

OMPI



PT/DC/8
ORIGINAL : anglais
DATE : 12 mai 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR L'ADOPTION DU TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

Genève, 11 mai – 2 juin 2000

ARTICLES PREMIER À 3, 5 À 8, 11 À 13, 17, 19, 21 ET 24
ET RÈGLES 7, 8, 12, 13, 16 ET 18

Observations et propositions de la délégation des États-Unis d'Amérique

La délégation des États-Unis d'Amérique formule les observations et suggère les modifications ci-après.

1) *Article 1.v*). Observations et proposition : au point v), l'utilisation de l'expression "moyens autorisés par l'office" dans cette définition, de même que dans le texte introductif de l'article 5.1)a), peut être en contradiction avec l'article 8.1)a), qui rend l'attribution d'une date de dépôt indépendante des conditions qu'une Partie contractante est autorisée à imposer en ce qui concerne "la forme, le format et les modalités de dépôt des communications". Le commentaire fourni dans la note 1.03 selon lequel, compte tenu de cette restriction, "une Partie contractante peut ne pas prendre en considération les communications déposées par des moyens non autorisés par l'office, sauf prescription contraire du traité" ne suffit pas pour établir la distinction voulue. La précision "sauf prescription contraire du traité" devrait figurer dans la définition proprement dite, selon le libellé suivant :

"v) on entend par "communication" toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est présentée ou transmise à l'office, en relation ou non avec une procédure s'inscrivant dans le cadre du présent traité, par des moyens autorisés par l'office, sauf disposition contraire du présent traité;"

2) *Article 1.viii*). Observations et proposition : la “personne inscrite ... comme étant le déposant de la demande de brevet” devrait faire l’objet de même réserve concernant la “législation applicable” que l’“autre personne qui ... présente la demande ou poursuit la procédure y relative”. Les États-Unis proposent en conséquence d’insérer le membre de phrase “conformément à la législation applicable” après les mots “demande de brevet”, à la deuxième ligne de cette disposition, qui se lirait alors comme suit :

“viii) on entend par “déposant” la personne inscrite dans les dossiers de l’office comme étant le déposant de la demande de brevet conformément à la législation applicable, ou la personne inscrite dans les dossiers de l’office comme étant une autre personne qui, conformément à la législation applicable, présente la demande ou poursuit la procédure y relative;”

3) *Article 2.1*). Observations et proposition : nos observations sont ici liées au sort de l’article 5. Les États-Unis ont invariablement considéré les conditions énoncées à l’article 5 comme étant des conditions maximales, de même que les autres conditions énoncées ailleurs dans le traité. En conséquence, ils proposent de supprimer le membre de phrase “exception faite de l’article 5” qui figure dans la proposition de base. En outre, nous nous sommes invariablement prononcés pour le maintien de la formule “au plus tard” dans toutes les dispositions de l’article 5. Toutefois, si l’on doit modifier l’article 5 pour 1) ne conserver de l’alinéa 1)a) que le seul point iii) (une description), et 2) prévoir le dépôt électronique, les États-Unis pourraient être en mesure d’appuyer cette disposition, avec la formule “exception faite de l’article 5”, telle qu’elle est présentée dans la proposition de base. Nous faisons observer que si la formule “au plus tard” est adoptée pour la totalité de l’article 5, il apparaît sans intérêt de conserver ici, à l’article 2, le membre de phrase “exception faite de l’article 5”.

4) *Article 3.1)a*). Observations et proposition : au point i), les États-Unis proposent de remplacer le membre de phrase “qui peuvent être déposées” par “qu’il est permis de déposer”. Cette modification donnerait aux Parties contractantes l’assurance de garder la possibilité qu’elles ont actuellement de déterminer les types de demandes que la législation applicable autorise à déposer en tant que demandes internationales. La formulation “qui peuvent” pourrait ici être source d’ambiguïté.

Au point ii), les États-Unis proposent d’ajouter le membre de phrase “et qui relèvent des catégories de demandes visées au point i)” afin d’exclure de façon plus explicite les demandes de droit d’obtenteur et les demandes de dessin ou modèle, qui, dans certaines Parties contractantes, peuvent être considérées comme des demandes de brevet d’invention.

