

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

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

INTÉGRATION FORMELLE DU PATENT PROSECUTION HIGHWAY DANS LE PCT

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

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient une proposition tendant à modifier le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT en intégrant officiellement le Patent Prosecution Highway (PPH) dans le système du PCT afin d'offrir une procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale.

RAPPEL

2. Ainsi qu'il est précisé dans des documents tels que la feuille de route du PCT, les efforts ont été multipliés pour assurer une utilisation plus efficace du PCT et notamment pour réduire la répétition des tâches et pour produire durant la phase internationale une recherche et une opinion sur la brevetabilité qui soient plus précises et de meilleure qualité. Le Patent Prosecution Highway (PPH) a démontré que le partage des tâches présentait des avantages concrets à la fois pour les offices et pour les déposants. Il est proposé d'intégrer officiellement le système du PPH dans le PCT. Plus précisément, il est proposé de donner la possibilité aux déposants de demander aux offices nationaux et régionaux de procéder dans la phase nationale à un traitement accéléré (ou particulier) des demandes internationales qui contiennent uniquement des revendications dont une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international a indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT. Cette solution encouragerait les déposants à s'assurer que leurs demandes satisfont aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans la phase internationale, et permettrait de réduire significativement le coût de la protection par brevet par le PCT, car elle permettrait de tirer profit des avantages fournis actuellement par le PPH, p. ex. une diminution du nombre d'actions à effectuer par cession,

un taux d'acceptation plus élevé et un taux de recours réduit. Afin de réduire la répétition des travaux, il est proposé d'encourager les offices nationaux à réutiliser davantage les travaux accomplis dans la phase internationale.

3. Dans le cadre du programme PPH, un déposant qui reçoit de la part d'une administration internationale une opinion écrite ou un rapport préliminaire international sur la brevetabilité favorable pourrait demander qu'une demande internationale entrée dans la phase nationale ou une demande nationale correspondante bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés, si toutes les revendications figurant dans la demande instruite dans la phase nationale correspondent suffisamment à celles qui ont fait l'objet d'une indication favorable dans l'opinion écrite ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. L'office national utiliserait alors les produits établis dans la phase internationale pour accélérer le traitement de la demande.

4. Jusqu'ici, le PPH a montré qu'il présentait des avantages à la fois pour les offices et pour les déposants. Plus précisément, il a montré qu'il permettait d'accélérer considérablement la procédure d'examen des demandes correspondantes déposées dans les pays participants en permettant aux examinateurs de réutiliser les résultats de la recherche et de l'examen. La réutilisation des résultats de la recherche et de l'examen s'effectue dans le respect de la souveraineté nationale des offices participants, étant donné qu'une recherche et un examen sur la demande continuent d'être menés par chaque office conformément à sa législation nationale, quelles que soient les décisions sur la brevetabilité prises par les autres offices. Parmi les avantages avérés du PPH figurent un examen accéléré, un taux d'approbation nettement plus élevé, une réduction des coûts de traitement dans la mesure où l'examen de la plupart des demandes PPH nécessite généralement moins d'étapes avant la délivrance, et une réduction des délais. La qualité des brevets délivrés dans le cadre du PPH n'est pas compromise et peut être améliorée dans la mesure où cette procédure peut donner à l'examineur un meilleur point de départ pour procéder à la recherche et à l'examen. Puisque chaque office participant au PPH effectue une recherche et un examen conformément à sa législation nationale, la qualité des brevets délivrés est au moins aussi élevée que celle des brevets délivrés dans ces offices en dehors de cette procédure.

5. En ce qui concerne les gains d'efficacité pour les offices, les États-Unis d'Amérique (US) ont enregistré les effets suivants¹ :

Taux d'acceptation :

PPH – 86%

PCT PPH – 88%

Toutes demandes confondues – 53%

Taux d'acceptation à la première action :

PPH – 25,7%

PCT PPH – 19,3%

Toutes demandes confondues – 15,2%

Délai moyen jusqu'à la première action :

PPH – 5,8 mois

PCT PPH – 5,6 mois

Toutes demandes confondues – 18,8 mois

Délai moyen jusqu'à la décision finale :

