

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

EXAMEN D'ENSEMBLE DES PROPOSITIONS CONCERNANT LE PCT 20/20

Document soumis par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni

RESUME

1. Le présent document se rapporte aux différentes propositions exposées dans la proposition conjointe intitulée "PCT 20/20", qui rassemblait 12 propositions relatives à la poursuite de l'amélioration du système du PCT. Il traite plus précisément de la situation actuelle des différentes propositions relatives au concept PCT 20/20 ainsi que des prochaines étapes envisagées concernant ces propositions et d'autres propositions d'amélioration du PCT.

RAPPEL

2. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT tenue à Genève du 29 mai au 1^{er} juin 2012, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont présenté une proposition commune intitulée "PCT 20/20", contenant 12 propositions relatives à la poursuite de l'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18). Ces propositions ont été appuyées à des degrés divers par le groupe de travail (voir les paragraphes 27 à 29 du résumé présenté par la présidente de la cinquième session, document PCT/WG/5/21). À la suite de ces discussions, les délégations des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni ont accepté d'approfondir les différentes propositions et de fournir davantage de précisions sur la suite à donner aux propositions, en vue de leur examen à la prochaine session du groupe de travail.

3. Compte tenu des discussions tenues et des observations reçues durant la cinquième session du groupe de travail, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont établi des versions révisées des propositions originales d'amélioration du système du PCT. Ces propositions révisées et plus détaillées ont été communiquées par le Bureau international

dans une circulaire (annexe I de la circulaire C. PCT 1364, datée du 20 décembre 2012) adressée aux offices de tous les États contractants du PCT et aux autres parties intéressées. Cette circulaire visait expressément à donner aux offices une possibilité d'examiner les propositions de manière plus approfondie et de solliciter les contributions de leurs utilisateurs à cet égard. Elle invitait les destinataires à examiner ces propositions révisées et à faire part de leurs observations sur celles-ci.

4. Trente et une réponses ont été reçues à cette circulaire, provenant de 24 offices nationaux ou régionaux et de sept groupes d'utilisateurs.

5. Les propositions plus détaillées ont également été examinées aux vingtième et vingt et unième Réunions des administrations internationales du PCT tenues respectivement à Munich du 6 au 8 février 2013 et à Tel-Aviv du 11 au 13 février 2014. Les résumés de ces discussions figurent respectivement aux paragraphes 52 à 102 de l'annexe du document PCT/WG/6/3 et aux paragraphes 22 à 35 de l'annexe du document PCT/WG/7/3.

6. Les propositions révisées et détaillées relatives au PCT 20/20 figurant dans la circulaire ont été reproduites dans l'annexe du document PCT/WG/6/15.

EXAMEN DE LA SITUATION ACTUELLE DES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS RELEVANT DU PCT 20/20

7. Les différentes propositions et les observations reçues en réponse à la circulaire ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la vingtième Réunion des administrations internationales et à la sixième session du Groupe de travail du PCT sont récapitulées ci-après.

MODIFICATIONS EN LIBRE SERVICE (92B/S/REVENDEICATIONS DE PRIORITE)

8. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques visant à doter le système ePCT de l'OMPI de diverses fonctionnalités, dont l'élimination d'une grande partie des vérifications et validations effectuées manuellement par le personnel du Bureau international, la faculté d'envoyer automatiquement à l'ensemble des déposants des notifications lorsque certains changements sont apportés ainsi que la mise en place d'une catégorie d'utilisateurs appelés détenteurs agréés, qui auraient la faculté d'apporter toute modification à la demande, y compris son retrait, sans aucune intervention de la part du Bureau international.

9. Les propositions spécifiques ont reçu un assez large soutien dans les réponses à la circulaire ainsi qu'au cours des délibérations du groupe de travail et des administrations internationales.

10. En conséquence, ces propositions ont été transmises au Bureau international pour une future incorporation dans le système ePCT, le cas échéant.

MODIFICATIONS RESTREINTES AU TITRE DU CHAPITRE I

11. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques visant à modifier les règles 20 et 91 afin de prévoir respectivement i) le remplacement de séries entières de descriptions, de revendications ou de dessins et ii) la nouvelle numérotation des revendications ayant été manifestement mal numérotées lors du dépôt.

