

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

**Septième session**  
**Genève, 10 – 13 juin 2014**

### **DIVERSES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT**

*Document établi par le Bureau international*

#### **RESUME**

1. Le présent document contient les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution du PCT dans trois domaines :

- a) à la suite des consultations formelles tenues avec l'ensemble des États membres et de l'accord de principe concernant la mise hors service du logiciel PCT-EASY à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015, il est proposé de supprimer du barème de taxes la réduction de taxes prévue pour les dépôts par l'intermédiaire du système PCT-EASY;
- b) il est proposé de demander aux déposants qui adressent une requête expresse d'ouverture anticipée de la phase nationale de présenter leur requête en restauration du droit de priorité auprès de l'office désigné ou élu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête expresse d'ouverture anticipée de la phase nationale;
- c) il est proposé de modifier la règle 90.3 en supprimant la référence à la règle 90*bis*.5.a) à la suite de la modification de la règle 90*bis*.5 adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT en octobre 2012.

## MISE HORS SERVICE DE PCT-EASY

### RAPPEL

2. Le service PCT-EASY, mis en place en 1998, était une première étape vers un futur système de dépôt destiné à permettre aux déposants de créer et de déposer des demandes de brevet sous forme électronique (Gazette du PCT 8/1998). Ce service permettait de fournir une disquette (ou actuellement un CD-R) contenant les données bibliographiques conjointement avec une version papier du formulaire de requête et le corps de la demande sur papier à une époque où il n'était pas encore possible de soumettre le formulaire de requête et le corps de la demande sous forme électronique. Une réduction de taxes était également accordée pour les dépôts effectués par PCT-EASY afin d'inciter les utilisateurs à transmettre au Bureau international des données bibliographiques sous forme électronique.

3. Le service a rapidement connu un succès considérable et en 2003, il était utilisé pour 45% de toutes les demandes internationales. Toutefois, il est devenu possible cette année-là de présenter des demandes entièrement électroniques auprès de plusieurs offices récepteurs et l'utilisation de PCT-EASY a commencé à décliner, de sorte que ce service est actuellement utilisé pour moins de 2,5% de toutes les demandes internationales, par rapport à un taux de presque 90% de dépôts sous forme entièrement électronique. En outre, le Bureau international peut désormais offrir un service ePCT hébergé de dépôt électronique à tous les offices récepteurs qui souhaitent offrir à leurs déposants la possibilité de faire des dépôts électroniques mais qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas, maintenir eux-mêmes l'infrastructure informatique nécessaire pour des raisons de coûts.

4. Par conséquent, par voie de la circulaire C. PCT 1376 datée du 5 avril 2013, le Bureau international a consulté les offices récepteurs et les organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT au sujet de la mise hors service de PCT-EASY. Il était proposé dans cette circulaire que PCT-EASY cesse d'être reconnu comme mode de dépôt des demandes internationales selon le PCT à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015. Les réponses reçues par le Bureau international à la circulaire C. PCT 1376 indiquaient un accord de principe à la proposition de mise hors service de PCT-EASY à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015. Les États membres ont ensuite été informés, par voie de la circulaire C. PCT 1408 datée du 13 mars 2014, que le Bureau international prendrait les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cet accord de principe concernant la mise hors service de PCT-EASY à compter de la date susmentionnée.

### PROPOSITION

5. Il est donc proposé de supprimer la réduction applicable aux dépôts par PCT-EASY du barème de taxes relevant du règlement d'exécution du PCT, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2015, et de modifier le barème de taxes comme indiqué dans l'annexe du présent document. Il est en outre proposé que ces modifications du barème de taxes entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2015 et s'appliquent à toutes les demandes internationales déposées à cette date ou à une date postérieure.

6. Le Bureau international, par voie de circulaires du PCT, consultera les offices sur les modifications des instructions administratives et des directives à l'usage des offices récepteurs du PCT qui découleront de l'adoption des modifications proposées. Bien que la fonctionnalité PCT-EASY soit ainsi officiellement retirée du logiciel de dépôt électronique PCT-SAFE à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015, il convient de noter que les offices peuvent bien évidemment choisir de cesser d'accepter les dépôts de demandes internationales par PCT-EASY à tout moment avant la date officielle de mise hors service. Si des disquettes PCT-EASY étaient reçues après cette date (créées par une version de PCT-SAFE avant le changement), la demande internationale continuerait d'être acceptée et la disquette pourrait être transmise au Bureau international, mais la demande internationale serait considérée comme une demande sur papier et aucune réduction de taxes ne serait accordée.