(5) *Article 3.1)b*). Observations et proposition : les États-Unis préconisent de placer entre deux virgules le membre de phrase “de brevet d’invention et de brevet d’addition”, pour marquer plus clairement que les demandes internationales visées peuvent être aussi bien des demandes “de brevet d’invention” que des demandes “de brevet d’addition”.

6) *Article 5*. Observations et proposition : comme en ce qui concerne l’article 2, la position exprimée ci-après est liée à l’éventuelle adoption par la conférence diplomatique de certains changements que nous proposons d’apporter à l’article 5, qui consisteraient à : 1) ne conserver de l’alinéa 1)a) que le seul point iii) (une description), et 2) traiter la question du

dépôt électronique. Si ces propositions n'ont pas déjà été formulées par une autre délégation, ceci en constitue la présentation par les États-Unis. Dans l'hypothèse où ces propositions seraient adoptées, nous pourrions être en mesure d'accepter l'alinéa 1) de cet article ainsi modifié.

À titre de variante, les États-Unis proposent l'insertion de la formule "au plus tard" dans les dispositions de l'article 5, partout où elle figure entre crochets dans la proposition de base. Si la formule "au plus tard" n'est pas acceptée, alors, pour préserver une certaine marge de manœuvre à cet égard, les États-Unis demanderont que le membre de phrase "à l'exception de l'article 5" soit supprimé de l'article 2.1).

7) *Article 5.1)a)*. Observations et proposition : les États-Unis proposent de supprimer l'expression "autorisé par l'office" dans le texte introductif de l'alinéa 1)a). D'après l'interprétation de cette disposition qui s'est dégagée lors de la dernière réunion du SCP, une date de dépôt doit être attribuée même si la demande ne remplit pas les conditions de l'article 8.1) et de la règle 8. Cette interprétation est reflétée dans la note 5.05. Elle découle également de la précision "[s]auf pour l'attribution d'une date de dépôt en vertu de l'article 5.1)" qui figure à l'article 8.1)a). Nous avons invariablement préconisé l'octroi d'une date de dépôt pour toute communication reçue par l'office d'une Partie contractante et compréhensible pour lui.

8) *Article 6.1) et article premier*. Observations et proposition : en ce qui concerne l'article 6.1)ii), il serait bon de donner, à l'article premier, une définition de l'"État contractant". L'article 1.1) du PCT définit les États contractants comme étant les États parties au Traité de coopération en matière de brevets.

9) *Article 7.2)*. Observations et proposition : en ce qui concerne l'article 7.2), les États-Unis ont invariablement préconisé des exceptions aussi larges que possible à l'obligation de se faire représenter par un mandataire. Ils proposent donc de conserver les formulations qui figurent actuellement entre crochets dans cette disposition.

10) *Article 8 et règle 8*. Observations et proposition : en ce qui concerne l'article 8, la règle 8 et d'autres dispositions, s'agissant de l'harmonisation, dont il est question dans le document PT/DC/6, de l'emploi des termes "forme, format et moyens ou modalités" dans les différents articles et règles où ils apparaissent, les États-Unis ont examiné les recommandations figurant dans le document en question. Ils préfèrent, respectivement, l'emploi des termes "support", "format" et "mode de transmission" et ne sauraient, sans explication complémentaire du Bureau international, appuyer la recommandation du Bureau international tendant à fondre dans une même définition les termes "forme" et "format" pour ne retenir que le terme "forme". On trouvera plus loin sous forme de tableau des précisions quant à l'emploi des trois termes que nous préconisons et les éléments qui motivent notre recommandation.

11) *Article 8 et règle 8*. Observation et proposition : le rythme auquel les techniques de dépôt électronique évoluent est tel, compte tenu en outre de l'accélération constatée au cours de l'année écoulée, que la période de 10 ans prévue à la règle 8.1)a) ira à l'encontre du but recherché. Cette période de 10 ans aura aussi pour effet de décourager l'adoption du dépôt électronique dans le monde. Ce n'est pas seulement le rythme du développement du dépôt électronique qui exige une solution différente dans la règle 8.1)a) mais aussi la nature des demandes de brevet reçues récemment. Par exemple, l'Office des brevets et des marques des États-Unis a reçu dernièrement une demande de brevet de 400 000 pages. Nous sommes

