



C.PCT 970
- 41

Le 18 décembre 2003

Madame,
Monsieur,

Mesures transitoires concernant le dépôt et le traitement des demandes internationales déposées avant le 1^{er} janvier 2004 ou à compter de cette date

La présente circulaire, adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), expose certaines procédures transitoires à suivre en ce qui concerne, d'une part, les demandes internationales qui auront été déposées avant le 1^{er} janvier 2004 et, d'autre part, celles qui seront déposées à compter du 1^{er} janvier 2004.

De telles procédures transitoires sont rendues nécessaires par les modifications du règlement d'exécution du PCT, adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa trente et unième session (18^e session extraordinaire), qui s'est tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10), et à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), qui s'est tenue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 (voir le document PCT/A/32/8), qui entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2004. On se reportera, en particulier, aux dispositions transitoires adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT, exposées dans l'annexe VI du document PCT/A/31/10 et aux paragraphes 22 à 24 du document PCT/A/32/8.

./. Les procédures transitoires, décrites en détail dans l'annexe de la présente circulaire, concernent le paiement des taxes, l'utilisation du formulaire de requête (PCT/RO/101 et PCT-EASY), l'indication de l'inventeur en tant que déposant aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique et le retrait de désignations d'États.

/...

Toute demande de renseignements concernant ces procédures transitoires ou d'autres questions en rapport est à adresser directement au Service juridique du PCT, de préférence par télécopie au (+41-22) 910 00 30 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : pct.legal@wipo.int.

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



Francis Gurry
Vice-directeur général

Pièce jointe : annexe – explications détaillées des procédures transitoires à suivre par les offices récepteurs du PCT

EXPLICATIONS DÉTAILLÉES DES PROCÉDURES TRANSITOIRES
À SUIVRE PAR LES OFFICES RÉCEPTEURS DU PCT

Commentaire général

Il est rappelé que les modifications du règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2002 et 2003 s'appliqueront en principe – en particulier pour ce qui concerne les procédures devant les offices récepteurs – uniquement aux demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004.

Paiement des taxes

Il est rappelé que la règle 15 et le barème de taxes ont été modifiés avec effet au 1^{er} janvier 2004. Ces modifications ont pour résultat que la taxe de base et la taxe de désignation sont remplacées par une taxe internationale de dépôt. Or, la règle 15.4.a) et c), telle qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, prévoit que le montant de la taxe de base et, sauf exceptions, celui de la taxe de désignation sont les montants applicables à la date de réception de la demande internationale. Le type et le montant des taxes dues sont donc déterminés par la date à laquelle la demande internationale parvient à l'office récepteur, quelle que soit la date de dépôt international qui lui est ensuite accordée.

Ainsi, toute demande internationale reçue par l'office récepteur avant le 1^{er} janvier 2004 donnera lieu au paiement d'une taxe de base et d'une ou plusieurs taxes de désignation du montant indiqué dans le barème de taxes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. Il en ira de même pour toute demande internationale reçue avant le 1^{er} janvier 2004 mais à laquelle sera attribuée comme date de dépôt international le 1^{er} janvier 2004 ou une date postérieure (voir le paragraphe 3.a)i) des "décisions concernant l'entrée en vigueur et les mesures transitoires" adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa trente et unième session (18^e session extraordinaire), qui s'est tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, annexe VI du document PCT/A/31/10). En vertu de la nouvelle règle 4.9.a), le dépôt d'une requête vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le PCT à la date du dépôt international (voir également ci-après). Donc dans un tel cas, quand bien même le déposant aurait fait moins de cinq désignations dans sa requête, il devra payer, et être invité à payer, une taxe de base et le maximum de cinq taxes de désignation pour cette demande internationale.

