

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

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

TRANSMISSION PAR L'OFFICE RECEPTEUR DES RESULTATS DE RECHERCHE ET DE CLASSEMENT ANTERIEURS A L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Document établi par le République de Corée et l'Office européen des brevets

RESUME

1. Il est proposé que, le cas échéant et lorsque la législation nationale l'autorise, l'office récepteur fournisse à l'administration compétente chargée de la recherche internationale les résultats d'une recherche ou d'un classement qu'il a effectué en qualité d'office national à l'égard d'une ou plusieurs demandes antérieures servant de base à une ou plusieurs revendications de priorité pour la demande internationale.

RAPPEL

2. Tandis que de nombreux offices nationaux s'efforcent de raccourcir le temps d'attente lié à l'examen, on prévoit que dans de nombreux offices ce temps d'attente sera inférieur à 10 ou 11 mois dans un avenir proche. Comme, en règle générale, une recherche internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doit être achevée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, un nombre croissant de demandes internationales accompagnées de résultats d'une recherche antérieure à l'égard d'une ou plusieurs demandes apparentées seront disponibles au moment de la recherche internationale selon le PCT à l'avenir. Parfois, les rapports de recherche nationale s'accompagnent d'opinions écrites pouvant également présenter un intérêt pour l'administration chargée de la recherche internationale.

3. Enfin, il a également été constaté que les demandes internationales dont les demandes apparentées ont été assorties de codes de classement par l'office national avant la recherche internationale sont désormais également monnaie courante.

4. Toutefois, la procédure actuelle selon le PCT ne prévoit aucune disposition spécifique en ce qui concerne la transmission de ces résultats de recherche et de classement à l'administration chargée de la recherche internationale. Dans de nombreux cas, l'office de premier dépôt, à savoir l'office national qui effectue la recherche ou le classement avant la recherche internationale, et l'office récepteur sont un seul et même office. Dans certains cas, néanmoins, l'office qui produit les résultats de recherche ou de classement et l'office récepteur sont des offices différents. Or, ces résultats de recherche et de classement antérieurs pourraient être utiles à l'administration chargée de la recherche internationale. Si la législation nationale l'autorise, c'est-à-dire si l'office récepteur est autorisé à transmettre ces résultats de recherche et de classement à un autre office, ces résultats pourraient être transmis à l'administration chargée de la recherche internationale.

PROPOSITION

5. Il est proposé d'introduire dans le règlement d'exécution du PCT la nouvelle règle 23*bis* qui figure à l'annexe du présent document afin de créer un système dans lequel l'office récepteur doit présenter à l'administration chargée de la recherche internationale les résultats de recherche ou les résultats de classement relatifs à la demande apparentée chaque fois que de tels résultats sont disponibles, en même temps qu'il transmet la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale, pour autant que la transmission de ces résultats ne soit pas en contradiction avec la législation nationale applicable de l'office récepteur (notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de confidentialité).

6. Compte tenu des divergences qui existent entre les lois nationales en matière de confidentialité des informations relatives aux demandes avant la publication, il est proposé de prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne la nature précise des informations qui doivent être incluses dans les résultats de recherche transmis. Cependant, pour que le système proposé fonctionne, la liste des documents compris dans l'état de la technique trouvés, assortis ou non des codes attribués conformément à la norme ST.14 de l'OMPI, devrait, si l'office récepteur y a accès, toujours être transmise à l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

7. Les résultats de recherche et de classement ainsi échangés permettront de réduire la charge de travail des administrations chargées de la recherche internationale en améliorant davantage la cohérence entre le rapport de recherche internationale et les résultats de l'examen durant la phase nationale, voire même la qualité des rapports de recherche internationale. En outre, en renforçant l'efficacité de la procédure de recherche, ce nouvel élément s'inscrit dans les efforts déployés par les administrations chargées de la recherche internationale pour mieux respecter les délais applicables en vertu de la règle 42 et l'objectif général d'assurer des publications A1. Cette mesure serait donc avantageuse aussi bien pour les offices que pour les utilisateurs du système.

