



C. PCT 940
-04

Le 3 octobre 2003

Madame,
Monsieur,

./.

Veillez trouver ci-joint copie de la note C. PCT 939 adressée ce jour au Ministre des affaires étrangères de votre pays. Cette note tient lieu d'invitation à participer en qualité d'observateur à la cinquième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, convoquée à Genève du 17 (à 10 heures) au 21 novembre 2003.

./.

Les documents PCT/R/WG/5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, préparés pour la cinquième session du groupe de travail, sont joints à la présente; ils sont également disponibles sur le site Internet de l'OMPI (voir <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>).

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francis Gurry', is written in a cursive style.

Francis Gurry
Sous-directeur général

Pièces jointes : note C. PCT 939
documents PCT/R/WG/5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9



C. PCT 939

-04

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur d'inviter le Gouvernement de Son Excellence à se faire représenter en qualité d'observateur à la cinquième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, qui se tiendra à Genève, au siège de l'OMPI, du 17 (à 10 heures) au 21 novembre 2003.

Les délibérations se dérouleront de manière informelle et il est envisagé de consacrer les cinq jours de la session aux discussions. Il ne sera pas établi d'ordre du jour ni de rapport officiel, mais il est envisagé de publier, comme à l'issue des précédentes sessions du groupe de travail, un résumé établi par le président. Les questions suivantes seront abordées lors de cette session :

1. rationaliser et simplifier davantage les procédures du PCT ;
2. rectification d'erreurs évidentes ;
3. système de dépôt électronique des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés ;
4. procédures de vérification quant à la forme dans le cadre du PCT ;
5. questions relatives aux droits d'auteur sur la littérature non-brevet mise à disposition par les offices de propriété intellectuelle ;
6. demandes divisionnaires selon le PCT ;
7. restauration du droit de priorité ;

/...

8. exigences relatives aux parties manquantes ;
9. évolutions futures concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international : utiliser davantage les rapports internationaux.

Les documents de travail seront distribués en français et en anglais. L'interprétation simultanée sera assurée en français, en anglais et en espagnol.

Les documents de travail seront communiqués sur demande. Ils sont également disponibles sur le site Web de l'OMPI (voir <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>).

Un forum électronique a été créé afin de faciliter les travaux du groupe de travail et des autres organes s'occupant de la réforme du PCT. Ce forum, qui est accessible par l'intermédiaire de la page Web consacrée à la session, permet de publier et de parcourir les commentaires envoyés par courrier électronique sur les questions relatives à la réforme du PCT. Les personnes qui souhaitent être tenues informées de la publication de nouveaux documents sur la page Web et de nouveaux commentaires sur le forum électronique peuvent également s'abonner à une liste de diffusion électronique.

Le Bureau international saurait gré au Gouvernement de Son Excellence de bien vouloir lui communiquer, pour le 24 octobre 2003 au plus tard, les nom, qualité et adresse de courrier électronique des représentants qui assisteront à la session.

Le 3 octobre 2003

OMPI



PCT/R/WG/5/1
ORIGINAL: anglais
DATE: 21 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

POUR SUITE DE LA RATIONNALISATION ET DE LA SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES DU PCT :

TAXE POUR REMISE TABRIÈRE DE LISTES DE SÉQUENCES ;
PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS D'ÉCHEC DE L'INVENTION ;
PUBLICATION DE LA TRADUCTION REMISE PAR LE DÉPOSANT ;
FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trentième -deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trentième -neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tiennedeux sessions entrelessessions de l'assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estimé nécessaire."

2. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu du caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail, certaines visaient à rationaliser et à simplifier davantage les procédures du PCT.

4. Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat élaborerades propositions concrètes de modification du règlement d'exécution¹ en prenant en considération les délibérations et conclusions dont il est rendu compte dans le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence et d'autres points de détail dont le Bureau international a pris note aux fins de leur examen par le groupe de travail, si possible à sa prochaine session. Les propositions qui seront examinées à court terme porteront principalement sur la modification du règlement d'exécution, mais des propositions à long terme relatives à la révision du traité devront également être envisagées et des projets de dispositions élaborés (voir le paragraphe 112 du document PCT/R/WG/3/5 qui contient le résumé établi par la présidence de la troisième session).

5. En vue de la quatrième session du groupe de travail, le Bureau international avait élaboré un certain nombre de propositions de modification du règlement d'exécution du PCT afin de poursuivre la rationalisation et la simplification des procédures du PCT. Cependant, au regard du temps disponible lors de la quatrième session, les discussions portant sur le contenu du document PCT/R/WG/4/4 se sont limitées aux propositions relatives au paiement d'une taxe pour remettre à l'avis de l'émission d'une invitation à fournir un listing des séquences en vertu de l'article 13 *ter*. 1 (voir l'annexe I du document PCT/R/WG/4/4) et aux propositions sous forme de correction et de modifications qui en découlent (voir l'annexe V du document PCT/R/WG/4/4). En ce qui concerne l'annexe I du document PCT/R/WG/4/4, le groupe de travail est convenu que le Bureau international devra élaborer des propositions révisées qui tiennent compte des commentaires et des clarifications qui figurent dans le résumé de la quatrième session du groupe de travail (voir les paragraphes 97 à 102 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail). En ce qui concerne l'annexe V du document PCT/R/WG/4/4, le groupe de travail a terminé l'examen de son contenu et approuvé certaines modifications du règlement d'exécution en vue de le soumettre à l'assemblée (voir les paragraphes 5 à 15 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes "articles du PLT" et "règles du règlement d'exécution du PLT" renvoient au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du PLT.

session du groupe de travail). L'examen des questions non traitées (annexes II à IV du document PCT/R/WG/4/4) a été reporté à la session suivante du groupe de travail (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

6. Les annexes du présent document contiennent un certain nombre de propositions de modification du règlement d'exécution du PCT visant à rationaliser et à simplifier davantage les procédures du PCT :

i) l'annexe I contient des propositions relatives au paiement d'une taxe pour remise tardive à la suite de l'émission d'une invitation à fournir un listing de séquences en vertu de la règle 13*ter*. Il contient également des commentaires et des clarifications qui figurent dans le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail (voir les paragraphes 97 à 102 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail ; voir également les paragraphes 6 à 9 ci-après);

ii) l'annexe II reproduit le contenu de l'annexe II du document PCT/R/WG/4/4 et contient des propositions visant à simplifier la procédure de réserve au préalable de l'administration chargée de la recherche internationale que de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention (voir les points 4 et 10 de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1; les paragraphes 95 à 97 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence de la troisième session; et les paragraphes 12 à 14 ci-après);

iii) l'annexe III reproduit le contenu de l'annexe III du document PCT/R/WG/4/4 et contient des propositions visant à autoriser, sur la requête du déposant, la publication, avec la demande internationale, d'une traduction remise par ce dernier, ou de la demande internationale telle qu'elle a été déposée si elle a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication (voir le paragraphe 82 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence de la troisième session; voir également les paragraphes 15 et 16 ci-après);

iv) l'annexe IV reproduit le contenu de l'annexe IV du document PCT/R/WG/4/4 et contient une proposition visant à autoriser l'utilisation et l'adoption d'un formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale (voir les paragraphes 67 et 68 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence de la troisième session; voir également les paragraphes 17 et 18 ci-après).

7. Les propositions susmentionnées sont développées dans les paragraphes qui suivent.

TAXE POUR REMISE TARDIVE DE LISTAGES DE SÉQUENCES

8. À la troisième session, le groupe de travail a examiné une proposition visant à modifier la règle 13*ter* de sorte que les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international nesoient plus obligées d'émettre des invitations à fournir des listages de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, conformément à la norme prescrite, ou de procéder à une recherche internationale et à un examen préliminaire international dans les cas où un listing de séquences conformément à cette norme n'a pas été déposé (voir le point 5 de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1).

9. Le groupe de travail est convenu de ne pas poursuivre l'examen de la proposition. Toutefois, étant donné qu'il est souhaitable que des listes de séquences conformes à la norme prescrite soient fournies en même temps que la demande internationale afin de ne pas retarder le commencement de la recherche internationale, il a été convenu que le Bureau international devra élaborer une proposition visant à permettre aux administrations d'exiger le paiement d'une taxe pour remise tardive lorsqu'il aura fallu émettre une invitation en vertu de la règle 13ter.1.a)ii) (voir les paragraphes 53 à 57, en particulier le paragraphe 57, du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence).

10. À sa quatrième session, le groupe de travail a examiné des propositions préparées par le Bureau international relatives au paiement d'une taxe pour remise tardive à la suite de l'émission d'une invitation à fournir un listing de séquences en vertu de la règle 13ter.1. Les délibérations du groupe de travail figurent aux paragraphes 97 à 102 du document PCT/R/WG/4/14 :

“97. Les délibérations ont eu lieu sur la base de l'annexe I du document PCT/R/WG/4/4.

“98. Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat devra établir des propositions révisées tenant compte des commentaires et précisions formulés dans les paragraphes ci-après.

“Règle 13ter.1

“99. Le groupe de travail est convenu que la règle 13ter.1.a) tel qu'il est proposé de la modifier doit être renouvelée et modifiée de manière à exiger aussi le paiement d'une taxe pour remise tardive dans le cas où une invitation a été envoyée en vertu de la règle 13ter.1.a)i).

“100. Le groupe de travail est convenu que la règle 13ter.1.c) tel qu'il est proposé de la modifier doit être renouvelée et modifiée pour être ainsi libellée :

“c) Si le déposant n'a pas fourni le listing de séquences requis et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive ~~le déposant ne donne pas suite à celle-ci~~ dans le délai fixé dans ~~l'invitation visée à l'alinéa a)~~, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où ~~le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée sans le listing de séquences requis.~~”

“101. Certaines délégations ont proposé la fixation d'un montant maximum pour la taxe pour remise tardive des listes de séquences, mais d'autres délégations ont fait observer que le règlement d'exécution en général laisse la fixation des taxes à la discrétion de chaque administration.

“102. Une délégation s'est déclarée préoccupée quant à l'application de la règle 13ter.1 dans le cas où une demande internationale est transmise par une administration (non compétente) à une autre administration (compétente).”

11. Comme convenu par le groupe de travail à sa quatrième session, l'annexe I du présent document contient des propositions révisées de modification du règlement d'exécution du PCT relatives au paiement d'une taxe pour remise tardive à la suite de l'émission d'une invitation à fournir un listing de séquences en vertu de la règle 13ter.1 qui tiennent compte des commentaires et des clarifications qui figurent dans le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail (voir les paragraphes 97 à 102 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail) .

PROCEDURE DE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS D'UN DEFAUT D'UNITE DE L'INVENTION

12. En ce qui concerne la procédure de réserve au préalable de l'administration chargée de la recherche internationale que de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention, le groupe de travail, à sa troisième session, est convenu que le Bureau international élaborera une proposition visant à simplifier la procédure de réserve prévue aux règles 40 et 68 (voir les paragraphes 95 à 97, en particulier le paragraphe 97, du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établi par la présidence).

13. Il a également été convenu (voir le paragraphe 97 du document PCT/R/WG/3/5) que,

“[...] pour obtenir davantage d'informations sur l'expérience des administrations concernant cette question, le Bureau international devrait envoyer un questionnaire leur demandant d'indiquer combien d'invitations elles adressent annuellement en vertu des règles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées sous réserve et la proportion d'invitations portant sur des demandes contenant des revendications relatives à plus de dix inventions, par exemple.”

14. En vue de la quatrième session du groupe de travail, le Bureau international avait élaboré une proposition de modification des règles 40 et 68 dans ces sens (voir l'annexe II du document PCT/R/WG/4/4). Cependant, en raison d'un manque de temps disponible lors de la quatrième session, l'examen de cette proposition a été reporté à la session suivante du groupe de travail. L'annexe II du présent document reproduit le contenu de l'annexe II du document PCT/R/WG/4/4 pour examen lors de la présente session. Une synthèse des réponses reçues au questionnaire envoyé par le Bureau international à toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international (circulaire C. PCT 896) figure dans le document PCT/R/WG/4/4 Add.1.

PUBLICATION DE LA TRADUCTION REMISE PAR LE DÉPOSANT

15. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné des propositions relatives à la suppression éventuelle de l'article 64.4, à partir du point 28 de l'annexe II du document PCT/R/WG/3/1. Le groupe de travail est convenu de reporter l'examen de cette question, tout en reconnaissant qu'elle relève de sa compétence, jusqu'à ce que le Comité permanent du droit des brevets (SCP) ait progressé dans ses délibérations sur les questions relatives à l'état de la technique. À cet égard, le groupe de travail est convenu, toutefois, que le Bureau international étudie la possibilité de modifier la règle 48 afin de pouvoir publier sous forme électronique des traductions de demandes internationales remises par le déposant (voir les paragraphes 78 à 82 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence de la troisième session).

16. Envuedelaquatrièmesessiondugroupedetravail,leBureauinternationalavait préparéunepropositiondemodificationdelarègle 48afind'exigerduBureauinternational qu'ilpublieàlademandedudéposant,enmêmetempsquelademandeinternationale,toute traductiondelademandeinternationaleremiseparledéposantou,lorsquelademande internationaleaétédéposéedansune languequin'estpasunelanguedepublication,la demandeinternationale danslalanguedanslaquelleelleaétédéposée(voirl'annexeIII du documentPCT/R/WG/4/4).Cependant,enraisondumanquedetempsdisponiblelorsdela quatrièmesession,l'examen decettepropositionaétéreportéàlasesionsuivantedugroupe detravail.L'annexeIII duprésentdocumentreproduitlecontenudel'annexeIII du documentPCT/R/WG/4/4pourexamenlorsdelaprésentesession.

FORMULAIREINTERNATIONALPOURL'OUVERTUREDELAPHASENATIONALE

17. Àlatroisième sessiondugroupedetravail,plusieursdélégationsetreprésentantsdes utilisateursontappuyél'adoptiond'unformulaireinternationalnormalisépourl'ouverturede laphasenationale(voirlepoint 11del'annexe Idu document PCT/R/WG/3/1("Établir des formulairesinternationauxpourl'ouverturedelaphasenationale"),comportantdestextesde déclarationstypesanaloguesàcellesprévuesàlarègle 4.17pourleformulairederequête, étantentenduquell'utilisationd'untelformulaireparlesdéposantsseraitfacultativeetne conditionneraitpaslavaliditédel'ouverturedelaphasenationale.Legroupedetravailest convenuqueleBureauinternationaldevraélaborerunepropositiondanscesens(voirlés paragraphes 67et68dudocument PCT/R/WG/3/5).

18. Envuedelaquatrièmesessiondugroupedetravail,leBureauinternationalavait élaboréunepropositiondemodificationdelarègle 49.4dans cesens(voirl'annexeIV du documentPCT/R/WG/4/4).Cependant,enraisondumanquedetempsdisponiblelorsdela quatrièmesession,l'examen decettepropositionaétéreportéàlasesionsuivantedugroupe detravail.L'annexeIV duprésentdocument reproduitlecontenudel'annexeIV du documentPCT/R/WG/4/4pourexamenlorsdelaprésentesession.Encequiconcernele projetdeformulaireinternationalnormalisépourl'ouverturedelaphasenationale,leBureau internationalétudieactuellementle contenuéventuel d'untelformulaireenprenanten considérationlesdifférentesexigencesnationalesdesofficesdésignésetdesofficesélus admisesenvertudelarègle 51bis.

19. Legroupedetravailestinvitéà examinerles propositionsquifigurentdansles annexesduprésentdocument.

[Lesannexes suivent]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :²

TAXE POUR REMISE TABLIQUE DES LISTES DE SÉQUENCES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 13ter	Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés	2
13ter.1	Listage des séquences pour les administrations internationales	2
13ter.2	[Sans changement].....	4

² Les dispositions qui sont proposées d'ajouter sont soulignées et celles qui sont proposées de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n'ont pas été proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 13ter

Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés

13ter.1 Listage des séquences pour les administrations internationales

a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés mais que

i) [Sans changement]

ii) le déposant n'a pas encore fourni le listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir un listage des séquences sous cette forme, établi conformément à cette norme et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour fourniture tardive visée à l'alinéa a-bis, dans le délai fixé dans l'invitation.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 12.3.c)ii). D'autres propositions de modification de la règle 13ter figurent dans le document PCT/R/WG/5/3 (Dépôt des listages des séquences).]

a-bis) La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation visée à l'alinéa a)ii) peut être subordonnée par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe pour fourniture tardive. Le montant de la taxe pour fourniture tardive est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale et est précisé dans l'invitation visée à l'alinéa a)ii).

[Règle 13ter.1.a), suite]

[COMMENTAIRE : disposition inspirée des règles 12.3.e) et 40.2.a). Lors de la quatrième session du groupe de travail, certaines délégations ont suggéré de fixer un montant maximum pour la taxe pour fourniture tardive mais d'autres délégations ont noté que le règlement d'exécution laissait engendrer à chaque administration internationale le soin de fixer le montant des taxes qui lui sont destinées (voir le paragraphe 101 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail). La proposition n'apar conséquent pas été révisée et elle demeure identique à celle qui figure à l'annexe I du document PCT/R/WG/4/4.]

b) [Restes supprimé]

c) Si le déposant n'a pas fourni le listage des séquences requis et acquitté le cas échéant la taxe pour fourniture tardive, le déposant ne donne pas suite à celle-ci dans le délai fixé dans l'invitation visée à l'alinéa a), l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n'apas donné suite à l'invitation pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de l'alinéa c) a été approuvée par le groupe de travail à la quatrième session (voir le paragraphe 100 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement] Les alinéas a) et c) s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

[Règle 13ter.1.e), suite]

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier l'alinéa e), qui est reproduit ici uniquement pour faciliter la compréhension du texte. Du fait des modifications proposées en ce qui concerne l'alinéa a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international pourrait, en vertu de l'alinéa e), exiger le paiement d'une taxe pour fourniture tardive lorsqu'elle aurait émis une invitation à fournir un listing de séquences conforme à la norme prescrite.]

13ter.2 [Sans changement]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT ³

PROCEDURE DE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS D'EFFAULT
D'UNITÉ DE L'INVENTION

TABLE DES MATIERES

Règle 40 Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)	2
40.1 Invitation à payer <u>des taxes additionnelles; délai</u>	2
40.2 Taxes additionnelles	3
40.3 <u>[Supprimée]</u> <i>Délai</i>	4
Règle 68 Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)	5
68.1 [Sans changement]	5
68.2 Invitation à limiter ou à payer	5
68.3 Taxes additionnelles	6
68.4 et 68.5 [Sans changement]	8

³ Les dispositions qui y sont proposées à ajouter sont soulignées et celles qui y sont proposées à supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n'y sont pas proposées à modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 40

Absenced'unitédel'invention(rechercheinternationale)

40.1 Invitationàpayer destaxesadditionnelles;délai

[COMMENTAIRE :pourplusdeclartéuniquement.]

L'invitationàpayer destaxesadditionnelles prévueàl'article17.3)a) ~~indiquele
montantdestaxesadditionnellesàpayer—et~~

i) préciselesraisonspourlesquellesilestconsidéréquela demande
internationale nesatisfait pasàl'exigence applicable del'unitédel'invention ;

ii) inviteledéposantàpayerlestaxesadditionnellesdansundélai[d'un mois][de
deux mois]àcompterdeladatedel'invitationetindiquelemontantdecestaxesàpayer;et

iii) inviteledéposantàacquitter,lecaséchéant,لاتaxederéserveviséeàla
règle 40.2.e) dansundélai[d'un mois][dedeux mois]àcompterdeladatedel'invitationet
indiquelemontantàpayer.

[COMMENTAIRE :ilestproposédemodifierlarègle 40.1 demanièrerasemblerdansune
seulerègletouslesélémentsàfairefigurerdansl'invitationadresséeaudéposant t(raisons,
délai pourlepaiementdestaxesadditionnellesetmontantdecestaxes;lecaséchéant,délai
pourlepaiementdelataxederéserveetmontantdecettetaxe). Voirégalemlarègle 40.3,
qu'ilestproposédesupprimer.Encequiconcerne ledélaiaccordéaudéposantpourdonner
suiteàl' invitationviséeauxpoints ii)etiii),undélaidedeux moissetitueraiddanslaligne
duPLT,maisundélaid'un moissemblemieuxadaptéaucaendrierplusserréapplicableàla
procéduredupCT.]

40.2 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Une commission de recours ~~Un comité de trois membres~~ ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre ~~toute autre instance spéciale~~ de l'administration chargée de la recherche internationale, ~~ou toute autorité supérieure compétente,~~ examiner la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonner le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de la réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de la réserve avec celle de la demande internationale exigée à l'article 22.

[COMMENTAIRE : en vue de simplifier la procédure, il est proposé de laisser la forme de l'organe de réexamen et sa composition à l'appréciation de l'administration chargée de la recherche internationale. L'expression " commission de recours ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre de..." est inspirée de la terminologie utilisée au paragraphe 1.11 des notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets. Par ailleurs, il ne semble pas nécessaire de prévoir que la réserve énoncée à l'égard de l'unité de l'invention devra être examinée, en première instance, par une autorité supérieure à une commission de recours ou à un autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale. Il est entendu que cela n'exclut pas la possibilité pour une autorité supérieure d'être saisie d'un recours contre une décision de la commission ou d'un autre organe de réexamen.]

d) ~~[Supprimé] Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de laisser la forme de l'organe de réexamen et sa composition à l'appréciation de l'administration chargée de la recherche internationale.]

[Règle 40.2, suite]

e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve.
~~Lorsque le déposant, conformément à l'alinéa c), paye une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de la recherche internationale peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat de l'examen a été notifié au déposant. Si le déposant n'a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), n'est pas acquitté dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée et l'administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si la commission de recours ou un autre organe de réexamen, le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.~~

[COMMENTAIRE : la modification de la première phrase est proposée à des fins de simplification – il n'est pas nécessaire d'obliger une administration chargée de la recherche internationale qui souhaite exiger le paiement d'une taxe de réserve pour l'examen de la réserve à procéder à un examen en deux étapes. La proposition de modification de la dernière phrase fait suite à la proposition de modification de l'alinéa c).]

40.3 [Supprimée] *Délai*

~~Le délai prévu à l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation.~~

[COMMENTAIRE : voir le commentaire sur la proposition de modification de la règle 40.1.]

Règle 68

Absence d'unité de l'invention

(examen préliminaire international)

68.1 [Sans changement]

[PRODOMO : il serait possible de simplifier davantage la règle 68 en supprimant la règle 68.1 et en modifiant la règle 68.2 afin de prévoir une invitation dans tous les cas (sous réserve de la règle 66.1.e)), dans le sens de la procédure prévue au chapitre I selon la règle 40.1. Toutefois, cette modification n'est pas proposée, car elle aurait pour effet de supprimer la procédure actuelle prévue à la règle 68.1, qui est favorable au déposant en ce sens qu'elle permet de ne pas envoyer à ce dernier d'invitation à limiter ou à payer.]

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Sil'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l'invitation ~~elle~~

i) indique au moins une possibilité de limitation qui, ~~del' à son avis de~~ l'administration chargée de l'examen préliminaire international, satisfait à cette exigence; ~~elle~~

ii) précise le montant des taxes additionnelles et expose les motifs ~~raisons~~ pour lesquelles ~~elle considère qu'il n'est pas~~ il est considéré que la demande internationale ne satisfait ~~pas~~ à l'exigence applicable d'unité de l'invention ; ~~Elle~~

[Règle 68.2,suite]

iii) inviteledéposantàdonnersuitedansundélai[d'un mois][dedeux mois]à compterdeladatedel'invitation; ~~fixeenmêmetempsundélai,quitientcomptedes circonstancesducasd'espèce,pourdonnersuiteàl'invitation;cedélainepeutêtreinférieur àunmoisnisupérieuràdeuxmoisàcompterdeladatedel'invitation.~~

iv) indiquelemontantdestaxesadditionnellesàpayersitelestlechoixdu déposant;et

v) inviteledéposantàacquitter,lecaséc héant,lataxederéserveviséeàla règle 68.3.c)dansundélai[d'un mois][dedeux mois]àcompterdeladatedel'invitationet indiquelemontantàpayer.

[COMMENTAIRE :lespropositionsdemodificationdelarègle 68.2correspondentaux propositionsdemodificationdelarègle 40.1.]

68.3 Taxesadditionnelles

a)etb) [Sanschangement]

[Règle 68.3,suite]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée et tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Une commission de recours ~~Une comité de trois membres~~ ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre ~~toute autre instance spéciale~~ de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ~~ou toute autorité supérieure compétente,~~ examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de l'alinéa c) correspondent aux propositions de modification de la règle 40.2.c.)]

d) [Supprimé] ~~Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionnée à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision faisant l'objet de la réserve.~~

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de l'alinéa d) correspond à la proposition tendant à supprimer la règle 40.2.d.)]

[Règle 68.3, suite]

e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve. ~~Lorsque le déposant, conformément à l'alinéa c), paye une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat de l'examen a été notifié au déposant.~~ Si le déposant n'apas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve dans le délai visé à la règle 68.2.iii), n'est pas acquitté dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si la commission de recours ou un autre organe de l'examen ~~le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure~~ mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de l'alinéa e) correspondent aux propositions de modification de la règle 40.2.e).]

68.4 et 68.5 [Sans changement]

[L'annexe III suit]

ANNEXE III

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :⁴

PUBLICATION DE STRADUCTIONS EN SENSUS
DE LA PUBLICATION INTERNATIONALE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 47 Communication aux offices désignés	2
47.1 et 47.2 [Sans changement]	2
47.3 <i>Langues; Traductions</i>	2
47.4 [Sans changement]	2
Règle 48 Publication internationale	3
48.1 et 48.2 [Sans changement]	3
48.3 <i>Langues de publication</i>	3
48.4 à 48.6 [Sans changement]	4

⁴ Les dispositions qui y sont proposées d'ajouter sont soulignées et celles qui y sont proposées de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n'y sont pas proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 47

Communication aux offices désignés

47.1 et 47.2 [Sans changement]

47.3 *Langues; Traductions*

a) La demande internationale communiquée selon l'article 20 doit l'être dans la langue de publication.

b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n'est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée ou de toute traduction remise selon la règle 48.3.d)ii).

47.4 [Sans changement]

Règle 48

Publication internationale

48.1 et 48.2 [Sans changement]

48.3 *Langues de publication*

a) [Sans changement] Si une demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe (“langues de publication”), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) [Sans changement] Si une demande internationale n'est pas déposée dans une langue de publication et qu'une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.

c) Si une demande internationale est publiée [en vertu de l'article 17.2\(a\) ou b\)](#) dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2.a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.

[Règle 48.3, suite]

d) Sur requête du déposant reçue par le Bureau international avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, le Bureau international publie, avec la demande internationale publiée selon l'alinéa a) ou b),

i) dans le cas visé à l'alinéa b), la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée;

ii) toute traduction de la demande internationale remise par le déposant dans le délai prévu à l'alinéa e).

[COMMENTAIRE : la publication proposée de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée (si elle a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication) et de toute traduction de la demande internationale remise par le déposant se ferait en sus de la publication internationale de la demande internationale selon l'article 21, mais n'en ferait pas partie intégrante. La publication et la communication aux offices désignés de la demande internationale dans une langue différente de la langue dans laquelle la publication internationale a lieu seraient avantageuses au regard de la protection des droits du déposant dans le cadre de la législation nationale de certains États désignés, par exemple les États désignés qui subordonnent l'octroi d'une protection provisoire après la publication internationale d'une demande internationale à la remise d'une traduction, ou les États dans lesquels l'effet d'une demande internationale sur l'état de la technique est, conformément à l'article 64.4), subordonné à la publication d'une traduction dans une langue acceptée par l'office de l'État désigné concerné.]

48.4 à 48.6 [Sans changement]

[L'annexe IV suit]

ANNEXE IV

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :⁵
FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 49 Copie, traduction et taxes selon l'article 22.....	2
49.1 à 49.3 [Sans changement]	2
49.4 <i>Utilisation d'un formulaire national <u>ou international</u></i>	2

⁵ Les dispositions qui sont proposées d'être ajoutées sont soulignées et celles qui sont proposées d'être supprimées sont biffées. Certaines dispositions qui ne sont pas proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 49

Copie, traduction et taxes selon l'article 22

49.1 à 49.3 [Sans changement]

49.4 *Utilisation d'un formulaire national ou international*

a) Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22.

b) L'office désigné accepte l'utilisation par le déposant, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, du formulaire prescrit par les instructions administratives aux fins du présent alinéa, pour autant que l'office puisse exiger que le formulaire soit rempli dans une langue de publication qu'il accepte aux fins du présent alinéa.

[COMMENTAIRE : la fourniture et l'utilisation d'un formulaire quelconque pour l'ouverture de la phase nationale (que ce soit un formulaire national mis à disposition par l'office désigné concerné ou un nouveau formulaire international) resteraient facultatives, comme à l'heure actuelle. En outre, il est proposé d'exiger de tout office désigné qu'il accepte le formulaire international prescrit si le déposant choisit de l'utiliser. En vertu de la règle 76.5, il en serait de même pour tout office élu. Comme c'est le cas pour tous les formulaires prévus dans le cadre du PCT que le déposant doit utiliser, le présent formulaire serait mis à disposition par le Bureau international dans l'ensemble des sept langues de publication. En ce qui concerne l'élaboration d'un formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale, le Bureau international étudie actuellement le contenu éventuel d'un tel formulaire en tenant compte des différentes exigences nationales des offices désignés et des offices élus admises en vertu de la règle 51bis.]

49.5 à 49.6 [Sans changement]

[Fin des annexes et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/2

ORIGINAL: anglais

DATE: 21 août 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session

Genève, 17 – 21 novembre 2003

RATIONALISER ET SIMPLIFIER D'AVANTAGE LES PROCÉDURES DU PCT:

RECTIFICATION D'ERREURS ÉVIDENTES

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visé antérieurement que "le groupe de travail tiendra deux sessions entre les sessions de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."

2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

F

RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/4 Add.2 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. À regret du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. À sa première session, tenue du 12 au 16 novembre 2001, le groupe de travail a examiné une proposition des États-Unis d'Amérique visant à modifier la règle 91¹ en vue de limiter la rectification d'erreurs évidentes aux seules erreurs contenues dans la requête et de supprimer la possibilité de rectifier des erreurs évidentes contenues dans la description, les revendications, les dessins et l'abrégé des demandes internationales (voir les paragraphes 8 à 12 du document PCT/R/WG/1/4). Le résumé de ces discussions, qui figure dans le document PCT/R/WG/1/9, indique ce qui suit :

“Proposition de modification de la règle 91 (voir le document PCT/R/WG/1/4)

“34. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

“i) alors que certaines délégations se sont déclarées favorables à la perspective adoptée dans la proposition, d'autres ont estimé que la correction d'erreurs évidentes ne devrait pas être limitée aux erreurs figurant dans la requête mais devrait continuer à être possible en ce qui concerne les erreurs évidentes figurant dans la description, les revendications et les dessins; toute demande de correction d'une erreur de ce type devrait être traitée le plus tôt possible au cours de la phase internationale plutôt que par les différents offices désignés au cours de la phase nationale;

“ii) compte tenu de la charge de travail que représente pour les offices le traitement des demandes de rectification en vertu de la règle 91 actuelle, il a été estimé qu'il fallait trouver une solution équilibrée laissant aux déposants une latitude suffisante pour corriger des erreurs évidentes sans imposer une charge de travail excessive aux offices qui traitent ces demandes;

“iii) compte tenu des discussions en cours dans le cadre du projet de traité sur l'harmonisation du droit matériel des brevets, certaines délégations ont exprimé le souhait que la définition actuelle des termes “erreur évidente” au sens de la règle 91.1.b) soit révisée.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d'exécution”), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes “articles du PLT” et “règles du règlement d'exécution du PLT” renvoient au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du PLT.

“35. Il a été convenu que la proposition de modification de la règle 91 ne devrait pas figurer parmi les projets révisés à établir par le Bureau international, bien que les délégations puissent souhaiter poursuivre l'examen de la question comptenues des délibérations qui ont eu lieu.”

5. En vue de la deuxième session du groupe de travail, le Bureau international a établi un document (PCT/WG/2/6) qui recense d'autres possibilités de modification du PCT en rapport avec le PLT. En ce qui concerne la rectification d'erreurs en vertu de la règle 18 du PLT, le paragraphe 14 du document susmentionné indique ce qui suit :

“Rectification d'erreurs

“14. Le PLT fixe les exigences qu'une partie contractante est autorisée à appliquer à l'égard des requêtes en rectification par l'office d'une erreur dans une demande (voir la règle 18 du règlement d'exécution du PLT). Il définit en particulier le contenu d'une requête pouvant être exigé par l'office; il impose également à l'office l'obligation de notifier au déposant toute inobservation d'une ou de plusieurs conditions applicables et de lui donner la possibilité de remplir ces conditions ultérieurement. Cela étant, il n'indique pas quelles erreurs peuvent être rectifiées. La règle 91.1 du règlement d'exécution du PCT prévoit la rectification des erreurs évidentes dans la demande internationale ou d'autres documents. Cela étant, elle ne fixe aucune exigence concernant la teneur de la requête en rectification. Elle n'impose pas non plus à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas, de notifier au déposant l'inobservation d'une ou de plusieurs conditions applicables ni de lui donner une possibilité de remplir ces conditions ultérieurement.”

6. Toutefois, il a été suggéré “de ne pas soumettre au groupe de travail de proposition visant à aligner le PCT sur la règle 18 du règlement d'exécution du PLT avant une session ultérieure, cette question ne semblant pas revêtir un rang de priorité élevé” ((voir le paragraphe 15 du document PCT/WG/2/6); à la deuxième session, le groupe de travail n'a pas été en mesure, faute de temps, d'examiner le document PCT/WG/2/6 (voir le paragraphe 59 du document PCT/WG/2/12)).

