

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

Dix-huitième session
Genève, 18 – 20 février 2025

MODE DE DEPOT POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE DEVANT LES OFFICES DESIGNES

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document porte sur les questions relatives à l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement. Si le groupe de travail convient que les offices désignés peuvent limiter les entrées dans la phase nationale à la voie électronique, le document propose une modification du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets afin de clarifier cette possibilité. Le document propose également une disposition prévoyant des mesures en vue de protéger les droits des déposants lorsqu'un tel moyen électronique n'est pas disponible, comme c'est le cas lorsque des incidents surviennent dans le cadre des services postaux.

RAPPEL

2. Lors de la quinzième session du groupe de travail tenue en octobre 2022, le Brésil a présenté une proposition tendant à modifier les règles 89*bis*.1 et 89*bis*.2 afin de permettre aux offices récepteurs d'exiger que le dépôt des demandes internationales, la présentation des documents déposés ultérieurement et l'ouverture de la phase nationale soient effectués uniquement sous forme électronique et non sur papier (voir le document PCT/WG/15/13). La proposition de modification révisée de la règle 89*bis* concernant le dépôt de demandes internationales et la présentation des documents déposés ultérieurement a été examinée à la dix-septième session du Groupe de travail du PCT en février 2024 (voir le document PCT/WG/17/15) et adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT en juillet 2024 (voir le document PCT/A/56/3). Le groupe de travail a invité le Bureau international à étudier les questions concernant l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement (voir le paragraphe 39.ii) du Résumé présenté par la présidente, document PCT/WG/15/19).

ÉTUDE SUR L'ENTREE DANS LA PHASE NATIONALE PAR VOIE ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

INTRODUCTION

3. En examinant plus avant les questions relatives à l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement, le Bureau international s'est penché sur deux questions. Premièrement, la question de savoir si l'obligation faite aux offices désignés d'accepter les entrées dans la phase nationale par voie électronique uniquement serait contraire au PCT. Deuxièmement, si le cadre juridique existant n'empêche pas un office désigné d'exiger l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement, des limitations à l'imposition d'une telle obligation s'appliqueraient-elles ou devraient-elles s'appliquer?

COMPATIBILITE AVEC LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DU SYSTEME DU PCT

4. Les actes requis de la part d'un déposant pour l'ouverture de la phase nationale auprès d'un office désigné sont énoncés à l'article 22.1) :

Article 22

Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1. Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente¹ mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
5. La règle 49.4 précise qu'aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22.
6. Il n'est pas surprenant que la question de l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement n'ait été envisagée par personne lors de l'adoption du PCT en 1978 ou de l'ajout de la règle 49.4 en 1985, et qu'elle n'ait donc pas été abordée de manière spécifique. Ces dispositions portent sur le contenu que les offices désignés peuvent ou non exiger, et non sur la manière dont ces données doivent être transmises.
7. L'absence de dispositions sur la manière dont la demande internationale doit être transmise ne signifie pas que les offices désignés ne peuvent pas réglementer le type de moyens de transmission qu'ils seraient disposés à accepter. Même avant la disponibilité des demandes électroniques, certains choix à cet égard semblent avoir été offerts aux offices, tels que l'acceptation ou non de certains services d'acheminement autres que les services postaux, la remise en main propre, etc. De même, en l'absence de conditions expresses concernant les modalités de paiement de toute taxe nationale requise en vertu de l'article 22.1), il a toujours été admis qu'un office désigné pouvait librement décider de la manière dont les taxes nationales devaient être acquittées et donc limiter les options de paiement. Étant donné que le moyen de transmission du contenu requis pour l'entrée dans la phase nationale n'est pas spécifiquement réglementé par les dispositions pertinentes du PCT, le Bureau international considère qu'il appartient aux offices désignés de décider des moyens de transmission qu'ils sont disposés à accepter.

¹ Un délai de vingt mois selon l'article 22.1) s'applique au Luxembourg et à la République-Unie de Tanzanie.

Lien avec le Traité sur le droit des brevets (PLT)

8. Pour un examen détaillé de la question de la cohérence entre les dispositions du PLT et celles du PCT, il est fait référence au document PCT/WG/17/15.

LIMITATIONS CONCERNANT L'EXIGENCE RELATIVE A L'ENTREE DANS LA PHASE NATIONALE PAR VOIE ELECTRONIQUE UNIQUEMENT

9. Étant donné que les offices désignés peuvent, en principe, régler le moyen de transmission des éléments requis en vertu de l'article 22.1), il convient d'examiner les limitations éventuelles à l'exercice de cette réglementation par un office désigné. Ces limitations s'appliquent aussi bien aux entrées dans la phase nationale sur papier qu'aux entrées dans la phase nationale par voie électronique.

