

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

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

CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE RELATIVE À L'INCORPORATION PAR RENVOI DE PARTIES MANQUANTES

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document récapitule les réponses des offices à un questionnaire sur les procédures relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes en vertu de la règle 20. Ces réponses montrent que les offices ont des opinions divergentes quant à la question de savoir s'il convient d'autoriser le remplacement par un mémoire descriptif complet de l'élément revendications ou de l'élément description d'une demande internationale revendiqué à tort. Les offices ont également exprimé des vues divergentes sur des questions connexes telles que l'incorporation par renvoi de parties manquantes provenant de documents de priorité multiples, le traitement de parties ou d'éléments erronés en tant que modification selon la procédure prévue au chapitre II et l'acceptation de revendications de priorité portant la même date que la date du dépôt international.

2. Compte tenu de l'absence de consensus sur la manière dont il conviendrait de modifier le cadre législatif du PCT afin de préciser l'interprétation des dispositions relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes, le Bureau international continuera de collaborer avec les offices intéressés afin d'explorer les possibilités de renforcer l'uniformité et la sécurité juridique pour les déposants. Les réponses au questionnaire montrent en outre clairement qu'il n'existe pas de consensus entre les États membres sur la question de savoir si une revendication de priorité qui figure dans la demande internationale et qui est fondée sur une demande antérieure ayant une date identique à la date de dépôt de la demande internationale est une revendication de priorité valable au sens de l'article 8 du PCT. Comme il semble que cette question relève moins du PCT que d'une question d'interprétation de l'article 4.C)2) de la Convention de Paris,

les États membres pourraient déterminer s'il convient de poursuivre l'examen de cette question au sein du groupe de travail (en vue d'arrêter une interprétation commune de la Convention de Paris par tous les États contractants du PCT) ou plutôt dans le contexte du Comité permanent du droit des brevets (SCP) de l'OMPI.

GENERALITES

3. À sa sixième session, le Groupe de travail du PCT a examiné une proposition présentée par l'Office européen des brevets intitulée "Clarification de la procédure relative à l'incorporation par renvoi de parties manquantes" (document PCT/WG/6/20). Cette proposition visait à remédier aux différences d'interprétation par les offices récepteurs et les offices désignés ou élus concernant les dispositions des règles 4.18 et 20.5 et 20.6. Ces différences d'interprétation se traduisent par des pratiques différentes des offices lorsque la demande internationale, à la date du dépôt international, contient la ou les revendication(s) complètes nécessaires (mais indûment déposées) ou la description complète nécessaire (mais indûment déposée) (voir l'article 11.1)iii)d) et e)) mais que le déposant demande néanmoins l'incorporation par renvoi, au titre d'une "partie manquante", de la totalité des revendications ou de la description figurant dans la demande antérieure afin de remplacer complètement (à un stade ultérieur) les éléments indus des revendications ou de la description de la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée par la version équivalente "correcte" de ces éléments figurant dans la demande antérieure.

4. Certains offices considèrent que, en vertu des règles susmentionnées, cette pratique n'est pas recevable. Ils font valoir que, par définition, le terme "partie manquante" de l'élément revendications ou de l'élément description indique qu'une partie quelconque de cet élément était manquante mais que les autres parties de ce même élément avaient été déposées. L'incorporation par renvoi d'une "partie manquante" supposerait donc que la "partie manquante" de l'élément revendication ou description à incorporer par renvoi "complète" effectivement cet élément (incomplet) tel qu'il figurait dans la demande internationale à la date du dépôt international, et non qu'il le remplace intégralement. Une telle pratique entraînerait de grandes difficultés pour l'administration chargée de la recherche internationale qui aurait à examiner une demande internationale ayant fondamentalement deux séries de revendications et deux descriptions ("Faut-il faire porter la recherche sur les deux? Faut-il soulever une objection pour absence d'unité de l'invention?") ou, dans le cas où cette incorporation aurait été accordée seulement après que cette administration a déjà entrepris la recherche internationale voire seulement après qu'elle a déjà établi le rapport de recherche internationale, qui aurait à effectuer une deuxième recherche sans avoir la possibilité d'exiger du déposant une deuxième taxe de recherche pour son travail.