7. À la troisième session, le groupe de travail a examiné une proposition de représentant de l'Office européen des brevets (OEB) en faveur de la modification de la règle 91.1.b afin de mentionner une “personne du métier” au lieu de “n'importe qui” s'agissant de déterminer si une rectification proposée par le déposant est “évidente” au sens de cette règle. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition et ont estimé que, d'une manière générale, la règle 91 est inutilement stricte. Il a été convenu que l'OEB et le Bureau international collaboreront en vue d'examiner la règle 91 et de présenter une proposition par écrit pour examen par le groupe de travail (voir le paragraphe 64 du document PCT/R/WG/3/5 relatif au résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence).

8. L'annexe du présent document contient des propositions de modification de la règle 91 dans ces sens, ainsi que des propositions de modification à apporter en conséquence aux règles 12, 48, 66 et 70. Par souci d'information et de précision, les propositions de modification de la règle 91 sont indiquées à la fois sous la forme d'une version sans annotations du texte de la règle, telle qu'il se présenterait après modification, et sous la forme d'une version annotée du texte qu'il est proposé de modifier.

9. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT ²

RECTIFICATION D'ERREURS ÉVIDENTES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 12 Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale	2
12.1 [Sans changement]	2
12.2 <i>Langue des changements apportés à la demande internationale</i>	2
12.3 et 12.4 [Sans changement]	2
Règle 48 Publication internationale	3
48.1 [Sans changement]	3
48.2 <i>Contenu</i>	3
48.3 à 49.6 [Sans changement]	4
Règle 66 Procédureuse indel'administration chargée de l'examen préliminaire international	5
66.1 à 66.5 [Sans changement]	5
66.5 <i>Modifications</i>	5
66.6 à 66.9 [Sans changement]	5
Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)	6
70.1 à 70.15 [Sans changement]	6
70.16 <i>Annexes du rapport</i>	6
70.17 [Sans changement]	6
Règle 91 [versions sans annotations] Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents	7
91.1 <i>Rectification d'erreurs</i>	7
91.2 <i>Requêtes en rectification</i>	9
91.3 <i>Autorisation de rectifier</i>	10
Règle 91 [version annotée] <u>Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents</u> Erreurs évidentes contenues dans des documents	12
91.1 <u>Rectification d'erreurs</u>	12
<u>91.2 Requêtes en rectification</u>	17
<u>91.3 Autorisation de rectifier</u>	20

²

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 ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 12

Languedelademandeinternational ettraductionauxfinsdelarecherche internationaleetdelapublicationinternationale

12.1 [Sanschangement]

12.2 *Languedeschangementsapportésàlademandeinternationale*

a) [Sanschangement]

b) Toutrectificationd'une erreur **évidente**cont enuedanslademandeinternationale faiteenvertudelarègle [91](#) ~~91.1~~doitêtrerédiégédanslalanguedanslaquellelademandea étédéposée;toutefois,

[COMMENTAIRE :laprésente propositiondemodificationfaitsuiteàlapropositionde modificationd elarègle 91(voirci -après).]

i) etii) [Sanschangement]

c) [Sanschangement]

12.3 et12.4 [Sanschangement]

Règle 48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend:

i) à vi) [Sans changement]

vii) toute requête en rectification d'une erreur, tout motif et tout commentaire visés
à la règle 91.3.d) lorsque la requête en publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le
Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication
internationale visée à la troisième phrase de la règle 91.1.f) —;

viii) à x) [Sans changement]

b) à h) [Sans changement]

h-bis) Si l'autorisation de rectifier une erreur dans la demande internationale visée à la
règle 91.1.b) i) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation
technique de la publication internationale, soit la brochure (contenant la demande
internationale rectifiée) fait l'objet d'une nouvelle publication, soit une déclaration indiquant
toutes les rectifications est publiée. Dans ce dernier cas, au moins la page de couverture

[Règle 48.2)h-bis,suite]

fait l'objet d'une nouvelle publication et les feuilles contenant les rectifications ou les pages de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2.c), selon le cas, sont publiées.

i) Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux alinéas g) et h) eth -bis seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des modifications ou des rectifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais relatifs.

j) Si la requête en publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tout motif et tout commentaire visés à la règle 91.3.d) sont publiés à bref délai après la réception de la requête en publication et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de la règle 48.2 font suite au changement de démarche proposé en ce qui concerne le délai dans lequel une requête en rectification d'une erreur peut être présentée; voir la nouvelle règle 91.2. a) proposée.]

48.3 à 49.6 [Sans changement]

Règle 66

Procédureuseindell'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational

66.1 à 66.5 [Sanschangement]

66.5 *Modifications*

Tout changement –autre quela ~~qu'une~~rectification d'une erreur ~~d'erreursévidentes~~ –
apportéauxrevendications,àladescriptionouauxdessins,ycompristoutesuppressionde
revendications,depassagesdeladescriptionoudedessins,estconsidérécommeune
modification.

[COMMENTAIRE :laprésentepropositiondemodificationfaitsuiteàlapropositionde
modificationdelarègle 91(voirci -après).]

66.6 à 66.9 [Sanschangement]

Règle 70

Rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)

70.1 à 70.15 [Sans changement]

70.16 *Annexes du rapport*

Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d'erreurs **évidentes** autorisées en vertu de la règle [91.1.b\)iii\)](#) ~~91.1.e)iii)~~ est, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.

70.17 [Sans changement]

Règle 91[versionsansannotations] ³

Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents

91.1 *Rectification d'erreurs*

a) Une erreur contenue dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut, sous réserve des alinéas b) à e) et des règles 91.2 et 91.3, être rectifiée sur requête du déposant .

b) Une rectification ne peut être faite que si elle est autorisée par "l'administration compétente", à savoir,

i) l'officier receveur si l'erreur se trouve dans la requête;

ii) l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une modification ou une correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à cette administration;

iii) l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une modification ou une correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à cette administration;

³ Les commentaires relatifs aux différentes dispositions ne figurent que dans la version annotée ci-après.

[Règle 91.1.b), suite]

iv) le Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au Bureau international.

c) L'administration compétente autorise une rectification si elle constate que, à la date applicable visée à l'alinéa d), l'erreur signalée constitue manifestement une erreur et que le sens découlant de la rectification proposée est manifestement le même que celui visé dans la demande internationale ou dans un autre document; dans le cas contraire, l'administration compétente refuse d'autoriser la rectification. En cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou en cas de modification ou de correction de ces derniers en vertu de la règle 26, la constatation est fondée sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date applicable visée à l'alinéa d), à la lecture de la demande internationale ou de la modification ou de la correction.

d) Aux fins de l'alinéa c), la date applicable est,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans tout autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, la date à laquelle ce document a été présenté.

[Règle 91.1, suite]

e) L'omission d'un élément entier ou d'une feuille entière de la demande internationale n'est pas rectifiable en vertu de la présente règle [mais si dans la présente règle n'empêche l'inclusion, conformément à la règle 20.5, d'une partie manquante contenant un élément entier ou une feuille entière].

f) Lorsque l'officier récepteur, le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international découvre ce qui semble constituer une erreur rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle .

91.2 Requête en rectification

a) La requête en rectification est présentée à l'administration compétente dans le délai indiqué ci-après, selon le cas :

i) lorsque l'administration compétente est l'officier récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale, [26][27][28] mois à compter de la date de priorité;

ii) lorsque l'administration compétente est l'administration chargée de l'examen préliminaire international, au moment où cette administration commence à établir le rapport d'examen préliminaire international .

[Règle 91.2, suite]

b) La requête en rectification contient les indications suivantes :

i) l'indication du fait que la rectification d'une erreur est demandée;

ii) l'erreur à rectifier; et

iii) la rectification proposée;

ainsique, au choix du déposant,

iv) une explication succincte de l'erreur et de la rectification proposée.

c) La règle 26.4 est applicable, *mutatis mutandis*, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.

91.3 Autorisation de rectifier

a) L'administration compétente décide à bref délai, conformément à la règle 91.1.c), de l'opportunité d'autoriser ou de refuser d'autoriser la rectification et le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international, en motivant ses décisions s'ils'agit d'un refus.

[Règle 91.3, suite]

b) Lorsque la rectification est autorisée par l'administration compétente, elle doit être apportée dans la demande internationale ou l'autre document concerné de la manière prévue dans les instructions administratives.

c) Lorsqu'une rectification est autorisée par l'administration compétente, elle produit effet,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, à compter de la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans un autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, à compter de la date à laquelle ce document a été présenté.

d) Lorsque l'autorisation de rectifier est refusée, le Bureau international, si la requête lui est présentée par le déposant dans un délai [d'un mois] [de deux x mois] à compter de la date de la décision de l'administration compétente et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus par l'administration compétente et tout autre commentaire succinct éventuellement formulé par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des commentaires (s'il y a lieu) est, si possible, insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

Règle 91 [version annotée]

Rectification d'erreurs contenues dans une demande internationale ou dans d'autres

~~Erreurs évidentes contenues dans des~~ documents

91.1 Rectification d'erreurs

a) Une erreur ~~Sous réserve des alinéas b) à g) (quater), les erreurs évidentes~~ contenue s dans une demande internationale ou dans un autre ~~d'autres~~ document s présenté s par le déposant peut ~~peuvent~~, sous réserve des alinéas b) à e) et des règles 91.2 et 91.3, être rectifiée ~~s~~ sur requête du déposant .

[COMMENTAIRE : bien que dans le projet de SPLT, le terme "correction" soit utilisé à la place de "rectification" (voir l'article 7.3 et la règle 7.2) du projet de SPLT), il est proposé, en ce qui concerne la règle 91 du PCT, de continuer à utiliser le terme "rectification" de manière à maintenir une distinction entre les "modifications" apportées à la description, aux revendications ou aux dessins (selon les articles 19 et 34) et les "corrections" des irrégularités de forme (selon l'article 14 et la règle 26).]

[Règle 91.1, suite]

- b) e) ~~Une~~ Toute rectification ~~ne peut être apportée que~~ elle est autorisée par
“l’administration compétente”, à savoir, ~~exiger l’autorisation expresse~~
- i) ~~de~~ l’officier récepteur si l’erreur se trouve dans la requête;
- ii) ~~de~~ l’administration chargée de la recherche internationale si l’erreur figure dans
une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une modification ou une
correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à cette administration;
- iii) ~~de~~ l’administration chargée de l’examen préliminaire international si l’erreur
figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une
modification ou une correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à
cette administration;
- iv) ~~du~~ le Bureau international si l’erreur figure edans un document quelconque, autre
que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au
Bureau international.

[COMMENTAIRE : la modification proposée vise à préciser quel “administration compétente” à laquelle il est fait référence aux alinéas c), f) et g) de la règle 91.1 et aux alinéas b), c), d) et e) de la règle 91.2 est l’officier récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international, selon le cas.]

[Règle 91.1, suite]

~~c) b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens qu'en n'importe quel cas il devrait constater immédiatement qu'il y a autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu.~~ L'administration compétente autorise une rectification si elle constate que, à la date applicable visée à l'alinéa d), l'erreur signalée constitue manifestement une erreur et que le sens découlant de la rectification proposée est manifestement le même que celui visé dans la demande internationale ou dans un autre document; dans le cas contraire, l'administration compétente refuse d'autoriser la rectification. En cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou en cas de modification ou de correction de ces derniers en vertu de la règle 26, la constatation est fondée sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date applicable visée à l'alinéa d), à la lecture de la demande internationale ou de la modification ou de la correction.

[COMMENTAIRE : compte tenu des délibérations du groupe de travail à la troisième session, il est proposé de rendre plus réalistes les exigences contenues dans le présent alinéa et, en cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, de renvoyer à une "personne du métier" plutôt qu'à "n'importe qui" s'agissant de déterminer si une telle erreur est rectifiable.]

[Règle 91.1, suite]

d) Aux fins de l'alinéa c), la date applicable est,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans tout autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, la date à laquelle ce document a été présenté.

[COMMENTAIRE : une constatation selon l'alinéa c) sera donc fondée, i) si l'erreur est contenue dans la description, les revendications ou les dessins, sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date du dépôt international, à la lecture de la demande internationale; ii) si l'erreur est contenue dans la requête, sur ce que la personne chargée au sein de l'office récepteur d'autoriser la requête en rectification aurait compris, à la date du dépôt international, à la lecture de la demande internationale; iii) si l'erreur est contenue dans une modification ou une correction apportée à la demande internationale, sur ce qu'une personne du métier aurait compris, au moment où la modification ou la correction serait présentée, à la lecture de cette modification ou de cette correction; iv) si l'erreur est contenue dans tout autre document, sur ce que la personne chargée au sein de l'administration compétente d'autoriser la requête en rectification aurait compris, au moment où le document en question serait présenté, à la lecture de ce document.]

[Règle 91.1, suite]

e) ~~e)~~ L'omission d'un élément d'éléments entier ~~soud'~~ une ~~de~~ feuille ~~sentièr~~ ~~s~~ de la demande internationale ~~, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles,~~ n'est pas rectifiable en vertu de la présenterègle [mais rien dans la présenterègle n'empêche l'inclusion, conformément à la présenterègle 20.5, d'une partie manquante contenant un élément entier ou une feuille entière].

[COMMENTAIRE : les mots entre crochets ne seront incorporés au présent alinéa que si les modifications de la règle 20 proposées dans le document PCT/R/WG/4/2, relatives à l'inclusion de "parties manquantes", sont adoptées en même temps que les présentes modifications; dans le cas contraire, ils devront être ajoutés ultérieurement, après la modification de la règle 20.]

f) ~~f)~~ Lorsque l'office récepteur, le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international découvre ~~Des~~ rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. ~~L'administration~~ ~~ayant découvert~~ ce qui semble constituer une erreur rectifiable évidente dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demande une rectification ~~présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas~~ ~~à g-^{quater})~~ en vertu de la présenterègle . ~~La règle 26.4 est applicable, mutatis mutandis, à la~~ ~~procédure à suivre pour demander des rectifications.~~

[COMMENTAIRE : la modification de la présente disposition est proposée uniquement à des fins de clarification. Il est proposé de transférer la dernière phrase du présent alinéa ~~d)~~ dans la nouvelle règle 91.2.b) proposée (voir ci-après).]

91.2 Requête en rectification

a) La requête en rectification est présentée à l'administration compétente dans le délai

indiqué ci-après, selon le cas : ~~L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produite effet, sous réserve des alinéas g-bis), g-ter) et g-quater),~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de fixer un délai précis pour la présentation de la requête en rectification par le déposant plutôt que, comme le prévoit la présente règle 91.1.g), de subordonner l'entrée en vigueur de l'autorisation de rectifier à la réception dans le délai voulu de l'autorisation par le Bureau international (et donc au traitement en temps voulu de la requête en rectification par l'administration compétente).]

i) lorsque l'administration compétente est ~~lorsqu'elle est donnée par~~ l'office récepteur, le Bureau international ~~ou par~~ l'administration chargée de la recherche internationale, [26][27][28] mois : ~~si la notification de l'autorisation qui est destinée au Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17 mois~~ à compter de la date de priorité;

[COMMENTAIRE : les points i) et iii) visent à assurer qu'une rectification autorisée au cours de la procédure prévue dans le chapitre I (si le déposant ne demandait pas un examen préliminaire international en vertu du chapitre II) serait incluse dans la demande internationale publiée dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, compte tenu également du fait que la phase nationale de traitement devait être ouverte à l'égard de la demande dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité. Lorsque le déposant demandait un examen préliminaire international en vertu du chapitre II, le point ii) actuel permettait d'apporter des rectifications, après la publication de la demande, mais avant l'ouverture de la phase nationale dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, le délai pour l'ouverture de la phase nationale en vertu des chapitres I et II est à présent le même, à savoir, 30 mois à compter de la date de priorité, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de maintenir la distinction actuelle entre les chapitres I et II à cet égard. Il est donc proposé de lier le délai prévu pour la rectification au délai pour l'ouverture de la phase nationale dans tous les cas. En vertu du chapitre I, un délai fixé vers la fin de la période de 30 mois semble approprié.]

[Règle 91.2.a), suite]

ii) lorsquel'administrationcompétenteest ~~lorsqu'elleestdonnéepar~~
l'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational, aumomentoùcette
administrationcommenceàétablirle ~~:sielleestdonnéeavantl'établissementdu~~ rapport
d'examenpréliminaireinternational ~~.~~

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif au point i). Lorsque le déposant demande un examen préliminaire international selon le chapitre II, des considérations légèrement différentes interviennent puisque l'administration chargée de l'examen préliminaire international sera entraînée à instruire la demande. Chaque feuille de remplacement contenant une rectification d'erreur autorisée par l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale est annexée au rapport d'examen préliminaire international (voir la proposition de modification de la règle 70.16). Le délai approprié serait donc le moment où l'administration commence à établir le rapport d'examen préliminaire international.]

~~iii) lorsqu'elleestdonnéeparleBureauinternational:sielleestdonnéeavant~~
~~l'expirationde17moisàcompterdeladatedepriorité.~~

[COMMENTAIRE : les rectifications apportées par le Bureau international sont traitées dans la proposition de modification du point i).]

[Règle 91.2, suite]

b) Larequêteenrectificationcontientlesindicationssuivantes :

i) l'indicationdufaitquelarectificationd'uneerreurestdemandée;

ii) l'erreuràrectifier;et

iii) larectificationproposée;

[COMMENTAIRE :voir larègle 18.1.a)i),iii)etiv)durèglementd'exécutionduPLT. L'indication,selonlarègle 18.1.a)ii),dunumérodela demandeoudubrevet enquestion, n'est paspré vueicipuisquelarequêteenrectificationdoitêtréprésentéesouslaformed'une lettrepermettantd'identifierlademandeinternationalequ'elleconcerneouêtréaccompagnée d'unetellelettre(voir larègle 92.1.a)durèglementd'exécutionduPCT).L'indication,selon larègle 18.1.a)v)durèglementd'exécutionduPLT,dunometdel'adressedurequérant,n'est pasprévuepuisquelarectificationnepeutêtréapportéequesurdemandedudéposant(voir l'alinéa d)ci -dessus).]

ainsique,auchoixdu déposant,

iv) uneexplicationsuccinctedel'erreuretdelarectificationproposée.

[COMMENTAIRE :cetteexplicationaideraitl'administrationcompétenteàdéciderde l'opportunitéd'autoriserunerectification.Ilconvientdenoterquel'article 19.1)prévoitune déclarationexpliquantlesmodificationsapportéesauxrevendicationsseloncetarticle.]

c) Larègle26.4estapplicable, *mutatis mutandis*, àlaprocédureàsuivre pour demanderdesrectifications.

91.3 Autorisation de rectifier

a) ~~[91.1.f)~~ L'administration compétente décide à bref délai, conformément à la
règle 91.1.c), de l'opportunité d'autoriser ou de refuser d'autoriser la rectification et ~~Toute~~
~~administration qui autorise ou refuse une rectification~~ — ~~l'en~~ notifie à bref délai au ~~posé~~ et au
Bureau international, en motivant ses décisions s'ils agissent d'un refus. ~~L'administration qui~~
~~autorise une rectification~~ l'en ~~notifie à bref délai au Bureau international.~~ —

[COMMENTAIRE : les modifications proposées visent à harmoniser ce libellé avec celui utilisé dans une autre partie de la règle modifiée.]

b) Lorsque la rectification est autorisée par l'administration compétente, elle doit être
apportée dans la demande internationale ou l'autre document concerné de la manière prévue
dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : Les instructions 325, 413, 511 et 607 devront être modifiées.]

[Règle 91.3, suite]

c) Lorsqu'une rectification est autorisée par l'administration compétente, elle produit effet,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, à compter de la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans un autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, à compter de la date à laquelle ce document a été présenté.

[COMMENTAIRE : le nouvel alinéa c) proposé indiquera clairement la date à partir de laquelle une rectification produira effet dès lors qu'elle aura été autorisée.]

[Règle 91.3, suite]

d) ~~[91.1.f)~~ Lorsque l'autorisation de rectifier ~~est a été~~ refusée, le Bureau international, si la requête lui est présentée ~~en est faite~~ par le déposant dans un délai [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de la décision de l'administration compétente ~~avant le moment pertinent selon l'alinéa g bis), g ter) ou g quater)~~ et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publier la requête en rectification , les motifs du refus par l'administration compétente et tout autre commentaire succinct éventuel formulé par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête , des motifs et des commentaires (s'il y a lieu) ~~en rectification~~ est, si possible, insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

[COMMENTAIRE : selon la proposition de modification de l'alinéa d), si le déposant en fait la demande, le Bureau international publiera également des informations relatives à une requête en rectification qui a été refusée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, même si la requête en publication est reçue après la publication internationale. Cela permettrait de combler une lacune qui existait dans le présent règlement d'exécution : en vertu de la règle 91.1.f), toute requête en publication d'informations relatives à une requête en rectification refusée doit être reçue par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans la pratique, cela signifie que les informations relatives à une requête en rectification ayant été refusée par l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale après la publication internationale ne sont ni publiées, ni mentionnées dans le rapport d'examen préliminaire international et que seules les rectifications autorisées sont annexées au rapport (voir la présente règle 70.16; voir également, plus haut, la proposition de modification de la règle 70.16).]

[Règle 91.3, suite]

~~[91.1].g-bis) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g) i) parvient au Bureau international, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g) iii) est autorisée par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité mais avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, l'autorisation produite a effet et la rectification est incorporée dans ladite publication.~~

~~[91.1].g-ter) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g) i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g) iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.~~

~~[91.1].g-quater) Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g) i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g) iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard au moment de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20.~~

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/3

ORIGINAL: anglais

DATE: 21 août 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session

Genève, 17 – 21 novembre 2003

SYSTÈME CENTRAL DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DES LISTES DE SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."
2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/6 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. Au regard du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. À sa troisième session, le groupe de travail est convenu que, en vue de faciliter le traitement des listes de séquences aux fins des phases internationale et nationale de la procédure selon le PCT, le Bureau international devrait étudier plus avant la possibilité d'établir un système de dépôt central électronique pour ces listes (voir le paragraphe 58 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence).

5. L'annexe du présent document contient des propositions visant à modifier le règlement d'exécution du PCT¹ afin de créer un système central de dépôt électronique des listes de séquences aux fins de la divulgation de l'invention et à faciliter l'accès des offices et des administrations, mais aussi des tiers, aux listes de séquences déposés. Les principales caractéristiques d'un nouveau système proposé sont présentées dans les paragraphes ci-après.

DÉPÔT DES LISTES DE SÉQUENCES

6. L'idée de créer un système central de dépôt électronique des listes de séquences n'est pas nouvelle. L'examen de cette question dans les années 90 a été axé sur la nécessité de constituer une banque de données contenant les listes de séquences de toutes les demandes publiées dans une forme normalisée adaptée à la recherche sur les brevets (cette question a été examinée, par exemple, à la cinquième session de la Réunion des administrations internationales du PCT; voir les paragraphes 27 à 32 du document PCT/MIA/V/3). À cette époque il était envisagé que, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale aurait reçu du déposant une liste de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, elle mettrait cette liste de séquences, à bref délai après la publication internationale, à la disposition de l'un des organismes existants de gestion de bases de données de listes de séquences. Ces organismes auraient alors servi d'entrepôts de données en vue de l'accès futur aux listes de séquences, y compris par les administrations chargées de l'examen préliminaire international, les offices désignés ou offices sélus, et les tiers. Aucune administration ou aucun office n'aurait pu demander au déposant de lui remettre une copie de la liste de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur si ce dernier avait été disponible auprès d'un tel organisme. Toutefois, cette idée n'a pas été mise en œuvre dès lors qu'il a été établi que les procédures appliquées par les organismes concernés ne répondaient pas à certaines exigences générales relatives à la procédure en matière de brevets (par exemple, en ce qui concerne la garantie de l'intégrité des données des listes de séquences initialement déposés).

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

7. Dans la pratique, les offices de la coopération trilatérale, par exemple, déposent systématiquement des listages des séquences auprès d'organismes publics de gestion de bases de données : l'Office européen des brevets auprès du European Bioinformatics Institute (EBI), l'Office des brevets du Japon auprès de DNA Data Bank of Japan (DDBJ), l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique auprès du National Center for Biotechnology Information (NCBI). C'est notamment le cas pour les séquences divulguées dans les brevets et les demandes de brevet publiées, tant dans les demandes nationales ou régionales que dans les demandes internationales pour lesquelles l'office concerné agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

8. Il convient d'établir une distinction entre trois objectifs connexes pour la réalisation desquels il pourrait être utile de déposer les listages des séquences sous forme électronique auprès des banques de données :

i) *recherche internationale (examen préliminaire international)* : un listage des séquences sous forme électronique est nécessaire afin de permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale et la fourniture d'un listage sous une telle forme fait l'objet de la règle 13^{ter} actuellement en vigueur; à cette fin, il est actuellement envisagé, bien que la règle 13^{ter} ne le mentionne pas expressément, qu'un listage des séquences sous forme électronique fourni par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale soit déposé par cette dernière dans une base de données de listages des séquences, de telle sorte qu'il puisse faire l'objet de recherches au moyen d'algorithmes très élaborés conçus pour aider l'examineur à décider si l'invention est nouvelle et si elle implique une activité inventive; des considérations analogues s'appliquent en ce qui concerne l'examen préliminaire international;

ii) *divulgtion* : un autre objectif, non encore pris en compte, serait de permettre au déposant de divulguer l'invention en faisant référence à un dépôt, de sorte qu'il n'en serait pas nécessaire de déposer, en tant que pièce constitutive de la demande internationale, un listage des séquences sur plusieurs milliers de feuilles de papier ou même sur un CD, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instructions 800 à 806) des Instructions administratives du PCT;

iii) *accès* : les offices de brevets, les administrations PCT et les tiers peuvent devoir souhaiter avoir accès aux listages des séquences déposés à des fins diverses, dont la recherche scientifique, l'information technique, la recherche internationale ou la vérification de la nature exacte de la divulgation contenue dans une demande de brevet telle qu'elle a été initialement déposée.

9. Les organismes de gestion de bases de données qui existent actuellement ne répondent pas pleinement à tous ces objectifs. Leur fonctionnement est orienté vers la satisfaction de besoins pratiques d'information techniques à des fins de recherche. S'ils sont certainement utiles, voire essentiels, aux chercheurs sur l'état de la technique en rapport avec les demandes de brevet, ils ne sont pas conçus ou gérés de façon à répondre à certains besoins plus spécifiques de la procédure en matière de brevets, notamment lorsqu'ils agissent pour déterminer la nature exacte de la divulgation effectuée à une certaine date (normalement, dans le cas d'une demande de brevet, la date du dépôt) de manière à satisfaire à l'exigence de preuves au cas où la nature ou la date de la divulgation seraient contestées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les propositions présentées dans le présent document concernent un système de dépôt visant à répondre à ces besoins plus spécifiques.

10. Il est donc proposé de créer un système, analogue dans un certain mesure au système de dépôt de matériel biologique auprès d'un organisme de dépôt en vertu du Traité de Budapest, dans lequel la référence à un listing de séquences sous forme électronique déposé auprès d'une banque de données de listings de séquences prescrite remplacerait la nécessité d'intégrer ce listing dans la description elle-même. Pour autant que l'administration chargée de la recherche internationale ait accès au listing de séquences déposé, il n'en serait alors pas nécessaire que le déposant fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listing distinct sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (des considérations analogues s'appliqueraient en ce qui concerne la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et des offices désignés ou offices élus).

11. Étant donné que le listing de séquences déposé remplacerait un listing que le Bureau international aurait autrement à traiter, que ce soit en tant que partie de la description (sur papier) ou sous une forme électronique, il est fait fournir séparément en vertu de la huitième partie des instructions administratives, et puisque ce listing serait stocké dans la banque de données à des fins de divulgation et de simplification de l'accès, plutôt qu'à des fins de recherche en général ou de recherche en matière de brevets, il semblerait logique que le Bureau international joue le rôle de banque de données, sans que la possibilité de prescrire d'autres banques de données soit écartée. Une étude de faisabilité serait toutfois nécessaire à cet égard.

12. Le système proposé présenterait essentiellement les caractéristiques suivantes :

i) le déposant aurait la possibilité, s'il le souhaitait, de déposer, aux fins de la procédure du PCT en relation avec une demande internationale, un listing de séquences sous forme électronique auprès d'une banque de données de listings de séquences prescrite (y compris éventuellement le Bureau international, comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus);

ii) en vue de faciliter l'application des dispositions mentionnées ci-dessus - après, le listing de séquences devrait être déposé à la date du dépôt international ou avant cette date et devrait satisfaire à la norme prescrite dans les instructions administratives (voir les annexes C et C-bis actuellement en vigueur, qui devraient être modifiées dans ce sens);

iii) la référence, dans la description, à un listing de séquences déposé remplacerait la nécessité d'intégrer ce listing dans la description elle-même ("partie de la description réservée au listing de séquences" - voir la règle 5.2.b) actuellement en vigueur);

iv) la référence à un listing de séquences déposé remplacerait la nécessité de fournir, aux fins de la recherche internationale, le listing sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (ainsi qu'à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés et offices élus) en vertu de la règle 13ter actuellement en vigueur;

v) le listing de séquences déposé serait publié uniquement sous forme électronique, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instruction 805) des Instructions administratives du PCT;

vi) l'accès au listage des séquences déposées serait limité, jusqu'à la publication internationale de la demande internationale concernée, de manière analogue à l'accès à la demande elle-même;

vii) les administrations et les offices pourraient accéder au listage des séquences déposées, y compris aux fins de la recherche et de l'examen, de la même manière qu'à la demande internationale elle-même;

viii) les tiers pourraient accéder au listage des séquences déposées selon le même principe que pour l'accès à la demande internationale elle-même (à savoir, en règle générale, uniquement après la publication internationale de la demande internationale concernée).

13. Des précisions concernant la procédure de dépôt (notamment des précisions sur la remise de corrections en vertu de l'article 26.3, la rectification d'erreurs évidentes conformément à l'article 91 et l'apport de modifications, selon l'article 34, au listage des séquences déposées), la prescription de banques de données, les obligations de ces banques de données prescrites et les procédures qu'elles devraient suivre figureraient dans les instructions administratives.

14. L'adoption des propositions de modification du règlement d'exécution visant la mise en place de ce système appellerait la modification des instructions administratives en vue d'indiquer les procédures à suivre, ainsi que l'apport de modifications à la septième partie et à l'annexe C des instructions. Les procédures énoncées dans la huitième partie et dans l'annexe C-bis des instructions seraient probablement entièrement remplacées par les procédures prévues dans le nouveau système, ou seraient intégrées, et leur énoncé serait donc supprimé.

8. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT ¹

DEPÔT DE LISTAGES DE SÉQUENCES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 5 Description	2
5.1 [Sans changement]	2
5.2 <i>Divulgation des séquences denucléotides ou d'acides aminés</i>	2
Règle 13ter Listage des séquences denucléotides ou d'acides aminés	4
<u>13ter.1 Dépôts de listages de séquences</u>	4
<u>13ter.2 Références à des listages de séquences : contenu; omission de la référence ou d'une indication</u>	4
<u>13ter.3 13ter.1 Listages de séquences requis aux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales</u>	6
<u>13ter.4 13ter.2 Listages de séquences pour les offices désignés</u>	9
<u>13ter.5 Banques de données de listages de séquences prescrites</u>	9

¹ Les dispositions qui sont proposées d'être ajoutées et celles qui sont proposées d'être supprimées ou biffées. Certaines dispositions qui ne sont pas proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 5

Description

5.1 [Sans changement]

5.2 *Divulgation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés*

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter au choix du déposant, soit

i) un listing de séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme (“partie de la description réservée au listing de séquences”);
soit

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification; en ce qui concerne la norme prévue dans les instructions administratives, voir l'instruction 208 et l'annexe C de ces instructions.]

ii) une référence, selon la règle 13ter.2.a), à un listing de séquences sous forme électronique, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, qu'il a été déposé auprès d'une banque de données de listing de séquences prescrite, conformément à la règle 13ter.1 (“listing de séquences déposé”) à la date du dépôt international ou avant cette date.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 5.ii), 10 et 12 de l'introduction du présent document. Le groupe de travail souhaite peut-être étudier si une indication selon laquelle un listing de séquences a été déposé conformément à la règle 5.2.a)ii) doit également figurer dans le formulaire de requête (la règle 4 devrait alors être modifiée dans ce sens).]

[Règle 5.2, suite]

b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences [ou le listage des séquences déposé](#) contient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.

[COMMENTAIRE : découle de la proposition de modification de la règle 5.2.a.)]

Règle 13ter

Listagedesséquencesdenucléotidesoud'acidesaminés

13ter.1 Dépôtsdelistagesdesséquences

Ledépôtd'unlistagedesséquencesousformeélectroniqueauxfinsdela
règle 5.2.a)ii)esteffectuéconformémentauxinst ructionsadministratives.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 13 et 14 de l'introduction du présent document.]

13ter.2 Référencesàdes listagesdesséquences :c ontenu;omissiondelaréférenceou
d'uneindication

a) Touteréférenceàunlistagedesséquencesdéposéauxfinsdelarègle 5.2.a)ii)
indique

i) lenometd'adressedelabanquededonnéesdelistagesdesséquencesauprès
delaquelleledépôtaété effectué;

ii) ladatedudépôt;et

iii) lenuméroattribuéaudépôtparcettebanquededonnéesdelistagesdes
séquences.

[Règle 13ter.2, suite]

- b) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences nucléotidiques ou d'acides aminés et que la description déposée
- i) ne contient pas de parties réservées au listing des séquences ni de référence à un listing des séquences déposé; ou
- ii) contient une référence à un listing des séquences déposé mais que toutes les indications visées à l'alinéa a) n'y figurent pas,

l'administration chargée de la recherche internationale invite le déposant à déposer une correction en fournissant une référence à un listing des séquences déposé conforme à la règle 5.2.a)ii), ou l'indication manquante, dans un délai fixé dans l'invitation. La règle 26.4 s'applique *mutatis mutandis* à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'officier récepteur au Bureau international. Toute référence ou indication fournie dans le délai fixé dans l'invitation est considérée partout où elle est désignée comme ayant été fournie en temps voulu.

