

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

Troisième session
Genève, 14 – 18 juin 2010

SYSTÈME D'OBSERVATIONS PAR LES TIERS

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur des projets de propositions relatives à un système permettant la présentation d'observations par des tiers au cours de la phase internationale. Ces observations seraient présentées de manière officieuse, sans qu'il soit nécessaire d'adopter de nouvelles règles à cet effet, au moyen d'un système fondé sur le Web. Les résultats seraient mis à la disposition des offices et du grand public sous différents formats. Ils seraient utilisés par les offices désignés de la manière et dans la mesure jugées appropriées selon la législation nationale applicable et par les administrations internationales (principalement l'administration chargée de l'examen préliminaire international) dans la mesure qui semble justifiée selon le contexte.

RAPPEL

2. L'une des principales caractéristiques du système du PCT est de donner des informations suffisantes sur l'état de la technique pour répondre à plusieurs objectifs :
 - a) aider le déposant à déterminer s'il y a lieu de demander l'ouverture de la phase nationale dans différents États;
 - b) donner aux offices désignés et élus une vue de l'état de la technique plus complète que celle que la plupart des petits offices seraient en mesure d'obtenir par eux-mêmes, afin de leur fournir une base fiable pour déterminer si la demande satisfait aux critères locaux pour la délivrance d'un brevet valable; et

- c) aider les tiers à évaluer la portée éventuelle des brevets susceptibles d'être délivrés et, ainsi, les risques d'atteinte auxquels ils s'exposent en prenant telle ou telle mesure.
3. Pour que ces objectifs soient atteints, il convient avant tout d'améliorer la qualité de la recherche internationale, en s'assurant que l'examineur au service de l'administration chargée de la recherche internationale passe en revue un éventail d'antériorités aussi large qu'il est raisonnablement possible. Cela étant, il faut être conscient qu'aucun examinateur n'est en mesure d'effectuer une recherche parfaite. Entre autres difficultés, de nombreuses antériorités ne sont tout simplement pas consignées dans les bases de données susceptibles d'être consultées par un examinateur, quel que soit l'office où il travaille. Les personnes les plus à même de connaître ces antériorités sont sans doute les concurrents commerciaux du déposant. En outre, il est possible que quelqu'un qui travaille dans le secteur concerné ait conscience de l'importance d'un document donné alors qu'elle pourrait échapper à un examinateur, même s'il s'agit d'un document de brevet ou d'un autre document faisant partie de sa documentation de recherche normale.
4. Un certain nombre de systèmes de brevets prévoient une disposition autorisant expressément les tiers à présenter des observations qui peuvent être prises en considération par les examinateurs. D'une manière générale, cela ne confère aux tiers en question aucun statut particulier concernant la demande, contrairement aux systèmes d'opposition ou d'invalidation dans le cadre desquels les tiers deviennent parties à la procédure. On trouvera un aperçu de certains de ces systèmes nationaux d'observations par des tiers à l'annexe I, qui aborde notamment le projet pilote d'évaluation des brevets par des pairs ("peer-to-patent") aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre duquel la demande fait l'objet d'un examen collectif et les meilleures citations sont portées à la connaissance d'un examinateur. Un projet analogue vient d'être lancé en Australie et des projets similaires sont envisagés dans d'autres pays.
5. À la deuxième session du groupe de travail, le document PCT/WG/2/3 abordait différentes options pour s'assurer que le système produise des résultats utiles pour tous les États contractants et toutes les parties intéressées. L'une des propositions concrètes consistait à élaborer un système permettant aux tiers de formuler des observations sur la nouveauté et l'activité inventive et de les mettre à la disposition de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et des offices désignés. Ce système permettrait à toute personne préoccupée par la validité de droits de brevet potentiels découlant d'une demande internationale d'appeler à moindre frais l'attention des offices de nombreux États désignés sur l'état de la technique pertinent, ce qui réduirait le risque de délivrer des brevets invalides. Cette proposition a été accueillie favorablement dans son principe, sous réserve de la nécessité d'en examiner soigneusement les modalités pour s'assurer que le système serait suffisamment simple d'utilisation, qu'il n'interférerait pas avec les procédures d'opposition préalables à la délivrance en vigueur au niveau national ou d'autres aspects de la législation nationale et qu'il n'imposerait pas une charge de travail excessive aux déposants ou aux offices.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

6. Le Bureau international considère qu'il est essentiel de respecter les principes ci-après pour élaborer dans le cadre du PCT un système d'observations par les tiers qui soit utile sans imposer de contraintes excessives :
 - a) Le système doit être simple à utiliser pour les tiers ayant connaissance d'antériorités qu'ils jugent pertinentes pour la brevetabilité en vertu d'au moins certaines des législations nationales des États contractants du PCT.
 - b) Le système ne doit pas porter atteinte à la faculté qu'ont les offices nationaux de décider comment il convient de déterminer la brevetabilité en fonction de leur législation nationale et ne doit pas empêcher le recours effectif aux systèmes d'opposition nationaux.

- c) Le système doit permettre d'informer les offices, les déposants et les tiers d'une manière adaptée à leurs besoins.
 - d) Le système doit réduire autant que possible le risque lié à la présentation d'un très grand nombre d'observations, ce qui pourrait compromettre l'identification des citations susceptibles d'être plus pertinentes que d'autres déjà trouvées.
 - e) Les déposants ne devraient pas être tenus de répondre aux observations des tiers en tant que telles (bien entendu, si un office décide d'utiliser les informations provenant d'une observation dans un rapport d'examen, le déposant devrait y répondre comme à toute autre objection de l'office).
7. Les questions suivantes sont également à prendre en considération :
- a) Le délai imparti pour présenter des observations par rapport à la date de la publication internationale et à la fin de la phase internationale;
 - b) la question de savoir si les observations anonymes doivent être autorisées; et
 - c) le lien avec d'autres systèmes dans le cadre desquels des observations peuvent être présentées au sujet de la demande, s'agissant notamment des observations officieuses du déposant sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, du retour d'information sur la qualité de la part des offices désignés (voir également le document PCT/MIA/17/3) et de toute autre modalité de partage des informations de recherche et d'examen découlant des différentes phases du traitement national d'une demande internationale.

