

# OMPI



PCT/R/WG/6/10

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 avril 2004

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)**

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE  
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)**

**Sixième session**  
**Genève, 3 – 7 mai 2004**

**REQUETE UNIQUE EN INSCRIPTION DE CHANGEMENTS  
AU COURS DE LA PHASE NATIONALE**

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa cinquième session, le groupe de travail est convenu que le Bureau international devrait étudier la possibilité de prévoir l'introduction, dans un document unique présenté au Bureau international, d'une requête en inscription de certains changements concernant le déposant, l'inventeur, les preneurs de licence ou des sûretés réelles à l'égard de plusieurs offices désignés ou élus pour lesquels la demande internationale est entrée dans la phase nationale, de manière analogue à la procédure prévue à l'article 14.1)b) du Traité sur le droit des brevets (PLT) et des règles 15, 16 et 17 du règlement d'exécution du PLT (voir le paragraphe 105 du document PCT/R/WG/5/13 contenant le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence)<sup>1</sup>.

---

<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 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 (PLT) et au règlement d'exécution du PLT.

2. Le présent document contient des propositions relatives à l'établissement, dans le cadre du PCT, d'un système qui faciliterait, tant pour les déposants que pour les offices, l'inscription de certains changements relatifs à une demande internationale qui est entrée dans la phase nationale devant plusieurs offices désignés ou élus, ou à un brevet délivré sur la base d'une telle demande internationale.

#### INCONVENIENTS DU SYSTEME ACTUEL

3. D'une manière générale, l'inscription de changements dans le domaine des brevets, s'agissant par exemple d'un changement de titulaire ou de nom du titulaire, est effectuée actuellement de manière indépendante par chaque office national ou régional auprès duquel une demande de brevet est déposée ou qui a délivré un brevet, ou à l'égard duquel un brevet régional produit ses effets. La seule exception à cette règle générale concerne les demandes internationales dans la phase internationale du traitement, au cours de laquelle le Bureau international inscrit de manière centrale certains changements (concernant la personne, le nom, le domicile, la nationalité ou l'adresse du déposant et la personne, le nom ou l'adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur) avec effet à l'égard de tous les offices désignés et élus (voir la règle 92*bis*).

4. Dans certains États, l'inscription de certains changements est obligatoire pour produire des effets vis-à-vis des tiers. Dans d'autres pays, l'inscription est effectuée à des fins d'information uniquement; dans d'autres encore, aucune inscription de ce type n'est prévue. Lorsque l'inscription est possible ou même requise, la requête correspondante doit généralement satisfaire à un certain nombre d'exigences de forme. Ces exigences diffèrent selon les États; en ce qui concerne l'harmonisation des conditions de forme découlant du PLT, voir les paragraphes 5 et 6. Ces conditions prévoient souvent, dans le cas d'un changement de titulaire, une attestation ou une certification des signatures par un officier public ou une légalisation par un consulat. Certains États exigent également une traduction certifiée des documents.

#### HARMONISATION DES CONDITIONS DE FORME DECOULANT DU TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS

5. Le Traité sur le droit des brevets (PLT), qui a été conclu en 2000 et qui n'est pas encore entré en vigueur, prévoit un certain degré d'harmonisation entre les États contractants du PLT pour ce qui est des conditions de forme relatives au dépôt de requêtes en inscription de certains changements relatifs aux brevets ou aux demandes de brevet. L'article 14.1)b) du PLT et les règles 15, 16 et 17 de son règlement d'exécution précisent les conditions de forme qu'une Partie contractante du traité est autorisée à appliquer en ce qui concerne les requêtes en inscription :

i) d'un changement de nom ou d'adresse du déposant ou du titulaire, d'un changement du nom ou de l'adresse du mandataire du déposant ou du titulaire, et de tout changement dans l'adresse pour la correspondance ou le domicile élu (règle 15 du règlement d'exécution du PLT);

ii) d'un changement dans la personne du déposant ou du titulaire (règle 16 du règlement d'exécution du PLT); et

iii) d'une licence portant sur une demande ou sur un brevet, d'une sécurité réelle portant sur une demande ou sur un brevet et de la radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sécurité réelle portant sur une demande ou sur un brevet (règle 17 du règlement d'exécution du PLT).

6. En vertu de l'article 3 du PLT, l'article 14.1)b) du PLT et les règles 15, 16 et 17 de son règlement d'exécution s'appliquent aux demandes nationales et régionales de brevet, ainsi qu'aux demandes internationales à la date ou après la date à laquelle le traitement ou l'examen national d'une demande internationale peut commencer en vertu de l'article 24 ou 40 du PCT, c'est-à-dire après que la demande est entrée dans la phase nationale devant l'office désigné ou l'office élu concerné.

#### POINTS FAIBLES DU SYSTEME ACTUEL MALGRE L'HARMONISATION DES CONDITIONS DE FORME DECOULANT DU PLT

7. En prévoyant une liste maximale de conditions de forme que les offices nationaux et régionaux sont autorisés à appliquer, le PLT, une fois entré en vigueur, facilitera la vie des déposants et des offices, réduira les coûts et rationalisera et simplifiera les procédures relatives à l'inscription, dans les États contractants du PLT, des changements indiqués ci-dessus (ci-après dénommés "changements"). Toutefois, malgré cette harmonisation des conditions de forme, en l'absence ne serait-ce que d'un système central pour le dépôt des requêtes en inscription de ces changements, les inconvénients du système actuel indiqués aux paragraphes 3 et 4 demeurent. En particulier, dans le cas d'un changement (concernant, par exemple, l'adresse du déposant) se rapportant à plusieurs demandes nationales ou régionales, ou à plusieurs brevets délivrés, le déposant devra toujours accomplir la même démarche administrative plusieurs fois, devant chaque office national ou régional concerné.