[COMMENTAIRE : comme dans la situation visée à la règle 13bis.4 en ce qui concerne la fourniture d'une référence à du matériel, lorsque la demande internationale déposée ne contiendrait pas une partie de la description consacrée au listing des séquences ni une référence à un listing des séquences déposé, ou lorsque l'une quelconque des indications requises en vertu de la règle 13ter.2.a) serait omise dans une référence contenue dans la demande internationale déposée, le déposant aurait la possibilité, sur invitation de l'administration chargée de la recherche internationale, d'effectuer la correction requise en fournissant cette référence ou l'indication manquante dans le délai fixé dans l'invitation. Si elle était fournie dans ce délai, tout officier désigné serait tenu de considérer cette référence ou cette indication comme ayant été fournie en temps voulu. Il convient de noter que, dans la pratique, l'invitation visée à la règle 13ter.2.b) serait combinée avec l'invitation en vertu de la règle 13ter.3.a) (voir ci-dessous) : le déposant pourrait, au choix, soit répondre à l'invitation en vertu de la règle 13ter.2.b), auquel cas le listing des séquences déposé mentionné dans la description serait utilisé aux fins de la divulgation, de la recherche internationale et de

[Règle 13ter.2.b), suite]

l'examen préliminaire international, ainsi que de l'accès à la demande (voir le paragraphe 8 de l'introduction du présent document); soit répondre à l'invitation visée à la règle 13ter.3.a), auquel cas le listage de séquences sous forme électronique fourni à l'administration chargée de la recherche internationale serait utilisé aux fins de la recherche internationale uniquement. Il convient de noter qu'un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas conforme aux exigences de la règle 5.2.a)ii) et ne serait donc pas accepté comme une correction en vertu de la règle 13ter.2.b); un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas non plus pris en considération aux fins de la recherche internationale (voir la règle 13ter.3.a).]

c) ~~(13ter.1)d)~~ Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à déposer la correction requise dans un délai fixé dans l'invitation. La règle 26.4s'applique *mutatis mutandis* à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'officier receveur et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification.]

13ter.3 ~~13ter.1~~ Listage de séquences requis aux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et que la description ne contient pas de référence à un listage de séquences déposé, ou que la description contient une référence à un listage de séquences déposé mais que celui-ci n'est pas conforme à la règle 5.2.a)ii), l'administration chargée de la recherche internationale peut exiger que le déposant lui fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage de séquences sous forme

[Règle 13ter.3.a), suite]

électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. Lorsque ce
listage est exigé mais n'apas été fourni par le déposant, l'administration chargée de la
recherche internationale peut inviter le déposant à fournir ce listage dans un délai fixé dans
l'invitation.

[COMMENTAIRE : un listage des séquences sous forme électronique est nécessaire pour permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale. Pour autant que cette administration ait accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, le déposant n'est pas tenu de lui fournir un listage distinct sous forme électronique aux fins de la recherche internationale. Dans tous les autres cas, à savoir les cas dans lesquels l'administration chargée de la recherche internationale n'apas accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration pourrait inviter le déposant à lui fournir un listage distinct sous forme électronique. Un listage sous forme électronique fourni par le déposant dans ces circonstances ne ferait pas partie de la demande internationale (voir la règle 13ter.3.d)). Dans la pratique, l'invitation visée à la règle 13ter.3.a) serait combinée à l'invitation en vertu de la règle 13ter.2.b) (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.2.b)). Il convient de noter que la nouvelle règle 13ter.3.a) proposée ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listage des séquences sur papier (comme le prévoit la règle 13ter.1.a) actuellement en vigueur), compte tenu du fait que ce listage sur papier ne permettrait pas à l'administration chargée de la recherche internationale d'effectuer une recherche significative. Il convient de noter également que la nouvelle règle 13ter.3.a) proposée ne prévoirait pas la fourniture par le déposant, en réponse à une invitation en vertu de cette règle, d'une référence à un listage des séquences déposé auprès d'une banque de données de listages des séquences.]

~~[13ter.1]a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences d'acides nucléotides ou d'acides aminés mais que~~

~~i) cette demande ne contient pas de listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences conforme à cette norme;~~

[Règle 13ter.3.a), suite]

~~ii) le déposant n'apas encore fourni de listage des séquences sous forme
déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives,
cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation,
un listage des séquences sous cette forme, établie conformément à cette norme.~~

b) [13ter.1]e) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne
donne pas suite à celle-ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas
tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le
défaut de réponse a pour effet de empêcher la réalisation d'une recherche significative.

c) [13ter.1]e) Les alinéas a) et b) e) s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure au
sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) [13ter.1]f) ~~Sous réserve des dispositions de l'article 34, Tout listage des séquences~~
sous forme électronique fourni conformément aux alinéas a) à c) quine figure pas dans la
~~demande internationale telle qu'elle a été déposée~~ ne fait pas partie de la demande
internationale.

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 13ter.1.f)
actuellement en vigueur (le nouvel alinéa d)) découle de la proposition de suppression de
l'actuelle règle 13ter.1.a) (voir ci-dessus) et du fait que la règle 13ter.3.a) selon la
modification proposée ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listage des séquences sur
papier (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.3.a).]

[Règle 13ter, suite]

13ter.4 ~~13ter.2~~ Listages des séquences pour les offices désignés

Dès lors que le traitement de la demande internationale a commencé dans un office désigné, ~~les~~ ~~la~~ règles 13ter.2.b) et 13ter.3.a) ~~13ter.1.a)~~ s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure en ce office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse :

i) un listing des séquences lorsque la description contient une référence à un listing des séquences déposé conforme à la règle 5.2.a)ii);

ii) un listing des séquences autre qu'un listing des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 13ter.2 actuellement en vigueur (la nouvelle règle 13ter.4) découle de la proposition de création d'un système central de dépôt électronique des listages des séquences dans lequel une banque de données de listages de séquences servirait d'entrepôt de données en vue de l'accès futur aux listages des séquences, y compris par les offices désignés et les offices élus.]

13ter.5 Banques de données des listages des séquences prescrites

Les instructions administratives indiquent les banques de données des listages de séquences qui sont prescrites aux fins des règles 5.2.a)ii) et 13ter.1 et les dispositions et conditions relatives aux listages des séquences déposés, notamment, mais non exclusivement, les dispositions et conditions relatives [au statut des banques de données des listages de séquences, à la procédure de dépôt, à l'établissement de reçus pour les dépôts, à la reconnaissance et aux effets d'un dépôt, au stockage des listages des séquences déposés, à la remise de copies des listages des séquences déposés et aux taxes].

[Règle 13ter.5, suite]

[COMMENTAIRE : les instructions administratives pourraient, sous réserve d'une autre étude de faisabilité (voir le paragraphe 11 de l'introduction du présent document) prescrire le Bureau international comme banque de données. Dans ce cas, un dépôt auprès du Bureau international tant que banque de données devrait pouvoir être effectué par dépôt d'un stage de séquence sous forme électronique en même temps que la demande internationale auprès de l'office récepteur : le stage serait alors considéré comme ayant été déposé auprès du Bureau international à la date de sa réception par l'office récepteur.]

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/4
ORIGINAL: anglais
DATE: 21 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME DANS LE CADRE DU PCT

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire en sensu de la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandé par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."
2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPELDESFAITS

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/5 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. À regret du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné des propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou au groupe de travail mais qui n'avaient pas été examinées en détail, et a attribué une priorité à ces propositions en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail se trouvait une proposition visant à réduire ou à éliminer les vérifications quant à la forme effectuées à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international.

5. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition ont été synthétisées dans le résumé de la session établi par la présidence, dans les paragraphes 41 à 43 ci-dessous - après le document PCT/R/WG/3/5:

“Vérifications quant à la forme

“41. Les délibérations ont eu lieu sur la base du point 1 (Réduire ou éliminer les vérifications quant à la forme) de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1.

“42. Plusieurs délégations ont estimé que les procédures relatives aux vérifications de forme opérées à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international doivent être réexaminées afin d'éviter tout chevauchement de travaux et de rationaliser davantage les procédures. Cela supposerait le réexamen de nombreuses procédures en vigueur, mais tout particulièrement de celles qui ont trait aux demandes internationales qui, à l'avenir, seront déposées et traitées sous forme électronique.

“43. Il a été convenu que le Bureau international devraser concorder avec les délégations et les représentants des utilisateurs intéressés, en ayant recours au forum électronique sur la réforme du PCT, pour recenser :

i) les vérifications quant à la forme qui sont opérées à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international, afin de proposer des modifications des instructions administratives et des directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, pour éviter tout double emploi;

ii) les simplifications des vérifications quant à la forme qui pourraient progressivement être mises en œuvre par allègement du dépôt et du traitement électronique des demandes internationales dans le cadre du PCT.”

6. Le présent document décrit sommairement le rôle que le traité et le règlement d'exécution¹ attribuent aux offices récepteur et au Bureau international pour ce qui est des vérifications quant à la forme, donne quelques informations statistiques sur les irrégularités de forme dans les demandes internationales et précise les éventuelles conséquences que des faits nouveaux récents (les dernières modifications apportées aux règles, qui ont été adoptées par l'assemblée en octobre 2002, la réorganisation en cours de l'Office du PCT au sein du Bureau international et la mise en œuvre prévue du dépôt électronique) pourront avoir sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales.

RÔLE DES OFFICES RÉCEPTEUR ET DU BUREAU INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME

7. Avant d'examiner de plus près la façon dont les vérifications quant à la forme des demandes internationales sont effectuées dans le cadre du système actuel et des enchères sur la question des personnes qui sont chargées de ces vérifications, il convient de rappeler l'historique du PCT, ce qui permettrait mieux de comprendre le rôle des offices récepteur et du Bureau international en ce qui concerne ces vérifications.

Premiers projets de texte du PCT

8. Le projet de texte de 1967 du PCT prévoyait que le Bureau international serait responsable de l'examen de toutes les demandes internationales "quant à la forme", y compris en ce qui concerne l'aspect de ce que l'on appellera aujourd'hui les conditions aux fins de la date de dépôt selon l'article 11. Le projet d'article 7.1 du texte de 1967 du PCT (intitulé "Examen de la demande internationale quant à sa forme") disposait ce qui suit (voir la page 23 du document PCT/I/4):

"1) Le Bureau international examinera la demande internationale afin de constater qu'elle remplit les conditions posées par l'article 5 du présent Arrangement; toutefois, en ce qui concerne la description, les revendications, les dessins et les abrégés descriptifs, l'examen se limitera à la recherche de erreurs évidentes de forme."

9. Mais la proposition de projet d'article 7.1 n'a pas été approuvée par la majorité des délégations participant à la première réunion du "Comité d'experts sur un Traité de coopération en matière de brevets (PCT)". On trouve dans le rapport de cette réunion le résumé ci-après des délibérations sur le projet d'article 7 (voir la page 7 du document PCT/I/11):

"24. La majorité des membres du Comité a estimé que l'examen de la demande internationale quant à sa forme ne devrait être effectué par le Bureau international que lorsqu'il n'y a pas d'autres administrations disponibles, par exemple lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international. Des opinions différentes sont manifestées quant à la question de savoir qui, en règle générale, devrait procéder à cet examen : certains orateurs ont proposé que cet examen

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas.

soit effectué par les administrations chargées de la recherche; d'autres, qu'il soit effectué par n'importe quel office national disposé à recevoir et à transmettre des demandes internationales, même si un tel office n'est pas une administration chargée de la recherche. Dans tous les cas, le Bureau international devrait établir un mécanisme permettant d'harmoniser les pratiques de toutes les administrations vérifiantes si les demandes remplissent les conditions de forme posées par le PCT."

10. Par conséquent, les projets ultérieurs et le texte final du traité et du règlement d'exécution, tels que signés lors de la Conférence diplomatique de Washington en juin 1970, ne prévoyaient plus que le Bureau international serait chargé de l'examen des demandes internationales "quant à la forme". Les offices récepteurs étaient responsables de la vérification et du traitement des demandes internationales (voir l'article 10), y compris de la vérification du respect des conditions prévues aux fins de la date de dépôt et selon l'article 11 et de la vérification des irrégularités de forme selon l'article 14.

11. Toutefois, le Bureau international et, dans un moindre mesure, les administrations chargées de la recherche internationale ont été chargés d'appuyer les offices récepteurs dans l'exécution de leurs tâches. Des procédures ont été mises en place pour veiller à ce que certaines irrégularités relevées par le Bureau international (et, dans certains cas, par l'administration chargée de la recherche internationale) soient portées à l'attention de l'office récepteur (voir les règles actuelles 28.1 et 29.3; voir aussi la règle 60.1.e) en ce qui concerne les irrégularités dans la demande).

12. En outre, d'autres responsabilités en rapport avec les vérifications quant à la forme ont été directement confiées au Bureau international, qui exigent de celui-ci qu'il invite le déposant à corriger l'irrégularité plutôt qu'à porter cette irrégularité à l'attention de l'office récepteur. Ainsi, lorsqu'un office récepteur ne remarque pas qu'une revendication de priorité ne remplit pas les conditions prévues par la règle 14.10, c'est au Bureau international qu'il incombe d'inviter le déposant à corriger l'irrégularité dans la revendication de priorité en lui remettant la correction requise directement (voir la règle actuelle 26bis.2; une disposition analogue figurait déjà dans la règle 4.10 du texte final du règlement d'exécution tel qu'adopté à la conférence diplomatique de Washington en 1970). Des responsabilités similaires ont été confiées ultérieurement au Bureau international sous la forme de modifications du règlement d'exécution, par exemple en ce qui concerne le traitement des déclarations visées dans la règle 4.17 (l'office récepteur et le Bureau international peuvent tous les deux inviter le déposant à corriger une déclaration défectueuse (voir la règle 26ter.2)).

13. Si les actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets et d'autres documents disponibles n'exposent pas expressément dans le détail le raisonnement à l'origine de cette répartition du travail entre les offices récepteurs et le Bureau international, il n'en reste pas moins que les "fondateurs" du PCT étaient manifestement préoccupés par des questions telles que la façon d'assurer au mieux le traitement uniforme de toutes les demandes internationales par tous les offices récepteurs² et

² Voir le rapport de la première réunion du Comité d'experts (fin du paragraphe 24 (cité dans le paragraphe 9 ci-dessus), à la page 7 du document PCT/I/11) : "Dans tous les cas, le Bureau international devrait établir un mécanisme permettant d'harmoniser les pratiques de toutes les administrations vérifiantes si les demandes remplissent les conditions de forme posées par le PCT."

la “publication internationale raisonnablement uniforme”³. En outre, il doit avoir semblé logique, compte tenu de la répartition du travail entre les différents offices et administrations et le Bureau international, d'exiger du Bureau international qu'il attire l'attention de l'office récepteur sur une irrégularité lorsque cette irrégularité n'apparemment pas été vue par l'office mais par le Bureau international au cours du traitement de la demande internationale, ou de laisser le Bureau international se mettre directement en rapport avec le déposant lorsque la correction de l'irrégularité doit être effectuée d'urgence parce que la demande internationale est en instance.

Système actuel

14. En ce qui concerne les vérifications quant à la forme, le rôle du Bureau international selon le système actuel peut être décrit comme suit :

i) aider les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international à s'acquitter de leurs tâches de vérification quant à la forme de la demande internationale et de la demande d'examen préliminaire international, respectivement, en vue notamment de parvenir à un traitement uniforme de toutes les demandes internationales et de toutes les demandes d'examen par les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, respectivement, et à une “publication internationale raisonnablement uniforme”; et

ii) effectuer certaines vérifications quant à la forme qui lui ont été directement confiées, notamment en ce qui concerne les irrégularités qui doivent impérativement être corrigées en vue de la publication internationale en instance.

15. Par conséquent, le Bureau international procède à une vérification quant à la forme de chaque exemplaire original reçu et

i) lorsqu'il estime que l'une des conditions aux fins de la date de dépôt prévues aux points i) à iii) de l'article 11.1) n'est pas remplie à la date qui a été accordée en tant que date de dépôt internationale et qu'il constate que l'office récepteur n'a pas invité le déposant à corriger cette irrégularité, attire l'attention de l'office récepteur sur ces erreurs (voir l'article 14.4) de la règle 29.3);

ii) lorsque, à son avis, la demande internationale contient l'une des irrégularités mentionnées dans l'article 14.1)a)i) (elle n'est pas assignée conformément au règlement d'exécution), dans l'article 14.1)a)ii) (elle ne comporte pas les indications prescrites au sujet du déposant) ou dans l'article 14.1)a)v) (elle n'est pas remplie, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites) et qu'il constate que l'office récepteur n'a pas invité le déposant à corriger cette irrégularité, porte cette irrégularité à l'attention de l'office récepteur (voir la règle 28.1);

³ Le projet de texte de 1968 de la règle 26.1.a) (quia été ultérieurement numérotée et est devenu la règle 28.1.a)) disposait ce qui suit : “si le Bureau international ou l'Administration chargée de la recherche est d'opinion que la demande internationale contient certains défauts, particulièrement qu'elle n'est pas remplie dans les conditions matérielles prescrites, nécessairement à une publication raisonnablement uniforme, le Bureau international ou l'Administration chargée de la recherche, selon le cas, porte ces défauts à l'attention de l'Office récepteur.”

iii) lorsqu'il trouve qu'une revendication de priorité ne remplit pas les conditions prévues par la règle 4.10, invite, si l'office récepteur a omis de le faire, le déposant à corriger sa demande de priorité (voir la règle 26bis.2);

iv) lorsqu'il constate que l'un des déclarations visées à la règle 4.17 ne remplit pas les conditions prévues par cette règle, invite le déposant à corriger la déclaration (voir la règle 26ter.2);

v) conformément au chapitre II, lorsqu'il constate une irrégularité dans la demande, porte cette irrégularité à l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 60.1.e)).

16. Les exemplaires originaux étant habituellement reçus par le Bureau international avec une copie des invitations à corriger des irrégularités de forme envoyées par l'office récepteur au déposant, le Bureau international est en mesure de voir quelles irrégularités, le cas échéant, l'office récepteur a relevées et a invité le déposant à corriger. On est ainsi sûr, conformément au règlement d'exécution, que le Bureau international ne porte à l'attention de l'office récepteur que les irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par cet office et que le Bureau international n'invite le déposant à corriger une irrégularité que lorsqu'un office récepteur a omis de le faire.

Irrégularités relevées par le Bureau international

17. Les chiffres ci-dessous relatifs aux irrégularités relevées par le Bureau international et, conformément à la règle 28.1, portées à l'attention de l'office récepteur concernent illustré le rôle que joue le Bureau international dans les vérifications quant à la forme des demandes internationales.

18. En 2002, le Bureau international a reçu un nombre total de 84 102 exemplaires originaux de demandes internationales déposées auprès de cinq plus grands offices agissant en tant qu'offices récepteurs du PCT, c'est-à-dire auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, de l'Office européen des brevets, de l'Office japonais des brevets, de l'Office des brevets du Royaume-Uni et de l'Office allemand des brevets et des marques. Dans ces 84 102 exemplaires originaux, le Bureau international a relevé un total de 59 900 irrégularités, qui n'avaient apparemment pas été vues par l'office récepteur concerné, et a porté ces irrégularités à l'attention de cet office ou, lorsqu'il avait l'autorité pour le faire, a directement invité le déposant à corriger cette irrégularité.

19. La plupart des irrégularités relevées par le Bureau international qui ont été portées à l'attention de l'office récepteur concerné relevaient de l'un des trois suivants :

i) la demande internationale n'était assignée, contrairement à ce que prévoit le règlement d'exécution (voir l'article 14.1a)i))(32 540 irrégularités avaient pour origine une absence de pouvoir ou un pouvoir irrégulier, 4142 une absence de signature ou une signature défectueuse);

ii) la demande internationale n'était pas, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites (article 14.1a)v)) 10 774 irrégularités concernaient les dessins, 1606 la description, la revendication ou l'abrégé, 2214 le titre de l'invention (notamment une incompatibilité entre la requête et la description), 114 la requête et 235 l'absence d'abrégé);

iii) lademandeinternationale ne contenait pas les indications requises sur le déposant (voir l'article 14.1 a) ii)) (3329 irrégularités concernaient l'a dresse ou les indications relatives à la nationalité ou au domicile du déposant).

20. En outre, le Bureau international a relevé un total de 4944 "autres" irrégularités (notamment, des irrégularités dans les revendications de priorité ou des déclarations visées à l'article 4.17) qu'il a invité le déposant à corriger plutôt que de les porter à l'attention de l'office récepteur.

21. Globalement parlant, plus de 60% des irrégularités relevées par le Bureau international concernaient la signature (en particulier, l'absence de pouvoir), environ 25% les conditions matérielles de la demande internationale (en particulier, les dessins), plus de 5% les indications relatives au déposant et plus de 8% d'autres types d'irrégularités.

INCIDENCE DES FAITS NOUVEAUX RÉCENTS SUR LES VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME

22. Un certain nombre de faits nouveaux récents auront sans doute une incidence importante sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales effectuées par les offices récepteurs et par le Bureau international, ainsi qu'il ressort des paragraphes qui suivent.

Modifications du règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée du PCT en octobre 2002

23. En octobre 2002, dans le cadre de la réorganisation du système des désignations, l'Assemblée du PCT a adopté des modifications du règlement d'exécution du PCT, qui auront sans doute une incidence immédiate et considérable sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales, notamment en ce qui concerne les irrégularités relatives à la signature (voir le paragraphe 16.i) ci-dessus) et la fourniture d'indications sur le déposant (voir le paragraphe 16.iii) ci-dessus), qui, en 2002, représentaient plus de 65% de toutes les irrégularités relevées par le Bureau international et portées à l'attention de l'office récepteur concerné.

24. Afin d'éviter que la demande internationale ne soit considérée comme retirée selon l'article 14.1) parce qu'il manque des signatures ou des indications pour tous les déposants (qu'il y en ait deux ou plus de deux), il suffira, conformément au règlement d'exécution modifié qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2004, que la requête soit signée par au moins un déposant et que les indications aient été fournies pour au moins un déposant habilité, conformément à l'article 19, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur concerné. En outre, à compter du 1^{er} janvier 2004, lorsqu'un seul déposant est représenté par un mandataire ou lorsqu'il y a plusieurs déposants, tous les déposants sont représentés par un mandataire ou un représentant commun, l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international seront autorisés à renoncer à la condition qui veut qu'un pouvoir distinct soit remis.

25. Par conséquent, à compter du 1^{er} janvier 2004,

i) lorsqu'il y a deux ou plus de deux déposants, l'office récepteur ne sera plus tenu d'inviter à fournir les signatures manquantes lorsque la requête est signée par au moins un déposant (voir l'article 26.2 b) ci-dessus qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2004); cela

devrait permettre de réduire considérablement le nombre d'irrégularités en rapport avec les conditions applicables à la signature, le nombre d'invitations émises par l'officier receveur, donc, le nombre de fois où le Bureau international doit porter une irrégularité à l'attention d'un officier receveur (voir le paragraphe 16.i) ci-dessus);

ii) lorsqu'il y a un ou deux déposants, l'officier receveur ne sera plus tenu d'inviter à fournir les indications manquantes relatives à l'adresse, à la nationalité et au domicile ou à corriger les indications défectueuses lorsque ces indications sont fournies pour au moins un déposant habilité à déposer la demande internationale auprès de l'officier receveur concerné; cela devrait permettre de réduire considérablement le nombre d'irrégularités dans les indications concernant le déposant, le nombre d'invitations que l'officier receveur a dû émettre et, par conséquent, le nombre de fois où le Bureau international doit porter une irrégularité à l'attention de l'officier receveur (voir le paragraphe 19.iii) ci-dessus);

iii) l'officier receveur peut renoncer à l'exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit être remis, ce qui signifie que l'absence de pouvoir ne sera plus considérée comme une irrégularité et que l'officier receveur n'aura plus à émettre d'invitation.

Réorganisation du Bureau du PCT

26. Dans le cadre du projet en cours d'automatisation des opérations du PCT au Bureau international (projet IMPACT), une nouvelle structure organique et de nouvelles procédures internes plus efficaces ont été mises en place au sein du Bureau du PCT. Le Bureau du PCT est passé de l'ancienne structure hiérarchique, rigide et axée sur les tâches, à une structure faisant un large appel au travail d'équipe, ce qui a débouché sur une structure organique plus souple qui permettrait d'introduire de nouvelles fonctions et de nouveaux services novateurs au fil du temps, en vue notamment d'améliorer la coopération fonctionnelle journalière entre le Bureau international et les offices receveurs, les administrations internationales et les offices désignés ou élus.

27. Aux fins de cette nouvelle structure organique, des équipes de traitement réduites ont été mises en place, chacune étant chargée de traiter un nombre déterminé d'exemplaires originaux envoyés par des offices receveurs bien déterminés. Dans chaque équipe de traitement, des personnes expérimentées assureront le lien entre les déposants, les offices receveurs, les administrations internationales et les offices désignés ou élus pour les questions concernant les demandes internationales traitées par cette équipe, afin de fournir un service d'un niveau supérieur axé sur le client. Pour améliorer la coopération journalière entre chaque équipe de traitement et "son" officier receveur, une plus large place sera accordée à la formation, aux conseils et à l'appui et à l'établissement de liens particuliers entre le personnel des offices receveurs et les équipes de traitement. On s'attend à ce que, grâce à ces mesures, le traitement des demandes internationales par les offices receveurs et le Bureau international sera plus uniforme et plus efficace, y compris en ce qui concerne la publication internationale uniforme.

28. Dans ce contexte, il convient de noter que l'une des équipes de traitement, à savoir celle qui est chargée de traiter les exemplaires originaux provenant du Bureau international tant qu'officier receveur, a commencé une étude pilote, avec le concours du personnel du Bureau international tant qu'officier receveur, en vue de mettre en évidence tout avantage de l'utilisation des ressources et tout avantage inutile des travaux dans le cadre des activités de vérification quant à la forme menées à la fois par le Bureau international tant qu'office receveur et par le Bureau international même, ce qui permettrait de mettre en place des procédures internes simplifiées et plus efficaces aux fins de la coopération journalière entre

les offices récepteur et le Bureau international. Il serait peut-être bon de demander si une étude analogue doit être menée en vue de procéder à une simplification ultérieure des vérifications quant à la forme des demandes internationales déposées sous forme électronique.

Dépôt et traitement des demandes internationales sous forme électronique

29. Le dépôt et le traitement de demandes internationales et de documents connexes sous forme électronique est aujourd'hui possible, ce qui modifiera inévitablement la façon dont les offices, les administrations et le Bureau international traitent les demandes internationales. Les modifications des instructions administratives du PCT visant à permettre la mise en place du dépôt et du traitement électroniques des demandes internationales et de documents connexes sont entrées en vigueur le 7 janvier 2002. Ces modifications (septième partie et annexe F des instructions administratives) contiennent, respectivement, le cadre juridique indispensable et la norme technique. En novembre 2002, l'Office européen des brevets sansa qualité d'office récepteur a reçu la première demande internationale déposée sous forme électronique. Le PCT -SAFE, logiciel de dépôt électronique mis au point par le Bureau international dans le prolongement du logiciel PCT -EASY, sera mis à la disposition des déposants et des offices récepteurs ultérieurement cette année. En ce qui concerne les vérifications quant à la forme, il est particulièrement intéressant de constater que

i) le logiciel de dépôt électronique PCT -SAFE contiendra environ 200 validations; la fonction de validation sert à vérifier et à confirmer que les données entrées par le déposant sont homogènes et remplissent les conditions prévues par le PCT aux fins de l'attribution d'une date de dépôt internationale ainsi que les conditions matérielles, ce qui permet d'éviter des erreurs de la part du déposant *avant* qu'il ne dépose la demande internationale;

ii) le corps de la demande internationale (description, revendications, abrégé) ne devra plus nécessairement respecter certaines conditions matérielles (telles que les marges, les modes d'écriture de textes, la numérotation des feuilles, etc.) aux fins d'une "publication internationale raisonnablement uniforme" car, étant entièrement sur support électronique, il pourra donc être remis sous n'importe quel format ou sous n'importe quelle forme aux fins de la publication internationale;

iii) les offices récepteurs, lorsqu'ils procéderont aux vérifications quant à la forme, pourront utiliser les fonctions de validation automatique du logiciel, qui permettent de détecter automatiquement les irrégularités qui figurent en core dans la demande internationale.

EXAMEN DES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION QUANT À LA FORME SUIVIES À LA FOIS PAR LES OFFICES RÉCEPTEUR ET PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

30. Compte tenu de ce qui est exposé plus haut, le groupe de travail, lorsqu'il examinera les procédures de vérification quant à la forme suivies à la fois par les offices récepteur et par le Bureau international, pourra souhaiter examiner les questions suivantes :

i) en ce qui concerne les vérifications quant à la forme, la "répartition du travail" entre les offices récepteur et le Bureau international, telle que conçue par les "pères fondateurs" du PCT et prévue par le règlement d'exécution du PCT, se justifie-t-elle toujours?

ii) les questions de "traitement international uniforme de toutes les demandes internationales par tous les offices récepteurs" et de "publication internationale uniforme" sont-elles toujours d'actualité?

iii) est-ce que les procédures de vérification quant à la forme suivies à la fois par les offices récepteur et par le Bureau international apportent quelque chose au système, notamment du point de vue du dépôt, ou constituent-elles une répétition inutile des travaux, qui devrait être évitée et supprimée?

iv) compte tenu de l'incidence probable des modifications apportées aux règles adoptées en octobre 2002 et de l'"étude pilote" sur les procédures de vérification quant à la forme que mène actuellement le Bureau international (voir le paragraphe 28 ci-dessus), des propositions de modification du règlement d'exécution, des instructions administratives ou des directives à l'usage des offices récepteurs devraient-elles être inscrites au programme de travail du groupe de travail maintenant ou convient-il d'attendre de savoir quelle est l'incidence des modifications apportées aux règles et de connaître les résultats de l'étude pilote?

31. Le groupe de travail est invité à examiner les questions soulevées dans le présent document.

[Fin du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/5
ORIGINAL: anglais
DATE: 21 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

DROIT D'AUTEUR ET AUTRES DROITS SUR LA LITTÉRATURE NON-BREVET
MISE À DISPOSITION PAR LES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tienned deux sessions entre les sessions de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estimé nécessaire."

2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/3 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. Au regard du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. Dans le résumé de la troisième session du Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets établi par la présidence, il est écrit au paragraphe 63 (voir le document PCT/R/WG/3/5) :

“Questions relatives au droit d’auteur soulevées par la procédure de recherche internationale et d’examen préliminaire international

“63. Deux délégations ont fait observer que l’établissement et l’envoi, par l’administration chargée de la recherche internationale, de copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale, comme le prévoient l’article 20.3 et la règle 44.3, pourraient donner lieu à des atteintes au droit d’auteur, s’agissant en particulier de littérature non brevetée de la première numérisation d’un document. Le Bureau international a indiqué que la profession des bibliothécaires pourrait rencontrer des problèmes similaires. Il a été convenu que le Bureau international étudierait cette question, en coopération avec la délégation du Canada et d’autres administrations, afin de la renvoyer à l’organe ou aux organes compétents de l’OMPI.”

5. Le présent document brosse un premier tableau de certaines questions juridiques que soulève la mise à disposition de littérature non brevetée par les offices de propriété industrielle (ci-après “office”), en les plaçant dans le contexte où elles pourraient se poser compte tenu aussi de l’évolution probable des pratiques des offices dans l’environnement numérique. Étant donné le but recherché, le document traite non seulement des questions soulevées par l’application de l’article 20.3) du PCT et de la règle 44.3 de son règlement d’exécution,¹ évoquées dans le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence, mais aussi de celles qui pourraient soulever l’utilisation d’autres moyens, technologiquement plus avancés, que les offices utiliseraient pour la mise à disposition de littérature non brevetée. Ce document a été élaboré par le Bureau international après des consultations préliminaires avec les délégations de l’Australie et du Canada, mais il ne représente pas une position commune.

INTRODUCTION

6. L’examen quant à la nouveauté d’une invention revendiquée suppose une étude de l’état de la technique pertinente. Traditionnellement, cet examen s’effectuait pour l’essentiel au moyen de sources d’information technologiques sur papier, c’est-à-dire de copies de documents de brevet publiés et de littérature non brevetée (ce qui inclut, par exemple, les articles techniques et les manuels).

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qu’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas.

7. Depuis unedizained'annéessurtout,laméthodesuivi poureffectuerlarecherche d'antérioritéaétéprofondémentaffectéeparlestechniquesdel'information,notamment l'Internet.Dessourcesd'informationtechniquequin'étaientauparavantdisponiblequesur papierexistentmaintenantaussisousformenumérique.Enoutre,cesdernièresannées,de nombreusesbasesdedonnéesquiouvrentl'accèsenligneàunesommeconsidérable d'information-brevetetdelittératurenon-brevetsontdevenuesdisponiblesetbeaucoup peuventêtreconsultéesvial'Internet.Ilfauts'attendreàvoircettetendance's'intensifierdans l'avenir.Certainesdecesbasesdedonnéesontmisesàdispositionàtitrecommercialpar desentitésprivées,d'autresontétéétabliespardesadministrations,desofficesurtout.Leur valeursfonctiondelarichessedeleurcontenu,ainsiquedeleurfacilitéd'emploi.Le rassemblementdansdesbasesdedonnéesdecetyped'unegrandequantitéd'information commodeàconsulteretpertinente,ycomprisedelalittératurenon-brevet,estuneformuletrès séduisante pourlesutilisateursdusystème des brevets.