absolument incapables de traiter cette demande de brevet sur papier. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'attendre 10 ans pour exiger qu'une telle demande de ce type soit déposée électroniquement. Nous éprouvons aussi les mêmes inquiétudes en ce qui concerne la nécessité d'offrir à certains de nos déposants des mécanismes de publication améliorés, dans le cadre desquels des modifications peuvent être autorisées jusqu'à un stade très tardif si elles sont soumises sous une forme électronique prêtes à être publiées, et s'agissant par ailleurs de la nécessité de faire face à la présentation d'informations relatives à des séquences génétiques, de traiter d'autres "demandes-fleuves" et de recevoir des données présentées uniquement sur microfiche pour des listages de programme informatique. Étant donné que, d'une façon générale, la règle 8.1)a) découragera l'adoption du dépôt électronique, elle aura aussi pour effet d'empêcher les offices de répondre aux besoins des déposants de demandes de brevet pour lesquels la meilleure solution consiste à soumettre certaines communications sous forme électronique, uniquement ou accompagnées de documents sur papier. Compte tenu de ce qui précède, les États-Unis présentent la proposition suivante :

a) Dans la mesure où certains des points précités sont déjà traités dans le PCT, les États-Unis proposent de modifier l'article 8.1)a) du PLT en y introduisant un renvoi à l'article 6.1) du PLT, de manière à incorporer les dispositions pertinentes du PCT. Par conséquent, les États-Unis proposent d'ajouter le membre de phrase " , et sous réserve de l'article 6.1)," après les termes "l'article 5.1)" à l'article 8.1)a).

b) Dans la règle 8.1)a), les États-Unis proposent de remplacer "10 ans" par "cinq ans".

c) Devant la nécessité de faire face immédiatement à certains types de demandes, les États-Unis proposent d'insérer le nouveau sous-alinéa ci-après dans la règle 8.1) :

"c) Lorsque le dépôt ou le traitement de communications sur papier est considéré comme impossible, les Parties contractantes peuvent, nonobstant l'alinéa 1)a) et conformément au règlement d'exécution, exiger que le dépôt se fasse [sous une autre forme] [sur un autre support] ou par d'autres moyens de [transmission] [remise] pour ces communications."

12) *Articles 11, 12 et 13.* Observation et propositions : dans les articles 11,6), 12.5), et 13.5), les États-Unis proposent de ne plus qualifier le refus. L'utilisation du terme "envisagé" sous-entend qu'une Partie contractante devra expliquer au déposant pourquoi une requête ne devrait pas être rejetée au lieu de simplement rejeter une requête et donner au déposant la possibilité de demander que la décision de rejeter la requête soit reconsidérée.

13) *Article 12 et règle 13.* Observations et propositions : les États-Unis souhaitent modifier la note 12.02 afin d'indiquer que les Parties contractantes sont libres de déterminer ce qu'il faut entendre par "la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet". Il est important que l'article 12 ne s'applique pas aux décisions relatives à la prolongation de la durée d'un brevet. Par conséquent, les États-Unis proposent aussi d'inclure une nouvelle exception dans la règle 13.3) à savoir :

"viii) en ce qui concerne une décision relative à la prolongation de la durée d'un brevet".

14) *Articles 12 et 13*. Observation et proposition : les États-Unis proposent d'adopter une déclaration commune en vue de préciser le sens de l'expression "bien que toute la diligence requise" qui figure dans les articles 12 et 13. Les Parties contractantes ne devraient pas pouvoir imposer, à cet égard, des exigences telles que la mesure prévue dans ces articles perde toute signification. Par exemple, les Parties contractantes ne devraient pas pouvoir imposer comme critère une situation "indépendante de la volonté du déposant". Projet de texte pour la déclaration commune :

"Aux fins des articles 12 et 13, il est entendu que les termes "toute la diligence requise en l'espèce" ne signifient pas qu'un déposant ou qu'un titulaire doit fournir la preuve qu'il n'aurait été possible d'empêcher en aucun cas que ne se produise l'événement à l'origine de l'inobservation du délai ou du défaut de dépôt de la demande ultérieure pendant le délai de priorité et ne doivent pas être considérés comme prescrivant que la preuve d'événements totalement indépendants de la volonté du déposant ou du titulaire doit être fournie. Cette expression implique seulement de la part d'un déposant ou d'un titulaire qu'il montre qu'il y a eu inobservance ou défaut bien que celui-ci ait exercé une diligence raisonnable dans les circonstances en question, par exemple en se fondant sur des procédures et un personnel fiables et dignes de confiance."