PPH – 11,4 mois

PCT PPH – 9,9%

Toutes demandes confondues – 30,7 mois

¹ Données pour la période allant de janvier 2013 à juin 2013
(http://www.jpo.go.jp/pph_portal/statistics.htm)

6. Des données similaires pour les autres offices participant au PPH peuvent être consultées à l'adresse suivante : <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/statistics.htm>

7. Actuellement, la plupart des administrations internationales, ainsi qu'un grand nombre d'offices qui n'exercent pas en qualité d'administration selon le PCT, ont conclu des accords relatifs au PPH avec au moins un autre office national ou régional. Il en résulte un nombre toujours croissant d'accords bilatéraux relatifs au PPH en vigueur à l'échelle mondiale. Avec l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT, beaucoup de ces accords pourraient s'avérer inutiles. En outre, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages du programme PPH devant un office donné peuvent varier d'un accord à l'autre. L'adoption de la proposition tendant à intégrer officiellement le PPH dans le système du PCT aurait par conséquent l'avantage supplémentaire d'uniformiser plusieurs de ces conditions et, par conséquent, de simplifier la procédure pour les déposants.

INTEGRATION DU PPH DANS LE PCT

8. 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 visant à poursuivre l'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18). La proposition commune PCT 20/20 contenait une proposition spécifique intitulée "Intégration officielle du Patent Prosecution Highway dans le PCT, procédure accélérée pour les demandes entrées dans la phase nationale, améliorer la réutilisation des travaux du PCT dans la phase nationale".

9. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu et des observations qui ont été formulées à la cinquième session du groupe de travail, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont établi des versions révisées des propositions initiales qui ont été communiquées par le Bureau international au moyen d'une circulaire (circulaire C. PCT 1364 datée du 20 décembre 2012) aux offices de tous les États contractants du PCT en leur qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ou d'office désigné ou élu selon le PCT, aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et des États invités à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observateurs, ainsi qu'à certaines organisations invitées à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observatrices. La proposition révisée et détaillée contenue dans la circulaire C. PCT 1364 a également été examinée à la vingtième Réunion des administrations internationales du PCT tenue à Munich du 6 au 8 février 2013.

10. Cette proposition révisée et détaillée contenait des propositions spécifiques tendant à modifier le règlement d'exécution du PCT moyennant l'inclusion de nouvelles règles 52*bis* et 78*bis* prévoyant expressément, sous certaines conditions, un traitement accéléré pour les demandes entrant dans la phase nationale.

11. En ce qui concerne les délibérations de la Réunion des administrations internationales du PCT, on en trouvera un résumé aux paragraphes 52 à 102 de l'annexe du document PCT/WG/6/3 ("Rapport de la Réunion des administrations internationales du PCT"). Il est notamment indiqué au paragraphe 83 que "les administrations ont appuyé de manière générale la proposition" et au paragraphe 101 que "il y avait un intérêt particulier et un espoir que des progrès rapides soient accomplis au sein du Groupe de travail du PCT" sur plusieurs points, notamment l'intégration officielle du PPH dans le système du PCT.

DELIBERATIONS TENUES A LA SIXIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL DU PCT

12. Compte tenu de la manifestation d'intérêt et de l'espoir placé par les administrations internationales dans la réalisation de progrès rapides sur l'examen de la proposition au sein du Groupe de travail du PCT, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont élaboré une nouvelle version révisée de la proposition tendant à intégrer formellement le PPH au PCT, qui

prenait en considération les réponses à la circulaire et les délibérations de la Réunion des administrations internationales du PCT, en vue de sa présentation à la sixième session du Groupe de travail du PCT qui s'est tenue à Genève du 21 au 24 mai 2013.

13. Un résumé général des délibérations du groupe de travail figure aux paragraphes 23 à 28 du document PCT/WG/6/23 (Résumé présenté par le président) et un compte rendu détaillé figure aux paragraphes 102 à 126 du document PCT/WG/6/24 (ci-après dénommé "rapport du groupe de travail").

14. 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.

