



C. PCT 1181

Le 14 juillet 2009

Madame,
Monsieur,

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle vise à fournir des conseils d'ordre procédural sur la manière de traiter les demandes internationales, qui contiennent des listages des séquences, et qui sont déposées à compter du 1^{er} juillet 2009 d'une manière qui ne satisfait pas les conditions prescrites par les Instructions administratives du PCT modifiées.

Il est rappelé qu'à compter du 1^{er} juillet 2009, la huitième partie des instructions administratives a été supprimée et, par voie de conséquence, la possibilité de déposer des demandes internationales sur papier mais dont le listage des séquences ou les tableaux y relatifs sont exclusivement sous forme électronique (dénommés parfois "dépôts en mode mixte"), n'est désormais plus disponible pour les déposants. Même si le Bureau international a fait en sorte d'informer les utilisateurs du PCT de cette modification des instructions administratives par la voie des canaux d'information habituels, il demeure le risque que certains déposants continuent de déposer des demandes internationales contenant un listage des séquences en usant de ce "mode mixte", même postérieurement au 1^{er} juillet 2009. Les procédures recommandées par le Bureau international pour traiter de tels dépôts sont décrites ci-après.

Il convient de rappeler que cette modification a été, en premier lieu, suggérée puis adoptée à l'effet de rationaliser le traitement des demandes internationales par les offices, en abolissant un mode de dépôt des demandes internationales plutôt complexe. Par ailleurs, une mesure d'incitation a été introduite dans le but de favoriser, en ce qui concerne la taxe internationale de dépôt, le dépôt de listage des séquences dans un format texte conforme à la norme de l'annexe C/ST.25. Dès lors que cette modification n'a pas été adoptée à l'effet d'aider les déposants dans leurs dépôts de demandes internationales, le Bureau international est d'avis que les offices récepteurs devraient consentir des

/...

efforts particuliers afin que les déposants n'aient pas à subir une quelconque perte de leurs droits en raison de la mise en œuvre de cette modification.

Dans l'hypothèse où un déposant déposerait (par erreur), à compter du 1^{er} juillet 2009, une demande internationale en "mode mixte", le Bureau international recommande que les procédures décrites ci-après soient mises en œuvre par les offices récepteurs, pour traiter de tels cas :

1. Si un office récepteur relève l'erreur à la date de réception de la demande internationale, la manière la plus simple de remédier à cette difficulté prendrait la forme d'un contact informel direct avec le déposant ou le mandataire (par téléphone, etc.) à l'effet de l'inviter à déposer de nouveau, le même jour, dans le respect des procédures applicables, étant entendu que la première soumission du dépôt considéré serait remplacée par la seconde. Cependant, il est vraisemblable que seul un petit nombre de cas puisse être détecté par les offices récepteurs aussi rapidement et, par conséquent, pour tous les autres cas, les procédures exposées ci-dessous sont recommandées.

2. Il est plus vraisemblable que les déposants tenteront de continuer de déposer leurs demandes en "mode mixte" lorsque le listage des séquences qui fait partie de la description, ou les tableaux y relatifs, comporteraient plus de 400 pages s'ils étaient imprimés. Il est recommandé que de telles demandes soient acceptées en tant que dépôts électroniques sur support matériel en vertu de la septième partie des instructions administratives, mais défectueux (en raison des parties déposées sur papier). Même dans le cas où le listage des séquences a été déposé sous forme d'un fichier PDF, et que le déposant ne bénéficie plus de la réduction de taxes qui était prévue par l'ancienne huitième partie, traiter ces demandes comme un dépôt électronique défectueux permettra néanmoins aux offices récepteurs, et au Bureau international, d'éviter l'obligation de traiter, potentiellement, un très grand volume de papier. Il convient de noter que dans certains cas, lorsque le déposant a fourni un listage des séquences en format texte conforme à la norme de l'annexe C/ST.25, il pourrait avoir payé un montant excessif au regard de la taxe internationale de dépôt dans la mesure où, en vertu de la présente recommandation, il bénéficie des dispositions de la nouvelle instruction 707.a-bis) (selon laquelle les feuilles du listage des séquences n'entrent pas dans le décompte des feuilles de la demande internationale pour le calcul de la taxe internationale de dépôt). En revanche, le déposant ne bénéficie d'aucune réduction des taxes prévue pour le "dépôt électronique" de sa demande internationale (à l'exception de toute réduction prévue pour un dépôt PCT-EASY qui pourrait avoir d'ores et déjà été réclamée), dans la mesure où il n'aura pas remis les éléments qui sont requis sous forme électronique.