8. Danslecadredel'accomplissementdeleursfonctions,lesofficesmettentdessources d'informationtechnique,notammentdelalittératurenon-brevet,àladispositiondepersonnes etentitéstrèsdiverses,dontlepersonnelde'officelui-même,celuid'autresofficesetles déposants,maiségalementdestiers.Cepeutêtrepardifférentsmoyens:envoipostalou distributiondecopiessurpapierdesdocumentspertinents,transmissiondecesdocuments sousformeélectroniquepardesréseaux,dontl'Internet(courrierélectronique),miseà dispositiondebasesdedonnéespermettantd'accéderenligneauxdocumentsenquestion, etc.Danslamesureoùcesourcescomprennentdelalittératurenon-brevet,leurmiseà dispositiondecettemanièreparlesofficespeut affecterlesdroitsdetiers surlesœuvres concernées.Lesofficesdoiventparconséquentêtreconscientsdesincidencesjuridiquesque leurspratiquespeuventavoiràl'égarddesdroitsdetiers.

MISEÀDISPOSITIONDELITTÉRATURENON-BREVETPARLESOFFICES : SCÉNARIOS

9. Commeilestexpliquéplushaut,lesofficespeuventmettre delalittératurenon-brevetà ladispositiondedifférentespersonnesouentitéspardesmoyensdivers.Sansprétendreà l'exhaustivitédelalisteci-après,ilsemblerait queclassiquementlespratiquesactuelleset futuresdesofficesentrentdansuneouplusieursdescatégoriessuivantes :

i) miseàdispositionparlesofficesdecopiessurpapieroudecopiesnumériquesde littératurenon-brevet,àl'usageexclusifdupersonnellesofficesconcernés(“scénario A”);

ii) créationparlesofficesdebasesdedonnéesseprêtantàlarecherchequi contiennentdelalittératurenon-brevet,àl'usageexclusifdupersonnellesofficesconcernés, parnumérisation,reconnaissanceoptiquedes caractèresetchargementdelalittérature non-brevet(“scénario B”)²;

iii) transmissionparlesofficesdecopiessurpapieroudecopiesnumériquesde littératurenon-brevetauxofficesdésignésouauxdéposantsenvertudel'article 20.3du PCT (“scénario C”);

² VoirlacommunicationdeShigeoTakakura(OfficedesbrevetsduJapon),intitulée *Non-Patent DocumentDatabaseforExaminationofSoftware-RelatedInventions* (21novembre2002).

iv) transmission par les administrations compétentes de rapports de recherche internationale et de rapports d'examen préliminaire international qui contiennent des liens hypertexte pointant vers de la littérature non -brevetée hébergées sur des sites Internet de sources tierces (par exemple, un lien hypertexte pointant vers un article d'une revue technique affiché sur le site Web d'un éditeur Internet) ("scénario D");

v) création et mise à disposition par les offices de bases de données, accessibles au public via l'Internet, qui contiennent des liens hypertexte pointant vers de la littérature non-brevetée hébergées sur des sites Internet de sources tierces ("scénario E");

vi) mise à disposition par les offices de bases de données dé crites au point ii), accessibles au public via l'Internet ("scénario F").

10. Après un énoncé général des principes juridiques pertinents, le présent document passe succinctement en revue les questions juridiques que chacun des scénarios ci-dessus est susceptible de soulever.

PRINCIPES JURIDIQUES PERTINENTS

11. Une bonne partie de la littérature non -brevet –ils'agit souvent de manuel techniques ou d'articles de publication technique –est objet de droit exclusifs conférés aux auteurs par le système de droit d'auteur et peut aussi bénéficier d'autres formes de protection analogues. Ces droits exclusifs sous d'autres formes de protection mettent d'importantes restrictions à l'utilisation que des tiers peuvent faire des œuvres en question sans autorisation (licence) du titulaire des droits. Les fondements juridiques de ces restrictions en droit international font l'objet des paragraphes qui suivent.

Protection au titre du droit d'auteur

12. L'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne) stipule que "[l]es termes 'œuvres littéraires ou artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, les brochures et autres écrits...". De nombreuses formes de littérature non -brevet, et à coup sûr les manuel techniques et les articles de publication techniques, entrent dans la catégorie des "œuvres littéraires et artistiques" au sens de la Convention de Berne. Les éléments essentiels de la Convention de Berne ont été incorporés par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC, qui stipule en son article 9.1 que "les [m]embres se conformeront aux articles 1^{er} à 21 de la Convention de Berne."³

13. Le système de droit d'auteur confère aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques un ensemble de droits. Parmi les différents droits conférés, ceux qui intéressent le plus directement notre sujet sont le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de communication au public.

14. Le droit de reproduction est consacré par l'article 9 de la Convention de Berne, aux termes duquel "[l]es auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la... convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et

³ Sauf pour ce qui est des droits conférés par l'article 6bis de la Convention de Berne.

sous quelque forme que ce soit”. Pour l’application de ce droit dans l’environnement numérique, la déclaration commune concernant l’article 1.4) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)⁴ prévoit ceci :

“Le droit de reproduction énoncé à l’article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la Convention de Berne.”

15. Le droit de distribution est énoncé à l’article 6.1) du WCT, en ces termes :

“Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.”

16. En ce qui concerne le droit de communication au public, l’article 8 du WCT dispose :

“Sans préjudice de [certaines dispositions de la Convention de Berne], les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.”

L’expression “la mise à la disposition du public... d’œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée” couvre l’affichage d’œuvres sur l’Internet en vue de permettre au public de consulter ou de télécharger ces œuvres⁵.

Protection en vertu de droits analogues

17. S’il est vrai que le droit d’auteur est la base juridique la plus importante, et la mieux harmonisée à l’échelon international, des restrictions mises à l’utilisation par des tiers d’œuvres protégées, ce n’est pas la seule. Selon la juridiction considérée, diverses restrictions

⁴ Le WCT est l’un des deux traités qui ont été adoptés en 1996 par les États membres de l’OMPI (dit communément “traités Internet de l’OMPI”), l’autre étant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Ayant chacun recueilli les 30 adhésions ou ratifications nécessaires, ces traités sont tous deux entrés en vigueur le 16 mars 2002 et le WPPT le 20 mai 2002. Les traités Internet de l’OMPI visent à actualiser et compléter les traités internationaux existants sur le droit d’auteur et les droits connexes, à savoir la Convention de Berne et la Convention de Rome.

⁵ Pour une analyse approfondie des origines de cette disposition et des rapports avec la transmission interactive, à la demande, d’œuvres sur les réseaux numériques, voir Mihály Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet* (Oxford University Press, 2002) pages 145 à 254. Pour un examen général des questions de droit d’auteur qui se posent dans l’environnement numérique, voir le rapport de l’OMPI intitulé *Intellectual property on the Internet: A Survey of Issues* (décembre 2002), pages 29 à 63, disponible à l’adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

d'usage comparables peuvent s'appuyer sur des fondements juridiques autres que le droit d'auteur, dont en particulier l'appropriation illicite, la concurrence déloyale et la protection des bases de données. Vu sa pertinence particulière pour le sujet qui nous occupe, ce dernier concept est précisé ci-après.

18. La région du monde où la protection des bases de données a trouvé son expression juridique la plus explicite est l'Union européenne, au travers de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (directive relative aux bases de données)⁶. En son article premier, alinéa 1), la directive définit la "base de données" en ces termes : "un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière". L'article 7.1) de la directive stipule que "les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou l'utilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif". L'article 7.5) dispose en outre que "l'extraction et/ou l'utilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées".

19. À l'échelon international, il n'existe pas à l'heure actuelle de droit "*sui generis*" comparable, tel que le prévoit l'article 7 de la directive relative aux bases de données, même si l'éventuelle instauration d'une protection internationale pour les bases de données qui, de par leur nature, ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteur (c'est-à-dire les bases de données non originales) est en discussion depuis plusieurs années au sein du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI.

Exceptions d'ordre général

20. Le système de droit d'auteur traditionnellement maintenu un équilibre entre la protection des droits patrimoniaux des créateurs – par le droit exclusif qui leur est conféré de contrôler l'usage de leurs œuvres – et l'intérêt public – par l'accès aux œuvres et des possibilités raisonnables d'utilisation de ces œuvres. Les lois sur le droit d'auteur assortissent ce droit d'exceptions et de limitations afin de maintenir cet équilibre. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, l'équilibre est assuré selon le principe de limitations pour "usage loyal" qui sont mises aux droits des auteurs; dans d'autres pays, comme l'Australie et le Royaume-Uni, cette notion se traduit par des exceptions réglementaires en faveur de l'"utilisation équitable" qui ne constitue pas atteinte au droit d'auteur. En France, il n'existe pas de doctrine arguant des exceptions (comme les principes d'"usage loyal" ou d'"utilisation équitable"), mais la législation du droit d'auteur prévoit expressément une liste d'exemptions précises⁷.

⁶ Cette directive est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1998 et a depuis été transcrite dans la législation nationale de tous les États membres de l'Union européenne.

⁷ Voir Paul Edward Geller, *International Copyright Law and Practice*, volume I, n° 14 (Lexis Nexis, 2002), par. 8[2].

21. L'étendue des exceptions admissibles relève d'un large mesure de la législation nationale, même si plusieurs principes généraux existent à l'échelon international. En ce qui concerne le droit de reproduction, l'article 9 de la Convention de Berne dispose ce qui suit :

“Estréservéeaux législatio ns des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction des dites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni en cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.”

22. L'article 10 du WCT prévoit de même que les Parties contractantes peuvent instaurer des exceptions au droit de distribution et au droit de communication au public, sous réserve que les trois conditions énoncées à l'article 9 de la Convention de Berne soient remplies. La déclaration commune concernant l'article 10 du WCT précise en outre :

“Ilestentendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.”

23. La législation du droit d'auteur, comme la législation sur les brevets, est de caractère territorial et ce caractère ne se fait peut-être nul part plus vivement sentir que dans le domaine des exceptions et limitations. En effet, le type d'usage qui entre dans le champ d'une exception varie notablement d'une juridiction à l'autre; souvent donc, analyser si certaines utilisations transfrontières d'œuvres peuvent bénéficier d'une exception suppose que l'on détermine le droit applicable. Et si l'utilisation est faite sur l'Internet, trouver le droit applicable devient un exercice exceptionnellement difficile, ce média permettant l'accomplissement simultané d'un acte en plusieurs lieux, partout dans le monde⁸.

24. L'article 9 de la directive relative aux bases de données prévoit aussi plusieurs exceptions au droit “*sui generis*” qu'elle crée. Ces exceptions présentent certaines similarités avec celles qu'on trouve dans les systèmes du droit d'auteur.

Exceptions en faveur des pouvoirs publics

25. Plusieurs pays ont instauré des exceptions au droit d'auteur qui couvrent certaines utilisations d'œuvres protégées faites par les pouvoirs publics. Par exemple, l'article 45 de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets dispose :

“1) aucun acte accompli aux fins d'une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d'auteur et 2) aucun acte accompli en vue de rendre compte d'une telle procédure ne porte atteinte au droit d'auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d'une œuvre qui est elle-même un compte rendu publié des

⁸ Pour un premier examen de l'interaction entre droit international privé, propriété intellectuelle et Internet, voir le rapport de l'OMPI intitulé “*Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues*” (décembre 2002), pages 113 à 131, disponible à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

débats”⁹. Dans certains pays, les exceptions prévues en faveur des pouvoirs publics sont conçues de manière plus large. Le Code de la propriété intellectuelle de la France, par exemple, dispose en son article L. 331-4 que “[les droits de l’auteur] ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entreprise à des fins de sécurité publique”. En ce qui concerne la législation des États-Unis d’Amérique, dans une opinion du 30 avril 1999 adressée à l’avocat général du Département du Commerce des États-Unis d’Amérique, le secrétaire adjoint à la justice par intérim répondait comme suit à la question des savoirs illicites : reproduction de documents protégés par le droit de l’auteur effectuée par un service public était invariablement un “usage loyal” :

“Il n’y a pas à proprement parler de règle voulant que la reproduction par un service public de documents protégés par le droit de l’auteur – en particulier la photocopie à usage interne de documents protégés par le droit de l’auteur – soit automatiquement considérée comme un usage loyal au sens de l’article 107 de la loi sur le droit de l’auteur de 1976. Cependant, la photocopie effectuée par un service public se trouve dans de nombreuses situations considérées comme ne portant pas atteinte aux droits de l’auteur d’un “usage loyal”; il se justifierait donc que si un service public décide de négocier des accords de licence pour photocopie, il cherche à limiter la portée d’un arrangement de ce type aux seules pratiques internes en matière de photocopie qui, dans tout autre contexte, porteraient effectivement atteinte au droit de l’auteur”¹⁰.

26. En ce qui concerne la situation au Japon, un communiqué de l’Office des brevets du Japon (JPO) donne l’indication suivante :

“L’article 42 de la Loi japonaise sur le droit de l’auteur stipule que le droit de reproduction ne s’étend pas (i) aux cas où la reproduction est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire et (ii) aux cas où elle est nécessaire pour une utilisation interne au sein des organes législatifs ou administratifs, pour autant qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur compte tenu d’un nombre d’exemplaires et de la nature de la reproduction”¹¹.

27. Dans la partie qui suit, nous allons considérer chacun des scénarios répertoriés au paragraphe 7 à la lumière des principes juridiques susmentionnés.

APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES AUX DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Scénarios A et B

28. Plusieurs types d’actes s’inscrivent dans les scénarios A et B peuvent être vus comme mettant en jeu le droit de reproduction et le droit de distribution. Dans le scénario A, ils agissent de la reproduction sur papier ou sous forme numérique de documents cités effectuée par

⁹ Des dispositions analogues existent, par exemple, dans la législation des pays suivants : Australie, Espagne, Grèce, Inde, Irlande et Singapour.

¹⁰ Le texte intégral de cette opinion est disponible à l’adresse <http://www.cybercrime.gov/fairuse.htm>.

¹¹ Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon) intitulée *Non-Patent Document Database for Examination of Software - Related Inventions* (21 novembre 2002).

l'office (droit de reproduction) et de la transmission de copies de ces documents au personnel de l'office (droit de distribution). Dans le scénario B, le droit de reproduction est mis en jeu, à tout le moins, par la numérisation des œuvres en question et leur chargement dans la base de données. En outre, le fait de mettre les œuvres, via la base de données, à la disposition des examinateurs de l'office peut aussi faire intervenir le droit de communication au public, nonobstant le fait que ces œuvres soient accessibles au personnel de l'office seulement et non au public en général.

29. Toutefois, comme il est noté plus haut, certains pays admettent des exceptions en faveur des pouvoirs publics et les actes accomplis par les offices dans les scénarios A et B pourront, dans un certain nombre de pays, entrer dans le champ de ces exceptions. Par exemple, en ce qui concerne la situation au Japon dans l'hypothèse du scénario B, l'Office des brevets du Japon note ceci :

“Étant entendu que la numérisation de documents [aux fins de leur insertion dans une base de données mise à la disposition des examinateurs de l'Office des brevets du Japon (JPO)] est un acte de reproduction admissible en vertu de l'article 42 [de la loi du Japon sur le droit d'auteur], le JPO continue à numériser les documents pertinents, à usage interne uniquement, sans conclure d'accord de licence avec les titulaires de droits.”¹²

30. On est fondé à conclure que, dans un certain nombre de pays, les scénarios A et B posent problème du point de vue du droit d'auteur, sauf licence appropriée obtenue du titulaire, ou sauf exception prévue par la loi nationale applicable.

Scénarios C et D

31. Le scénario C est fondé sur l'article 20.3) du PCT, qui est ainsi libellé :

“Surrequête de l'office désigné ou du déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément à l'arrangement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.”¹³

S'agissant du rapport d'examen préliminaire international, l'article 36.4) du PCT dispose en outre que :

“[L']article 20.3) s'applique, *mutatis mutandis*, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d'examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.”

Les copies des documents cités que les administrations concernées envoient en application de l'article 20.3) peuvent être sur papier ou sous forme électronique (c'est-à-dire des versions numérisées du document source).

¹² Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon), intitulée *Non-Patent Document Database for Examination of Software-Related Inventions* (21 novembre 2002).

¹³ L'article 44.3 prévoit les modalités de copie et de transmission des documents cités dans le rapport de recherche internationale.

32. Le scénario D montre comment la pratique prévue à l'article 20.3) pourrait se transformer dans l'environnement numérique. Au lieu d'envoyer des copies sur papier ou sous forme électronique de documents, les administrations fourniraient simplement des liens hypertexte, imbriqués dans les versions électroniques des rapports de recherche et des rapports d'examen, permettant au destinataire d'accéder en ligne aux documents cités, eux-mêmes hébergés sur des sites Internet des sources tierces.

33. En termes de droits touchés, le scénario C fait intervenir le droit de reproduction, le droit de distribution ainsi que le droit de communication au public.

34. En ce qui concerne le scénario D, la question est de savoir s'il fait de fournir un lien hypertexte pointant vers une œuvre protégée peut porter atteinte aux droits. Il n'existe pas de règle harmonisée à l'échelon international qui régisse spécifiquement les responsabilités en ce qui concerne les liens dans les contenus accessibles en ligne et, à l'échelon national, la question est le plus souvent laissée à l'appréciation des tribunaux. La jurisprudence à ce jour est loin d'être établie et il est par conséquent difficile de tirer un lamoindre conclusion générale, si ce n'est la suivante :¹⁴

i) Le lien vers la page d'accueil d'un site Web pose normalement moins problème que le "lien profond", qui connecte l'utilisateur directement à une page secondaire d'un autre site sans passer par la page d'accueil de ce site. Les liens qui pourraient être fournis dans le scénario D seraient très probablement de l'ordre de liens profonds, puisqu'en toute hypothèse ils aboutiraient à une œuvre particulière (par exemple, un article précis dans une revue technique) hébergées sur le site d'un éditeur en ligne, et non sur la page d'accueil de cet éditeur.

ii) L'utilisation de liens profonds pour accéder à des pages de la base de données du site visé pourra, dans certaines juridictions, constituer une atteinte aux droits sur la base de données qui contient l'information secondaire. Comme expliqué plus haut, dans l'Union européenne, l'article 7 de la directive relative aux bases de données fait obligation aux États membres de prévoir une protection contre l'extraction et/ou l'utilisation "de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données", ainsi que contre "l'extraction et/ou l'utilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base".

35. S'il est clair que les scénarios C et D soulèvent des questions similaires portant sur les droits, pour évaluer correctement la licéité de ces scénarios, il convient également de prendre en compte les éléments suivants :

i) Les actes accomplis par les offices dans le scénario C (et, *mutatis mutandis*, peut-être aussi ceux du scénario D) sont dictés par une disposition de traité, à savoir l'article 20.3) du PCT. Si cette disposition n'exonère pas expressément les offices de leurs obligations en matière de droits d'auteur, le fait que la pratique considérée s'appuie sur une

¹⁴ Pour un examen plus approfondi de la question des liens dans les contenus accessibles en ligne, voir le rapport de l'OMPI intitulé *Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues* (décembre 2002), pages 51 à 53, disponible à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

règles de droit international n'est pas une considération dénuée d'intérêt. La relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et du WCT, ainsi que tout autre droit applicable et les incidences éventuelles sur les droits et obligations des administrations concernées en ce qui concerne la reproduction de littérature non-brevetée et de communication à d'autres offices et aux déposants en vertu du PCT, méritent un complément d'étude.

ii) En vertu de l'article 20.3), seuls l'office désigné et le déposant recevraient des copies des documents en question (ou des liens hypertexte permettant d'accéder à ces documents). Puisque ces documents seraient mis à la disposition d'un nombre limité de personnes ou d'entités seulement (et non du public), cette pratique pourrait bénéficier d'une exception dans un certain nombre de pays. Une réponse définitive à cette question appelle un complément d'analyse de la législation nationale applicable de la part de chaque office concerné. Dans la mesure où le déposant et/ou l'office désigné seraient situés dans un ressort juridique autre que celui de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, une telle analyse pourrait demander la prise en considération de plusieurs législations nationales.

Scénarios E et F

36. Les scénarios E et F, qui mettent en jeu le droit de reproduction, ainsi que le droit de communication au public, soulèvent encore plus sérieuses préoccupations du point de vue du droit d'auteur et de la protection des bases de données, étant donné que les exceptions en faveur des pouvoirs publics que l'autorité nationale applicable peut éventuellement prévoir ne s'appliqueraient pas en l'occurrence, puisque le public serait le principal bénéficiaire des bases de données en question.

DÉMARCHES POSSIBLES

37. Les paragraphes précédents montrent que, à des degrés divers, tous les scénarios envisagés dans le présent document soulèvent des questions délicates de droit d'auteur et de droits analogues. Sur la manière de procéder pour traiter ces questions, les observations suivantes sont proposées au groupe de travail pour examen:

i) Comme indiqué plus haut, la relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et du WCT ainsi que toute législation nationale applicable mérite un examen plus approfondi. Cela pourrait se faire dans le cadre de l'étude que le Bureau international doit réaliser en coopération avec la délégation du Canada et d'autres administrations, selon le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence (voir le paragraphe 1).

ii) Certains des scénarios envisagés dans le présent document pourraient bénéficier d'exceptions en vertu de la législation nationale. Les offices concernés devraient par conséquent étudier ce que prévoit la législation dont ils relèvent, en tenant compte aussi des considérations de droit international privé dans la mesure où les documents en cause seraient mis à disposition dans d'autres ressorts juridiques, le cas échéant par l'Internet.

iii) Une solution plus globale, systématique et complète pourrait exiger la conclusion d'accords de licence avec les titulaires des droits des principales sources de littérature non-brevetée par les offices, les administrations chargées de la recherche internationale et les

administrations chargées de l'examen préliminaire international, ainsi que par le Bureau international. Il pourrait être utile que le principe et les modalités de ces accords de licence fassent aussi l'objet d'une réflexion plus approfondie dans le cadre de l'étude visée au point i).

38. Les membres du Groupe de travail sont invités à examiner le contenu du présent document et à décider si le Bureau international, en coopération avec la délégation du Canada et d'autres administrations, doit:

i) étudier plus avant la relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Bern et du WCT, ainsi que toute législation nationale applicable; et

ii) étudier plus avant le principe et les modalités possibles des accords de licence évoqués au paragraphe 35.iii).

[Fin du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/6

ORIGINAL: anglais

DATE: 21 août 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

DEMANDES DIVISIONNAIRES SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI à l'occasion de la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tienned deux sessions entre les sessions de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourra aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."
2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/9 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. À regret du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu d'un caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. L'une des propositions examinées par le groupe de travail portait sur la possibilité de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes divisionnaires.

5. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition figurent aux paragraphes 50 et 51 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence, qui indiquent ce qui suit :

“Demandes divisionnaires

“50. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition tendant à ce que soit examinée plus avant la possibilité de prévoir, dans le PCT, le dépôt de demandes internationales en tant que demandes divisionnaires de demandes internationales antérieures, afin de profiter au maximum du traitement centralisé que permet la phase internationale, surtout dans les cas où il a été constaté une absence d'unité de l'invention. Toutefois, si cette possibilité n'a fait l'objet d'aucune objection de principe, il a été rappelé que lors de cette même proposition a été faite dans le passé, on a mis en évidence des problèmes tenant en particulier à une complexité accrue, à la difficulté qu'en représenterait l'attribution d'un dépôt international conformément à la fois à l'article 11 et à la Convention de Paris, et à la nécessité de respecter les délais pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

“51. Il a été convenu que le Bureau international, en coopération avec la délégation des Pays-Bas, devra examiner la question plus avant et que toute proposition qui se dégagera sera examinée par le groupe de travail à une session ultérieure”.

6. Le Bureau international et la délégation des Pays-Bas ont eu des discussions sur la question depuis la troisième session du groupe de travail. Le présent document, établi par le Bureau international à la suite de ces discussions, ne rend pas compte d'une position commune.

Demandes divisionnaires selon la Convention de Paris

7. Selon l'article 4 G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”), reproduit ci-après, les pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Union de Paris”) sont tenus de prévoir le dépôt de demandes divisionnaires :

“[4G]1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourradiviserlademandeenuncertainnombre dedemandes divisionnaires, en conservant commedatedechacuneladatedelademande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

“2) Ledemandeur pourra aussi, desapropre initiative, diviserlademande de brevet, en conservant commedatedechaque demande divisionnaireladatedela demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cettedivision sera autorisée”.

Demandes divisionnaires selon les projets de PCT de 1968 à 1970

8. Si, à l'heure actuelle, le PCT ¹ ne prévoit pas ledépôt, au cours de la phase internationale, de demandes divisionnaires, il convient de noter que le projet de PCT de 1968 contenait des dispositions, tant dans le projet de traité que dans le projet de règlement d'exécution de ce traité, prévoyant de donner la possibilité au déposant, en cas d'absence d'unité de l'invention, au choix, soit i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes additionnelles ou de diviser la demande, ou d'effectuer une combinaison des deux (voir les articles 17 (Procédure a use in del' administration chargée de la recherche internationale) et 34 (Procédure a use in del' administration chargée de l'examen préliminaire international) du document PCT/III/5 (projet de traité), ainsi que les règles 37 (Absence d'unité de l'invention (recherche)) et 62 (Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire)) du document PCT/III/6 (projet de règlement d'exécution du PCT)). Des extraits des articles 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), 17 et 34 du projet de traité de 1968, ainsi que des règles 37 et 62 du projet de règlement d'exécution de 1968, sont reproduits pour référence dans l'annexe IV du présent document.

9. Toutefois, dans le projet de PCT de 1969, ces dispositions ont été supprimées et le texte final du PCT signé à la Conférence diplomatique de Washington en juin 1970 ne contient aucune disposition relative à la division de la demande internationale au cours de la phase internationale. Le texte des actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le PCT (1970) ne donne aucune explication sur la suppression dans le projet de 1969 des dispositions relatives aux demandes divisionnaires contenues dans le projet de 1968. Le paragraphe 31 du document PCT/DC/3 (Principales différences entre le projet de 1968 et le projet de 1969) indique simplement ce qui suit :

“31. *Division de la demande internationale* . Contrairement au projet de 1968 (articles 17.3 a) ii) et 34.3); règles 37.5, 37.7 et 62), l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent exiger, et le déposant ne peut provoquer, selon le projet de 1969, la division de la demande internationale au cours de la phase internationale.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d'exécution”), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

Toutefois, les offices désignés ou élus peuvent exiger la division si la demande internationale ne remplit pas, à leur avis, la condition d'unité de l'invention telle que définie à l'article 13. En outre, le déposant peut diviser volontairement sa demande internationale auprès de tout office national dans la mesure admise par la législation nationale de cet office".

10. Ainsi, comme indiqué plus haut, il n'existe actuellement aucune disposition du PCT prévoyant la possibilité de déposer, au cours de la phase internationale, des demandes divisionnaires fondées sur une "demande internationale initiale". Si la demande internationale ne remplit pas, de l'avis de l'office désigné ou élu, la condition d'unité de l'invention telle qu'elle est définie à l'article 13, parce qu'elle contient plus d'une invention (comparer avec l'article 4G.1) de la Convention de Paris), le déposant peut être tenu, auprès de chaque office désigné ou élu, en vertu de la législation nationale applicable par cet office, de limiter ses revendications à une invention unique ou de déposer une demande divisionnaire distincte pour chaque invention additionnelle contenue dans la demande internationale.

11. De toute évidence, l'introduction d'une procédure visant à donner au déposant la possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d'une demande divisionnaire d'une demande internationale initiale (ci-après dénommée "demande internationale divisionnaire") simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de la demande internationale lorsque l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate une absence d'unité de l'invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, après l'ouverture de la phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprès de chaque office désigné ou élu concerné. Des considérations analogues s'appliquent lorsque les déposants souhaitent déposer, de leur propre initiative, une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires (comme le prévoit l'article 4G.2) de la Convention de Paris).

12. Par ailleurs, il convient de rappeler que le système actuel prévoit déjà une procédure permettant au déposant, en cas de constatation d'une absence d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'obtenir un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire internationaux sur toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d'inventions qu'elle contient, contre paiement de taxes additionnelles (pour la recherche et l'examen préliminaire). L'introduction d'une nouvelle procédure permettant au déposant de diviser la demande internationale initiale au cours de la phase internationale, en déposant des demandes divisionnaires internationales, ne serait pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de rendre plus complexe le système dans son ensemble, comme cela pourrait être le cas si des modifications complexes du règlement d'exécution sont nécessaires.

DIVISION DES DEMANDES INTERNATIONALES AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

13. Dans les annexes du présent document, trois possibilités distinctes sont présentées sous la forme de propositions initiales, visant chacune à permettre la division des demandes internationales grâce à l'adoption de mesures au cours de la phase internationale de la procédure selon le PCT. On peut se demander quel examen de ces propositions faciliterait la discussion sur les travaux qu'il conviendrait éventuellement de mener sur la question dans l'avenir. Les possibilités présentées concernent notamment :

- i) *la révision éventuelle du PCT (traité)* en vue de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;
- ii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;
- iii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir une nouvelle procédure permettant une *division "interne"* des demandes internationales au cours de la phase internationale, suivi d'une simplification de la procédure, les divisions de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes au cours de la phase nationale.

REVISIONE EVENTUELLE DU PCT (TRAITE)

14. L'annexe I contient une proposition de nouvel article 17bis du traité qui prévoirait expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il conviendrait également de modifier d'autres articles en conséquence, notamment les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), ainsi que les autres articles relatifs à la procédure en matière de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure en matière d'examen préliminaire international, et l'ouverture de la phase nationale.

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

15. L'annexe II contient des propositions relatives à la modification du règlement d'exécution en vue de permettre au déposant de diviser une demande internationale initiale en demandes internationales divisionnaires distinctes au cours de la phase internationale. Ces propositions sont fondées sur le principe selon lequel le traité, tel qu'il est libellé actuellement, permettrait une modification par l'assemblée du règlement, aux fins de la division des demandes internationales, en vue de le mettre en conformité avec l'article 4G de la Convention de Paris; il convient de noter que, selon l'article 62.1) du PCT, tout État contractant du PCT doit être membre de l'Union de Paris et doit donc appliquer toutes les dispositions obligatoires de la Convention de Paris, y compris l'obligation énoncée à l'article 4G de la dite convention. Ainsi, la modification du règlement d'exécution du PCT afin de prévoir la division des demandes internationales, y compris la conservation de la date (du dépôt) de la demande internationale initiale comme date (du dépôt) d'une demande internationale divisionnaire, semblerait possible en vertu de l'article 58.1)iii) car elle porterait sur des règles relatives "à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité", y compris l'article 62.1). Si, contrairement à ce principe, le groupe de travail estime que le traité tel qu'il est actuellement libellé ne permettrait pas une modification du règlement d'exécution dans ces sens, il ne semble pas possible de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes internationales divisionnaires jusqu'à ce que le traité lui-même ait été révisé à cet égard.

Dépôt de demandes internationales divisionnaires

16. *Possibilité de déposer des demandes internationales divisionnaires* : la règle 30bis.1 proposée donnerait effet aux dispositions générales de l'article 4G.2) de la Convention de Paris relatif au dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il est proposé de permettre

ledépôtde demandesinternationalesdivisionnairesoitlorsqu'uneabsence d'unitéde l'inventionaétéconstatée parl'administrationchargéedelarechercheinternationale,soit lorsqueledéposantagitdesapropreinitiative.

17. Sicertainesconditions particulièresseraientapplicablespourlesdemandes internationalesdivisionnairesencequiconcerneledépôt,larechercheinternationaleet l'examenpréliminaireinternational(voirci -après),chaquedemandeinternationale divisionnaireseraittraitée commeunedemandeinternationale"ordinaire"(séparéet distinctedelademandeinternationaleinitiale dontelleconstitueunedivision)à l'égardde laquelleilconviendraitd'acquitterdestaxes,d'établirunrapportderechercheinternationale, d'effectuerunepublicationinternationaleet,siledéposantenfaitlademandeenprésentant unedemande d'examenpréliminaireinternational,d'effectuerunexamenpréliminaire international.

18. *Datedudépôtinternationaldroitdepriorité* :conformémentà l'article 4G.2)de la ConventiondeParis,chaquedemandeinternationaledivisionnaireconserveraitcomme date dedépôtinternationalaladatedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialeet, s'ilyalieu,sondroitdepriorité,pourautantquelesconditionsénoncéesauxalinéasa)etb) soientréunies.

a) *Objetdelademandeetexposédel'invention* :l'article 4Gde laConventionde Parisprévoitimplicitementque,pourqu'unedemandeinternationaledivisionnaireconserve la datedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialecommesadatededépôt international,l'objetdelademandefigurantdanslademandeinternationaledivisionnaire doit figurerintégralementdanslademandeinternationaleinitiale telle qu'elleaété déposée. Autrementdit,pourprendrelesternesutilisésdanslarègle 66.2.a)iv)duPCT,l'exposéde l'inventionfigurantdanslademandeinternationaledivisionnairepeutpasallerau -delàde l'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaleinitialeàladatedesonépôt international.Ilconvientdenoterquelepointdevuesuggéréiciestdifférentdeceluiadopté dansleprojetde1968durèglementd'exécutionduPCT(voirlaprojetderègle 37.5.a) dans l'annexe IVduprésentdocument).

b) *Délai* :puisquelesdemandesinternationalesdivisionnaireserontprincipalement (bienquepasnécessairement)déposéesenréponseàlaconstatationparl'administration chargéedelarechercheinternationale d'uneabsence d'unitédel'inventionetà l'invitationà payerdestaxes(derecherche)additionnelles,ilsemblenécessairededonneraudéposant suffisammentdetempspourqu'ilpuisseexaminerilesrésultatsdelarecherche internationale,enparticuliersiuneou plusieurs taxes additionnelles mentionnéesà l'article 17.3)a)ontétépayées,etii)lerésultatdetouteprocédurederéserveviséeà la règle 40.2.c),avantdedécider s'ildéposedesdemandesinternationalesdivisionnaires. Puisquelesmêmesconsidérations s'appliquent en matière de présentation d'unedemande d'examenpréliminaireinternational,ilestproposéqueledélai pourledépôt d'unedemande internationaledivisionnairesoitlemêmequeledélai pourlaprésentation d'unedemande d'examenpréliminaireinternational en vertu delarègle 54bis.1encequiconcernela demandeinitiale,àsavoirtrois moisàcompterdeladatederéceptiondurapportderecherche internationale sur lademandeinternationaleinitiale,ou22 moisàcompterdeladate de prioritédelademandeinternationaleinitiale,ledélai quiexpireleplustôtdevantêtre appliqué.

