

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

世界知识产权组织

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

C. PCT 985

- 04

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de transmettre ./ ci-joint les documents PCT/R/WG/6/4, 5, 5 Add.1, 7 et 9, et les documents 4 Add.1 et 8 (en version anglaise), élaborés en vue de la sixième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, qui se tiendra à Genève du 3 au 7 mai 2004. La version française des documents PCT/R/WG/6/4 Add.1 et 8 suivra.

Les documents de travail sont aussi disponibles sur le site Internet de l'OMPI (voir <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>).

Le 6 avril 2004

Pièces jointes : documents PCT/R/WG/6/4, 5, 5 Add.1, 7 et 9
documents PCT/R/WG/6/4 Add.1 et 8 (version anglaise)

OMPI



PCT/R/WG/6/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 mars 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Sixième session
Genève, 3 – 7 mai 2004

EXIGENCES RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES”

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. À sa première session, le groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a étudié des propositions destinées à aligner le PCT sur les exigences du Traité sur le droit des brevets (PLT); les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5¹.

2. Parmi les propositions de modification en rapport avec le PLT contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 figuraient des propositions tendant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT (voir l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5). Cependant, faute de temps, le groupe de travail a dû renoncer à examiner pendant sa première session plusieurs des propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5, dont celles qui concernaient les exigences relatives aux parties manquantes.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d'exécution”), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes “articles du PLT” et “règles du règlement d'exécution du PLT” renvoient au Traité sur le droit des brevets et à son règlement d'exécution.

Il a souhaité donner plutôt la priorité aux questions “susceptibles d’apporter le plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les administrations”, en particulier aux propositions concernant la restauration du droit de priorité et le sursis en cas d’observation d’un délai, s’agissant notamment du délai imparti pour l’ouverture de la phase nationale (voir le résumé de la première session établi par la présidence, paragraphe 21.v) du document PCT/R/WG/1/9).

3. Pour la deuxième session du groupe de travail, le Bureau international avait établi un document exposant d’autres modifications en rapport avec le PLT qu’il pourrait être souhaitable d’apporter au PCT, en indiquant, d’une manière générale, qu’il n’y avait pas lieu de traiter de manière prioritaire les propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 qui n’avaient pas été examinées durant la première session du groupe de travail. En ce qui concerne la proposition visant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT qui figurait dans l’annexe I du document PCT/R/WG/1/5, il était indiqué que, compte tenu des discussions qui avaient eu lieu lors de la première session du groupe de travail, cette proposition était considérée comme bénéficiant d’un rang de priorité relativement peu élevé et ne serait soumise de nouveau au groupe de travail qu’à une date ultérieure (voir le paragraphe 9 du document PCT/R/WG/2/6; à sa deuxième session, le groupe de travail n’a pas pu, faute de temps, examiner le document PCT/R/WG/2/6 – voir le paragraphe 59 du document PCT/R/WG/2/12).

4. À sa troisième session, le groupe de travail a passé en revue les propositions de réforme qui avaient déjà été soumises au comité ou au groupe de travail sur la réforme du PCT mais n’avaient pas encore été étudiées de manière approfondie et il est convenu de la priorité à leur accorder, en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées figurait la proposition tendant à aligner les exigences du PCT relatives aux parties manquantes sur celles du PLT, telle qu’elle avait été initialement soumise au groupe de travail dans le document PCT/R/WG/1/5. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devrait lui soumettre de nouveau ces propositions pour examen (voir les paragraphes 35 à 40, en particulier le paragraphe 38 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la session établi par la présidence).

5. De nouvelles propositions révisées concernant les exigences relatives aux parties manquantes, établies par le Bureau international, ont été examinées par le groupe de travail établis par la présidence à ses quatrième et cinquième sessions. Les résumés des sessions du groupe de travail indiquent l’état d’avancement des questions examinées respectivement par le comité et le groupe de travail. Ils font état des différents avis exprimés ainsi que des points d’accord et définissent les travaux futurs à entreprendre (voir les paragraphes 45 à 71 du document PCT/R/WG/4/14 et les paragraphes 28 à 62 du document PCT/R/WG/5/13).

6. On trouvera ci-après un compte-rendu des délibérations du groupe de travail à sa dernière session (la cinquième) (voir les paragraphes 83 à 104 du document PCT/R/WG/5/13) :

“83. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/5/8.

“84. Le groupe de travail s’est prononcé d’une manière générale en faveur des propositions figurant dans ce document et a invité le Secrétariat à élaborer des propositions révisées tenant compte des commentaires et suggestions exposées dans les

paragraphe suivants, pour examen à la prochaine session. Le groupe de travail a noté en particulier que certaines délégations ont considéré qu'il pourrait être nécessaire d'inclure un mécanisme de réserves relatif aux conséquences de la restauration du droit de priorité dans la phase nationale pour leurs pays (voir le paragraphe 91).

“Règle 4

“85. Un représentant des utilisateurs a exprimé des préoccupations quant aux conséquences éventuelles imprévues de la proposition visant à insérer dans la requête selon la règle 4.18 une déclaration préimprimée selon laquelle le contenu de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée est incorporé par renvoi. Il a suggéré de donner au déposant la possibilité d'omettre cette déclaration, soulignant que, dans certains cas, le déposant peut avoir de bonnes raisons de ne pas souhaiter que l'ensemble du contenu de demandes antérieures soit automatiquement incorporé par renvoi dans une demande déposée ultérieurement.

“86. Parmi les suggestions concernant les moyens de répondre à cette préoccupation figuraient la possibilité de limiter l'incorporation par renvoi aux dessins contenus dans la demande précédente afin d'éviter un conflit éventuel avec l'article 14.2) et la possibilité d'exiger que le déposant coche une case dans la requête pour bénéficier de l'incorporation par renvoi de la demande précédente.

“87. Le groupe de travail, notant que cette préoccupation ne s'appliquerait que dans un nombre de cas très restreint, est convenu qu'il serait préférable de maintenir une disposition prévoyant l'incorporation automatique par renvoi de la demande précédente, mais limitée à l'insertion ultérieure éventuelle de parties manquantes dans la demande déposée ultérieurement, y compris dans le cas où la partie manquante comprend des éléments entièrement nouveaux dans la demande en question mais qui étaient intégralement contenus dans la demande précédente.

“88. Plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont émis des doutes quant à la nécessité de la confirmation formelle de la déclaration d'“incorporation par renvoi” selon la règle 4.18 et ont suggéré qu'il pourrait être suffisant de modifier cette règle afin de préciser que l'“incorporation par renvoi” (plutôt que la déclaration) est effectuée aux fins de la règle 20.5.e); l'expiration du délai visé à la règle 20.5.e) pour la remise des parties manquantes entraînerait ainsi automatiquement la fin des effets de l'incorporation par renvoi.

“89. Un représentant des utilisateurs a suggéré de remplacer le renvoi exprès à la règle 20.5.e) figurant dans la règle 4.18 par une mention plus générale de la finalité d'une telle déclaration (par exemple, aux fins de l'incorporation par renvoi de parties manquantes intégralement contenues dans la demande précédente), afin de s'assurer que cette déclaration produira aussi ses effets au cours de la phase nationale devant les offices désignés.

“90. Quelques délégations ont dit craindre que la proposition relative à l'incorporation par renvoi puisse être considérée comme incompatible avec les exigences relatives à la divulgation visées à l'article 5, ce qui pourrait nécessiter une révision du traité. Une autre délégation a exprimé des préoccupations générales quant à l'introduction dans le PCT, par le biais de modifications de son règlement d'exécution, de la notion

d'incorporation par renvoi dans la mesure où, selon elle, cette notion ne serait étayée par aucune des dispositions du traité et qu'elle ne pourrait donc être insérée qu'au moyen d'une révision du traité proprement dit.

“91. Deux délégations ont suggéré qu'une disposition de réserve transitoire soit ajoutée afin de permettre aux États contractants dont la législation nationale n'est pas compatible avec les modifications qu'il est envisagé d'apporter au règlement d'exécution du PCT n'appliquent pas ces modifications tant que cette incompatibilité existe.

“92. Suite à une suggestion du Secrétariat, le groupe de travail est convenu d'explorer les possibilités d'étendre l'application de la proposition relative à l'incorporation par renvoi au contenu de la demande précédente aux fins de remédier aux irrégularités visées à l'article 11.1) (telles que des revendications manquantes ou une description manquante).

“*Règle 20*

“93. Une délégation a fait observer que les propositions relatives aux parties manquantes figurant dans la règle 20 ne sont pas compatibles avec sa législation nationale.

“94. Une délégation a suggéré que le contenu de la règle 20.4.b) soit déplacé pour être incorporé dans la règle 20.3.

“95. Une autre délégation a suggéré que la règle 20.5.b) soit divisée en deux sous-alinéas, traitant respectivement des situations où la partie manquante est remise avant ou après qu'une date de dépôt international a été accordée. Cette modification permettrait de simplifier encore la règle et, dans certains cas, laisserait également plus de temps aux déposants pour satisfaire aux exigences qu'elle énonce.

“96. Une délégation a proposé qu'il soit exigé du déposant qu'il remette une copie certifiée conforme plutôt qu'une simple copie de la demande antérieure dans le même délai que celui qui s'applique à la remise de la partie manquante. Un représentant des utilisateurs a fait observer que, dans biens des cas, il ne sera pas possible d'obtenir ladite copie dans ce délai.

“97. Le groupe de travail a indiqué que, selon les dispositions correspondantes de la règle 2.4) du règlement d'exécution du PLT, une Partie contractante peut exiger qu'une simple copie soit remise dans le même délai que celui qui est prescrit pour la remise de la partie manquante et, de plus, qu'une copie certifiée conforme soit remise dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de l'invitation à remettre cette copie.

“98. Le groupe de travail a invité le Secrétariat à examiner s'il faudrait prévoir une possibilité analogue dans la règle 20.5, compte tenu du fait que la règle 17 impose déjà qu'une copie certifiée conforme du document de priorité soit présentée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.

“99. À cet égard, plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont suggéré qu'il ne soit pas exigé de copie certifiée conforme de la demande antérieure en vertu de la règle 20.5 dans les situations visées par la règle 17.1.b) et *b-bis*).

“100. Deux délégations ont suggéré de supprimer l'exigence énoncée à la règle 20.5.e)iii) selon laquelle le contenu de la partie manquante doit avoir figuré en totalité dans la demande antérieure car, dans certains cas, il serait difficile pour l'office récepteur de faire cette vérification, par exemple lorsqu'une traduction de la demande antérieure est exigée ou qu'une évaluation technique est nécessaire. Deux autres délégations se sont dites opposées à cette suggestion, en faisant observer que cette question a été examinée de manière exhaustive dans le cadre de la disposition correspondante de la règle 2.4)iv) du règlement d'exécution du PLT et que, selon le PLT, la procédure pourrait être appliquée en vue d'une simple vérification d'écriture (voir la note R2.04 relative au règlement d'exécution du PLT).

“101. Une délégation a suggéré que le soin de vérifier si la partie manquante figurait intégralement dans la demande antérieure devait revenir à l'administration chargée de la recherche internationale plutôt qu'à l'office récepteur dans la mesure où cette vérification ne serait pas forcément d'ordre purement formel, en particulier lorsque la demande antérieure est dans une autre langue.

“102. Au cours de la discussion, le groupe de travail a indiqué que la note 5.21 relative à l'article 5.6)b) du PLT précise expressément que, lorsqu'il est établi par la suite, par exemple au cours de l'examen quant au fond, que la partie manquante ne figurait pas intégralement dans la demande antérieure, l'office peut annuler la date de dépôt et en attribuer une nouvelle. Cependant, il ne semble exister aucune sanction analogue en vertu du PCT. Un représentant des utilisateurs a exprimé l'avis que, dans le cas d'une demande internationale, le non-respect de l'exigence selon laquelle la partie manquante doit avoir figuré intégralement dans la demande antérieure pourrait être traité dans la phase nationale en vertu des dispositions de la législation nationale relatives aux éléments nouveaux. Une autre possibilité consisterait à appliquer à de tels cas la procédure énoncée à la règle 82^{ter}. Une délégation a suggéré que soit envisagée une procédure de réexamen analogue à celle qui est proposée en ce qui concerne la restauration du droit de priorité (réexamen seulement en cas de doute raisonnable).

“103. Le groupe de travail a invité le Secrétariat à étudier la question plus avant. Le groupe de travail est convenu de différer la poursuite de l'examen des délais appropriés (un ou deux mois) selon les règles 20.3.d), 20.5.c) et 26.2.

“104. Un représentant des utilisateurs a suggéré que les délais prescrits par ces règles soient tous de deux mois, par souci de cohérence avec le PLT. Une délégation a indiqué qu'elle peut accepter un délai de deux mois selon la règle 20.3.d) car, à ce moment-là, la date de dépôt international n'a pas encore été attribuée, mais qu'elle reste favorable à un délai d'un mois en ce qui concerne les deux autres dispositions.”

7. L'annexe I du présent document contient une version révisée des propositions concernant les exigences relatives aux “parties manquantes” qui figuraient dans l'annexe du document PCT/R/WG/5/8. Ces propositions ont fait l'objet d'une nouvelle révision pour tenir compte des délibérations et des points d'accord dégagés lors de la cinquième session du groupe de travail qui sont résumés au paragraphe 6. Pour information et dans un souci de clarté, les propositions de modification de la règle 20 sont présentées sous deux formes : une version annotée du texte de la règle 20 qu'il est proposé de modifier (figurant dans l'annexe I), et une version sans annotation du texte de ladite règle tel qu'il se présenterait après modification (qui fait l'objet de l'annexe II). Les principaux éléments de ces propositions sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

ALIGNEMENT DES EXIGENCES DU PCT RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES” SUR CELLES DU PLT

Structure de la règle 20

8. En ce qui concerne les exigences relatives aux parties manquantes, il est proposé de réviser la règle 20 de manière à transférer dans les instructions administratives les précisions relatives, par exemple, à l'apposition de la date, etc., et de consacrer cette règle à la question plus importante de l'attribution de la date de dépôt international en vertu de l'article 11. Les modifications proposées auraient aussi pour effet que les dispositions traitant de l'attribution de la date de dépôt international se présenteraient dans l'ordre (logique) dans lequel l'office récepteur décide s'il attribue une date de dépôt international et détermine la date à retenir pour celle-ci. La règle 20.1 ainsi modifiée traiterait de questions d'ordre général concernant l'attribution d'une date de dépôt international; la règle 20.2 traiterait de la “constatation positive” au sens de l'article 11.1), c'est-à-dire de l'attribution de la date de dépôt international; la règle 20.3 traiterait de l'invitation à corriger des irrégularités en vertu de l'article 11 et du cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement; la règle 20.4 traiterait de la “constatation négative” selon l'article 11, c'est-à-dire du refus d'accorder une date de dépôt international; la règle 20.5 traiterait de la remise ultérieure de “parties manquantes” et de l'effet de celle-ci sur la date du dépôt international; la règle 20.6 traiterait du cas où un “élément manquant” (la description ou les revendications ne figurent pas dans la demande internationale) ou une partie manquante figurait intégralement dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée (voir les paragraphes 10 à 12 ci-après); la règle 20.7 traiterait des délais applicables pour la remise d'une correction, d'un élément manquant ou d'une partie manquante; enfin, la règle 20.8 traiterait, comme dans le texte actuel, du cas où l'office récepteur a commis une erreur en adressant une invitation à corriger une irrégularité au regard de l'article 11.1).

Date de dépôt international lorsqu'une partie manquante est déposée

9. Aux termes de l'article 5.6)a) du PLT, le dépôt ultérieur (dans un certain délai) d'une partie manquante de la description ou d'un dessin manquant a pour effet qu'il est attribué comme date de dépôt soit la date à laquelle l'office a reçu cette partie de la description ou ce dessin manquant, soit la date à laquelle toutes les conditions d'attribution d'une date de dépôt sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le même principe est appliqué en vertu du PCT lorsque des feuilles (description, revendications, dessins) se rapportant à une même demande ne sont pas reçues le même jour. Toutefois, si le traité prévoit expressément le cas des dessins manquants (article 14.2) du PCT), ni le traité ni le règlement d'exécution ne traitent de l'attribution (ou de la correction) d'une date de dépôt international dans le cas où des feuilles autres que des dessins manquants sont reçues à une date postérieure à la date de réception initiale des documents. Cette question n'est traitée expressément que dans les instructions administratives (voir l'instruction 309) et dans les directives à l'usage des offices récepteurs (voir les alinéas 200 à 207 de ces directives). Afin de clarifier la procédure, il est proposé de traiter de cette question importante dans le règlement d'exécution (plutôt que dans les instructions administratives et les directives à l'usage des offices récepteurs) et de modifier la règle 20 en conséquence (voir la proposition de modification de la règle 20.5).

Date de dépôt international lorsque la description ou les revendications manquent mais figurent dans une demande antérieure, ou lorsque la partie manquante figure en totalité dans une demande antérieure

10. Les deux différences principales entre les exigences du PLT et celles du PCT en matière de conditions d'attribution de la date de dépôt sont les suivantes :

a) en vertu du PLT, le déposant peut, aux fins de la date de dépôt de la demande, remplacer la description et le ou les éventuels dessins par un renvoi à une demande déposée antérieurement (voir l'article 5.7) du PLT et la règle 2.5) de son règlement d'exécution) ("éléments manquants"); il n'y a pas de disposition équivalente dans le PCT;

b) en vertu du PLT, le déposant peut remédier à l'omission, lors du dépôt, d'une partie de la description ou d'un dessin sans perte de la date de dépôt si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure et que la partie manquante de la description ou le dessin manquant figure en totalité dans cette demande antérieure (voir l'article 5.6) du PLT et la règle 2.3) et 4) de son règlement d'exécution) ("parties manquantes"); il n'y a pas de disposition équivalente dans le PCT.

11. Lors de ses précédentes sessions, le groupe de travail était convenu, comme il était suggéré dans le document PCT/R/WG/2/6, de ne pas procéder avant une session ultérieure à l'examen de propositions tendant à aligner les exigences du PCT pour l'attribution d'une date de dépôt avec celles du PLT en ce qui concerne les "éléments manquants" mais d'axer plutôt les délibérations sur celles qui concernent les "parties manquantes". À sa cinquième session, il est convenu d'explorer les possibilités d'élargir la proposition relative à l'incorporation par renvoi au contenu de la demande précédente, examinée en ce qui concerne des "parties manquantes", pour l'étendre à la correction d'irrégularités au regard de l'article 11.1) ("éléments manquants", c'est-à-dire lorsque les revendications ou la description ne figurent pas dans la demande) (voir le paragraphe 92 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence).

