

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

**Septième session**  
**Genève, 10 – 13 juin 2014**

### **PROCEDURES POUR INVITER LE DEPOSANT A CHOISIR UNE ADMINISTRATION COMPETENTE CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE**

*Document soumis par les États-Unis d'Amérique*

#### **RESUME**

1. Le présent document contient une proposition de modification des Directives à l'usage des offices récepteurs visant à prévoir une procédure plus spécifique pour inviter le déposant à choisir une administration compétente chargée de la recherche internationale lorsque soit i) aucune n'était indiquée dans la requête ou un autre document déposé en relation avec la demande internationale soit ii) l'administration choisie initialement est réputée non compétente.

#### **GENERALITES**

2. Les offices récepteurs proposent souvent le choix de plusieurs administrations compétentes. Par exemple, les déposants des États-Unis d'Amérique (US) présentant leur demande devant le RO/US ou le RO/IB peuvent choisir l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, l'Office européen des brevets (OEB), l'Office coréen de la propriété intellectuelle, IP Australia ou le Service fédéral pour la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie (Rospatent) comme administration chargée de la recherche internationale, avec quelques restrictions. Certaines des administrations internationales ont limité leur champ de compétence. Par exemple, l'OEB s'est déclaré incompétent pour les demandes déposées par des déposants des États-Unis d'Amérique devant le RO/US ou le RO/IB lorsque l'une ou plusieurs des revendications se rapportent au domaine des méthodes commerciales selon la définition figurant dans certaines rubriques de la classification internationale des brevets (voir l'annexe A de l'accord entre l'OEB et l'OMPI). D'autres administrations internationales ont décrété une limitation de compétence arithmétique ou envisagent de le faire. Ainsi, certaines

administrations chargées de la recherche internationale peuvent n'être compétentes pour effectuer des recherches internationales que sur un nombre déterminé de demandes internationales par trimestre ou par an.

3. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique agissant en tant qu'office récepteur a rencontré des difficultés opérationnelles lorsque soit i) le déposant n'avait pas choisi d'administration compétente chargée de la recherche internationale au moment du dépôt soit ii) l'administration initialement choisie s'était déclarée incompétente en raison de certaines limitations décrites ci-dessus. Dans les deux cas, l'office récepteur est tenu, en vertu de la procédure établie au paragraphe 115 des Directives à l'usage des offices récepteurs, d'inviter le déposant à choisir une administration compétente chargée de la recherche internationale. Toutefois, les directives ne prévoient aucune sanction en cas d'absence de réponse à cette invitation. De fait, le RO/US a constaté que certains déposants ne se sentent pas obligés de répondre à cette invitation, de sorte qu'il n'est pas en mesure de poursuivre l'instruction de la demande.

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

4. La question a été soumise à la vingt et unième Réunion des administrations internationales du PCT tenue à Tel-Aviv du 11 au 13 février 2014 dans le document PCT/MIA/21/10.

5. Un résumé général des délibérations de la Réunion des administrations internationales figure aux paragraphes 70 et 71 de l'annexe du document PCT/WG/7/3, qui sont reproduits ci-dessous.

“70. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/21/10.

“71. Plusieurs administrations ont déclaré qu'elles n'avaient rencontré aucun problème avec les demandes internationales à l'égard desquelles le déposant n'avait pas choisi une administration compétente pour exécuter la recherche internationale et n'avait pas répondu aux invitations à le faire émanant de l'office récepteur. En tout état de cause, elles ont estimé qu'en pareil cas il s'agirait pour l'office récepteur de faire en sorte qu'une administration 'par défaut' devienne compétente pour exécuter la recherche internationale plutôt que d'envisager un retrait de la demande; cette dernière option n'est possible que si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation qui lui est faite de payer d'éventuelles taxes de recherche en suspens.”

### **PROPOSITION**

6. L'annexe du présent document contient une proposition de modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT visant à consacrer la pratique recommandée par la Réunion des administrations internationales qui consiste à indiquer une administration chargée de la recherche “par défaut” au moment d'inviter le déposant à choisir une administration compétente chargée de la recherche internationale afin que l'absence de réponse ou une réponse incomplète à cette invitation ne retarde pas indûment le traitement international.

*7. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

## PROPOSITION DE MODIFICATION DES DIRECTIVES À L'USAGE DES OFFICES RÉCEPTEURS DU PCT

### Administration compétente chargée de la recherche internationale

114. L'office récepteur vérifie que l'administration chargée de la recherche internationale choisie par le déposant est compétente pour procéder à la recherche internationale. Tout office récepteur peut déclarer une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour procéder à la recherche des demandes internationales qui sont déposées auprès de lui (article 16 et règles 35.1 et 35.2).

115. Si l'administration chargée de la recherche internationale indiquée par le déposant est compétente, ou si une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente, l'office récepteur indique le nom de cette administration sur la dernière feuille de la requête. Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes et que le déposant n'a pas indiqué son choix en la matière dans le cadre n° VII de la requête, l'office récepteur vérifie que cette indication figure sur un autre document déposé en relation avec la demande internationale, telle que la feuille de calcul des taxes ou une traduction présentée aux fins de la recherche internationale. Lorsqu'aucune indication de cette nature n'existe, l'office récepteur invite le déposant à indiquer son choix quant à l'administration compétente dans un délai fixé dans l'invitation. Il peut utiliser le formulaire PCT/RO/132 à cet effet. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l'espèce; il ne peut être inférieur à 15 jours ni supérieur à un mois à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'invitation peut indiquer une administration chargée de la recherche internationale par défaut si le déposant ne répond pas dûment à l'invitation. Lorsque l'office agissant en tant qu'office récepteur est également une administration internationale, cet office doit normalement être indiqué comme administration chargée de la recherche internationale par défaut. L'office récepteur procède de la même manière lorsque plusieurs administrations sont compétentes et que le déposant a indiqué une administration qui n'est pas compétente en ce qui concerne la demande en question. ~~Lorsque plusieurs administrations sont compétentes, le déposant peut faire un changement quant au choix de l'administration, si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale qui avait été choisie à l'origine par le déposant.~~ L'office récepteur supprime d'office l'indication de toute administration chargée de la recherche internationale non compétente (paragraphe 161 à 165) et insère de même l'indication d'une administration compétente déterminée selon la procédure susmentionnée.

115B. Lorsque plusieurs administrations sont compétentes, le déposant peut faire un changement quant au choix de l'administration, si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale qui avait été choisie à l'origine par le déposant.

[Fin de l'annexe et du document]