5. D'autres offices estiment que cette pratique est admissible. Dans le cas contraire, cela signifierait qu'un déposant qui n'a fait figurer aucune revendication ni description dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée serait autorisé à faire insérer ces éléments dans la demande internationale au moyen de l'incorporation par renvoi d'un élément manquant, alors qu'un déposant qui s'est efforcé d'inclure ces éléments dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais qui a déposé par erreur les mauvaises revendications ou la mauvaise description ne serait pas autorisé à rectifier son erreur en soumettant les éléments corrects. Dans ce dernier cas, le déposant serait donc pénalisé pour avoir tenté de déposer une demande internationale complète, fût-ce avec des éléments de revendications ou de description erronés. Ces offices mentionnent également le fait que, à sa première session, le groupe de travail (voir les paragraphes 126 et 127 du document PCT/WG/1/16) était convenu que cette pratique était admissible ("le groupe de travail a noté que, lorsque la demande internationale, à la date du dépôt international, contenait les éléments de la ou des revendication(s) et les éléments de la description nécessaires (voir l'article 11.1)iii)d) et e)), il n'était pas possible en vertu des règles 4.18 et 20.6.a) d'incorporer les revendications ou la description figurant dans une demande de priorité en tant qu'élément manquant. Toutefois, il semblait être possible, dans ce cas, qu'une partie ou que la totalité de la description ou qu'une

partie ou que la totalité des revendications figurant dans la demande de priorité soit incorporée en vertu de ces règles en tant que partie manquante.”), ainsi que le fait que les Directives à l’usage des offices récepteurs avaient été modifiées en conséquence de manière à préciser que, lorsque l’incorporation par renvoi donnait lieu à deux séries de descriptions, de revendications ou de dessins, la série incorporée par renvoi devait être placée avant la série déposée initialement.

6. Suite aux délibérations qui ont eu lieu à la sixième session du groupe de travail (voir les paragraphes 263 à 277 du document PCT/WG/6/24) et aux délibérations ultérieures de la vingt et unième Réunion des administrations internationales tenue en février 2014 (voir les paragraphes 65 à 69 du document PCT/MIA/21/22, reproduits à l’annexe du document PCT/WG/7/3), le Bureau international a consulté les offices de tous les États membres et certaines organisations d’utilisateurs sur la procédure d’incorporation par renvoi de parties manquantes au moyen d’un questionnaire (circulaire C. PCT 1407, datée du 10 mars 2014). Les questions posées aux offices et aux utilisateurs sont reproduites dans l’annexe du présent document.

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

7. Trente-trois réponses au questionnaire ont été reçues de la part des offices des membres suivants du groupe de travail : Arménie, Australie, Autriche, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Institut nordique des brevets, Islande, Israël, Japon, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Office européen des brevets, Ouzbékistan, Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Thaïlande, Turquie et Ukraine. Les réponses sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

AUTORISATION DE L’INCORPORATION PAR RENVOI D’UN MEMOIRE DESCRIPTIF COMPLET EN TANT QUE PARTIE MANQUANTE

8. En réponse à la question de savoir si un office autorisait l’incorporation par renvoi d’un mémoire descriptif complet (Q1), plusieurs offices ont indiqué qu’ils n’avaient pas rencontré de situation concrète dans laquelle cette question s’était posée. Parmi les offices qui se sont prononcés, un tiers environ étaient de l’avis qu’il convenait d’autoriser l’incorporation d’un mémoire descriptif complet et les deux tiers y étaient opposés; un cinquième des offices ayant répondu ne se sont pas prononcés sur cette question. La répartition des réponses était semblable en ce qui concerne l’avis des offices sur la question de savoir si un mémoire descriptif complet pouvait être considéré comme une partie manquante en vertu de la règle 20 du PCT et se voir ainsi attribuer comme date de dépôt international la date de réception des documents erronés déposés initialement (Q3).