12. Après réflexion, il est proposé de modifier le règlement d'exécution du PCT par l'adjonction d'une nouvelle règle 20.6 afin de permettre au déposant, par le jeu d'un renvoi à une demande antérieure, non seulement de remédier à l'omission, lors du dépôt, de certaines parties de la demande internationale (incorporation par renvoi de "parties manquantes", à l'instar de ce que prévoit le PLT en son article 5.6)) sans perte de la date de dépôt, mais aussi de remplacer, aux fins de l'attribution de la date de dépôt international, la partie qui, à première vue, semble constituer une description ou la partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications (incorporation par renvoi d'"éléments manquants", à l'instar de ce que prévoit le PLT en son article 5.7) à l'égard de la description et de tout dessin).

Alignement de certaines exigences connexes du PCT sur celles du PLT

13. Dans la ligne de ce qui est prévu en ce qui concerne les "parties manquantes", il est également proposé d'aligner certaines exigences connexes du PCT sur celles du PLT, en particulier pour ce qui est des délais impartis pour satisfaire à des exigences non liées à la date de dépôt (voir la proposition de modification de la règle 26).

14. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans les annexes du présent document.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT
D'EXÉCUTION DU PCT² :

EXIGENCES RELATIVES AUX "PARTIES MANQUANTES"

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	3
4.1 <i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	3
4.2 à 4.17 [Sans changement]	3
<u>4.18 Déclaration aux fins d'incorporation par renvoi</u>	4
<u>4.19</u> 4.18 <i>Éléments supplémentaires</i>	4
Règle 12 Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale	6
12.1 [Sans changement].....	6
12.2 <i>Langue des changements apportés à la demande internationale</i>	6
12.3 <i>Traduction aux fins de la recherche internationale</i>	6
Règle 20 [version annotée] <u>Date du dépôt international</u> Réception de la demande internationale	8
20.1 Date et numéro	8
20.2 Réception à des jours différents	8
20.3 Demande internationale corrigée	9
<u>20.1</u> 20.4 <i>Constataion au sens de l'article 11.1)</i>	10
<u>20.3</u> 20.6 <i>Correction en vertu de l'article 11.2)</i> Invitation à corriger	12
<u>20.5</u> <i>Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins</i>	17
<u>20.6</u> <i>Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes</i>	20
<u>20.7</u> <i>Délai pour la correction d'irrégularités ou l'adjonction d'éléments manquants ou de parties manquantes</i>	24
20.8 <i>Erreur de l'office récepteur</i>	25
20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant	25
Règle 21 Préparation de copies	26
21.1 [Sans changement].....	26
<u>21.2 Copie certifiée conforme pour le déposant</u>	26
Règle 22 Transmission de l'exemplaire original et de la traduction.....	27
22.1 <i>Procédure</i>	27
22.2 et 22.3 [Sans changement].....	27
Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur	28
26.1 <u>Invitation à corriger selon l'article 14.1.b)</u> Délai pour le contrôle	28
26.2 <i>Délai pour la correction</i>	29
26.2bis à 26.3bis [Sans changement].....	29

²

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.

26.3ter	<i>Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)</i>	29
26.4	[Sans changement]	30
26.5	<i>Décision de l'office récepteur</i>	30
26.6	<i>Dessins manquants</i>	31
Règle 51	Révision par des offices désignés	32
51.1	<i>Délai pour présenter la requête d'envoi de copies</i>	32
51.2	<i>Copie de la notification</i>	32
51.3	[Sans changement]	32
Règle 82ter	Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international	33
82ter.1	<i>Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité</i>	33

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 *Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature*

a) et b) [Sans changement]

c) La requête peut comporter :

i) et ii) [Sans changement]

iii) les déclarations prévues à la règle 4.17,

iv) la déclaration prévue à la règle 4.18.

[COMMENTAIRE : l'adjonction proposée du point (iv) découle de l'adjonction proposée de la règle 4.18. Voir également ci-après le commentaire relatif à la nouvelle règle 20.6 proposée.]

d) [Sans changement]

4.2 à 4.17 [Sans changement]

4.18 Déclaration aux fins d'incorporation par renvoi

Si un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la demande visée à la règle 20.6.b)i) à iii) ne figure pas dans la demande internationale, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle le même élément ou la même partie d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est incorporé dans celle-ci par renvoi, sous réserve que les conditions énoncées à la règle 20.6 soient remplies.

[COMMENTAIRE : voir ci-après la nouvelle règle 20.6 proposée. Voir également les paragraphes 10 à 12 de l'introduction du présent document et les paragraphes 85 à 89 et 92 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence. Il est proposé d'inclure la déclaration visée à la règle 4.18 dans le formulaire de requête sous la forme d'un texte préimprimé : le résultat serait l'incorporation automatique par renvoi de la demande antérieure, mais limitée à l'insertion ultérieure d'un élément manquant ou d'une partie manquante dans la demande internationale déposée ultérieurement. Afin de parer à d'éventuelles conséquences non recherchées, la déclaration stipule expressément qu'un élément manquant ou une partie manquante n'est incorporé par renvoi dans la demande internationale que si les conditions énoncées à la règle 20.6 sont remplies (notamment si, dans le délai applicable, le déposant fournit l'élément manquant ou la partie manquante en vertu de la règle 20.6 et soumet une requête en vertu de la règle 20.6). Il est également proposé que la déclaration ne soit pas limitée aux fins de la règle 20.6 mais soit rédigée en termes généraux, afin d'assurer qu'elle produise aussi ses effets au cours de la phase nationale devant les offices désignés.]

4.19 ~~4.18~~ *Éléments supplémentaires*

a) La requête ne doit pas contenir des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ~~4.17~~; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.

[Règle 4.18, suite]

b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à [4.18](#) ~~4.17~~ ou permis par les instructions administratives en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation découle de l'adjonction proposée de la règle 4.18 (voir ci-dessus).]

Règle 12

Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 [Sans changement]

12.2 *Langue des changements apportés à la demande internationale*

a) à c) [Sans changement]

d) Toute partie manquante remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.b) et tout élément manquant remis par le déposant en vertu de la règle 20.6.b) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou, lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), à la fois dans la langue de la demande et dans la langue de cette traduction.

12.3 *Traduction aux fins de la recherche internationale*

a) et b) [Sans changement]

c) Lorsque, au moment où l'office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~, le déposant n'a pas remis une traduction requise en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu'il adresse cette notification :

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.5 actuelle.]

i) et ii) [Sans changement]

d) et e) [Sans changement]

12.4 [Sans changement]

Règle 20 [version annotée]³

Date du dépôt international Réception de la demande internationale

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 8 de l'introduction du présent document.]

~~20.1 Date et numéro~~

~~a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.~~

~~b) La place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.~~

~~20.2 Réception à des jours différents~~

~~a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que~~

³ Une version non annotée du texte de la règle 20 telle qu'elle se présenterait après modification fait l'objet de l'annexe II.

~~i) lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2)a) n'a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;~~

~~ii) lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2)a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6;~~

~~iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;~~

~~iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque, ou qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.~~

~~b) L'office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.~~

~~20.3—Demande internationale corrigée~~

~~Dans le cas visé à l'article 11.2)b), l'office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.~~

20.1 ~~20.4~~ *Constatation au sens de l'article 11.1)*

a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions ~~de~~ énoncées à l'article 11.1).

[COMMENTAIRE : La proposition de modification du paragraphe a) ne concerne que la version française alors qu'à l'inverse, la proposition de modification du paragraphe b) n'affecte que la version anglaise. Dans les deux cas, il s'agit de modifications d'ordre purement rédactionnel.]

b) [Sans changement] Aux fins de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.

c) [Sans changement] Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l'exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).

d) [Sans changement] Si, le 1^{er} octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

[Règle 20.1.d), suite]

[COMMENTAIRE : une décision de l'assemblée pourra être nécessaire pour faire en sorte que les réserves transitoires formulées en vertu de l'actuelle règle 20.4.d) continuent à produire leurs effets en vertu de cette disposition, devenue règle 20.1.d) dans la nouvelle numérotation.]

20.2 ~~20.5~~ *Constatation positive selon l'article 11.1)*

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et précision uniquement.]

a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose son timbre sur la requête conformément aux prescriptions des instructions administratives, ~~son timbre et les mots "demande internationale PCT" ou "PCT International Application". Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots "demande internationale" ou "International Application" peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.~~

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 8 de l'introduction du présent document.]

b) [Sans changement] L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

[Règle 20.2, suite]

c) [Sans changement] L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

20.3 ~~20.6~~ *Correction en vertu de l'article 11.2) Invitation à corriger*

a) L'invitation à corriger selon l'article 11.2)a) doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été remplie.

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et précision uniquement.]

[Règle 20.3, suite]

b) L'office récepteur envoie l'invitation à bref délai. Il y invite ~~adresse à bref délai~~
~~l'invitation au déposant~~ le déposant, au choix de ce dernier :

i) à remettre la correction requise; ou

ii) s'il y a lieu, à présenter une requête conformément à la règle 20.6.b);

et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai applicable visé à la règle 20.7.
~~et fixe un délai, raisonnable en l'espèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas~~
~~être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation.~~ Si ce
délai expire plus de 12 mois ~~d'une année~~ après la date du dépôt de toute demande dont la
priorité est revendiquée, l'office récepteur ~~peut porter~~ porte cette circonstance à l'attention du
déposant.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa b) de telle sorte que l'invitation mentionne la possibilité de formuler une requête en vertu de la nouvelle règle 20.6.b) proposée concernant l'incorporation par renvoi de l'élément manquant en plus de la possibilité d'apporter une correction (en fournissant l'élément manquant). Il est également proposé de remplacer le terme "une année" par le terme "douze mois" par souci d'harmonisation avec la règle 4.10.a)i) et avec l'article 4C.1) de la Convention de Paris.]

c) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 11.1) ne sont pas
remplies à la date de réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale
mais qu'elles sont remplies à une date ultérieure avant l'expiration du délai applicable en
vertu de la règle 20.7), la date de dépôt international est, sous réserve de la règle 20.6, cette
date ultérieure et l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.2.

[Règle 20.3.c), suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.4) du PLT. Il est proposé d'ajouter l'alinéa c) afin de préciser la procédure concernant l'attribution de la date de dépôt international dans le cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement, compte tenu en particulier de la nouvelle règle 20.6 proposée (attribution de la date de dépôt international lorsque la description ou les revendications manquent dans la demande internationale mais figurent dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée; voir ci-après la nouvelle règle 20.6 proposée).]

d) Toute correction selon l'article 11.2) ou toute requête formulée conformément à la règle 20.6.b) qui est reçue par l'office récepteur après expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) est prise en considération pour déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).

[COMMENTAIRE : transfert du texte précédemment proposé pour la règle 20.4.b) (déplacé suivant la suggestion formulée à la cinquième session du groupe de travail : voir le paragraphe 94 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence), auquel a été ajoutée la mention de la réception par l'office récepteur d'une requête en vertu de la règle 20.6.b) aux fins de l'incorporation par renvoi d'un élément manquant (description manquante ou revendication(s) manquante(s)). En cas de remise d'une correction, la date de réception de la correction serait attribuée comme date du dépôt international même si la correction requise était reçue après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7.]

20.4 ~~20.7~~ *Constatation négative selon l'article 11.1)*

a) Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction en vertu de l'article 11.2) ou une requête prévue à la règle 20.6.b), ~~prescrit, de réponse à son invitation à corriger,~~ ou si ~~la correction présentée par le déposant~~ une correction ou une requête a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur ~~il~~ :

[COMMENTAIRE : la règle 20.4 avec la modification qui est maintenant proposée fait aussi mention de la requête prévue à la règle 20.6.b) concernant l'incorporation par renvoi d'un élément manquant (description manquante ou revendication(s) manquante(s). À la quatrième session du groupe de travail, une délégation a suggéré que cette disposition devrait également couvrir les cas dans lesquels l'office récepteur n'aura reçu aucune observation du déposant dans le délai applicable (voir le paragraphe 55 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence). Néanmoins, il n'est pas proposé de suivre cette suggestion puisque l'article 11.2) vise uniquement le dépôt et la réception de la "correction requise". La règle 20.8 s'appliquerait dans le cas où l'office récepteur constate, sur la base des "observations" du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception initiale des documents.]

i) notifie à bref délai au déposant que la ~~sa~~ demande n'est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui en indique les raisons~~;~~

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 55 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence). Après examen plus approfondi, il n'est plus proposé de modifier le point i) de façon à aligner les termes utilisés sur ceux de l'article 5.4)b) du PLT.]

ii) notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale~~;~~

[Règle 20.4, suite]

iii) conserve les documents constituant ce qui était supposé être une demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1³ et

iv) [Sans changement] adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

20.5 Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins

a) Lorsque, pour déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur remarque que l'une quelconque des parties de la demande visées à l'alinéa b) ne semble pas figurer dans la demande internationale, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :

i) à remettre la partie manquante; ou

ii) s'il y a lieu, à présenter une requête en vertu de la règle 20.6.b);

et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai indiqué à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : en vertu de l'alinéa a) tel qu'il est proposé de le modifier, l'office récepteur serait tenu, lorsqu'il y a lieu (c'est-à-dire lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure) d'inviter aussi le déposant à présenter une requête en vertu de la nouvelle règle proposée 20.6.b) aux fins de l'incorporation par renvoi de la partie manquante.]

b) L'alinéa a) s'applique si l'une quelconque des parties suivantes de la demande semble ne pas figurer dans la demande internationale :

i) une partie – mais non l'intégralité – de la description;

ii) une ou plusieurs – mais non l'intégralité – des revendications, ou une partie d'une ou des revendications;

[Règle 20.5.b), suite]

iii) un ou plusieurs – ou l'intégralité – des dessins, ou une partie d'un ou des dessins.

[COMMENTAIRE : les points i) à iii) ont été encore modifiés afin d'en simplifier le libellé sans laisser le moindre doute quant aux cas dans lesquels ces dispositions s'appliquent, à savoir lorsqu'il manque une partie de la description, une partie d'une ou des revendications (y compris lorsqu'une revendication entière manque) ou une partie d'un ou des dessins (y compris lorsqu'un dessin entier manque ou lorsque tous les dessins manquent).]

c) Lorsque le déposant remet à l'office récepteur une partie manquante visée à l'alinéa b)i) à iii), que ce soit ou non en réponse à une invitation en vertu de l'alinéa a), au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, cette partie est incorporée à la demande internationale.

[COMMENTAIRE : voir ci-après le commentaire relatif à l'alinéa d).]

d) Lorsque le déposant remet à l'office récepteur une partie manquante visée à l'alinéa b)i) à iii), que ce soit ou non en réponse à une invitation en vertu de l'alinéa a), après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, cette partie est incorporée à la demande internationale et, sous réserve des dispositions de la règle 20.6, la date de dépôt international est corrigée pour devenir la date à laquelle l'office récepteur a reçu cette partie manquante; l'office récepteur notifie ce fait à bref délai au déposant et au Bureau international.

[Règle 20.5.c), suite]

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 56 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence, et le paragraphe 95 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence. Suivant la suggestion d'une délégation (voir le paragraphe 95 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail) pour simplifier encore la nouvelle règle 20.5, le texte préalablement proposé pour l'alinéa b) a été scindé en deux alinéas (les nouveaux alinéas c) et d) qui sont maintenant proposés.)]

e) Le déposant peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification en vertu de l'alinéa d), demander qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n'ayant pas été remise et la correction de la date de dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n'ayant pas été effectuée. L'office récepteur notifie à bref délai ce fait au déposant et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.6)c) du PLT. Le libellé proposé ("demander qu'il ne soit pas tenu compte") diffère de celui qui est employé dans le PLT ("retiré") afin d'éviter toute confusion avec un retrait en vertu de la règle 90*bis*. Cet alinéa vise maintenant uniquement le cas où l'office récepteur a, conformément à l'alinéa d), corrigé la date de dépôt international, du fait de la division proposée du texte antérieurement proposé pour l'alinéa b) en deux alinéas c) et d) (voir ci-dessus).]

20.6 Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes

a) Lorsque

i) à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments indiqués à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et comporte une déclaration aux fins d'incorporation par renvoi en vertu de la règle 4.18; et que

ii) un élément de cette demande antérieure est le même, respectivement, qu'un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou qu'une partie visée à la règle 20.5.b)i) à iii) qui ne figure pas dans la demande internationale;

cet élément ou cette partie est, sur requête du déposant conformément à l'alinéa b), réputé inclus dans la demande internationale à cette date; l'office récepteur le déclare et il le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 85 à 92 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence, et les paragraphes 10 à 12 de l'introduction du présent document. Voir également la règle 4.18 dans la version modifiée qui est proposée ci-dessus. La disposition selon laquelle l'élément manquant ou la partie manquante est considéré comme inclus dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur est destinée à fournir une base juridique à l'attribution comme date du dépôt international de la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies. En cas de dessins manquants, le fait que tout dessin est considéré comme inclus dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur fournit une base juridique pour attribuer cette date, et non la date à laquelle le dessin manquant est reçu par l'office récepteur, comme date du dépôt international, puisque les dispositions de l'article 14.2) ne seraient alors pas applicables à ce dessin.]

[Règle 20.6, suite]

b) Une requête en vertu de l'alinéa a) doit être présentée à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et doit être accompagnée

i) de feuilles comprenant l'élément manquant ou la partie manquante;

ii) d'une copie de la demande antérieure, sauf si elle a été déposée auprès de l'office récepteur en sa qualité d'office national ou que l'office récepteur l'a à disposition sous forme d'un document de priorité conformément à la règle 17.1;

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4)i) du règlement d'exécution du PLT. Voir également les paragraphes 96 à 99 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence.]

iii) si la demande antérieure n'est pas rédigée dans la même langue – acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a) – que la demande internationale, d'une traduction de la demande antérieure dans cette langue;

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4)iii) du règlement d'exécution du PLT.]

iv) dans le cas d'une partie manquante, d'une indication de l'endroit où la partie manquante figure dans la demande antérieure.

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4)vi) du règlement d'exécution du PLT.]