15. Plus précisément, les deux délégations qui étaient directement opposées à la proposition ont exprimé des préoccupations concernant i) "l'impact éventuel sur les offices en termes de coût en ressources humaines et technologiques", ii) "les avantages comparatifs", iii) l'aptitude de "toutes les administrations internationales à faire en sorte qu'elles soient en mesure de fournir un travail de qualité constante et relativement uniforme", iv) la préoccupation selon laquelle le PPH encourageait "la réutilisation du travail effectué dans la phase internationale sans examiner plus avant la demande dans la phase nationale", v) la préoccupation selon laquelle "le fait de délivrer rapidement des brevets en accélérant le processus d'examen et en réduisant ainsi les délais risquait de nuire à la qualité d'ensemble des brevets" et enfin vi) que "la participation au PPH était volontaire, et que d'autres pays ne devraient pas être contraints d'accepter un rapport international afin d'accélérer le processus d'examen". Toutefois, le principal obstacle semblait lié à la position d'une délégation selon laquelle l'incorporation du PPH au PCT représentait "un changement de fond de la nature du traité [et] qu'une modification du règlement d'exécution ne suffirait pas, et qu'elle ne serait pas non plus correcte d'un point de vue juridique du fait que les activités de fond des offices durant la phase nationale s'en trouveraient affectées". Cette délégation a indiqué qu'elle estimait que, "pour mener à bien l'intégration du PPH dans le PCT, il était donc nécessaire de réunir une conférence diplomatique conformément à la procédure prévue à l'article 60" (voir les paragraphes 104 et 105 du rapport du groupe de travail).

16. La délégation des États-Unis d'Amérique a répondu aux observations formulées par les États membres, y compris les commentaires mentionnés au paragraphe 15 ci-dessus, en soulignant que, dans le cadre du PPH, une demande qui remplissait les conditions requises serait simplement "avancée et examinée plus tôt que prévu [mais que] le reste de la procédure d'examen ne serait cependant aucunement affecté". L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) est d'avis que cela répond aux préoccupations exprimées concernant toute incidence éventuelle sur la qualité des brevets délivrés selon la procédure proposée, étant donné que tout office national soumettrait en tout état de cause la demande à un examen complet dans la phase nationale. La délégation des États-Unis d'Amérique a également fait observer que la proposition prévoyait un "droit de retrait" sous la forme de dispositions relatives à une notification d'incompatibilité selon les règles 52*bis*.1.b) et 78*bis*.1.b). L'USPTO estime que tout office ayant des préoccupations concernant les incidences en termes de ressources, les avantages comparatifs et la qualité du produit établi lors de la phase internationale pourrait tirer parti des dispositions relatives à l'incompatibilité jusqu'à ce qu'il considère que ces problèmes ont été réglés. Enfin, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la proposition était contraire aux articles du traité, la délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'elle ne partageait pas cette position et a invité la délégation à indiquer précisément avec quels articles du traité la proposition était en contradiction. Elle a également "prié le Secrétariat de donner un avis objectif sur cette question" (voir le paragraphe 115 du rapport du groupe de travail).

17. Dans sa réponse, la délégation n'a indiqué aucun article précis qui, selon elle, serait violé par la proposition (voir le paragraphe 117 du rapport du groupe de travail). En outre, le Bureau international, tout en indiquant que la question de savoir si une conférence diplomatique serait ou non nécessaire devrait en définitive "être tranchée par les États membres", a déclaré qu'il était d'avis que la proposition semblait aller exactement dans le sens de la finalité conférée au traité depuis l'origine. Plus précisément, le Secrétariat a indiqué que "l'un des principes fondateurs du PCT est que les offices bénéficient d'une recherche internationale et éventuellement d'un examen préliminaire international en examinant une demande de brevet en vertu de leur droit interne. En d'autres termes, un office national pourrait tirer parti du travail non contraignant antérieur effectué durant la phase internationale plutôt que d'effectuer des recherches et d'examiner une demande à partir de zéro. Le PPH se caractérisait par une idée de base similaire à ce principe en ce sens que l'on prenait le travail antérieur en considération en donnant aux déposants remplissant certaines conditions une certaine avance au moment de traiter leurs demandes". Le Secrétariat a ajouté que "le PPH ne proposait pas de revenir sur le caractère non contraignant du travail effectué durant la phase internationale; au contraire, les offices appliquant les accords PPH effectuaient un travail de recherche et d'examen approfondi et détaillé en vertu de leur droit interne respectif en prenant en considération les résultats de l'office de premier examen. Par conséquent, étant donné que le système du PCT n'était pas modifié en dehors de l'instruction accélérée de certaines demandes dans la phase nationale, le Secrétariat ne considérait pas qu'il s'agissait d'un changement profond de la nature du PCT nécessitant une modification du traité lui-même" (voir le paragraphe 116 du rapport du groupe de travail).

