

OMPI



PCT/WG/2/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 3 avril 2009

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**GROUPE DE TRAVAIL
DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

Deuxième session
Genève, 4 – 8 mai 2009

FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Comme l'a demandé le groupe de travail, ce document énonce les considérations préliminaires initiales du Bureau international quant au contenu possible d'un formulaire international facultatif pour l'ouverture de la phase nationale devant les offices désignés. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur la question exposée dans le document, sur les éléments qu'il est proposé d'inclure dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale et, en particulier, sur le point de savoir si, du point de vue des offices désignés, d'autres éléments devraient y être inclus.

RAPPEL

2. À sa première session, le groupe de travail a examiné une proposition d'Israël tendant à rationaliser les modalités d'ouverture de la phase nationale par l'élaboration d'un formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale devant les offices désignés ou élus, étant entendu que l'utilisation d'un tel formulaire par les déposants serait facultative et ne conditionnerait pas la validité de l'ouverture de la phase nationale. Les délibérations du groupe de travail sont consignées dans le document PCT/WG/1/16 aux paragraphes 19 à 25, qui sont reproduits ci-après :

“19. Le Secrétariat a rappelé qu’un débat avait déjà eu lieu précédemment pendant la cinquième session du Groupe de travail sur la réforme du PCT à propos d’une proposition comparable à celle présentée maintenant par la délégation d’Israël. Pendant ce débat, des délégations avaient fait observer que le formulaire d’ouverture de la phase nationale utilisé par leurs offices impliquait la fourniture de nombreux renseignements et qu’il n’y avait pas d’homogénéité dans le contenu des formulaires employés par les différents offices; elles estimaient donc qu’il serait difficile d’établir un formulaire qui couvrirait la totalité des renseignements demandés par tous les offices. D’autres délégations avaient estimé qu’un simple formulaire standard qui pourrait être utilisé à titre facultatif pour l’ouverture de la phase nationale auprès de plusieurs offices désignés serait utile pour les déposants et au moins pour quelques offices, étant entendu que des renseignements complémentaires devraient être fournis ultérieurement à certains offices. Pendant ce débat qui a eu lieu dans le cadre du groupe de travail, il avait été noté qu’un formulaire acceptable à titre d’exigence minimale pourrait aussi avoir à plus long terme un effet d’harmonisation sur les conditions d’ouverture de la phase nationale.

“20. Le Secrétariat a noté en outre que le Groupe de travail sur la réforme du PCT était convenu d’examiner plus avant à une session ultérieure la possibilité de rationaliser les modalités d’ouverture de la phase nationale et avait invité le Secrétariat à faire des propositions comportant un projet de formulaire à cet effet. Le Secrétariat s’était mis au travail sur cette question mais n’avait pas réussi à élaborer un projet de formulaire satisfaisant, par suite de la complexité des questions soulevées.

“21. Plusieurs délégations, tout en comprenant le but de la proposition présentée par Israël, se sont interrogées sur sa faisabilité, en particulier compte tenu des diverses exigences imposées par les offices nationaux, et ont estimé qu’il serait quasiment impossible d’élaborer un formulaire susceptible d’être utilisé dans la pratique par un nombre important de déposants et d’offices. Une délégation a noté que la proposition d’adapter le logiciel PCT-SAFE en vue de l’introduction d’un nouveau formulaire à utiliser aux fins de l’ouverture de la phase nationale pourrait induire les déposants en erreur s’ils partaient du principe que, simplement en remplissant un formulaire, ils satisferaient à toutes les exigences imposées par tous les offices désignés, ce qui, du fait des complexités des législations nationales et des différences entre ces législations, n’était pas un objectif réalisable.

“22. Une délégation a estimé qu’il ne serait pas convenable que le PCT intervienne à propos de questions concernant essentiellement la phase nationale, qui devraient être du ressort des offices nationaux et de la législation de leur pays.

“23. Une délégation a souligné le fait que le principal objectif de la proposition n’était pas d’harmoniser les prescriptions relatives à l’ouverture de la phase nationale mais de concevoir un formulaire intégrant les exigences nationales existantes.

“24. Le Secrétariat a rappelé que, en relation avec l’introduction de la règle 4.17 qui permet, à titre facultatif, l’incorporation, dans le formulaire de requête, de certaines déclarations dans l’intérêt des offices nationaux pendant la phase nationale, il avait été possible de surmonter des préoccupations analogues suscitées par la complexité des questions soulevées et a suggéré que, compte tenu de cette expérience, il pourrait être utile au moins de poursuivre l’étude de ce point.

