

OMPI



PCT/WG/2/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 3 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

**PROPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER
LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA VOIE PCT**

Document établi par le Japon

INTRODUCTION

1. Depuis l'adoption et le lancement du PCT dans les années 70, l'utilisation de ce système s'est considérablement accrue qu'il s'agisse du volume de travail ou du nombre d'utilisateurs ou d'États membres, le PCT devenant une voie principale reconnue pour la constitution de portefeuilles de brevets au niveau mondial. Afin que ce système puisse répondre à des attentes et à un nombre de demandes jamais égalés, le Japon pense que les efforts visant à l'améliorer devraient être multipliés et envisagés d'une manière structurée. Dans ce contexte, le Japon apprécie l'initiative du directeur général de l'OMPI d'établir une feuille de route pour la réforme du PCT (ci-après dénommée "feuille de route") dans laquelle sont indiqués des objectifs et des délais. Le Japon aimerait participer de manière constructive à cet exercice et soumet donc, dans le présent document, des propositions relatives à la réforme du PCT qui, selon lui, mériteraient d'être incorporées dans la feuille de route.

ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE OU D'UNE OPINION ÉCRITE PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE APRÈS LA PUBLICATION INTERNATIONALE ET MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE DÉPÔT D'OBSERVATIONS PAR DES TIERS¹

2. Le Japon propose que l'administration chargée de la recherche internationale établisse le rapport de recherche internationale ou l'opinion écrite après la publication internationale et qu'un système de dépôt d'observations par des tiers soit mis en place. Cette proposition vise à obtenir un rapport de recherche internationale et une opinion écrite de la meilleure qualité possible.

3. Cette proposition procurera un nombre optimal d'avantages aux utilisateurs et aux offices, comme le montre ce qui suit :

a) une recherche complète pourra être effectuée d'emblée. Cela permettra à l'administration chargée de la recherche internationale d'établir des rapports de recherche internationale et des opinions écrites englobant l'intégralité de l'état de la technique – y compris les antériorités non divulguées –, prestation très demandée par les utilisateurs².

¹ Un tel système de dépôt d'observations par des tiers est aussi proposé dans la feuille de route (voir le paragraphe 7 de l'annexe I de l'appendice I du document MIA/16/9) et figure dans les propositions de l'OEB (voir le paragraphe 22 du document MIA/16/11).

² Les statistiques données à titre d'exemple dans le tableau ci-dessous montrent que l'"état de la technique non divulgué" ne peut pas être considéré comme négligeable dans le cadre d'un examen. Le tableau énumère certains domaines techniques où soit le taux de premières communications comportant un rejet pour antériorité non divulguée par rapport à l'ensemble des premières communications citant des documents à la disposition du public, soit l'"état de la technique non divulgué" (la proportion d'antériorités non divulguées), dépasse 25%. En l'occurrence, ces premières communications concernaient aussi bien les demandes nationales auprès de l'Office des brevets du Japon que les demandes entrées dans la phase nationale auprès du même office agissant en qualité d'office désigné. En outre, selon les statistiques établies à partir de la base de données de l'Office des brevets du Japon, le taux global d'antériorités non divulguées, tous domaines techniques confondus, est d'environ 6,5% et les branches techniques pour lesquelles le taux de premières communications notifiant un "rejet pour antériorité non divulguée" dépasse 10% englobent un large éventail des domaines relevant de l'optique, de la chimie, de l'électricité, de la mécanique, etc. D'où l'importance de faire porter la recherche non seulement sur les documents à la disposition du public, mais aussi sur les antériorités non divulguées.

Domaines techniques (exemples)	Proportion d'antériorités non divulguées
Mémoire magnéto-résistive (MRAM) ou techniques de mémoire reposant sur le sens de la rotation	39,0% (172)
Accumulateurs électrochimiques (autres accumulateurs)	31,6% (1348)
Sources électroluminescentes	27,9% (1542)
Éléments en résine photosensible	27,4% (2419)
Électrodes pour accumulateur et substances actives	27,3% (2599)
Composition luminescente	26,9% (1143)
...	...

Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre total de premières communications dans lesquelles des documents à disposition du public ou des antériorités non divulguées sont cités (source : base de données de l'Office des brevets du Japon).