19. Outre les questions susmentionnées, qui sont traitées dans la règle 30bis proposée, il conviendrait d'examiner un certain nombre de questions dans le cadre de modifications durables de l'exécution, s'il est décidé de poursuivre sur cette voie. Certaines de ces questions sont exposées dans les paragraphes suivants.

Situation juridique de la demande internationale initiale

20. Il peut être souhaitable de préciser explicitement que la demande internationale initiale doit être en instance lorsqu'une demande internationale divisionnaire est établie à partir de celle-ci est déposée.

Revendications de priorité

21. Tout délai calculé à compter de la date de priorité (voir l'article 2.xi)) serait calculé à partir de la date de priorité de la demande internationale divisionnaire. Une demande internationale divisionnaire conserverait le droit de priorité de la demande internationale initiale, sans qu'il soit nécessaire que la demande internationale divisionnaire comporte une revendication expresse à cet égard. Il peut toutfois être nécessaire de réglementer l'établissement des revendications de priorité dans le contexte particulier de la procédure selon le PCT, par exemple

i) en prévoyant expressément que les revendications de priorité formulées dans la demande internationale initiale seraient considérées comme présentées dans la demande internationale divisionnaire;

ii) en vue de faire face à des situations dans lesquelles des revendications de priorité sont ajoutées ou corrigées selon la règle 26bis.1 ou retirées selon la règle 90bis.3.

Officier récepteur compétent

22. Il pourrait être nécessaire d'introduire une disposition particulière en vue de déterminer les offices compétents pour recevoir des demandes internationales divisionnaires. Par exemple, serait-ce la règle 19 existante qui, comme pour toute demande internationale, devrait être appliquée de façon à traiter cette question en fonction de la nationalité ou du domicile du ou des déposants, ou serait-il préférable de prévoir le dépôt des demandes internationales divisionnaires auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui a constaté le défaut d'unité de l'invention?

Désignations

23. Le dépôt d'une requête en ce qui concerne une demande internationale divisionnaire devrait être présumé constituer la désignation de tous les États contractants qui sont désignés dans la demande internationale initiale à la date de la réception de la demande internationale divisionnaire par l'officier récepteur. Il ne devrait pas être possible, en déposant une demande internationale divisionnaire, d'ajouter la désignation d'un État contractant qui n'a pas été désigné dans la demande internationale initiale à la date du dépôt de la demande internationale divisionnaire.

Formulaire de requête

24. Le formulaire de requête devrait indiquer la demande internationale divisionnaire en tant que telle et également la demande internationale initiale dont est issue la demande internationale divisionnaire (voir les règles 4.1 et 4.11).

Langue

25. Il peut être souhaitable d'exiger qu'une demande internationale divisionnaire soit déposée dans une langue dans laquelle la recherche internationale puisse être effectuée et dans laquelle la publication internationale puisse avoir lieu.

Recherche internationale

26. Il serait peut-être nécessaire d'élaborer un certain nombre de dispositions précises en relation avec la procédure de recherche internationale pour les demandes internationales divisionnaires, y compris en ce qui concerne les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Administration chargée de la recherche internationale compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de la recherche internationale compétente pour toute demande internationale divisionnaire.

b) *Remboursement des taxes de recherche* : la règle 16.3 prévoit le remboursement (partiel) de la taxe de recherche internationale lorsqu'une demande internationale revendiquée a priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée. Par souci de cohérence avec cette disposition, la taxe de recherche internationale payée en relation avec une demande internationale divisionnaire devrait être partiellement remboursée lorsque le rapport de recherche internationale relatif à cette demande internationale divisionnaire peut être entièrement ou partiellement fondé sur les résultats de la recherche internationale effectuée à propos de la demande internationale initiale, étant dûment tenu compte de tout paiement de taxes additionnelles visées à l'article 17.3) a) effectué par le déposant.

c) *Remarque sur la délivrance éventuelle d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et les usagers, l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale (et, par conséquent, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre D) pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recourent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

La publication internationale

27. Selon la règle générale énoncée à l'article 21 du PCT, la demande internationale est publiée à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Cela ne serait pas possible pour une demande internationale divisionnaire lorsqu'une telle demande est déposée après ce délai (voir le paragraphe 15.b) ci-dessus). Il semblerait conforme à l'article 21.2) a) de prévoir qu'une demande internationale divisionnaire sera

publiée à bref délai après avoir été déposée, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité (une approche analogue a été retenue dans certaines législations nationales et régionales, telles que la Convention sur le brevet européen).

L'examen préliminaire international

28. Uncertain nombre de dispositions particulières devront peut-être être élaborées en ce qui concerne la procédure d'examen préliminaire international pour les demandes internationales divisionnaires, en rapport, par exemple, avec les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international* : une demande d'examen préliminaire international portant sur une demande internationale divisionnaire devrait, d'une façon générale, être présentée dans le délai applicable selon la règle 54bis.1 eu égard à la demande internationale initiale si le délai prévu pour le rapport d'examen préliminaire international – 28 mois à compter de la date de priorité – doit être respecté. C'est-à-dire que, dans la pratique, la demande d'examen préliminaire international devrait, d'une façon générale, être présentée en même temps que la demande internationale divisionnaire. Une attention particulière pourrait être accordée aux cas dans lesquels la demande internationale initiale est retirée par la suite.

b) *Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de l'examen préliminaire international compétent pour toute demande internationale divisionnaire.

c) *Remarque sur la délivrance d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et élus ainsi que les déposants, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recourent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

DIVISION "INTERNE" DES DEMANDES INTERNATIONALES PENDANT LA PHASE INTERNATIONALE

29. L'annexe III contient une proposition tendant à mettre en œuvre une procédure qui pourrait être incorporée par voie de modification du règlement d'exécution, dans l'attente d'une future révision du traité proposé dans l'annexe I; cette procédure permettrait la division "interne" des demandes internationales pendant la phase internationale selon le chapitre II, avec pour corollaire une simplification de la suite de la procédure, les parties divisées de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes dans la phase nationale.

30. La proposition est fondée sur le fait que le système actuel permet aux déposants, en cas de constatation d'un défaut d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'obtenir un rapport de recherche internationale ou un rapport d'examen préliminaire international pour toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d'inventions qui y

figurent, à condition que les taxes additionnelles (recherche et examen préliminaire) soient payées.

31. Selon cette proposition, au lieu de déposer une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires pendant la phase internationale, le déposant pourrait, après avoir présenté une demande d'examen préliminaire international, modifier les revendications, la description et les dessins d'une demande internationale en vertu de l'article 34.2)b) en divisant le corps de la demande internationale sur le plan interne en au moins deux parties distinctes, chacune contenant la description, les revendications et les dessins de la demande internationale correspondant à une demande divisionnaire qui entrerait sous cette forme dans la phase nationale.

32. Après la division interne de la demande internationale, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II serait aussi divisé "sur le plan interne" en plusieurs parties correspondantes, à condition que toutes les taxes additionnelles pour la recherche et l'examen préliminaire aient été payées.

33. Une fois effectué la division interne pendant la procédure d'examen préliminaire international, le déposant disposerait de demandes divisionnaires "toutes faites" pour entrer dans la phase nationale. S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui serait ensuite divisée indépendamment pendant la procédure engagée devant chaque office national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la phase nationale, dès le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes. Chacune de ces demandes divisionnaires serait associée au rapport préliminaire international "divisé" sur la brevetabilité selon le chapitre II.

34. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans ce document.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

RÉVISION ÉVENTUELLE DU PCT (TRAITÉ) :²

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Article 17 bis

Demandes internationales divisionnaires

Une demande internationale (ci-après dénommée “demande internationale initiale”) peut, conformément à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, nonobstant l’article 11, une demande internationale divisionnaire conserve la date de dépôt internationale de la demande internationale initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 11 de l’introduction du présent document. Cette disposition est inspirée de l’article 4 de la Convention de Paris. Elle peut nécessiter d’apporter des modifications à d’autres articles, comme les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date de dépôt et effets de la demande internationale) et les articles concernant la procédure de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure d’examen préliminaire internationale et l’ouverture de la phase nationale.]

[L’annexe II suit]

² Les dispositions qui sont proposées d’ajouter sont soulignées et celles qui sont proposées de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n’ont pas été proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

RÉVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION :³
DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Règle 30 bis

Demands internationales divisionnaires

30bis.1 Dépôt de demandes internationales divisionnaires

a) Le déposant peut, sous réserve du présent règlement d'exécution, diviser la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en déposant auprès de l'office récepteur compétent une ou plusieurs demandes divisionnaires (ci-après dénommées "demandes internationales divisionnaires").

b) Une demande internationale divisionnaire peut être déposée lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a conclu à l'absence d'unité de l'invention à l'égard de la demande internationale initiale ou à l'initiative du déposant.

[COMMENTAIRE : voir l'article 4G de la Convention de Paris.]

³ Les dispositions qui sont proposées à supprimer sont soulignées et celles qui sont proposées à modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

30bis.2 Datedudépôtinternational;droitdepriorité

Unedemandeinternationaledivisi onnaireconservecommedatededépôtinternational
ladatedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialeet,s'ilyalieu,lebénéfice
dudroitdepriorité,conformémentàl'article 4del' ActedeStockholmdelaConventionde
Parispourla protectiondelapropriétéindustrielle,àconditionque :

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 15del'introductionduprésentdocumentet
l'article 4GdelaConventiondeParis.]

i) lademandeinternationaledivisionnaireparvientàl'officérécepteuravant
l'expirationdudélaiapplicable selonlarègle 54bis.1pourprésenterunedemande'd'examen
préliminaireinternationalàl'égarddelademandeinternationaleinitiale;

[COMMENTAIRE :voirlesparagraphe 15.b)et19del'introductionduprésentdocument.]

ii) lademandeinternationaleinitialesoitinstanceàladatederéceptiondela
demandeinternationaledivisionnaireparl'officérécepteur;

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 17del'introductionduprésentdocument.]

iii) l'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaledivisionnaire
n'ailepasau -delàdel'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaleinitiale
tellequ'elleaétédéposée.

[Règle30bis.2,suite]

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 15.a)del'introductionduprésentdocument.]

[L'annexeIII suit]

ANNEXEIII

RÉVISIONÉVENTUELLEDURÈGLEMENTD'EXÉCUTION :⁴DIVISION“INTERNE”DEDEMANDESINTERNATIONALES
AUCOURSDELAPHASEINTERNATIONALE

TABLEDES MATIÈRES

<u>Article 17 bis Demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>Règle 30 bis Demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>30bis.1 Dépôt de demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>30bis.2 Date du dépôt international; droit de priorité</u>	2
Règle 66 Procédure a use in del' administration chargéedel' examen préliminaire international	2
66.1 [Sans changement]	2
66.2 <i>Première opinion écrite del' administration chargéedel' examen préliminaire internationale</i>	2
66.3 à 66.9 [Sans changement]	3
Règle 68 Absence d'unité del' invention (examen préliminaire international)	4
68.1 à 68.5 [Sans changement]	4
<u>68.6 Division interne delademande internationale</u>	4
Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international	5
70.1 à 70.11 [Sans changement]	5
70.12 <i>Mention de certaines irrégularités et d' autres éléments</i>	5
70.13 <i>Remarque concernant l' u -Unité del' invention</i>	6
<u>Règle 78 bis Traitement d' une demande internationale divisée sur le plan interne comme demandes divisionnaires auprès des offices élus</u>	7
<u>78bis.1 Demandes divisionnaires distinctes</u>	7
Disposition 62 Absence d'unité del' invention (Examen préliminaire)	3

⁴ 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 ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 66⁵

**Procédureusein del'administration
chargéedel'examenpréliminaireinternational**

66.1 [Sanschangement]

66.2 *Premièreopinionécritedel'administrationchargéedel'examenpréliminaire
international*

a) Sil'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational

i) àv) [Sanschangement]

vi) considèrequ'unerevendicationportésuruneinventionpourlaquel leaucun
rapportderechercheinternationalen'aétéétablietadécidédenepaseffectuer
l'examenpréliminaireinternationalpourcetterevendication, ~~ou~~

vii) considèrequ'ellenedisposepasdulistaged'unesequencedenucléotidesou
d'acidesaminés sousuneformepermettantd'effectuerunexamenpréliminaire
internationalsignificatif, [ou](#)

⁵ Letexte "actuel"indiquéciestceluidelarègle
(voirledocumentPCT/A/31/10)aveceffetau1

66modifiéeparl'assembléele1^{er} octobre 2002
et janvier 2004.

[Règle 66.2.a), suite]

viii) considère que, lorsqu'une modification qui divise sur le plan interne la demande internationale en deux parties distinctes ou plus a été présentée conformément à la règle 68.6, une ou plusieurs des revendications contenues dans l'une de ces parties définissent l'objet de la protection demandée dans une autre de ces parties.

l'administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document.]

b) à e) [Sans changement]

66.3 à 66.9 [Sans changement]

Règle 68

Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)

68.1 à 68.5 [Sans changement]

68.6 Division interne de la demande internationale

[Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate que l'exigence d'unité de l'invention n'est pas observée et décide d'envoyer au déposant une invitation visée à la règle 68.2, ou à l'initiative propre du déposant, le déposant peut diviser sur le plan interne la demande internationale en présentant, conformément à la règle 66.1.b), une modification selon l'article 34 qui divise la description, les revendications et les dessins figurant dans la demande internationale en deux parties distinctes ou plus de la manière suivante :

i) une partie principale contenant la description, les dessins et les revendications qui se rapportent à l'invention principale;

ii) une ou plusieurs parties additionnelles contenant chacune la description, les revendications et les dessins qui se rapportent à une invention additionnelle par rapport à l'invention principale.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

Règle 70⁶

Rapport d'examen préliminaire international

70.1 à 70.11 [Sans changement]

70.12 *Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments*

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

i) [Sans changement]

ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2.a) v) **ou viii**), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document et la proposition de modification de la règle 66.2.]

iii) et iv) [Sans changement]

⁶ Le texte "actuel" indiqué ici est celui de la règle (voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1

70 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 et le 1^{er} janvier 2004.

70.13 *Remarques concernant l'Unité de l'invention*

a) Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3 a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3 c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

b) Lorsque le déposant

i) a présenté une modification qui divise la description, les revendications et les dessins de la demande internationale en une partie principale et une ou plusieurs parties additionnelles conformément à la règle 68.6 et

ii) a acquitté les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international,

le rapport est aussi divisé en une partie principale et autant de parties additionnelles que de taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international ont été acquittées; la partie principale et chaque partie additionnelle doivent être conformes aux exigences énoncées à la règle 70.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

70.14 à 70.17 [Sans changement]

Règle 78 bis

Traitement d'une demande internationale divisée sur le plan interne
comme demandes divisionnaires auprès des offices élus

78bis.1 Demandes divisionnaires distinctes

Lorsque le déposant, en vertu de la règle 68.6, divise sur le plan interne la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en deux parties distinctes ou plus, il peut choisir de poursuivre le traitement de l'une de ces parties distinctes comme demandes distinctes en ce qui concerne la procédure auprès de tout office élu, en précisant que ces demandes distinctes doivent être considérées comme des demandes divisionnaires de la demande internationale initiale, et l'office élu procède en conséquence.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 30 de l'introduction du présent document.]

[L'annexe IV suit]

ANNEXEIV

EXTRAITSDES PROJETSDE TRAITÉ
ETDERÈGLEMENTD'EXÉCUTIONDUPCTDE1968

Article11
Datedudépôteteffetsdelademandeinternationale

1) L'Officerécepteuraccorde,entantquedatedudépôtinternational,ladatede réceptiondeladem andeinternationalepourautantque,lorsdecetteréception,cetOffice constateque:

- i) ledéposantn'estpasmanifestementdépourvupourdesraisonsderésidenceoude nationalitédu droitdedéposerunedemandeinternationaleauprèsdel'Officerécepteur;
- ii) lademandeestprésentéedanslalangueprescrite;
- iii) l'objettelademanden'estpasmanifestementhorsducadreduprésentTraitétel quedéfinidansleRèglementd'exécution;
- iv) aumomentdelaréception,lademandecontenaitau moinsleséléments suivants:
 - a) uneindicationquelademandeaétédéposéedanslebutdeconstituerune demandeinternationale,
 - b) lenomdudéposant,
 - c) unepartiequi,àpre mièrevue,sembleconstituerunedescription,
 - d) unepartiequi,àpre mièrevue,sembleconstituerunerevendicationou des revendications.

2) Toutedemandeinternationaleremplissantlesconditionsdel'alinéa1)aleffets d'undépôtnationalrégulierdanschaqueEtatdésignéàcompterdeladatedudépôt international.

3) Toutedemandeinternationaleremplissantlesconditionsdespointsi)àiv)de l'alinéa1)estconsidéréecommeconstituantundépôtnationalrégulierausensdela ConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielle.

Article17
Procédureauseindel'Administrationchargéedelarecherche

1) [...]

2) [...]

3) a) Sil'Administrationchargéedelarechercheestd'avisquelademande internationalenesatisfaitpasauxexigencesd'unitédel'inventiontellesqu'ellesontétablies dansleRèglementd'exécution,elleinviteledéposant,auchoixdecedernier:

- i) soit à limiter les revendications,
 - ii) soit, conformément à l'invitation de l'Administration chargée de la recherche, à payer des taxes additionnelles, à diviser la demande ou à procéder à ces deux opérations.
- b) [...]

Article 34

Procédure ausein de l'Administration chargée de l'examen préliminaire

- 1) [...]
- 2) [...]
- 3) Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis que la demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention telle qu'elles sont établies dans le Règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications, soit à diviser la demande, de manière à ce que la demande internationale satisfasse aux exigences susdites.
- 4) [...]

Disposition 37

Absence d'unité de l'invention (Recherche)

37.1 Invitation à limiter, à diviser ou à payer

- a) L'invitation à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, prévue à l'article 17.3 a), doit indiquer au moins une possibilité de limitation ou de division qui, de l'avis de l'Administration chargée de la recherche, satisfait aux exigences applicables.
- b) [...]

37.2 [...]

37.3 Délai

Le délai prévu à l'article 17.3 b) est fixé, dans chaque cas et selon les circonstances du cas d'espèce, par l'Administration chargée de la recherche; il ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation .

37.4 [...]

37.5 Procédure en cas de division de la demande internationale

- a) Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, ni la description ni les dessins ne peuvent être modifiés. Ils demeurent les mêmes pour la demande principale (c'est-à-dire la demande internationale et celle limitée) et les demandes divisionnaires.

b) Pour la demande principale, le déposant doit préciser les revendications maintenues ou déposer des revendications limitées, et doit soumettre un nouvel abrégé lorsque cela est nécessaire.

c) Pour chaque demande divisionnaire, le déposant doit déposer une requête, une revendication ou des revendications et un abrégé. L'Officier récepteur attache lui-même à ces documents une copie de la demande internationale dans sa forme originale ; la description et les dessins (s'il y en a) y relatifs constituent également la description et les dessins de chaque demande divisionnaire. La requête de chaque demande divisionnaire doit identifier la demande internationale originale par son numéro et, lorsqu'une partie seulement de la description concerne la demande divisionnaire, une déclaration distincte, présentée en même temps que la requête, doit identifier les parties de la description qui concernent la demande divisionnaire.

d) Chaque demande divisionnaire doit être traitée comme une demande internationale nouvelle et indépendante, sauf que :

i) la date de la réception effective de chaque demande divisionnaire par l'Office récepteur doit être certifiée par cet Office sur l'exemplaire originale sur la copie de recherche de cette demande ;

ii) la date du dépôt international de la demande originale constitue également la date du dépôt international de la demande divisionnaire, pour autant que cette dernière soit déposée auprès de l'Office récepteur dans le délai fixé à la disposition 37.3 et dans la mesure où cette demande divisionnaire ne contient aucun élément nouveau.

e) Si la demande principale ou une demande divisionnaire quelconque ne remplit pas l'exigence d'unité de l'invention, l'Administration chargée de la recherche procède de la manière prévue à l'article 17.3 b).

37.6 [...]

37.7 *Division volontaire*

a) Sous réserve de la disposition 62.4, le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si la division a lieu après l'établissement du rapport de recherche, la communication du rapport de recherche et toute publication de ce dernier mentionnent ce fait.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique également en cas de division volontaire.

Disposition 62 **Absence d'unité de l'invention (Examen préliminaire)**

62.1 *Pas d'invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les

revendications ou à diviser la demande internationale, elle établit le rapport d'examen préliminaire, sous réserve de l'article 34.4)b), pour la demande internationale entière, mais indique, dans ce rapport, qu'à son opinion, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et précise brièvement les motifs de son opinion.

62.2 *Invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, elle indique au moins une possibilité de limitation ou de division qui, à son opinion, satisfait à l'exigence applicable. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances d'espèce, pour donner suite à l'invitation ; ce délai peut être inférieur à un mois ou supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

62.3 *Procédure en cas de division*

Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, la procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition.

62.4 *Division volontaire*

a) Le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant le début de l'examen préliminaire, mais en aucun cas après l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition, également en cas de division volontaire effectuée selon l'alinéa a).

[Fin des annexes et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 10 septembre 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est disponible sur le site Internet de l'OMPI, avant la tenue de la cinquième session du groupe de travail. Ce document est provisoire en ce sens que la cinquième session du groupe de travail ne sera officiellement convoquée, conformément à la recommandation adoptée à sa quatrième session tenue en mai 2003, que si l'Assemblée de l'Union du PCT donne son aval. L'Assemblée est invitée, pendant sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire) qui se tiendra du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003, à l'occasion de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs figurant au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 tendant à ce que "le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées [dans le document PCT/A/32/2] à examiner plus en détail, étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire".

2. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, la cinquième session du groupe de travail sera officiellement convoquée et le présent document perdra son caractère provisoire.

RAPPEL

3. Le Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé “comité”), à sa première et deuxième sessions, et le groupe de travail, à sa première, deuxième, troisième et quatrième sessions, ont examiné des propositions de modification du règlement d’exécution du PCT¹ en ce qui concerne la restauration du droit de priorité. Les rapports des sessions du comité et les résumés des sessions du groupe de travail établis par la présidence indiquent l’état d’avancement des questions examinées par le comité et le groupe de travail respectivement. Ils font état des différents avis exprimés ainsi que des points d’accord et définissent les travaux futurs à entreprendre (voir les paragraphes 72 à 76 du document PCT/R/1/26, les paragraphes 111 à 123 et 125 du document PCT/R/2/9, les paragraphes 22 et 23 du document PCT/R/WG/1/9, les paragraphes 54 à 56 du document PCT/R/WG/2/12, les paragraphes 13 à 27 du document PCT/R/WG/3/5, les paragraphes 35 à 44 du document PCT/R/WG/4/14).

4. On trouvera ci-après un compte rendu des délibérations du groupe de travail, à la dernière session de cet organe (sa quatrième) (voir les paragraphes 35 à 44 du document PCT/R/WG/4/14) :

“OPTIONS CONCERNANT LA RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

“35. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/4/1, qui envisage trois types de dispositions en ce qui concerne la restauration du droit de priorité pendant la phase internationale et/ou la phase nationale, d’une manière qui soit aussi conforme que possible au principe consacré dans le Traité sur le droit des brevets (PLT), et sur la base du document PCT/R/WG/4/1 Add.1, dans lequel figure les réponses à un questionnaire concernant l’application des critères de “diligence requise” et de “caractère non intentionnel” pour le rétablissement de droits dans le cadre de la pratique nationale. Les trois options envisagées dans le document PCT/R/WG/4/1 sont :

option A : critère de “caractère non intentionnel” (annexe I du document PCT/R/WG/4/1);

option B : critère de “diligence requise” (annexe I du document PCT/R/WG/4/1);

option C : maintien de la revendication de priorité durant la phase internationale et report à la phase nationale de la décision concernant la restauration de ce droit (annexe II du document PCT/R/WG/4/1).

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qu’il est proposé de modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes “articles du PLT” et “règles du règlement d’exécution du PLT” renvoient au Traité sur le droit des brevets (PLT) et au règlement d’exécution du PLT.

“36. La question de la restauration du droit de priorité a été examinée au cours de plusieurs réunions précédentes dans le contexte de la réforme du PCT. Bien que le groupe de travail soit convenu que la restauration de ce droit soit importante, aucun consensus ne s’est dégagé sur la façon d’intégrer ce point dans la procédure du PCT.

“37. Le groupe de travail est convenu que plusieurs principes généraux doivent être reconnus dans tout projet de dispositions autorisant la restauration du droit de priorité pendant la phase internationale. Premièrement, il faut que les offices désignés reconnaissent la décision prise par un office récepteur de restaurer un droit de priorité et lui donnent effet. Deuxièmement, il doit être clair qu’une telle décision n’a trait qu’à la restauration en tant que telle du droit de priorité et non pas à la validité, en dernière analyse, d’une revendication de priorité du point de vue du droit matériel des brevets, par exemple s’agissant de la question de savoir si l’objet d’une revendication a été divulgué dans la demande antérieure en question. Troisièmement, la décision d’un office récepteur portant refus de restaurer un droit de priorité ne doit pas exclure la possibilité pour des offices désignés d’autoriser ultérieurement la restauration de ce droit pendant la phase nationale.

“38. Toutefois, le groupe de travail est demeuré divisé sur la question de savoir si un droit de priorité doit être restauré du fait que, dans le cas où la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité de 12 mois, l’inobservation de ce délai n’était pas intentionnelle (option A) ou s’est produite bien que la diligence requise ait été exercée (option B), notant que ces deux variantes sont prévues dans le PLT. Plusieurs délégations ont marqué leur préférence pour l’option A et d’autres, en nombre légèrement inférieur, pour l’option B. Deux délégations ont déclaré que l’office de leur pays n’a aucune expérience de telles procédures de restauration et qu’il aurait donc besoin de davantage de temps pour étudier les conséquences des propositions dans le cadre de leur législation nationale. L’une d’entre elles a demandé que la possibilité d’émettre une réserve sur la question de la restauration des droits de priorité soit incluse.

“39. Un grand nombre de délégations ont déclaré pouvoir, au moins dans un esprit de compromis, appuyer les dispositions permettant le maintien d’une revendication de priorité dans la demande internationale pendant la phase internationale, la décision quant à la restauration du droit de priorité étant laissée à chaque office désigné pendant la phase nationale, comme dans le cadre de l’option C. Toutefois, plusieurs délégations se sont dites opposées à l’option C, et certaines des délégations qui se sont prononcées pour cette dernière option ont indiqué qu’elles préféreraient une solution qui garantirait une plus grande certitude aux déposants et limiterait au minimum le nombre de cas dans lesquels la restauration devrait être décidée par les offices désignés au cours de la phase nationale. Cela pourrait être réalisable, par exemple, grâce à l’association de certains éléments des options A, B et C. Toutefois, une solution de ce type exigerait nécessairement des offices récepteurs qu’ils appliquent un ou l’autre des critères (ou les deux) formulés dans les options A et B. Plusieurs délégations ont fait part de leur préoccupation devant la possibilité que les offices puissent être tenus d’appliquer des critères différents selon les procédures, en ce qui concerne aussi bien les demandes internationales (pendant la phase internationale en leur qualité d’office récepteur et pendant la phase nationale en leur qualité d’office

désigné) que les dépôts nationaux directs. Des délégations ont demandé, à propos de l'option C, en particulier, si une date de priorité revendiquée devrait être prise en considération aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international lorsqu'aucune décision n'a été prise quant à la restauration pendant la phase internationale.

“40. Le groupe de travail a invité le Bureau international à élaborer, pour examen à la prochaine session, un projet associant certains éléments des options A, B et C. La décision prise par l'office récepteur de restaurer le droit de priorité aurait force obligatoire pour les offices désignés appliquant le même critère ou un critère moins strict. Toutefois, un office désigné appliquant un critère plus strict que l'office récepteur ne serait pas lié par la décision de l'office récepteur mais pourrait trancher pendant la phase nationale à partir de son propre critère. À cet égard, le groupe de travail a noté qu'une décision tendant à restaurer un droit de priorité à partir du critère de “diligence requise” aurait force obligatoire pour les offices désignés appliquant le critère de “caractère non intentionnel”. En tout état de cause, toutefois, quels que soient le critère appliqué et la décision prise par l'office récepteur, la revendication de priorité serait conservée dans la demande et utilisée pour le calcul des délais applicables selon le PCT, comme dans le cadre de l'option C.

“41. Une délégation a suggéré que, afin d'éviter que certains offices n'aient à appliquer différents critères pendant les phases internationale et nationale, il conviendrait d'envisager de prévoir que le Bureau international se prononce sur les requêtes en restauration du droit de priorité selon un mode centralisé. Plusieurs délégations ont jugé que cette suggestion mérite un examen plus approfondi mais d'autres délégations ont exprimé des doutes. Le Bureau international a noté que, si cela est souhaité, il serait possible de mettre en œuvre une telle procédure en adaptant la procédure existante prévue à la règle 19.4, qui prévoit déjà la transmission des demandes internationales au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur dans certains cas.

“42. Deux délégations ont fait part de leur préoccupation estimant que permettre la restauration du droit de priorité pourrait être incompatible avec l'article 8.2)a), selon lequel les conditions et les effets de toute revendication de priorité sont ceux que prévoit la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il a été noté que cette préoccupation devra être gardée à l'esprit au moment de la rédaction des propositions révisées.

“43. Le groupe de travail a pris note des suggestions ci-après formulées par des délégations et des représentants au sujet des propositions contenues dans les annexes I et II du document PCT/R/WG/4/1, que le Bureau international devra prendre en compte pour établir une proposition révisée :

“a) Le délai imparti pour remettre une communication visant à corriger la revendication de priorité de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10 devrait être soumis à la règle 80.5 lorsque ce délai expire un jour chômé (voir la règle 26bis.2.b)).

“b) Il conviendrait de s’assurer que le calcul des délais en vertu de la nouvelle règle 80.8 proposée opère de façon satisfaisante par rapport au délai pour la recherche internationale prévu à la règle 42.1.

“c) Si la demande internationale telle que déposée ne contenait pas de revendication de priorité de la demande antérieure, la requête en restauration du droit de priorité devrait être accompagnée d’une communication ajoutant la revendication de priorité afin de satisfaire à *toutes* les exigences énoncées à la règle 4.10 (voir la nouvelle règle 26bis.3.e) proposée).

“d) En plus des propositions contenues dans le document PCT/R/WG/4/1, la règle 4 devrait être modifiée pour permettre d’inclure dans le formulaire de requête une requête en restauration du droit de priorité, au moins lorsque le motif invoqué à l’appui de cette requête est le caractère non intentionnel.

“e) L’importance d’une décision rapide de l’office récepteur en vertu de la nouvelle règle 26bis.3.b) proposée devrait expressément ressortir du libellé des dispositions.

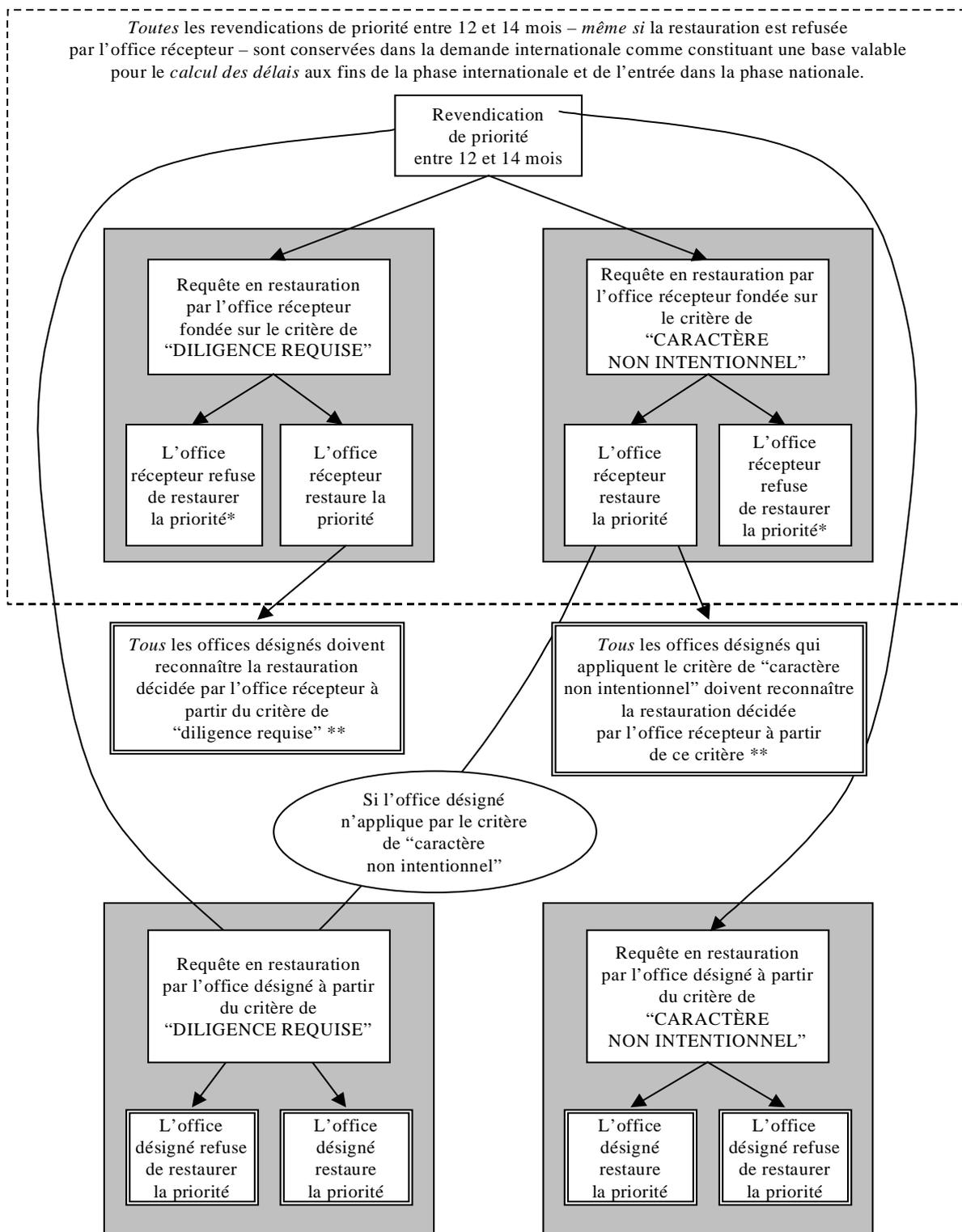
“f) Des renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité devraient toujours être publiés avec la demande internationale, et non pas seulement si le déposant en fait la requête (voir la nouvelle règle 26bis.3.g)i) proposée).