“25. Le groupe de travail est convenu d’examiner plus avant la possibilité de rationaliser les modalités d’ouverture de la phase nationale et a invité le Secrétariat à étudier cette question et à lui faire rapport sur la possibilité de concrétiser une telle éventualité.”

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

3. D’une manière générale, si l’on réfléchit aux renseignements qui devraient figurer dans un formulaire international pour l’ouverture de la phase nationale, il apparaît que l’on peut diviser ces renseignements en deux groupes principaux.

4. Le premier groupe contient les renseignements d’ordre général concernant la demande internationale qui est sur le point d’entrer en phase nationale, tels que les renseignements qui permettent d’identifier la demande, le ou les déposants, le ou les inventeurs et le mandataire, et les éléments qui renseignent sur la situation juridique de la demande, tels que la date du dépôt international, éventuellement les dates de priorité revendiquées, l’indication du chapitre invoqué pour l’ouverture de la phase nationale (chapitre I ou chapitre II), du type de protection demandé, etc. , etc. À l’évidence, un éventuel formulaire international pour l’ouverture de la phase nationale devra comporter des renseignements de cet ordre, essentiels pour tout office désigné auprès duquel le déposant souhaite engager la procédure nationale. La plupart des éléments relevant de ce groupe seront applicables à tous les offices désignés, d’autres pourront n’en intéresser que certains : il y aurait donc besoin de prévoir des cases à cocher pour permettre aux déposants de donner les renseignements voulus à l’office désigné concerné.

5. Le second groupe contient des renseignements concernant certains actes que le déposant doit accomplir dans le cadre de l’ouverture de la phase nationale. Ici, une distinction fondamentale s’impose entre deux types d’actes à accomplir par le déposant :

i) les actes que le déposant doit accomplir avant l’expiration des délais applicables en vertu des articles 22.1) ou 39.1) pour que sa demande entre valablement dans la phase nationale auprès d’un office désigné (“exigences qui conditionnent la validité de l’ouverture de la phase nationale”); et

ii) les actes que le déposant devra finalement accomplir pour que sa demande internationale suive la procédure nationale, mais qu’il n’a pas à accomplir avant l’expiration du délai applicable pour l’ouverture de la phase nationale pour que sa demande entre valablement dans la phase nationale (“exigences particulières”).

6. Aucun office désigné ne peut exiger, avant l’expiration du délai applicable pour l’ouverture de la phase nationale, l’accomplissement d’autres actes que ceux que prévoient les articles 22.1) et 39.1), à savoir : i) le paiement de la taxe nationale, ii) la remise d’une traduction (si celle- est exigée), iii) exceptionnellement, la remise d’une copie de la demande internationale et, le cas échéant, l’indication du nom de l’inventeur et les autres données prescrites le concernant.

7. Toutes les autres prescriptions de la législation nationale, dans la mesure où elles sont admises en vertu de l’article 27, peuvent être désignées par l’expression “exigences particulières”. Elles peuvent encore être remplies une fois la procédure nationale engagée. La règle 51bis précise les plus courantes d’entre elles et stipule que le déposant doit avoir la possibilité de s’y conformer après l’ouverture de la phase nationale. Les solutions

généralement retenues pour lui donner cette possibilité consistent soit à lui envoyer une invitation à se conformer, dans un délai fixé dans l'invitation, à une exigence particulière donnée, soit à fixer dans la législation nationale un certain délai dans lequel le déposant doit se conformer à cette exigence, sans qu'aucune invitation lui soit adressée à cet effet.

8. Au vu de cette distinction fondamentale, il semblerait logique de faire la même distinction dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale. Ce formulaire pourrait ainsi être composé de trois parties principales :

- i) une première partie contenant les renseignements d'ordre général relatifs à la demande internationale (voir paragraphes 11 à 13 ci-après);
- ii) une deuxième partie contenant les renseignements relatifs aux actes accomplis par le déposant pour faire valablement engager la phase nationale (voir les paragraphes 14 à 28 ci-après); et
- iii) une troisième partie contenant les renseignements relatifs aux actes accomplis par le déposant pour satisfaire aux "exigences particulières" de l'office concerné (voir les paragraphes 29 à 41 ci-après);

9. Là où cela se justifierait, il y aurait pour tous les éléments d'information des cases à cocher pour donner au déposant la possibilité d'indiquer quel type d'information est communiqué ou quel type de document est transmis à un office désigné donné, et tous les éléments seraient assortis d'explications données en note pour expliquer les circonstances dans lesquelles le déposant peut être tenu de fournir, ou peut souhaiter fournir, des éléments d'information particuliers ou des documents particuliers à un office désigné donné.

10. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons examiner quels éléments d'information devraient figurer dans chacune des trois parties d'un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale. Une liste de tous les éléments qu'il est proposé d'inclure dans ce formulaire figure à l'annexe I du présent document.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIFS À LA DEMANDE INTERNATIONALE

11. En ce qui concerne l'information générale relative à une demande internationale pour laquelle la procédure nationale est engagée auprès d'un office désigné donné, il n'y a actuellement que des différences mineures dans les renseignements à fournir aux offices désignés au moyen des formulaires *nationaux* à remplir pour l'ouverture de la phase nationale. La plupart des offices désignés demandent que soient indiqués le numéro de la demande internationale, la date du dépôt international, le nom et l'adresse du déposant et la référence du dossier utilisée par le déposant. Certains offices exigent l'indication distincte du titre de l'invention. Certains exigent l'indication du nom et de l'adresse du ou des inventeurs, tandis que d'autres n'exigent ces renseignements que s'ils n'ont pas déjà été fournis avec la partie requête de la demande internationale; d'autres encore n'exigent aucune information concernant le ou les inventeurs (voir également les paragraphes 27 et 28 ci-après). Quelques offices désignés ne demandent rien concernant d'éventuelles revendications de priorité, mais la plupart exigent l'indication de la date de priorité (la plus ancienne). La plupart des offices désignés exigent des indications sur le mandataire constitué pour représenter le déposant auprès de l'office désigné si le déposant est un non résident, d'autres exigent que

les déposants qui sont non résidents fassent élection de domicile dans le pays. Quelques offices demandent une adresse pour la correspondance. De très rares offices exigent de la part des personnes morales l'indication du nom d'un représentant officiel.

12. En outre, certains formulaires nationaux pour l'ouverture de la phase nationale prévoient la possibilité d'indiquer le type de protection demandé (lorsque plusieurs types de protection sont possibles), ou la possibilité d'indiquer si la procédure nationale est engagée pour la demande internationale en vertu du chapitre I ou du chapitre II. Enfin, certains formulaires nationaux prévoient la possibilité pour le déposant de requérir expressément l'ouverture précoce de la phase nationale en vertu des articles 23.2) et 40.2) lorsque le déposant souhaite engager la procédure nationale avant l'expiration du délai applicable en vertu des articles 22.1) ou 39.1), selon le cas.

13. Après mûre considération des formulaires *nationaux* qui existent pour l'ouverture de la phase nationale, il apparaît que les renseignements d'ordre général suivants concernant la demande internationale sont essentiels aux offices et devraient figurer dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale :

- 1) requête en traitement national de la demande internationale, ou requête expresse en traitement national de la demande internationale en vertu des articles 23.2) ou 40.2) ("ouverture précoce de la phase nationale");
- 2) numéro de la demande internationale;
- 3) titre de l'invention;
- 4) date du dépôt international;
- 5) date de priorité la plus ancienne revendiquée;
- 6) nom et adresse de chaque déposant;
- 7) domicile élu (pour les déposants non résidents)
- 8) pour une personne morale, nom du représentant officiel;
- 9) référence du dossier utilisée par le déposant;
- 10) nom, adresse et numéro d'enregistrement du mandataire;
- 11) nom et adresse de chaque inventeur (si ces renseignements n'ont pas été fournis dans la partie requête de la demande);
- 12) type de protection demandé (brevet, modèle d'utilité, autre);
- 13) ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I ou du chapitre II;
- 14) une recherche internationale supplémentaire a été demandée.

EXIGENCES QUI CONDITIONNENT LA VALIDITÉ DE L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

14. Pour engager valablement la procédure nationale devant un office désigné, le déposant doit accomplir les actes ci-après avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22.1) ou 39.1) :

- i) paiement de la taxe nationale;
- ii) remise d'une traduction, si cela est exigé;
- iii) remise d'une copie de la demande internationale, sauf l'office concerné ne l'exige pas (uniquement dans les cas très exceptionnels où la communication par le Bureau international d'une copie de la demande internationale en vertu de l'article 20 n'a pas eu lieu ou n'a pas encore pu avoir lieu);
- iv) communication du nom et de l'adresse de l'inventeur (seulement dans des cas très exceptionnels, si le nom et l'adresse de l'inventeur n'ont pas été indiqués dans la requête lors du dépôt de la demande internationale et si l'office désigné admet qu'ils soient communiqués postérieurement au dépôt d'une demande nationale).