18. Comme indiqué ci-dessus, un certain nombre d'offices ont fait part à la fois de leur appui à la proposition et d'une volonté d'examiner les propositions visant à remédier aux préoccupations particulières. Parmi les questions soulevées par ces offices figuraient la suspension temporaire pour répondre aux problèmes de charge de travail, la précision selon laquelle les exigences énoncées dans le règlement d'exécution et les instructions administratives étaient des exigences minimales, la précision de la signification de l'expression "avant le début du traitement", la précision de la valeur juridique des commentaires portés dans le cadre n° VIII de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international et la précision selon laquelle un déposant ne peut se fonder uniquement sur un rapport de recherche international positif pour demander à bénéficier de la procédure accélérée.

DELIBERATIONS DE LA VINGT ET UNIEME REUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES DU PCT

19. Suite aux discussions tenues à la sixième session du Groupe de travail du PCT, l'Office européen des brevets (OEB) s'est mis en rapport avec l'USPTO afin de suggérer de remplacer les dispositions relatives au "droit de retrait" figurant aux règles 52*bis*.1.b) et 78*bis*.1.b) par des dispositions relatives à une "acceptation expresse", en vertu desquelles un office n'accorderait le bénéfice du PPH à une demande entrée dans la phase nationale que lorsque le Bureau international aura reçu une notification à cet effet.

20. En réponse à la suggestion de l'OEB, l'USPTO a présenté à la vingt et unième Réunion des administrations internationales du PCT, aux fins d'examen, une proposition modifiée comportant une variante entre crochets pour les règles 52*bis*.1.b) et 78*bis*.1.b). Ce faisant, l'USPTO a indiqué qu'il préférerait conserver les dispositions proposées précédemment pour plusieurs raisons. Premièrement, à notre connaissance, il n'existe pas d'autre disposition du type "acceptation expresse" dans le traité. Toutes ces dispositions sont présentées comme étant laissées à la discrétion de l'office uniquement dans des situations où elles sont incompatibles avec la législation nationale de cet office. En outre, le fait de présenter la proposition comme une disposition prévoyant une "acceptation expresse" supprime la notion d'obligation liée à une notification d'incompatibilité. En d'autres termes, lorsqu'une disposition relative à une notification d'incompatibilité est présentée, cela sous-entend que la disposition

doit être observée en vertu du traité et que tout office qui se prévaut de la notification d'incompatibilité est conscient de cette obligation et s'efforce de modifier sa législation nationale pour lui permettre d'exécuter ladite obligation.

21. Lors de la Réunion des administrations internationales, l'OEB a présenté une nouvelle version modifiée de sa proposition, portant sur une disposition "d'acceptation expresse sous condition" en vertu de laquelle un office national ou régional pourrait indiquer qu'il n'accepterait que les produits de certaines administrations comme base pour accorder le traitement accéléré. Nos offices sont opposés à cette nouvelle modification dans la mesure où elle rendrait le système encore plus complexe et nécessiterait le maintien d'un réseau complexe d'accords bilatéraux entre offices, au lieu de passer à un accord véritablement global sur le PPH dans le cadre du PCT. Elle instaurerait en outre un mécanisme selon lequel la qualité du travail de certaines administrations serait remise en question sur la base des indications des offices désignés. Cela ne serait pas correct étant donné que la nomination de chaque administration a été approuvée par l'ensemble des États membres et que, de ce fait, la qualité du travail de toutes les administrations doit être considérée comme équivalente.