Il convient de noter que la deuxième phrase de la règle 15.4.c) prévoit une exception au principe énoncé ci-dessus : lorsque la taxe de désignation est due dans un délai d'un an à compter de la date de priorité (règle 15.4.b.i)) et qu'elle est payée avant l'expiration de ce délai mais plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale, le montant dû au titre de cette taxe est le montant applicable à la date du paiement. Cependant dans la mesure où, dans un cas où le paiement serait

effectué le 1^{er} janvier 2004 ou postérieurement, le barème de taxes en vigueur à la date du paiement ne comprendra plus de taxe de désignation, le montant applicable devrait être celui qui figure dans le barème de taxes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. Ces cas exceptionnels n'appellent donc pas d'autre considération particulière.

Taxe pour paiement tardif

En vertu de la règle 16bis.2.b) modifiée, le montant maximum de la taxe pour paiement tardif ne peut être supérieur à 50% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième. Étant donné que dans certains cas, le montant maximum dû au titre de la taxe internationale de dépôt est réduit conformément aux points 3 et 4 du barème de taxes, le montant maximum de la taxe pour paiement tardif devrait aussi être calculé d'après le montant réduit de la taxe internationale de dépôt.

Utilisation de la version 2003 du formulaire de requête pour des demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004

En vertu de la règle 4.9.a) qui s'appliquera aux demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, le dépôt d'une requête vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le PCT à la date du dépôt international. Par conséquent, si un déposant dépose une demande internationale le 1^{er} janvier 2004 ou postérieurement à cette date en utilisant la version 2003 (ou une version antérieure) du formulaire de requête PCT (PCT/RO/101 ou imprimé du formulaire de requête PCT-EASY), peu importe les désignations d'États qu'il aura expressément faites dans le cadre n° V de la requête, toutes les désignations possibles à la date du dépôt international seront faites automatiquement, y compris les désignations de DE, KR et RU. Comme il est indiqué plus haut, il en ira de même si la demande internationale a été déposée avant le 1^{er} janvier 2004 mais qu'il lui est attribué comme date de dépôt international le 1^{er} janvier 2004 ou une date postérieure.

En de tels cas, afin d'appeler l'attention du déposant sur ce fait, le formulaire PCT/RO/132 délivré par l'office récepteur devra comporter le texte suivant :

“Il est signalé à l'attention du déposant que, comme la demande internationale visée ci-dessus a pour date de dépôt le 1^{er} janvier 2004 ou une date postérieure, en vertu de la règle 4.9.a) du PCT le dépôt de la requête vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international et indication du fait que la demande internationale tend à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de l'État concerné. Cette disposition s'applique quelles que soient les désignations particulières faites dans le formulaire de requête.

Si le déposant ne souhaite pas désigner tous les États, son attention est appelée sur le fait que, en vertu de la règle 90bis.2, la désignation d'un État peut être retirée."

Afin de simplifier le traitement des dossiers correspondants pour les offices récepteurs, le Bureau international et le déposant, il n'y aura pas lieu pour l'office récepteur de corriger d'office le formulaire de requête ni d'inviter le déposant à remettre un formulaire corrigé, puisque ce qui est décrit sera l'effet juridique des requêtes déposées à compter du 1^{er} janvier 2004. Confirmation des désignations faites sera donnée au déposant au moyen du formulaire PCT/IB/301.

Utilisation de la version 2004 du formulaire de requête pour des demandes internationales déposées avant le 1^{er} janvier 2004

Si, pour une demande internationale déposée avant le 1^{er} janvier 2004, le déposant a utilisé la version du formulaire de requête en vigueur à compter de janvier 2004 (PCT/RO/101 ou impression du formulaire de requête produit à l'aide de PCT-SAFE), l'office récepteur devra interpréter l'indication préimprimée figurant dans la version 2004 de la requête selon laquelle toutes les désignations possibles sont faites comme valant indication de l'intention du déposant de désigner tous les États liés par le PCT à la date du dépôt international.

Afin de simplifier le traitement des dossiers correspondants pour les offices récepteurs, le Bureau international et le déposant, il n'y aura pas lieu pour l'office récepteur de corriger d'office le formulaire de requête ni d'inviter le déposant à remettre un formulaire de requête corrigé. La confirmation des désignations sera donnée au déposant au moyen du formulaire PCT/IB/301.