15. Il semblerait logique qu'un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale prévoie les renseignements voulus concernant le respect de ces quatre exigences fondamentales pour l'ouverture de la phase nationale, comme nous allons le développer dans les paragraphes qui suivent.

Païement des taxes

16. Les types de taxes à payer aux offices désignés pour l'ouverture de la phase nationale diffèrent d'un office à l'autre : il peut y avoir, entre autres, des taxes telles que les taxes de base dues pour tout dépôt, des taxes de recherche, des taxes d'examen, des taxes de publication, des taxes de revendication, des taxes par page, des taxes pour revendication de priorité et des taxes annuelles ou des taxes de renouvellement. Il convient de noter que, selon l'office désigné, pour la validité de l'ouverture de la phase nationale, toutes les taxes ne doivent pas forcément être payées avant l'expiration du délai applicable en vertu des articles 22.1) ou 39.1) mais peuvent l'être une fois la procédure nationale engagée. Les taxes doivent être payées dans la monnaie ou dans l'une des monnaies acceptées par l'office désigné concerné, dans les délais applicables, qui varient également d'un office à l'autre, de même que les conditions d'exonération, de réduction ou de remboursement des taxes, le cas échéant.

17. Après examen des formulaires nationaux qui existent pour l'ouverture de la phase nationale, il apparaît que les renseignements ci-après concernant le paiement des taxes soient essentiels aux offices et devraient donc figurer dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale :

- 15) montant des taxes payées; types de taxes payées; monnaie de paiement;
- 16) date de paiement;

- 17) mode de paiement (espèces, carte de crédit, chèque, compte de dépôt, autre); et
- 18) demande d'exonération, de réduction ou de remboursement des taxes nationales.

Remise de traductions

18. En règle générale, une traduction de la demande internationale doit être remise si la langue dans laquelle la demande a été déposée ou publiée n'est pas une langue acceptée par l'office désigné. Lorsque l'office désigné accepte plusieurs langues, le déposant peut choisir la langue de traduction de la demande internationale.

19. Les exigences quant à ce que doit comprendre la traduction diffèrent d'un office à l'autre mais elles dépendent aussi du chapitre qui régit l'ouverture de la phase nationale (chapitre I ou chapitre II du PCT). En règle générale, la traduction doit porter sur la description (titre de l'invention compris), les revendications et le texte éventuel des dessins. En outre, la plupart des offices désignés (mais pas tous) exigent la traduction de l'abrégé. Au surplus, les offices désignés ont le droit d'exiger une traduction de la requête, mais très rares sont ceux qui le font.

20. Les exigences varient aussi d'un office à l'autre lorsque certaines parties de la demande internationale ont été modifiées au cours de la phase internationale. En vertu du chapitre I, les offices désignés ont le droit d'exiger une traduction des revendications telles qu'elles ont été initialement déposées et telles qu'elles ont été modifiées, mais certains offices exigent uniquement la traduction des revendications modifiées. Certains offices exigent que la traduction soit accompagnée d'une traduction de la déclaration prévue à l'article 19 du PCT. En vertu du chapitre II, certains offices exigent la traduction de la description, des revendications, du texte éventuel des dessins et de l'abrégé, à la fois tels qu'ils ont été initialement déposés et tels qu'ils ont été modifiés par les annexes du rapport d'examen préliminaire international. D'autres offices exigent uniquement la traduction des parties modifiées par les annexes du rapport d'examen préliminaire international.

21. Toutefois, il semble que des précisions quant au contenu de la traduction (description, revendications, dessins, abrégé, requête; s'il y a eu modification de la demande, uniquement le texte initialement déposé, uniquement le texte modifié ou à la fois le texte initialement déposé et le texte modifié; déclaration visée à l'article 19, etc.) ne soient pas essentielles aux fins de l'acte d'ouverture de la phase nationale et n'auraient donc pas à figurer dans le formulaire. Le respect de ces prescriptions détaillées devra évidemment être vérifié au cours de la procédure nationale, mais inclure des précisions quant au contenu de la traduction dans le formulaire alourdirait celui-ci et le rendrait trop complexe : cela nous semble donc à éviter.