[Règle 20.6, suite]

c) Pour toute requête présentée en vertu de l'alinéa a), le déposant remet à l'office récepteur, dans le délai prévu à la règle 17.1.a), le document de priorité se rapportant à la demande antérieure, sauf si ce document de priorité a déjà été déposé auprès de l'office récepteur ou que celui-ci l'a à disposition conformément à la règle 17.1. *[À ajouter : conséquences de l'inobservation de cette disposition.]*

[COMMENTAIRE : voir les règles 2.4)ii) et 2.5)b)ii) du règlement d'exécution du PLT. Voir également les paragraphes 96 à 99 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence. Étant donné les difficultés pratiques que les déposants ont pour obtenir des copies certifiées conformes de demandes antérieures auprès de certains offices, il ne paraît pas réaliste de prescrire un délai plus court que celui qui est prévu à la règle 17.1.a) pour la remise d'une copie certifiée conforme en ce qui concerne une revendication de priorité (le délai imparti par la règle 17.1.a) est, en fait, la date de publication internationale de la demande internationale concernée). Le groupe de travail souhaitera peut-être examiner quelles devraient être les conséquences de l'inobservation des conditions énoncées à l'alinéa c) : prévoir la correction ("partie manquante") ou l'annulation ("élément manquant") de la date de dépôt international après l'expiration du délai prévu à la règle 17.1.a), c'est-à-dire, en fait, après la publication internationale? Ou bien laisser aux offices désignés la décision de corriger ou d'annuler éventuellement la date de dépôt international, décision qui serait prise au cours de la phase nationale, sachant que le déposant peut, en application de la règle 17.1.c), remettre valablement le document de priorité à tout office désigné même après l'ouverture de la phase nationale? En vertu de la règle 2.4.ii) du règlement d'exécution du PLT, l'inobservation de l'obligation de remettre un document de priorité dans un certain délai aurait pour conséquence la correction de la date de dépôt, qui serait fixée à la date de réception de la partie manquante par l'office et non à la date à laquelle toutes les conditions d'attribution d'une date de dépôt sont remplies. En vertu de la règle 2.5.b)ii) du règlement d'exécution du PLT ("élément manquant"), l'inobservation de cette condition aurait pour conséquence que le déposant ne pourrait pas, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, remplacer l'élément manquant par un renvoi à une demande antérieure dont la priorité est revendiquée.]

[Règle 20.6, suite]

d) Si, le [date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT], les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, ils ne s'appliquent pas à lui tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, pour autant que l'office en informe le Bureau international au plus tard le [trois mois après la date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]. Le Bureau international publie à bref délai les renseignements reçus dans la gazette.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 91 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence). Il est proposé d'ajouter une disposition rendant possible une réserve transitoire qui permettrait aux États contractants dont la législation nationale, telle qu'appliquée par l'office récepteur, n'est pas compatible avec les modifications qu'il est envisagé d'apporter au règlement d'exécution du PCT, de ne pas appliquer ces modifications tant que cette incompatibilité existe. Il convient toutefois de noter qu'un État contractant ne pourrait profiter de cette possibilité de réserve transitoire que si sa législation nationale contient des dispositions visant son office national en sa qualité d'office récepteur du PCT (et non pas uniquement en sa qualité d'office national) qui ne sont pas compatibles avec les modifications du règlement d'exécution du PCT envisagées.]

20.7 Délai pour la correction d'irrégularités ou l'adjonction d'éléments manquants ou de parties manquantes

Le délai applicable aux fins de la règle 20.3.b) ou c), 20.5.a) ou c) ou 20.6.b) est :

i) lorsqu'une invitation relative à l'irrégularité, à l'élément manquant ou à la partie manquante concerné a été envoyée au déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.5.a), [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de l'invitation;

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé d'invitation au déposant, [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.3) du règlement du PLT et la règle 2.1) de son règlement d'exécution (notification en cas d'inobservation d'une condition d'attribution de la date de dépôt); l'article 5.4) du PLT et la règle 2.2) de son règlement d'exécution (condition d'attribution de la date de dépôt remplie ultérieurement); l'article 5.6) du PLT et la règle 2.3)i) et ii) de son règlement d'exécution (date de dépôt lorsque la partie manquante de la description ou du dessin est déposée). Si le PLT prévoit le délai visé au point ii) uniquement pour les cas où il n'y a pas eu de notification "parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies", il est ici proposé d'appliquer ce délai à tous les cas où il n'a pas été envoyé d'invitation au déposant. Il est proposé que le point de départ du délai visé au point ii) reste, dans tous les cas (peu importe qu'aucune invitation n'ait été envoyée au déposant concernant une irrégularité, un élément manquant ou une partie manquante), la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement l'un ou moins des éléments indiqués à l'article 11.1) plutôt que d'être changé, en ce qui concerne la correction d'une irrégularité, pour la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, comme il avait été suggéré pendant la cinquième session du groupe de travail (document n° 3). Deux délais possibles ont été conservés entre crochets, en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir les paragraphes 103 et 104 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence).]

20.8 *Erreur de l'office récepteur*

Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle [20.2](#) ~~20.5~~.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 46 et 71 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence. Puisque les dispositions de la règle 20.5 proposée relatives d'une part aux délais pour la remise d'une partie manquante et d'autre part à l'attribution de la date de dépôt international sont identiques dans les deux cas (à savoir le cas où l'office récepteur constate lui-même qu'il a commis une erreur et le cas où l'erreur a été signalée à l'office récepteur par le déposant), une division en deux dispositions distinctes, comme l'a suggéré une délégation à la quatrième session du groupe de travail, ne semble pas s'imposer.]

~~20.9 *Copie certifiée conforme pour le déposant*~~

~~Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de transférer la teneur de l'actuelle règle 20.9 pour en faire la nouvelle règle 21.2 proposée (voir ci-après) de façon à consacrer la règle 20 exclusivement à des questions liées à l'attribution de la date de dépôt international.]

Règle 21

Préparation de copies

21.1 [Sans changement]

21.2 Copie certifiée conforme pour le déposant

Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.

[COMMENTAIRE : voir plus haut le commentaire relatif à la règle 20.9 qu'il est proposé de supprimer. Il est proposé de transférer la teneur de l'actuelle règle 20.9 pour en faire la nouvelle règle 21.2.]

Règle 22

Transmission de l'exemplaire original et de la traduction

22.1 Procédure

a) [Sans changement]

b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~ mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai.

c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle [20.2.c\)](#) ~~20.5.e)~~ mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.5 actuelle.]

d) à h) [Sans changement]

22.2 et 22.3 [Sans changement]

Règle 26

Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 Invitation à corriger selon l'article 14.1.b) ~~Délai pour le contrôle~~

a) L'office récepteur ~~adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b)~~, dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale, invite le déposant, en vertu de l'article 14.1.b), à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le titre de façon à ce qu'il reflète l'objet de l'alinéa a). Voir le paragraphe 69 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence; voir également l'article 6.7 du PLT.]

b) ~~[Supprimé] Si l'office récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à l'article 14.1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de transférer le contenu de l'actuel alinéa b) dans les instructions administratives.]

26.2 *Délai pour la correction*

Le délai prévu à la règle [26.1](#) ~~l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et~~ est ~~[d'un mois] [de deux mois] fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au~~ ~~moins~~ à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

[COMMENTAIRE : voir l'article 6.7) du PLT et la règle 6.1) de son règlement d'exécution. Les délais ont été maintenus entre crochets en vue d'un examen plus approfondi par le groupe de travail (voir les paragraphes 103 et 104 du document PCT/R/WG/5/13 contenant

le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence).]

26.2*bis* à 26.3*bis* [Sans changement]

26.3*ter* *Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)*

a) Lorsque l'abrégé ou tout texte figurant dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf

i) et ii) [Sans changement]

invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1-~~a~~), 26.2, 26.3, 26.3*bis*, 26.5 et 29.1 s'appliquent *mutatis mutandis*.

[Règle 26.3ter.a), suite]

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée par la règle 26.1.a) actuelle.]

b) [Sans changement]

c) Lorsque la requête n'est pas conforme à la règle 12.1.c), l'office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1-~~a~~), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée par la règle 26.1.a) actuelle.]

d) [Sans changement]

26.4 [Sans changement]

26.5 *Décision de l'office récepteur*

L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai [applicable](#) selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu

[Règle 26.5, suite]

qu'aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 70 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé de la quatrième session du groupe de travail établi par la présidence.]

~~26.6 Dessins manquants~~

~~a) Si, conformément à l'article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office récepteur indique ce fait dans ladite demande.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de transférer le contenu de l'alinéa a) dans les instructions administratives.]

~~b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2) n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2.a.~~

[COMMENTAIRE : la suppression proposée de l'actuel alinéa b) découle de la proposition de modification de la règle 20.]

Règle 51

Révision par des offices désignés

51.1 *Délai pour présenter la requête d'envoi de copies*

Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles [20.4.i\)](#) ~~20.7.i)~~, 24.2.c) ou 29.1.ii).

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.7 actuelle.]

51.2 *Copie de la notification*

Lorsque le déposant, après réception d'une notification de constatation négative selon l'article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l'article 25.1), d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle [20.4.i\)](#) ~~20.7.i)~~.

[COMMENTAIRE : la nouvelle numérotation proposée découle de la nouvelle numérotation proposée pour la règle 20.7 actuelle.]

51.3 [Sans changement]

Règle 82ter

Rectification d'erreurs commises

par l'office récepteur ou par le Bureau international

82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité

a) Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée par l'office récepteur ou par le Bureau international comme n'ayant pas été présentée, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n'avait pas été considérée comme n'ayant pas été présentée.

b) Lorsque le déposant a remis une partie manquante à l'office récepteur en vertu de la règle 20.5.b)i) et que l'office récepteur a attribué comme date de dépôt international, conformément à la règle 20.6, la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, un office désigné ne peut pas réviser la décision de l'office récepteur d'attribuer cette date comme date de dépôt international, sauf s'il a des raisons de douter que la partie manquante figure intégralement dans la demande antérieure comme l'exige la règle 20.6. Dans ce cas, l'office désigné notifie ce doute au déposant, lui en indique les raisons et lui donne la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable. Si, après avoir considéré les éventuelles observations formulées, l'office récepteur constate

[Règle 82ter.1.b), suite]

que la partie manquante ne figurait pas intégralement dans la demande antérieure, il peut instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international était la date à laquelle l'office récepteur a reçu cette partie manquante conformément à la règle 20.5.b)i).]

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 102 et 103 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence). Voir également la note explicative 5.21 relative à l'article 5.6)b) du PLT : lorsqu'il est par la suite établi, par exemple au cours de l'examen quant au fond, que la partie manquante de la description ou le dessin manquant ne figurait pas intégralement dans la demande antérieure comme l'exige la règle 2.4)ii) du règlement d'exécution du PLT, l'office peut retirer la date de dépôt attribuée en vertu de cette disposition et l'attribuer à nouveau en vertu de l'article 5.6)a) du PLT.]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :
EXIGENCES RELATIVES AUX "PARTIES MANQUANTES"

VERSION NON ANNOTÉE DE LA RÈGLE 20⁴

<u>Règle 20 [version non annotée] Date du dépôt international</u>	2
<u>20.1 Constatation au sens de l'article 11.1)</u>	2
<u>20.3 Correction en vertu de l'article 11.2)</u>	3
<u>20.4 Constatation négative selon l'article 11.1)</u>	5
<u>20.5 Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins</u>	6
<u>20.6 Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes</u>	8
<u>20.7 Délai pour la correction d'irrégularités ou l'adjonction d'éléments manquants ou de parties manquantes</u>	10
<u>20.8 Erreur de l'office récepteur</u>	10

⁴ Les commentaires relatifs aux différentes dispositions ne figurent que dans la version annotée contenue dans l'annexe I.

Règle 20 [version non annotée]

Date du dépôt international

20.1 Constatation au sens de l'article 11.1)

a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1)

b) Aux fins de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.

c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l'exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).

d) Si, le 1^{er} octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1997 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

20.2 Constatation positive selon l'article 11.1)

a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose son timbre sur la requête conformément aux prescriptions des instructions administratives.

b) L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

20.3 Correction en vertu de l'article 11.2)

a) L'invitation à corriger selon l'article 11.2)a) doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été remplie.

b) L'office récepteur envoie l'invitation à bref délai. Il y invite le déposant, au choix de ce dernier :

i) à remettre la correction requise; ou

[Règle 20.3.b) [version non annotée], suite]

ii) s'il y a lieu, à présenter une requête conformément à la règle 20.6.b):

et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai applicable visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.

c) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 11.1) ne sont pas remplies à la date de réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale mais qu'elles sont remplies à une date ultérieure avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7), la date de dépôt international est, sous réserve de la règle 20.6, cette date ultérieure et l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.2.

d) Toute correction selon l'article 11.2) ou toute requête formulée conformément à la règle 20.6.b) qui est reçue par l'office récepteur après expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) et pris en considération pour déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).

20.4 Constatation négative selon l'article 11.1)

Si l'office récepteur ne reçoit pas une correction en vertu de l'article 11.2) ou une requête conforme à la règle 20.6.b) dans le délai applicable en vertu de la règle 20.3.d), ou si une correction ou une requête a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur

i) notifie à bref délai au déposant que la demande et en indique les raisons;

ii) notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;

iii) conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer une demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1; et

iv) adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

20.5 Partie manquante de la description, des revendications ou des dessins

a) Lorsque, pour déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur remarque que l'une quelconque des parties de la demande visées à l'alinéa b) ne semble pas figurer dans la demande internationale, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :

i) à remettre la partie manquante; ou

ii) s'il y a lieu, à présenter une requête en vertu de la règle 20.6.b);

et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai indiqué à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.

b) L'alinéa a) s'applique si l'une quelconque des parties suivantes de la demande semble ne pas figurer dans la demande internationale :

i) une partie – mais non l'intégralité – de la description;

ii) une ou plusieurs – mais non l'intégralité – des revendications, ou une partie d'une ou des revendications;

iii) un ou plusieurs – ou l'intégralité – des dessins, ou une partie d'un ou des dessins.

[Règle 20.5 [version non annotée], suite]

c) Lorsque le déposant remet à l'office récepteur une partie manquante visée à l'alinéa b)i) à iii), que ce soit ou non en réponse à une invitation en vertu de l'alinéa a), au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, cette partie est incorporée à la demande internationale.

d) Lorsque le déposant remet à l'office récepteur une partie manquante visée à l'alinéa b)i) à iii), que ce soit ou non en réponse à une invitation en vertu de l'alinéa a), après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, cette partie est incorporée à la demande internationale et, sous réserve des dispositions de la règle 20.6, la date de dépôt international est corrigée pour devenir la date à laquelle l'office récepteur a reçu cette partie manquante; l'office récepteur notifie ce fait à bref délai au déposant et au Bureau international.

e) Le déposant peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification en vertu de l'alinéa d), demander qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n'ayant pas été remise et la correction de la date de dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n'ayant pas été effectuée. L'office récepteur notifie à bref délai ce fait au déposant et au Bureau international.

20.6 Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes

a) Lorsque

i) à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments indiqués à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et comporte une déclaration aux fins d'incorporation par renvoi en vertu de la règle 4.18; et que

ii) un élément de cette demande antérieure est le même, respectivement, qu'un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou qu'une partie visée à la règle 20.5.b)i) à iii) qui ne figure pas dans la demande internationale;

cet élément ou cette partie est, sur requête du déposant conformément à l'alinéa b), réputé inclus dans la demande internationale à cette date; l'office récepteur le déclare et il le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international.

b) Toute requête en vertu de l'alinéa a) doit être présentée à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et doit être accompagnée :

i) de feuilles comprenant l'élément manquant ou la partie manquante;

ii) d'une copie de la demande antérieure, sauf si elle a été déposée auprès de l'office récepteur en sa qualité d'office national ou que l'office récepteur en dispose sous forme d'un document de priorité conformément à la règle 17.1;

[Règle 20.6.b) [version non annotée], suite]

iii) si la demande antérieure n'est pas rédigée dans la même langue – acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a) – que la demande internationale, d'une traduction de la demande antérieure dans cette langue;

iv) dans le cas d'une partie manquante, d'une indication de l'endroit où la partie manquante figure dans la demande antérieure.

c) Pour toute requête présentée en vertu de l'alinéa a), le déposant remet à l'office récepteur, dans le délai prévu à la règle 17.1.a), le document de priorité se rapportant à la demande antérieure, sauf si ce document de priorité a déjà été déposé auprès de l'office récepteur ou que celui-ci l'a à disposition conformément à la règle 17.1. *[À ajouter : conséquences de l'inobservation de cette disposition.]*

d) Si, le *[date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]*, les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, ils ne s'appliquent pas à lui tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, pour autant que l'office en informe le Bureau international au plus tard le *[trois mois après la date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]*. Le Bureau international publie à bref délai les renseignements reçus dans la gazette.

20.7 Délai pour la correction d'irrégularités ou l'adjonction d'éléments manquants ou de parties manquantes

Le délai applicable aux fins de la règle 20.3.b) ou c), 20.5.a) ou c) ou 20.6.b) est :

i) lorsqu'une invitation relative à l'irrégularité, à l'élément manquant ou à la partie manquante concerné a été envoyée au déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.5.a), [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de l'invitation;

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé d'invitation au déposant, [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).

20.8 Erreur de l'office récepteur

Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2.

[Fin de l'annexe II et du document]

OMPI



PCT/R/WG/6/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 mars 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Sixième session
Genève, 3 – 7 mai 2004

RECTIFICATIFS ET MODIFICATIONS
DÉCOULANT DE MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

Document établi par le Bureau international

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 53.9.b) ET 69.1.d)

1. À sa cinquième session, le groupe de travail a examiné des propositions relatives à la suppression des règles 53.9.b) et 69.1.d), compte tenu des modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002, avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10). Les délibérations du groupe de travail (voir les paragraphes 12 à 14 du document PCT/R/WG/5/13) sont reproduites dans les paragraphes suivants¹ :

“12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/5/10.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d'exécution”), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

“13. Une délégation a demandé si les règles 53.9.b) et 69.1.d), au lieu d’être supprimées ainsi qu’il est proposé dans le document PCT/R/WG/5/10, ne devraient pas plutôt être modifiées de façon à limiter leur application au cas où, conformément à la règle 69.1.b), l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui agit en qualité d’administration chargée à la fois de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale.

“14 Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat devrait étudier davantage cette question en vue de présenter, si nécessaire, une proposition révisée au groupe de travail à sa prochaine session.”

2. Après un examen plus approfondi de la question, il a été proposé de ne pas supprimer les règles 53.9.b) et 69.1.d), comme il est suggéré dans le document PCT/R/WG/5/10, mais plutôt de leur apporter des modifications supplémentaires, compte tenu des raisons exposées dans les paragraphes suivants.

3. En vertu des règles 53.9.b), 54*bis*.1.a) et 69.1.d) en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2004, le délai prévu pour présenter des modifications selon l’article 19 expire toujours (à l’exception d’un seul cas, indiqué ci-après) avant l’expiration du délai prescrit dans la règle 69.1.a) pour entreprendre l’examen préliminaire international (le délai pour présenter ces modifications est de *deux* mois à partir de la date de transmission du rapport de recherche internationale ou 16 mois à partir de la date de priorité, le délai qui expire le dernier étant retenu, alors que le délai pour entreprendre l’examen préliminaire international est de *trois* mois à partir de la date de la transmission du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou de la déclaration visée à l’article 17.2)a), ou 22 mois à partir de la date de priorité, le délai qui expire le dernier étant retenu). Par conséquent, en règle générale, le déposant n’a pas la nécessité (ni la possibilité) de demander que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé en vertu de la règle 53.9.b).