22. Il a également été suggéré par une délégation à la Réunion des administrations internationales que, compte tenu des dispositions des articles 27.5) et 6) du PCT, la mise en œuvre de la proposition tendant à intégrer formellement le PPH dans le PCT nécessiterait une modification du traité et donc la convocation d'une conférence diplomatique. Toutefois, cette administration n'a pas démontré en quoi cette proposition était contraire aux dispositions des articles 27.5) et 6). Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont fermement convaincus qu'aucune disposition de la présente proposition ne porte atteinte au fonctionnement desdits articles dans les offices nationaux et nous invitons une nouvelle fois cette administration à indiquer précisément en quoi l'application desdits articles serait compromise par la présente proposition.

23. La question de la relation entre la proposition relative au PCT-PPH et les exigences du PPH mondial a également été soulevée lors de la Réunion des administrations internationales. Il est exact que les exigences de la proposition relative au PCT-PPH et celles de l'accord PPH mondial diffèrent quelque peu. C'était intentionnel étant donné que de nombreux offices n'ont pas encore signé l'accord sur le régime PPH mondial, de sorte que, si les exigences entre les deux systèmes étaient alignées, ces offices ne pourraient pas participer au PCT-PPH. Toutefois, en prévoyant une clause "plus favorable du point de vue du déposant" dans l'instruction 903.c) proposée, les offices qui ont souscrit au PPH mondial et ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront tous deux participer au régime PCT-PPH.

24. Un résumé complet des délibérations de la Réunion des administrations internationales figure aux paragraphes 29 à 33 de l'annexe du document PCT/WG/7/3.

PROPOSITION

25. Les annexes I et II du présent document contiennent les propositions spécifiques de modification du règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT visant à intégrer formellement le PPH dans le système du PCT qui ont été présentées à la Réunion des administrations internationales.

26. Aux fins de l'examen des propositions contenues dans les annexes du présent document, les États membres sont invités à garder à l'esprit les points suivants :

- L'intégration du PPH dans le système du PCT ne porterait pas atteinte à la souveraineté nationale et ne prévoit en aucun cas la délivrance automatique ou obligatoire d'un brevet. La décision finale quant à l'octroi de droits de brevet reste entièrement du ressort de l'office national ou régional concerné.

- La possibilité d'émettre une notification d'incompatibilité, prévue dans le règlement d'exécution, répond également à toute préoccupation en matière de souveraineté nationale.
- Le PPH ne compromet en rien la qualité de l'examen dans la phase nationale ni la qualité des brevets délivrés.
- En vertu de la proposition, l'office national utilise simplement le produit de la phase internationale pour rationaliser ses propres procédures en matière de brevets. Les offices nationaux se prononceraient quant à la brevetabilité en vertu de leur législation nationale respective compte tenu des résultats des travaux menés dans la phase internationale. De fait, aucune modification ne serait apportée au système du PCT en dehors du traitement accéléré de certaines demandes dans la phase nationale.
- L'intégration formelle permettrait aux déposants de tous les pays membres de bénéficier des avantages du PPH dans le monde entier, que leur propre office national ait ou non conclu un accord bilatéral avec un autre office national.
- Cette proposition profiterait également aux offices nationaux en mettant à leur disposition un mécanisme propre à soutenir les efforts qu'ils déploient pour réduire tout retard actuel dans le traitement des demandes.
- Le Bureau international a déclaré qu'il ne considérerait pas que la présente proposition entraînait un changement spectaculaire dans la nature du PCT et que sa mise en œuvre ne nécessiterait pas la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier le traité lui-même.

27. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions révisées contenues dans les annexes du présent document et à faire part de ses observations à cet égard, et toute délégation qui considère encore que cette proposition viole le traité est priée d'indiquer précisément les articles du traité auxquels elle porterait atteinte et de quelle manière.

[Les annexes suivent]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT²

TABLE DES MATIÈRES

Règle 52 <i>bis</i> Traitement et examen accélérés devant l'office désigné	2
52 <i>bis.1</i> <i>Requête et exigences y relatives</i>	2
Règle 78 <i>bis</i> Traitement et examen accélérés devant l'office élu.....	4
78 <i>bis.1</i> <i>Requête et exigences y relatives</i>	4

² Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées.

Règle 52bis

Traitement et examen accélérés devant l'office désigné

52bis.1 Requête et exigences y relatives

a) Sur requête du déposant, toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir [,avant le début du traitement par l'office désigné,] uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, et qui satisfait par ailleurs aux critères énoncés dans les instructions administratives, bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés tels que définis dans les instructions administratives.

