

# OMPI



PCT/A/31/6 Add.1

ORIGINAL: anglais

DATE: 19 août 2002

# F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

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

## ASSEMBLÉE

Trente et unième session (18<sup>e</sup> session extraordinaire)  
Genève, 23 septembre – 1<sup>er</sup> octobre 2002

QUESTIONS CONCERNANT L'UNION DU PCT  
(PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT:  
ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURE TRANSITOIRE S)

*Document établi par le Bureau international*

## INTRODUCTION

1. Le présent document contient des propositions relatives à l'entrée en vigueur et aux mesures transitoires concernant les modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) <sup>1</sup> exposées dans les annexes I et II du document PCT/A/31/6.

---

<sup>1</sup> 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 textes en vigueur peuvent être consultés sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse [http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal\\_text.htm](http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal_text.htm)). Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation, les demandes et la phase régionale.

2. À sa deuxième session, le comité a examiné la question de l'entrée en vigueur des modifications proposées, ainsi que la nécessité de prévoir des mesures transitoires dans les deux cas suivants (voir les paragraphes 126 à 132 du document PCT/R/2/9, repris dans le document PCT/A/31/5) :

i) en ce qui concerne les demandes internationales qui sont en instance à la date de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution modifié; et

ii) en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement d'exécution modifié à l'égard de différents offices nationaux en leur qualité d'offices désignés et d'office élu selon le PCT, compte tenu du fait que tous les offices n'appliquent pas encore le délai modifié prévu à l'article 22.1) adopté par l'assemblée en 2001.

3. La mise en œuvre des propositions de modification relatives au système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international et à l'indication automatique de toutes les désignations possibles selon le PCT, ainsi que des propositions connexes relatives aux élections, à la taxe internationale de dépôt et au système de "communications sur demande", nécessiterait des préparatifs considérables. Il faudrait mettre au point de nouvelles procédures et réviser en profondeur les instructions administratives (y compris les formulaires qui sont annexés), les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international et le Guide du déposant du PCT. Il faudrait également établir d'autres documents explicatifs pour informer les utilisateurs des nouvelles caractéristiques du système. Le comité recommande que ces modifications entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004. On peut aboutir à une conclusion similaire en ce qui concerne les propositions de modification relatives à l'accès aux documents de priorité auprès d'une bibliothèque numérique, étant donné qu'il semble peu probable que ces systèmes soient mis en place avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004. Ces modifications sont exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6.

4. En revanche, les propositions de modification (exposées dans l'annexe I du document PCT/A/31/6) concernant la langue de la demande internationale et les traductions, ainsi que le rétablissement des droits en cas d'observation du délai impartie pour l'ouverture de la phase nationale, pourraient être mises en œuvre plus tôt. Le comité recommande que ces modifications entrent en vigueur, si possible, le 1<sup>er</sup> janvier 2003.

5. En ce qui concerne le paragraphe 2.ii) du présent document, on se souviendra que l'assemblée, à sa trentième session tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001, a décidé d'aligner le délai prévu à l'article 22.1) sur le délai applicable selon l'article 39.1)a), soit 30 mois à compter de la date de priorité (voir le paragraphe 49.i) et l'annexe II du document PCT/A/30/7). En apportant les modifications nécessaires à l'article 22.1), l'assemblée a notamment adopté les décisions suivantes (voir le paragraphe 49.ii) et l'annexe IV du document PCT/A/30/7) :

"1) Les modifications relatives aux délais fixés dans l'article 22.1) qui figurent dans l'annexe II entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2002, sous réserve des paragraphes 2) et 3). Les modifications seront applicables, pour tout office désigné concerné, à toute demande internationale en ce qui concerne la quelle le délai de 20 mois calculé à compter de la date de priorité expire à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur à l'égard de cet office, ou après cette date, et en ce qui concerne la quelle le déposant n'a pas encore accompli les actes visés à l'article 22.1).

