant déjà le service de recherches internationales supplémentaires ou se proposant de le faire dans un proche avenir) ont exprimé l'avis selon lequel les administrations devaient être entièrement libres d'énoncer des limitations selon la règle 45*bis*.9 et elles ont indiqué qu'elles ne souscrivaient pas à l'interprétation suggérée à la règle 45*bis*.9; l'une d'elles a proposé que, si nécessaire, le règlement d'exécution soit modifié de manière à clarifier ce point. Une autre administration a fait valoir ce qui suit :

“Nous estimons que les recherches internationales supplémentaires constituent un service offert aux déposants et non pas, uniquement, une tâche obligatoire. Nous considérons donc que les procédures doivent être aussi flexibles et conviviales que possible.

“Par exemple, si une administration a énoncé une limitation quant au nombre de revendications et qu'une demande en contient un nombre élevé, nous préférons que la demande soit acceptée et que l'administration n'effectue la recherche que sur un nombre de revendications correspondant à la limite qu'elle a fixée.

“De même, si une administration doit limiter ses recherches internationales supplémentaires à certains domaines techniques, une demande comportant des revendications relatives à des domaines autres que ces domaines techniques doit être acceptée pour autant qu’elle comporte aussi des revendications ayant trait aux domaines acceptés. Il est entendu que la recherche ne serait effectuée que sur les revendications portant sur les domaines techniques acceptés.

“Nous n’avons trouvé aucune disposition dans le traité ou son règlement d’exécution qui empêche explicitement cette interprétation flexible de la recherche internationale supplémentaire. En réalité, la règle 45*bis*.5.c), qui renvoie à l’article 17.2)b), ayant lui-même trait à une application flexible de la procédure de recherche, vient à l’appui de notre interprétation. À notre avis, une application flexible de cette procédure est donc présumée, comme indiqué plus haut, sauf disposition contraire dans l’accord conclu entre l’administration concernée et l’OMPI.

“Il est évident que cette flexibilité serait dans l’intérêt des utilisateurs. En outre, nous pensons qu’elle ne soulèverait pas de difficultés majeures sur le plan administratif. Au contraire, dans le deuxième exemple susmentionné, il pourrait être difficile pour le Bureau international de déterminer si une demande comporte des revendications relatives à des domaines autres que les domaines techniques acceptés. De même, l’ouverture de la phase nationale ou régionale ne nous semble pas poser de problème à cet égard pour autant, bien entendu, que l’administration indique quelles revendications ont fait l’objet d’une recherche et précise les motifs des limitations concernant cette recherche.

“Nous préférierions donc, incontestablement, que les dispositions juridiques du PCT actuellement en vigueur soient interprétées dans une optique plus flexible, comme indiqué plus haut.”

7. Par ailleurs, une autre administration a observé qu’elle souscrivait à l’interprétation proposée de la règle 45*bis*.9 et qu’elle ne voyait pas la nécessité de modifier le règlement d’exécution.

8. Cette question a de nouveau été examinée à la seizième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, tenue à Séoul (République de Corée) du 16 au 18 mars 2009 sur la base du document PCT/MIA/16/8, dans laquelle les administrations internationales étaient invitées à se pencher sur la question de savoir s’il convenait de confirmer la validité de l’interprétation des limitations en vertu de la règle 45*bis*.9 proposée dans la circulaire C.PCT 1155 et si le point iii) du paragraphe 15*bis*.13 proposé antérieurement devait de fait être supprimé (document PCT/MIA/16/8). Les administrations internationales ont également été invitées, s’il était convenu de ne pas confirmer la validité de l’interprétation des limitations en vertu de la règle 45*bis*.9, à étudier s’il était nécessaire, avant d’intégrer le point iii) du paragraphe 15*bis*.13 précité dans les directives, de clarifier la question

i) par un “accord de principe” adopté par l’assemblée concernant l’interprétation des limitations selon la règle 45*bis*.9; ou

ii) par une modification de la règle 45*bis*.9.

9. Les délibérations de la Réunion des administrations internationales figurent aux paragraphes 85 à 89 du document PCT/MIA/16/15 et sont reproduites ci-après :

“RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES : LIMITATIONS EN VERTU DE LA RÈGLE 45*bis*.9

“85. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/16/8.

“86. Les participants de la réunion sont convenus qu’une administration chargée de la recherche internationale offrant des recherches internationales supplémentaires devait, en principe, être autorisée à énoncer une limitation quant à la portée des recherches supplémentaires qu’elle devait effectuer, et non pas uniquement une limitation quant à sa compétence pour effectuer ces recherches supplémentaires. Les participants de la réunion ont demandé au Secrétariat d’examiner les mesures appropriées qu’il conviendrait de prendre afin de clarifier la question, y compris une modification éventuelle du règlement d’exécution, compte tenu des observations et propositions figurant dans les paragraphes suivants.

