



C. PCT 1145
-00

Le 29 avril 2008

Madame,
Monsieur,

Propositions de modification des Instructions administratives du PCT et des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), aux fins de la consultation sur les propositions de modification des Instructions administratives du PCT et des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Elle est également adressée à certaines organisations non gouvernementales qui représentent les utilisateurs du système du PCT.

Les modifications proposées sont consécutives aux modifications du règlement d'exécution du PCT telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa trente-sixième session (voir le document PCT/A/36/13), qui entreront en vigueur le 1^{er} juillet 2008. Il est rappelé que ces modifications concernent, notamment, l'utilisation des résultats de recherche(s) antérieure(s) effectuée(s) par un office autre que celui qui agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, l'extension du délai applicable pour le paiement de la taxe de restauration du droit de priorité et l'absence de publication de demandes internationales pour lesquelles les notices de retrait parviennent au Bureau international dans le délai applicable.

De plus, les modifications proposées des directives à l'usage des offices récepteurs reflètent également les modifications du barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa trente-septième session (voir le document PCT/A/37/2 Prov. daté du 31 mars 2008), qui entreront également en vigueur le 1^{er} juillet 2008.

/...

Les modifications du barème de taxes permettent une réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de traitement pour les déposants de certains États.

Il convient également de se référer à la circulaire C.PCT 1132, en date du 21 février 2008, aux fins de la consultation sur les modifications relatives à certains formulaires à l'usage des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et du Bureau international consécutives aux mêmes modifications du règlement d'exécution mentionnées ci-dessus. De plus, il est proposé de modifier certains paragraphes des directives à l'usage des offices récepteurs pour prodiguer des conseils plus spécifiques sur l'utilisation des formulaires à l'usage des offices récepteurs relatifs à la restauration du droit de priorité. Il est également proposé de donner aux administrations du PCT la possibilité d'utiliser une adresse électronique pour l'envoi, à l'avance, de copies des notifications, si le déposant l'autorise. Il est enfin proposé d'ajouter une nouvelle instruction administrative 337 afin de préciser que les offices récepteurs doivent transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale les résultats des recherches antérieures que ces offices ont reçu du déposant, ou qu'ils ont établi et transmettent à l'administration considérée conformément à la demande du déposant à cet effet.

En outre, le texte des directives à l'usage des offices récepteurs tel qu'il est proposé comporte certains éclaircissements et simplifications qui ne sont pas consécutifs à l'entrée en vigueur, le 1^{er} juillet 2008, du règlement d'exécution modifié.

- ./ La nouvelle instruction 337 qu'il est proposé d'ajouter aux instructions administratives figure dans l'annexe I de la présente circulaire. Les paragraphes des directives à l'usage des offices récepteurs qu'il est proposé de modifier
- ./ figurent dans l'annexe II de la présente circulaire.

Commentaires sur les propositions de modification des Instructions administratives du PCT et des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Étant entendu que les Instructions administratives du PCT et les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT modifiées doivent être promulguées le 1^{er} juillet 2008, ou dès que possible après cette date, et qu'une consultation ultérieure pourra s'avérer nécessaire afin de prendre en considération les commentaires reçus en réponse à la présente circulaire, vous êtes invités à transmettre vos commentaires, le cas échéant, au Bureau international d'ici au

/...

30 mai 2008, de préférence par télécopie au numéro suivant (+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

Pièces jointes : Annexe I – Proposition de modification des Instructions
administratives du PCT : nouvelle instruction 337

Annexe II – Propositions de modification de certains
paragraphe des Directives à l'usage des offices récepteurs du
PCT

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Instruction 337

Remise de la copie des résultats de la recherche antérieure

Lorsque le déposant

i) a remis à l'office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, en vertu de la règle 12bis.1.a); ou

ii) a demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 12bis.1.c), que celui-ci établisse et transmette une copie des résultats de la recherche antérieure, de la demande antérieure concernée ou de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure ;

l'office récepteur transmet sans délai une telle copie à l'administration chargée de la recherche internationale, de préférence, avec la copie de la recherche.

[L'annexe II suit]

[...]