CARACTÉRISTIQUES PROPOSÉES POUR LE SYSTÈME

8. Compte tenu des fortes similitudes entre les principes fondamentaux qui sous-tendent les systèmes nationaux existants, il doit être possible de recenser la plupart des éléments qui devraient faire partie de tout système international. Les différences concernent essentiellement les délais, les taxes et la possibilité de présenter des observations allant au-delà de simples renvois à des documents potentiellement pertinents. Il conviendra également de déterminer soigneusement si certains éléments risquent d'imposer des contraintes inutiles aux déposants ou aux offices dans certaines circonstances.
9. Certaines des caractéristiques principales du système envisagé sont récapitulées à l'annexe II.
10. Un système de ce type ne devrait pas entrer en conflit avec les législations nationales pour autant
- a) qu'il soit clair que les États membres n'ont aucune obligation d'accorder un traitement particulier aux observations présentées dans le cadre du système – il appartient à chaque office national de déterminer s'il y a lieu d'examiner les observations et d'y donner suite conformément à sa législation nationale et à ses principes de fonctionnement; et
 - b) que le système soit suffisamment souple pour limiter l'accès des offices nationaux aux informations équivalant aux observations que les tiers sont autorisés à présenter en vertu de leur législation nationale lorsque cela est jugé nécessaire dans les offices dont la législation nationale limite strictement les types d'observations pouvant être présentées.

Cadre juridique

11. Il est proposé d'élaborer un système de manière officieuse sans prévoir de dispositions particulières dans le règlement d'exécution ou les instructions administratives. Il appartiendrait aux différents offices de déterminer de quelle manière les observations seraient utilisées (si elles doivent l'être) dans la phase nationale.

12. En ce qui concerne le traitement durant la phase internationale, les communications envoyées suffisamment tôt seraient transmises à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou à toute administration chargée de la recherche internationale indiquée pour la recherche internationale supplémentaire. Dans un premier temps, les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international encourageraient simplement l'administration à examiner les documents cités sans leur demander de consigner des observations particulières sur ces documents dans les rapports ni d'examiner tous les documents dans les cas où les observations ne sont pas claires, semblent sans intérêt ou sont trop nombreuses pour être examinées efficacement. Les directives seraient révisées ultérieurement compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de ce système.

Autres principes généraux

13. Il est proposé que le système
 - a) *soit gratuit pour l'auteur des observations* : si l'on veut qu'il soit avantageux pour les différentes parties intéressées de tous les États contractants, le système doit être simple à utiliser et accessible; des taxes pourraient compliquer considérablement l'utilisation du système et dissuader fortement les particuliers et les petites entreprises de fournir des informations utiles – en cas de préoccupations concernant une utilisation abusive du système ou une charge de travail trop élevée pour les examinateurs, les solutions techniques sont à privilégier par rapport aux solutions financières.
 - b) *permette les observations anonymes* : ce qui importe pour un examinateur, c'est la qualité de la citation, non l'identité de son auteur. Forcer une personne à révéler son identité risque de limiter l'utilisation du système dans la mesure où un concurrent peut ne pas souhaiter dévoiler son intérêt pour tel ou tel brevet. En outre, il ne serait pas pratique de demander l'identité de l'expéditeur étant donné que le Bureau international n'aurait, dans la plupart des cas, aucun moyen de vérifier si telle ou telle observation a effectivement été envoyée par la personne ou l'organisation indiquée.
 - c) *autorise les communications dans toutes langues de publication du PCT (les titres des documents cités restant dans la langue de leur publication, qu'il s'agisse ou non d'une langue de publication du PCT)* : il importe que le système soit facile à administrer pour le Bureau international, tout en étant aisément accessible à une frange aussi large que possible de la population mondiale. À l'heure actuelle (en supposant que ce service soit gratuit), le Bureau international ne serait pas en mesure de fournir les traductions officielles des communications; en revanche, les références aux documents n'ont pas besoin d'être traduites et il devrait être possible d'assurer la traduction automatique dans un nombre limité de langues des commentaires expliquant la pertinence des documents cités. Les langues de publication du PCT semblent offrir un bon compromis entre la facilité d'accès des auteurs d'observations et les moyens à mettre en œuvre pour offrir des informations utiles dans des langues pouvant être comprises par les offices nationaux.

Références à l'état de la technique

14. Le système devrait permettre à l'auteur des observations de citer des documents. Pour faciliter la localisation automatique de ces documents par les offices intéressés, les citations devraient être saisies dans des formulaires Web selon des formats standard adaptés aux différents types de littérature brevet et non-brevet, sur la base de la norme ST.14 de l'OMPI et des définitions XML connexes figurant dans la norme ST.36 de l'OMPI.
15. Le système devrait permettre d'identifier les revendications et les passages concernés et de formuler un commentaire succinct sur la pertinence du document au regard de l'invention revendiquée.

16. En outre, le système devrait permettre de faire référence à des documents qui ne sont pas strictement compris dans l'état de la technique selon le PCT mais qui fournissent la preuve d'un usage antérieur ou de divulgations orales pouvant être pertinents dans certains États contractants, comme le prévoit la règle 33.1.b) du règlement d'exécution du PCT concernant les rapports de recherche internationale.