## **RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE PAR LES OFFICES DESIGNES APRES L'OUVERTURE ANTICIPEE DE LA PHASE NATIONALE**

### **RAPPEL**

7. Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2007, les déposants peuvent demander la restauration du droit de priorité lorsqu'une demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette date, en accord avec les dispositions correspondantes du Traité sur le droit des brevets. Une requête en restauration du droit de priorité peut être présentée à l'office récepteur (règle 26*bis*.3) ou à un office désigné ou élu (règles 49*ter*.2 et 76.5).

8. Le délai visé à la règle 49*ter*.2.b)i) pour la présentation d'une requête en restauration du droit de priorité auprès d'un office désigné correspond à un délai d'un mois à compter du délai applicable selon l'article 22, car il a été jugé raisonnable de donner au déposant au moins un mois à compter du délai applicable à l'ouverture de la phase nationale pour présenter une requête en restauration auprès de l'office désigné (voir la page 15 de l'annexe I du document PCT/R/WG/5/7).

9. Toutefois, en cas d'ouverture anticipée de la phase nationale, le délai visé à la règle 49*ter*.2.b)i) pour la présentation d'une requête en restauration du droit de priorité auprès d'un office désigné pourrait être de plusieurs mois après le début du traitement dans la phase nationale. Exemple : le délai applicable, selon l'article 22, pour l'ouverture de la phase nationale auprès de l'office X est de 30 mois à compter de la date de priorité. Un déposant entre dans la phase nationale auprès de cet office de façon anticipée, disons après 21 mois, et demande le début du traitement dans la phase nationale auprès de cet office; en vertu de l'actuelle règle 49*ter*.2.b)i), le délai pour la présentation de la requête en restauration du droit de priorité auprès de l'office X expire seulement 31 mois après la date de priorité, c'est-à-dire 8 mois après le début du traitement dans la phase nationale. Il est donc possible pour un office désigné ou un office élu de recevoir une requête en restauration à un stade très tardif du traitement dans la phase nationale. Cependant, en cas de requête expresse d'ouverture anticipée de la phase nationale, il semble n'y avoir aucune raison, pour le déposant, de ne pas présenter la requête en restauration au début du traitement dans la phase nationale.

### **PROPOSITION**

10. Il est donc proposé de modifier la règle 49*ter*.2.b)i) comme indiqué dans l'annexe de sorte que, en cas de requête expresse d'ouverture anticipée de la phase nationale auprès d'un office désigné selon l'article 23.2), toute requête en restauration du droit de priorité soit présentée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête expresse par l'office désigné (bien que les offices désignés restent libres de proposer des délais plus longs s'ils le souhaitent). Il est également proposé de modifier la règle 76.5) comme indiqué dans l'annexe, de sorte que cette exigence s'applique aussi à l'ouverture anticipée de la phase nationale auprès d'un office élu en cas de présentation d'une requête expresse selon l'article 40.2). Il est enfin proposé que ces modifications s'appliquent à toute requête expresse selon les articles 23.2) ou 40.2) qui serait reçue au 1<sup>er</sup> juillet 2015 ou après cette date.

## **PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA REGLE 90.3**

### **RAPPEL**

11. L'Assemblée de l'Union du PCT, à sa quarante-troisième session tenue en octobre 2012, a adopté une série de modifications du règlement d'exécution afin de simplifier les procédures pour les déposants à la suite de la promulgation de l'America Invents Act (voir le document PCT/A/43/4 et les paragraphes 28 à 33 du document PCT/A/43/7).