22. Quelques offices désignés, peu nombreux, exigent la vérification des traductions, mais il s'agit là de l'une des "exigences particulières", auxquelles il est possible de se conformer après l'ouverture de la phase nationale. Par conséquent, il est proposé de placer une mention du fait qu'une vérification de toute traduction doit être remise à l'office avec le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale dans la troisième partie dudit formulaire (voir le paragraphe 38 ci-après).

23. Enfin, les offices désignés diffèrent quant au nombre d'exemplaires des traductions qu'ils exigent; certains demandent un seul exemplaire, d'autres en exigent deux ou plus.

24. Eu égard à ces exigences existantes, et après examen des formulaires nationaux qui existent pour l'ouverture de la phase nationale, il semble que très peu de renseignements concernant la remise de traductions soient essentiels et donc à inclure dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale : il suffirait de mentionner simplement (en cochant une case) le fait qu'une traduction de la demande internationale est transmise à l'office avec le formulaire et d'indiquer brièvement la langue de la traduction :

19) traduction de la demande internationale (et nombre d'exemplaires de celle-ci);

20) langue de la traduction.

Remise d'une copie de la demande internationale

25. Normalement, aucun office désigné n'exige que le déposant lui remette une copie de la demande internationale. La communication d'une copie de la demande internationale aux offices désignés est effectuée par le Bureau international, sur demande des offices concernés, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. Le Bureau international en informe le déposant au moyen d'un formulaire, que tous les offices désignés doivent accepter soit comme preuve que la communication a été effectuée, soit, lorsqu'un office n'a pas demandé que cette communication soit effectuée, comme signifiant que l'office en question n'exige pas la remise d'une copie de la demande internationale. C'est seulement lorsque le déposant demande expressément l'ouverture précoce de la phase nationale avant que la communication de la demande internationale ait eu lieu ou ait pu avoir lieu qu'il doit soit remettre une copie de la demande internationale, soit demander au Bureau international de transmettre une copie de cette demande internationale à l'office désigné.

26. Il est néanmoins suggéré de prévoir dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale une simple mention du fait qu'un exemplaire de la demande internationale est transmis à l'office en même temps que le formulaire (case à cocher à cet effet), comme suit :

21) copie de la demande internationale (uniquement en cas d'ouverture précoce de la phase nationale).

Indication du nom de l'inventeur et fourniture d'autres données le concernant

27. La législation nationale de certains offices désignés fait obligation au déposant d'indiquer le nom du ou des inventeurs et de fournir d'autres données les concernant avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22.1) ou 39.1) lorsque ces indications ne figuraient pas dans la requête à la date du dépôt. La plupart des offices désignés invitent le déposant à fournir ces indications si elles n'ont pas été communiquées avant l'expiration du délai prévu pour l'ouverture de la phase nationale, mais certains ne le font pas. Il convient de noter que l'indication du nom et de l'adresse de l'inventeur ne doit pas être confondue avec d'autres déclarations émanant de l'inventeur ou le concernant, ou se rapportant à l'invention, etc. Ces dernières sont considérées comme constituant des "exigences particulières" (voir les paragraphes 30 à 32 ci-après), auxquelles il est possible de se conformer après l'ouverture de la phase nationale.

28. Il semblerait donc nécessaire d'inclure des renseignements concernant l'indication du nom et la fourniture d'autres données concernant le ou les inventeurs dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale, à prévoir dans la première partie de cet éventuel formulaire où figureraient les informations d'ordre général concernant la demande internationale (voir le point 11) du paragraphe 13 ci-dessus).

EXIGENCES PARTICULIÈRES

29. Comme il a été dit plus haut, outre les actes que le déposant doit accomplir avant l'expiration du délai applicable en vertu des articles 22.1) ou 39.1) pour engager valablement la procédure nationale devant un office désigné donné, il y a certains actes que le déposant devra finalement accomplir pour le traitement de la demande internationale en phase nationale mais qui n'ont pas à être accomplis avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale pour que cette dernière soit valable ("exigences particulières"). Ces actes peuvent encore être accomplis une fois la procédure nationale engagée. La règle 51*bis* précise les plus courantes de ces exigences particulières et stipule que le déposant doit avoir la possibilité de s'y conformer après l'ouverture de la phase nationale. Les solutions généralement retenues pour lui donner cette possibilité consistent soit à lui envoyer une invitation à se conformer, dans un délai fixé dans l'invitation, à une exigence particulière donnée, soit à fixer dans la législation nationale un certain délai dans lequel le déposant doit satisfaire à cette exigence, sans qu'aucune invitation lui soit adressée à cet effet. Les exigences particulières les plus courantes sont exposées en termes généraux dans les paragraphes qui suivent, accompagnées de suggestions quant à la manière dont les renseignements destinés à y satisfaire pourraient figurer dans un formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale.