Observations sur d'autres sujets

17. Tous les systèmes d'observations par des tiers mentionnés à l'annexe I à l'exception de celui des États-Unis d'Amérique permettent de présenter des observations sur une variété de sujets en rapport avec la question de savoir si la demande satisfait aux critères de brevetabilité prévus par la législation nationale. Étant donné que
 - a) conformément aux principes suggérés ci-dessus, il appartiendrait à chaque office de déterminer dans quelle mesure les observations seront prises en considération, que
 - b) un système bien structuré permettrait aux offices de ne prendre connaissance que des catégories d'informations qu'ils trouvent pertinentes, comme indiqué ci-dessous, et que
 - c) les efforts à consentir pour l'élaboration du système seraient largement identiques quelle que soit la nature des observations autorisées,il est proposé dans un premier temps de permettre aux tiers de présenter des observations sur toute raison pour laquelle la demande internationale ne satisfait pas aux exigences du traité et de son règlement d'exécution. Cela pourrait contribuer à porter à l'attention de tout office un large éventail d'irrégularités d'une manière qui lui permette de faire le tri entre les différents types d'observations et d'utiliser celles-ci de la manière qui semble la plus appropriée au traitement de la demande concernée selon la pratique de cet office.

Délai imparti pour la présentation des observations

18. En principe, le dossier d'une demande internationale est confidentiel jusqu'à la date de la publication internationale. Néanmoins, un tiers peut avoir connaissance d'une demande non publiée de nombreuses manières, même s'il n'en connaît pas tous les détails. Par exemple, le déposant peut avoir imprimé le numéro de la demande internationale sur les produits concernés.
19. Plusieurs systèmes nationaux d'observations par les tiers ne reconnaissent pas officiellement les observations présentées avant la publication de la demande concernée mais suivent néanmoins une approche pragmatique en versant ces observations au dossier afin qu'elles soient prises en considération par l'examineur la prochaine fois qu'il traite la demande (que ce soit avant ou après la publication). Dans un système où les observations sont présentées uniquement au moyen d'une interface Web, il serait possible d'empêcher la réception de toute observation avant la publication, si cela est jugé nécessaire. En outre, étant donné que la plupart des demandes internationales revendiquent une priorité de 12 mois, elles tendent à être publiées six mois environ après avoir été déposées, ce qui laisse aux tiers moins de temps pour en prendre connaissance par rapport à de nombreuses demandes nationales. En conséquence, cette question n'est peut-être pas à traiter en priorité. Toutefois, il conviendrait de déterminer si les observations relatives à des demandes internationales non publiées peuvent être utiles.

20. À l'autre extrémité de la phase internationale, il convient de déterminer s'il y a lieu de fixer une date limite pour la présentation des observations. D'une part, il est probable que, 30 mois après la date de priorité, la demande sera sur le point d'entrer dans la phase nationale. Dans la mesure où les offices voudront peut-être que les observations leur soient envoyées automatiquement en une seule fois pour chaque demande, il est probable que cet envoi ne contiendra que les observations reçues avant l'expiration de ce délai de 30 mois. D'autre part, les offices souhaitent de plus en plus avoir accès à un maximum d'informations disponibles avant le lancement de leurs travaux nationaux de recherche et d'examen, et notamment aux informations figurant dans les rapports de recherche nationaux établis par d'autres offices. À cet égard, il pourrait être souhaitable d'autoriser la présentation d'observations à un stade nettement ultérieur et, là encore, il appartiendrait aux offices nationaux de décider s'ils doivent s'efforcer de prendre en considération de nouvelles observations.
21. Compte tenu de ce qui précède, le système devrait, dans un premier temps au moins, accepter les observations présentées à tout moment à compter de la date de la publication internationale, y compris au-delà d'un délai de 30 mois après la date de priorité. Si le numéro de demande saisi correspond à une demande internationale dont la date de priorité remonte à plus de 30 mois, les tiers seraient avertis que leurs observations ne seraient pas notifiées automatiquement aux offices désignés et que ceux-ci n'en prendraient connaissance que s'ils cherchaient expressément à le faire.
22. Même s'il est admis que le système ne devrait pas accepter les observations antérieures à la date de la publication internationale, il conviendrait de veiller à ne pas empêcher la mise en œuvre de cette possibilité à l'avenir, si le besoin s'en fait sentir.

Modalités techniques concernant la communication des observations

23. Le système devrait accepter les observations envoyées au moyen de formulaires Web afin d'encourager l'auteur à structurer les informations de manière à pouvoir les convertir ensuite sous diverses formes pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. Les écrans de saisie comprendraient des champs pour les données bibliographiques relatives aux différentes catégories de documents de brevets et de littérature non-brevet indiquées dans la norme ST.14 de l'OMPI, ainsi que des champs libres pour les observations.
24. Le prototype serait probablement établi dans un nombre de langues limité, mais il est envisagé que, à terme, le système prenne en charge des interfaces dans les 10 langues de publication du PCT, étant entendu que les informations seraient saisies soit dans la langue originale (pour le nom des documents cités), soit dans la langue de l'interface.
25. Pour éviter la présentation d'observations trop nombreuses ou sans intérêt, le nombre de citations envoyées dans une même observation ne devrait pas dépasser 10 dans un premier temps, et le nombre de caractères pouvant être saisis dans les champs libres serait limité. Des mesures techniques seraient mises en œuvre pour empêcher l'envoi d'observations multiples ou automatiques par la même personne, notamment :
 - a) l'utilisation de codes de confirmation avant l'affichage du formulaire, afin de réduire les risques d'attaque automatique contre le système;
 - b) des mesures pour lutter contre les envois successifs multiples à partir de la même adresse IP; et
 - c) d'autres mesures largement utilisées sur les forums électroniques pour détecter les messages indésirables.

26. Jusqu'à ce qu'il soit établi que le système est utilisé de manière responsable, les observations seraient modérées par le Bureau international. Il s'agirait uniquement de procéder à une vérification rapide pour s'assurer que le contenu n'est pas clairement hors sujet ou offensant et non de vérifier l'exactitude des citations ou la pertinence des observations.
27. L'utilisateur ne serait pas tenu de s'identifier, mais il pourrait le faire s'il le souhaite. L'identité indiquée ne donnerait lieu à aucune vérification.
28. Le système permettrait aux tiers de transmettre des documents qui ne sont pas aisément accessibles aux examinateurs. Toutefois, il est probable que ces documents ne seraient pas mis à la disposition du public, afin de limiter les risques d'atteintes au droit d'auteur.
29. Si nécessaire, les tiers devraient également pouvoir soumettre des observations sur papier, au moyen d'un formulaire permettant de structurer les informations de la manière souhaitée. Le Bureau international devrait être en mesure de numériser ou transcrire ces observations sans trop de difficultés. En cas d'envois en masse, le Bureau international se réserverait le droit de ne pas transcrire toutes les communications, mais uniquement un échantillon représentatif.