Indication de l'inventeur en qualité de déposant aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique

Il est rappelé que les directives révisées à l'usage des offices récepteurs prévoient ce qui suit, au paragraphe 93 :

“Lorsque, aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique,

- i) le ou les inventeurs sont mentionnés mais ne sont pas également indiqués comme déposants aux fins de cette désignation, et à moins que l'un des inventeurs (ou plusieurs) ne soit décédé (voir les paragraphes 96 à 99 et 161 à 165); ou
- ii) aucun inventeur n'est mentionné,

et que la désignation des États-Unis d'Amérique n'a pas été retirée, l'office récepteur informe le déposant que la demande peut être rejetée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis agissant en tant qu'office désigné parce que seul l'inventeur a qualité pour procéder au dépôt d'une demande nationale

aux États-Unis d'Amérique (article 27.3)). Toute réponse de la part d'un déposant demandant à ce que l'inventeur soit indiqué comme un déposant pour les États-Unis d'Amérique sera traitée comme une requête selon la règle 92*bis* du PCT."

Compte tenu de la procédure que les offices récepteurs sont invités à suivre, il leur est proposé d'utiliser, le cas échéant, le libellé standard suivant dans le formulaire PCT/RO/132 :

"Il est signalé à l'attention du déposant que, selon la législation nationale des États-Unis d'Amérique, seul l'inventeur a qualité pour procéder au dépôt d'une demande nationale (article 27.3)). Or, les États-Unis d'Amérique sont désignés dans la demande internationale et

- i) l'inventeur/les inventeurs nommé(s) n'est pas/ne sont pas indiqué(s) aussi en tant que déposant(s) aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique et n'est pas/ne sont pas indiqué(s) comme étant décédé(s); ou
- ii) il n'est pas indiqué d'inventeur.

Si aucun inventeur n'est indiqué en tant que déposant aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, la demande peut être rejetée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis agissant en tant qu'office désigné."

Retrait de désignations d'États

Il est rappelé que le paragraphe 314 des Directives à l'usage des offices récepteurs a été modifié comme suit :

"Le déposant peut déposer auprès de l'office récepteur une déclaration de retrait de la demande internationale (règle 90*bis*.1.b)), d'une désignation, incluant le retrait d'une désignation aux fins d'un type de protection donné (règle 90*bis*.2.d)), d'une revendication de priorité (règle 90*bis*.3.c)). Le déposant peut aussi déposer cette déclaration de retrait directement auprès du Bureau international. Toute déclaration de retrait doit être signée par, ou pour le compte de, tous les déposants indiqués comme tels dans la demande internationale au moment du dépôt de la déclaration de retrait. Lorsqu'il reçoit une telle déclaration, l'office récepteur appose sur la déclaration de retrait la date de réception et vérifie que le retrait est effectif, c'est-à-dire que

- i) la déclaration de retrait a été reçue dans le délai mentionné à la règle 90*bis*.1.a), 90*bis*.2.a) ou 90*bis*.3.a), selon le cas;
- ii) la déclaration de retrait a été signée par tous les déposants ou au nom de tous les déposants."

Il est rappelé aux offices récepteurs que, dans le cas où le déposant souhaite retirer la désignation d'un État en particulier, la signature de tous les déposants indiqués comme tels est exigée pour que le retrait soit effectif, qu'ils soient ou non indiqués aussi en qualité de déposants pour l'État dont on souhaite retirer la désignation.

Dispositions transitoires applicables aux instructions administratives et aux directives

Il est rappelé aux offices récepteurs que les dispositions transitoires qui s'appliquent en ce qui concerne certaines des règles modifiées avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe VI du document PCT/A/31/10 et le paragraphe 9 du document PCT/A/32/8) sont aussi applicables aux versions modifiées ou révisées des Instructions administratives du PCT et des Directives à l'usage des offices récepteurs pour la mise en œuvre des règles modifiées.

[Fin de l'annexe]