Historique de l'adoption de la règle 49.4

10. Il est intéressant à cet égard de rappeler les discussions qui ont conduit à l'adoption de la règle 49.4 avec effet au 1^{er} janvier 1985. Dans le document préparatoire de la onzième session (septième session extraordinaire) de l'Assemblée de l'Union du PCT, tenue du 30 janvier au 3 février 1984 (document PCT/A/XI/5), les paragraphes ci-dessous semblent particulièrement pertinents :

"2. Ad Règle 49.4 et 49.5 (en général). Les dispositions de l'article 22.1) dressent une liste exhaustive des actes qui doivent être accomplis pour entrer dans la phase nationale. Le caractère exhaustif de cette liste découle également de l'article 24.1)iii), qui cite uniquement les actes visés à l'article 22 comme actes dont l'inexécution dans le délai d'ouverture de la phase nationale peut entraîner la perte des effets de la demande internationale dans les États désignés ("peut" parce que l'article 24.2) permet à l'office désigné de maintenir les effets en dépit de cette inexécution).

"3. Le déposant d'une demande internationale est en droit d'attendre, compte tenu notamment des dispositions de l'article 24.1)iii), que l'on exige seulement de lui, avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22, qu'il acquitte la taxe nationale, qu'il fournisse toute traduction nécessaire de sa demande ainsi que, dans certains cas, une copie de cette demande, et qu'il fournisse certaines indications concernant l'inventeur, à moins qu'elles ne figurent dans la requête, et il est en droit d'attendre de ne pas être déchu de ses droits s'il remplit ces conditions

"4. Le Bureau international a appris de ses discussions avec les offices nationaux dans le cadre de la publication du volume II du Guide du déposant du PCT (qui traite de la procédure devant eux en tant qu'offices désignés ou offices élus) et des lettres qu'il reçoit des utilisateurs du PCT que certains offices désignés demandent, pour l'ouverture de la phase nationale, le respect de conditions supplémentaires à celles qui sont autorisées par le PCT et le règlement d'exécution. En outre, les exigences relatives à la traduction de la demande internationale sont différentes dans la plupart des offices désignés, et une clarification est nécessaire de toute urgence.

"5. Le premier point concerne l'utilisation d'un formulaire national spécial pour l'ouverture de la phase nationale. Cette exigence est contraire à l'article 22.1) en ce sens qu'elle obligerait le déposant à accomplir un acte, à savoir l'utilisation d'un formulaire national spécial, qui ne figure pas dans la liste exhaustive, établie par cet article, des actes à accomplir pour entrer dans la phase nationale. Naturellement, lorsque le déposant souhaite accomplir un acte déterminé au cours de la phase nationale, il se peut qu'il doive utiliser un formulaire national spécial à cette fin, comme le prévoit la législation nationale, mais une telle exigence ne peut lui être imposée pour entrer dans la phase nationale. Afin de clarifier la question, il est proposé de supprimer expressément cette exigence pour l'entrée dans la phase nationale dans ce qui constituerait une nouvelle

règle, à savoir la règle 49.4. Cette règle n'empêcherait pas un office désigné d'émettre un formulaire national spécial qui pourrait être utilisé pour l'entrée dans la phase nationale. Toutefois, l'utilisation de ce formulaire serait facultative et non obligatoire.

[...]

“10. [...] Il est proposé qu'une nouvelle règle, la règle 49.5.a), précise les parties qui doivent être traduites. Il s'agirait de toutes les parties de la demande internationale, à l'exception de la requête. Le fait d'exiger la traduction de la requête crée des difficultés pour le déposant, en particulier lorsqu'il n'existe pas de version du formulaire de requête dans la langue de la traduction. Même lorsqu'une telle version existe, le déposant n'y a pas toujours facilement accès. [...]”

11. Il semble évident, d'après le document susmentionné qui a conduit à l'adoption de la règle 49.4, que les États contractants du PCT considèrent la règle 49.4 uniquement comme une clarification de ce que l'article 22.1) contient déjà, à savoir une liste exhaustive de conditions que les offices désignés peuvent demander aux déposants de remplir pour entrer dans la phase nationale. Les offices désignés ne peuvent rien demander de plus, en particulier pas l'utilisation d'un formulaire spécifique.