Communication des observations aux déposants et aux offices

30. Le déposant devrait être informé de toutes les observations soumises par lettres ou par messages électroniques générés automatiquement. Toutefois, étant donné que la simple réception d'une lettre peut se révéler coûteuse en honoraires d'agent, ces envois ne seraient effectués que de manière périodique (par exemple, pas plus d'une fois par mois) et détailleraient toutes les observations reçues au cours de cette période.
31. Le système devrait permettre de communiquer les informations aux offices et aux tiers de différentes manières. Il faudrait bien entendu prévoir la possibilité de télécharger les observations à la demande depuis l'entrée du site Web PATENTSCOPE[®] correspondant à la demande internationale concernée (soit manuellement, soit au moyen de services Web permettant l'accès automatisé aux dossiers des demandes internationales publiées). Le Bureau international consulterait également les offices pour déterminer si les informations doivent être mises à disposition d'une autre manière.
32. Les informations devraient être mises à la disposition des offices (et de toute personne qui consulte le dossier de la demande par l'intermédiaire du portail PATENTSCOPE[®]) sous diverses formes pour répondre aux différents besoins, y compris, au moins :
 - a) une vue PDF ou texte seul de toutes les observations recueillies afin d'en faciliter la lecture;
 - b) une vue HTML comprenant au moins les citations et des liens hypertextes vers les documents pertinents dans la mesure où ces liens peuvent être générés automatiquement par PATENTSCOPE[®] (option qui sera probablement limitée dans un premier temps aux documents de brevet figurant au moins dans l'une des grandes bases de données de brevets en libre accès);
 - c) une version XML des observations complètes, avec si possible les mêmes annotations que celles utilisées dans les normes internationales relatives aux rapports de recherche et aux opinions écrites en XML, afin de faciliter l'intégration des données de citation dans les listes de citations établies par les offices;
 - d) une liste des seuls documents cités, à l'usage des offices dont les systèmes d'observations par les tiers n'autorisent pas les commentaires sur la pertinence des documents.

33. Les examinateurs travaillant dans les offices nationaux se contenteront vraisemblablement de lire les observations et de décider s'il convient ou non de soulever des objections dans leurs rapports d'examen nationaux. Toutefois, étant donné que d'autres offices pourront aussi être amenés à évaluer certaines observations, des modalités futures pourraient être envisagées en vue de permettre aux offices nationaux de communiquer des informations en retour pour faire part de leur avis sur la pertinence de telle ou telle observation. Cela étant, il serait sans doute plus efficace de s'assurer que les rapports nationaux de recherche et d'examen eux-mêmes soient aisément accessibles aux examinateurs des offices instruisant la même demande dans une phase nationale différente.

Droit de réponse

34. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.e), le déposant ne devrait pas être tenu de répondre à une observation. Si un office souhaite obtenir une réponse sur tel ou tel point, le contenu de l'observation devrait être incorporé dans un rapport d'examen national (ou, dans certains cas, dans un rapport international tel que l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international). Toutefois, le déposant devrait avoir la possibilité de réfuter toute observation d'une manière qui soit utile aux offices qui consultent les observations.
35. Le déposant a déjà le droit de présenter des commentaires officiels sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Il est proposé de reconnaître un droit similaire dans le cas des observations présentées par des tiers. Dans un premier temps, étant donné qu'il est impossible de vérifier l'identité du déposant en ligne, cette option serait probablement exercée moyennant l'envoi de commentaires sous forme de lettres. Toutefois, à plus long terme, avec la mise en œuvre de systèmes de connexion par code d'utilisateur au Bureau international, le droit de réponse devrait pouvoir s'exercer au moyen d'une série de pages Web similaires à celles utilisées pour les observations présentées par des tiers.

Lien avec d'autres systèmes

36. Il est rappelé que la seizième Réunion des administrations internationales du PCT (PCT/MIA/16) "est convenue que le Secrétariat devrait élaborer, en concertation avec l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement, des exigences plus détaillées pour le système proposé dans la perspective de la création d'un système de retour d'information électronique, en vue de leur examen à la prochaine réunion" (voir le paragraphe 63 du document PCT/MIA/16/15). Cette question est examinée de manière plus approfondie dans le document PCT/WG/3/7.
37. Il est également fait observer que de nombreux offices instruisant les demandes nationales, ainsi que des demandes internationales selon le PCT entrées dans la phase nationale, souhaitent accéder aux rapports de recherche établis par d'autres offices sur des membres de la même famille de brevets. Dans la mesure où les arrangements pris dans ce sens sont de plus en plus nombreux, il conviendrait de s'assurer que les formats dans lesquels les informations sont communiquées et les méthodes utilisées pour y accéder de manière automatique soient compatibles avec la combinaison des citations tirées des observations des tiers et des citations tirées des rapports de recherche, afin de faciliter l'accès des examinateurs à d'éventuelles antériorités à prendre en considération.