9. Les trois quarts des offices ayant répondu au questionnaire ont estimé que la règle 20 n’était pas claire et devait être révisée afin de réduire l’insécurité juridique (Q4). Si cette règle devait être révisée, un peu plus de deux cinquièmes des offices ayant répondu étaient favorables à une précision selon laquelle la pratique consistant à incorporer un mémoire descriptif complet dans un dépôt erroné ne devrait pas être admissible, alors qu’un peu plus d’un cinquième considéraient qu’il convenait de préciser que l’incorporation d’un mémoire descriptif complet était autorisée; le reste des offices ayant répondu (entre un tiers et deux cinquièmes) étaient indécis ou ne se sont pas prononcés sur cette question (Q5).

INCORPORATION PAR RENVOI DE PARTIES MANQUANTES A PARTIR DE DOCUMENTS DE PRIORITE MULTIPLES

10. De nombreux offices ont indiqué qu’ils n’avaient pas rencontré de situation dans laquelle un déposant avait demandé l’incorporation par renvoi de parties manquantes de différentes

demandes établissant une priorité (Q2). Les offices qui se sont prononcés sur cette question ont estimé à une nette majorité que cette possibilité était admissible; quatre offices seulement considéraient que ce n'était pas le cas. Toutefois, un quart environ des offices ne se sont pas prononcés sur cette question.

11. Un office a fait la distinction entre l'incorporation fondée sur différentes parties manquantes déposées sur la base de documents de priorité différents (p. ex., une partie manquante de la description est tirée d'un document de priorité alors qu'un dessin manquant est tiré d'un autre document de priorité) et l'incorporation d'une partie manquante à partir de différents documents de priorité (p. ex., une partie manquante de la description est tirée de deux documents de priorité différents). Selon la pratique de cet office, l'incorporation serait recevable dans le premier cas de figure, mais pas dans le second.

TAXES POUR L'INCORPORATION DE PARTIES MANQUANTES

12. Dans leur grande majorité (plus de 90%), les offices étaient favorables à l'idée d'autoriser les administrations chargées de la recherche internationale à exiger du déposant une taxe de recherche additionnelle si la règle 20 était modifiée de manière à prévoir l'incorporation d'un mémoire descriptif complet dans les dépôts erronés dans le cas où la copie de recherche avait déjà été envoyée à l'administration chargée de la recherche internationale (Q6). Une plus faible majorité d'entre eux (environ 55%) étaient favorables à ce que les offices récepteurs aient le droit d'exiger une taxe pour le traitement des requêtes d'incorporation par renvoi de parties manquantes, alors qu'ils étaient tout juste moins de 20% contre; les autres offices ayant répondu ne se sont pas prononcés sur cette question.

INCIDENCE SUR LA DIVULGATION DU REMPLACEMENT DE PARTIES OU ELEMENTS ERRONES AU MOYEN DE L'INCORPORATION PAR RENVOI

13. La majorité des offices étaient préoccupés par l'incidence potentielle sur la divulgation de l'invention et considéraient qu'il convenait de traiter le remplacement des parties ou éléments erronés comme une modification au titre du chapitre II (Q8). Une minorité d'entre eux (un sixième des réponses environ) n'y étaient pas favorables et ont souligné que le remplacement de parties ou éléments erronés ne pouvait être accepté que par renvoi à un document de priorité, afin que l'exposé de l'invention ne soit pas touché. Plus d'un quart des offices ne se sont pas prononcés sur cette question.