“87. Une administration a déclaré que, si elle était du même avis que le Secrétariat concernant l’interprétation plus stricte de la règle 45*bis*.9 énoncée dans le document PCT/MIA/16/8, elle ne voyait aucune objection à ce que cette question soit clarifiée au moyen d’une modification appropriée du règlement d’exécution.

“88. Une administration a fait valoir que la règle 45*bis*.5.g), selon laquelle une demande de recherche supplémentaire devait être considérée comme n’ayant pas été présentée lorsque l’administration concernée constatait que la réalisation de la recherche était exclue en raison d’une limitation ou d’une condition visée dans l’accord applicable conclu entre le Bureau international et cette administration, devait être interprétée comme s’appliquant uniquement au cas où l’administration n’était absolument pas compétente pour effectuer cette recherche et non pas au cas où l’administration avait énoncé une limitation concernant uniquement la portée d’une recherche supplémentaire. Le Secrétariat a exprimé des doutes quant à une telle interprétation et a déclaré qu’il serait peut-être souhaitable de lever toute équivoque en modifiant tant la règle 45*bis*.5.g) que la règle 45*bis*.9.

“89. Une administration a indiqué qu’il était essentiel que les administrations continuent d’être libres d’énoncer des limitations quant à l’objet à l’égard duquel elles souhaitaient effectuer une recherche internationale supplémentaire de sorte que, comme à l’heure actuelle, elles soient en mesure d’exclure certains types d’objets, tels que les méthodes commerciales.”

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 45*bis*

10. Après un examen plus approfondi et compte tenu des délibérations de la seizième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT reproduites plus haut, il est proposé de modifier la règle 45*bis* de manière à indiquer clairement qu’une administration chargée de la recherche internationale qui est disposée à offrir un service de recherches internationales supplémentaires peut non seulement énoncer des limitations quant à sa compétence pour offrir ce service, mais aussi des limitations quant à la portée des recherches internationales supplémentaires qu’elle aura à effectuer.

11. Dans ce contexte, un certain nombre d'autres modifications mineures en vue de modifier la règle 45*bis* sont également proposées afin de clarifier la situation dans les cas où la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire sont remboursées par le Bureau international lorsque la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée comme n'ayant pas été présentée.

12. En outre, il est proposé de modifier la règle 96.1 de manière à établir clairement que le montant des taxes visées à la règle 45*bis* (taxe de traitement de la recherche supplémentaire; taxe de recherche supplémentaire; taxe pour paiement tardif) doit être exprimé en monnaie suisse et indiqué dans le barème de taxes.

13. D'autres explications figurent dans l'annexe, dans les commentaires portant sur les dispositions concernées.

14. Le groupe de travail est invité à étudier les propositions figurant dans l'annexe.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹ :

RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 45bis	Recherches internationales supplémentaires	2
45bis.1	[Sans changement]	2
45bis.2	<i>Taxe de traitement de la recherche supplémentaire</i>	2
45bis.3	<i>Taxe de recherche supplémentaire</i>	2
45bis.4	<i>Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration chargée de la recherche internationale</i>	3
45bis.5	<i>Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire</i>	4
45bis.6	<i>Unité de l'invention</i>	5
45bis.9	<i>Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire</i>	6
Règle 96	Barème de taxes	8
96.1	<i>Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution</i>	8

¹ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 45bis

Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 [Sans changement]

45bis.2 *Taxe de traitement de la recherche supplémentaire*

a) à c) [Sans changement]

d) Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée [en vertu de la règle 45bis.1.e\)](#).

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa d) afin de préciser les cas où le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire lorsque la demande de recherche supplémentaire est "réputée n'avoir pas été présentée". La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est remboursée dans les cas indiqués à la règle 45bis.1.e), à savoir lorsque la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée parce qu'elle a été reçue après l'expiration du délai prévu pour présenter cette demande, ou parce que l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire n'est pas disposée à effectuer de telles recherches ou n'est pas compétente pour le faire parce qu'elle a fait office d'administration chargée de la recherche internationale. Toutefois, la taxe de traitement de la recherche supplémentaire n'est pas remboursée dans les cas indiqués à la règle 45bis.4.d), à savoir lorsque la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée parce que le déposant, bien qu'ayant été invité à le faire, n'a pas remis une correction requise de la demande de recherche supplémentaire ou n'a pas payé le montant intégral des taxes dues.]

45bis.3 *Taxe de recherche supplémentaire*

a) à c) [Sans changement]

[Règle 45bis.3, suite]

d) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée [en vertu des règles 45bis.1.e\) ou 45bis.4.d\)](#).