4. La seule exception concerne le cas où le déposant présente la demande d’examen préliminaire international et paie la taxe d’examen préliminaire avant le commencement de la recherche internationale (généralement, au moment du dépôt de la demande internationale elle-même), et où l’administration chargée de l’examen préliminaire international (agissant également en qualité d’administration chargée de la recherche internationale) souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, comme le prévoit la règle 69.1.b).

5. On pourrait donc faire valoir que, dans un cas aussi exceptionnel que celui évoqué au paragraphe 4, la présentation d’une demande d’examen préliminaire international à un stade aussi précoce pourrait signifier que le déposant renonce à la possibilité de demander également que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé en vertu de la règle 53.9.b) et que, par conséquent, les règles 53.9.b) et 69.1.d) devraient être supprimées. Toutefois, cela priverait le déposant de son droit de voir l’examen préliminaire international effectué sur la base des revendications telles qu’elles ont été modifiées en vertu de l’article 19.

6. Il est donc proposé non pas de supprimer les règles 53.9.b) et 69.1.d), mais de les modifier de manière à limiter la demande tendant à différer le commencement de l'examen préliminaire international au cas exceptionnel où l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire en même temps que la recherche internationale. Il convient toutefois de noter que la présentation d'une telle demande par le déposant empêcherait effectivement l'administration chargée de l'examen préliminaire international d'entreprendre l'examen préliminaire en même temps que la recherche internationale.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÈGLE 16*bis*.1

7. L'annexe du présent document contient également des propositions allant dans le sens d'une nouvelle modification de la règle 16*bis*.1 modifiée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002, avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10). Les modifications proposées consistent en des rectificatifs ou des modifications découlant des modifications déjà adoptées. Des explications figurent dans l'annexe, dans les commentaires relatifs aux dispositions en question.

8. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT² :

RECTIFICATIFS ET MODIFICATIONS
DÉCOULANT DE MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 16bis	Prorogation des délais de paiement des taxes	2
16bis.1	<i>Invitation de l'office récepteur</i>	2
16bis.2	[Sans changement]	4
Règle 53	Demande d'examen préliminaire international	5
53.1 à 53.8	[Sans changement]	5
53.9	<i>Déclaration concernant les modifications</i>	5
Règle 69	Examen préliminaire international – commencement et délai	6
69.1	<i>Commencement de l'examen préliminaire international</i>	6
69.2	[Sans changement]	6

² 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 16bis

Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, [sous réserve de l'alinéa d\)](#), à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa a) en vue de préciser que l'invitation est envoyée par l'office récepteur sous réserve de l'alinéa d) (de la même manière que l'alinéa c) est applicable sous réserve de l'alinéa e); voir ci-après). Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est donc réputé avoir été reçu dans les délais et l'office récepteur n'envoie pas l'invitation visée à l'alinéa a).]

b) *[Reste supprimé]*

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve de l'alinéa [e\)](#) ~~d)~~ :

[COMMENTAIRE : il est proposé d'apporter à la règle 16*bis*.1.c) une modification supplémentaire consistant à remplacer le renvoi erroné à l'alinéa d) par un renvoi à l'alinéa e).]

[Règle 16bis.1c), suite]

i) et ii) [Sans changement]

d) [Sans changement] Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4 ou 16.1.f), selon le cas.

e) [Sans changement] Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l'article 14.3) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a).

16bis.2 [Sans changement]

Règle 53

Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.8 [Sans changement]

53.9 *Déclaration concernant les modifications*

a) [Sans changement]

b) Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que si l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 2 à 6 de l'introduction du présent document.]

c) [Sans changement]

Règle 69

Examen préliminaire international – commencement et délai

69.1 *Commencement de l'examen préliminaire international*

a) à c) [Sans changement]

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) [Sans changement] avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,

ii) [Sans changement] avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou

iii) avant l'expiration du délai applicable en vertu de la [règle 46.1](#) ~~règle 54bis-1.a)~~,

celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 2 à 6 de l'introduction du présent document.]

e) [Sans changement]

69.2 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/6/5 Add.1

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 mars 2004

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Sixième session
Genève, 3 – 7 mai 2004

MODIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
DÉCOULANT DE MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document contient une proposition de modification de la règle 4.6.a), qui découle des modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002, avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10).

2. *Le groupe de travail est invité à examiner la proposition figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

F

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹ :

MODIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
DÉCOULANT DE MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	2
4.1 à 4.5 [Sans changement]	2
4.6 <i>Inventeur</i>	2
4.7 à 4.18 [Sans changement]	2

¹ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 à 4.5 [Sans changement]

4.6 *Inventeur*

a) La requête doit, en cas d'application de la règle 4.1.a) ~~iv~~^v) ou c)i), indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.

[COMMENTAIRE : La modification proposée du paragraphe a) découle de la modification de la règle 4.1.a) (suppression du point iv) et renumérotation du point v) précédent en nouveau point iv)) telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002, avec effet au 1^{er} janvier 2004.]

b) et c) [Sans changement]

4.7 à 4.18 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/6/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 24 mars 2004

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Sixième session
Genève, 3 – 7 mai 2004

RÉFORME DU PCT : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE¹

propositions présentées par l'Office européen des brevets (OEB)

1. À la première session du Comité sur la réforme du PCT, en mai 2001, l'accent a été mis sur l'efficacité maximale du traitement des propositions de réforme et, à cet effet, un groupe de travail a été créé afin d'examiner les propositions et d'en rendre compte au comité en vue de leur transmission à l'assemblée (voir les paragraphes 67 et suivants du document PCT/R/1/26). Si cette méthode de travail a permis à ce jour de réaliser des progrès considérables dans la réforme du PCT, il est apparu au cours des dernières sessions du groupe de travail que les travaux peuvent être ralentis lorsqu'il est nécessaire de consacrer plus de temps que prévu à des points d'ordre rédactionnel ou de détail.
2. Si ces aspects du processus de réforme sont essentiels, ils ne devraient pas occuper une part excessive du temps très limité disponible pour les délibérations du groupe de travail. En tout état de cause, il conviendrait de répartir de manière appropriée le temps disponible entre la facilitation de l'examen de fond des propositions à l'ordre du jour du groupe de travail et

¹ Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/5/12 qui a été présenté lors de la cinquième session du groupe de travail, tenue à Genève du 17 au 21 novembre 2003. Au regard du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir les paragraphes 158 à 160 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé établi par la présidence de la cinquième session du groupe de travail).

les points d'ordre rédactionnel. Le report de l'examen de certains points de l'ordre du jour lors de précédentes sessions témoigne de la nécessité d'établir des priorités dans le déroulement des travaux du groupe de travail.

3. L'OEB milite donc en faveur d'une utilisation plus intensive du forum électronique avant les sessions du groupe de travail, notamment pour les questions d'ordre rédactionnel. Si les propositions sont publiées suffisamment de temps avant les réunions, cela permettra au Bureau international d'incorporer des suggestions ou, du moins, d'établir une liste de suggestions pour examen par le groupe de travail. Il pourrait également être utile d'envisager l'établissement d'un sous-comité chargé des questions de rédaction. Le problème est que toutes les délégations voudraient sans doute y participer; toutefois, le groupe de travail pourrait considérer qu'un sous-comité plus restreint serait plus indiqué et plus efficace pour débattre ces questions, étant entendu que ses délibérations et ses conclusions seraient empreintes de transparence et susceptibles d'être révisées par le groupe de travail lui-même.

4. Par ailleurs, les propositions qui sont de nature purement technique et qui ne risquent pas de heurter des sensibilités politiques ou de susciter des controverses quant au fond pourraient être publiées sur le forum électronique et, si elles ne donnent lieu à aucune objection, être soumises directement à l'Assemblée de l'Union du PCT pour adoption. Cela éviterait de devoir reporter la mise en œuvre de propositions utiles uniquement parce que le groupe de travail n'a pas eu le temps de les examiner. Il n'y aurait pas de risque que des propositions soient soumises à l'assemblée de manière hâtive étant donné que toute délégation conserverait la faculté de s'opposer à la présentation d'une proposition sans qu'elle soit discutée au sein du groupe de travail. Il n'est pas suggéré de déroger au principe actuel selon lequel les propositions transmises à l'assemblée doivent faire l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et du comité.

5. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans le présent document.

[Fin du document]

OMPI



PCT/R/WG/6/9
ORIGINAL: anglais
DATE: 6 avril 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Sixième session
Genève, 3 au 7 mai 2004

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES RECHERCHES INTERNATIONALES

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. À ses quatrième et cinquième sessions, le groupe de travail a abordé la question des options relatives au développement de la recherche internationale et de l'examen international (voir les documents PCT/R/WG/4/7 et PCT/R/WG/5/9, ainsi que les résumés établis par la présidence (paragraphe 82 à 91 du document PCT/R/WG/4/14 et paragraphes 112 à 127 du document PCT/R/WG/5/13)). La plupart des délégations ont estimé que les effets du nouveau système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international devraient être évalués avant d'envisager d'apporter de nouveaux changements substantiels au système de recherche internationale et d'examen international. Toutefois, plusieurs délégations ont fait part de leur intérêt pour l'exploration de mesures susceptibles d'améliorer la qualité et l'utilité des rapports de recherche internationale et d'examen international indépendamment de la question des incidences que ces rapports pourraient avoir.

2. L'efficacité d'utilisation des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international par les offices nationaux dépend de la qualité et de l'exhaustivité de ces rapports, ainsi que de leur degré de fiabilité. Il faut aussi que les administrations internationales soient en mesure d'établir ces rapports dans les délais impartis (compte tenu des besoins des déposants et des tiers), avec l'assurance d'une qualité élevée et d'un coût raisonnable.

3. Le présent document passe en revue les nouvelles dispositions qu'il serait possible de prévoir dans la procédure de recherche selon le PCT afin de favoriser une recherche plus exhaustive de l'état de la technique pertinent au cours de la phase internationale. Les opinions écrites et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité établis par les administrations internationales seraient ainsi plus efficaces, étant donné qu'ils tiendraient compte d'antériorités supplémentaires pour déterminer si les inventions revendiquées semblent être nouvelles et semblent impliquer une démarche inventive.

RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES PAR D'AUTRES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Avantages généraux découlant d'un renforcement de la recherche

4. À sa première session, le Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé "comité") a examiné la possibilité de donner aux déposants la faculté de demander que des recherches internationales soient effectuées par plusieurs administrations compétentes (voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/1/26). À cette époque, plusieurs États ont estimé que ces recherches (ci-après dénommées "recherches internationales supplémentaires") valoriseraient considérablement la procédure internationale tant pour les déposants que pour les offices nationaux et les tiers. Du point de vue des États membres, la prise en considération d'un état de la technique plus large serait clairement bénéfique, dans la mesure où elle réduirait le risque de délivrer des brevets susceptibles d'être invalidés en raison de divulgations qui n'auraient pas été examinées par l'administration principale chargée de la recherche internationale. Cette préoccupation peut prendre un relief particulier dans le cas d'inventions réalisées dans des domaines qui sont encore peu couverts par les publications de brevet ou d'autres éléments de la documentation minimale du PCT.

5. Cela étant, il faut également déterminer si la mesure dans laquelle la recherche peut être améliorée est proportionnelle aux dépenses et aux efforts à consentir. Au cours de la première session du comité, certains États ont exprimé des préoccupations quant à l'éventualité d'une répétition inutile des travaux, compte tenu notamment de la charge de travail de certaines administrations. Toutefois, il a été indiqué que les recherches internationales supplémentaires pourraient compléter, et non répéter, les recherches principales. Par exemple, il peut être souhaitable que les recherches internationales effectuées par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique soient complétées au moyen de recherches supplémentaires effectuées par l'Office des brevets du Japon, l'Office des brevets et des marques de la Fédération de Russie ou l'Office espagnol des brevets et des marques dans leurs collections respectives en japonais, en russe ou en espagnol, étant donné que la plupart des administrations sont tenues d'effectuer des recherches dans les documents de brevet rédigés dans ces langues uniquement s'il existe des abrégés en langue anglaise et qu'elles utiliseraient généralement ces abrégés de préférence aux documents originaux aux fins de la recherche. Par ailleurs, ces administrations peuvent avoir accès à des documents non-brevet dont l'administration principale chargée de la recherche internationale aurait pu ne pas tenir compte parce qu'ils n'étaient pas rédigés dans la langue officielle de cette administration ni accompagnés d'un abrégé dans cette langue.

6. L'annexe contient un avant-projet d'éventuelles modifications à apporter au règlement d'exécution qui vise à illustrer la manière dont un système de recherches internationales supplémentaires pourrait être mis en œuvre.

Système possible du point de vue du déposant

7. Du point de vue du déposant, ce système consisterait simplement :

a) à indiquer, dans la requête, l'administration principale chargée de la recherche internationale (si plusieurs administrations sont compétentes) et toute autre administration qu'il souhaite voir effectuer des recherches internationales supplémentaires;

b) à acquitter les taxes prescrites et à remettre toute traduction de la demande internationale nécessaire pour permettre aux administrations d'effectuer la recherche internationale ou les recherches internationales supplémentaires;

c) si l'administration principale chargée de la recherche internationale conclut à l'absence d'unité de l'invention, à acquitter toutes taxes additionnelles prescrites (s'il souhaite que des recherches soient effectuées sur les inventions supplémentaires).

8. Le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite seraient transmis au déposant au même moment qu'actuellement, suivis des rapports de recherche internationale supplémentaire et, en cas de découverte de nouvelles antériorités, des opinions écrites correspondantes. Cette proposition est fondée sur l'hypothèse que la plupart des déposants préféreront recevoir les résultats des différentes recherches dès qu'ils sont disponibles plutôt que d'attendre plusieurs mois après le délai actuel (et, dans la quasi-totalité des cas, après la publication internationale) pour recevoir les résultats de toutes les recherches dans un seul document.

Description plus détaillée du système possible, y compris sous l'angle des autres parties prenantes

9. Exposé de manière plus détaillée, y compris du point de vue des différentes administrations et personnes concernées, le système prévoirait les actions et les mécanismes ci-après :

– *Administrations disposées à effectuer des recherches internationales supplémentaires*

a) Toute administration chargée de la recherche internationale qui est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires (ci-après dénommée administration "participante") envoie au Bureau international une notification à cet effet, en indiquant toute limitation des circonstances dans lesquelles elle est disposée à effectuer ces recherches internationales supplémentaires, indépendamment des objets à l'égard desquels elle n'est pas tenue d'effectuer des recherches en vertu de la règle 39.1 (par exemple, une limitation temporaire des capacités nécessaires pour effectuer des recherches internationales supplémentaires dans certains domaines de la technique).

– *Requête, taxes et traductions*

b) Le déposant fait figurer dans la requête selon la règle 4 une demande tendant à ce qu'une ou plusieurs recherches internationales supplémentaires soient effectuées et indique la ou les administrations participantes qu'il souhaite voir effectuer ces recherches.

c) La demande en faveur d'une ou plusieurs recherches internationales supplémentaires est soumise à une composante supplémentaire de la taxe internationale de dépôt (pour couvrir les coûts de publication et de traduction; le montant de cette composante serait fixé dans le barème de taxes et il n'en est pas question dans le présent projet), ainsi qu'à une taxe de recherche supplémentaire au profit de chaque administration participante concernée.

d) L'office récepteur vérifie si une traduction est requise par une administration chargée de la recherche internationale et, au besoin, invite le déposant à en remettre une. Il transmet ensuite à chaque administration participante concernée la requête (qui comprend la demande en faveur d'une recherche internationale supplémentaire), accompagnée d'une copie (ou d'une traduction) de la demande internationale.

– *Établissement, transmission et publication des rapports de recherche internationale supplémentaire*

e) Le Bureau international transmet à chaque administration participante concernée le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration principale chargée de la recherche internationale dès qu'ils ont été établis.

f) Les administrations participantes concernées établissent chacune un rapport de recherche internationale supplémentaire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dernier des documents nécessaires envoyés par l'office récepteur et le Bureau international. On se trouvera généralement 19 mois après la date de priorité, c'est-à-dire trop tard pour que ce rapport soit publié dans la brochure ou en même temps que celle-ci, mais suffisamment tôt pour permettre au déposant d'examiner les résultats et de déposer des modifications en vertu de l'article 34 (si une demande d'examen préliminaire international est présentée) à la suite de cet examen, avant le commencement de tout examen préliminaire international. Tout rapport de recherche internationale supplémentaire disponible à temps pour la publication internationale est inséré dans la brochure; les autres sont publiés ensemble en tant que document distinct dès qu'ils sont tous disponibles.

g) L'administration participante n'est pas tenue de procéder à une recherche internationale supplémentaire à l'égard des objets pour lesquels elle n'est pas tenue d'effectuer une recherche internationale en vertu de l'article 17.2).

h) La recherche internationale supplémentaire vise principalement à trouver des documents dans des langues dans lesquelles l'administration concernée a des compétences particulières et qui n'ont peut-être pas été consultés par l'administration principale chargée de la recherche internationale. En conséquence, la recherche internationale supplémentaire porte généralement sur les seuls documents de la collection de l'administration concernée qui sont rédigés dans la langue officielle de cette administration et qui ne font pas partie de la documentation minimale (qui a déjà dû être consultée par l'administration principale chargée de la recherche internationale). À titre d'exception à ce principe, la recherche internationale supplémentaire porterait sur les éléments de la documentation minimale qui sont rédigés dans une langue officielle de l'administration concernée lorsqu'il serait probable que l'administration principale chargée de la recherche internationale aurait effectué des recherches dans ces documents en consultant uniquement les abrégés en langue anglaise (ce qui serait généralement le cas pour les documents rédigés en espagnol, en japonais et en russe, par exemple; voir le paragraphe 5 et le commentaire relatif à la règle 45bis.4.b) proposée).

i) Pour éviter les incertitudes liées à d'éventuelles divergences de vues entre deux autorités au cours de la même phase, le rapport supplémentaire ne cite pas de nouveau un document qui a été cité par l'administration principale chargée de la recherche internationale (y compris des publications de brevet apparemment "équivalentes", à moins qu'une nouvelle divulgation pertinente ne soit découverte dans un tel membre de la famille).

– *Unité de l'invention*

j) Pour éviter complications et incertitudes, chaque administration participante concernée accepte l'opinion de l'administration principale chargée de la recherche internationale concernant l'unité de l'invention (voir également le paragraphe 10) : lorsque l'administration principale chargée de la recherche internationale conclut à l'unité de l'invention, la recherche internationale supplémentaire porte sur toutes les revendications (sous réserve d'autres limitations, concernant par exemple l'objet de l'invention); lorsqu'elle conclut à l'absence d'unité de l'invention, la recherche internationale supplémentaire n'est effectuée que sur la première invention identifiée, à moins que des taxes additionnelles ne soient acquittées avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire.