“g) Selon l’option C, la requête en restauration du droit de priorité devrait être présentée à l’office désigné au moment de l’ouverture de la phase nationale ou, au moins, au plus tard à la date à laquelle les conditions énoncées à l’article 22 doivent être remplies (voir la nouvelle règle 49ter.1.b) proposée).

“44. Le président a invité les délégations et les représentants à envoyer directement au Bureau international, de préférence par le forum électronique consacré à la réforme du PCT sur le site Web de l’OMPI, leurs éventuelles observations ou suggestions complémentaires en vue de l’élaboration de propositions révisées concernant la restauration du droit de priorité.”

5. À la suite de l’invitation du groupe de travail, le Bureau international a élaboré de nouvelles propositions révisées en ce qui concerne la restauration du droit de priorité. L’annexe I du présent document contient un projet de proposition associant certains éléments des options A (“caractère non intentionnel”), B (“diligence requise”) et C (“maintien de la revendication de priorité durant la phase internationale et report à la phase nationale de la décision concernant la restauration de ce droit”) figurant dans les annexes I et II du document PCT/R/WG/4/1, compte tenu des suggestions faites par les délégations et les représentants des utilisateurs à la quatrième session (voir le paragraphe 43 du document PCT/R/WG/4/14). Les principaux éléments du projet de proposition ont été rassemblés dans un tableau, à la page 6 ci-après, et sont exposés dans les paragraphes qui suivent. Les textes de l’article 13 et de la règle 14 du PLT figurent, à toutes fins utiles, dans l’annexe II.

RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ



* Le refus de l'office récepteur n'exclut pas une requête ultérieure auprès de l'office désigné sur la base de l'un ou l'autre des critères.

** La restauration du droit de priorité par l'office récepteur est soumise à un réexamen de la part de l'office désigné lorsque celui-ci a des raisons de douter que des exigences aient été observées.

MAINTIEN DE LA REVENDICATION DE PRIORITÉ; RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

Maintien automatique de la revendication de priorité pendant la phase internationale

6. Comme dans le cadre de l'option C envisagée précédemment, il est proposé de prévoir le maintien automatique, pendant la phase internationale, d'une revendication de priorité lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette date. Une telle revendication de priorité serait conservée indépendamment de la question de savoir si le déposant demande à l'office récepteur de restaurer le droit de priorité et même lorsqu'une telle requête est présentée mais est rejetée par l'office récepteur. En d'autres termes, cette revendication de priorité ne serait pas considérée comme n'ayant pas été présentée (alors que tel serait le cas dans le cadre du règlement d'exécution actuel) et serait donc prise en considération pendant la phase internationale aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, ainsi que pour le calcul des délais, y compris le délai applicable pour l'entrée dans la phase nationale.

Restauration du droit de priorité par l'office récepteur pendant la phase internationale

7. Comme cela était envisagé dans les options A et B, le déposant aurait la possibilité de demander à l'office récepteur de restaurer le droit de priorité pendant la phase internationale. L'office récepteur, au moment de se prononcer sur une requête en restauration, serait libre d'appliquer le critère plus strict de la "diligence requise" ou le critère moins strict du "caractère non intentionnel". Bien que cela ne soit pas mentionné explicitement dans les dispositions modifiées qui sont proposées, il convient de comprendre qu'un office récepteur pourra, s'il le souhaite, appliquer les deux critères et laisser au déposant la possibilité de choisir le critère applicable dans un cas déterminé. En outre, un office récepteur sera aussi libre d'appliquer, à la demande du déposant, premièrement le critère de la "diligence requise" et, si l'office récepteur constate qu'il n'est pas satisfait à ce critère, le critère du "caractère non intentionnel". Ces précisions pourraient, le cas échéant, être apportées par l'assemblée au moment de modifier le règlement d'exécution.

8. Il serait intéressant pour le déposant d'obtenir une réponse positive de l'office récepteur quant à l'application du critère plus strict de la "diligence requise" car cette décision serait valable dans tous les États désignés, alors que tel ne serait pas le cas si l'office constatait que c'est le critère moins strict du "caractère non intentionnel" qui s'applique (voir le paragraphe 9, ci-après).

Effet sur les offices désignés de la décision de l'office récepteur

9. La décision prise par l'office récepteur de restaurer un droit de priorité à partir du critère de la "diligence requise" serait applicable dans tous les États désignés (sauf disposition de réserve transitoire). La décision prise par l'office récepteur de restaurer un droit de priorité à partir du critère du "caractère non intentionnel" n'aurait effet que dans les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité sur la base de ce critère.

Restauration du droit de priorité par l'office désigné pendant la phase nationale

10. Comme dans le cadre de l'option C envisagée précédemment, tous les offices désignés (y compris les offices élus) seraient tenus de prévoir la restauration du droit de priorité pendant la phase nationale (sauf disposition de réserve transitoire). Comme dans le cas du PLT et des dispositions applicables à l'office récepteur mentionnées plus haut, la législation nationale applicable par l'office désigné devrait prévoir le rétablissement du droit de priorité à partir du critère plus strict de la "diligence requise" ou du critère moins strict du "caractère non intentionnel". Bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans les dispositions modifiées qui sont proposées, il convient de comprendre qu'un office désigné pourrait, s'il le souhaite, appliquer les deux critères et laisser au déposant le choix du critère applicable dans un cas déterminé. En outre, un office désigné serait aussi libre d'appliquer, à la requête du déposant, tout d'abord le critère de la "diligence requise" et, si l'office récepteur constate qu'il n'a pas été satisfait à ce critère, le critère du "caractère non intentionnel". Ces précisions pourraient, le cas échéant, être apportées par l'assemblée au moment de modifier le règlement d'exécution.

11. Naturellement, dans la pratique, la restauration du droit de priorité par un office désigné pendant la phase nationale ne serait nécessaire que lorsque l'office récepteur n'aurait pas déjà restauré le droit de priorité avec force obligatoire pour l'office désigné concerné.

12. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans l'annexe I du présent document.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT² :
 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	2
4.1 <i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	2
4.2 à 4.9 [Sans changement]	2
4.10 <i>Revendication de priorité</i>	3
4.11 à 4.18 [Sans changement]	3
Règle 26bis Correction ou adjonction de revendications de priorité	4
26bis.1 [Sans changement]	4
26bis.2 <i>Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité</i>	4
<u>26bis.3 <i>Restauration du droit de priorité par l'office récepteur</i></u>	7
Règle 48 Publication internationale	10
48.1 [Sans changement]	10
48.2 <i>Contenu</i>	10
48.3 à 48.6 [Sans changement]	12
<u>Règle 49ter Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur; restauration</u> <u>du droit de priorité par l'office désigné</u>	13
<u>49ter.1 <i>Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur</i></u>	13
<u>49ter.2 <i>Restauration d'un droit de priorité par l'office désigné</i></u>	15
Règle 76 <u>Application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les</u> <u>offices élus; Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1; traduction du</u> document de priorité	18
76.1, 76.2 et 76.3 [<i>Restent supprimées</i>]	18
76.4 [Sans changement]	18
76.5 <u>Application <i>de certaines</i> des règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis</u>	18
76.6 [<i>Reste supprimée</i>]	18

² 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 ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 *Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature*

a) et b) [Sans changement]

c) La requête peut comporter :

i) et ii) [Sans changement]

iii) les déclarations prévues à la règle 4.17.

iv) une requête en restauration du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence (paragraphe 43.d) du document PCT/R/WG/4/14). Après réflexion, il ne semble pas nécessaire de limiter l’alinéa c)iv) aux requêtes en restauration fondées sur le critère du “caractère non intentionnel” mais d’autoriser aussi la présentation d’une requête en restauration fondée sur le critère de la “diligence requise”.]

d) [Sans changement]

4.2 à 4.9 [Sans changement]

4.10 *Revendication de priorité*

a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :

i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, ~~s'agissant d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;~~

[COMMENTAIRE : voir ci-après la règle 26bis.2 telle qu'il est proposé de la modifier et le commentaire y relatif.]

ii) à v) [Sans changement]

b) à d) [Sans changement]

4.11 à 4.18 [Sans changement]

Règle 26bis

Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1 [Sans changement]

26bis.2 ~~Invitation à corriger des i~~rrégularités dans les revendications de priorité

[COMMENTAIRE : cette modification découle de la proposition de suppression de la mention de “l’invitation” à l’alinéa b).]

- a) Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate
- i) qu’une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10: ~~ou~~
 - ii) que l’une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n’est pas identique à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité: ~~;~~ ou
 - iii) que la demande internationale a une date de dépôt internationale postérieure à la date d’expiration du délai de priorité ;

l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité ou, dans le cas visé au point iii), lorsque la date du dépôt international s’inscrit dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité, à présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3.

[Règle 26bis.2.a), suite]

[COMMENTAIRE : les modifications qu'il est proposé d'apporter aux règles 4.10.a) (voir ci-dessus) et 26bis.2.a) découlent de la proposition d'introduire dans le système du PCT la possibilité de demander la restauration du droit de priorité. Le texte proposé pour le nouveau point iii) est calqué sur l'article 13.2) du PLT et la règle 14.4.a) du règlement d'exécution du PLT.]

b) Si, ~~en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a)~~, le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité ~~de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10, ou, dans le cas visé à l'alinéa a)iii), ne présente pas de requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3,~~ cette revendication de priorité est annulée, sous réserve de l'alinéa c). Lorsqu'une revendication de priorité est annulée, elle est considérée, aux fins de la procédure prévue par le traité, comme n'ayant pas été présentée, et l'office récepteur ou le Bureau international, selon, le cas, le déclare et en informe le déposant, ~~—toutefois~~

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 26bis.2.b) découle de la proposition d'introduire dans le système du PCT la possibilité de demander la restauration du droit de priorité. Voir aussi le texte modifié de l'alinéa c) proposé ci-après. En ce qui concerne la proposition faite par une délégation à propos de la règle 80.5 (voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence (paragraphe 43.a) du document PCT/R/WG/4/14)), il semble qu'il ne soit nécessaire d'apporter aucune modification à l'alinéa b), puisque la règle 80.5 s'applique déjà à l'expiration du délai selon la règle 26bis.1.a).]

c) Une revendication de priorité n'est pas annulée ~~considérée comme n'ayant pas été présentée~~ seulement parce que :

i) l'indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante; ~~—ou parce que~~

[Règle 26bis.2.c), suite]

ii) une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou

iii) la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette date.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 6 de l'introduction du présent document.]

d) ⇨ Lorsque l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de la 1^o alinéa b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité qui a été annulée ~~considérée comme n'ayant pas été présentée~~. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

26bis.3 Restauration du droit de priorité par l'office récepteur

a) Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date à l'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette date, l'office récepteur restaure le droit de priorité si

i) une requête à cet effet est présentée à l'office dans un délai de 14 mois à compter de la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;

ii) la requête expose les raisons pour lesquelles la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité; et

iii) l'office constate que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'office, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 7 de l'introduction du présent document.]

b) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, la requête visée à l'alinéa a)i) doit être accompagnée d'une communication ajoutant la revendication de priorité selon la règle 26bis.1.a).

[COMMENTAIRE : voir aussi le résumé de la quatrième session établi par la présidence (paragraphe 43.c) du document PCT/R/WG/4/14).]

[Règle 26bis.3, suite]

c) La présentation d'une requête selon l'alinéa a)i) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour requête en restauration. Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l'office récepteur.

[COMMENTAIRE : les projets de texte précédents prévoyaient une taxe pour requête en restauration égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la 31^e. Après réflexion, et compte tenu du fait que le nombre de requêtes en restauration du droit de priorité devrait être peut élevé, il semble préférable de simplifier encore la disposition en permettant à l'office récepteur de fixer la taxe, comme dans le cas de la taxe de transmission selon la règle 14.1.b).]

d) L'office récepteur peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa a)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce. Le déposant peut remettre au Bureau international, qui l'insère dans ses dossiers, une copie de toute déclaration ou d'autres preuves remises à l'office récepteur.

[COMMENTAIRE : voir aussi ci-après le texte de la règle 48.2.b)vii) qu'il est proposé d'ajouter.]

e) L'office récepteur ne peut rejeter, en totalité ou en partie, une requête présentée selon l'alinéa a)i) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le refus envisagé.

[Règle 26bis.3, suite]

f) À bref délai, l'office récepteur

i) notifie au Bureau international la réception d'une requête présentée selon l'alinéa a)i);

ii) se prononce sur la requête;

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session établi par la présidence (paragraphe 43.e) du document PCT/R/WG/4/14).]

iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère visé à l'alinéa a)iii) sur lequel repose la décision.

g) Chaque office récepteur indique au Bureau international lequel des critères visés à l'alinéa a)iii) qu'il est, d'une façon générale, prêt à appliquer. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.

[COMMENTAIRE : en vue d'adopter une solution uniforme en ce qui concerne la question de la restauration du droit de priorité au moins pendant la phase internationale, il n'est pas proposé de prévoir de disposition de réserve transitoire dans la règle 26bis.3 de manière à permettre à l'office récepteur de formuler une réserve provisoire lorsque la législation nationale appliquée par l'office récepteur n'est pas compatible avec d'autres dispositions de la règle 26bis.3, en particulier l'alinéa a)iii) (comme cela a été proposé en rapport avec une disposition analogue par une délégation au cours de la troisième session du groupe de travail; voir le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence (paragraphe 23 du document PCT/R/WG/3/5)).]

Règle 48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend :

i) à ix) [Sans changement]

x) toute déclaration visée à la règle 4.17.v), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;

xi) tout renseignement concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au critère visé à l'alinéa a)iii) sur lequel se fonde la décision.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session établi par la présidence (paragraphe 43.f) du document PCT/R/WG/4/14).]

[Règle 48.2, suite]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

i) à iii) [Sans changement]

iv) le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;

[COMMENTAIRE : pour plus de clarté uniquement.]

v) le cas échéant, en relation avec une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3, la mention du fait que la demande internationale a une date internationale de dépôt qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette date;

vi) le cas échéant, une indication selon laquelle la brochure contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur en ce qui concerne cette requête;

[COMMENTAIRE : voir ci-dessus le commentaire sur le texte de la nouvelle règle 48.1.a)xi) proposée.]

[Règle 48.2b), suite]

vii) le cas échéant, une indication selon laquelle le déposant a remis, en vertu de la règle 26bis.3.d), la copie de toute déclaration ou d'autres preuves au Bureau international.

c) à i) [Sans changement]

j) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la brochure contient, à la place de la décision rendue par l'office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication selon laquelle cette décision n'est pas disponible et qu'elle sera publiée séparément (lorsqu'elle deviendra disponible).

[COMMENTAIRE : il semble approprié d'inclure une disposition exigeant une nouvelle publication. Le texte proposé est calqué en partie sur la règle 48.2.h).]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 49ter

Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur;

restauration du droit de priorité par l'office désigné

49ter.1 Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur

a) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité selon la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque État désigné, sous réserve de l'alinéa c).

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 9 de l'introduction du présent document. En ce qui concerne une disposition de réserve transitoire, voir ci-après l'alinéa e) et la règle 49ter.2.f).]

b) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité selon la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité et que l'inobservation du délai n'a pas été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l'alinéa c), dans tous les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité à partir de ce critère.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 9 de l'introduction du présent document. La restauration par l'office récepteur produirait aussi ses effets dans tout office désigné dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité à partir d'un critère plus favorable que le critère du "caractère non intentionnel". Une décision de l'assemblée pourra être nécessaire afin de garantir que tous les États contractants acceptent ce principe. En ce qui concerne une disposition de réserve transitoire, voir l'alinéa e) et la règle 49ter.2.f) ci-après.]

[Règle 49ter.1, suite]

c) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité selon la règle 26bis.3, tout office désigné peut réexaminer la décision de l'office récepteur s'il a des raisons de douter qu'une exigence appliquée par l'office récepteur en vertu de cette règle ait été observée. Dans ce cas, l'office désigné notifie au déposant les raisons de ces doutes et donne au déposant la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.

d) Aucun office désigné n'est lié par la décision prise par l'office récepteur de rejeter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3.

e) Si, le [date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT], une disposition des alinéas a) à c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle demeurera incompatible avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international avant le [trois mois à compter de la date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[COMMENTAIRE : un office désigné dont la législation nationale applicable ne prévoit pas la restauration du droit de priorité ou prévoit la restauration du droit de priorité à partir d'un critère plus restrictif que le critère de la "diligence requise" devra faire usage de la disposition de réserve transitoire prévue à l'alinéa e) et également de la disposition de réserve transitoire prévue dans la règle 49ter.2.f.)]

49ter.2 Restauration d'un droit de priorité par l'office désigné

a) Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans les deux mois qui suivent cette date, l'office désigné restaure le droit de priorité si

i) une requête à cet effet est présentée à l'office dans un délai d'un mois à compter du délai applicable selon l'article 22;

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence (paragraphe 43.g) du document PCT/R/WG/4/14). Après réflexion, il semble raisonnable de donner au déposant au moins un mois à compter du délai applicable selon l'article 22 pour présenter une requête en restauration auprès de l'office désigné.]

ii) la requête indique les raisons pour lesquelles la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité;

iii) l'office constate que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'office, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 10 de l'introduction du présent document.]

[Règle 49ter.2, suite]

b) L'office désigné

i) peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa a)i);

ii) peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'appui des raisons visées à l'alinéa a)ii) dans un délai raisonnable en l'espèce.

c) L'office désigné ne peut rejeter, en totalité ou en partie, une requête en restauration du droit de priorité visée à l'alinéa a)i) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le refus envisagé.

d) Lorsque la législation nationale applicable par l'office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées dans l'alinéa a), l'office désigné applique, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées dans cet alinéa.

e) Chaque office désigné indique au Bureau international, parmi les critères visés à l'alinéa a)iii), lequel il est en général prêt à appliquer ou, le cas échéant, les conditions énoncées dans la législation nationale applicables conformément à l'alinéa d). Le Bureau international publie à bref délai ces enseignements dans la gazette.

[Règle 49ter.2, suite]

f) Si, le [date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT], une disposition de l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle demeurera incompatible avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international avant le [trois mois à compter de la date d'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[COMMENTAIRE : tout office désigné dont la législation nationale prévoit un critère plus restrictif que celui de la "diligence requise" ou ne prévoit pas la restauration du droit de priorité pourra faire usage de la disposition de réserve transitoire prévue dans le nouvel alinéa f) qui est proposé. Les offices désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité dans des conditions comparables mais pas identiques aux conditions prévues dans la règle 49ter.2.a) ne devront pas faire usage de la disposition de réserve transitoire, sous réserve que les conditions énoncées dans la législation nationale applicable soient, du point de vue des déposants, au moins aussi favorables que les conditions énoncées dans la règle 49ter.2.a). Une décision de l'assemblée pourra être nécessaire afin de garantir que tous les États contractants acceptent ce principe.]

Règle 76³

Application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les offices élus;

~~Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1);~~ traduction du document de priorité

[COMMENTAIRE : la proposition de modification du titre de la présente règle découle de la proposition de modification du sous-titre de la règle 76.5 (voir ci-après).]

76.1, 76.2 et 76.3 [*Restent supprimées*]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines ~~des~~ règles ~~22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis~~

[COMMENTAIRE : uniquement pour plus de clarté et par souci de simplification.]

Les règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis sont applicables étant entendu que :

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 76.5 découle de la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 49ter.]

i) à v) [Sans changement]

76.6 [*Reste supprimée*]

[L'annexe II suit]

³ Le "présent" texte est celui de la règle 76 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) telle qu'elle doit entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2004.

ANNEXE II

ARTICLE 13 DU TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT)
ET REGLE 14 DE SON REGLEMENT D'EXECUTION

Article 13

Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité

1) [*Correction ou adjonction d'une revendication de priorité*] Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, une Partie contractante prévoit la correction d'une revendication de priorité ou son adjonction à une demande (la «demande ultérieure»), si

- i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
- ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution; et
- iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

2) [*Dépôt tardif de la demande ultérieure*] Compte tenu de l'article 15 du présent traité, une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une demande (la «demande ultérieure») qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, l'office restaure le droit de priorité, si

- i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
- ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;
- iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n'a pas été observé; et
- iv) l'office constate que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

3) [*Défaut de fourniture d'une copie d'une demande antérieure*] Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une copie d'une demande antérieure exigée en vertu de l'article 6.5) n'est pas remise à l'office dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de l'article 6, l'office rétablit le droit de priorité, si

- i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
- ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de l'article 6.5) pour la remise de la copie de la demande antérieure;

iii) l'office constate que la copie à fournir a été demandée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée; et

iv) une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.

4) [*Taxes*] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre des requêtes visées aux alinéas 1) à 3).

5) [*Preuves*] Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 2)iii).

6) [*Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé*] Une requête formulée en vertu des alinéas 1) à 3) ne peut pas être rejetée, dans sa totalité ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

Règle 14

Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 13

1) [*Exception visée à l'article 13.1*] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 13.1) lorsque la requête visée à l'article 13.1)i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande.

2) [*Conditions visées à l'article 13.1)i*] Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l'article 13.1)i) soit signée par le déposant.

3) [*Délai visé à l'article 13.1)ii*] Le délai visé à l'article 13.1)ii) ne doit pas être inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l'égard d'une demande internationale pour la présentation d'une revendication de priorité après le dépôt d'une demande internationale.

4) [*Délais visés à l'article 13.2*] a) Le délai visé dans la partie introductive de l'article 13.2) expire deux mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

b) Le délai visé à l'article 13.2)ii) est le délai applicable en vertu du sous-alinéa a) ou le temps nécessaire à l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande ultérieure, le délai qui expire en premier étant retenu.

5) [*Conditions visées à l'article 13.2)i*] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 13.2)i)

i) soit signée par le déposant; et

ii) soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande antérieure, lorsque cette revendication ne figurait pas dans la demande.

6) [*Conditions visées à l'article 13.3*] a) Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l'article 13.3)i)

i) soit signée par le déposant; et

ii) contienne l'indication de l'office auquel une copie de la demande antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette copie a été demandée.

b) Une Partie contractante peut exiger que

i) une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de la requête visée à l'article 13.3) soient remises à l'office dans un délai fixé par ce dernier;

ii) la copie de la demande antérieure visée à l'article 13.3)iv) soit remise à l'office dans un délai d'un mois au moins à compter de la date à laquelle cette copie est fournie au déposant par l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

7) [*Délai visé à l'article 13.3)iii*] Le délai visé à l'article 13.3)iii) expire deux mois avant l'expiration du délai prescrit à la règle 4.1).

[Fin de l'annexe II et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 10 septembre 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

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

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

CHANGEMENTS EN RAPPORT AVEC
LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT):

EXIGENCES RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES”

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail à sa quatrième session, tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs contenue dans le paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2, à l'effet que “le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées [dans le document PCT/A/32/2] à examiner plus en détail, étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire.”

2. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en vue de la tenue de sa cinquième session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. À sa première session, le groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a étudié des propositions destinées à aligner le PCT sur les exigences du Traité sur le droit des brevets (PLT); les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5.

4. Parmi les propositions de modification en rapport avec le PLT contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 figuraient des propositions tendant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT (voir l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5). Cependant, faute de temps, le groupe de travail a dû renoncer à examiner pendant sa première session plusieurs des propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5, dont celles qui concernaient les exigences relatives aux parties manquantes. Il a souhaité donner plutôt la priorité aux questions "susceptibles d'apporter le plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les administrations", en particulier aux propositions concernant la restauration du droit de priorité et le sursis en cas d'observation d'un délai, s'agissant notamment du délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale (voir le résumé de la première session établi par la présidence, paragraphe 21.v) du document PCT/R/WG/1/9).

5. Pour la deuxième session du groupe de travail, le Bureau international avait établi un document exposant d'autres modifications en rapport avec le PLT qu'il pourrait être souhaitable d'apporter au PCT, en indiquant, d'une manière générale, qu'il n'y avait pas lieu de traiter de manière prioritaire les propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 qui n'avaient pas été examinées durant la première session du groupe de travail. En ce qui concerne la proposition visant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT qui figurait dans l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5, il était indiqué que, compte tenu des discussions qui avaient eu lieu lors de la première session du groupe de travail, cette proposition était considérée comme bénéficiant d'un rang de priorité relativement peu élevé et ne serait soumise de nouveau au groupe de travail qu'à une date ultérieure (voir le paragraphe 9 du document PCT/R/WG/2/6; à sa deuxième session, le groupe de travail n'a pas pu, faute de temps, examiner le document PCT/R/WG/2/6 – voir le paragraphe 59 du document PCT/R/WG/2/12).

6. À sa troisième session, le groupe de travail a passé en revue les propositions de réforme qui avaient déjà été soumises au Comité ou au Groupe de travail sur la réforme du PCT mais n'avaient pas encore été étudiées de manière approfondie et il est convenu de la priorité à leur accorder, en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées figurait la proposition tendant à aligner les exigences du PCT relatives aux parties manquantes sur celles du PLT, telle qu'elle avait été initialement soumise au groupe de travail dans le document PCT/R/WG/1/5. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devrait lui soumettre de nouveau ces propositions pour examen (voir les paragraphes 35 à 40, en particulier le paragraphe 38 du Résumé de la session établi par la présidence - document PCT/R/WG/3/5).

7. Le Bureau international a procédé à une nouvelle révision des propositions concernant les exigences relatives aux "parties manquantes" en vue de leur examen lors de la quatrième session du groupe de travail (voir le document PCT/R/WG/4/2). Les paragraphes suivants font état des délibérations du groupe de travail lors de sa quatrième session (voir les paragraphes 45 à 71 du document PCT/R/WG/4/14):

“45. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/4/2.

“Règles 20.8 et 20.9 actuelles

“46. Le Bureau international a expliqué qu’il n’est pas proposé de supprimer les règles 20.8 et 20.9 actuelles, qui auraient dû figurer dans le document PCT/R/WG/4/2 sous une nouvelle numérotation, respectivement en tant que règles 20.6 et 20.7. D’autres modifications découlant des modifications déjà adoptées devront aussi être apportées à ces deux règles.

“Règle 20 – Titre

“47. La proposition de modification du titre de la règle 20 a été approuvée par le groupe de travail.

“Règles 20.1 à 20.3 actuelles

“48. La suppression des règles 20.1 à 20.3 et le transfert de leur contenu dans les instructions administratives ont été approuvés par le groupe de travail.

“Règle 20.1.d)

“49. Le groupe de travail est convenu de demander à l’assemblée, lorsque les propositions de modification lui seront communiquées, de prendre une décision précisant que les réserves transitoires qui ont été faites en vertu de la règle 20.4.d) actuelle continueront de produire leurs effets en application de cette disposition lorsqu’elle sera devenue la règle 20.1.d) selon la nouvelle numérotation.

“Règle 20.2.a) et b)

“50. La suppression de la règle 20.2.a) et le transfert de son contenu dans les instructions administratives ont été approuvés par le groupe de travail. Il a également été convenu que le Bureau international devra réexaminer en conséquence le libellé de la règle 20.2.b).

“Règle 20.3.a)

“51. La modification consistant à remplacer le renvoi à “l’article 11.2)” par un renvoi à “l’article 11.2)a)” a été approuvée par le groupe de travail.

“Règle 20.3.b)

“52. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devra revoir le libellé de cette disposition compte tenu d’une suggestion selon laquelle elle devrait également donner au déposant la possibilité de présenter des observations, conformément à la règle 20.8 actuelle et à l’article 5.3) du PLT.

“Règle 20.3.c)

“53. Le groupe de travail est convenu que la règle 20.3.c) proposée devrait être révisée afin de prévoir que, lorsqu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 11.1) ont été remplies après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.3.d) mais avant que l’office récepteur ait envoyé une notification visée à la règle 20.4.i), les conditions considérées sont réputées avoir été remplies avant l’expiration de ce délai, de la même manière que la disposition relative au paiement des taxes selon la règle 16bis.1.d).

“Règle 20.3.d)

“54. Les avis ont été nettement divisés quant au délai qui devrait être applicable en vertu de cette disposition. Quelques délégations et représentants se sont prononcés en faveur d’un délai de deux mois dans un souci de cohérence avec le PLT. Un représentant a également fait observer qu’un délai de deux mois est souhaitable dans les pays où les communications se heurtent à des difficultés. D’autres délégations et représentants étaient favorables à un délai d’un mois compte tenu des délais stricts qui régissent la procédure selon le PCT (par exemple, l’exigence énoncée à la règle 22.1.a) selon laquelle l’exemplaire original doit être transmis à temps pour parvenir au Bureau international à l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité). Le groupe de travail a noté que la modification approuvée à l’égard de la règle 20.3.c) (voir le paragraphe 53) aurait pour effet de prolonger le délai visé à la règle 22.1.a).

“Règle 20.4

“55. Une délégation a suggéré que cette disposition devrait également couvrir les cas dans lesquels l’office récepteur n’aura reçu aucune observation du déposant dans le délai applicable. Elle a également fait valoir que l’expression “la demande est réputée ne pas avoir été déposée” (voir la proposition de modification de la règle 20.4.i)) est incompatible avec l’article 25, qui prévoit une possibilité de révision par les offices désignés. Un représentant a suggéré d’utiliser les termes “est réputée ne pas avoir été déposée en tant que demande internationale”. Il a été convenu que le Bureau international devra revoir la règle 20.4 compte tenu de ces suggestions.

“Règle 20.5.a)

“56. Le groupe de travail est convenu que, d’une manière générale, la nouvelle règle 20.5 proposée devrait s’appliquer dans les cas où une partie manquante de la description, des revendications ou des dessins a été remise soit avant, soit après qu’une date de dépôt international ait été accordée, de sorte que l’application de la règle pourrait aboutir à la première attribution d’une date de dépôt international ou à la correction d’une date de dépôt international qui avait déjà été accordée, selon le cas.

“57. Le groupe de travail est convenu qu’une restriction doit être ajoutée à la règle 20.5.a) en ce qui concerne l’obligation faite à l’office récepteur d’inviter le déposant à remettre toute partie manquante, qui serait analogue à celle figurant à l’article 5.5) du PLT, limitée au cas où l’office, “en attribuant la date de dépôt”, remarque qu’une partie de la description ou du dessin ne semble pas figurer dans la demande. Dans ce contexte, il a été fait référence à la note explicative 5.19 concernant l’article 5 du PLT. Le groupe de travail a également examiné la possibilité de fixer un délai maximum en vertu de cette disposition (qui pourrait être compatible avec le délai prescrit pour agir en vertu de l’article 14.4)).

“58. Le groupe de travail est convenu que la nouvelle règle 20.5.a) proposée doit être réexaminée en vue de lever toute ambiguïté quant aux cas dans lesquels elle s’applique, à savoir en cas de partie manquante de la description, de partie manquante de la ou des revendications (y compris lorsqu’une revendication entière est manquante) et en cas de partie manquante du ou des dessins (y compris lorsqu’un dessin entier est manquant). Il convient également d’apporter des précisions sur l’application de la règle eu égard aux exigences minimales pour l’attribution d’une date de dépôt international selon l’article 11.1)iii)d) et e) en ce qui concerne la description et les revendications et aux dispositions particulières de l’article 14.2) en ce qui concerne des renvois dans la demande internationale à des dessins manquants.

“Règle 20.5.b)

“59. Le groupe de travail a noté qu’il convient de remplacer dans la règle 20.5.b) le renvoi aux “alinéas e) et f)” par un renvoi aux “alinéas d) et e)”.

“60. Le groupe de travail est convenu qu’il conviendrait d’ajouter une disposition, à la règle 20.5.b) ou ailleurs, afin d’exiger de l’office récepteur qu’il notifie à bref délai au déposant et au Bureau international la date de dépôt international accordée ou corrigée en vertu de la règle 20.5.

“Règle 20.5.c)

“61. Le groupe de travail a noté que, bien que les considérations ne soient pas exactement les mêmes, les nettes divergences d’opinion au sujet de la règle 20.3.d), sur le point de savoir si le délai doit être d’un ou de deux mois, sont également apparues à propos de la présente disposition.

“62. En réponse à une suggestion en faveur du calcul du délai prescrit dans la présente disposition à compter de la date de la réception de l’invitation, le groupe de travail a fait valoir que, dans le système du PCT en général, les délais prescrits dans ces cas sont calculés à compter de la date à laquelle l’invitation a été envoyée et que toute modification à cet égard devra donc être examinée dans le cadre de ce système en général.

“63. Le groupe de travail a signalé que le terme “an” dans la version anglaise doit être supprimé à la première ligne de la règle 20.5.c)ii).