Certaines déclarations relatives à l'inventeur, aux cessions, etc.

30. Selon la législation et la pratique nationales, certains offices désignés exigent du déposant qu'il leur remette :

- i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur;
- ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet;
- iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d'une demande antérieure lorsque le déposant n'est pas le déposant qui a déposé la demande antérieure ou lorsque le nom du déposant a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
- iv) tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur;
- v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.

31. Toutefois, en général, un document visé ci-dessus ne sera pas exigé lorsque le déposant a remis une déclaration en vertu de la règle 4.17. Si la requête contenait une déclaration conforme à la règle 4.17.i) à iv), un office désigné ne peut (à moins qu'il ait informé le Bureau international du contraire) exiger de document ou de preuve relatifs à l'objet de cette déclaration sauf s'il peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration en question. Dans le cas d'une déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté faite en vertu de la règle 4.17.v), les offices désignés concernés ont toujours le droit d'exiger des preuves supplémentaires.

32. Étant donné que l'on satisfait à ces exigences visées à la règle 51*bis* par la remise de documents et de preuves à l'office désigné, il devrait suffire de prévoir dans un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale une simple mention des documents qui sont transmis à l'office en même temps que ce formulaire, comme suit :

- 22) déclaration relative à l'identité de l'inventeur;
- 23) déclaration relative au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet;
- 24) déclaration relative au droit du déposant de revendiquer une priorité;
- 25) déclaration relative à la qualité d'inventeur;
- 26) déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.

Représentation

33. La plupart des offices désignés exigent que les déposants domiciliés à l'étranger soient représentés par un mandataire; d'autres exigent qu'ils fassent élection de domicile dans le pays. La constitution d'un mandataire doit habituellement se faire au moyen d'un pouvoir signé par le ou les déposants; à cet effet, les offices prévoient souvent des formulaires nationaux, qui diffèrent d'un office à l'autre.

34. Il est donc suggéré de prévoir la possibilité de fournir des renseignements concernant, le cas échéant, le mandataire ou le domicile élu dans la partie du formulaire international réservée aux informations d'ordre général (voir les points 7 et 10 du paragraphe 12 ci-dessus), et de faire seulement figurer dans cette troisième partie du formulaire une mention de l'éventuel pouvoir qui est transmis à l'office en même temps que le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale (case à cocher à cet effet), accompagnée d'explications données en note expliquant dans quelles circonstances le déposant pourra souhaiter remettre le pouvoir en question à un office désigné donné, comme suit :

- 27) pouvoir.

Documents de priorité et traduction de ces documents

35. En règle générale, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international et ce dernier le met à la disposition des offices désignés. Lorsque le document de priorité a été remis en temps voulu à l'office récepteur ou au Bureau international au cours de la phase internationale, aucun office désigné ne peut exiger que le déposant lui en remette un original (c'est-à-dire l'original

d'une copie certifiée conforme de la demande antérieure). En revanche, lorsque le document de priorité n'a pas été remis à l'office récepteur ou au Bureau international au cours de la phase internationale, le déposant pourra être tenu d'en remettre un original aux offices désignés.

36. En ce qui concerne la remise de traductions d'un document de priorité, en général un office désigné peut exiger du déposant qu'il remette une telle traduction uniquement lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l'invention concernée est brevetable ou non, de sorte que le déposant n'a généralement aucune raison de remettre une traduction du document de priorité dès l'ouverture de la phase nationale. Toutefois, il y a encore au moins un office désigné qui peut (parce qu'il a notifié au Bureau international que les dispositions correspondantes du PCT étaient incompatibles avec la législation nationale applicable) exiger la traduction de tout document de priorité, peu importe que la validité de la revendication de priorité entre ou non en compte pour déterminer si l'invention considérée est brevetable.

37. Il est donc suggéré de prévoir la possibilité de mentionner dans cette troisième partie du formulaire tout document de priorité ou traduction d'un tel document qui serait transmis à l'office en même temps que le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale, comme suit :

28) document(s) de priorité;

29) traduction du ou des document(s) de priorité.