AUTRES CONSIDERATIONS

8. Si la législation nationale de l'office récepteur autorise la transmission de ces informations à l'administration chargée de la recherche internationale avant la publication uniquement dans la mesure où le déposant y consent, et que ce dernier donne son consentement, ce cas pourrait alors être considéré comme n'étant pas exclu par la législation nationale et, de fait, l'office récepteur serait lié par les exigences prévues à la règle 23*bis*.1.a) et b). En l'absence du consentement requis par l'office récepteur, la règle 23*bis*.1.a) et b) ne lierait pas l'office récepteur et aucune information ne serait transmise. Le consentement serait implicite dans les cas où le déposant présente une requête en vertu de la règle 4.12. Les Directives à l'usage

des offices récepteurs du PCT pourraient être adaptées pour éclaircir ce point. En outre, le formulaire de requête pourrait être adapté de sorte que le déposant puisse donner son consentement, si nécessaire (cadre n° VII).

9. Les résultats de recherche et de classement antérieurs ne sont utiles à l'administration chargée de la recherche internationale que s'ils sont disponibles avant que celle-ci débute la recherche. Par conséquent, s'il n'y a aucune revendication de priorité dans la demande ou si aucune revendication de priorité présentant des irrégularités n'est identifiée et corrigée d'office par l'office récepteur conformément au paragraphe 168 des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, l'obligation de fournir les résultats de recherche ou les résultats de classement à l'égard de la revendication de priorité concernée s'éteint à compter de la date à laquelle la copie de recherche est transmise à l'administration compétente chargée de la recherche internationale conformément à la règle 23.1, car la demande prioritaire est inconnue ou ne peut être identifiée et, de fait, l'office récepteur ne dispose pas de résultats de recherche ou de résultats de classement comme l'exige la règle 23*bis*.1.a) et b). Cette situation devrait être éclaircie dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT.

10. Les résultats de recherche et de classement antérieurs sont utiles à l'administration chargée de la recherche internationale même si la revendication de priorité en question est retirée en vertu de la règle 90*bis*.3. En outre, du fait qu'une déclaration de retrait d'une revendication de priorité peut être déposée auprès du Bureau international, la manière la plus simple et la plus efficace de procéder consiste à demander à l'office récepteur de transmettre les résultats de recherche et les résultats de classement en vertu de la nouvelle règle 23*bis* également à l'égard d'une revendication de priorité qui a été retirée. Cette situation devrait être éclaircie dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT.

11. Le groupe de travail est invité à examiner la proposition qui figure à l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

TABLE DES MATIÈRES

Règle 23 <i>bis</i> Transmission des résultats de recherche et de classement antérieurs	2
23bis.1 Procédure.....	2
23bis.2 Contenu des résultats de recherche transmis.....	2

Règle 23bis

Transmission des résultats de recherche et de classement antérieurs

23bis.1 Procédure

a) Sous réserve de l'alinéa c), lorsque la législation nationale ne l'exclut pas et lorsqu'ils sont disponibles au moment de la transmission de la copie de recherche selon la règle 23.1.a) ou b), l'office récepteur transmet à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche, les résultats de recherche ou les résultats de classement déjà établis par cet office concernant une ou plusieurs demandes antérieures sur lesquelles se fonde une revendication de priorité pour la demande internationale.

b) Sous réserve de l'alinéa c), lorsque la législation nationale ne l'exclut pas, l'alinéa a) s'applique à l'office récepteur à l'égard des résultats de recherche ou des résultats de classement qui n'ont pas été établis par cet office récepteur mais qui sont à sa disposition.

c) Les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas lorsque l'office qui agit en qualité d'administration internationale a établi les résultats de recherche ou les résultats de classement pour la demande dont la priorité est revendiquée.

23bis.2 Contenu des résultats de recherche transmis

L'office récepteur peut décider quelles sont les informations qui, outre la liste des documents compris dans l'état de la technique trouvés au cours de la recherche antérieure, devraient être fournies dans les résultats de recherche transmis en vertu de la règle 23bis.1.a).

[Fin de l'annexe et du document]