“2) Si, le 3 octobre 2001, une telle modification n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par un office désigné, elle ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle ne sera pas compatible avec la dite législation, à condition que cet office ne l'ait fait au Bureau international au plus tard le 31 janvier 2002. La notification sera publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

“3) Toute notification envoyée au Bureau international en vertu du paragraphe 2) peut être retirée à tout moment. Le retrait de la notification sera publié à bref délai dans la gazette par le Bureau international et les modifications entrées en vigueur deux mois après la date de cette publication ou à toute date antérieure ou ultérieure indiquée dans l'avis de retrait.

“4) Il est recommandé que tout État contractant dont la législation nationale n'est pas compatible avec les modifications prévues d'urgence les mesures voulues pour modifier la législation pour la rendre compatible de sorte qu'il nesoit pas nécessaire d'effectuer une notification en vertu du paragraphe 2) ou, si une telle notification doit être effectuée, qu'elle puisse être retirée en vertu du paragraphe 3) dès que possible par la suite.”

6. Au 31 janvier 2002, 24 offices avaient envoyé une notification de “réservé transitoire” au Bureau international. À la date de publication du présent document, quelques-unes de ces notifications avaient été retirées, mais la plupart étaient toujours en vigueur. Il est probable que toutes n'auront pas été retirées au moment où les modifications proposées dans le document PCT/A/31/6, si elles sont adoptées par l'assemblée, entreront en vigueur.

7. On trouvera dans les paragraphes suivants des précisions sur les dates proposées pour l'entrée en vigueur des modifications proposées dans le document PCT/A/31/6 et les mesures transitoires proposées concernant les demandes internationales qui sont en instance à la date d'entrée en vigueur de ces modifications. Dans un souci de clarté pour les déposants, les offices et les tiers, il est proposé que, d'une manière générale, les règles modifiées ne s'appliquent pas à ces demandes en instance. Des mesures transitoires spéciales sont toutefois envisagées dans les deux cas suivants :

i) lorsque les règles en vigueur (avant leur modification) devraient être appliquées pendant une période excessivement longue après l'entrée en vigueur des modifications;

ii) lorsque les règles modifiées apportent un avantage concret d'une importance telle (par exemple, en évitant la perte de droits) qu'il devrait s'appliquer aux demandes en instance aussi bien qu'aux nouvelles demandes.

#### MODIFICATIONS DONT IL EST PROPOSÉ DE FIXER L'ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2003; MESURES TRANSITOIRES

8. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, il est proposé que les modifications exposées dans l'annexe I du document PCT/A/31/6 (qui se rapportent à la langue de la demande internationale et aux traductions, ainsi qu'à l'observation du délai impart pour l'ouverture de la phase nationale) entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2003.

9. Il est également proposé que les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 s'appliquent à toutes les demandes internationales dont la date de dépôt internationale est le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou une date postérieure.

10. Il est également proposé que les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 ne s'appliquent pas, d'une manière générale, aux demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003. Cela étant, les mesures transitoires spéciales - après s'être semblées justifiées :

i) la nouvelle règle 49.6, relative à l'établissement des droits dans certains cas où le déposant n'observe pas le délai impart pour l'ouverture de la phase nationale, devrait s'appliquer aux demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003, et à l'égard desquelles le délai prévu à l'article 22 expire le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou après cette date;

ii) dans la mesure où la nouvelle règle 49.6 serait applicable en vertu de la règle 76.5, cette dernière devrait s'appliquer aux demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003, et à l'égard desquelles le délai prévu à l'article 39.1) expire le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou après cette date.

11. Il convient de noter que les mesures transitoires visées au paragraphe 10 seraient applicables à l'égard de tous les offices désignés et élus, qu'ils aient ou non, en tant qu'offices désignés, fait une réserve transitoire visée aux paragraphes 5 et 6 concernant la modification du délai prévu à l'article 22.1) et qu'aucune disposition spéciale n'est nécessaire à cet égard.