[b) Si, le [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

[b) Tout office désigné qui prévoit le traitement et l'examen accélérés conformément à l'alinéa a) en informe le Bureau international, et celui-ci publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

c) Tout office désigné qui prévoit un traitement et un examen accélérés conformément à l'alinéa a) peut suspendre temporairement cette possibilité dans la mesure qu'il juge nécessaire (p. ex., aux fins de maîtrise de la charge de travail, etc.), à condition d'en informer le Bureau international, en indiquant la durée prévue de la suspension. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Commentaire n° 1 : Les termes "avant le début du traitement par l'office désigné" figurant à l'alinéa a) ont été placés entre crochets afin de tenir compte d'une observation formulée par la délégation de l'Australie à la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 109 du document PCT/WG/6/24). Cette expression a été retenue en vue de ménager une certaine

marge de manœuvre et de faciliter ainsi la mise en œuvre de cette disposition par les offices. Toutefois, d'autres solutions permettant d'exiger que toute modification à apporter aux revendications pour qu'elles puissent faire l'objet d'un traitement accéléré soit soumise avant que l'office désigné n'ait commencé la recherche et l'examen sur la demande pourraient être envisagées, et nous invitons les États membres à suggérer d'autres libellés.

Commentaire n° 2 : Les variantes pour l'alinéa b) sont présentées pour examen conformément aux explications figurant aux paragraphes 20 et 21.

Règle 78bis

Traitement et examen accélérés devant l'office élu

78bis.1 Requête et exigences y relatives

a) Sur requête du déposant, toute demande qui contient ou est modifiée de manière à contenir [,avant le début du traitement par l'office élu,] uniquement des revendications qui correspondent suffisamment aux revendications dont il était indiqué qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 33.2) à 4) du PCT dans l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou dans le rapport d'examen préliminaire international, et qui satisfait par ailleurs aux critères énoncés dans les instructions administratives, bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés tels que définis dans les instructions administratives.

[b) Si, le [date], l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le [date]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

[b) Tout office élu qui prévoit le traitement et l'examen accélérés conformément à l'alinéa a) en informe le Bureau international, et celui-ci publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.]

c) Tout office élu qui prévoit un traitement et un examen accélérés conformément à l'alinéa a) peut suspendre temporairement cette possibilité dans la mesure qu'il juge nécessaire (p. ex., aux fins de maîtrise de la charge de travail, etc.), à condition d'en informer le Bureau international, en indiquant la durée prévue de la suspension. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Commentaire n° 1 : Les termes "avant le début du traitement par l'office élu" figurant à l'alinéa a) ont été placés entre crochets afin de tenir compte d'une observation formulée par la délégation de l'Australie à la sixième session du groupe de travail (voir le paragraphe 109 du

document PCT/WG/6/24). Cette expression a été retenue en vue de ménager une certaine marge de manœuvre et de faciliter ainsi la mise en œuvre de cette disposition par les offices. Toutefois, d'autres solutions permettant d'exiger que toute modification à apporter aux revendications pour qu'elles puissent faire l'objet d'un traitement accéléré soit soumise avant que l'office désigné n'ait commencé la recherche et l'examen sur la demande pourraient être envisagées, et nous invitons les États membres à suggérer d'autres libellés.

Commentaire n° 2 : Les variantes pour l'alinéa b) sont présentées pour examen conformément aux explications figurant aux paragraphes 20 et 21.

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES³

NEUVIÈME PARTIE

INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES DEMANDES ENTRÉES
DANS LA PHASE NATIONALE EN VERTU DES RÈGLES 52BIS OU 78BIS DU RÈGLEMENT
D'EXÉCUTION DU PCT

Instruction 901

Exigences relatives au traitement accéléré

a) Conformément aux règles 52bis et 78bis, toute demande entrant dans la phase nationale ou régionale déposée en vertu de l'article 22 ou 39 bénéficie d'un traitement et d'un examen accélérés par l'office désigné ou élu de la manière prescrite dans l'instruction 903.a), pour autant que :

i) le document le plus récent parmi l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale visée à la règle 43bis.1, l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international visée à la règle 66.2 et le rapport d'examen préliminaire international visé à la règle 70 contienne une indication selon laquelle au moins une revendication satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle énoncés respectivement aux articles 33.2), 33.3) et 33.4), étant entendu que ce traitement et cet examen accélérés ne sont pas accordés sur la base du seul rapport de recherche internationale;

ii) toutes les revendications figurant dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment ou puissent être modifiées de manière à correspondre suffisamment à une ou plusieurs des revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté,

³ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

d'activité inventive et d'application industrielle. Une revendication figurant dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale est réputée correspondre suffisamment si celle-ci, hormis certaines différences dues à des questions de traduction ou de formatage, a une portée égale ou similaire, ou plus limitée que celle d'une revendication dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

iii) les revendications qui figurent dans l'opinion ou le rapport visé au sous-alinéa i) et qui servent de fondement pour établir la correspondance visée au sous-alinéa ii) ne fassent l'objet d'aucune observation dans le cadre n° VIII de cette opinion ou de ce rapport;

iv) l'examen quant au fond de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale n'ait pas commencé; et

v) le déposant ait soumis une requête officielle pour bénéficier du traitement et de l'examen accélérés prévus par la présente instruction.

b) Une revendication est réputée avoir une portée plus limitée au sens du sous-alinéa ii) lorsqu'une revendication dont il est indiqué qu'elle satisfait aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle dans le document le plus récent relatif à la demande internationale correspondante est modifiée afin que sa portée soit limitée davantage par une caractéristique supplémentaire tirée de la description écrite de la demande entrée dans la phase nationale ou régionale. La ou les revendications dont la portée est plus limitée doivent être inscrites sous forme dépendante dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale.

Instruction 902

Exigences facultatives relatives au traitement accéléré

L'office désigné ou élu peut également exiger un ou plusieurs des éléments ci-après :

- i) l'utilisation d'un formulaire spécifique pour demander le traitement accéléré de la demande;
- ii) une taxe;
- iii) une copie de l'opinion ou du rapport visé dans l'instruction 901.a)i) et sa traduction, à moins que l'opinion ou le rapport soit directement accessible à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;
- iv) une copie des revendications figurant dans la demande internationale dont il est indiqué qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, et sa traduction, à moins que les revendications soient directement accessibles à l'office désigné ou élu dans une langue acceptée par cet office;
- v) une table de correspondance des revendications, établie dans une langue acceptée par l'office désigné ou élu, dans laquelle il est indiqué de quelle manière toutes les revendications contenues dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a).i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;
- vi) une déclaration qui atteste que toutes les revendications qui figurent dans la demande entrée dans la phase nationale ou régionale correspondent suffisamment aux revendications dont il est indiqué dans l'opinion ou le rapport visé dans l'instruction 901.a)i) qu'elles satisfont aux critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle;

vii) une liste de tous les documents cités dans chaque opinion ou rapport visé dans l'instruction 901.a)i), assortie de copies de ces documents, à moins que celles-ci n'aient déjà été fournies avec la demande entrée dans la phase nationale ou régionale ou publiées par l'office désigné ou élu; et

viii) que l'un ou plusieurs des éléments visés dans la présente partie soient soumis par voie électronique.

Instruction 903

Traitement accéléré

a) Une demande entrée dans la phase nationale ou régionale qui satisfait aux exigences énoncées dans les instructions 901 et 902 bénéficie d'un statut particulier conféré par l'office désigné ou élu, de sorte qu'elle devient prioritaire en ce qui concerne l'examen. Après le premier examen quant au fond par l'office désigné ou élu, la demande peut conserver son statut particulier durant toute l'instruction, au choix de l'office désigné ou élu.

b) Dans le cas où la demande initiale du déposant visée dans la présente partie est entachée d'irrégularité, l'office désigné ou élu donne au déposant au moins une possibilité d'y remédier.

c) Lorsque la législation nationale prévoit un traitement accéléré ou des exigences y relatives présentant, du point de vue des déposants, plus d'avantages que le traitement accéléré ou les exigences y relatives prévues dans la présente partie à l'égard des demandes nationales, l'office national peut appliquer le traitement accéléré ou les exigences y relatives jugées plus avantageuses.

[Fin de l'annexe II et du document]