Vérification de la traduction de la demande internationale

38. Ainsi qu'il est dit plus haut, quelques offices désignés exigent la vérification des traductions : c'est une "exigence particulière" qui peut être satisfaite après l'ouverture de la phase nationale. Il est donc proposé d'inclure dans la troisième partie du formulaire une mention du fait qu'une vérification de la traduction éventuelle est remise à l'office en même temps que le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale, comme suit :

30) vérification de la traduction de la demande internationale.

Autres documents

39. Certains offices exigent que, le cas échéant, un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés leur soit remis sous forme électronique. Il est donc suggéré de prévoir la possibilité d'inclure dans cette troisième partie du formulaire la mention d'un listage des séquences sous forme électronique (fourni sur un support matériel) qui serait transmis à l'office en même temps que le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale, comme suit :

31) listage des séquences sous forme électronique.

40. En outre, il est suggéré que le formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale contienne une case à cocher intitulée "autres documents", de façon à ce que des documents supplémentaires pouvant être exigés par des offices désignés particuliers puissent y être joints, comme suit :

32) autres documents.

41. Enfin, il est suggéré de prévoir dans le formulaire la possibilité pour le déposant ou son mandataire de signer et dater celui-ci, comme suit :

33) signature et date.

AUTRES QUESTIONS À CONSIDÉRER

Objectifs généraux

42. Le groupe de travail est invité à réfléchir à l'objectif visé : s'agit-il simplement d'arrêter une structure commune pour un formulaire qui puisse être utilisé pour l'ouverture de la phase nationale devant tous les offices, ou au moins devant la plupart d'entre eux, ou s'agit-il d'élaborer un formulaire dont la partie principale pourrait être remplie une seule fois, pour donner les renseignements exigés dans tous les offices, et serait suivie de sections distinctes où figureraient les précisions intéressant uniquement certains offices? La première option serait, de façon générale, nettement plus facile à réaliser, mais les déposants risqueraient de ne pas trouver suffisamment d'avantages à utiliser ce type de formulaire de préférence aux formulaires nationaux, avec lesquels les agents locaux sont généralement familiarisés.

Langue du formulaire

43. Comme c'est le cas pour tous les formulaires prévus dans le cadre du PCT que le déposant doit utiliser, le formulaire en question serait mis à disposition par le Bureau international dans les dix langues de publication.

44. Si l'objectif était d'établir un formulaire qui puisse, au moins en partie, être rempli une seule fois aux fins de l'ouverture de la phase nationale dans tous les États, il faudrait probablement décrire chaque champ dans les dix langues et, pour certains champs, prévoir la saisie des données en différentes langues ou dans différents caractères. Cela serait probablement irréalisable dans un formulaire sur papier, mais sans doute plus facile avec un formulaire électronique : les indications pourraient y être données en une seule langue au moment du remplissage, et le formulaire une fois rempli pourrait ensuite être imprimé en différentes versions linguistiques.

Obligation pour les offices désignés d'accepter le formulaire

45. L'utilisation d'un éventuel formulaire international pour l'ouverture de la phase nationale resterait facultative, mais il est proposé de faire obligation à tout office désigné d'accepter le formulaire international prescrit si le déposant choisit de l'utiliser, sous réserve qu'il soit déposé (et rempli) dans une langue de publication que l'office désigné accepte à cet effet. Une proposition tendant à modifier dans ce sens la règle 49.4 fait l'objet de l'annexe II du présent document. Cette proposition de modification de la règle 49.4 a déjà été présentée aux quatrième et cinquième sessions du Groupe de travail sur la réforme du PCT mais n'a

jusqu'à présent pas été examinée quant au fond par le Groupe de travail sur la réforme du PCT ni par le Groupe de travail du PCT. En vertu de la règle 76.5, il en irait de même pour tout office élu.