– *Opinions écrites supplémentaires*

k) Si, mais seulement si, l'administration participante concernée découvre de nouveaux documents pertinents, elle établit également une opinion écrite supplémentaire, portant uniquement sur la question de la nouveauté et de la démarche inventive en rapport avec ces nouveaux documents (compte tenu des documents déjà cités dans le rapport de recherche internationale, si nécessaire). De même que le principe selon lequel le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas citer de nouveau des documents cités dans le rapport principal de recherche internationale (voir le point i)), cette disposition permet d'éviter les répétitions et les incertitudes qui pourraient survenir si des opinions divergentes étaient formulées sur les mêmes objets au cours de la même phase. Cette opinion écrite supplémentaire est annexée à l'opinion écrite de l'administration principale chargée de la recherche internationale avant que celle-ci soit prise en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au cours dudit examen ou utilisée par le Bureau international pour établir le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets).

– *Effet sur l'examen préliminaire international*

l) Le délai pour présenter (le cas échéant) une demande d'examen préliminaire international selon la règle 54bis.1.a) et, partant, pour le commencement de l'examen préliminaire international selon la règle 69.1.a) (à moins que le déposant demande un commencement anticipé), n'est pas inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'administration participante a transmis au déposant une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire et de toute opinion écrite supplémentaire.

m) Lorsqu'une recherche internationale supplémentaire met en évidence une antériorité dont il n'a pas été tenu compte dans le rapport de recherche internationale, il n'est pas nécessaire que, pour ce seul motif, l'administration chargée de l'examen préliminaire

international publie une opinion écrite avant l'établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets), étant donné que la pertinence de cette antériorité aura été indiquée dans une opinion écrite supplémentaire.

Demandes internationales à l'égard desquelles il est conclu à l'absence d'unité de l'invention

10. En ce qui concerne les demandes internationales à l'égard desquelles il est conclu à l'absence d'unité de l'invention, il semble essentiel que l'opinion de l'administration principale chargée de la recherche internationale sur l'unité de l'invention soit acceptée aux fins des recherches internationales supplémentaires; un système dans lequel chaque administration participante concernée réexaminerait la question au stade de la recherche ne serait pas viable. Lorsque l'administration principale chargée de la recherche internationale aura invité le déposant à payer des taxes additionnelles prévues par la règle 40 au titre de la recherche portant sur une ou plusieurs inventions additionnelles, elle l'invitera également à payer des taxes équivalentes à toute administration participante concernée, qui procéderait à une recherche internationale supplémentaire dans la mesure où ces taxes auront été payées avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire, comme indiqué au paragraphe 9.j).

ACTUALISATION DE LA RECHERCHE AU COURS DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

11. Une autre raison pour laquelle la recherche internationale risque de ne pas être exhaustive tient au moment auquel elle est effectuée. La recherche internationale s'effectue généralement 15 mois environ à compter de la date de priorité de la demande internationale. Si cette date de priorité est valide, ce délai est généralement approprié pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive par rapport à l'état de la technique défini à la règle 64.1, étant donné que seules les divulgations écrites mises à la disposition du public avant la "date pertinente" peuvent être prises en considération à cet effet. Toutefois, dans la plupart des États contractants, les documents de brevet publiés après cette date peuvent aussi être pris en considération aux fins de la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive s'ils ont une date de priorité antérieure, ce qui peut se révéler extrêmement important dans des domaines de la technique qui évoluent rapidement.

12. Les règles 33, 64.3 et 70.10 contiennent certaines dispositions prévoyant que ces documents doivent être pris en considération dans la recherche internationale et qu'il doit en être rendu compte dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. Toutefois, au moment où la recherche internationale est effectuée, ces documents peuvent ne pas avoir encore été publiés ou ne pas figurer pour d'autres raisons dans la collection de recherche de l'administration internationale. Si la recherche était actualisée ultérieurement, au cours d'un examen préliminaire international, afin de découvrir d'éventuels documents qui n'auraient pas été à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale au moment de la recherche internationale, cela permettrait de se passer des vérifications équivalentes effectuées par les différents États et de porter les documents pertinents à l'attention des déposants à un moment où des modifications appropriées peuvent encore être apportées et examinées de manière centrale, le cas échéant. Cela rendrait le rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international plus utile tant pour les déposants que pour les offices élus, s'agissant en particulier des offices qui n'ont pas les moyens d'effectuer ces vérifications eux-mêmes.

13. Le projet de règle 66.1*ter* figurant dans l'annexe illustre de quelle manière les recherches pourraient être actualisées au cours de la phase internationale par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans le cadre dudit examen.

14. Cet aspect du système n'appellerait pas d'action supplémentaire de la part du déposant. La recherche internationale serait actualisée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale donnant lieu à une demande d'examen préliminaire international. À ce stade, tous les documents pertinents figureraient normalement dans la documentation de recherche à la disposition de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, de sorte que les offices élus n'auraient pas à répéter cette procédure au cours de la phase nationale, du moins dans la mesure où les documents de brevet se rapportant à un État contractant (ou leurs équivalents dans la famille de brevets) sont détenus par cette administration.

15. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹ :
 RECHERCHES INTERNATIONALES SUPPLÉMENTAIRES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4	Requête (contenu)	3
4.1	<i>Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature</i>	3
4.2 à 4.18	[Sans changement]	3
Règle 11	Conditions matérielles de la demande internationale	4
11.1	<i>Nombre d'exemplaires</i>	4
11.2 à 11.14	[Sans changement]	4
Règle 12	Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale	5
12.1 à 12.3	[Sans changement]	5
<u>12.3bis</u>	<u><i>Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis</i></u>	5
12.4	[Sans changement]	8
Règle 16	Taxe de recherche	9
16.1	[Sans changement]	9
<u>16.1bis</u>	<u><i>Taxe de recherche supplémentaire</i></u>	9
16.2	<i>Remboursement</i>	9
16.3	<i>Remboursement partiel</i>	10
Règle 16bis	Prorogation des délais de paiement des taxes	12
16bis.1	<i>Invitation de l'office récepteur</i>	12
16bis.2	[Sans changement]	13
Règle 40	Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)	14
40.1	<i>Invitation à payer</i>	14
40.2	<i>Taxes additionnelles</i>	14
40.3	<i>Délais</i>	16
<u>Règle 45bis</u>	<u>Recherches internationales supplémentaires</u>	17
<u>45bis.1</u>	<u><i>Demande de recherches internationales supplémentaires</i></u>	17
<u>45bis.2</u>	<u><i>Transmission de la copie de recherche supplémentaire, de la traduction, du listage des séquences et du rapport de recherche internationale</i></u>	17
<u>45bis.3</u>	<u><i>Commencement de la recherche internationale supplémentaire</i></u>	18
<u>45bis.4</u>	<u><i>Recherche internationale supplémentaire</i></u>	20
<u>45bis.5</u>	<u><i>Rapport de recherche internationale supplémentaire</i></u>	21
<u>45bis.6</u>	<u><i>Opinion écrite supplémentaire</i></u>	22
<u>45bis.7</u>	<u><i>Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire, de l'opinion écrite, etc.</i></u>	23

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.

<u>45bis.8 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes aux fins de la recherche internationale supplémentaire</u>	25
Règle 48 Publication internationale	26
48.1 [Sans changement].....	26
48.2 <i>Contenu</i>	26
48.3 à 48.6 [Sans changement].....	27
Règle 54bis Délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international	28
54bis.1 <i>Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international</i>	28
Règle 66 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	29
66.1 [Sans changement].....	29
66.1bis <i>Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale</i>	29
<u>66.1ter Actualisation de la recherche</u>	30
66.2 à 66.9 [Sans changement].....	30

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 *Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature*

a) et b) [Sans changement]

c) La requête peut comporter :

i) et ii) [Sans changement]

iii) les déclarations prévues à la règle 4.17.3;

iv) une requête en restauration du droit de priorité;

[COMMENTAIRE : le sous-alinéa iv) ne serait inséré que si les propositions figurant dans le document PCT/R/WG/6/1, concernant la restauration du droit de priorité, étaient adoptées au même moment que les présentes modifications.]

v) une demande d'une ou de plusieurs recherches internationales supplémentaires
selon la règle 45bis.1.

4.2 à 4.18 [Sans changement]

Règle 11

Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 *Nombre d'exemplaires*

a) [Sans changement]

b) Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)), à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux ou trois exemplaires. Tout office récepteur peut exiger en outre qu'un exemplaire supplémentaire de la demande internationale soit déposé pour chacune des administrations chargées de la recherche internationale à laquelle une recherche internationale supplémentaire est demandée en vertu de la règle 45bis.1. Dans ~~ee~~ ces cas, l'office récepteur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l'exemplaire original.

11.2 à 11.14 [Sans changement]

Règle 12

Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 à 12.3 [Sans changement]

12.3bis Traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis

a) Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou toute traduction remise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a) n'est pas dans une langue acceptée par une administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer une recherche internationale supplémentaire en vertu de la règle 45bis, le déposant remet à l'office récepteur une traduction de la demande internationale dans une langue acceptée par cette administration, avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :

i) trois mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur; ou

ii) neuf mois à compter de la date de priorité.

[Règle 12.3bis.a), suite]

[COMMENTAIRE : la traduction aux fins de la recherche internationale supplémentaire n'est pas nécessaire aussi tôt que la traduction requise aux fins de la recherche internationale (qui doit être remise dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur), mais doit être à la disposition de l'administration concernée au moment où le rapport de recherche internationale sera normalement établi en vertu de la règle 42.1, afin que la recherche internationale supplémentaire puisse commencer sans tarder, notamment dans le cas où le délai de priorité complet de 12 mois a été utilisé et où la publication internationale est imminente.]

b) L'alinéa a) ne s'applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au listage des séquences.

[COMMENTAIRE : calqué sur la règle 12.3.b).]

c) Lorsque, au moment où l'office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.5.c), le déposant n'a pas remis une traduction requise en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu'il adresse cette notification,

i) à remettre la traduction requise dans le délai prescrit à l'alinéa a);

ii) dans le cas où la traduction requise n'est pas remise dans le délai prescrit à l'alinéa a), à la remettre et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa e), dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation ou de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande internationale par l'office récepteur, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

[COMMENTAIRE : calqué sur la règle 12.3.c).]

[Règle 12.3bis, suite]

d) Lorsque l'office récepteur a adressé au déposant l'invitation prévue à l'alinéa c) et que le déposant n'a pas, dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c)ii), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive, la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l'office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente sont considérés comme reçus avant l'expiration de ce délai.

[COMMENTAIRE : calqué sur la règle 12.3.d.)]

e) La remise d'une ou de plusieurs traductions après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.

[COMMENTAIRE : calqué sur la règle 12.3.e). Les procédures relatives à la vérification de la réception des traductions et à l'acceptation des paiements tardifs sont calquées sur celles relatives à la traduction aux fins de la recherche internationale selon la règle 12.3. Conformément aux propositions relatives aux taxes pour remise tardive applicables à différents formats de listage des séquences (voir le document PCT/R/WG/6/2), il semble judicieux d'exiger une seule taxe (le cas échéant) lorsque plusieurs traductions aux fins de la recherche internationale supplémentaire sont remises tardivement. Toutefois, compte tenu des délais très différents prescrits par les règles 12.3.a) et 12.3bis.a), la remise de traductions aux fins de la recherche internationale et la remise de traductions aux fins de toute recherche internationale supplémentaire devraient être considérées comme des procédures distinctes au sein de l'office récepteur et cette taxe pour remise tardive pourrait par conséquent être exigée en sus de toute taxe pour remise tardive à l'égard d'une traduction aux fins de la recherche internationale principale.]

[Règle 12, suite]

12.4 [Sans changement]

Règle 16

Taxe de recherche

16.1 [Sans changement]

16.1bis Taxe de recherche supplémentaire

a) Toute administration chargée de la recherche internationale qui notifie au Bureau international selon la règle 45bis.8 qu'elle est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches visées à la règle 45bis ("taxe de recherche supplémentaire").

[COMMENTAIRE : calqué sur la règle 16.1.a.)]

b) Les règles 16.1.b) à f) sont applicables *mutatis mutandis* à la taxe de recherche supplémentaire.

16.2 *Remboursement*

a) L'office récepteur rembourse la taxe de recherche et toute taxe de recherche supplémentaire au déposant :

[Règle 16.2.a), suite]

i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative,

ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou

iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.

b) Toute taxe de recherche supplémentaire payée est aussi remboursée si, avant que la copie de recherche soit transmise au Bureau international, la demande correspondante de recherche internationale supplémentaire est retirée ou considérée comme n'ayant pas été présentée.

16.3 *Remboursement partiel*

Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale ou une recherche internationale supplémentaire a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire relatif à la demande internationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internationale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche ou la taxe de recherche supplémentaire qui a été payée en relation avec la demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b).

[Règle 16.3, suite]

[COMMENTAIRE : l'accord préciserait que les remboursements ne seraient effectués que dans la mesure où la recherche conduite sur la demande internationale antérieure a eu la portée appropriée. Une nouvelle recherche internationale complète ferait l'objet d'un remboursement minime, voire nul, dans le cas où l'administration chargée de la recherche internationale n'aurait précédemment effectué qu'une recherche internationale supplémentaire, ayant porté sur un domaine plus restreint de l'état de la technique.]

Règle 16bis

Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt, ~~et~~ la taxe de recherche et la taxe de recherche supplémentaire sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4., ~~et~~ 16.1.f) et 16.1bis, l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt, ~~et~~ la taxe de recherche et toute taxe de recherche supplémentaire, il invite, sous réserve de l'alinéa d), le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

[COMMENTAIRE : le renvoi à l'alinéa d) est une précision sans rapport avec les recherches internationales supplémentaires, qui est expliquée dans le document PCT/R/WG/6/5.]

b) [Reste supprimé]

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur, sous réserve des ~~l'~~alinéas c-bis) et e) ~~d)~~,

i) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et

[Règle 16bis.1.c), suite]

ii) procède comme prévu à la règle 29.

c-bis) Dans le cas visé à l'alinéa c) et sous réserve de l'alinéa e), si l'insuffisance dans le montant payé se rapporte uniquement à une taxe de recherche supplémentaire, la demande de recherches internationale supplémentaire pour laquelle la taxe n'a pas été payée est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'office récepteur le déclare.

d) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.4, ~~ou~~ 16.1.f) ou 16.1bis, selon le cas.

e) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office ne fasse la déclaration prévue à l'article 14.3) ou à l'alinéa c-bis) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a).

16bis.2 [Sans changement]

[COMMENTAIRE : pour éviter de compliquer la procédure au sein de l'office récepteur, le paiement, y compris le paiement tardif, des taxes de recherches supplémentaires est soumis au même calendrier que le paiement de la taxe de recherche internationale. Toutefois, le défaut de paiement intégral des taxes relatives à la recherche internationale supplémentaire a pour conséquence que seule la demande de recherche internationale supplémentaire est considérée comme retirée, et non la demande internationale elle-même. La modification proposée des alinéas "d)" et "e)" de la règle 16bis.1.c) vise à remédier à une erreur existante (voir le document PCT/R/WG/6/5).]

Règle 40

Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)

40.1 *Invitation à payer*

a) L'invitation à payer prévue à l'article 17.3)a) indique le montant des taxes additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention.

b) Lorsque la requête comprend une demande visée à la règle 45bis.1 aux fins qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, l'invitation à payer les taxes additionnelles doit également comprendre une invitation à payer des taxes additionnelles à l'égard de toute recherche internationale supplémentaire et doit indiquer le nombre de taxes additionnelles à payer si les recherches internationales supplémentaires doivent être effectuées à l'égard des parties de la demande internationale qui ne se rapportent pas à l'invention mentionnée en premier dans les revendications.

40.2 *Taxes additionnelles*

a) [Sans changement] Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

b) [Sans changement] Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3)a), doivent être payées directement à l'administration chargée de la recherche internationale.

[Règle 40.2, suite]

b-bis) Les alinéas a) et b) sont applicables *mutatis mutandis* aux taxes additionnelles payables à l'égard des recherches internationales supplémentaires à effectuer en vertu de la règle 45bis par une administration chargée de la recherche internationale qui a notifié au Bureau international qu'elle procédera à de telles recherches internationales supplémentaires.

[COMMENTAIRE : toute administration chargée de la recherche internationale qui a notifié au Bureau international en vertu de la règle 45bis.1.b) qu'elle effectuera des recherches internationales supplémentaires fixe le montant des taxes additionnelles payables au titre de l'extension de ces recherches supplémentaires aux inventions en sus de la première. Les taxes additionnelles sont payables directement à toute administration chargée de la recherche internationale concernée.]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres – ou toute autre instance spéciale – de l'administration chargée de la recherche internationale, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Le résultat de cet examen est transmis à toute administration chargée de la recherche internationale à laquelle une recherche internationale supplémentaire a été demandée en vertu de la règle 45bis.1, qui rembourse, dans la mesure qui convient, toute taxe additionnelle qui lui a été payée. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l'article 22.

[Règle 40.2, suite]

d) et e) [Sans changement]

40.3 Délais

a) Le délai prévu à l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèces, par l'administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation.

b) Le délai de paiement de toute taxe de recherche additionnelle au titre d'une recherche internationale supplémentaire demandée en vertu de la règle 45bis est d'un mois à compter de la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale. Tout paiement reçu par l'administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale supplémentaire avant que cette administration commence ladite recherche est réputé avoir été reçu avant l'expiration de ce délai.

[COMMENTAIRE : il n'est pas nécessaire que le déposant paie les taxes additionnelles au titre des recherches internationales supplémentaires avant que celles-ci ne soient censées commencer (voir le projet de règle 45bis.3.c).]

Règle 45bis

Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 Demande de recherches internationales supplémentaires

La requête peut comporter une demande tendant à ce qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale indiquées dans la demande de recherche internationale supplémentaire, autres que l'administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale en vertu de l'article 16.1), ayant notifié au Bureau international en vertu de la règle 45bis.8 qu'elles effectueront de telles recherches.

[COMMENTAIRE : il n'est possible de demander une recherche internationale supplémentaire qu'à une administration chargée de la recherche internationale qui a notifié au Bureau international qu'elle effectuera de telles recherches.]

45bis.2 Transmission de la copie de recherche supplémentaire, de la traduction, du listage des séquences et du rapport de recherche internationale

a) Une copie de la demande internationale ("copie de recherche supplémentaire") est transmise à toute administration effectuant une recherche internationale supplémentaire. Les règles 23 et 25 sont applicables *mutatis mutandis*; toutefois, le renvoi à la règle 12.3.a) devient alors un renvoi à la règle 12.3bis.a).