Forme de protection ou de traitement

108. En vertu de la règle 4.9.a)ii), le dépôt d'une requête vaut indication du fait que la demande internationale est, en ce qui concerne chaque État désigné auquel s'applique l'article 43 ou 44, une demande tendant à la délivrance de chaque titre de protection qui est disponible en désignant cet État. Par le fait de déposer la requête, le déposant obtiendra une couverture automatique et globale de tous les types de protection disponibles dans n'importe quel État désigné. Le déposant peut indiquer, en vertu de la règle 4.11.a)ii) et [iiiv\)](#), qu'il souhaite, en vertu de la règle 49bis.1, que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de certains types de protection dans certains États (ceci s'applique seulement aux demandes de brevets d'addition, de certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels, de certificats d'utilité additionnels ou de continuation ou encore de continuation-in-part d'une demande antérieure (voir le paragraphe 116A) mais ceci ne concerne pas l'étendue de la désignation faite en vertu de la règle 4.9 (règle 4.11.b)). En vertu de la règle 4.9.a)ii), il n'est pas possible de spécifier un autre type de protection et d'exclure certains types de protection. Si de telles indications sont incluses dans la requête, elles seront supprimées d'office par l'office récepteur, comme prévu dans la règle 4.19.b) et dans l'instruction 303 (paragraphe 161 à 165). Toutefois, le déposant peut présenter une déclaration distincte de retrait de certains types de protection (paragraphe 314 et 322).

[...]

111. Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée dans un État désigné (dont la législation nationale prévoit ce type de protection) comme une demande tendant à la délivrance non pas d'un brevet mais d'un certificat d'invention, d'un certificat d'utilité, d'un modèle d'utilité, d'un "petty patent", d'un brevet d'addition, d'un certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention ou d'un certificat d'utilité additionnel, il peut l'indiquer à l'office national, en vertu de la règle 49bis.1, mais seulement lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22 lors de l'ouverture de la phase nationale (concernant les indications visées à la règle 4.11.a)ii) et [iiiv\)](#), voir le paragraphe 116).

[...]

Mention ~~d'une recherche antérieure~~, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part", ou d'une demande principale ou d'un brevet principal

~~116. Si une recherche (internationale, de type international ou autre) a déjà été demandée ou effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale et que le déposant souhaite que cette administration fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche, les indications correspondantes doivent être portées dans le cadre no VII de la requête (règle 4.11).~~

116A. Si, aux fins du traitement national, le déposant a l'intention de donner une indication en vertu de la règle 49bis.1.a) ou b) selon laquelle il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande pour un brevet d'addition, un certificat d'addition, un certificat d'auteur d'invention ou un certificat d'utilité additionnel selon la règle 49bis.1.c) (règle 4.11.a)ii)), ou si le déposant a l'intention de donner une indication en vertu de la règle 49bis.1.d) selon laquelle il souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure (règle 4.11.a)[iiiv\)](#)), la requête doit l'indiquer sous le point 2 ou 3 du cadre supplémentaire et, selon [le](#) cas, permettre d'identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d'identifier d'une autre manière la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant. L'inclusion dans

PCT/GL/RO/5

la requête d'une telle indication sert seulement, lors de la phase internationale, à la recherche internationale et est sans effet sur la désignation globale pour chaque titre de protection disponible selon la règle 4.9.a).

Mention d'une recherche antérieure

116A. Mention d'une recherche antérieure. Lorsque le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche internationale antérieure, recherche de type international ou recherche nationale effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national (régional), les indications correspondantes doivent être portées dans le cadre n° VII de la requête (règle 4.12).

116B. Lorsque le déposant a demandé que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure, l'office récepteur vérifie que le déposant a soit remis les résultats de la ou des recherches antérieures avec la demande internationale, soit sollicité de l'office récepteur, ou de l'administration chargée de la recherche internationale, qu'il les retrouve (dans la mesure où la recherche n'a pas été effectuée par l'office qui agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, dans ce cas aucune remise ou demande du déposant n'est nécessaire). L'office récepteur vérifie également que le ou les documents considérés correspondent aux indications qui figurent dans le cadre n° VII du formulaire de requête et que les données qui figurent dans le cadre n° VII sont complètes et en apparence correctes. En outre, lorsque le déposant a demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 12bis.1.c), de préparer et de transmettre les résultats de la recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur vérifie que la recherche antérieure considérée a bien été effectuée et, le cas échéant, que la taxe prévue par la règle 12bis.1.c) a été payée.

116C. Lorsque les indications qui figurent dans le cadre n° VII et les résultats de la ou des recherches antérieures remis satisfont les exigences définies au paragraphe 116B, l'office récepteur, comme il est prévu, transmet, ou prépare et transmet, les résultats de la ou des recherches antérieures à l'administration chargée de la recherche internationale, avec la copie de recherche (voir l'instruction 337). Lorsque le déposant a remis avec la demande internationale tout autre document concernant la requête selon la règle 12bis.1.a), l'office récepteur informe le déposant du fait que les documents considérés doivent être remis directement à l'administration chargée de la recherche internationale ou, s'il le souhaite, il les transmet à cette dernière.