ACCEPTATION DES REVENDICATIONS DE PRIORITE AYANT LA MEME DATE QUE LA DATE DU DEPOT INTERNATIONAL

14. Les réponses étaient partagées sur les questions relatives à l'acceptation des revendications de priorité portant la même date que la date du dépôt international (Q9 à Q11). En dehors de ceux qui ne se sont pas prononcés (environ un quart des réponses), les offices étaient à peu près équitablement partagés s'agissant de savoir s'ils acceptaient les revendications de priorité portant la même date et si cette pratique était conforme à la Convention de Paris et au PCT. Parmi les offices qui n'acceptaient pas les revendications de priorité portant la même date, la plupart ne souhaitaient pas que les dispositions du PCT soient modifiées pour faire en sorte que ces revendications de priorité soient acceptées.

TRAVAUX FUTURS

15. Les réponses au questionnaire montrent clairement qu'il n'existe aucun consensus sur les questions posées, notamment sur la question de savoir si un déposant devrait être autorisé à incorporer un mémoire descriptif complet en tant que partie manquante selon la règle 20. Il n'y a donc pas de solution évidente pour remédier aux divergences actuelles dans la pratique des différents offices récepteurs et des offices désignés ou élus. Le Bureau international continuera

donc de collaborer avec les offices intéressés afin d'explorer les possibilités de renforcer l'uniformité et la sécurité juridique pour les déposants, dans la perspective de l'établissement d'un document pour la huitième session du groupe de travail. Ce document traitera également des questions connexes de l'incorporation par renvoi de parties manquantes à partir de documents de priorité multiples, de l'incidence de l'incorporation par renvoi sur la divulgation effectuée dans le fascicule de brevet et de l'imposition de taxes additionnelles par les offices récepteurs et les administrations chargées de la recherche internationale.

16. L'une des solutions possibles que le Bureau international a l'intention d'explorer pourrait consister à modifier le règlement d'exécution de manière à prévoir que les offices récepteurs devraient autoriser l'incorporation d'un fascicule de brevet complet en tant que partie manquante selon la règle 20 (avec une base juridique permettant aux administrations chargées de la recherche internationale d'exiger une taxe de recherche additionnelle, par exemple si, au moment de l'incorporation, l'administration chargée de la recherche internationale a déjà entrepris la recherche internationale sur la demande), tout en précisant que les offices désignés dont la législation nationale n'autoriserait pas une telle incorporation pourraient procéder au traitement de la demande comme si cette incorporation n'avait pas eu lieu. Cette manière de procéder aboutirait au moins à uniformiser la pratique de tous les offices récepteurs (ce qui éviterait ainsi que les déposants choisissent l'office récepteur le plus favorable), à donner à l'administration chargée de la recherche internationale une base claire pour exiger une deuxième taxe de recherche et à laisser au déposant le choix de poursuivre la procédure dans la phase nationale devant les offices désignés en fonction des législations nationales (divergentes) appliquées par ceux-ci.

17. Les réponses au questionnaire montrent aussi clairement qu'il n'y a pas de consensus entre les États membres sur la question de savoir si une revendication de priorité qui figure dans la demande internationale et qui se fonde sur une demande antérieure qui a la même date de dépôt que la demande internationale est une revendication de priorité valable au sens de l'article 8 du PCT. Compte tenu du fait que l'article 8.2)a) du PCT stipule que "... les conditions et les effets de toute revendication de priorité [figurant dans une demande internationale] sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", il semble que cette question relève moins du PCT que de la Convention de Paris, concernant l'interprétation à donner à l'article 4.C)2) de la Convention de Paris ("Ces délais [de priorité] commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai."). En particulier, il s'agirait de savoir si la deuxième partie de l'alinéa C)2), selon laquelle le délai de priorité de 12 mois commence à courir uniquement à partir du jour suivant le jour du dépôt de la première demande, doit être interprétée comme excluant la possibilité de revendiquer la priorité d'une première demande déposée le même jour (mais avant) que la demande ultérieure. Les États membres voudront peut-être déterminer s'il convient de poursuivre l'examen de cette question au sein du groupe de travail (en vue d'arrêter une interprétation commune de l'article 4.C)2) par tous les États contractants du PCT) ou plutôt dans le contexte du Comité permanent du droit des brevets (SCP) de l'OMPI.

18. Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document et à faire part de ses observations sur les travaux futurs proposés aux paragraphes 15 à 17.

[L'annexe suit]

Questionnaire

Q1. L'incorporation par renvoi d'un mémoire descriptif complet (série de revendications et description) considéré comme une partie manquante en vertu de la règle 20 du PCT est-elle autorisée dans votre office?

Q2. Votre office autorise-t-il l'incorporation par renvoi de parties manquantes en vertu de la règle 20 du PCT lorsque des priorités multiples sont revendiquées, p. ex. lorsque le déposant incorpore par renvoi certaines revendications à partir de deux documents de priorité et une série de dessins à partir d'un troisième document de priorité? Le cas échéant, comment votre office procède-t-il concrètement?

Q3. Qu'il applique ou non les dispositions relatives aux parties manquantes prévues à la règle 20 du PCT, votre office considère-t-il qu'un mémoire descriptif complet (série de revendications et description) puisse être considéré comme une partie manquante en vertu de la règle 20 du PCT et se voir ainsi attribuer comme date de dépôt international la date de réception des documents erronés déposés initialement (dépôt erroné)?

Q4. Votre office considère-t-il que la règle 20 du PCT n'est pas claire en ce qui concerne la question de l'incorporation par renvoi d'un mémoire descriptif complet (série de revendications et description) et qu'elle devrait par conséquent être réexaminée afin de réduire l'incertitude juridique (voir le paragraphe 6 du document de l'OEB qui figure à l'annexe)?

Q5. Si la règle 20 du PCT était réexaminée, votre office serait-il favorable à une modification de cette règle afin de couvrir l'incorporation d'un mémoire descriptif complet (série de revendications et description) dans les dépôts erronés ou, au contraire, afin de préciser que cette pratique ne devrait pas être acceptable?

Q6. Si la règle 20 du PCT couvrait l'incorporation d'un mémoire descriptif complet (série de revendications et description) dans les dépôts erronés, votre office serait-il d'accord que les administrations chargées de la recherche internationale soient autorisées à percevoir une taxe de recherche additionnelle lorsque la copie de recherche a déjà été envoyée à l'administration chargée de la recherche internationale?

Q7. Votre office serait-il d'accord que les offices récepteurs soient autorisés à percevoir une taxe pour l'incorporation par renvoi de parties manquantes afin de couvrir les frais administratifs supplémentaires?

Q8. Votre office considère-t-il que le remplacement de parties ou d'éléments erronés d'une demande internationale par de nouvelles parties incorporées par renvoi (comme proposé dans le document "PCT 20/20") puisse affecter la divulgation de l'invention et que, par conséquent, il doive plutôt être traité au moyen d'une modification de la procédure prévue au chapitre II?

Q9. Aux fins de l'incorporation par renvoi de parties manquantes en vertu de la règle 20 du PCT, certains offices récepteurs acceptent que les déposants indiquent des revendications de priorité portant la même date que celle du dépôt international. Votre office suit-il ou encourage-t-il cette pratique (également dans le cadre de la législation nationale applicable)?

Q10. Votre office considère-t-il que les pratiques de certains offices récepteurs qui acceptent les revendications de priorité portant la même date que celle du dépôt international soient conformes à la Convention de Paris s'agissant de la validité de la revendication de priorité?

Q11. Votre office considère-t-il que les pratiques de certains offices récepteurs qui acceptent des revendications de priorité portant la même date que celle du dépôt international soient conformes au PCT? Si tel n'est pas le cas, votre office considère-t-il que les dispositions du PCT (règles, directives à l'usage des offices récepteurs) doivent être modifiées afin d'autoriser les offices récepteurs à accepter les revendications de priorité portant la même date que celle du dépôt international?

[Fin de l'annexe et du document]