12. Les réponses à la circulaire témoignaient d'un assez large soutien. En outre, les administrations étaient d'une manière générale favorables aux principes sur lesquels reposaient ces propositions. Toutefois, elles sont également convenues qu'il était nécessaire d'établir le cadre juridique et les procédures appropriés avant de les mettre en œuvre.

13. En ce qui concerne la proposition de modification de la règle 20, celle-ci est directement liée à la question actuellement soulevée par l'Office européen des brevets concernant l'incorporation par renvoi de descriptions ou de séries de revendications complètes. Compte tenu du lien entre les deux propositions, nous estimons à ce stade qu'il convient de s'entendre sur l'interprétation des règles relatives à l'incorporation avant de donner suite à cette proposition, que nous soumettrons alors de nouveau au groupe de travail pour examen.

SIMPLIFICATION DU RETRAIT DES DEMANDES INTERNATIONALES

14. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques visant à faire en sorte que les demandes internationales puissent être retirées sans la signature des déposants dans certaines situations très strictement délimitées.

15. Bien qu'elle ait recueilli un soutien considérable de la part des groupes d'utilisateurs ayant répondu à la circulaire, cette proposition a reçu un accueil plus mitigé des États membres et des administrations. Plus précisément, des préoccupations ont été exprimées quant à la mise en place des garanties appropriées.

16. Il convient également de noter que les modifications apportées à la législation des États-Unis d'Amérique en vertu de la loi sur la promotion de l'invention (America Invents Act) concernant la personne du déposant pour les États-Unis d'Amérique, et notamment le fait que celui-ci ne doit plus nécessairement être l'inventeur, ont probablement simplifié la situation étant donné que la plupart des demandes mentionnent désormais uniquement le cessionnaire en qualité de déposant. Par conséquent, une seule signature est nécessaire pour donner effet à un retrait.

17. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni suivront de près la situation pour voir s'il est toujours nécessaire d'assouplir les exigences, auquel cas toutes les observations et préoccupations exprimées seront prises en considération en vue de la poursuite des discussions sur cette question.

HARMONISATION DES REDUCTIONS DE TAXES POUR LES DEMANDES ENTREES EN PHASE NATIONALE

18. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques visant à modifier la règle 49 afin de prévoir une réduction des taxes de 50% pour les demandes entrées en nationale qui contiennent uniquement des revendications signalées comme remplissant les critères de l'article 33.2) à 4) du PCT par une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international.

19. Bien que le soutien à la proposition ait été considérable de la part des groupes d'utilisateurs ayant répondu à la circulaire, il a été très limité de la part des États membres qui se sont exprimés sur cette question. De vives inquiétudes ont été exprimées quant à l'impact éventuel sur les recettes et quant à la position selon laquelle les taxes perçues au titre de la phase nationale devraient être entièrement du ressort des offices nationaux.

20. Compte tenu des préoccupations exprimées par les États membres et les administrations au sujet de l'incidence de cette proposition, il ne semble guère probable qu'un consensus puisse être atteint, et les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni n'ont pas l'intention de pousser cette proposition plus avant à ce stade. Nous continuons néanmoins de penser qu'une telle réduction de taxes serait, dans l'ensemble, suffisamment substantielle pour inciter les déposants à présenter uniquement, dans leurs demandes entrées dans la phase nationale, des revendications satisfaisant aux conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Cela réduirait efficacement le coût de la procédure de protection par brevet selon le PCT en produisant les avantages que l'on constate actuellement avec le Patent Prosecution

Highway, par exemple une diminution du nombre d'actions par cession, un taux d'acceptation plus élevé et un taux de recours réduit. C'est pourquoi nous invitons instamment tous les offices nationaux à réexaminer leurs taxes de manière à mettre en œuvre cette proposition de manière unilatérale.

REDUCTION DES TAXES INTERNATIONALES POUR LES PETITES ET MICROENTITES

21. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient des propositions spécifiques visant à établir une nouvelle règle 16^{ter} prévoyant des réductions de taxes dans la phase internationale s'élevant à 50% et 75% respectivement pour les petites entités et les microentités.

22. Là encore, bien que la proposition ait reçu un soutien considérable de la part des groupes d'utilisateurs ayant répondu à la circulaire, l'appui de la part des États membres et des administrations a été très limité. La préoccupation la plus souvent exprimée par les États membres et les administrations, en dehors de celle relative aux incidences potentielles sur les recettes, était liée à l'extrême difficulté de trouver des définitions et des taux de réduction acceptables par tous les offices concernés.