/...

Le fondement de cette approche réside dans le fait de considérer la fourniture d'un listage des séquences sur un CD ou une disquette comme une tentative de déposer une demande internationale entièrement sous forme électronique, en vertu de l'instruction 703, sur un support matériel. Dans le cas où un office récepteur considère qu'une telle demande n'est pas conforme à l'instruction 703.b), au sens où elle n'est pas conforme aux spécifications relatives au dépôt électronique notifiées par cet office au Bureau international, cet office peut néanmoins se fonder sur les prescriptions de l'instruction 703.e) qui confère à un office récepteur le pouvoir de recevoir une demande internationale déposée sous forme électronique, sur une base *ad hoc*, même lorsque celle-ci n'est pas complètement conforme aux prescriptions de l'instruction 703.b). Compte tenu du caractère exceptionnel de telles demandes et du contexte de la modification des instructions administratives mentionnée ci-avant, il semble légitime de se fonder sur l'instruction 703.e) et d'accepter de recevoir de telles demandes sur cette base.

De tels dépôts sous forme électronique devraient, à l'évidence, contenir un certain nombre d'irrégularités. Par exemple, la demande électronique en tant que telle, qui figure sur le CD ou la disquette, semble ne pas comporter une partie qui semble constituer une ou des revendications (article 11.1)iii)e) du PCT). Dans un tel cas, l'article 11.2)a) du PCT prescrit que le déposant doit être invité à faire la correction nécessaire (par exemple, remettre les revendications manquantes). Après de la plupart des offices récepteurs, une telle correction ne peut être effectuée qu'au moyen de la remise de feuilles de remplacement, sur papier. Concernant les demandes déposées en "mode mixte", il semble néanmoins que, même en l'absence d'une telle invitation par l'office récepteur, toute irrégularité de cet ordre est d'ores et déjà corrigée par la remise de la partie sur papier de la demande initiale, déposée en "mode mixte". La partie sur papier de la demande déposée en "mode mixte" peut ainsi être considérée comme une correction au sens de l'article 11.2) (par exemple, remise des revendications manquantes, etc.), ou de l'article 14.1)b) (par exemple, remise du formulaire de requête, etc.). Dès lors que la correction a d'ores et déjà été fournie le même jour que les parties déposées sous forme électronique, la date de dépôt international peut demeurer la date de réception de la demande, contenant un listage des séquences, déposée en "mode mixte".

3. Dans l'hypothèse où certains office récepteurs n'acceptent pas, présentement, les demandes internationale déposées sous forme électronique (et ne souhaitent pas le faire sur une base *ad hoc* pour de telles demandes), ou si l'office récepteur préfère ne pas traiter de telles demandes internationales déposées à compter du 1^{er} juillet 2009, le Bureau international encourage ces

/...

offices à transmettre les demandes considérées à l'office récepteur du Bureau international, sur la base de la règle 19.4.a)iii). Le Bureau international déclare ci-après être disposé à recevoir de telles demandes. Selon la règle 19.4.a)iii), toute transmission d'une demande internationale sur cette base nécessite l'autorisation du déposant.

4. Comme ultime pratique alternative proposée, et dans l'hypothèse où aucun office récepteur ne souhaite appliquer les recommandations mentionnées ci-avant, il est recommandé que l'office récepteur accepte ces demandes comme des dépôts sur papier défectueux. Afin de permettre aux déposants d'inclure le contenu du listage des séquences remis sur CD comme partie intégrante de la divulgation initiale et, ce faisant, de compléter le dépôt sur papier, le déposant devrait se voir offrir la possibilité de resoumettre le listage des séquences, partie intégrante de la description, sur papier. Dès lors que le contenu du listage des séquences a été fourni à l'office récepteur à la date du dépôt de la demande internationale, il est recommandé qu'une impression du contenu du CD, accompagnée d'une déclaration selon laquelle le contenu de l'impression est identique à ce qui a été soumis antérieurement sous forme électronique, soit acceptée comme pages de remplacement selon la règle 26 du PCT. Par conséquent, la date de dépôt international ne devrait pas être modifiée.

Nous formons l'espoir que ces recommandations seront utiles à votre office. Les offices récepteurs qui ont des questions ou des commentaires sur la présente circulaire sont invités à les adresser à la Division juridique du PCT, à l'adresse suivante : pct.legal@wipo.int.

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

Le Directeur général :



Francis Gurry