12. Étant donné que le dépassement du délai pour entrer dans la phase nationale entraînerait probablement une perte de droits pour les déposants, il semble que les États contractants de l'époque souhaitent que l'obstacle au respect du délai soit peu élevé, afin de permettre aux déposants du monde entier d'entrer raisonnablement facilement dans la phase nationale dans n'importe quel État contractant. Bien que d'autres conditions puissent être imposées par la suite à l'échelle nationale, conformément à l'article 27 et à la règle 51 *bis*, les conditions requises pour respecter le délai auprès de chaque office désigné ont été volontairement réduites à un minimum.

Limitations raisonnables

13. L'application du principe susmentionné concernant les limitations à tout moyen de transmission requis aux fins de l'entrée dans la phase nationale permettrait d'éviter que l'objectif des articles et des règles ne soit contourné par des mesures qui auraient un effet similaire à celui d'imposer des conditions supplémentaires qui ne sont pas stipulées à l'article 22.1). En d'autres termes, les moyens particuliers prévus par un office désigné pour entrer dans la phase nationale doivent permettre aux déposants du monde entier de respecter le délai de 30 mois rapidement, et le déposant doit être en mesure d'entrer dans la phase nationale sans devoir faire appel à un mandataire local. Les obstacles qui rendraient difficile l'entrée dans la phase nationale à brève échéance ou sans l'aide d'un mandataire local ou une résidence locale seraient contraires à l'intention et à l'objectif des articles 22 et 27, ainsi qu'aux règles 49.4 et 51 *bis*.

14. Compte tenu des conclusions ci-dessus, le Bureau international estime que les seules limitations qui empêchent les offices désignés d'exiger des déposants qu'ils utilisent exclusivement un système électronique pour entrer dans la phase nationale sont les suivantes :

- a) l'interprétation de la règle 49.4, qui pourrait être considérée comme excluant la possibilité d'utiliser un formulaire à l'écran comme seul moyen d'entrée dans la phase nationale, même s'il ne recueille que les informations minimales pour identifier la demande; et
- b) l'interdiction de recourir à un mandataire local aux fins de l'entrée dans la phase nationale, ce qui signifie que tout système devrait être pratiquement utilisable par les non-résidents.

15. Alors que la possibilité de restreindre les options de dépôt de demandes internationales et de correspondance avec l'office récepteur concerne principalement les nationaux de l'État de l'office récepteur ou les personnes qui y sont domiciliées, les restrictions à l'ouverture de la phase nationale concernent également les nationaux d'autres États contractants et les personnes qui y sont domiciliées. Par conséquent, il est particulièrement important d'assurer une compréhension commune des options et d'examiner non seulement s'il existe actuellement des obstacles juridiques à de telles restrictions, mais aussi si des garanties devraient être créées afin de protéger les droits des déposants.

16. Selon le Bureau international, la principale question qui se pose est de savoir si un déposant peut facilement entrer dans la phase nationale à bref délai. Cette question est multiple :

- a) Le système est-il disponible de manière fiable au moment voulu et, dans la négative, existe-t-il une protection adéquate pour les déposants touchés par les interruptions?
- b) Le système est-il utilisable de manière réaliste par les déposants?

Garanties visant à protéger les droits des déposants

17. Les systèmes électroniques sont parfois indisponibles. Le délai pour l'entrée dans la phase nationale est fixé par l'article 22 ou 39.1) et, par conséquent, ne devrait normalement pas faire l'objet d'exceptions en vertu du règlement d'exécution. Toutefois, l'article 48.1) exige expressément qu'un délai qui n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux soit considéré comme observé, sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et les conditions prescrites dans le règlement d'exécution. Par conséquent, les offices désignés sont tenus d'accepter les entrées tardives dans la phase nationale dans les situations énoncées à la règle 82.1 pour cause d'interruption des services postaux (et peuvent également être tenus d'offrir des possibilités supplémentaires de prorogation en vertu de l'article 48.2) et de la règle 82*bis*). Si l'on interprète l'article 48 comme couvrant le seul moyen efficace de transmission de documents sur de longues distances à l'époque où cette disposition a été adoptée, il devrait être acceptable d'étendre le champ d'application de la règle 82 pour couvrir l'inobservation de ces délais en raison de perturbations du système de communication électronique, que ces perturbations se produisent à l'office ou qu'elles soient dues à l'inaccessibilité générale des services affectant la région du déposant.