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa d) afin de préciser les cas où le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire lorsque la demande de recherche supplémentaire est "réputée n'avoir pas été présentée". Contrairement à la taxe de traitement de la recherche supplémentaire (voir, plus haut, le commentaire concernant la règle 45bis.2.d)), la taxe de recherche supplémentaire est remboursée par le Bureau international tant dans les cas indiqués à la règle 45bis.1.e) que dans ceux visés à la règle 45bis.4.d).]

e) Dans la mesure et aux conditions prévues dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu'elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée [en vertu de la règle 45bis.5.g\)](#).

[COMMENTAIRE : modification proposée uniquement à des fins de clarification.]

*45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction
d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration chargée de la
recherche internationale*

a) à c) [Sans changement]

[Règle 45bis.4, suite]

d) [Sans changement] Si le déposant ne remet pas la correction requise ou ne paie pas le montant intégral des taxes dues, y compris la taxe pour paiement tardif, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) ou b), respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et le Bureau international le déclare et en informe le déposant.

e) et f) [Sans changement]

45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire

a) [Sans changement]

b) La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou d'une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu'ils peuvent être consultés par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche, étant entendu que :

i) lorsque ~~Lorsque~~ la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être limitée à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention;

[Règle 45bis.5.b), suite]

ii) lorsque l'administration constate que la réalisation de la recherche est concernée par une limitation relative à la portée des recherches internationales supplémentaires visée à la règle 45bis.9.a) et c), la recherche internationale supplémentaire est limitée en conséquence.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 45bis.5.b) de manière à prendre en considération le fait que la portée de la recherche internationale supplémentaire peut être limitée par l'administration (voir, ci-après, la règle 45bis.9.c) telle qu'il est proposé de la modifier).]

c) à f) [Sans changement]

g) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d'une limitation relative à la compétence pour effectuer des recherches internationales supplémentaires ~~ou d'une condition~~ visée à la règle 45bis.9.a) et c), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et l'administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 45bis.5.g) afin de préciser que l'alinéa g) n'est applicable que dans le cas où l'administration n'est pas compétente pour effectuer la recherche internationale supplémentaire en raison d'une limitation relative à sa compétence pour effectuer des recherches internationales supplémentaires, mais non dans le cas où l'administration effectue une recherche, même limitée, en raison d'une limitation relative à la portée des recherches internationales effectuées par cette administration.]

45bis.6 *Unité de l'invention*

a) à e) [Sans changement]

[Règle 45bis.6, suite]

f) Les alinéas a) à e) sont applicables *mutatis mutandis* lorsque l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de limiter la recherche internationale supplémentaire conformément à [la règle 45bis.5.i\) ou ii\)](#) ~~la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b)~~, étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la "demande internationale" s'entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) [ou se rapportant aux revendications et aux parties de la demande internationale à l'égard desquelles l'administration effectue une recherche internationale supplémentaire, respectivement.](#)

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 45bis.6.f) de manière à prendre en considération le fait que la portée de la recherche internationale supplémentaire peut être limitée par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire (voir, ci-après, la règle 45bis.9.c) telle qu'il est proposé de la modifier).]

45bis.7 et 45bis.8 [Sans changement]

45bis.9 *Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire*

a) [Sans changement] Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu'elle était disposée à le faire dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.

b) [Sans changement] L'administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale à l'égard d'une demande internationale en vertu de l'article 16.1) n'est pas compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire à l'égard de cette demande.

[Règle 45bis.9, suite]

c) Les limitations visées à l'alinéa a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations quant à la compétence pour effectuer des recherches internationales supplémentaires, telles qu'une limitation relatives à l'objet à l'égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables à la recherche internationale en vertu de l'article 17.2), ainsi qu'une limitation ~~des limitations~~ quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée. Les limitations visées à l'alinéa a) peuvent aussi, par exemple, comprendre des limitations quant à la portée des recherches internationales supplémentaires à effectuer, telles qu'une limitation en vertu de laquelle la recherche ne s'étend pas aux revendications se rapportant à certains objets, et une limitation en vertu de laquelle la recherche ne s'étend pas aux revendications au-delà d'un certain nombre.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 45bis.9.c) afin de préciser que les limitations énoncées dans l'accord applicable conclu entre l'administration et le Bureau international peuvent comprendre non seulement des limitations quant à la compétence pour effectuer des recherches internationales supplémentaires, mais aussi des limitations quant à la portée des recherches internationales supplémentaires que cette administration aura à effectuer.]

Règle 96

Barème de taxes

96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution

Le montant des taxes visées aux règles 15, [45bis](#) et 57 est exprimé en monnaie suisse.

Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 96.1 afin de préciser que le montant des taxes visées à la règle 45bis (taxe de traitement de la recherche supplémentaire; taxe de recherche supplémentaire; taxe pour paiement tardif) doit être exprimé en monnaie suisse et indiqué dans le barème de taxes.]

[Fin de l'annexe et du document]