Formulaire informatisé pour l'ouverture de la phase nationale

46. Le groupe de travail souhaitera peut-être aussi envisager d'autres possibilités de rationaliser les procédures d'ouverture de la phase nationale, par exemple l'élaboration d'un formulaire international électronique à remplir sur l'Internet pour l'ouverture de la phase nationale, où l'informatique aiderait le déposant à fournir les renseignements appropriés requis pour l'ouverture de la phase nationale selon l'office désigné concerné. Cela pourrait revêtir différents niveaux de complexité, selon le montant de l'investissement qui pourrait être justifié. Au plus simple, il pourrait s'agir d'un système qui aiderait simplement à créer des formulaires imprimables en plusieurs versions linguistiques. Mais l'on pourrait aussi envisager, dans l'optique de la mise en place d'un système où les déposants disposeraient d'un compte pour gérer la phase internationale de leurs demandes, le remplissage automatique de nombreux champs à partir des renseignements fournis dans la phase internationale (dont l'indication des déclarations qui ont déjà été remises au cours de la phase internationale et les renseignements concernant le déposant, dans certains cas en différents caractères); le système pourrait aussi savoir quels renseignements sont exigés pour l'ouverture de la phase nationale dans les différents États (par exemple si une traduction est exigée) et soit inviter le déposant à fournir les renseignements particuliers intéressant un ensemble donné d'États, soit simplement produire des formulaires dans les langues demandées, en laissant les champs restants en blanc, à remplir par le déposant ou le mandataire local. On pourrait en outre concevoir un système où un formulaire de cette nature pourrait être transmis directement aux offices désignés qui seraient disposés et aptes à le recevoir de cette manière.

Harmonisation des exigences nationales

47. Enfin, le groupe de travail voudra peut-être réfléchir à la question de savoir s'il souhaite, après délibération sur les questions exposées dans le présent document, étudier plus avant les possibilités d'harmoniser encore les conditions d'ouverture de la phase nationale dans un avenir plus lointain.

48. Le groupe de travail est invité à étudier les propositions figurant dans le présent document et ses annexes.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

LISTE DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION QU'IL EST PROPOSÉ D'INCLURE DANS
UN FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE
NATIONALE

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIFS À LA DEMANDE
INTERNATIONALE

- 1) Requête en traitement national de la demande internationale, ou requête expresse en traitement national de la demande internationale en vertu des articles 23.2) ou 40.2) ("ouverture précoce de la phase nationale")
- 2) Numéro de la demande internationale
- 3) Titre de l'invention
- 4) Date du dépôt international
- 5) Date de priorité la plus ancienne revendiquée
- 6) Nom et adresse de chaque déposant
- 7) Domicile élu (pour les déposants non-résidents)
- 8) Pour une personne morale, nom du représentant officiel
- 9) Référence du dossier utilisée par le déposant
- 10) Nom, adresse et numéro d'enregistrement du mandataire
- 11) Nom et adresse de chaque inventeur (s'ils ne figurent pas dans la partie requête de la demande)
- 12) Type de protection demandé (brevet, modèle d'utilité, autre)
- 13) Ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I ou du chapitre II
- 14) Une recherche internationale supplémentaire a été demandée

EXIGENCES QUI CONDITIONNENT LA VALIDITÉ DE L'OUVERTURE DE LA
PHASE NATIONALE

- 15) Montant des taxes payées; types de taxes payées; monnaie de paiement
- 16) Date de paiement
- 17) Mode de paiement (espèces, carte de crédit, chèque, compte de dépôt, autre) et
- 18) Demande d'exonération, de réduction ou de remboursement des taxes nationales
- 19) Traduction de la demande internationale (et nombre d'exemplaires de celle-ci)
- 20) Langue de la traduction
- 21) Copie de la demande internationale (uniquement en cas d'ouverture précoce de la phase nationale)

EXIGENCES PARTICULIÈRES

- 22) Déclaration relative à l'identité de l'inventeur
- 23) Déclaration relative au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet
- 24) Déclaration relative au droit du déposant de revendiquer une priorité
- 25) Déclaration relative à la qualité d'inventeur
- 26) Déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté
- 27) Pouvoir
- 28) Document(s) de priorité
- 29) Traduction du ou des document(s) de priorité
- 30) Vérification de la traduction de la demande internationale
- 31) Listage des séquences sous forme électronique
- 32) Autres documents
- 33) Signature et date

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :¹
FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

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

¹ 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 49

Copie, traduction et taxe 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) Tout 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; l'office peut cependant 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 le nouveau formulaire international) resteraient facultatives, comme à l'heure actuelle. En outre, il est proposé de faire obligation à tout office désigné d'accepter le formulaire international prescrit si le déposant choisit de l'utiliser. En vertu de la règle 76.5, il en irait 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 formulaire en question serait mis à disposition par le Bureau international dans les dix langues de publication.]

49.5 à 49.6 [sans changement]

[Fin de l'annexe II et du document]