18. Il est important d'avoir la certitude qu'une telle garantie existe. Il serait souhaitable d'appliquer une garantie encore plus large, semblable à celle prévue par la règle 82*quater*. Toutefois, bien qu'il appartienne aux États contractants de prévoir de telles garanties, le traité ne semble pas leur donner le moyen d'exiger une large exception aux délais fixés à l'article 22 et à l'article 39.1). Les déposants peuvent également demander le rétablissement de leurs droits en vertu de la règle 49.6, lorsque celle-ci s'applique. Toutefois, cette possibilité n'est pas offerte dans tous les États contractants² et peut nécessiter le paiement d'une taxe et la preuve que le déposant a exercé la diligence requise. Le fait d'obliger les déposants à invoquer la règle 49.6 en cas d'indisponibilité des systèmes électroniques fait peser sur les déposants une charge injuste dans des situations pour lesquelles ils ne sont pas responsables.

Utilisation du système

19. Il ne doit pas y avoir d'obstacles pratiques à l'accès à un système entièrement électronique d'entrée dans la phase nationale, en particulier pour un déposant qui n'est pas un ressortissant ou un résident de l'État de l'office désigné. En outre, s'il est nécessaire de créer

² Les offices désignés où cette disposition ne s'applique pas en raison d'une incompatibilité avec la législation nationale appliquée par l'office désigné sont répertoriés sur le site Web de l'OMPI à l'adresse https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.

un compte auprès de l'office pour l'ouverture de la phase nationale, cette opération doit pouvoir être effectuée à bref délai par une personne qui n'est pas un ressortissant ou un résident. Par conséquent, il ne doit pas y avoir d'exigences en matière de données obligatoires qui ne puissent être satisfaites par les non-résidents et le processus doit être en libre-service, sans longs délais pour les vérifications manuelles.

20. Bien que la règle 49.4 exclue l'utilisation d'un formulaire national obligatoire pour l'entrée dans la phase nationale, les formulaires nationaux sont couramment utilisés et contribuent grandement à l'efficacité du traitement. Un système électronique d'entrée dans la phase nationale pourrait être considéré comme contraire à la règle 49.4 s'il n'existe pas d'autres moyens prévus pour l'entrée dans la phase nationale, même si le formulaire électronique de ce système n'exige rien d'autre que la saisie du numéro de la demande internationale concernée. Toutefois, ce n'est pas l'objectif recherché. L'objectif de la règle semble être de garantir que les offices n'exigent pas plus d'informations pour l'entrée dans la phase nationale que ce qui est prévu à l'article 22 et que l'entrée dans la phase nationale ne soit pas empêchée par le manque d'accès à des exemplaires du formulaire requis au moment où des exemplaires physiques des formulaires sont nécessaires.

21. Par conséquent, il est souhaitable de préciser que l'utilisation d'un formulaire électronique pour l'entrée dans la phase nationale est autorisée, pour autant que son contenu obligatoire soit limité aux données nécessaires à l'accomplissement des actes visés à l'article 22, ou qu'un autre moyen approprié d'entrée dans la phase nationale soit également disponible.

CONCLUSION

22. Selon le Bureau international, un office désigné peut exiger d'un déposant qu'il utilise un système électronique comme seul moyen pour l'ouverture de la phase nationale, pour autant que :

- a) le système électronique n'exige pas du déposant qu'il fournisse plus d'informations ou prenne plus de mesures que les actes visés à l'article 22.1);
- b) le système soit facilement utilisable par les déposants résidents ou non-résidents sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un mandataire local; et
- c) que des garanties sont en place, couvrant au moins le cas où l'inobservation du délai pour l'entrée dans la phase nationale est due à une incapacité d'utiliser le service électronique, équivalente à une "interruption des services postaux".

PROPOSITION

23. Bien que le Bureau international estime que le cadre juridique actuel du système du PCT n'empêche pas un office désigné d'exiger d'un déposant qu'il entre dans la phase nationale en utilisant un système électronique, sous réserve que les conditions visées au paragraphe 22 ci-dessus soient remplies, une précision pourrait être apportée à la règle 49 à cet effet, à l'instar de la disposition stipulant expressément qu'un déposant ne peut être tenu d'utiliser un formulaire national.

24. Pour éviter que les déposants manquent le délai prévu à l'article 22 ou 39.1, du fait de l'indisponibilité des systèmes électroniques lorsqu'aucune autre solution n'est disponible, il est également proposé d'ajouter une nouvelle règle afin d'élargir le champ d'application des retards et des pertes de courrier aux situations dans lesquelles les systèmes de communication électronique ne sont pas disponibles pour respecter le délai pour entrer dans la phase nationale.