“Règle 20.5.d)

“64. Le groupe de travail est convenu que, en vue d’assurer au déposant suffisamment de temps pour tirer parti de cette disposition, le délai prescrit pour demander qu’il ne soit pas tenu compte d’une partie manquante remise en vertu de la règle 20.5.b) doit être d’un mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu notification de la modification de la date de dépôt international en vertu de cette règle.

“Règle 20.5e)

“65. Le groupe de travail a noté qu’il conviendra de remplacer, dans la partie introductive du texte anglais, les termes “the time limit under paragraph (b)” par “the

time limit under paragraph (c)”. Dans le point iii) du texte anglais, la préposition “in” devra être ajoutée avant les mots “the same language”. Dans le point iv) du texte anglais, “item (iv)” devra être remplacé par “item (iii)”.

“66. Deux délégations et un représentant ont dit craindre que l’exigence proposée, indiquée entre crochets, “[et que la demande internationale, à la date à laquelle l’office récepteur a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’article 11.1)iii), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi]”, n’impose une obligation (formalité) superflue, aboutissant à limiter les situations dans lesquelles les parties manquantes pourront être remises sans perte de la date de dépôt international. Le groupe de travail a noté que l’exigence est conforme à une exigence facultative énoncée dans la règle 2.4)v) du PLT et que, faute d’une telle exigence, dans la mesure où elle a trait à des dessins manquants, la disposition pourrait être considérée comme incompatible avec l’article 14.2) qui prescrit que la procédure doit être appliquée lorsque les dessins ont été remis après l’octroi d’une date de dépôt international. Bien qu’il ait été convenu que l’incorporation dans la requête d’une déclaration préimprimée indiquant que le contenu d’une ou de demandes antérieures dont la priorité est revendiquée est incorporé par renvoi ne semble pas être souhaitable, il a été suggéré qu’une telle déclaration préimprimée puisse être limitée à l’incorporation par renvoi *aux fins de la règle 20.5.e)*, par exemple, en utilisant des termes analogues à ceux utilisés dans le texte actuel de la règle 4.9.b) en ce qui concerne les désignations “de précaution” dans la requête. Le groupe de travail a invité le Secrétariat à revoir la règle 20.5.e) compte tenu des éléments précités. Le Secrétariat a aussi invité les délégations et les représentants à faire des suggestions sur le forum électronique.

“67. À la suite d’une préoccupation exprimée par une délégation et un représentant, le groupe de travail a invité le Secrétariat à examiner si la copie de la demande antérieure remise en vertu du point ii) devrait être certifiée conforme, compte tenu des dispositions correspondantes énoncées dans la règle 2.4.i) et ii) du PLT, qui prévoit que la copie certifiée conforme sera remise ultérieurement.

“68. À la suite d’une préoccupation exprimée par une délégation, le groupe de travail a noté que c’est au déposant qu’il appartient d’établir où, dans la ou les demandes antérieures, figure la partie manquante et est convenu que le membre de phrase ci-après devra être supprimé du commentaire relatif à ce point : “; il semblerait donc qu’il faille faire obligation à l’office récepteur de comparer la partie manquante remise ultérieurement avec la partie correspondante contenue dans la demande antérieure.”

“Règle 26

“69. Le groupe de travail est convenu qu’une autre modification devrait être apportée au texte de la règle 26.1 qu’il est proposé de modifier, à savoir que l’office récepteur ne devrait pas inviter le déposant à formuler des observations mais lui donner la possibilité de le faire.

“70. Le groupe de travail est convenu d’apporter une autre modification au texte de la règle 26.5.b)i), par rapport aux modifications qui sont déjà proposées, de façon à tenir compte de la possibilité, pour l’office récepteur, de proroger le délai imparti à la règle 26.2. Le groupe de travail est convenu en outre que la règle 26.2.b)ii) devrait être réexaminée en vue de son éventuelle suppression, après avoir noté que l’article 14.2)

exige que le déposant soit invité à corriger la demande comme condition préalable pour que la demande soit considérée comme retirée lorsque le déposant n'a pas corrigé la demande internationale dans le délai prescrit.

“Règle 20.8 actuelle

“71. Une délégation a suggéré que la règle 20.8 actuelle soit divisée en deux dispositions distinctes : une disposition porterait sur les cas dans lesquels l'office récepteur se rendrait compte lui-même qu'il a commis une erreur et l'autre les cas dans lesquels l'office récepteur ne se rendrait compte qu'il a commis une erreur qu'après en avoir été informé par le déposant. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devra examiner l'opportunité de scinder cette disposition et l'endroit de la règle 20 où cette ou ces dispositions devraient figurer.”

ALIGNEMENT DES EXIGENCES DU PCT RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES” SUR CELLES DU PLT

8. Le présent document contient une version révisée des propositions concernant les exigences relatives aux “parties manquantes” qui figuraient dans l'annexe du document PCT/R/WG/4/2. Ces propositions ont fait l'objet d'une nouvelle révision pour tenir compte des délibérations et des points d'accord dégagés lors de la quatrième session du groupe de travail, tel qu'indiqué au paragraphe 7. Comme c'était le cas pour les propositions contenues dans le document PCT/R/WG/4/2, cette nouvelle version révisée des propositions tient compte du fait que, comme il est indiqué dans le document PCT/R/WG/2/6, l'examen de certaines autres propositions en rapport avec le PLT qui figuraient aussi dans l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5 a été remis à une session ultérieure du groupe de travail : il s'agit des propositions visant à aligner sur le PLT les conditions d'attribution de la date de dépôt prescrites par le PCT en ce qui concerne les revendications, l'acceptation d'un dessin en tant que description et le remplacement de la description ou du dessin par un renvoi à une demande déposée antérieurement.

Structure de la règle 20

9. En ce qui concerne les exigences relatives aux parties manquantes, il est proposé de réviser la règle 20 de manière à déplacer, pour les incorporer dans les instructions administratives, les précisions relatives, par exemple, à l'apposition de la date, etc. qui sont actuellement données dans les règles 20.1 à 20.3, et de consacrer cette règle à la question plus importante de l'attribution de la date de dépôt international. Les dispositions existantes de la règle seraient renumérotées en conséquence. Une nouvelle disposition traitant du cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement ferait l'objet des alinéas c) et d) de la règle 20.3. La règle 20.5 modifiée traitertrait des parties manquantes, notamment du cas où la partie manquante est contenue en totalité dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée (voir ci-dessous). Les modifications proposées auraient pour effet que les dispositions traitant de l'attribution de la date de dépôt international se présenteraient dans l'ordre (logique) dans lequel l'office récepteur décide s'il attribue une date de dépôt international et détermine la date à retenir pour celle-ci.

Date de dépôt lorsqu'une partie manquante est déposée

10. Aux termes de l'article 5.6)a) du PLT, le dépôt ultérieur (dans un certain délai) d'une partie manquante de la description ou d'un dessin manquant a pour effet qu'il est attribué comme date de dépôt soit la date à laquelle l'office a reçu cette partie de la description ou ce dessin manquant, soit la date à laquelle toutes les conditions d'attribution d'une date de dépôt sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le même principe est appliqué en vertu du PCT lorsque des feuilles (description, revendications, dessins) se rapportant à une même demande ne sont pas reçues le même jour. Toutefois, si le traité prévoit expressément le cas des dessins manquants (article 14.2) du PCT), ni le traité ni le règlement d'exécution ne traitent de l'attribution (ou de la correction) d'une date de dépôt international dans le cas où des feuilles autres que des dessins manquants sont reçues à une date postérieure à la date de réception initiale des documents. Cette question n'est traitée expressément que dans les instructions administratives (voir l'instruction 309) et dans les directives à l'usage des offices récepteurs (voir les alinéas 200 à 207 de ces directives). Afin de clarifier la procédure, il est proposé de traiter de cette question importante dans le règlement d'exécution (plutôt que dans les instructions administratives et les directives à l'usage des offices récepteurs) et de modifier la règle 20 en conséquence (voir la proposition de modification de la règle 20.5).

Date de dépôt international lorsque la partie manquante figure en totalité dans une demande antérieure

11. La principale différence entre les exigences du PLT et celles du PCT en matière de parties manquantes est que, en vertu du PLT, le déposant peut remédier à l'omission, lors du dépôt, d'une partie de la description ou d'un dessin sans perte de la date de dépôt si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure et que la partie manquante de la description ou le dessin manquant figure en totalité dans cette demande antérieure (voir l'article 5.6) du PLT et les règles 2.3 et 4 du règlement d'exécution du PLT). Il n'y pas de disposition équivalente dans le PCT. Il est proposé de modifier le règlement d'exécution du PCT par l'adjonction d'une nouvelle règle 20.5.e) afin d'aligner les exigences du PCT sur celles du PLT.

Alignement de certaines exigences connexes du PCT sur celles du PLT

12. Dans la ligne de ce qui est prévu concernant les parties manquantes, il est également proposé d'aligner certaines exigences connexes du PCT sur celles du PLT, en particulier pour ce qui est des délais impartis pour satisfaire à des exigences non liées à la date de dépôt (voir la proposition de modification de la règle 26).

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :
EXIGENCES RELATIVES AUX "PARTIES MANQUANTES"

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4	Requête (contenu)	2
4.1	<i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	2
4.2 à 4.17	[Sans changement].....	3
<u>4.18</u>	<u><i>Déclaration aux fins de la règle 20.5.e)</i></u>	3
<u>4.19</u> 4.18	<u><i>Éléments supplémentaires</i></u>	3
Règle 12	Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale	5
12.1 et 12.2	[Sans changement].....	5
12.3	<i>Traduction aux fins de la recherche internationale</i>	5
Règle 20	<u>Date de dépôt international</u> Réception de la demande internationale	6
20.1	<i>Date et numéro</i>	6
20.2	<i>Réception à des jours différents</i>	6
20.3	<i>Demande internationale corrigée</i>	7
<u>20.1</u> 20.4	<u><i>Constatation au sens de l'article 11.1</i></u>	7
<u>20.2</u> 20.5	<u><i>Constatation positive selon l'article 11.1)</i></u>	8
<u>20.3</u> 20.6	<u><i>Correction en vertu de l'article 11.2)</i></u> <i>Invitation à corriger</i>	9
<u>20.4</u> 20.7	<u><i>Constatation négative selon l'article 11.1)</i></u>	12
<u>20.5</u>	<u><i>Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins</i></u>	14
<u>20.6</u> 20.8	<u><i>Erreur de l'office récepteur</i></u>	18
<u>20.7</u> 20.9	<u><i>Copie certifiée conforme pour le déposant</i></u>	19
Règle 22	Transmission de l'exemplaire original et de la traduction.....	20
22.1	<i>Procédure</i>	20
22.2 et 22.3	[Sans changement].....	20
Règle 26	Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur	21
26.1	<u><i>Invitation à corriger selon l'article 14.1.b)</i></u> <i>Délai pour le contrôle</i>	21
26.2	<i>Délai pour la correction</i>	21
26.2bis à 26.3bis	[Sans changement].....	22
26.3ter	<i>Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)</i>	22
26.4	[Sans changement].....	23
26.5	<i>Décision de l'office récepteur</i>	23
26.6	<i>Dessins manquants</i>	24
Règle 51	Révision par des offices désignés.....	25
51.1	<i>Délai pour présenter la requête d'envoi de copies</i>	25
51.2	<i>Copie de la notification</i>	25
51.3	[Sans changement].....	25

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 *Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature*

a) et b) [Sans changement]

c) La requête peut comporter:

i) et ii) [Sans changement]

iii) les déclarations prévues à la règle 4.17.

iv) une déclaration prévue à la règle 4.18.

[COMMENTAIRE : l'adjonction proposée du point (iv) découle de l'adjonction proposée de la règle 4.18. Voir également le commentaire relatif à la nouvelle règle 20.5.e) proposée.]

d) [Sans changement]

4.2 à 4.17 [Sans changement]

4.18 Déclaration aux fins de la règle 20.5.e)

La requête peut comporter une déclaration, aux fins de la règle 20.5.e), selon laquelle le contenu de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est incorporé par renvoi dans cette dernière, sous réserve d'une confirmation par notification écrite adressée à l'office récepteur avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.5.c). Toute déclaration non confirmée selon ces modalités avant l'expiration de ce délai sera considérée comme n'ayant pas été faite.

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif à la règle 20.5.e). Le texte de la nouvelle règle 4.18 s'inspire en partie de l'alinéa b) de la règle 4.9 actuelle.]

4.19 ~~4.18~~ *Éléments supplémentaires*

a) La requête ne doit pas contenir des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ~~4.17~~; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.

b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ~~4.17~~ ou permis par les instructions administratives en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation découle de l'adjonction proposée de la règle 4.18. Voir également le commentaire relatif à la règle 20.5.e) proposée.]

Règle 12

Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 et 12.2 [Sans changement]

12.3 *Traduction aux fins de la recherche internationale*

a) et b) [Sans changement]

c) Lorsque, au moment où l'office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~, le déposant n'a pas remis une traduction requise en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu'il adresse cette notification:

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.5 actuelle.]

i) et ii) [Sans changement]

d) et e) [Sans changement]

12.4 [Sans changement]

Règle 20

Date de dépôt international

Réception de la demande internationale

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphes 47 et 48.]

20.1 Date et numéro

~~a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.~~

~~b) La place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.~~

20.2 Réception à des jours différents

~~a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que~~

~~i) lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2)a) n'a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;~~

~~ii) lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2)a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6;~~

~~iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;~~

~~iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque, ou qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.~~

~~b) L'office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.~~

~~20.3 Demande internationale corrigée~~

~~Dans le cas visé à l'article 11.2)b), l'office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.~~

20.1 ~~20.4~~ *Constatation au sens de l'article 11.1*

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 49. En dehors de la nouvelle numérotation, il n'est proposé aucune modification à la règle actuelle, mais le texte en est reproduit ci-dessous par souci de commodité.]

[Règle 20.1, suite]

a) [Sans changement] À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).

b) [Sans changement] Aux fins de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.

c) [Sans changement] Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l'exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).

d) [Sans changement] Si, le 1^{er} octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

20.2 ~~20.5~~ *Constatation positive [selon l'article 11.1\)](#)*

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification du titre uniquement.]

[Règle 20.2, suite]

a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose son timbre sur la requête conformément aux prescriptions des instructions administratives, ~~son timbre et les mots "demande internationale PCT" ou "PCT International Application". Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots "demande internationale" ou "International Application" peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.~~

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 50. Il n'est pas proposé de modifier les alinéas b) et c) mais le texte est reproduit ci-après par souci de commodité.]

b) [Sans changement] L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

c) [Sans changement] L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

20.3 ~~20.6~~ Correction en vertu de l'article 11.2) ~~Invitation à corriger~~

a) L'invitation à corriger selon l'article 11.2)a) doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été remplie.

[Règle 20.3.a), suite]

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification uniquement. Voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 51.]

b) L'office récepteur envoie à bref délai l'invitation visée à l'alinéa a). Dans cette invitation, l'office récepteur invite ~~adresse à bref délai l'invitation au déposant~~ le déposant à remettre la correction requise, et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai indiqué à l'alinéa d)i) ~~et fixe un délai, raisonnable en l'espèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation.~~ Si ce délai expire plus de 12 mois ~~d'une année~~ après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur ~~peut porter~~ porte cette circonstance à l'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 52. Il est également proposé de remplacer le terme "une année" par le terme "12 mois" par souci d'harmonisation avec la règle 4.10.a)i) et l'article 4C)1) de la Convention de Paris.]

c) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 11.1) ne sont pas remplies au moment de la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale mais qu'elles sont remplies à une date ultérieure avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa d), la date de dépôt international est, sous réserve de la règle 20.5, cette date ultérieure et l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.2.

[Règle 20.3.c), suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.4) du PLT. Il est proposé d'ajouter les alinéas c) et d) afin de préciser la procédure concernant l'attribution de la date de dépôt international dans le cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement, compte tenu en particulier de la nouvelle règle 20.5 proposée (attribution de la date de dépôt international lorsqu'une partie manquante ou un dessin manquant est déposé, notamment dans le cas où cette partie ou ce dessin figurait en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée ; voir ci-dessous).]

d) Le délai visé aux alinéas b) et c) est

i) lorsqu'une invitation selon l'alinéa a) a été envoyée au déposant, [d'un mois]

[de deux mois] à compter de la date de l'invitation;

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.3) du PLT et la règle 2.1 de son règlement d'exécution. Le délai a été maintenu entre crochets en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 54).]

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon l'alinéa a),

[d'un mois] [de deux mois] à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu

initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.4) du PLT et la règle 2.2 de son règlement d'exécution. Alors que le PLT ne prévoit le délai indiqué à l'alinéa ii) que pour les cas où il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation à corriger "parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies", il est proposé d'appliquer ce délai à tous les cas où il n'y a pas eu envoi d'une invitation au déposant. Le délai a été maintenu entre crochets en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 54).]

20.4 ~~20.7~~ *Constatation négative* [selon l'article 11.1\)](#)

a) Si l'office récepteur ne reçoit pas, [de correction en vertu de l'article 11.2\)](#) dans le délai [applicable en vertu de la règle 20.3.d\)](#) ~~prescrit, de réponse à son invitation à corriger,~~ ou si ~~la correction présentée par~~ le déposant [remet une correction mais que celle-ci](#) ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), [l'office récepteur](#) ~~il~~:

[COMMENTAIRE : cette modification découle des modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 20.6 actuelle (règle 20.3 selon la nouvelle numérotation) et de l'adjonction proposée de deux alinéas c) et d). A la quatrième session du groupe de travail, une délégation a suggéré que cette disposition devrait également couvrir les cas dans lesquels l'office récepteur n'aura reçu aucune observation du déposant dans le délai applicable (voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 55). Néanmoins, il n'est pas proposé de suivre cette suggestion puisque l'article 11.2) se rapporte uniquement au dépôt et à la réception de la "correction requise". La règle 20.8 (règle 20.6 selon la nouvelle numérotation) s'appliquerait dans le cas où l'office récepteur constate, sur la base des "observations" du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception initiale des documents.]

i) notifie à bref délai au déposant que [la](#) ~~sa~~ demande n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale et en indique les raisons;

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 55). Après examen plus approfondi, il n'est plus proposé de modifier le point i) de façon à aligner les termes utilisés sur ceux de l'article 5.4)b) du PLT. Les points ii) à iv) resteraient inchangés mais ils sont reproduits ci-après par souci de commodité.]

ii) [Sans changement] notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale,

[Règle 20.4.a), suite]

iii) [Sans changement] conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer une demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1 et

iv) [Sans changement] adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

b) Toute correction selon l'article 11.2) reçue par l'office récepteur après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.3.d) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification visée à l'alinéa a)i) sera prise en considération pour déterminer si les documents réputés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 53. On notera que la date de réception effective de la correction requise serait accordée comme date du dépôt international même si la correction requise était reçue après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.3.d).]

20.5 Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins

a) Lorsque, pour déterminer si les documents réputés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur remarque que l'une quelconque des parties suivantes de la demande internationale ne semble pas y figurer ("partie manquante") :

i) une partie de la description;

ii) une partie de la revendication lorsqu'il n'y a qu'une seule revendication;

iii) une partie d'une ou des revendications lorsqu'il y a plusieurs revendications, y compris lorsqu'il semble manquer une ou des revendications entières;

iv) une partie d'un ou des dessins, y compris lorsqu'il semble manquer un ou des dessins entiers;

l'office invite à bref délai le déposant à remettre la partie manquante (le cas échéant), et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai indiqué à l'alinéa c)i). Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphes 57 et 58. Il ne semble pas nécessaire, conformément aux discussions du groupe de travail à sa quatrième session, de prévoir un délai maximal dans cette disposition.]

[Règle 20.5, suite]

b) Lorsque le déposant remet une partie manquante à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c), cette partie est incorporée à la demande internationale et, sous réserve des alinéas d) et e), la date de dépôt international est soit la date à laquelle l'office récepteur a reçu cette partie manquante, soit la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 56.]

c) Le délai visé aux alinéas a) et b) est

i) lorsqu'une invitation selon l'alinéa a) a été envoyée au déposant, [de un mois] [de deux mois] à compter de la date de l'invitation;

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon l'alinéa a), [de un mois] [de deux mois] à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1).

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne le délai applicable, voir l'article 5.6) du PLT et la règle 2.3.i) et ii) de son règlement d'exécution. Les délais ont été maintenus entre crochets en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 61).]

[Règle 20.5, suite]

d) Lorsque, en vertu de l'alinéa b), l'office récepteur a accordé en tant que date du dépôt international – ou a corrigé cette dernière pour qu'elle devienne – la date à laquelle il a reçu la partie manquante et adressé au déposant la notification prévue à l'alinéa f), ce dernier peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification en vertu de l'alinéa f), demander qu'il ne soit pas tenu compte de cette partie manquante, auquel cas cette dernière est considérée comme n'ayant pas été remise et la date de dépôt international est la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies.

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.6)c) du PLT. Voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 64. Le libellé proposé ("demander qu'il ne soit pas tenu compte") diffère de celui qui est employé dans le PLT ("retirer") afin d'éviter toute confusion avec un retrait en vertu de la règle 90bis.]

e) Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle l'office récepteur a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii), revendique la priorité d'une demande antérieure et que le déposant remet une partie manquante en vertu de l'alinéa b), la date de dépôt international est, sur requête du déposant présentée à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c), la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, sous réserve que:

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 66.]

i) une copie de la demande antérieure soit remise à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c);

[Règle 20.5.e)i), suite]

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.i) du règlement d'exécution du PLT. Après examen plus approfondi du Bureau international à l'invitation du groupe de travail (voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 67), le projet actuel reprend la proposition du document PCT/R/WG/4/2 visant à ne pas prévoir à l'alinéa b) la possibilité d'exiger, comme le permet la règle 2.4.ii) du règlement d'exécution du PLT, que le déposant, à l'invitation de l'office, remette une copie certifiée conforme de la demande antérieure (le "document de priorité"), en plus de la "simple" copie de la demande antérieure qu'il est déjà tenu de fournir. La remise d'une "simple" copie de la demande antérieure devrait suffire aux fins de la phase internationale; les conséquences en cas de non-concordance entre la "simple" copie et la copie certifiée conforme de la demande antérieure seraient à traiter dans la phase nationale.]

ii) lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans la même langue

– acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a) – que la demande internationale, une traduction de la demande antérieure dans cette langue soit remise à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c);

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.iii) du règlement d'exécution du PLT.]

iii) le contenu de la partie manquante figure en totalité dans la demande antérieure;

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.iv) du règlement d'exécution du PLT.]

iv) la demande internationale, à la date à laquelle l'office récepteur a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii), comporte une déclaration selon la règle 4.18 qui a été confirmée ultérieurement conformément à cette règle;

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.v) du règlement d'exécution du PLT. Voir également ci-dessus la nouvelle règle 4.18 proposée, et le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 66.]

[Règle 20.5.e), suite]

v) le déposant fournisse à l'office récepteur, dans le délai applicable en vertu de de l'alinéa c), une indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante.

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.vi) du règlement d'exécution du PLT.]

f) Dans les cas mentionnés aux alinéas b) et d), l'office récepteur notifie à bref délai au déposant la date du dépôt international accordée ou corrigée conformément à ces alinéas. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 60. Le texte de la deuxième phrase s'inspire de la deuxième phrase de la règle 20.2.b).]

20.6 ~~20.8~~ *Erreur de l'office récepteur*

Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2 ~~20.5~~.

[Règle 20.6, suite]

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphes 46 et 71. Puisque les dispositions en vertu de la règle 20.5 proposée relatives d'une part aux délais pour la remise d'une partie manquante et d'autre part à l'octroi de la date du dépôt international sont identiques dans les deux cas (à savoir le cas où l'office récepteur constate lui-même qu'il a commis une erreur et le cas où l'erreur a été signalée à l'office récepteur par le déposant), une division en deux dispositions distinctes, comme l'a suggéré une délégation à la quatrième session du groupe de travail, ne semble pas s'imposer.]

20.7 ~~20.9~~ *Copie certifiée conforme pour le déposant*

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 46. Il n'est pas proposé par ailleurs de modifier la règle actuelle mais le texte est reproduit ci-après par souci de commodité.]

[Sans changement] Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.

Règle 22

Transmission de l'exemplaire original et de la traduction

22.1 Procédure

a) [Sans changement]

b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~ mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai.

c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~ mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.5 actuelle.]

d) à h) [Sans changement]

22.2 et 22.3 [Sans changement]

Règle 26

Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 Invitation à corriger selon l'article 14.1.b) ~~Délai pour le contrôle~~

a) L'office récepteur ~~adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b)~~, dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale, invite le déposant, en vertu de l'article 14.1.b), à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le titre de façon à ce qu'il reflète l'objet de l'alinéa a). Voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 69; voir également l'article 6.7 du PLT.]

b) ~~[Supprimé] Si l'office récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à l'article 14.1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de déplacer le contenu de l'actuel alinéa b) pour l'incorporer dans les instructions administratives.]

26.2 *Délai pour la correction*

Le délai prévu à la règle 26.1 ~~l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et~~ est [d'un mois] [de deux mois] ~~fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins~~ à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

[Règle 26.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 6.7) du PLT et la règle 6.1) de son règlement d'exécution. Les délais ont été maintenus entre crochets en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir également ci-dessus les commentaires relatifs aux délais selon les règles 20.3.d) et 20.5.c) proposées).]

26.2*bis* à 26.3*bis* [Sans changement]

26.3*ter* Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)

a) Lorsque l'abrégé ou tout texte figurant dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf

i) et ii) [Sans changement]

invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1.~~a~~), 26.2, 26.3, 26.3*bis*, 26.5 et 29.1 s'appliquent *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 26.1.a) actuelle.]

b) [Sans changement]

[Règle 26.3ter, suite]

c) Lorsque la requête n'est pas conforme à la règle 12.1.c), l'office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1.~~a~~, 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent *mutatis mutandis*.

[COMMENT: la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 26.1.a) actuelle.]

(d) [Sans changement]

26.4 [Sans changement]

26.5 Décision de l'office récepteur

L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai [applicable](#) selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

[COMMENTAIRE : voir le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14, paragraphe 70.]

~~26.6 Dessins manquants~~

~~a) Si, conformément à l'article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office récepteur indique ce fait dans ladite demande.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de déplacer le contenu de l'alinéa a) pour l'incorporer dans les instructions administratives.]

~~b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2) n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2.a~~

[COMMENTAIRE : la suppression proposée de l'actuel alinéa b) découle de la proposition de modification de la règle 20.]

Règle 51

Révision par des offices désignés

51.1 *Délai pour présenter la requête d'envoi de copies*

Le délai visé à l'article 25.1.c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles [20.4.i\)](#) ~~20.7.i)~~, 24.2.c) ou 29.1.ii).

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.7 actuelle.]

51.2 *Copie de la notification*

Lorsque le déposant, après réception d'une notification de constatation négative selon l'article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l'article 25.1), d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle [20.4.i\)](#) ~~20.7.i)~~.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.7 actuelle.]

51.3 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/5/9
ORIGINAL : anglais
DATE : 19 septembre 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

OPTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE RECHERCHE
INTERNATIONALE ET D'EXAMEN INTERNATIONAL: UTILISER D'AVANTAGE LES
RAPPORTS INTERNATIONAUX

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI avant la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire au sens où la convocation officielle du groupe de travail en vue de sa cinquième session, recommandée par le groupe de travail lors de sa quatrième session en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des Assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs contenue dans le paragraphe 26.1) du document PCT/A/32/2, à l'effet que "le groupe de travail tiende deux sessions entre les sessions de l'assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées [dans le document PCT/A/32/2] à examiner plus en détail, étant entendu que le comité pourrait aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."

2. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en vue de sa cinquième session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. À sa quatrième session, le groupe de travail a abordé la question des options relatives au développement de la recherche internationale et de l'examen international (voir le document PCT/R/WG/4/7). Dans son résumé de la session, le président a noté qu'au cours des délibérations portant sur le document PCT/R/WG/4/7, certaines délégations ont souligné qu'il serait prématuré et inopportun d'examiner des propositions plus précises, voire générales, de modification du système du PCT¹ indépendamment de l'examen d'autres questions plus larges, mais que d'autres délégations ont exprimé leur intérêt pour la poursuite des discussions sur les différentes options que pourrait offrir le système. Pour conclure, le président a déclaré que le document PCT/R/WG/4/7 devrait demeurer à l'ordre du jour en vue des discussions lors d'une session ultérieure. En outre, le Bureau international étudierait des options pouvant être proposées aux États qui souhaitent utiliser davantage le système de recherche internationale et d'examen international, par exemple grâce à l'adjonction de protocoles facultatifs au traité, pour examen lors de la prochaine session du groupe de travail (voir les paragraphes 82 à 91 du résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/4/14). Certaines de ces options sont examinées dans le présent document sans préjudice des autres questions traitées dans le document PCT/R/WG/4/7, dont le groupe de travail voudra peut-être poursuivre l'examen à une date ultérieure.

ÉVALUATION DE LA VALIDITE DES BREVETS ET DES DEMANDES DE BREVETS

4. Un système de brevets bien conçu peut offrir de nombreux avantages à un État, notamment en favorisant l'innovation au niveau local ainsi que le transfert de technologie et l'investissement de la part d'autres États. Les caractéristiques du système de brevets le mieux adapté à tel ou tel État sont bien entendu fonction de la situation et de la stratégie économique générale de cet État. De nombreux facteurs doivent être pris en considération, notamment les moyens d'application des droits et les procédures de validation, d'enregistrement, de délivrance et, s'il s'avère ultérieurement qu'ils ne sont pas valables, de révocation des brevets. Le présent document traite principalement des modalités de délivrance des brevets, mais également de certains aspects de la vérification de la validité à un stade ultérieur, afin de déterminer comment le système du PCT pourrait offrir des avantages accrus:

a) aux États qui ne disposent pas actuellement d'un office pratiquant la recherche et l'examen, mais qui souhaiteraient que les demandes de brevet soient soumises à une procédure de recherche et d'examen préalable à la délivrance d'un brevet;

b) aux États qui possèdent (ou envisagent de mettre en place) un office pratiquant la recherche et l'examen, mais qui souhaitent réduire dans la mesure du possible toute répétition du travail de recherche et d'examen effectué par d'autres offices; et

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc., désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

c) aux États qui n'exigent pas que les demandes de brevets fassent systématiquement l'objet d'une recherche et d'un examen, mais qui ont besoin d'un système permettant de déterminer efficacement la validité des brevets lorsque cela s'avère nécessaire.

5. Il convient ici de souligner que l'emploi du terme "États" ne signifie pas que la discussion doit se limiter aux besoins des offices gérant le système, mais doit également prendre en compte les besoins des innovateurs, des investisseurs ainsi que d'un grand nombre d'autres acteurs tels que les chercheurs, les universitaires, les entreprises concurrentes et la société en général.

Certains avantages des systèmes d'examen

6. Les demandes de brevets devant de manière générale inclure dès le départ toute l'information technique, un système de brevets prévoyant que toutes les demandes doivent faire l'objet d'une recherche et d'un examen n'a guère d'incidence sur la divulgation en ce qui concerne les demandes de brevet publiées, si ce n'est qu'une étude plus détaillée aboutit à une classification plus précise permettant aux chercheurs de retrouver plus aisément les informations contenues dans le document. De nombreux États exigent néanmoins que toutes les demandes fassent l'objet d'une recherche et d'un examen avant qu'un brevet ne soit délivré, ce qui signifie que tant le titulaire du brevet que ses concurrents savent qu'il existe une forte présomption de validité des droits définis par les revendications, mais que lesdits concurrents demeurent libres d'agir au-delà de ces limites. Cette relative certitude concernant la portée de la protection peut rassurer les titulaires des brevets et les investisseurs (réels et potentiels), tout comme les concurrents souhaitant se lancer dans le domaine en question.

Certains inconvénients des systèmes d'examen

7. En revanche, la mise en place et la gestion d'un office national capable d'appliquer la procédure de recherche et d'examen à toutes les demandes de brevet représentent pour un État un investissement important en termes de ressources humaines et financières, dont les coûts sont généralement supportés par l'industrie (par le biais des taxes exigibles) et la société dans son ensemble (du fait du nombre de scientifiques et d'ingénieurs soustraits au secteur de l'innovation). De plus, l'intérêt qu'un fonds centralisé de documents techniques, sous une forme matérielle, peut présenter pour l'industrie locale s'amenuise progressivement compte tenu de la publication d'un nombre croissant de brevets sur Internet où ils sont pour la plupart disponibles gratuitement. Dans la plupart des offices chargés de l'examen, les possibilités s'offrant à l'industrie locale de faire appel aux compétences des examinateurs pour retrouver des informations techniques sont limitées (voire inexistantes), sauf par le biais d'une requête de recherche relative à une demande de brevet. Par conséquent, avant de procéder à la mise en place d'un office chargé de la recherche et de l'examen, les États, en particulier ceux qui ne comptent pas un grand nombre de scientifiques et d'ingénieurs qualifiés, devront étudier attentivement la question de savoir si les avantages pour l'État justifient les coûts et s'il existe d'autres moyens permettant d'atteindre les objectifs visés en la matière. Par ailleurs, de nombreux États disposant d'un office chargé de l'examen sont déjà en train d'évaluer la mesure dans laquelle le travail accompli par leurs examinateurs est entrepris ailleurs et les moyens de réduire cette répétition des travaux.

Aspects applicables à un système international des brevets

8. Sur le plan administratif, un système international des brevets serait des plus performants si tous les États appliquaient des critères de brevetabilité harmonisés, car il ne

serait pas réaliste de produire des rapports de recherche et d'examen qui tiendraient compte des différentes législations nationales. Cependant, certains États sont d'avis que, compte tenu des besoins économiques et sociaux et du niveau de développement technique qui leur sont propres, une complète harmonisation des critères n'est peut-être pas souhaitable dans un avenir proche. Il devrait néanmoins être possible de recenser les points de convergence permettant de tirer le meilleur parti du système du PCT, ainsi que les éventuels points de divergence notables afin de les traiter plus efficacement.