15) *Article 17.4)b)*. Observation et proposition : les États-Unis proposent d'insérer les termes "États membres de l'OMPI" dans cette disposition. Sinon, les Parties contractantes n'ayant pas adhéré au PLT seraient exclues des consultations alors que des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales internationales et nationales y seraient associées.

16) *Article 19.4)*. Observation et proposition : les États-Unis proposent la modification ci-dessous en vue d'indiquer expressément que les États et les organisations intergouvernementales doivent, naturellement, satisfaire aux conditions énoncées dans les alinéas mentionnés pour pouvoir ratifier au traité ou y adhérer.

"4) [*Ratification ou adhésion*] Tout État ou organisation intergouvernementale remplissant les conditions visé aux énoncées aux alinéas 1) à 3) peut déposer : [...]."

17) *Article 20.2)*. Proposition : aux points ii), iii) et iv), supprimer, à chaque fois qu'il apparaît, le membre de phrase " , ou à partir d'une date ultérieure indiquée dans cet instrument".

18) *Article 21.1)a)*. Observation et proposition : à l'article 21.1)a), les États-Unis proposent d'insérer les termes "et des dispositions du règlement d'exécution qui s'y rapportent" après les termes "l'article 6.1) et 2)" pour compléter le texte et éviter toute incertitude.

19) *Article 21.1)b)*. Observation et proposition : dans l'article 21.1)b), les États-Unis sont favorables au maintien de la disposition entre crochets et proposent de conserver cette disposition.

20) *Article 24*. Observation et proposition : à l'article 24, les États-Unis proposent que des textes soient établis dans les autres langues indiquées par l'Assemblée. Cette précision tient compte de l'article 33 de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. En outre, les États-Unis proposent d'indiquer dans la note que "les textes officiels établis conformément à l'article 24.2) ne font pas tous également foi."

21) *Déclarations faites les Parties contractantes.* Un nouvel article intitulé “Déclarations faites par les Parties contractantes” devrait être inséré dans le PLT, ce traité permettant aux Parties contractantes de faire des déclarations. Voir, par exemple, l’article 22 du PLT. Voir aussi l’article 30 de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye dont il est suggéré de reprendre le texte. De la même façon, il est nécessaire de faire figurer une règle correspondante dans le règlement d’exécution. Voir la règle 32 de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye.

22) *Date d’entrée en application.* Bien que l’article 21 du traité prévoit que l’application du traité aux demandes en instance et aux brevets en vigueur, il n’existe aucune disposition en ce qui concerne les demandes déposées et les brevets délivrés à la date ou après la date à laquelle une Partie contractante devient liée par le traité en vertu de l’article 20. Par conséquent, il convient d’inclure, à l’article 21, une disposition visant à indiquer que les Parties contractantes doivent appliquer les dispositions du traité et de son règlement d’exécution à toutes les demandes déposées à la date ou après la date à laquelle la Partie contractante devient liée par le traité en vertu de l’article 20.

23) *Règle 7.* Observation et proposition : en ce qui concerne la règle 7, les États-Unis sont favorables au maintien de l’alinéa 1) et des points i) et ii) et proposent de conserver les dispositions entre crochets.

24) *Règle 12.5)a)i).* Observation et proposition : dans la règle 12.5)a), les États-Unis sont opposés à l’insertion du point i). Les Parties contractantes devraient être tenues de prévoir soit plusieurs prolongations de délai de deux mois soit des prolongations à concurrence du délai maximum autorisé par la loi.

25) *Règle 12.5)a)v).* Observation et proposition : dans la règle 12.5)a), les États-Unis sont favorables au maintien du point v) et proposent de conserver le texte entre crochets. Ils pourraient également accepter que l’on exige de prévoir ce sursis et de fixer les délais pour lesquels celui-ci n’est pas possible, et que l’on supprime ainsi ces délais de la disposition générale relative aux “délais fixés par l’office”. Les délais visés comprendraient les requêtes en audition, les requêtes en réexamen et les requêtes en ajustement de la durée des brevets.