23. De même que pour la proposition relative aux réductions de taxes dans la phase nationale, compte tenu des graves préoccupations exprimées par les États membres et les administrations concernant l'incidence de cette proposition, il ne semble guère possible de parvenir à un consensus, de sorte que les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni n'ont pas l'intention de pousser cette proposition plus avant à ce stade. Nous continuons néanmoins de penser qu'une telle réduction de taxes en faveur des déposants qui sont de petites et microentités du monde entier serait de nature à faciliter le développement des petites entreprises en réduisant les coûts de dépôt et de traitement dans la phase internationale. Une réduction pour les petites et microentités pourrait permettre aux petites entreprises du monde entier d'utiliser davantage le système du PCT et l'amélioration de l'accessibilité du système pour les petites entreprises contribuerait à renforcer le soutien en faveur du PCT et des systèmes de brevets à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous invitons instamment tous les États membres à envisager les avantages potentiels pour les petites entreprises pouvant découler de la mise en œuvre unilatérale de cette proposition, si la législation nationale applicable le permet.

24. À cet égard, il convient de noter que les États-Unis d'Amérique, outre la réduction de 50% des taxes nationales appliquée depuis longtemps en faveur des petites entités, offrent également depuis peu une réduction de 75% aux déposants ayant la qualité de microentité. Par ailleurs, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique propose depuis quelque temps aux petites et microentités des réductions des taxes qu'il exige également au cours de la phase internationale. Là encore, nous ne pouvons qu'encourager toutes les administrations à envisager de prendre des mesures unilatérales semblables concernant cet aspect du programme conjoint UK/US PCT 20/20.

25. En outre, si les États membres peuvent estimer qu'il serait trop difficile de parvenir à un accord sur la définition de ce qui constitue une petite ou microentité, compte tenu des conclusions concernant l'effet des fluctuations de la taxe internationale de dépôt sur les universités qui sont exposées dans le document PCT/WG/7/6 les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni invitent instamment le Bureau international à envisager la possibilité de prévoir une réduction appropriée de la taxe internationale de dépôt en faveur des universités.

INTEGRATION DES PHASES NATIONALE ET INTERNATIONALE, UTILISATION DU RAPPORT DE RECHERCHE SELON LE PCT EN TANT QUE PREMIERE ACTION QUANT AU FOND DANS LE CADRE DE LA PHASE NATIONALE, EXIGENCE D'UNE REPONSE AUX OBSERVATIONS NEGATIVES PENDANT LA PHASE NATIONALE

26. Sous sa forme initiale, cette proposition envisageait trois types d'intégration des phases nationale et internationale : a) le choix d'une administration chargée de la recherche internationale serait également considéré comme l'ouverture de la phase nationale devant cet office; b) exiger, au moment de l'ouverture de la phase nationale, une réponse complète à toute observation négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international; et c) lorsqu'une première décision quant au fond a été rendue par l'administration chargée de la recherche internationale en sa qualité d'office national à l'égard d'une demande principale ou de la même famille, l'administration chargée de la recherche internationale l'adopterait en tant que rapport de recherche internationale ou opinion écrite lorsque les revendications sont identiques.

27. Après examen des réponses des États membres et des administrations, et compte tenu notamment de la révision en profondeur des législations et pratiques nationales qui découlerait de la mise en œuvre des mesures visées aux points a) et c), il a été décidé que le seul type d'intégration pouvant se prêter à une poursuite de l'examen à ce stade était l'exigence relative à la fourniture d'une réponse complète à toute indication négative en suspens formulée par l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international. C'est pourquoi une proposition à cet effet a été présentée lors des dernières réunions du groupe de travail et des administrations internationales.

28. Bien que ce principe ait recueilli un soutien important, compte tenu des préoccupations exprimées par les États membres et les administrations il a été décidé qu'il convenait de poursuivre l'examen de cette question avant de présenter de nouvelles propositions. À cet égard, nous continuons de penser que la mise en œuvre de cette proposition entraînerait des gains d'efficacité importants, contribuerait à réduire la répétition des travaux effectués par les offices nationaux et régionaux et faciliterait l'instruction des demandes internationales dans la phase nationale ou régionale. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique envisagent une mise en œuvre unilatérale de cette proposition, éventuellement à titre pilote, afin de recueillir plus de données sur les avantages qu'elle peut procurer aux offices nationaux et régionaux. Les données ainsi recueillies seront partagées avec les États membres lors d'une prochaine session du groupe de travail.