DÉLIBÉRATIONS DE LA RÉUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES DU PCT (PCT/MIA/17)

38. Les propositions exposées dans le présent document ont été examinées lors de la dix-septième Réunion des administrations internationales du PCT (PCT/MIA), tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 9 au 11 février 2010. Il est rendu compte des délibérations de la Réunion des administrations internationales aux paragraphes 63 à 66 du document PCT/MIA/17/12, reproduits ci-dessous :

“Observations émanant de tiers

- “63. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/17/2.
- “64. Toutes les administrations qui ont pris la parole sur ce point ont appuyé le principe d'un système d'observations par les tiers dans le cadre du PCT, estimant qu'il s'agissait d'une méthode pratique et efficace d'améliorer l'information sur laquelle se fondent les offices désignés pour prendre leurs décisions quant à la délivrance d'un brevet durant la phase nationale. Selon le moment auquel les observations sont présentées et les rapports sont établis, cela pourrait aussi permettre d'améliorer la qualité de certains rapports internationaux. Une administration a estimé qu'un système international bien conçu devrait être beaucoup plus utilisé que la plupart des systèmes nationaux.
- “65. Les observations suivantes ont notamment été faites sur certains éléments de la proposition :
- a) Il était important de s'assurer que le système réduisait au minimum les risques de travail supplémentaire pour les examinateurs, compte tenu notamment du nombre excessif de citations soumises.
 - b) Les observations devraient être à la disposition des examinateurs chargés de tout rapport de recherche internationale, rapport de recherche internationale supplémentaire, opinion écrite ou rapport préliminaire international sur la brevetabilité qui n'avait pas encore été établi.
 - c) Le recours à ces observations devrait être laissé à la discrétion de l'examineur (national ou international) dans tous les cas.
 - d) Le système devrait être aussi accessible que possible aux tiers : établir une interface dans toutes les langues de publication du PCT devrait y contribuer.
 - e) Les systèmes de notification d'observations aux déposants et aux offices devraient être mûrement réfléchis pour éviter de compliquer les procédures. Il pourrait être nécessaire de proposer différentes options.
 - f) Les observations devraient pouvoir être utilisées librement par tous les offices désignés et par toutes les administrations internationales et être aisément accessibles par l'intermédiaire du portail PATENTSCOPE®.
 - g) Il pourrait être souhaitable de mettre en place un système rudimentaire et de mener un projet pilote pendant une année pour recenser les problèmes et les modalités d'utilisation avant l'introduction d'autres améliorations ou la mise en place d'une base juridique spécifique.
 - h) Certaines administrations internationales ont estimé que des observations devraient pouvoir être déposées même après l'ouverture de la phase nationale habituelle. D'autres considéraient en revanche que cela pourrait être préjudiciable aux déposants puisque ceux-ci devraient toujours avoir la possibilité (mais non l'obligation) de répondre aux observations; toutefois, des observations tardives pourraient constituer un moyen de “harcèlement”. En outre, une fois la phase nationale ouverte, le Bureau international pourrait ne plus savoir qui est le déposant puisqu'il ne serait pas nécessairement le même que durant la phase internationale. Par ailleurs, la possibilité de soumettre des observations par la voie nationale et par la voie internationale en même temps pourrait être source de confusion.

- i) Certaines administrations internationales ont estimé qu'il n'y aurait aucune difficulté à accepter des observations avant la publication internationale et qu'il pourrait être utile de tenir compte de ces observations dans le rapport de recherche internationale. D'autres ont dit qu'une telle possibilité appelait un examen minutieux.
 - "j) Si les déposants ne devraient pas être tenus de répondre aux observations simplement parce que celles-ci ont été transmises par l'intermédiaire du système, il devrait néanmoins être clair que les offices peuvent exiger toutes autres informations ou observations comme ils le feraient normalement dans le cadre du traitement national.
 - k) La plupart des administrations internationales ont souscrit à la proposition selon laquelle le système d'observations par des tiers devrait fonctionner d'une manière officieuse, bien qu'une administration ait estimé que la mise en place d'une base juridique spécifique puisse permettre de mieux préciser les choses à l'intention des déposants et des tiers.
 - l) Si toutes les administrations internationales ont reconnu que, dans un souci de simplicité, aucune taxe ne devraient initialement être exigée au titre de la soumission d'observations, une administration a fait observer qu'il serait peut-être nécessaire de réexaminer cette question ultérieurement en fonction des modalités d'utilisation du système.
 - m) Si les observations anonymes devraient être autorisées, il devrait aussi être possible de communiquer un nom au moment de la soumission des observations.
 - n) Le système devrait encourager le téléchargement de citations pouvant être difficiles à obtenir (notamment certaines citations de brevet qui ne sont pas aisément accessibles en ligne) : les questions relatives au droit d'auteur devraient être prises en considération mais ne seraient pas pertinentes dans tous les cas, et les tiers pourraient avoir le droit de mettre à disposition les citations dans d'autres cas.
 - o) La limite de 2000 caractères apparaissant dans l'écran fictif de l'annexe II du document PCT/MIA/17/2 pourrait ne pas être considérée comme une explication "succincte" de la pertinence d'un document.
 - p) Certaines administrations ont estimé que les observations devraient se limiter à la nouveauté et à l'activité inventive étant donné que les autres questions variaient trop de la législation d'une partie contractante à une autre. À l'inverse, il a été observé qu'il serait difficile d'empêcher des tiers de formuler des observations sur n'importe quel sujet dans les champs de texte libre et que ces observations pouvaient être utiles à un examinateur.
 - q) Il pourrait être souhaitable de prévoir une rubrique spécifique permettant aux tiers de fournir une traduction des parties pertinentes d'un document.
 - r) Il serait important d'enregistrer la date à laquelle une observation a été formulée.
 - s) En ce qui concerne le retour d'information des offices désignés sur les observations, le mécanisme le plus efficace serait probablement que les offices mettent à disposition leurs rapports nationaux afin que les autres offices puissent voir quels documents sont effectivement cités.
- "66. La Réunion est convenue que le Bureau international devrait continuer à élaborer des propositions relatives à un système d'observations par des tiers à soumettre à la session suivante du Groupe de travail du PCT sur la base du document PCT/MIA/17/2 et des observations ci-dessus."