#### MODIFICATIONS DONT IL EST PROPOSÉ DE FIXER L'ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2004; MESURES TRANSITOIRES

12. Comme il a déjà été indiqué, il est proposé que les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 (qui se rapportent au système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international, à l'indication automatique de toutes les désignations possibles selon le PCT et aux propositions connexes concernant les élections, la taxe internationale de dépôt et le système de "communications sur demande", ainsi qu'à l'accès aux documents de priorité auprès d'une bibliothèque numérique) entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

13. Il est proposé que les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 s'appliquent, d'une manière générale, à toutes les demandes internationales dont la date de dépôt internationale est le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure. Cela étant, les mesures transitoires spéciales - après s'être semblées justifiées :

i) lorsqu'une demande internationale parvient à l'office récepteur avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004, mais se voit attribuer une date de dépôt internationale qui est le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure, les taxes dues à l'égard de cette demande devraient être celles qui sont dues à la date de la réception; en d'autres termes, la règle 15.4 et le barème de taxes (prévoyant le paiement d'une taxe internationale composée de la taxe de base et de taxes de désignation) devraient continuer d'être appliqués à ces demandes;

ii) lorsqu'un office désigné a fait (et n'a pas retiré) une réserve transitoire visée aux paragraphes 5 et 6, la règle 47.1.c) est modifiée en ce sens qu'elle ne s'applique pas de manière appropriée en ce qui concerne cette désignation; cette difficulté peut toutefois être contournée en

prévoyant l'envoi de deux avis selon la règle 47.1.c), le premier étant envoyé à 19 mois à compter de la date de priorité (à l'égard des offices désignés du type susmentionné) et le deuxième à 28 mois à compter de la date de priorité (à l'égard des autres offices désignés).

14. Il est proposé que les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 ne s'appliquent pas, d'une manière générale, aux demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004. Cela étant, les mesures transitoires spéciales ci-après semblent justifiées :

i) les règles modifiées relatives à l'indication automatique de toutes les élections possibles lors de la présentation d'une demande d'examen préliminaire international (règles 53.4, 53.7, 56, 60.1, 60.2, 61.1, 61.2 et 90 *bis*.5.b), ainsi que les règles visées dans les dites règles) devraient s'appliquer à l'égard de toutes les demandes d'examen préliminaire international présentées le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou après cette date, y compris les demandes de rapportant à des demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004;

ii) la nouvelle règle 94.1.c), relative à la délivrance de tiers d'une copie du rapport d'examen préliminaire international par le Bureau international (au nom d'un office élu), devrait s'appliquer à l'égard de toutes les requêtes de délivrance d'une copie du rapport d'examen préliminaire international présentées le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou après cette date, y compris celles présentées à l'égard de demandes internationales dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

15. Il serait possible de prévoir des exceptions supplémentaires qui pourraient sembler justifiées du point de vue théorique, s'agissant par exemple de l'établissement d'opinions écrites par l'administration chargée de la recherche internationale selon la nouvelle règle 43*bis* proposée, dans le cas d'une demande internationale dont la date de dépôt internationale est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004, lorsquel'administration chargée de la recherche internationale n'apas encore commencé à établir le rapport de recherche internationale. Toutefois, la confusion qui résulterait d'une telle mesure transitoire spéciale l'emporterait sur les avantages concrets qu'elle pourrait apporter.

16. Dans l'exemple ci-dessus, cette confusion serait très probable dans le cas où les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international adopteraient de nouveaux montants pour les taxes en rapport avec le système renforcé de recherche internationale et de l'examen préliminaire international. En pratique, si le déposant présente une demande d'examen préliminaire international, il importerait peu que l'opinion écrite porte la mention selon laquelle elle a été établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, et la première opinion écrite pourrait être établie par l'examineur qui a effectué la recherche internationale et adopté par l'examineur qui effectue l'examen préliminaire international.