[COMMENTAIRE : calqué sur l'article 12.1). Comme dans le cas de la copie de la recherche normale, l'office récepteur transmet avec la requête soit la description, les revendications, les dessins et l'abrégé tels qu'ils ont été déposés, soit la traduction remise aux fins de la recherche internationale supplémentaire. L'administration chargée de la recherche internationale accuse réception de la copie de recherche supplémentaire. À noter que la partie requête de la demande internationale contient la demande de recherche internationale supplémentaire.]

[Règle 45bis.2, suite]

b) Le Bureau international, à la réception du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a) et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, transmet ce rapport ou cette déclaration et cette opinion écrite à chaque administration effectuant une recherche internationale supplémentaire.

45bis.3 Commencement de la recherche internationale supplémentaire

a) Sous réserve des alinéas b) et c), l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire commence cette recherche à bref délai après réception du dernier des documents visés dans la règle 45bis.2.

b) Si l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire constate que la demande internationale fait l'objet d'une limitation notifiée en vertu de la règle 45bis.8, elle peut déclarer la demande de recherche internationale supplémentaire retirée et, à bref délai,

i) notifie le déposant et le Bureau international en conséquence, et

ii) rembourse la taxe de recherche supplémentaire, y compris toute taxe additionnelle éventuellement payée en réponse à une invitation visée à la règle 40.1.b).

[Règle 45bis.3.b), suite]

[COMMENTAIRE : le droit du déposant à un remboursement en vertu de cet alinéa s'applique seulement lorsque la recherche internationale supplémentaire n'est pas effectuée en raison d'une restriction qui a été notifiée au Bureau international en vertu de la règle 45bis.8 et non dans le cas d'une déclaration équivalente à celle visée à l'article 17.2) (voir également la nouvelle règle 45bis.4.c) proposée). C'est l'administration concernée, plutôt que le Bureau international, qui fait cette déclaration, étant donné que la question de savoir si l'objet de la recherche entre ou non dans le cadre de la limitation ne relève pas du Bureau international. En outre, à ce stade, c'est en tout état de cause l'administration chargée de la recherche internationale qui doit procéder au remboursement nécessaire, étant donné que les taxes auront été transmises par l'office récepteur (la règle 16.2 prévoit le remboursement des taxes de recherches supplémentaires par l'office récepteur lorsque la demande internationale ou la demande de recherche internationale supplémentaire est retirée ou considérée comme n'ayant pas été présentée avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international).]

c) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a envoyé une invitation à payer des taxes additionnelles en vertu de l'article 17.3), l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire ne commence pas la recherche internationale supplémentaire avant l'expiration de celui des deux délais suivants qui expire le plus tôt :

i) un mois à compter de la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale, ou

ii) la date à laquelle elle reçoit une ou plusieurs taxes additionnelles en réponse à l'invitation visée à la règle 40.1.b)

à moins que le déposant indique qu'aucune taxe additionnelle ne sera payée et demande un commencement anticipé.

[COMMENTAIRE : la recherche internationale supplémentaire ne commence pas avant que le déposant ait eu la possibilité de payer des taxes additionnelles au titre des recherches internationales supplémentaires.]

[Règle 45bis, suite]

45bis.4 Recherche internationale supplémentaire

a) Sous réserve des alinéas b) à d), l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent, outre celui découvert au cours de la recherche internationale, dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent. La règle 33 est applicable *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : calqué en partie sur l'article 15.4).]

b) L'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire n'est pas tenue de consulter la documentation minimale visée à la règle 34.

[COMMENTAIRE : la recherche internationale supplémentaire vise principalement à trouver des documents rédigés dans des langues pour lesquelles l'administration concernée a des compétences particulières et qui n'ont sans doute pas été consultés par l'administration chargée de la recherche internationale. En conséquence, la documentation minimale ne doit pas faire partie de la recherche internationale supplémentaire, à l'exception des documents qui sont rédigés dans une langue officielle de l'administration concernée, lorsqu'il est probable que l'administration chargée de la recherche internationale aura effectué une recherche sur ces éléments sur la base des seuls abrégés (comme ce serait généralement le cas pour les collections en japonais et en russe, par exemple). Des indications supplémentaires sur la portée appropriée de la recherche internationale supplémentaire seraient données dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.]

c) Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l'article 17.2) et les règles 13ter.1 et 39 sont applicables *mutatis mutandis*.

[Règle 45bis.4.c), suite]

[COMMENTAIRE : l'administration n'est pas tenue d'effectuer une recherche internationale supplémentaire à l'égard des objets ou des demandes peu claires pour lesquels elle ne serait pas tenue d'effectuer une recherche internationale. Elle peut également exiger la remise des listages de séquences dans un format électronique approprié, si nécessaire.]

d) Si l'administration chargée de la recherche internationale a considéré que la demande internationale ne satisfait pas à la condition d'unité de l'invention visée à la règle 13, l'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et indiquée par l'administration chargée de la recherche internationale ("invention principale") et sur toute partie de la demande internationale à l'égard de laquelle des taxes additionnelles de recherche supplémentaire ont été payées en réponse à une invitation selon la règle 40.1.b).

45bis.5 Rapport de recherche internationale supplémentaire

a) L'administration effectuant une recherche internationale supplémentaire établit un rapport de recherche internationale supplémentaire ou fait une déclaration visée à la règle 45bis.4.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche supplémentaire envoyée par le Bureau international.

[COMMENTAIRE : calqué en partie sur la règle 42.1.]

b) Aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, la règle 43 est applicable *mutatis mutandis*, sous réserve de l'alinéa c).

[Règle 45bis.5, suite]

c) Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne contient aucune citation d'un document qui a été cité dans le rapport de recherche internationale, sauf si ce document est considéré comme pertinent pour la question de savoir si l'invention revendiquée implique une activité inventive eu égard également à un ou plusieurs autres documents qui ont été découverts au cours de la recherche internationale supplémentaire et qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale.

[COMMENTAIRE : le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas se contenter de reproduire les citations qui figuraient dans le rapport de recherche internationale; les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international préciseraient que ce principe s'applique aux publications de brevet "équivalentes", à moins qu'une différence matérielle soit constatée entre les membres de la famille. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que l'administration concernée adopte une vue différente de celle de l'administration chargée de la recherche internationale dans un rapport qui fait partie de la procédure de recherche internationale. L'approfondissement de l'évaluation de l'état de la technique déjà cité relève de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.]

45bis.6 Opinion écrite supplémentaire

a) Si le rapport de recherche internationale supplémentaire contient la citation d'un ou plusieurs documents considérés comme faisant partie de l'état de la technique pertinent selon la règle 64, l'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire établit, en même temps que le rapport de recherche internationale supplémentaire, une opinion écrite supplémentaire sur la question de savoir si, compte tenu de l'état de la technique divulgué dans ces documents, l'invention revendiquée semble être nouvelle et impliquer une activité inventive.

[COMMENTAIRE : il ne semble guère utile d'établir une opinion écrite supplémentaire en l'absence de nouvelles citations. Le formulaire relatif à la transmission du rapport de recherche internationale supplémentaire indiquerait si une opinion écrite supplémentaire a été établie.]

[Règle 45bis.6, suite]

b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite supplémentaire, [les articles 33.2) à 5), 35.2) et 35.3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.6 à 70.10, 70.14 et 70.15.a)] sont applicables *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : les articles et les règles énumérés entre crochets sont un sous-ensemble de ceux visés dans la règle 43*bis*, traitant de la nouveauté, de l'activité inventive, de la façon de rendre compte des revendications qui ne font pas l'objet d'une recherche et d'un examen, et du format et de la langue du rapport. La liste des dispositions applicables *mutatis mutandis* devrait bien entendu être soigneusement examinée au regard des exigences de tout système de recherche internationale supplémentaire éventuellement adopté.]

45bis.7 *Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire, de l'opinion écrite, etc.*

a) L'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant, une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.5.a) et de toute opinion écrite supplémentaire selon la règle 45bis.6, ou de la déclaration visée à la règle 45bis.4.c) selon laquelle l'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire considère qu'une situation visée à l'article 17.2)a) existe.

[COMMENTAIRE : calqué en partie sur la règle 44.1.]

[Règle 45bis.7, suite]

b) À moins que le contexte ne s'y oppose, le rapport de recherche internationale supplémentaire et toute opinion écrite supplémentaire sont traités respectivement comme le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établis par l'administration chargée de la recherche internationale, et les mêmes règles sont applicables.

[COMMENTAIRE : les rapports de recherche internationale supplémentaire et les opinions écrites supplémentaires sont transmis à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, qui les utilise avec le rapport de recherche internationale principal et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Cela étant, si aucune demande d'examen préliminaire international n'est présentée, les opinions écrites supplémentaires sont incorporées dans le rapport international préliminaire sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) lorsque celui-ci est établi par le Bureau international en vertu de la règle 44bis.]

c) L'établissement d'un rapport de recherche internationale supplémentaire est, sous réserve de la règle 54bis.1.a)ii), sans effet sur la date à laquelle le rapport de recherche internationale est considéré avoir été établi ou transmis au déposant, en particulier aux fins des délais.

[COMMENTAIRE : s'il semble justifié de prolonger le délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international jusqu'à ce que tous les rapports de recherche internationale et toutes les opinions écrites supplémentaires aient été établis, cette situation ne s'apparente pas à l'établissement du rapport de recherche internationale et des opinions écrites principales et ne semble pas justifier une prorogation du délai jusqu'à trois mois après la transmission des derniers rapports supplémentaires et des dernières opinions – voir la règle 54bis.1.]

[Règle 45bis, suite]

45bis.8 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes aux fins de la recherche internationale supplémentaire

Toute administration chargée de la recherche internationale qui est disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires envoie une notification en conséquence au Bureau international. Cette notification peut indiquer des limitations relatives aux demandes ou aux objets à l'égard desquels ces recherches seront effectuées, outre celles qui seraient applicables en vertu de l'article 17.2) à une recherche internationale. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[COMMENTAIRE : les administrations peuvent limiter la possibilité d'effectuer ces recherches internationales supplémentaires à certains domaines de la technique, afin, par exemple, d'exclure ceux pour lesquels elles ne disposent pas de capacités suffisantes à ce moment là, ou lorsqu'elles souhaitent se spécialiser dans des domaines où elles ont des compétences particulières. La notification pourrait être modifiée à un stade ultérieur en vue d'ajouter ou de supprimer ces limitations, selon les besoins.]

Règle 48

Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend :

i) à iv) [Sans changement]

v) sous réserve de l'alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) [et tout rapport de recherche internationale supplémentaire](#); la publication du rapport de recherche internationale dans la brochure ne doit cependant pas obligatoirement comprendre la partie du rapport de recherche internationale [ou la partie de tout rapport de recherche internationale supplémentaire](#) qui contient seulement les éléments visés à la règle 43 et figurant déjà sur la page de couverture de la brochure;

vi) à x) [Sans changement]

b) à f) [Sans changement]

[Règle 48.2, suite]

g) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale [ou tout rapport de recherche internationale supplémentaire](#) n'est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale [ou du rapport de recherche internationale supplémentaire concerné](#), l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale [ou que le rapport de recherche internationale supplémentaire](#) (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.

[COMMENTAIRE : les instructions administratives préciseraient qu'un rapport de recherche internationale tardif serait publié dès qu'il est disponible, mais que, lorsque plusieurs rapports de recherche internationale supplémentaire ne sont pas disponibles à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, ceux-ci seraient publiés ensemble dès qu'ils seront tous disponibles.]

h) à i) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

[COMMENTAIRE : la règle 48.4 actuelle prévoit une taxe spéciale de publication lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) n'est pas encore disponible. Étant donné que les rapports de recherche internationale supplémentaire seront rarement disponibles à temps pour la publication internationale, la composante additionnelle de la taxe internationale de dépôt (voir le paragraphe 9.c) de l'introduction du présent document) tiendra compte du coût de la publication séparée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de percevoir également la taxe spéciale de publication uniquement parce qu'un rapport de recherche internationale supplémentaire n'est pas disponible.]

Règle 54bis

Délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international

54bis.1 Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international

a) Une demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :

i) trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a); ~~ou~~

ii) lorsqu'une recherche internationale supplémentaire a été demandée en vertu de la règle 45bis.1.a), un mois à compter de la date de transmission au déposant du, ou, s'il y en a plusieurs, du dernier rapport de recherche internationale supplémentaire et de l'opinion écrite supplémentaire (le cas échéant), établis en vertu de la règle 45bis.5 et 45bis.6, ou d'une déclaration visée à la règle 45bis.4.c) selon laquelle l'administration effectuant la recherche internationale supplémentaire considère qu'une situation visée à l'article 17.2)a) existe ; ou

iii) ~~V~~vingt-deux mois à compter de la date de priorité.

b) [Sans changement]

Règle 66

Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 [Sans changement]

66.1bis *Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale*

a) [Sans changement] Sous réserve de l'alinéa b), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).

b) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut notifier au Bureau international que l'alinéa a) [et la règle 45bis.7.b\)](#) ne s'appliquent pas à sa propre procédure à l'égard des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 [et de la règle 45bis.6](#) par l'administration chargée de la recherche internationale ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s'applique pas dans le cas où l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la Gazette.

[COMMENTAIRE : lorsqu'une opinion écrite supplémentaire concernant un nouveau document pertinent a été établie par une administration chargée de la recherche internationale dont l'opinion écrite principale serait considérée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, il n'est pas nécessaire que l'administration chargée de l'examen préliminaire international établisse une nouvelle opinion écrite simplement parce que ce document ne figurait pas dans l'opinion écrite principale.]

[Règle 66.1, suite]

c) et d) [Sans changement]

66.1ter Actualisation de la recherche

L'administration chargée de l'examen préliminaire international s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent qu'elle considère susceptible de ne pas avoir été à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale au moment où le rapport de recherche internationale a été établi, dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent. La règle 33 est applicable *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : nouvelle règle calquée en partie sur l'article 15.4).]

66.2 à 66.9 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]

WIPO



PCT/R/WG/6/4 Add.1

ORIGINAL: English

DATE: April 2, 2004

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

GENEVA

INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION
(PCT UNION)

WORKING GROUP ON REFORM OF THE PATENT
COOPERATION TREATY (PCT)

Sixth Session
Geneva, May 3 to 7, 2004

“MISSING PART” REQUIREMENTS:

REVISED PROPOSALS CONCERNING RULES 4.18 AND 20

Document prepared by the International Bureau

REVISED PROPOSALS

1. Document PCT/R/WG/6/4 contains proposals designed to align procedures under the Patent Cooperation Treaty (PCT) with those under the Patent Law Treaty (PLT) in cases where elements or parts of an international application are missing. On reflection, it appears that the provisions of Rule 20 as proposed to be amended would benefit from further rationalization, taking into account the broader range of circumstances covered by it in comparison with the existing text of the Rule. Revised proposed amendments of Rule 20, and also (consequentially) of Rule 4.18, are presented in the Annex to the present document.
2. By and large, the revised proposals do not differ in their legal effect from those contained in document PCT/R/WG/6/4. Rather, it is intended to set out the various steps to be taken in a more logical and transparent way, reducing duplication of passages in the drafting, and avoiding circuitous references.
3. A more detailed explanation of the proposed revised general structure of Rule 20 appears in the following paragraphs. Certain changes in the proposed procedures themselves, as distinct from the drafting of the provisions, are explained further below. References to particular provisions are, except where otherwise specified, to those set out in the Annex.

E

Proposed amendments set out in document PCT/R/WG/6/4 relating to Rules other than Rules 4.18 and 20 would in general be maintained, subject to future review if it is decided to proceed with the revised proposals concerning Rules 4.18 and 20.

Revised Structure of Rule 20

4. Certain procedures relating to “missing elements” (the entire description or claims) and “missing parts” (of the description, claims or drawings, including completely missing drawings), are substantially the same in the Annex as in document PCT/R/WG/6/4, although in that document they appear in separate and differently worded provisions. Those procedures are all dealt with in the Annex in a more uniform way, in relation to both missing elements and missing parts, in Rule 20.3 (concerning invitations to correct) and Rule 20.5 (concerning incorporation by reference).

5. The making of a final (positive or negative) determination under Article 11(1) must await the conclusion, where applicable, of other procedures relating to the late furnishing, or incorporation by reference, of missing elements and missing parts. That final determination therefore seems to be better placed towards the end of Rule 20; see Rules 20.6 and 20.7 as they appear in the Annex.

6. A clear distinction is made between, on the one hand, defects under Article 11(1)(i), (ii) and (iii)(a) to (c) (relating to nationality and residence requirements, language, indication that application is intended as an international application, designations of countries, and name of applicant) and, on the other hand, defects under Article 11(1)(iii)(d) and (e) (missing elements – description and claims). Invitations to correct the former are dealt with in the Annex in Rule 20.2 and invitations to correct the latter, together with invitations relating to missing parts, in Rule 20.3.

7. The incorporation by reference of missing elements and of missing parts follows the same general principles and procedures. The provisions concerned are therefore proposed in the Annex to be combined in Rule 20.5.

8. The consequences of furnishing missing elements in cases where they cannot be incorporated by reference are different from the consequences in relation to missing parts. The inclusion of missing elements always affects the according of a filing date and is thus left, in the Annex, to Rule 20.6 (relating to positive determinations under Article 11(1)) and Rule 20.7 (relating to negative determinations under Article 11(1)). The inclusion of missing parts may or may not affect the filing date, and is dealt with in Rule 20.4.

9. The opportunity has been taken to co-locate in Rule 20.6 certain provisions which all relate to the making of a positive determination under Article 11(1). Rule 20.6(a) to (c) are in substance the same as Rule 20.2(a) to (c) in document PCT/R/WG/6/4. Rule 20.6(b) and (d) are the same in substance as, respectively, Rules 20.3(c) and 20.7(e) in document PCT/R/WG/6/4.

Changed Procedures in Comparison with Document PCT/R/WG/6/4

10. As a result of making a distinction between different kinds of defects under Article 11(1)(1) (see paragraph 6, above), the content of the invitation sent to the applicant is different in the two cases. Under Rule 20.2, the applicant is invited to correct defects under Article 11(1)(i), (ii) and (iii)(a) to (c) by way of furnishing a correction under Article 11(2).

Under Rule 20.3, the applicant is invited to make any of several possible responses in connection with missing elements or missing parts. The possible responses include furnishing a correction under Article 11(2), furnishing the missing part (for inclusion in the application under Rule 20.4), and making a request under Rule 20.5 (for the incorporation by reference of the missing element or missing part). Under both of Rules 20.2 and 20.3, the applicant is also invited to make observations.