26) *Règle 12.5)a)vi).* Observation uniquement : dans la règle 12.5)a), les États-Unis sont favorables au point vi).

27) *Règle 12.5)a)vii).* Observation uniquement : dans la règle 12.5)a), les États-Unis ne sont pas favorables au maintien du point vii). Les Parties contractantes devraient être tenues de prévoir des prolongations de délai si nécessaire et de faire revenir la demande à un traitement normal.

28) *Règle 13.3)ii).* Observation uniquement : dans la règle 13.3), les États-Unis sont fermement opposés au maintien du point ii). Les Parties contractantes devraient être tenues de prévoir un sursis en cas de paiement tardif des taxes de maintien en vigueur. Il est évident que l’un des plus grands avantages que peut présenter l’article 12 disparaîtra si cette exception figure dans le texte.

29) *Règle 13.3)v) et vi).* Observation uniquement : dans la règle 13.3), les États-Unis ne sont pas favorables au maintien des points v) et vi). Les Parties contractantes devraient être tenues de prévoir la mesure visée à l’article 12 dans ces circonstances. L’exclusion de ces points dans la disposition est vivement souhaitée par les utilisateurs.

30) *Règle 13.3)vii*). Observation seulement : dans la règle 13.3), les États-Unis sont favorables au point vii).

31) *Règles 16.2)a) et 17.2)a*). Observation seulement : dans les règles 16.2)a) et 17.2)a), les États-Unis ne sont pas favorables à l'inclusion du texte entre crochets. Dans les deux cas, un document justificatif est nécessaire quelle que soit la personne du requérant.

32) *Règle 18.1*). Observation et proposition : en ce qui concerne la règle 18.1, les États-Unis sont favorables à la dernière phrase de la note 18.01 et proposent de la faire figurer, dans sa teneur, dans le texte introductif de l'alinéa 1. Il importe que les procédures de rectification des erreurs ne soient pas accessibles aux déposants de demandes de brevet en remplacement de la procédure d'examen normale.

“1) [*Requête*] a) Lorsqu'une demande, un brevet ou toute requête communiquée à l'office en ce qui concerne une demande, qui ne se rapporte pas à la recherche ou à l'examen quant au fond, ou un brevet contient une erreur qui peut être rectifiée en vertu de la législation applicable, la Partie contractante accepte que la requête en rectification de cette erreur dans les dossiers et publications de l'office soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire et contenant les indications suivantes : [...].”

[L'annexe suit]

ANNEXE

DÉFINITIONS DES TERMES “FORME”, “FORMAT” ET “MOYENS”

Forme : support sur lequel le message est inscrit ou enregistré (préférence : “support”)

Format : disposition de l’information sur le support

Moyens : manière dont la forme a été communiquée à l’office

FORME (<i>préférence : “support”</i>)	FORMAT	MOYENS (<i>préférence : “mode de transmission”</i>)
Papier	formats de données : jeux de caractères, police, couleur, taille présentation : disposition de l’information langue : anglais, français codage : balises XML -ISAF	transmission par courrier, manuelle ou par transporteur spécial
Disquette, bande, zip	formats de données : ASCII, Unicode, jeux de caractères présentation : déterminée au moyen de DTD formats machine : HD Mac, HD IBM formats de logiciel : XML, PDF, Word, WordPerfect langue : anglais, français habillage des données : PCS7, signature numérique, codage, ICP	transmission par courrier, manuelle ou par transporteur spécial

FORME (<i>préférence : "support"</i>)	FORMAT	MOYENS (<i>préférence : "mode de transmission"</i>)
CD CD-ROM CD-RW CD-R	données : ASCII, Unicode, jeux de caractères présentation : déterminée au moyen de DTD format machine : ISO 9660 logiciel : XML, PDF, Word, WordPerfect langue : anglais, français habillage des données : PCS7, signature numérique, codage, ICP	transmission par courrier, manuelle ou par transporteur spécial
Électronique (mémoire vive, câble, mémoire tampon, etc.)	données : ASCII, Unicode, jeux de caractères présentation : déterminée au moyen de DTD formats machine : en fonction du mode de stockage et de transmission logiciel : XML, PDF, Word, WordPerfect langue : anglais, français habillage des données : PCS7, signature numérique, codage, ICP	signal câblé, signal radio

[Fin de l'annexe et du document]