17. Aucune dispositions spéciales supplémentaires ne semblent nécessaires en dehors de celle proposée au paragraphe 13.ii), concernant les modifications proposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 à l'égard de tout office désigné qui a fait (et n'a pas retiré) une réserve transitoire visée aux paragraphes 5 et 6, en rapport avec la modification du délai prévu à l'article 22.1). Dans le cas d'une demande internationale dont la date de dépôt est le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure, une première opinion écrite serait établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la nouvelle règle 43*bis*, et

soit un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) serait établi en vertu de la règle 44bis.1.b), soit un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets) serait établi en vertu de la règle 70.15.b). Il convient de noter que, si le déposant n'a fait entrer sa demande dans la phase nationale en vertu du chapitre I auprès de cet office désigné, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) sera communiqué à cet office, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (voir la proposition de modification de la règle 44bis.2.a)).

*Projet de décision de l'assemblée*

18. L'annexe du présent document contient des projets de décisions proposés à l'assemblée pour adoption en même temps que l'adoption des modifications exposées dans les annexes I et II du document PCT/A/31/6.

*19. L'assemblée est invitée à examiner et à adopter les projets de décisions figurant dans l'annexe du présent document, concernant l'entrée en vigueur et les mesures transitoires en rapport avec les propositions de modification du règlement d'exécution exposées dans les annexes I et II du document PCT/A/31/6.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROJETS DE DÉCISIONS CONCERNANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR  
ET LES MESURES TRANSITOIRES

1. Les modifications exposées dans l'annexe I du document PCT/A/31/6 :

a) entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2003 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou une date postérieure;

b) ne s'appliqueront à aucune demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003, étant entendu que :

i) la nouvelle règle 49.6 s'appliquera à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003 et à l'égard de laquelle le délai applicable en vertu de l'article 22.1) expirera le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou après cette date;

ii) dans la mesure où la nouvelle règle 49.6 est applicable en vertu de la règle 76.5, cette dernière s'appliquera à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2003 et à l'égard de laquelle le délai applicable en vertu de l'article 39.1 a) expirera le 1<sup>er</sup> janvier 2003 ou après cette date.

2. Les modifications exposées dans l'annexe II du document PCT/A/31/6 :

a) entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure, étant entendu que :

i) la règle 15.4 et le barème de taxes tels qu'ils sont libellés avant leur modification continueront de s'appliquer à toute demande internationale qui parviendra à l'office récepteur avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004 et dont la date de dépôt internationale sera le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure;

ii) la règle 47.1.c) et e) modifiées s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou une date postérieure, à l'égard d'un officier désigné qui aura effectué une notification en vertu du paragraphe 2 des décisions de l'assemblée exposées dans l'annexe IV du document PCT/A/30/7, et qui n'aura pas retiré cette notification en vertu du paragraphe 3 des dites décisions, comme si le délai de "28 mois" mentionné aux alinéas c) et e) de la règle 47.1 était un délai de "19 mois", de sorte que deux avis selon la règle 47.1.c) seront, le cas échéant, envoyés à l'égard d'une telle demande;

b) ne s'appliqueront à aucune demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004, étant entendu que :

i) les règles 53.4, 53.7, 56, 60.1, 60.2, 61.1 et 61.2 modifiées, et les règles modifiées visées dans les dites règles, s'appliqueront à toute demande d'examen préliminaire internationale présentée le 1<sup>er</sup> janvier 2004 ou après cette date, que la date de dépôt internationale de la demande internationale soit le 1<sup>er</sup> janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure;

ii) lanouvellerègle 94.1.c)s'appliqueraàladélivrance,àcompterdu 1<sup>er</sup> janvier 2004,decopiesdurapportd'examenpréliminaireinternationalàl'égarddetoute demandeinternationale,queladatededépôtinternationalsoitle1<sup>er</sup> janvier 2004,unedate antérieureouunedatepostérieure.

[Findel'annexeetdudocument]