39. *Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur l'opportunité d'un système international d'observations par les tiers ainsi que sur les caractéristiques d'un tel système exposées aux paragraphes 8 à 35.*

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

SYSTÈMES NATIONAUX D'OBSERVATIONS PAR LES TIERS

1. Les paragraphes ci-après donnent des informations sur les mécanismes d'observations par les tiers prévus dans certaines législations nationales et régionales. À l'exception de la section supplémentaire sur la République de Corée, ils sont tirés du document SCP/14/5. Il convient de noter que ce document était davantage axé sur les systèmes d'opposition que sur les systèmes d'observations par les tiers et qu'il n'était pas censé donner une vue exhaustive ni constituer une analyse définitive des législations mentionnées.

Chine

2. La règle 48 du règlement d'exécution de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine dispose que toute personne peut, à compter de la date de publication d'une demande jusqu'à la date d'annonce de la délivrance du brevet, soumettre des observations sur cette demande lorsque celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de la loi sur les brevets. Ces observations sont soumises au Département de l'administration des brevets, assorties des motifs de non-respect des dispositions.

Japon

3. Les règles 13*bis* et 13*ter* du règlement d'exécution de la loi sur les brevets du Japon disposent que toute personne peut soumettre au Commissaire de l'Office des brevets du Japon (JPO) des informations sur la brevetabilité d'une invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet délivré. Ces informations peuvent être soumises anonymement. Les informations soumises peuvent être consultées par le public. Aucun paiement de taxe n'est exigé au titre de la soumission d'informations.
4. Les tiers peuvent soumettre des informations pour les motifs suivants, preuves écrites à l'appui :
 - l'invention revendiquée n'est pas brevetable ou ne répond pas aux exigences de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle;
 - il y a eu délivrance de doubles brevets ou l'invention revendiquée fait l'objet d'une demande déposée antérieurement mais publiée après la date de dépôt de la demande/du brevet concerné (non-respect des articles 29, 29*bis* ou 39.1) à 4) de la loi sur les brevets du Japon);
 - l'exigence de description n'a pas été respectée (non-respect de l'article 36.4) ou 6) (à l'exception de l'alinéa 6)iv)) de la loi sur les brevets du Japon);
 - la demande de brevet a été modifiée d'une manière telle que la matière nouvelle va au-delà de la portée de la divulgation au moment de la détermination de la date de dépôt incorporée (non-respect de l'article 17*bis*.2)iii) de la loi japonaise sur les brevets);
 - la portée de la traduction en japonais d'une demande déposée dans une autre langue va au-delà de la portée de la demande telle que déposée;
 - le brevet a été corrigé d'une manière qui n'est pas conforme à l'article 126.1), *provisio*, 3), 4) ou 5), ou à l'article 134*bis*, *provisio*.

5. Les informations soumises sont notifiées par l'Office des brevets du Japon au déposant intéressé (ou au titulaire du brevet intéressé). Sur demande, il est possible d'obtenir un retour d'information sur la question de savoir si l'information soumise a été utilisée par un examinateur aux fins de l'examen quant au fond ou non.
6. Outre les soumissions sur papier, des informations pertinentes peuvent être soumises en ligne à l'Office des brevets du Japon. En 2007, il y a eu en tout 7487 soumissions, 76% d'entre elles ayant été utilisées par les examinateurs¹. S'inspirant du Peer Review Prior Art pilot (projet pilote sur l'état de la technique exécuté par des pairs) lancé par l'USPTO (voir ci-dessous), l'Office des brevets du Japon a engagé un Community Patent Review Project (projet d'utilité collective d'examen des brevets) en juin 2008. D'une manière générale, le projet pilote a donné des résultats positifs².

Philippines

7. L'article 47 du Code de la propriété intellectuelle (loi n° 8293 de la République) dispose que, à la suite de la publication d'une demande, toute personne peut présenter par écrit des observations au sujet de la brevetabilité de l'invention. Ces observations sont déposées par écrit et doivent comprendre une déclaration, en anglais ou en tagalog, sur les motifs invoqués³. La personne soumettant ces observations ne peut pas prendre part à la procédure engagée auprès de l'office des brevets⁴. La soumission d'observations n'appelle le paiement d'aucune taxe. La procédure d'opposition auprès de l'office des brevets n'étant pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle, le système de dépôt d'observations par des tiers est considéré comme un moyen peu onéreux de contester un brevet éventuel⁵.
8. Conformément à l'article 47, les observations sont communiquées au déposant, qui peut y apporter des commentaires. L'office des brevets en prend note et classe ces observations et ces commentaires dans le dossier de la demande correspondante. L'office des brevets n'informe pas le tiers des mesures qu'il peut prendre ultérieurement en réponse à ces observations⁶.
9. Lorsque les observations portent sur l'état de la technique présumée autrement que sous la forme d'un document, par exemple par l'utilisation, elles ne sont prises en considération que si les faits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le propriétaire) ou ont été établis d'une manière incontestable. Les observations émanant de tiers reçues après la fin de la procédure ne sont pas prises en considération; elles sont simplement classées dans le dossier.

République de Corée

10. La loi coréenne sur les brevets permet l'ouverture précoce de procédures d'observations par les tiers. Toute personne peut communiquer au commissaire des informations et des preuves, y compris des références à l'état de la technique susceptibles de détruire la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande de brevet, même si la demande n'a pas encore été mise à la disposition du public pour consultation⁷. Cette disposition ne s'applique qu'aux demandes déposées le 1^{er} octobre 2006 ou après cette date.

¹ Rapport annuel de 2008 de l'Office des brevets du Japon.

² Le rapport est disponible à l'adresse suivante :
http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf

³ Chapitre VI.11 du manuel de procédure d'examen quant au fond.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ <http://www.lawleeko.com/sub/whats/list.asp?number=19&mode=view&gotopage=3>

11. L'article 63*bis* de la loi sur les brevets, intitulé "Communication d'informations sur les demandes de brevet" est libellé de la manière suivante⁸ : "Après le dépôt d'une demande de brevet, toute personne peut communiquer au Commissaire de l'Institut coréen de la propriété intellectuelle des éléments de preuve indiquant qu'il convient de rejeter la demande. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si les exigences prévues aux articles 42.8) et 45 ne sont pas observées."