CONSIGNATION OBLIGATOIRE DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE

29. Cette proposition relevant du PCT 20/20 a fait l'objet d'une proposition distincte présentée à la sixième session du Groupe de travail du PCT (document PCT/WG/6/19), visant à modifier les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international de sorte que, au moment de la transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale fournisse également à ce dernier une copie de la stratégie de recherche utilisée pour effectuer la recherche internationale, quel que soit le format dans lequel la stratégie de recherche est actuellement consignée par l'administration chargée de la recherche internationale.

30. Ce document indiquait que la communication des stratégies de recherche répondrait à trois objectifs :

- a) elle permettrait de mettre ces informations importantes immédiatement à la disposition des offices nationaux, ce qui renforcerait la transparence et la confiance en ce qui concerne le travail effectué par l'administration chargée de la recherche internationale.

Les offices nationaux pourront ainsi, grâce au partage des tâches, effectuer des recherches plus efficaces;

b) elle permettrait aux offices de prendre connaissance des divers formats dans lesquels ces stratégies sont consignées et, sur la base de l'expérience acquise dans l'utilisation des différents formats, de prendre des décisions plus éclairées quant aux éléments les plus utiles de chaque format au moment de formuler une recommandation sur un format uniforme utilisé par tous les offices à l'avenir; et

c) elle permettrait de rendre ces informations accessibles et, par la même occasion, de répondre aux préoccupations exprimées en ce qui concerne le temps consacré par les examinateurs à formuler des explications concernant la portée de la recherche dans un format différent de celui qu'ils utilisent actuellement, tout en répondant aux préoccupations exprimées concernant les investissements en informatique nécessaires pour intégrer ce changement de format de consignation.

31. Après avoir examiné la question, le groupe de travail a recommandé "que le Sous-groupe de la Réunion des administrations internationales du PCT chargé de la qualité continue à examiner cette question en se concentrant en premier lieu sur l'élaboration d'un format harmonisé, et que les administrations internationales partagent des informations sur les formats de présentation de la stratégie de recherche pour contribuer à faire progresser les travaux le plus rapidement possible" (voir le paragraphe 39 du document PCT/WG/6/23).

32. À leur dernière réunion, les administrations sont convenues de mener un projet pilote dans le cadre duquel les administrations échangeraient des informations limitées sur la recherche dans un format proposé par l'Office européen des brevets.

33. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni restent convaincus que, pour les raisons indiquées au paragraphe 26, la communication des stratégies de recherche par les administrations devrait être obligatoire. Toutefois, compte tenu du projet pilote qui a été arrêté, nous ne présenterons pas de nouvelle proposition sur cette question à ce stade.

RECHERCHE EN COLLABORATION (2 + OFFICES), SUPPRESSION DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

34. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient un examen plus approfondi de ce qu'implique la recherche en collaboration, sans pour autant contenir de propositions spécifiques pour sa mise en œuvre.

35. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, l'Office européen des brevets et l'Office coréen de la propriété intellectuelle ont participé à un projet pilote de recherche et d'examen en collaboration concernant des demandes selon le PCT. Le rapport sur la phase II du projet pilote a été présenté à la sixième session du Groupe de travail du PCT dans le document PCT/WG/6/22.

36. Depuis lors, les trois administrations participantes ont été contactées par plusieurs autres administrations qui souhaitent soit participer à une troisième phase du projet soit démarrer un projet pilote distinct.

37. Les trois offices évaluent la possibilité de passer à une troisième phase du projet pilote en y associant d'autres administrations ou de mettre en œuvre des projets pilotes supplémentaires et tiendront le groupe de travail informé de l'évolution de la situation dans ce domaine.

RECHERCHES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

38. Cette proposition relevant du PCT 20/20 a fait l'objet d'une proposition distincte présentée à la sixième session du groupe de travail dans le document PCT/WG/6/18. Plus précisément, le document PCT/WG/6/18 contenait des propositions visant expressément à modifier le règlement d'exécution, les instructions administratives et les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT de manière à faire des recherches complémentaires une partie obligatoire du processus d'examen selon le chapitre II.
39. Cette proposition a été approuvée par le groupe de travail et adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa quarante-quatrième session en septembre-octobre 2013 (voir les paragraphes 25 à 30 du document PCT/A/44/5).