116D. Indications incomplètes ou incorrectes, manquantes ou incohérentes avec les résultats de la recherche antérieure. Lorsque l'office récepteur a considéré que les indications qui figurent dans le cadre n° VII sont incomplètes, qu'elles ne correspondent pas aux résultats de la recherche antérieure qui ont été remis ou qu'elles semblent incorrectes, l'office récepteur peut procéder de la manière décrite aux paragraphes 161 à 165 ("Corrections d'office") ou attirer l'attention du déposant sur la règle 91.1. Toutefois, l'envoi de la copie de recherche ne doit pas être différé en raison de ce traitement additionnel. Lorsque ces indications incorrectes ou incomplètes qui figurent dans le cadre n° VII ne peuvent être corrigées, ou lorsque le déposant n'a pas remis les résultats de la recherche antérieure avec la demande internationale ou lorsque l'office récepteur n'a pu préparer et transmettre une copie des résultats de la ou des recherches antérieures, l'office récepteur informe le déposant (formulaire PCT/RO/132) que sa requête visant à ce que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération les résultats d'une recherche antérieure n'a pu être traitée ou transmise à l'administration chargée de la recherche internationale. Une copie de cette notification est envoyée au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque les indications qui figurent dans le cadre n° VII ne semblent pas correspondre aux résultats de la recherche antérieure remis par le déposant, et même si ces irrégularités n'ont pu être corrigées, l'office

PCT/GL/RO/5

récepteur doit néanmoins adresser les résultats de la recherche antérieure à l'administration chargée de la recherche internationale.

[...]

159. Défaut de correction des irrégularités selon l'article 14.1)b) et la règle 26. S'il constate que des irrégularités au sens de l'article 14.1)a) n'ont pas été corrigées ou ne l'ont pas été dans les délais prescrits, l'office récepteur déclare que la demande internationale est considérée comme retirée et notifie (formulaire PCT/RO/117), sans délai, cette déclaration au déposant, au Bureau international et (si la copie de recherche a déjà été transmise) à l'administration chargée de la recherche internationale (règle 29.1.ii) et iii)). Dans la mesure où la publication internationale ne peut être empêchée que si cette notification parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique pour la publication internationale (règle 29.1.v)), il est crucial que la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée soit établie et notifiée au Bureau international suffisamment tôt pour atteindre le résultat escompté. Dans les cas urgents, il est vivement recommandé d'adresser ces notifications au Bureau international par télécopie. À la copie du formulaire PCT/RO/117 envoyé au Bureau international l'office récepteur doit joindre les copies de tous documents et pièces de correspondance se rapportant à la décision de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée, de façon à faciliter toute révision ultérieure de cette décision par un office désigné selon l'article 25.1. S'agissant de défaut de signature d'un déposant/inventeur pour les États-Unis d'Amérique qui n'est pas disponible ou refuse de signer la demande internationale, voir les paragraphes 129 à 131. En tout état de cause, compte tenu de la règle 26.3, l'office récepteur ne doit pas déclarer, en règle générale, la demande internationale comme retirée pour défaut de conformité avec les conditions matérielles au sens de la règle 11; l'office récepteur ne fait une telle déclaration que dans les cas extrêmes de non-conformité avec ces conditions. Lorsque la demande internationale ne contient pas toutes les indications prescrites concernant le déposant (article 14.1)a)ii) et règles 4.4 et 4.5), l'office récepteur ne formule pas de déclaration au sens de la règle 26.5 lorsque, par exemple, l'adresse comporte une erreur minime (voir le début de la règle 4.4.c)) ou lorsque le nom du déposant est mal orthographié ou n'est pas mentionné même si le déposant ne corrige pas l'irrégularité, après y avoir été invité, dans le délai prescrit. S'il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications requises en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies en ce qui concerne l'un d'entre eux qui a le droit conformément à la règle 19.1 de déposer la demande internationale auprès de l'office récepteur (règle 26.2bis.b)) (paragraphe 84A). Lorsqu'il constate qu'une irrégularité, affectant le caractère raisonnablement uniforme de la publication internationale, n'a pas été corrigée à un stade ultérieur, il serait inapproprié pour l'office récepteur de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée sans envoyer d'abord un rappel et proroger le délai en vertu de la règle 26.2.

[...]

166B. **Restauration du droit de priorité.** L'office récepteur vérifie si le formulaire de requête contient de la part du déposant une requête en restauration du droit de priorité (cadre n° VI). Si une telle requête en restauration est présentée postérieurement, l'office récepteur le notifie sans délai au Bureau international (voir le point 6 du formulaire PCT/RO/118). L'office récepteur vérifie alors que les conditions suivantes sont remplies :

a) Une revendication de priorité d'une demande antérieure figure dans la demande internationale ou a été ajoutée ultérieurement, conformément à la règle 26bis.1.a).

b) Un exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité (voir également le paragraphe 166F ci-dessous) a été fourni.

PCT/GL/RO/5

c) La taxe pour requête en restauration, requise le cas échéant, a été acquittée (règle 26bis.3.d)).

d) Si l'office récepteur l'exige, une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité ont été fournies. Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé d'une période maximale de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu par la règle 26bis.3.e).

Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, l'office récepteur notifie au déposant (formulaire PCT/RO/158) l'irrégularité considérée. Si l'office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité, il doit l'indiquer en détail dans le formulaire PCT/RO/158 et donner au déposant la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

[...]

166E. Décision de restaurer le droit de priorité. L'office récepteur, lorsqu'il se prononce sur une requête en restauration, est libre d'appliquer le critère strict de la "diligence requise" ou le critère plus favorable du "caractère non intentionnel" (règle 26bis.3.a)). L'office récepteur peut également appliquer ces deux critères. Dans ce cas, l'office est libre d'appliquer, sur requête du déposant ou de sa propre initiative, en premier lieu le critère de la "diligence requise" et, s'il constate que ce critère n'est pas satisfait, le critère du "caractère non intentionnel". Si l'office récepteur applique les deux critères et s'il considère que le fait que la demande internationale n'ait pas été déposée dans le délai applicable n'était pas intentionnel, mais que le critère de la diligence requise n'était pas satisfait, l'office récepteur peut, dans le formulaire PCT/RO/158, indiquer son intention de refuser partiellement la restauration du droit de priorité sur le fondement du critère de la diligence requise et expliquer qu'il entend néanmoins faire droit à la requête en restauration sur le fondement du critère de l'absence de caractère intentionnel, au moyen d'un libellé approprié qui figure dans l'annexe de ce formulaire. Lorsque le déposant sollicite la restauration du droit de priorité concernant de multiples revendications de priorité et lorsque l'usage d'un unique formulaire (PCT/RO/158 ou PCT/RO/159) s'avérerait insuffisant, l'office récepteur doit utiliser un formulaire distinct pour chaque revendication de priorité concernée.

[...]

247. Réduction de la taxe internationale de dépôt pour les déposants de certains États. Un déposant qui est une personne physique ressortissante d'un État, et domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis, ou qui est ressortissant d'un des États suivants et y est domicilié (Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Barbade, Émirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago), ou un déposant, qu'il soit ou non une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État qui est classé par l'Organisation des Nations Unies parmi les pays les moins avancés a droit, conformément au barème de taxes, à une réduction de 9075% de certaines taxes du PCT, dont la taxe internationale de dépôt. Des renseignements concernant les États contractants du PCT dont les ressortissants ou les personnes qui y sont domiciliées ont droit à cette réduction figurent dans le Guide du déposant du PCT, **volume I phase internationale**, annexe C. S'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères. La réduction de la taxe internationale de dépôt s'applique automatiquement à toute demande internationale dont le ou les déposants ont droit à cette réduction au vu des indications de nom, de nationalité et de domicile données dans les cadres n^{os} II et III de la requête. Les déposants concernés n'ont pas à présenter de demande particulière pour obtenir cette réduction.

[...]

PCT/GL/RO/5

249. Lorsque le déposant a (ou tous les déposants ont), selon le cas, droit à une réduction de la taxe internationale de dépôt, le montant dû (cadre I de la feuille de calcul des taxes) est égal à ~~10~~²⁵% de la taxe internationale de dépôt (cadre I de la feuille de calcul des taxes).

[...]

Défaut de paiement des taxes prescrites constaté en vertu de l'article 14.3)

267. Si le déposant n'a pas payé à l'office récepteur le montant nécessaire en vertu de la règle 16*bis* ou a payé un montant inférieur au montant nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt, si elle est exigée, la taxe pour paiement tardif et la taxe de recherche, l'office récepteur déclare la demande internationale retirée en vertu de l'article 14.3) et, sans délai, notifie cette déclaration au déposant en utilisant le formulaire PCT/RO/117. Il envoie copie de la notification au Bureau international et, si la copie de recherche a déjà été transmise, à l'administration chargée de la recherche internationale (règles 16*bis*.1.c) et 29.1). Dans la mesure où la publication internationale ne peut être empêchée que si la notification parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique pour la publication internationale (règle 29.1.v)), il est crucial que la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée soit établie et notifiée au Bureau international suffisamment tôt pour atteindre le résultat escompté. Dans les cas urgents, il est vivement recommandé d'adresser ces notifications au Bureau international par télécopie.

[...]

Réception de la requête en enregistrement d'un changement

[...]

309B. Lorsque la requête en enregistrement d'un changement concerne l'indication d'une adresse électronique pour le déposant ou le mandataire, l'office récepteur, lorsqu'il remplit le formulaire PCT/RO/113, coche la case appropriée située à côté de l'indication de l'adresse électronique si le déposant a donné son autorisation expresse pour que l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international puissent utiliser l'adresse électronique pour l'envoi, à l'avance, de copies des notifications relatives à cette demande internationale.

[Fin de l'annexe II]