25. L'annexe contient les modifications qu'il est proposé d'apporter à la règle 49.4, ainsi qu'une nouvelle règle proposée, la règle 82.2. Alors que la règle 82.1 s'applique à la fois aux

mesures prises au cours de la phase internationale et à l'entrée dans la phase nationale, la règle 82.2 proposée concerne spécifiquement les délais d'entrée dans la phase nationale, étant donné que les autres retards sont déjà couverts de manière plus complète par la règle 82^{quater} existante. Bien que l'objectif principal de la règle 49.4)b) proposée soit de clarifier certaines limitations concernant l'obligation de transmission électronique des données pour entrer dans la phase nationale, la règle proposée s'appliquerait également à la transmission sur papier. Bien que ce dernier point ne soit pas sujet à controverse dans la pratique, il semblerait plus cohérent de clarifier les limitations concernant tout moyen de transmission, d'autant plus que l'actuel article 49.4 a été rédigé dans l'optique d'un dépôt sur papier.

TRAVAUX FUTURS

26. Actuellement, le Bureau international ne fournit qu'un appui technique limité pour l'entrée dans la phase nationale. Le système d'automatisation des offices de propriété intellectuelle de l'OMPI (IPAS) fournit un appui aux fins de l'ouverture de la phase nationale à certains offices nationaux. Le système ePCT permet l'échange sécurisé des documents et des données relatifs à la phase internationale entre le mandataire de la phase internationale et les mandataires désignés pour la phase nationale. En outre, les systèmes ePCT et PATENTSCOPE permettent aux offices désignés d'accéder aux documents et aux données par l'intermédiaire d'un navigateur ou au moyen de services Web à des fins d'automatisation. Certains offices nationaux ont utilisé les services Web pour créer des services interactifs qui permettent de renseigner à l'avance et en temps réel les formulaires de demande, sur la base des données saisies par le déposant.

27. Dans le passé, le Bureau international a créé des services de validation de principe pour démontrer les possibilités d'assistance à la collaboration entre les avocats de différents pays et les offices désignés. Ceux-ci se sont traduits par des améliorations au niveau de la fourniture de données et des dispositions de gestion de l'accès au système ePCT, mais n'ont pas été transformés en services destinés à faciliter directement l'entrée dans la phase nationale. Le Bureau international est disposé à discuter avec les offices désignés des améliorations qu'il serait utile d'apporter aux services centralisés pour les aider à fournir un service de haute qualité aux déposants qui entrent dans la phase nationale par voie électronique.

28. *Le groupe de travail est invité*

i) à prendre note de l'étude sur l'entrée dans la phase nationale par voie électronique uniquement qui figure aux paragraphes 3 à 22 du présent document,

ii) à examiner les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT discutées aux paragraphes 23 à 25 et qui figurent à l'annexe du présent document et

iii) à formuler des observations sur les travaux futurs mentionnés aux paragraphes 26 et 27 du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT³

Règle 49 – Copie, traduction et taxe selon l'article 22	2
49.1 à 49.3 [<i>Sans changement</i>].....	2
49.4 <i>Utilisation d'un formulaire national</i>	2
49.5 et 49.6 [<i>Sans changement</i>].....	2
Règle 82 – Perturbations dans le service postal ou les moyens de communication électronique	3
82.1 [<i>Sans changement</i>]	3
82.2 <i>Indisponibilité des moyens électroniques de communication</i>	3

³ Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé.

**Règle 49 –
Copie, traduction et taxe selon l'article 22**

49.1 à 49.3 *[Sans changement]*

49.4 *Utilisation d'un formulaire national*

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

b) Nonobstant l'alinéa a), tout office désigné peut prescrire des conditions relatives aux moyens de transmission des renseignements requis pour accomplir les actes visés à l'article 22, pour autant que ces moyens puissent être utilisés par tous les déposants sans qu'ils doivent disposer d'un domicile ou d'une adresse dans l'État de l'office désigné ou désigner un mandataire ayant le droit d'exercer auprès de cet office.

49.5 et 49.6 *[Sans changement]*

Règle 82 –

Perturbations dans le service postal ou les moyens de communication électronique

82.1 *[Sans changement]*

82.2 Indisponibilité des moyens de communication électronique

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a tenté de remettre un document au moyen d'une transmission électronique prescrite par l'office afin de respecter le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1), mais que la transmission n'a pas abouti pour cause d'indisponibilité de ce moyen de transmission pendant au moins une heure le dernier jour précédant l'expiration du délai applicable selon l'article 22 ou 39.1).

b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale est convaincu de la tentative de remise d'un document conformément à l'alinéa a), le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) est réputé respecté, pour autant que le document ait été remis le jour ouvrable suivant au cours duquel ledit moyen de communication électronique était disponible. Aucune preuve n'est requise si l'indisponibilité du moyen de transmission électronique était ou aurait dû être connue de l'office national.

[Fin de l'annexe et du document]