12. L'une de ces modifications concernait la suppression de la procédure spéciale qui était appliquée dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir la signature d'un inventeur indiqué comme étant le déposant aux seules fins de la désignation des États-Unis d'Amérique. Entre autres, dans le cas des retraits selon la règle 90*bis*, l'alinéa b) a été supprimé de la règle 90*bis*.5) et la numérotation des paragraphes a été supprimée de l'alinéa a). Cependant, à l'époque, la nécessité de modifier la règle 90.3) en conséquence (suppression de la référence à l'alinéa a) de la règle 90*bis*.5)) n'a pas été relevée.

#### PROPOSITION

13. Il est donc proposé de modifier la règle 90.3) en supprimant la référence à l'alinéa a) de la règle 90*bis*.5), comme indiqué dans l'annexe du présent document, pour une entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2015.

*14. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions de modification du règlement d'exécution figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT<sup>1</sup>

TABLE DES MATIÈRES

Règle 49 <sup>ter</sup> Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur; restauration du droit de priorité par l'office désigné.....	2
49 <sup>ter</sup> .1 <i>[Sans changement]</i> .....	2
49 <sup>ter</sup> .2 <i>Restauration du droit de priorité par l'office désigné</i> .....	2
Règle 76 Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus .....	3
76.1 à 76.4 <i>[Sans changement]</i> .....	3
76.5 <i>Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus</i> .....	3
Règle 90 Mandataires et représentants communs.....	4
90.1 et 90.2 <i>[Sans changement]</i> .....	4
90.3 <i>Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention</i> .....	4
90.4 à 90.6 <i>[Sans changement]</i> .....	4
BARÈME DES TAXES .....	5

---

<sup>1</sup> Les propositions d'adjonction ou de suppression sont signalées, respectivement, par soulignement ou biffage du texte concerné. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier peuvent être incorporées pour des raisons pratiques.

## **Règle 49ter**

### **Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur;**

#### **restauration du droit de priorité par l'office désigné**

49ter.1 *[Sans changement]*

49ter.2 *Restauration du droit de priorité par l'office désigné*

a) [Sans changement] Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité conformément à l'alinéa b) s'il constate qu'il est satisfait à un critère appliqué par lui ("critère de restauration"), c'est-à-dire que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité :

- i) bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, ou
- ii) bien que l'inobservation du délai n'ait pas été intentionnelle.

Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.

b) La requête visée à l'alinéa a) :

i) est présentée auprès de l'office désigné dans un délai d'un mois à compter du délai applicable en vertu de l'article 22 ou, lorsque le déposant adresse à l'office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette requête par l'office désigné;

ii) et iii) [Sans changement]

c) à h) [Sans changement]

## Règle 76

### **Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus**

76.1 à 76.4 *[Sans changement]*

76.5 *Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus*

Les règles 13<sup>ter</sup>.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49<sup>bis</sup>, 49<sup>ter</sup> et 51<sup>bis</sup> s'appliquent étant entendu que :

- i) *[Sans changement]*;
- ii) toute mention qui y est faite de l'article 22, [de l'article 23.2](#)) ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1), [de l'article 40.2](#)) ou de l'article 39.3), respectivement;
- iii) à v) *[Sans changement]*

## Règle 90

### Mandataires et représentants communs

90.1 et 90.2 *[Sans changement]*

90.3 *Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention*

a) et b) *[Sans changement]*

c) Sous réserve de la règle 90bis.5-~~a~~), deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

90.4 à 90.6 *[Sans changement]*



## BARÈME DES TAXES

### Taxes

- | Taxes   | Montants                 |
|---|--------------------------|
| 1. Taxe internationale de dépôt :<br>(règle 15.2)                         | <i>[Sans changement]</i> |
| 2. Taxe de traitement de la recherche supplémentaire :<br>(règle 45bis.2) | <i>[Sans changement]</i> |
| 3. Taxe de traitement :<br>(règle 57.2)                                   | <i>[Sans changement]</i> |

### Réductions

4. La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <del>a) sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l'abrégé :</del>         | <del>100 francs suisses</del> |
| b) <u>a)</u> sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères :   | <i>[Sans changement]</i>      |
| e) <u>b)</u> sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères :   | <i>[Sans changement]</i>      |
| e) <u>c)</u> sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères : | <i>[Sans changement]</i>      |

5. *[Sans changement]*

[Fin de l'annexe et du document]