Conformément à cette proposition, le déposant pourra aussi réagir en une seule fois face à toute antériorité non divulguée qui lui serait opposée;

b) l'administration chargée de la recherche internationale ne sera pas tenue de procéder ultérieurement à une "recherche complémentaire" sur l'"état de la technique non divulgué", ce qui permettra d'épargner l'argent et le temps que les examinateurs consacrent à la lecture, à l'analyse et à la recherche;

c) l'information soumise par des tiers qui vérifient de près le contenu des demandes internationales une fois celles-ci publiées pourra être prise en considération dans le rapport de recherche internationale ou l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale³;

d) *tous* les déposants pourront recevoir des rapports englobant l'intégralité de l'état de la technique, antériorités non divulguées comprises.

4. Les délais actuels d'établissement du rapport de recherche internationale et d'une opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale devraient être maintenus à titre facultatif, dans l'intérêt du déposant qui souhaite obtenir un rapport de recherche internationale ou une opinion écrite avant la publication.

5. L'Office des brevets du Japon a présenté sa proposition à la seizième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (PCT/MIA), tenue à Séoul. Si certaines administrations ont reconnu les avantages susmentionnés, d'autres ont exprimé des préoccupations au nombre desquelles les suivantes : i) elle desservirait les intérêts des tiers souhaitant que le rapport de recherche internationale fasse partie intégrante de la publication internationale, ii) elle aurait des répercussions sur les actes à venir (par exemple, la recherche internationale supplémentaire ou l'examen préliminaire international) et ferait naître le risque que le rapport final ne soit pas établi avant la fin de la phase internationale et iii) normalement, la plupart des antériorités non divulguées pertinentes ne peuvent pas être mises à disposition dans les bases de données se prêtant à la recherche avant un certain temps (par exemple 24 mois), ce qui pourrait être trop tard pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir les paragraphes 21 à 25 du document PCT/MIA/16/15).

6. En ce qui concerne le point i), il va sans dire que les délais d'établissement du rapport de recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale devraient être fixés d'une manière ou d'une autre. Il serait bon que cela soit le plus tôt possible après la publication internationale, compte tenu de facteurs tels que les délais nécessaires à la recherche et la charge pour des tiers de suivre de près le sort de la demande⁴.

³ Pour ceux qui souhaiteraient soumettre des informations après avoir vérifié le rapport de recherche internationale, cela sera encore possible, par exemple lors de l'examen préliminaire international ou une fois la phase nationale ouverte.

⁴ Ainsi, 21 ou 22 mois à compter de la date de priorité peuvent être considérés comme la durée maximale pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (délai donné à titre indicatif uniquement).

7. En ce qui concerne le point ii), il faudrait à coup sûr que les délais d'établissement du rapport de recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale tiennent compte (en sus des délais mentionnés au paragraphe 6) des délais impartis pour des actes ultérieurs afin d'assurer que le rapport final respecte les délais d'ouverture de la phase nationale. Chaque administration devrait assumer la gestion rigoureuse des délais de chaque acte afin de ne pas différer l'établissement du rapport final.

8. En ce qui concerne le point iii), il convient de noter que chaque administration serait invitée instamment à stocker les données de publication nécessaires aussi rapidement que possible afin que toute recherche internationale englobe le plus grand nombre possible de documents publiés. En outre, au moins les États membres dont les documents de brevet font partie de la documentation minimale du PCT devraient être vivement invités à mettre tout en œuvre pour se communiquer mutuellement les données de brevet publiées dès que possible après la publication. Le Bureau international devrait en principe contribuer au stockage et à l'échange de ces données sous la forme d'un appui technique ou d'une coordination, selon que de besoin. Les questions techniques de ce type devraient de préférence être traitées au sein d'instances appropriées.

9. Partant du principe que cette proposition est essentielle à l'amélioration de la qualité des rapports de recherche internationale et des opinions écrites de l'administration chargée de la recherche internationale, à considérer désormais au fond comme un examen international conduit d'entrée de jeu, et qu'elle est réalisable dans le cadre actuel du PCT⁵, le Japon aimerait la voir incorporée dans la feuille de route en tant qu'objectif à atteindre :

Améliorer l'exhaustivité, la pertinence et l'utilité de l'examen international

Objectif : créer pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale des délais aussi brefs que possible après la publication internationale, tout en maintenant les délais actuels à titre facultatif.

PROROGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS APPLICABLES À L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL ET À L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

10. L'établissement du rapport de recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale après la publication n'a pas toujours une influence significative sur le travail habituel engendré par l'examen préliminaire international, mais il peut néanmoins être utile d'envisager la prorogation des délais applicables dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire international, tels que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la demande à cet effet ou pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, et de délais ultérieurs (ouverture de la phase nationale par exemple) au cas où il serait nécessaire de faire face à des demandes sérieuses de renforcement de la procédure d'examen préliminaire international.

⁵ Les délais applicables au rapport de recherche internationale peuvent être changés par modification de la règle 42 du PCT. Les observations émanant de tiers peuvent être prises en considération par création tout au plus d'une nouvelle règle du PCT.

11. Le Bureau international suggère aussi, dans la proposition globale ci-dessous (voir le paragraphe 17 du document PCT/MIA/16/3), un tel examen des étapes de la phase internationale :

“Élaboration d’une proposition globale

“17. Certains des points évoqués ci-dessus gagneraient à être traités dans le cadre d’un grand examen des étapes de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international visant à s’assurer que le temps imparti à la réalisation des travaux est suffisant pour que celle-ci soit menée de manière efficace et que tout travail spécifique est effectué au meilleur moment. Au nombre des points à examiner figureront les délais impartis pour l’établissement du rapport de recherche internationale, pour le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, pour l’établissement des rapports d’examen préliminaire et pour l’ouverture de la phase nationale.”

12. Il convient de noter, toutefois, que la modification du délai d’ouverture de la phase nationale, le cas échéant, devrait s’appliquer systématiquement pour éviter toute situation où l’examen préliminaire international serait demandé uniquement pour retarder l’ouverture de la phase nationale (voir le paragraphe 18 du document PCT/MIA/16/3).

TRAITEMENT EN PARALLÈLE PAR UN OFFICE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE EN TANT QU’ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE OU DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL ET DE LA DEMANDE D’OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA PHASE NATIONALE EN TANT QU’OFFICE DÉSIGNÉ

13. La feuille de route contient, sous la rubrique “Conformité et cohérence”, l’objectif selon lequel les recherches internationales ne doivent pas être répétées par l’administration chargée de la recherche internationale lorsque celle-ci agit en qualité d’office désigné dans la phase nationale. Cet objectif correspond sans doute à la situation classique où la première communication de l’office désigné n’est pas traitée avant l’expiration des 30 mois de la phase internationale. Toutefois, il existe une autre situation où la recherche internationale ne devrait pas être répétée, à savoir lorsqu’il y a eu ouverture anticipée de la phase nationale à la demande expresse du déposant⁶, de sorte que l’administration chargée de la recherche internationale, si tout va bien, procède à sa première communication en tant qu’office désigné en même temps ou presque en même temps qu’elle délivre son rapport de recherche internationale ou son opinion écrite. Ce traitement en parallèle permettrait, dans une grande mesure, de renforcer l’efficacité du travail et de réduire la répétition d’activités par un office agissant en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et en qualité d’office désigné. Pour le déposant, l’avantage consisterait à obtenir une première communication très tôt alors que sa demande demeurerait dans la phase internationale. Cela lui permettrait aussi de répondre en même temps, s’il le souhaitait, au rapport de recherche internationale ou à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et à la première communication dans la mesure où ces documents seraient identiques quant au fond : la charge que constitue pour le déposant l’obligation de répondre s’en trouverait ainsi considérablement allégée.

⁶ Voir l’article 23.2 du PCT

14. Le Japon en est convaincu, il faut éviter de répéter la recherche internationale non seulement dans la situation envisagée dans la feuille de route mais aussi lorsqu'il y a ouverture anticipée de la phase nationale à la demande expresse du déposant et il faut donc encourager le traitement en parallèle des demandes, le cas échéant, ce qui permettra de gagner en efficacité et de renforcer la confiance. Par conséquent, le Japon souhaiterait que l'objectif ci-après soit incorporé dans la feuille de route.

Conformité et cohérence

Objectif : faire en sorte que les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international traitent en parallèle, le cas échéant, les demandes internationales en leur qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international et les demandes d'ouverture anticipée de la phase nationale en leur qualité d'office désigné.

15. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans le présent document.*

[Fin du document]