Royaume-Uni

12. L'article 21 de la loi de 1977 sur les brevets dispose que, lorsqu'une demande de brevet a été publiée mais que le brevet n'a pas été délivré, tout tiers peut adresser des observations écrites au contrôleur sur la question de savoir si l'invention est brevetable, en indiquant les raisons de ces observations. Cette personne ne peut devenir partie à aucune procédure engagée auprès du contrôleur en vertu de ladite loi. En d'autres termes, mis à part l'accusé de réception (voir ci-dessous), elle n'a pas le droit d'aborder la question directement avec l'examinateur, ni de demander une notification de la décision prise par l'examinateur. Les observations peuvent être soumises anonymement. La soumission d'observations n'est subordonnée au paiement d'aucune taxe.
13. La règle 33 du règlement de 2007 sur les brevets prévoit des procédures détaillées pour les observations soumises par des tiers. Le contrôleur doit envoyer au déposant une copie des observations sur la brevetabilité à moins que celles-ci ne dénigrent une personne d'une manière pouvant lui porter atteinte ou qu'elles soient globalement considérées comme encourageant un comportement agressif, immoral ou antisocial. Le contrôleur peut, si nécessaire, envoyer au déposant une copie de tout document mentionné dans les observations. Il est recommandé que toutes observations soient déposées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été publiée puisqu'un brevet peut être délivré après ce délai⁹. Les observations doivent être faites par écrit et peuvent être déposées sur papier ou par la voie électronique. Elles doivent être accompagnées de preuves chaque fois que cela est possible.
14. L'office accuse réception des observations soumises lorsqu'il a les coordonnées de la personne les ayant soumises. Si ces observations sont présentées avant la délivrance du brevet, l'examinateur les prend en considération lorsqu'il se prononce sur la brevetabilité de l'invention concernée. Les observations sont classées dans le dossier officiel, consultable par le public, et une copie en est envoyée au déposant. Même lorsque les observations sont reçues après la délivrance du brevet, elles sont classées dans le dossier et une copie en est envoyée au titulaire du brevet.

États-Unis d'Amérique

15. Conformément à l'article 301 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, toute personne peut en tout temps citer par écrit à l'USPTO l'état de la technique brevets ou publications imprimées qu'elle considère avoir une influence sur la brevetabilité de toute revendication d'un brevet. Si cette personne explique par écrit la pertinence de l'état de la technique et la manière de l'appliquer à l'une au moins des revendications de brevet, la citation de l'état de la technique et son explication font partie du dossier officiel du brevet. Il est possible de soumettre des informations sur cet état de la technique anonymement (sur demande, l'identité de la personne soumettant ces informations ne figure pas dans le dossier officiel et demeure confidentiel).
16. Conformément à l'article 1.99) du titre 37 du Code des règlements fédéraux, les tiers peuvent soumettre des brevets ou des publications imprimées en rapport avec une demande de brevet publiée en instance. Cette soumission doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande ou avant l'envoi de l'autorisation, la date antérieure l'emportant. Si les brevets ou

⁸ <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60201&catmenu=eK60201>

⁹ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>

publications pertinents ne sont pas en anglais, une traduction en anglais de toutes les parties nécessaires et pertinentes doit être fournie. L'information soumise sera classée dans le dossier de la demande. Une taxe (d'un montant de 180,00 dollars des États-Unis d'Amérique) doit être payée et le nombre de brevets ou publications soumis est limité à 10 au total.

17. La personne qui soumet des informations en adresse une copie au déposant. En l'absence de requête de l'USPTO, le déposant n'a toutefois pas l'obligation, ni la nécessité de répondre à cette soumission. La personne qui soumet l'information ne recevra aucune communication de l'USPTO concernant les documents soumis, sauf si elle a joint une carte postale libellée à ses coordonnées en vue de recevoir un accusé de réception de la part de l'USPTO. La soumission de brevets et de publications concernant des demandes de brevet en instance conformément à l'article 1.99) du titre 37 du Code des règlements fédéraux (CFR) ne peut se faire que sur support papier.
18. En 2007, l'USPTO a engagé un projet pilote intitulé "Peer Reviewed Prior Art Pilot" pour déterminer la mesure dans laquelle la soumission organisée de documents, associée à des observations émanant du public, fournira un état de la technique utile aux examinateurs¹⁰. À la suite d'une proposition émanant d'un groupe de professionnels universitaires et commerciaux, ce projet pilote étudie une procédure communautaire de collaboration en ligne qui permettra au public de localiser des informations sur un éventuel état de la technique à l'aide d'un site Web consacré à l'évaluation des demandes de brevet par les pairs, mis au point par le Community Patent Review Project de l'Institute for Information Law and Policy de la faculté de droit de New York¹¹. Le projet pilote permettra notamment d'étudier si cet examen public mené en collaboration permettrait effectivement d'identifier un état de la technique qui, autrement, aurait pu passer inaperçu lors de la procédure d'examen habituel.
19. La procédure d'examen communautaire des brevets permet au public de soumettre des informations et des commentaires sur l'état de la technique en rapport avec les revendications des demandes de brevet en instance, mises volontairement par des déposants sur le site Web d'évaluation des demandes de brevet par les pairs. À l'issue de la procédure d'examen communautaire, les 10 premières références, assorties de commentaires, sont soumises à l'USPTO pour examen. Le projet pilote est limité aux demandes relevant des domaines de l'architecture d'ordinateur, des réseaux informatiques, de la cryptographie ainsi que de la sécurité et des méthodes commerciales.
20. L'USPTO a récemment évalué l'incidence des contributions du public sur l'amélioration de la qualité des brevets par l'intermédiaire de la procédure d'examen des demandes de brevet par les pairs. Au 1^{er} octobre 2009, des mesures ont été prises par l'office en ce qui concerne 104 demandes pilotes. 21% d'entre elles mentionnaient l'état de la technique communiqué par des tiers dans le cadre de l'évaluation des demandes de brevet par les pairs. Cet état de la technique communiqué par des tiers avait toutefois, pour la moitié, aussi été trouvé indépendamment par les examinateurs¹².