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTEME DE DOSSIER MONDIAL ET INTEGRATION DUDIT SYSTEME DANS LE PCT

40. Les propositions plus détaillées concernant le PCT 20/20 comprenaient un examen plus approfondi de ce qu'implique le dossier mondial, sans pour autant contenir de propositions spécifiques pour sa mise en œuvre.
41. En règle générale, les États membres, les administrations et les utilisateurs ont indiqué qu'ils accueilleraient favorablement et appuyaient la notion de dossier mondial et attendaient avec intérêt l'élaboration de plans plus précis.
42. Nous continuons de penser que le dossier mondial présentera notamment les avantages suivants : facilitation des dépôts croisés; portail unique de gestion des demandes croisées; suppression de la nécessité de déposer des documents identiques auprès de plusieurs offices (documents de priorité, citations de l'état de la technique, etc.); et réduction des coûts grâce à l'utilisation d'outils modernes de traduction automatique. Il offrira aux offices de propriété intellectuelle des possibilités énormes de partage du travail en termes non seulement d'échange d'information mais également de collaboration entre examinateurs, autant d'activités qui favorisent l'amélioration de la qualité des brevets au niveau mondial.
43. En collaboration avec ses partenaires de l'IP5 et compte tenu du lien avec le système ePCT de l'OMPI, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique poursuit l'élaboration du dossier mondial et espère présenter une proposition plus concrète concernant son incorporation dans le système du PCT lors d'une prochaine session du groupe de travail.

INTEGRATION OFFICIELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT, PROCEDURE ACCELEREE POUR LES DEMANDES ENTREES DANS LA PHASE NATIONALE, AMELIORATION DE LA REUTILISATION DES TRAVAUX DU PCT DANS LA PHASE NATIONALE

44. Une proposition spécifique concernant l'intégration officielle du Patent Prosecution Highway dans le PCT a été présentée à la sixième session du groupe de travail dans le document PCT/WG/6/17.
45. Bien que des préoccupations aient été exprimées, le rapport du groupe de travail indique que la majorité des délégations qui ont pris la parole ont fait part d'un certain soutien à cette proposition et de la volonté d'envisager des propositions visant à remédier aux préoccupations exprimées ou, au contraire, de se prévaloir de la notification d'incompatibilité proposée. Deux délégations ont fait part de leur opposition directe à la proposition.
46. Cette proposition a ensuite été examinée à la vingt et unième Réunion des administrations internationales du PCT et fait l'objet d'un document distinct soumis à la présente session du groupe de travail (document PCT/WG/7/21).

MISE A DISPOSITION DE L'OPINION ECRITE DE L'ADMINISTRATION CHARGEE
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE APRES LA PUBLICATION INTERNATIONALE

47. Cette proposition relevant du PCT 20/20 a fait l'objet d'une proposition distincte présentée au groupe de travail dans le document PCT/WG/6/13. Plus précisément, le document PCT/WG/6/13 contenait des propositions concrètes de modification du règlement d'exécution du PCT en vertu desquelles l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale serait mise à disposition à bref délai après la publication internationale pour toutes les demandes internationales ayant fait l'objet d'une opinion écrite.

48. Cette proposition a également été approuvée par le groupe de travail et adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa quarante-quatrième session en septembre-octobre 2013 (voir les paragraphes 25 à 30 du document PCT/A/44/5).

À PLUS LONGUE ECHEANCE

49. Depuis l'introduction de la feuille de route du PCT par le Bureau international, outre la proposition PCT 20/20, plusieurs offices ont présenté leurs propres propositions d'amélioration du système du PCT, notamment l'Office européen des brevets, l'Office des brevets du Japon et l'Office coréen de la propriété intellectuelle. Dans le contexte des réunions des offices de l'IP5, les États-Unis d'Amérique sont convenus de passer en revue les différents plans afin de recenser les points communs et les propositions susceptibles de faire l'objet d'un accord. Après discussion avec nos partenaires de l'IP5, cet examen devrait déboucher sur une série de propositions à présenter lors d'une prochaine session du groupe de travail.

50. Le groupe de travail est invité à examiner le présent document et à faire part de ses observations à cet égard.

[Fin du document]