Cas dans lesquels un office appliquant une procédure complète de recherche et d'examen n'est pas requis

9. Pour répondre à certaines des questions susmentionnées, les États qui ne souhaitent pas mettre en place et gérer un office appliquant une procédure complète de recherche et d'examen ont adopté ou envisagé différentes solutions, notamment:

a) il n'y aurait aucune exigence de recherche ou d'examen quant au fond et un brevet pourrait être enregistré sous la forme dans laquelle la demande a été présentée (éventuellement sous réserve d'un examen quant à la forme). La validité de tout brevet pourrait être examinée à la demande d'un tiers dans le cadre de procédures ultérieures devant un tribunal ou l'office concerné ;

b) des rapports de recherche et d'examen provenant d'une source reconnue pourraient être exigés (cette source étant vraisemblablement un office régional ou l'office national d'un autre État, soit dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral, soit sous forme de rapports selon le PCT, à l'issue d'une recherche internationale et d'un examen préliminaire international ou d'une recherche de type international). Ces rapports pourraient soit être établis avant la délivrance d'un brevet (de sorte qu'ils soient disponibles aux fins de vérification par l'office ou qu'ils fassent partie de la description de brevet publiée, permettant ainsi à des tiers de vérifier eux-mêmes la validité des revendications), soit être exigibles préalablement à toute décision d'application des droits attachés au brevet (de sorte que le contrefacteur présumé ainsi que, le cas échéant, les tribunaux, puissent en vérifier la validité) ;

c) le brevet pourrait tout simplement être enregistré, sous réserve d'une obligation de divulgation des brevets délivrés, refusés ou annulés, accompagnée des justifications appropriées, pour la même invention dans d'autres États. Cela permettrait à des tiers de se prononcer sur la validité du brevet en tenant compte de la similitude relative entre les législations applicables ;

d) un brevet pourrait être délivré sur la base d'un brevet équivalent déjà délivré par un office chargé de l'examen et agissant dans le cadre d'une législation sur les brevets suffisamment proche, ou bien sur la base d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le PCT ;

e) un brevet pourrait être délivré suite à un examen partiel ne portant pas sur les critères de nouveauté et d'activité inventive mais permettant à un office de refuser de délivrer un brevet pour d'autres motifs, notamment pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonne mœurs, ou parce que le déposant a déposé pour la même invention deux demandes ou plus ayant la même date de priorité.

10. Dans tous les cas susmentionnés, l'État conserve le droit de décider de délivrer ou non un brevet. En pratique, toutefois, l'État ne vérifie pas systématiquement si tous les critères de

délivrance ou de validité d'un brevet sont réunis, mais s'appuie sur la recherche et l'examen effectués par d'autres offices ou bien ne se prononce sur ces questions que si la validité du brevet est contestée, par exemple comme moyen de défense lors d'une action pour atteinte aux droits. Il est bien évident que de nombreuses variantes sont possibles à l'intérieur de ces catégories générales, en fonction des priorités des États. On trouvera ci-après quelques exemples d'États ayant choisi d'enregistrer des brevets sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une procédure complète de recherche et d'examen par l'office national.

11. La solution décrite au paragraphe 9.d), selon laquelle un État souhaitant que la validité soit vérifiée de façon systématique est néanmoins prêt à accepter à cet effet les conclusions d'offices pratiquant l'examen dans certains autres États au moins, témoigne du fait qu'il y a en réalité très peu de différences d'ordre pratique entre les normes de brevetabilité en vigueur dans la plupart des États, si ce n'est dans certains domaines spécialisés (touchant plus particulièrement aux logiciels et aux méthodes en vue de faire des affaires ainsi qu'aux éventuelles exclusions liées aux méthodes de diagnostic et de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, aux végétaux et animaux autres que les micro-organismes, ou aux procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux).

Quelques exemples d'États permettant l'enregistrement de brevets sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une procédure complète de recherche et d'examen par l'office national

Australie: Au lieu d'une procédure complète de recherche et d'examen effectuée localement, le déposant peut demander un "examen modifié", auquel cas la demande est modifiée de façon que la description et les revendications soient identiques à celles d'un brevet délivré en anglais dans un autre pays prescrit. Un examen local portant uniquement sur certaines questions et n'impliquant pas, de manière générale, une nouvelle recherche sur l'état de la technique, est alors réalisé.

Belize: L'office des brevets peut exiger que le déposant fournisse des renseignements quant à la date et au numéro de toute demande déposée dans un autre État pour la même invention. Il peut en outre exiger une copie de toute communication concernant le résultat d'une recherche et d'un examen effectués dans un autre État, une copie de tout brevet délivré, ainsi qu'une copie de toute décision finale de rejet d'une demande ou d'invalidation d'un brevet.

France: Les demandes font l'objet d'un examen quant à la forme et un rapport de recherche est établi. Ce rapport est publié conjointement avec la demande (avec les éventuelles modifications apportées aux revendications), après quoi les tiers disposent d'un délai de trois mois pour faire des observations sur la brevetabilité, auxquelles le déposant peut répondre. Un rapport final est ensuite établi et annexé au brevet enregistré.

Singapour: Un brevet n'est délivré qu'après l'établissement de rapports de recherche et d'examen, mais il est possible de procéder de plusieurs façons: i) tant une recherche qu'un examen quant au fond peuvent être demandés spécifiquement pour la demande nationale (ce travail est sous-traité à des offices coopérants); ii) une recherche est effectuée dans le cadre du PCT ou sur une demande correspondante par un office prescrit, suivie d'un examen quant au fond se rapportant de manière spécifique à la demande nationale; ou iii) les rapports de recherche et d'examen quant au fond sont établis dans le cadre du PCT ou sur une demande correspondante par un office prescrit. Les rapports sont rendus disponibles, mais la demande ne peut être rejetée par l'office que pour certains motifs (par exemple, parce que la

publication ou l'exploitation de l'invention pourrait donner lieu à un comportement répréhensible, immoral ou antisocial).

Afrique du sud: La demande fait l'objet d'un examen quant à la forme uniquement, après quoi elle est publiée. Si aucune objection n'est soulevée dans un délai de trois mois, le brevet est enregistré.

Suisse: Les demandes font l'objet d'un examen quant à la forme ainsi que d'un examen quant au fond, mais aucune recherche n'est effectuée de manière obligatoire. L'examen quant au fond ne porte pas sur l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive, mais la demande peut être rejetée pour tout autre motif lié à la brevetabilité.

Questions abordées dans le présent document

12. Le présent document a pour but d'étudier certaines possibilités d'extension du PCT visant à offrir des prestations améliorées aux États qui enregistrent actuellement des brevets sans recourir au préalable à une procédure complète de recherche et d'examen, ainsi qu'aux États qui disposent d'offices pratiquant l'examen.

A. ENREGISTREMENT SUIVANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

13. Comme indiqué au paragraphe 9.b), certains États enregistrent actuellement un brevet sans exiger de modifications visant à surmonter certaines irrégularités, pour autant qu'il soit accompagné d'un rapport de recherche et d'examen approprié (par exemple, un rapport de recherche internationale et un rapport préliminaire international sur la brevetabilité) permettant aux tiers de déterminer la validité du brevet. Cela peut de toute évidence se faire de manière unilatérale, l'État adoptant une législation à cet effet. D'autre part, les États qui appliquent une telle législation ou qui seraient intéressés par une telle solution pourraient envisager d'officialiser un tel arrangement, par exemple en adoptant un protocole facultatif du PCT prévoyant la délivrance des brevets selon ces modalités.

14. Un tel protocole pourrait favoriser l'ouverture de la phase nationale dans les États participants: en effet, il permettrait aux déposants de demandes internationales de mieux comprendre le type de procédures mises en œuvre par ces États dans la phase nationale et il faciliterait la procédure de demande en encourageant l'adoption de pratiques communes s'agissant des étapes ultérieures éventuellement requises (telles que la remise d'une traduction et le paiement des taxes). Dans le contexte d'une politique commerciale plus large, cette solution aurait l'avantage d'attirer les investissements étrangers et d'encourager le transfert de technologie.

B. FAVORISER L'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS PRÉLIMINAIRES INTERNATIONAUX POSITIFS SUR LA BREVETABILITÉ

15. Il serait clairement avantageux que les brevets ne soient délivrés que si les critères de validité sont remplis, pour autant qu'ils puissent être raisonnablement vérifiés, même si de nombreux États considèrent que l'investissement en temps et en coûts nécessité par l'examen de chaque demande de brevet ne se justifie pas. En réalité, comme il est indiqué plus haut, les normes régissant la brevetabilité sont très similaires dans la plupart des États et, en pratique, si les critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle selon le PCT sont remplis, les normes nationales seront, dans la majorité des cas, également

respectées. En conséquence, il serait fortement souhaitable que le plus grand nombre de demandes internationales de brevets entrant dans la phase nationale bénéficient d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité. Il convient de noter que cela réduirait également la charge de travail des offices des États désignés ou élus qui examinent quant au fond, puisque le nombre de demandes devant faire l'objet d'un examen en phase nationale serait sensiblement réduit.

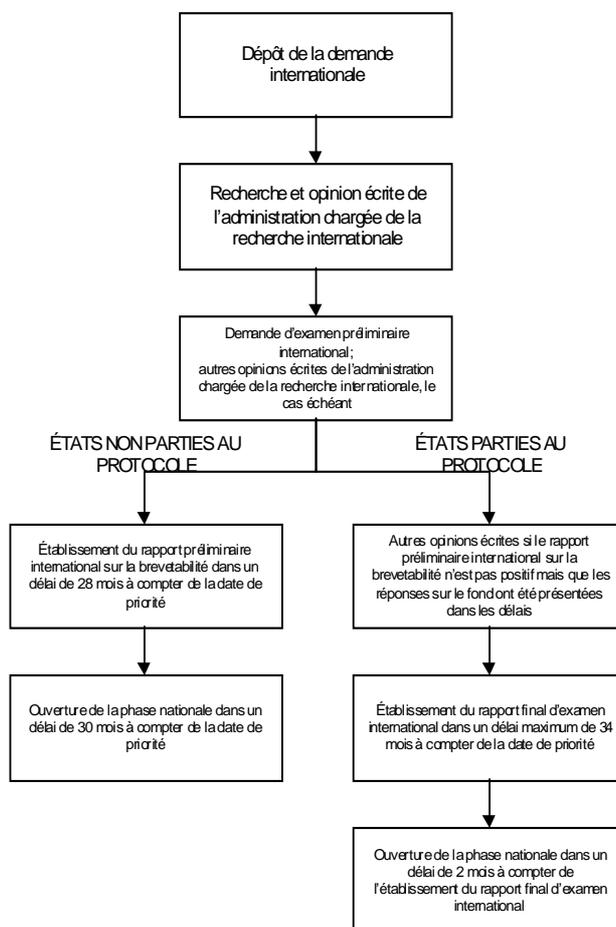
16. A cet effet, le système du PCT devrait offrir aux déposants la possibilité, lors de la phase internationale, de mettre leurs demandes en conformité avec les exigences de la plupart, voire de la totalité, des États désignés au cours de la phase nationale, et devrait les encourager en ce sens. L'une des difficultés auxquelles se heurtent tant les déposants que les administrations internationales à cet égard tient aux délais pour la présentation et l'examen des modifications au cours de la phase internationale. L'idée d'une simple prolongation des délais en phase internationale est source de préoccupation pour certains États et certains utilisateurs, qui craignent qu'elle ne fasse que retarder la délivrance du brevet dans la phase nationale si elle n'était pas réellement mise à profit pour mettre en conformité la demande internationale de manière à permettre l'établissement d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité.

17. On trouvera ci-après un schéma illustrant un système qui permettrait d'effectuer un examen international renforcé facultatif. Ce schéma est fondé sur l'exemple C figurant dans l'annexe du document PCT/R/WG/4/7.

Protocole permettant un examen international renforcé facultatif

18. Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant afin de permettre un traitement renforcé au cours de la phase internationale. L'examen serait facultatif tant pour les États, qui ne reconnaîtraient ce traitement que s'ils adoptent le protocole (et ce, en exprimant des réserves ou en souscrivant à des options éventuelles), que pour les déposants, qui auraient la possibilité de demander un traitement normal ou renforcé. Si l'examen préliminaire international est effectué par une administration qui l'autorise (il faudrait pour cela que les administrations internationales acceptent d'entreprendre ce travail supplémentaire, voir également le paragraphe 46), le déposant peut demander un examen renforcé et obtenir ainsi un délai supplémentaire limité pour une nouvelle série de modifications ou de discussions, afin d'établir une demande susceptible de déboucher sur un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité. Si la procédure n'est pas achevée dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, un rapport préliminaire international sur la brevetabilité est établi automatiquement sur la base de la dernière opinion écrite à l'intention des États qui ne sont pas parties au protocole. Toutefois, l'examen international de la demande internationale sera poursuivi, et celle-ci n'entrera pas encore dans la phase nationale dans les États qui ont ratifié le protocole.

SYSTÈME PERMETTANT UN EXAMEN INTERNATIONAL RENFORCÉ
FACULTATIF



19. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées s'agissant du délai pour la présentation de la demande d'examen renforcé, ainsi que de son contenu. Par exemple :

a) la demande d'examen renforcé pourrait être présentée en même temps que la demande d'examen préliminaire international; cela devra sans doute être le cas si le système permet un traitement renforcé par des recherches supplémentaires ou d'autres recherches internationales réalisées par une autre administration internationale (voir les paragraphes 33 à 37); ou

b) la demande d'examen renforcé pourrait être présentée à tout moment avant l'expiration du délai prévu à l'article 39; la taxe applicable au traitement renforcé serait, dans ce cas, exigible seulement si cela entraînait un surcroît de travail pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ce qui inciterait le déposant à mettre la demande internationale en conformité avec les exigences relatives à la nouveauté, l'activité inventive et à la possibilité d'application industrielle dès les étapes initiales de la procédure (il convient de noter à cet égard qu'une proportion importante des demandes internationales ayant fait l'objet d'une demande d'examen préliminaire international bénéficie d'un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité, et ce dans les délais actuellement prescrits).

20. Lorsque la demande internationale satisfait aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle définies dans le règlement d'exécution, un rapport d'examen final international est établi; celui-ci pourrait être appelé "certificat de présomption de brevetabilité", de manière à indiquer que la demande répond à des normes qui la rendent conforme aux conditions de brevetabilité dans de nombreux États. Cela devrait normalement aboutir à la délivrance d'un brevet dans tout État partie au protocole, moyennant, tout simplement, le paiement des taxes applicables et la remise, le cas échéant, d'une traduction.

21. Toutefois, dans la mesure où il est reconnu que les conditions de brevetabilité diffèrent:

a) les États qui disposent d'offices pratiquant l'examen pourraient délivrer un brevet sous réserve qu'il n'y ait pas d'objection de la part de cet office dans un délai donné (comme cela peut être le cas pour les marques internationales en vertu du Protocole de Madrid), ni aucune procédure d'opposition applicable; et

b) les États prévoyant un examen partiel uniquement peuvent refuser de délivrer un brevet, ou décider de le délivrer sous réserve d'annulation par l'office national s'il s'avère que l'objet de la demande n'est pas brevetable dans cet État, si l'invention va à l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs prévalant dans cet État, ou encore si un brevet pertinent publié bénéficie d'une date de priorité antérieure, bien que la publication soit, elle, postérieure à la date de priorité de la demande internationale (de sorte que ce brevet ne fait pas partie de l'état de la technique selon le PCT, mais pourrait en faire partie en vertu de la législation nationale applicable).

22. La procédure décrite au paragraphe 21.b) pourrait être facilitée si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité comportait des observations signalant l'existence d'une matière pour laquelle les conditions de brevetabilité diffèrent considérablement selon les pays (voir les paragraphes 11 et 38 à 40). Les États dans lesquels la délivrance de ce type de brevets est une préoccupation majeure mais qui ne souhaitent pas procéder à un examen complet de toutes les demandes pourraient mettre en place un système d'examen partiel efficacement axé sur les demandes qui seraient source de préoccupation.

23. Même les États souhaitant uniquement conserver un système d'enregistrement pourraient adhérer avantageusement au système proposé dans la mesure où ce dernier encourage les déposants internationaux à n'enregistrer que des brevets qui répondent aux normes communes de brevetabilité, et dont le certificat de présomption de brevetabilité pourrait inclure des déclarations signalant aux tiers certaines conditions qui pourraient s'appliquer à la brevetabilité selon les normes nationales spécifiques.

24. Si la demande ne satisfait toujours pas aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle dans un délai de 34 mois, par exemple, à compter de la date de priorité, un rapport final semblable au rapport préliminaire international sur la brevetabilité sera établi et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la manière habituelle. Afin d'éviter que cette procédure soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant l'ouverture de la phase nationale, l'établissement du rapport final et l'ouverture de la phase nationale pourraient être déclenchés de manière anticipée si le déposant n'a pas présenté dans les délais prescrits une réponse sur le fond à une opinion écrite. Les États contractants pourraient contribuer à inciter les déposants à respecter les exigences de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle en appliquant un système de taxes différentielles exigibles à l'ouverture de la phase nationale selon qu'il existe

ou non un certificat de présomption de brevetabilité ou qu'il demeure ou non des objections en suspens dans le rapport final.

25. Les États contractants utilisant un tel système pourraient réduire le nombre de brevets non valables enregistrés sans avoir besoin d'investir dans la mise en place d'un office chargé de l'examen, tout en gardant la latitude requise pour déterminer les conditions de brevetabilité qui conviennent le mieux dans le cadre de leur politique spécifique.

C. EXAMEN INTERNATIONAL EFFECTUÉ APRÈS L'ENREGISTREMENT

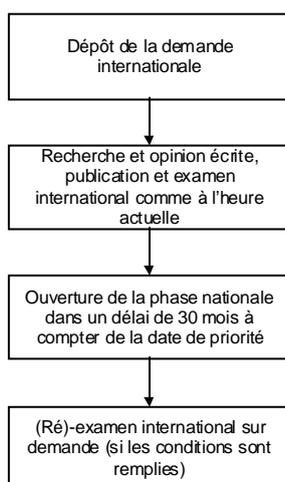
26. Un autre problème intéressant plus particulièrement les États ne disposant pas d'un office chargé de l'examen réside dans la détermination de la validité d'un brevet après son enregistrement. Ce problème peut se poser dans plusieurs circonstances ; par exemple i) par suite d'une contestation de la validité du brevet par un tiers qui aurait découvert un élément de l'état de la technique susceptible d'être pertinent, mais qui n'avait pas été identifié au cours d'une éventuelle recherche effectuée avant l'enregistrement, ou ii) suite au désir exprimé par le titulaire du brevet de modifier ce dernier parce qu'il a lui-même eu connaissance d'un nouvel élément de l'état de la technique.

27. Dans sa version actuelle, le PCT prévoit la possibilité d'effectuer une "recherche de type international" sur une demande de brevet nationale conformément à l'article 15.5). Cette possibilité pourrait être étendue pour que les brevets enregistrés ou les propositions de modifications donnent lieu à une recherche et à un examen de type international, soit sur la base d'une nouvelle recherche de type international, soit sur la base de tout élément de l'état de la technique fourni par la personne ou l'organisme demandant ce service. Un tel rapport servirait dès lors de point de départ pour toute action en nullité ou toute procédure de modification relative à un brevet auprès d'un office national, créant ainsi un système de règlement des litiges plus rapide et moins onéreux que le recours aux tribunaux. Par ailleurs, ce rapport pourrait également tenir lieu d'avis d'expert émanant d'un organisme neutre dans le cadre des délibérations d'un tribunal.

28. On trouvera ci-après un schéma illustrant un système qui permettrait l'examen international au cours de la phase nationale. Ce schéma est fondé sur l'exemple B figurant dans l'annexe du document PCT/R/WG/4/7. Ce système se rapporte à un aspect différent de celui examiné dans les parties A et B et l'on pourrait le concevoir comme un système à utiliser parallèlement à l'un ou l'autre de ces systèmes plutôt que comme un système de substitution.

Protocole prévoyant la réalisation de l'examen international au cours de la phase nationale

29. Selon ce système, une demande d'examen international peut être présentée au cours de la phase nationale à l'égard d'une demande internationale (et, éventuellement, d'une demande nationale) ou d'un brevet délivré. Une telle demande d'examen ne serait recevable que pour des motifs précis, notamment lorsqu'un nouvel élément de l'état de la technique, identifié après une éventuelle procédure de recherche internationale et d'examen international, pourrait avoir une incidence sur la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention. Ces demandes pourraient également être recevables lorsqu'une action pour atteinte au brevet est encore possible, après l'expiration du brevet en question.

SYSTÈME PERMETTANT L'EXAMEN INTERNATIONAL
AU COURS DE LA PHASE NATIONALE

30. S'agissant de la question de savoir qui serait habilité à présenter une telle demande d'examen, et selon quelles modalités, plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Comme il est souligné au paragraphe 26 ci-dessus, un nouvel élément de l'état de la technique pourrait avoir été identifié par le titulaire du brevet (qui pourrait souhaiter modifier son brevet de façon à exclure tout objet susceptible de ne pas être nouveau ou inventif) ou par un tiers (qui pourrait avoir été accusé d'atteinte au brevet, alors qu'il estime que celui-ci n'est pas valable). Dans les deux cas, la demande d'examen international devra sans doute être présentée par l'office national d'un État partie à l'instrument pertinent ajouté au traité, plutôt que directement par le titulaire du brevet ou par le tiers en question. L'office en question confirmerait que les conditions applicables à l'examen international sont remplies, par exemple dans la mesure où il existerait dans cet État un brevet en vigueur ou récemment tombé dans le domaine public qui allait faire l'objet d'une action en nullité ou d'une demande de modification.

31. En fonction des raisons motivant la demande en vue d'un nouvel examen, le titulaire du brevet pourrait être autorisé à déposer des modifications selon une procédure semblable à celle de l'examen préalable à la délivrance; cependant des règles additionnelles permettraient de veiller à ce que les modifications ne conduisent pas à une extension de la protection et de prévoir, éventuellement, des délais plus stricts pour la réponse. Comme pour les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité actuels, les États membres pourraient tenir compte de ce rapport aux fins d'actions en nullité ou de procédures de modification nationales, mais ne seraient pas liés par celui-ci.

D. CONTENU DES RAPPORTS INTERNATIONAUX ET DELAIS APPLICABLES

32. La teneur des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international, ainsi que le degré de confiance que l'on peut avoir dans leur qualité et leur exhaustivité font partie des considérations importantes s'agissant de l'usage qui peut en être fait par les offices nationaux. Le contenu de ces rapports est dans une grande mesure défini par le règlement d'exécution et pourrait de ce fait être modifié de manière relativement aisée. Toutefois, bien qu'il soit possible d'appliquer séparément les mesures décrites ci-après, soit en partie soit dans leur totalité, cela pourrait se traduire par un surcroît de travail pour les administrations internationales, ce qui serait, de l'avis du Comité sur la réforme du PCT,

inopportun en ce moment précis. Par conséquent, ces mesures ne sont envisagées ici que dans une perspective d'amélioration d'un système qui lui-même offrirait des possibilités de traitement qui vont au-delà de ce que préconise le PCT actuellement, en particulier en ce qui concerne le système décrit dans la partie B, mais également dans une certaine mesure les systèmes envisagés dans les parties A et C.

Recherches multiples

33. À sa première session, le comité a étudié la possibilité de permettre aux déposants de demander à plusieurs administrations internationales d'effectuer des recherches (voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette proposition ait reçu un certain appui, il a été conclu d'une manière générale qu'il en résulterait une répétition indésirable et inopportune des travaux, tout au moins tant que certaines administrations chargées de la recherche internationale éprouvent des difficultés à faire face à leur charge de travail actuelle. Cependant, plusieurs États ont souligné qu'à long terme des recherches complémentaires présenteraient clairement un intérêt pour les déposants. Ainsi, il peut être parfois souhaitable que des recherches effectuées par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique soient complétées par une recherche réalisée par l'Office japonais des brevets ou l'Office des brevets et des marques de la Fédération de Russie respectivement sur les collections en japonais ou en russe. Pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre l'administration internationale chargée de la recherche principale et l'administration internationale réalisant cette recherche complémentaire, celle-ci pourrait également formuler une opinion sur la façon dont les nouveaux documents identifiés, qui n'ont pas d'équivalent dans le rapport de recherche principal, influent sur la nouveauté ou l'activité inventive de la demande.

34. La recherche complémentaire pourrait être demandée au moment où une demande d'examen préliminaire comprenant une demande d'examen renforcé est présentée selon le système décrit dans la partie B. Dans le cas contraire, pour qu'elle puisse être effectuée et prise en considération dans les meilleurs délais, il faudrait que la recherche complémentaire soit demandée au moment où est présentée la requête à l'égard de la demande internationale.

Recherches supplémentaires

35. A l'heure actuelle, la recherche internationale est généralement effectuée dans un délai d'environ quinze mois à compter de la date de priorité de la demande. Il suffit en général de retenir la validité de la date de priorité de la demande internationale pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive en rapport avec l'état de la technique défini dans la règle 64.1, puisque seuls les documents publiés avant la date pertinente peuvent être pris en considération. Cependant, dans la plupart des États, les documents de brevet publiés après cette date peuvent aussi avoir une incidence sur la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive s'ils ont une date de priorité antérieure. Cela peut être d'une extrême importance dans de nombreux domaines technologiques évoluant rapidement.

36. Ces documents pourraient être mentionnés dans les rapports conformément aux règles 33, 64.3 et 70.10. Mais au moment où la recherche internationale est effectuée, il est possible qu'ils n'aient pas encore été publiés ou n'aient pas été mis à la disposition de l'administration internationale pour une autre raison. Le recours à une recherche supplémentaire à un stade ultérieur de la phase internationale permettrait aux différents États de se dispenser de cette vérification et permettrait également d'attirer l'attention des déposants sur les documents pertinents à un moment où ils peuvent encore procéder aux modifications requises et où

celles-ci peuvent être examinées de manière centralisée, si nécessaire. L'utilité du rapport préliminaire international sur la brevetabilité en serait accrue, tant pour les déposants que pour les offices des États élus, en particulier ceux qui ne procèdent pas à l'examen.

37. Un tel service serait particulièrement efficace dans le cadre d'un système permettant d'étendre la procédure d'examen dans la phase internationale, comme celui décrit dans la partie B. Il permettrait de disposer de suffisamment de temps dans la phase internationale pour effectuer la recherche supplémentaire et accroîtrait l'utilité de la recherche internationale et de l'examen international pour les États ayant adhéré à un protocole leur permettant de délivrer un brevet en se fondant principalement sur le rapport international.

Portée des rapports d'examen

38. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité a pour rôle essentiel de donner un avis sur les critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle définis dans le traité. Si les modalités d'évaluation de ces critères diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, il semblerait qu'en pratique les conclusions qui en découlent dans un cas donné présentent très peu de divergences. En revanche, il existe certains domaines où ces différentes modalités de vérification entraînent des divergences notables en matière de brevetabilité dans différents États, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de demandes de brevet. On peut citer, à titre d'exemple, les brevets relatifs à des méthodes chirurgicales et à des végétaux ou à des animaux, ainsi que les opinions sur la définition de la technique.

39. Il est certain qu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matière de brevets faciliterait l'établissement, par le PCT, de rapports d'examen conformes dans une large mesure aux exigences nationales. Sans entrer dans le détail de la législation de chaque pays, il peut néanmoins être souhaitable d'inclure dans les rapports d'examen préliminaire des observations concernant les aspects où la pratique diffère. Actuellement, les règles 39 et 67 définissent certains objets à l'égard desquels les administrations internationales n'ont pas l'obligation de procéder à la recherche ou à l'examen. Ces objets englobent la plupart, si ce n'est la totalité, des domaines concernés. Lorsque l'administration décide de ne pas procéder à la recherche ou à l'examen, il serait bien évidemment impossible, dans le cadre du système décrit dans la partie B, d'établir un certificat de présomption de brevetabilité (tout au moins en ce qui concerne la partie d'une demande qui a justifié cette décision). De même, le système décrit dans la partie C ne permettrait pas de donner une indication significative quant à la nouveauté et l'activité inventive dans le cas d'un brevet faisant l'objet d'un examen postérieur à la délivrance. Le rapport exposerait toutefois les motifs pour lesquels il n'a pas été établi de rapport sur la nouveauté et l'activité inventive, ce qui permettrait de déterminer l'éventuelle application d'une exclusion à l'objet de l'invention également en vertu de législations nationales particulières (auquel cas la question de la nouveauté et de l'activité inventive n'entrerait pas en ligne de compte).

40. D'autre part, lorsqu'il est considéré que la demande pourrait inclure un objet visé par les dispositions des règles 39 et 67, mais que l'administration internationale décide malgré tout de procéder à une recherche ou à un examen, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité pourrait, en l'état actuel, ne pas indiquer la présence d'un tel objet. Pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cela ne représenterait pas forcément un surcroît de travail d'indiquer de manière facilement identifiable si le brevet se rapporte ou non à un objet qui pourrait faire l'objet d'une exclusion. En revanche, les États pourraient se fier davantage aux résultats de l'examen international pour les appliquer

directement ou, le cas échéant, déterminer si une évaluation plus approfondie de la demande s'avère nécessaire, conformément à la législation nationale applicable, avant la délivrance d'un brevet. Cette solution présenterait un net avantage pour les États dans lesquels de telles limitations existent et dont les offices ne procèdent pas à l'examen, tandis que la charge de travail des offices qui procèdent à l'examen pourrait également être réduite.

Report de la recherche internationale et de l'examen international

41. Dans l'éventualité où un protocole permettant un traitement étendu au cours de la phase internationale serait largement adopté, il serait judicieux, tant dans l'intérêt des déposants que dans celui des administrations internationales, par rapport à leur charge de travail, de revoir les délais dans lesquels la recherche internationale et l'examen international doivent être demandés et menés à bien. Au moment du dépôt de la demande internationale, par exemple, le déposant pourrait ne pas avoir décidé s'il souhaite réellement poursuivre le développement de la technique utilisée dans l'invention.

42. L'extension du délai d'acquittement de la taxe de recherche internationale d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale à seize mois à compter de la date de priorité, par exemple, permettrait aux déposants d'éviter de payer les taxes pour des demandes qui ne seraient pas maintenues en vigueur et réduirait la charge de travail des administrations internationales. Il en résulterait que la demande internationale serait une sorte de demande provisoire qui ne pourrait être traitée – au-delà des vérifications de forme – tant que la taxe de recherche internationale n'aurait pas été payée. Bien que le rapport de recherche internationale ne puisse ainsi être mis à la disposition du déposant avant la publication ni être inclus dans la brochure, il y aurait néanmoins suffisamment de temps pour procéder à une recherche internationale au cours de la phase internationale normale. En outre, la mise à disposition sous une forme électronique des documents publiés permet aux tiers d'accéder plus facilement que précédemment aux rapports de recherche internationale trop tardivement établis pour être inclus dans la brochure au moment de sa publication initiale. De plus, même si le début de la procédure selon le chapitre II était légèrement retardé, le déposant pourrait compter sur le fait d'obtenir un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité au terme d'une phase de traitement étendu (voir les paragraphes 15 à 25 à la partie B), et pourrait utiliser les résultats de ce rapport lors de la phase nationale, y compris dans les États qui ne seraient pas parties au protocole, en procédant aux modifications requises au cours de la phase nationale.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET EFFETS ENVISAGES

43. Bien que les options définies dans les parties A (voir les paragraphes 13 et 14), B (voir les paragraphes 15 à 25) et C (voir les paragraphes 26 à 31) nécessitent une extension du traité, vraisemblablement sous la forme d'un protocole, elles ne modifieraient pas nécessairement le fonctionnement du système actuel pour les États qui ne souhaitent pas adhérer au protocole. Cependant, les rapports internationaux supplémentaires qui seraient éventuellement établis pourraient être rendus publics et utilisés de manière non officielle même par les offices des États non parties au protocole.

44. Les autres options qui figurent dans la partie D (voir les paragraphes 32 à 42) pourraient être mises en œuvre soit par le biais de modifications du règlement d'exécution, ce qui pourrait avoir une incidence sur les rapports établis au titre des chapitres I et II du traité, soit sous forme de nouvelles règles qui ne s'appliqueraient qu'aux rapports établis en vertu de

protocoles additionnels. Il convient d'étudier soigneusement la solution qui semble le mieux convenir aux États non parties aux nouveaux protocoles et qui répond au mieux au souci d'efficacité des administrations internationales.

45. Il serait souhaitable qu'un système intégrant un examen international renforcé (tel que défini dans la partie B) soit adopté par le plus grand nombre d'États avant son entrée en vigueur, pour que les déposants soient fortement encouragés à l'utiliser au lieu d'attendre l'ouverture de la phase nationale pour modifier leurs demandes. L'examen postérieur à la délivrance (tel que défini dans la partie C) pourrait, par ailleurs, démarrer avec un nombre relativement réduit d'États participants, puisqu'il s'agirait d'un service rendu individuellement aux États sur leur demande, et non d'un service proposé afin d'éviter la répétition d'une tâche accomplie dans de nombreux États.

46. Quelques-unes au moins des administrations internationales seraient appelées à accepter, à cet effet, une charge de travail accrue. Un système incorporant un examen international renforcé pourrait entraîner une augmentation sensible du volume de travail des administrations internationales participantes, même si cette surcharge serait dans une large mesure compensée par la réduction correspondante du travail au cours de la phase nationale. En revanche, un examen international effectué à un stade ultérieur devrait impliquer une diminution importante du travail, puisqu'il ne serait réalisé que pour des demandes individuelles dont la validité est remise en cause dans un État participant, plutôt que pour un grand nombre de demandes internationales.

47. Le groupe de travail est invité à examiner les options exposées dans le présent document.

[Fin du document]