Office européen des brevets (OEB)

21. Conformément à l'article 115 de la Convention sur le brevet européen, dans les procédures devant l'OEB, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet une fois que la demande de brevet européen a été publiée. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. La soumission d'observations n'est subordonnée au paiement d'aucune taxe.

¹⁰ L'information sur le projet Peer Reviewed Prior Art Pilot est disponible à l'adresse http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp

¹¹ <http://www.peertopatent.org/>

¹² <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>

22. Ces observations doivent être déposées par écrit, dans une langue officielle de l'OEB, et indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées¹³. Les preuves écrites, notamment les publications soumises à l'appui des arguments invoqués, peuvent être déposées dans n'importe quelle langue. Toutefois, l'OEB peut demander qu'une traduction soit déposée dans l'une de ses langues officielles; autrement, les preuves ne sont pas prises en considération¹⁴.
23. Les observations faites par un tiers sont communiquées au déposant (ou au titulaire du brevet) qui peut faire des observations à leur sujet¹⁵. Si elles remettent en cause la brevetabilité de l'invention, en tout ou en partie, elles doivent être prises en considération dans toute procédure en instance devant un département de l'OEB jusqu'à ce que cette procédure soit terminée, c'est-à-dire qu'elles doivent être admises aux fins de la procédure¹⁶. Si ces observations portent sur un état de la technique présumé disponible sous une forme autre qu'un document, par exemple l'utilisation, elles ne devraient être prises en considération que si les faits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le titulaire du brevet) ou sont établis d'une manière incontestable¹⁷. Les observations reçues une fois la procédure terminée sont simplement classées dans le dossier¹⁸. Bien que le tiers reçoive un accusé de réception de ces observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures ultérieures qu'il prend en réponse à ces observations¹⁹.

[L'annexe II suit]

¹³ Règle 114.1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

¹⁴ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

¹⁵ Règle 114.2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

¹⁶ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

ANNEXE II

RÉSUMÉ DU SYSTÈME PROPOSÉ

1. Les diagrammes et commentaires ci-après illustrent le principe de fonctionnement du système proposé. Ils ne visent pas à donner une vue détaillée des différentes parties du système ni des informations qui seraient communiquées.

Communication des observations

2. Les tiers saisiraient leurs observations dans des formulaires Web (le système prendra également en charge les observations sur papier).
3. Sur un premier écran, il conviendrait d'indiquer le numéro de la demande internationale ou le numéro de la publication à laquelle les observations se rapportent.
4. En cas de saisie du numéro d'une demande internationale publiée, le système indiquerait ses données bibliographiques de base pour confirmer qu'il s'agit de la bonne demande. Si un délai de plus de 30 mois s'est déjà écoulé depuis la date de priorité revendiquée dans la demande, le système affichera un avertissement indiquant que les observations ne seront peut-être pas remarquées par les offices désignés. Le système pourrait également prévoir la possibilité d'indiquer la version de la demande faisant l'objet des observations (les seules versions normalement à la disposition du public pour consultation seraient la demande telle qu'elle a été déposée et la demande telle que modifiée en vertu de l'article 19).
5. Les tiers saisiraient ensuite les citations et leurs observations dans un formulaire structuré comme dans l'illustration ci-après. Il conviendrait de trouver un compromis entre la facilité de saisie des données et une structure suffisante pour permettre une automatisation effective de la recherche de documents par les examinateurs qui prennent en considération les observations ainsi que la séparation des différents types d'observations.
6. Durant la première phase au moins, le Bureau international vérifierait les observations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour s'assurer que les informations communiquées constituent à première vue des observations sur la demande internationale et non, par exemple, des messages publicitaires ayant passé outre les filtres.

Examen par le déposant

7. Le déposant serait informé de l'existence d'observations mais ne serait pas tenu d'y répondre. S'il décide de le faire, ce serait au moyen d'un commentaire officieux semblable à une réponse à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. De préférence, cette réponse devrait être envoyée au moyen d'un formulaire Web semblable à celui utilisé pour communiquer les observations. Toutefois, le système prendrait également en charge les réponses sur papier.

Examen par les offices et les tiers

8. Les observations figureraient sur la vue PATENTSCOPE® de la demande internationale concernée à la fois sous forme lisible par un être humain (par exemple, PDF) et sous forme déchiffrable par machine (XML). L'accès à ces documents pourrait être automatisé au moyen de services Web déjà disponibles.

Third Party Observation

Preparing observations on international application:
 Application number (publication number): PCT/EP2008/000001 (WO 2009/080000 A1)
 Applicant: ABC Company
 Title: An invention
 Filing date: 03 January 2008

Observations made on the basis of the claims as amended under Article 19

Novelty and inventive step Industrial applicability Clarity Support Other

Add Citation

- Patent document
- Monograph (eg conference proceedings)
- Journal
- Book
- Database entry
- Other online reference
- Reference to prior use or oral disclosure
- Other

An allegation that a claimed invention is not new or not inventive needs to be backed up by a disclosure of the invention or something which would make the invention obvious. Apart from certain special cases relating to earlier patent applications, that disclosure must have taken place before the priority date of the application (or the filing date if there is no valid priority date).

You can make observations including up to 10 cited documents. To assist Offices in finding the relevant documents efficiently, please enter the details using the most relevant template selected from those on the left.

* Country Code	* Publication Number	Document Kind
<input type="text" value="DE"/>	<input type="text" value="3744403"/>	<input type="text" value="A1"/>
* Publication date	Date of filing	Priority date
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)
* Patentee or applicant		
<input type="text"/>		

Look-up
 based on a country code, publication number and (preferably) document kind code, the system can attempt to look up the remainder of the information

Most relevant passages

* indicates a required field

Relevant to claims

Upload Copy
 If the document is not part of any common online collections, you may upload a copy of it, preferably in PDF format.

Brief explanation of relevance (max 2000 characters)

Add Citation