11. It does not appear to be necessary, in the context of the revised Rule 20.3, to complicate the drafting by spelling out that a missing part of the claims includes the case where one or more entire claims are missing, and that a missing part of the drawings includes the case where one or more entire drawings are missing. If the matter is felt to be in need of clarification, that could be done by way of an understanding to be expressed by the Assembly at the time of the adoption of the amended Rule.

12. Rule 20.6(c) in document PCT/R/WG/6/4 included a requirement that the applicant must, in connection with a request for incorporation by reference of missing elements or missing parts, furnish the relevant priority document. In effect, that provision did little more than restate, in different words and in a different context, the obligation which applies in any event under Rule 17.1. On further consideration, it seems preferable to avoid restating the requirement that Rule 17.1 be complied with and, rather, to spell out the consequence of non-compliance with Rule 17.1 in the context of the Rule concerning incorporation by reference (Rule 20.5 in the present document). That consequence, as expressed in revised Rule 20.5(c), would be that a designated Office may, in the national phase, disregard the incorporation by reference. That is parallel to the consequence already provided by existing Rule 17.1(c), namely, the disregarding of the priority claim itself, and Rule 20.5(c) also imports *mutatis mutandis* the safeguards for applicants that are contained in existing Rule 17.1(c) and (d).

13. Rule 20.8 as set out in the Annex, relating to time limits under Rule 20, is the same in substance as Rule 20.7 in document PCT/R/WG/6/4, but a proviso has been added relating to the late furnishing of corrections and requests for incorporation by reference. The substance of that proviso appeared in document PCT/R/WG/6/4 as Rule 20.3(d), but it seems more appropriate to include it in Rule 20.8.

14. The Working Group is invited to consider the revised proposals relating to Rules 4.18 and 20 contained in the Annex.

[Annex follows]

ANNEX

PROPOSED AMENDMENTS OF THE PCT REGULATIONS:

“MISSING PART” REQUIREMENTS:

REVISED PROPOSALS CONCERNING RULES 4.18 AND 20¹

TABLE OF CONTENTS

Rule 4	The Request (Contents)	2
	4.1 to 4.17 [As in document PCT/R/WG/4]	2
	4.18 <i>Statement for the Purposes of Incorporation by Reference</i>	2
	4.19 [As in document PCT/R/WG/4]	2
Rule 20	International Filing Date	3
	20.1 <i>Determination Under Article 11(1)</i>	3
	20.2 <i>Invitation to Correct Defects Under Article 11(1)(i), (ii) and (iii)(a) to (c)</i>	4
	20.3 <i>Invitation in Connection with Missing Elements Under Article 11(1)(iii)(d)</i> <i>and (e) or Missing Parts of Description, Claims and Drawings</i>	5
	20.4 <i>Later Furnishing of Missing Parts of Description, Claims and Drawings</i>	6
	20.5 <i>Incorporation by Reference of Missing Elements and Missing Parts</i>	7
	20.6 <i>Positive Determination Under Article 11(1)</i>	10
	20.7 <i>Negative Determination Under Article 11(1)</i>	12
	20.8 <i>Time Limit for Correcting Defects or Furnishing or Incorporating Missing</i> <i>Elements or Missing Parts</i>	13

¹ The revised proposals contained in this Annex are presented only as a “clean copy” without highlighting of changes in comparison with either the existing text of Rules 4.18 and 20 or with the proposals contained in document PCT/R/WG/6/4. However, footnotes are included to indicate the location of corresponding provisions in document PCT/R/WG/6/4.

Rule 4

The Request (Contents)

4.1 to 4.17 [As in document PCT/R/WG/4]

4.18 *Statement for the Purposes of Incorporation by Reference*²

The request may contain a statement that, if an element or a part of the application referred to in Rule 20.3(i) or (ii) is missing from the international application, the same element or part contained in an earlier application the priority of which is claimed in the international application is, subject to compliance with the requirements of Rule 20.5(a) and (b), incorporated by reference in the international application.

4.19 [As in document PCT/R/WG/4]

² Rule 4.18 is the same as Rule 4.18 in document PCT/R/WG/6/4 except for changes consequential on the revised drafting of Rule 20.

Rule 20

International Filing Date

20.1 *Determination Under Article 11(1)*³

(a) Promptly after receipt of the papers purporting to be an international application, the receiving Office shall determine whether the papers comply with the requirements of Article 11(1).

(b) For the purposes of Article 11(1)(iii)(c), it shall be sufficient to indicate the name of the applicant in a way which allows the identity of the applicant to be established even if the name is misspelled, the given names are not fully indicated, or, in the case of legal entities, the indication of the name is abbreviated or incomplete.

(c) For the purposes of Article 11(1)(ii), it shall be sufficient that the part which appears to be a description (other than any sequence listing part thereof) and the part which appears to be a claim or claims be in a language accepted by the receiving Office under Rule 12.1(a).

(d) If, on October 1, 1997, paragraph (c) is not compatible with the national law applied by the receiving Office, paragraph (c) shall not apply to that receiving Office for as long as it continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by December 31, 1997. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

³ The text of Rule 20.1 is the same as Rule 20.1 in document PCT/R/WG/6/4.

*20.2 Invitation to Correct Defects Under Article 11(1)(i), (ii) and (iii)(a) to (c)*⁴

Where, in determining whether the papers purporting to be an international application comply with the requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that any of the requirements of Article 11(1)(i), (ii) or (iii)(a) to (c) are not met, it shall promptly invite the applicant to furnish the required correction under Article 11(2) and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.8. If that time limit expires after the expiration of 12 months from the filing date of any application whose priority is claimed, the receiving Office shall call that circumstance to the attention of the applicant.

⁴ Rule 20.2 derives from Rule 20.3(a) and (b) in document PCT/R/WG/6/4, but is restricted in its scope to defects under Article 11(1)(i), (ii) and (iii)(a) to (c), leaving defects under Article 11(1)(iii)(d) and (e) to be dealt with in Rule 20.3. See paragraphs 6 and 10 in the main body of the present document.

20.3 *Invitation in Connection with Missing Elements Under Article 11(1)(iii)(d) and (e) or Missing Parts of Description, Claims and Drawings*⁵

Where, in determining whether the papers purporting to be an international application comply with the requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that any of the following elements or parts are or appear to be missing:

- (i) an element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e);

- (ii) a part of the description, claims or drawings, not including the case where an entire element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is or appears to be missing but including the case where all of the drawings are or appear to be missing;

it shall promptly invite the applicant, as applicable and at the applicant's option, to furnish the missing element by way of a correction under Article 11(2), to furnish the missing part or to make a request under Rule 20.5, and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.8. If that time limit expires after the expiration of 12 months from the filing date of any application whose priority is claimed, the receiving Office shall call that circumstance to the attention of the applicant.

⁵ Rule 20.3, insofar as it relates to missing parts, derives from Rule 20.5 in document PCT/R/WG/6/4. Insofar as it relates to missing elements, the subject matter of Rule 20.3 was not dealt with in express terms in document PCT/R/WG/6/4, but rather was covered in that document by Rule 20.3(a) and (b). See paragraphs 4, 6 and 10 in the main body of the present document.

20.4 *Later Furnishing of Missing Parts of Description, Claims and Drawings*⁶

(a) Where the applicant, whether in response to an invitation under Rule 20.3 or otherwise, furnishes to the receiving Office a missing part referred to in Rule 20.3(ii):

- (i) on or before the date on which all of the requirements of Article 11(1) are complied with, that part shall be included in the international application;
- (ii) after the date on which all of the requirements of Article 11(1) are complied with but within the applicable time limit under Rule 20.8, that part shall be included in the international application and, subject to Rule 20.5, the international filing date shall be corrected to the date on which the receiving Office received it.

The receiving Office shall promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly.

(b) Where the international filing date has been corrected under paragraph (a)(ii), the applicant may, in a notice submitted to the receiving Office within one month from the date of the notification under paragraph (a), request that the missing part concerned be disregarded, in which case the missing part shall be considered not to have been furnished and the correction of the international filing date under that paragraph shall be considered not to have been made. The receiving Office shall promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly.

⁶ Rule 20.4 derives from Rule 20.5(c) to (e) in document PCT/R/WG/6/4.

20.5 *Incorporation by Reference of Missing Elements and Missing Parts*⁷

(a) Where:

- (i) on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, the international application claims the priority of an earlier application and contains a statement under Rule 4.18 for the purposes of incorporation by reference; and
- (ii) an element or a part of that earlier application is the same as, respectively, an element or a part referred to in Rule 20.3(i) or (ii) that is missing from the international application;

that element or part shall, on the request of the applicant in accordance with paragraph (b), be considered to have been contained in the international application on that date and the receiving Office shall promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly.

⁷ Rule 20.5(a), (b) and (d) corresponds to Rule 20.6(a), (b) and (d) in document PCT/R/WG/6/4. The text of Rule 20.5(c) is new, but is intended to deal with the same issue as that raised in document PCT/R/WG/6/4 in connection with Rule 20.6(c). See paragraphs 7 and 12 in the main body of the present document.

[Rule 20.5, continued]

(b) A request under paragraph (a) shall be submitted to the receiving Office within the applicable time limit under Rule 20.8 and shall be accompanied by:

(i) sheets embodying the missing element or missing part;

(ii) a copy of the earlier application, unless that earlier application was filed with the receiving Office in its capacity as a national Office or is, before the expiration of that time limit, available to the receiving Office in the form of the priority document;

(iii) where the earlier application is not in the same language accepted by the receiving Office under Rule 12.1(a) for the international application, a translation of the earlier application into that language;

(iv) in the case of a missing part, an indication as to where the missing part is contained in the earlier application.

(c) Where the requirements of none of paragraphs (a), (b) and (b-*bis*) of Rule 17.1 are complied with, a designated Office may disregard the operation of paragraph (a) of this Rule, provided that Rule 17.1(c) and (d) shall apply *mutatis mutandis*.

[Rule 20.5, continued]

(d) If, on [*date of adoption of these modifications by the PCT Assembly*], paragraphs (a) and (b) are not compatible with the national law applied by the receiving Office, those paragraphs shall not apply to that receiving Office for as long as they continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by [*three months from the date of adoption of these modifications by the PCT Assembly*]. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

20.6 *Positive Determination Under Article 11(1)*⁸

(a) If the determination under Article 11(1) is positive, the receiving Office shall stamp the request as prescribed by the Administrative Instructions.

(b) The copy whose request has been so stamped shall be the record copy of the international application.

(c) The receiving Office shall promptly notify the applicant of the international application number and the international filing date. At the same time, it shall send to the International Bureau a copy of the notification sent to the applicant, except where it has already sent, or is sending at the same time, the record copy to the International Bureau under Rule 22.1(a).

(d) Where one or more of the requirements of Article 11(1) are not complied with on the date of receipt of the purported international application but are complied with on a later date falling within the applicable time limit under Rule 20.8, the international filing date shall, subject to Rule 20.5, be that later date and the receiving Office shall proceed as provided in paragraphs (a) to (c) of this Rule.

⁸ Rule 20.6(a) to (c) corresponds to Rule 20.2(a) to (c) in document PCT/R/WG/6/4. Rule 20.6(d) corresponds to Rule 20.3(c) in that document. Rule 20.6(e) corresponds to Rule 20.8 in document PCT/R/WG/6/4.

[Rule 20.6, continued]

(e) If the receiving Office later discovers, or on the basis of the applicant's reply realizes, that it has erred in issuing an invitation under Rule 20.2 or 20.3 since the requirements of Article 11(1) were fulfilled when the papers were received, it shall proceed as provided in paragraphs (a) to (c) of this Rule.

20.7 *Negative Determination Under Article 11(1)*⁹

If the receiving Office does not receive, within the applicable time limit under Rule 20.8, a correction under Article 11(2) or a request in accordance with Rule 20.5(a) and (b), or if such a correction or request has been received but the application still does not fulfill the requirements of Article 11(1), the receiving Office shall:

(i) promptly notify the applicant that the application is not and will not be treated as an international application and shall indicate the reasons therefor;

(ii) notify the International Bureau that the number it has marked on the papers will not be used as an international application number;

(iii) keep the papers constituting the purported international application and any correspondence relating thereto as provided in Rule 93.1; and

(iv) send a copy of the said papers to the International Bureau where, pursuant to a request by the applicant under Article 25(1), the International Bureau needs such a copy and specially asks for it.

⁹ Rule 20.7 corresponds to Rule 20.4 in document PCT/R/WG/6/4.

20.8 *Time Limit for Correcting Defects or Furnishing or Incorporating Missing Elements or Missing Parts*¹⁰

The applicable time limit referred to in Rules 20.2, 20.3, 20.4(a)(ii), 20.5(b), 20.6(d) and 20.7 shall be:

- (i) where an invitation under Rule 20.2 or 20.3, as applicable, was sent to the applicant, [one month] [two months] from the date of the invitation;
- (ii) where no such invitation was sent to the applicant, [one month] [two months] from the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office;

provided that any correction under Article 11(2), or any request under Rule 20.5, that is received by the receiving Office after the expiration of the applicable time limit under this Rule but before that Office sends a notification to the applicant under Rule 20.7(i) shall be taken into account in determining whether the papers purporting to be an international application comply with the requirements under Article 11(1).

[End of Annex and of document]

¹⁰ The chapeau and items (i) and (ii) of Rule 20.8 correspond to Rule 20.7 in document PCT/R/WG/6/4. The proviso at the end of Rule 20.8 derives from Rule 20.3(d) in that document. See paragraphs 12 and 13 in the main body of the present document.

WIPO



PCT/R/WG/6/8

ORIGINAL: English

DATE: April 2, 2004

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
GENEVA

INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION
(PCT UNION)

WORKING GROUP ON REFORM OF THE PATENT
COOPERATION TREATY (PCT)

Sixth Session
Geneva, May 3 to 7, 2004

INTERNATIONAL PUBLICATION IN MULTIPLE LANGUAGES

Document prepared by the International Bureau

BACKGROUND

1. During its third session, the Working Group discussed proposals for a possible deletion of Article 64(4), based on document PCT/R/WG/3/1, Annex II, item 28. The Working Group agreed that further consideration of this matter, while it would be within the competence of the Working Group, should be deferred until progress had been made in discussions of prior art issues by the Standing Committee for the Law of Patents (SCP). As a related matter, the Working Group agreed, however, that the International Bureau should look into the possibility of amending Rule 48 so as to provide for the electronic publication by the International Bureau of translations, furnished by the applicant, of the international application (see the summary of the Chair of the third session of the Working Group, document PCT/R/WG/3/5, paragraphs 78 to 82).¹

¹ References in this document to “Articles” and “Rules” are to those of the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Regulations under the PCT (“the Regulations”), or to such provisions as proposed to be amended or added, as the case may be. References to “national laws,” “national applications,” “the national phase,” etc., include reference to regional laws, regional applications, the regional phase, etc.

2. For the fourth session of the Working Group, the International Bureau had prepared a proposal to amend Rule 48 so as to require the International Bureau, on request of the applicant, to publish, together with the international application, any translation of the international application furnished by the applicant or, where the international application was filed in a language which is not a language of publication, the international application in the language in which it was filed (see Annex III of document PCT/R/WG/4/4). However, having regard to the time available for discussion during the fourth session, discussions on this proposal were deferred until the fifth session of the Working Group.

3. At the fifth session of the Working Group, discussions on the proposals to amend Rule 48 were again deferred, following an explanation by the International Bureau that further study and consultation was needed. The Working Group's discussions at its fifth session are outlined in document PCT/R/WG/5/13, paragraphs 15 to 17, reproduced in the following paragraphs:

“PUBLICATION OF TRANSLATION FURNISHED BY THE APPLICANT

“15. Discussions were based on document PCT/R/WG/5/1, Annex III.

“16. The Secretariat explained that further study and consultation was needed before a revised proposal providing for publication of translations of an international application furnished by the applicant could be prepared. The revised proposal should take into account, in particular, the implications of provisions in national laws relating to prior art effect of international applications.

“17. The Working Group agreed to revert to the matter at its next session.”

4. The Annex to this document contains revised proposals, taking into account the comments received on previous draft proposals. The main features of the revised proposals are outlined in the following paragraphs.

INTERNATIONAL PUBLICATION IN MULTIPLE LANGUAGES

5. International publication and communication to designated Offices of the international application in more than one language would be beneficial for the protection of rights of the applicant under the national law of certain designated States, for example, designated States where the prior art effect of an international application is, in accordance with Article 64(4), dependent on the international publication of the international application in a language accepted by the Office of the designated State concerned.

6. It is thus proposed to amend the PCT Regulations so as to allow for the international publication of the international application in more than one language. Under the Regulations as proposed to be amended, the applicant would be permitted to furnish, for the purposes of international publication, one or more translations of the international application (other than the request and any sequence listing part) into one or more additional languages of publication, different from the “usual” language of publication of the international application. Where the applicant furnishes such a translation, with a time limit of 17 months from the priority date, the international application would be published in both the “usual” language of publication and the additional language of publication, that is, the language of the translation furnished by the applicant.

7. In order to achieve the intended prior art effect, any translation into an additional language of publication furnished by the applicant for the purposes of international publication would have to comply with the physical requirements referred to in Rule 11 to the extent necessary for the purpose of reasonably uniform publication, and would have to be accompanied by a translation into the same language of the following elements:

(i) any amendment under Article 19 and any statement filed under Article 19(1) filed prior to the furnishing of the translation into the additional language of publication;

(ii) any rectification of an obvious error referred to in Rule 91.1(e)(ii) (that is, any rectification of an error in any part of the international application, other than the request) requested prior to the furnishing of the translation into the additional language of publication;

(iii) any indications in relation to deposited biological material referred to in Rule 13*bis*.4 furnished, separately from the description, prior to the furnishing of the translation into the additional language of publication.

8. As regards the permitted languages into which the international application is to be translated, it is proposed to limit those languages to the “languages of publication” as referred to in present Rule 48.2(a), so as to enable the International Bureau to establish, for the purposes of international publication, a standardized front page in the language of the translation.

9. As regards the inclusion in the translation of certain rectifications of “obvious errors” in the international application, note that the present draft is based on present Rule 91. Rules 12 and 48 as proposed to be amended would have to be further amended should the Working Group agree to amend the provisions of the PCT Regulations dealing with the rectification of obvious errors, as proposed in document PCT/R/WG/6/3.

10. The Working Group is invited to consider the proposals contained in the Annex to this document.

[Annex follows]

ANNEX I

PROPOSED AMENDMENTS OF THE PCT REGULATIONS:²

INTERNATIONAL PUBLICATION IN MULTIPLE LANGUAGES

TABLE OF CONTENTS

Rule 12	Language of the International Application and <u>Translations</u> Translation for the Purposes of International Search and International Publication.....	3
12.1	<i>Languages Accepted for the Filing of International Applications</i>	3
<u>12.1bis</u>	<u><i>Language of Indications Furnished under Rule 13bis.4</i></u>	3
12.2	<i>Language of Changes in the International Application</i>	4
12.3	<i>Translation for the Purposes of International Search</i>	5
12.4	<i>Translation for the Purposes of International Publication</i>	5
<u>12.5</u>	<u><i>Additional Translations for the Purposes of International Publication</i></u>	6
Rule 26	Checking by, and Correcting Before, the Receiving Office of Certain Elements of the International Application.....	9
26.1 to 26.3bis	[No change].....	9
26.3ter	<i>Invitation to Correct Defects Under Article 3(4)(i)</i>	9
Rule 37	Missing or Defective Title	10
37.1	[No change]	10
37.2	<i>Establishment of Title</i>	10
Rule 38	Missing or Defective Abstract.....	11
38.1	[No change]	11
38.2	<i>Establishment of Abstract</i>	11
Rule 43	The International Search Report.....	12
43.1 to 43.3	[No change]	12
43.4	<i>Language</i>	12
43.5 to 43.10	[No change]	12
Rule 46	Amendment of Claims Before the International Bureau	13
46.1 and 46.2	[No change].....	13
46.3	<i>Language of Amendments</i>	13
46.4	<i>Statement</i>	13
46.5	[No change]	14
Rule 47	Communication to Designated Offices.....	15
47.1 and 47.2	[No change].....	15
47.3	<i>Languages</i>	15
47.4	[No change]	15
Rule 48	International Publication.....	16
48.1	<i>Form</i>	16
48.2	<i>Contents</i>	16

² Proposed additions and deletions are indicated, respectively, by underlining and striking through the text concerned. Certain provisions that are not proposed to be amended may be included for ease of reference.

48.3	<i>Languages of Publication</i>	18
48.4 to 48.6	[No change]	19
Rule 55	Languages (International Preliminary Examination).....	20
55.1	<i>Language of Demand</i>	20
55.2	<i>Translation of International Application</i>	20
55.3	[No change]	21
Rule 66	Procedure Before the International Preliminary Examining Authority.....	22
66.1 to 66.8	[No change]	22
66.9	<i>Language of Amendments</i>	22
Rule 70	International Preliminary Report on Patentability by the International Preliminary Examining Authority (International Preliminary Examination Report)	23
70.1 to 70.16	[No change]	23
70.17	<i>Languages of the Report and the Annexes</i>	23
Rule 74	Translations of Annexes of the International Preliminary Examination Report and Transmittal Thereof	24
74.1	<i>Contents of Translation and Time Limit for Transmittal Thereof</i>	24

Rule 12

Language of the International Application and Translations ~~Translation~~ for the Purposes of International Search and International Publication

12.1 *Languages Accepted for the Filing of International Applications*

(a) to (d) [No change]

12.1bis *Language of Indications Furnished under Rule 13bis.4*

Any indication in relation to deposited biological material furnished under Rule 13bis.4 shall be in the language in which the international application is filed, provided that, where a translation of the international application is required under Rule 12.3(a), 12.4(a) or 55.2(a), or where a translation of the international application has been furnished under Rule 12.5(b), any such indication shall be filed in both the language of the application and the language of that translation.

[COMMENT: It is proposed to add new Rule 12.1(*bis*) so as to fill an apparent gap in the present Regulations which do not provide for the language in which indications related to deposited biological material furnished under Rule 13bis.4 separately from the description are to be filed. Furthermore, it is proposed to provide that those indications are also to be furnished in the additional language of publication where the applicant has furnished a translation of the international application under Rule 12.5(b).]

12.2 *Language of Changes in the International Application*

(a) [No change] Any amendment of the international application shall, subject to Rules 46.3, 55.3 and 66.9, be in the language in which the application is filed.

(b) Any rectification under Rule 91.1 of an obvious error in the international application shall be in the language in which the application is filed, provided that:

(i) [No change] where a translation of the international application is required under Rule 12.3(a), 12.4(a) or 55.2(a), rectifications referred to in Rule 91.1(e)(ii) and (iii) shall be filed in the language of the application and the language of translation;

(ii) where a translation of the international application has been furnished under Rule 12.5, rectifications referred to in Rule 91.1(e)(ii) shall be filed in the language of the application and the language of that translation;

(iii) ~~(ii)~~ where a translation of the request is required under Rule 26.3ter(c), rectifications referred to in Rule 91.1(e)(i) need only be filed in the language of that translation.

[COMMENT: It is proposed to amend paragraph (b) so to ensure that any rectification of an obvious error in the international application (other than the request) requested by the applicant after the furnishing of a translation of the international application under proposed new Rule 12.5(b) is furnished in the language of that translation (any rectification of an obvious error requested by the applicant prior to the furnishing of a translation under Rule 12.5 would have to be translated into the language of that translation and furnished together with that translation under proposed new Rule 12.5(e) (see below)).]

[Rule 12.2, continued]

(c) Any correction under Rule 26 of a defect in the international application shall be in the language in which the international application is filed. Any correction under Rule 26 of a defect in a translation of the international application furnished under Rule 12.3, [12.4](#), [12.5](#) or 55.2(a), or in a translation of the request furnished under Rule 26.3~~ter~~(c), shall be in the language of the translation.

[COMMENT: It is proposed to amend Rule 12.2(c) by adding a reference to a translation furnished under Rule 12.4, noting that it would appear that the addition of such reference was overlooked when Rule 12.4 was added to the Regulations. Note that this proposed amendment is not related to the proposed amendments concerning international publication in multiple languages and should be presented to the Assembly for adoption even if the proposed amendments concerning international publication in multiple languages are not agreed upon. It is further proposed to also add a reference to a translation furnished under proposed new Rule 12.5, consequential on the proposed addition of that new Rule.]

12.3 *Translation for the Purposes of International Search*

(a) to (e) [No change]

12.4 *Translation for the Purposes of International Publication*

(a) to (e) [No change]

12.5 Additional Translations for the Purposes of International Publication

(a) The applicant may, within the time limit under paragraph (f), request that the international application be published in one or more languages of publication, in addition to that in which it is to be published under Rule 48.3(a) or (b).

(b) A request under paragraph (a) shall be sent to the International Bureau and shall be accompanied by:

(i) a translation of the international application into each additional language concerned, except for a language into which a translation has already been furnished under Rule 12.3;

(ii) a special publication fee whose amount shall be fixed in the Administrative Instructions.

(c) Paragraph (b) shall not apply to the request nor to any sequence listing part of the description.

(d) The International Bureau shall check any translation furnished under paragraph (b) for compliance with the physical requirements referred to in Rule 11 to the extent that compliance therewith is necessary for the purpose of reasonably uniform publication, and shall invite the applicant to correct any defect within the time limit under paragraph (f). If the necessary correction is not submitted within that time limit, the request under paragraph (a) shall be considered not to have been made.

[Rule 12.5, continued]

(e) A translation furnished under paragraph (b) shall be accompanied by a translation into the same language of:

(i) any amendment under Article 19 and any statement under Article 19(1) filed prior to the furnishing of any translation under paragraph (b);

(ii) any rectification of an obvious error referred to in Rule 91.1(e)(ii) requested prior to the furnishing of any translation under paragraph (b);

(iii) any indication in relation to deposited biological material referred to in Rule 13bis.4 furnished prior to the furnishing of any translation under paragraph (b).

(f) The time limit referred to in paragraphs (a) and (c) shall be:

(i) where the applicant does not make a request for early publication under Article 21(2)(b), subject to paragraph (g), 17 months from the priority date;

(ii) where the applicant does make such a request, the time when the technical preparations for international publication have been completed.

[COMMENT: See paragraphs 5 to 8 in the Introduction to this document.]

[Rule 12.5, continued]

(g) Any translation of a rectification of an obvious error referred to in paragraph (e)(ii) furnished after the expiration of the time limit referred to in paragraph (f)(i) shall be considered to have been received on the last day of that time limit if it reaches the International Bureau before the technical preparations for international publication have been completed.

[COMMENT: In general, it is proposed that any request for the publication of the international application in an additional language of publication (see proposed new Rule 12.5, above) and any translation into such a language would have to be furnished within 17 months from the priority date. However, as regards the translation of any rectification of an obvious error, it is proposed to, in effect, extend that 17-month period up to the point of completion of technical preparations for international publication, noting that, under present Rule 91, the applicant may request rectification of an obvious error in the international application (other than the request) up to that point in time (note further that, in order to be effective, the authorization for rectification given by the International Searching Authority must also reach the International Bureau before the completion of technical preparation for international publication (see present Rule 91.1(g)(i) and (g-bis)). Paragraphs (f) and (g) would have to be further amended should the Working Group agree to amend the provisions of the PCT Regulations dealing with the rectification of obvious errors, as proposed in document PCT/R/WG/6/3.]

Rule 26

**Checking by, and Correcting Before, the Receiving Office
of Certain Elements of the International Application**

26.1 to 26.3bis [No change]

26.3ter Invitation to Correct Defects Under Article 3(4)(i)

(a) Where the abstract or any text matter of the drawings is filed in a language which is different from the language of the description and the claims, the receiving Office shall, unless

(i) [No change]

(ii) the abstract or the text matter of the drawings is in the language in which the international application is to be published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#),

invite the applicant to furnish a translation of the abstract or the text matter of the drawings into the language in which the international application is to be published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#). Rules 26.1(a), 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 and 29.1 shall apply *mutatis mutandis*.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-bis) (see below).]

(b) and (c) [No change]

26.4 to 26.6 [No change]

Rule 37

Missing or Defective Title

37.1 [No change]

37.2 *Establishment of Title*

If the international application does not contain a title and the International Searching Authority has not received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish a title, or if the said Authority finds that the title does not comply with Rule 4.3, it shall itself establish a title. Such title shall be established in the language in which the international application is to be published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#), or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below). Note that, where the applicant requests publication of the international application in an additional language of publication under Rule 12.5, the applicant would not be required to furnish a translation of the title as established by the International Searching Authority under Rule 37, noting that a title not established by the applicant but by the International Searching Authority would usually not have any prior art effect.]

Rule 38

Missing or Defective Abstract

38.1 [No change]

38.2 *Establishment of Abstract*

(a) If the international application does not contain an abstract and the International Searching Authority has not received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an abstract, or if the said Authority finds that the abstract does not comply with Rule 8, it shall itself establish an abstract. Such abstract shall be established in the language in which the international application is to be published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#), or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below). Note that, where the applicant requests publication of the international application in an additional language of publication under Rule 48.3(b-*bis*), the applicant would not be required to furnish a translation of the abstract as corrected or established by the International Searching Authority under Rule 38, noting that an abstract not established by the applicant but by the International Searching Authority would usually not have any prior art effect.]

(b) [No change]

Rule 43

The International Search Report

43.1 to 43.3 [No change]

43.4 *Language*

Every international search report and any declaration made under Article 17(2)(a) shall be in the language in which the international application to which it relates is to be published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#), or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

43.5 to 43.10 [No change]

Rule 46

Amendment of Claims Before the International Bureau

46.1 and 46.2 [No change]

46.3 *Language of Amendments*

~~Any~~ ~~If the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, any~~ amendment made under Article 19 shall be in the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) and, where a translation of the international application has been furnished under Rule 12.5, in the language of that translation ~~of publication~~.

[COMMENT: It is proposed to amend Rule 46.3 so to ensure that any amendment under Article 19 furnished by the applicant after the furnishing of a translation of the international application under proposed new Rule 12.5(b) is furnished in the language of that translation (any amendment under Article 19 furnished by the applicant prior to the furnishing of a translation under Rule 12.5 would have to be translated into the language of that translation and furnished together with that translation under proposed new Rule 12.5(e) (see above)).]

46.4 *Statement*

(a) The statement referred to in Article 19(1) shall be in the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) and, where a translation of the international application has been furnished under Rule 12.5, in the language of that translation. The statement shall not exceed 500 words if in the English language or if translated into that language ~~and~~. ~~The statement~~ shall be identified as such by a heading, preferably by using the words “Statement under Article 19(1)” or their equivalent in the language of the statement.

[Rule 46.4, continued]

[COMMENT: It is proposed to amend Rule 46.4 so to ensure that any statement under Article 19(1) furnished by the applicant after the furnishing of a translation of the international application under proposed new Rule 12.5(b) is furnished in the language of that translation (any statement under Article 19(1) furnished by the applicant prior to the furnishing of a translation under Rule 12.5 would have to be translated into the language of that translation and furnished together with that translation under proposed new Rule 12.5(e) (see above)).]

(b) [No change]

46.5 [No change]

Rule 47

Communication to Designated Offices

47.1 and 47.2 [No change]

47.3 *Languages*

(a) The international application communicated under Article 20 shall be in the language in which it is published under Rule 48.3(a) or (b) and, where applicable, in the language in which it is published under Rule 48.3(b-bis).

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-bis) (see below). Note that, in accordance with Rule 93bis (“communication on request”), any designated Office would be free to waive the receipt of the published international application under Article 20 altogether, or to request to receive the published international application in all publication languages, or to specify the publication languages in which it wishes to receive the published international application.]

(b) [No change]

47.4 [No change]

Rule 48

International Publication

48.1 *Form*

- (a) The international application shall be published as part ~~in the form~~ of a pamphlet.

[COMMENT: It is proposed to amend paragraph (a) so as to clarify that the pamphlet is not identical to, but only contains, among other elements, the published international application. Without such an amendment, it would appear that the translation under proposed new Rule 12.5 would have to contain all elements contained in the pamphlet as listed in Rule 48.2.]

- (b) [No change]

48.2 *Contents*

- (a) to (e) [No change]

(f) If the claims have been amended under Article 19, the pamphlet ~~publication~~ shall contain either the full text of the claims both as filed and as amended or the full text of the claims as filed and specify the amendments. Any statement referred to in Article 19(1) shall be included as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4. The date of receipt of the amended claims by the International Bureau shall be indicated.

[COMMENT: Clarification only.]

[Rule 48.2, continued]

(g) [No change]

(h) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the time limit for amending the claims under Article 19 has not expired, the pamphlet shall refer to that fact and indicate that, should the claims be amended under Article 19, then, promptly after such amendments, either the pamphlet (containing the claims as amended) will be republished or a statement reflecting all the amendments will be published in the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) and, where applicable, in the language in which it is published under Rule 48.3(b-bis). In the latter case, at least the front page and the claims shall be republished and, if a statement under Article 19(1) has been filed, that statement shall be published as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4.

(i) [No change]

(j) Where the international application is published in an additional language under Rule 48.3(b-bis), the pamphlet shall include, in that additional language, the elements referred to in paragraphs (a)(i) to (iv), (vi) and (viii), and, subject to Rule 48.3(b-ter), paragraph (f), of this Rule.

48.3 *Languages of Publication*

(a) [No change] If the international application is filed in Chinese, English, French, German, Japanese, Russian or Spanish (“languages of publication”), that application shall be published in the language in which it was filed.

(b) [No change] If the international application is not filed in a language of publication and a translation into a language of publication has been furnished under Rule 12.3 or 12.4, that application shall be published in the language of that translation.

(b-bis) Where the applicant requests, under Rule 12.5, publication of the international application in one or more additional languages and the requirements of that Rule are, subject to paragraph (b-ter), complied with, the international application shall be published in that language or those languages in addition to the language provided for under paragraph (a) or (b) of this Rule.

(b-ter) Where the requirements of Rule 12.5 are not complied with because the applicant did not furnish a translation of any amendment under Article 19 or any statement under Article 19(1) as required under Rule 12.5(e)(i), the international application shall nevertheless be published in accordance with paragraph (b-bis). In such a case, any consequences of non-compliance with the requirement under Rule 12.5(e)(i) shall be as provided by the national law applicable by the designated Office.

[COMMENT: Paragraph (b-ter) is designed to recognize that Article 19 amendments may not be proceeded with for the purposes of the national phase, either in connection with the affording of provisional protection (cf. Article 29) or in connection with the prior art effect of international applications (cf. Article 64(4)).]

[Rule 48.3, continued]

(c) If the international application is published [under paragraph \(a\) or \(b\)](#) in a language other than English, the international search report to the extent that it is published under Rule 48.2(a)(v), or the declaration referred to in Article 17(2)(a), the title of the invention, the abstract and any text matter pertaining to the figure or figures accompanying the abstract shall be published both in that language and in English. The translations, [if not furnished by the applicant under Rule 12.3 or 12.5](#), shall be prepared under the responsibility of the International Bureau.

[COMMENT: The proposed amendments of paragraph (c) are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

48.4 to 48.6 [No change]

Rule 55

Languages (International Preliminary Examination)

55.1 *Language of Demand*

The demand shall be in the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) ~~of the international application or, if the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, in the language of publication~~. However, if a translation of the international application is required under Rule 55.2, the demand shall be in the language of that translation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

55.2 *Translation of International Application*

(a) Where neither the language in which the international application is filed nor the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) is accepted by the International Preliminary Examining Authority that is to carry out the international preliminary examination, the applicant shall, subject to paragraph (b), furnish with the demand a translation of the international application into a language which is both:

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

[Rule 55.2, continued]

(i) [No change] a language accepted by that Authority, and

(ii) [No change] a language of publication.

(b) to (d) [No change]

55.3 [No change]

Rule 66

**Procedure Before the
International Preliminary Examining Authority**

66.1 to 66.8 [No change]

66.9 *Language of Amendments*

(a) Subject to paragraphs (b) and (c), ~~if the international application has been filed in a language other than the language in which it is published,~~ any amendment, as well as any letter referred to in Rule 66.8, shall be submitted in the language in which the international application is published under Rule 48.3(a) or (b) of publication.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

(b) to (d) [No change]

Rule 70

**International Preliminary Report on Patentability by
the International Preliminary Examining Authority
(International Preliminary Examination Report)**

70.1 to 70.16 [No change]

70.17 *Languages of the Report and the Annexes*

The report and any annex shall be in the language in which the international application to which they relate is published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#), or, if the international preliminary examination is carried out, pursuant to Rule 55.2, on the basis of a translation of the international application, in the language of that translation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

Rule 74

**Translations of Annexes of the International
Preliminary Examination Report and Transmittal Thereof**

74.1 *Contents of Translation and Time Limit for Transmittal Thereof*

(a) [No change]

(b) Where the furnishing under Article 39(1) of a translation of the international application is not required by the elected Office, that Office may require the applicant to furnish, within the time limit applicable under that Article, a translation into the language in which the international application was published [under Rule 48.3\(a\) or \(b\)](#) of any replacement sheet referred to in Rule 70.16 which is annexed to the international preliminary examination report and is not in that language.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed addition of new Rule 48.3(b-*bis*) (see below).]

[End of Annex and of document]