8. En ce qui concerne le PCT, si, comme indiqué ci-dessus, la règle 92*bis* prévoit l'inscription centrale, auprès du Bureau international, de certains changements au cours de la phase internationale avec effet à l'égard de tous les offices désignés et élus, il n'est pas prévu d'inscription centrale des changements se rapportant à des demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale devant plusieurs offices désignés ou élus. Là encore, le déposant devra accomplir la même démarche administrative plusieurs fois, devant chaque office désigné ou élu concerné.

9. S'agissant du moins des demandes internationales selon le PCT, il semble donc qu'il serait dans l'intérêt des déposants et des titulaires, des preneurs et des donneurs de licences, ainsi que des tiers, d'établir, conformément aux objectifs du PCT indiqués dans le préambule du traité, un système fondé sur les principes consacrés dans le PLT, facilitant, tant pour les déposants que pour les offices, l'inscription de certains changements relatifs à une demande internationale qui est entrée dans la phase nationale devant plusieurs offices désignés ou élus, ou à un brevet délivré sur la base d'une telle demande internationale. Les caractéristiques que pourrait revêtir un tel système sont décrites dans les paragraphes ci-après.

## REQUETE INTERNATIONALE EN INSCRIPTION DE CERTAINS CHANGEMENTS AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE ET DE LA PHASE NATIONALE DU TRAITEMENT

### Phase internationale

10. Comme à l'heure actuelle, pour autant que la demande internationale se trouve dans la phase *internationale* du traitement (en d'autres termes, avant l'expiration du délai prescrit à l'article 22.1) (chapitre I) ou à l'article 39.1a) (chapitre II) – c'est-à-dire, 30 mois à compter de la date de priorité), le Bureau international inscrirait de manière centrale certains changements (concernant la personne, le nom, le domicile, la nationalité ou l'adresse du déposant et la personne ou le nom ou l'adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur) avec effet à l'égard de tous les offices désignés et élus (voir la règle 92*bis* actuelle). La règle 92*bis* serait alignée sur les dispositions correspondantes du PLT (article 14.1b) du PLT et règles 15 et 16 de son règlement d'exécution) en ce qui concerne les conditions de forme à remplir.

11. Comme à l'heure actuelle, le Bureau international mettrait à la disposition du public tous les changements inscrits par lui au cours de la phase internationale, que ce soit dans le cadre d'un accès au dossier (sur papier) détenu par le Bureau international (comme à l'heure actuelle) ou, à terme, sous forme électronique, dans le cadre d'un service de consultation en ligne des dossiers du PCT. L'établissement d'un tel service, destiné à donner accès aux dossiers et à des informations actualisées sur l'état d'avancement du traitement des demandes internationales au cours de la phase internationale et de la phase nationale, est en cours d'examen par le Bureau international au titre des efforts permanents qu'il déploie pour remplacer les dossiers sur papier et les procédures faisant appel au papier par des dossiers électroniques et le traitement électronique des données.

### Phase nationale

12. Outre la possibilité de déposer une requête en inscription de certains changements au cours de la phase internationale (voir ci-dessus), le règlement d'exécution du PCT serait modifié de manière à permettre au déposant de présenter de manière centrale, auprès du Bureau international, une requête en inscription de certains changements relatifs à une demande internationale qui est entrée dans la phase *nationale* devant un ou plusieurs offices désignés ou élus, ou à des brevets fondés sur de telles demandes internationales. Cette requête pourrait remplacer les différentes requêtes déposées directement auprès des offices désignés ou élus concernés et pourrait être déposée au moyen d'un formulaire international proposé en français et en anglais, ou dans une version bilingue anglais/français (voir la règle actuelle 92.2.d) et e)), de préférence sous forme électronique.

13. Une requête internationale en inscription de certains changements pourrait être déposée à l'égard de tout office désigné et de tout office élu (sous réserve de la disposition habituelle de réserve transitoire). Aucun office désigné ou élu ne serait tenu d'arrêter de recevoir les requêtes en inscription de changements relatifs à des demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale devant l'office concerné, ni ne serait censé le faire; le système de dépôt d'une requête internationale en inscription de changements viendrait s'ajouter, sans s'y substituer, à la possibilité de déposer plusieurs requêtes nationales directement auprès des offices désignés ou élus concernés.

14. Afin d'éviter des complexités supplémentaires et de permettre l'établissement relativement rapide du nouveau système d'inscription des changements, il est proposé de limiter, dans un premier temps du moins, la possibilité de déposer une requête internationale en inscription de changements relatifs à des demandes internationales qui sont entrées dans la phase *nationale* aux changements pour lesquels l'office qui est invité à procéder à l'inscription des changements ne peut, selon le PLT, exiger de nouveaux documents, de nouvelles preuves, de nouvelles certifications ou de nouvelles traductions – c'est-à-dire, aux changements des *nom ou adresse* du déposant ou du titulaire, du mandataire ou de l'inventeur, ainsi qu'aux changements relatifs à l'adresse pour la correspondance (voir la règle 15 du règlement d'exécution du PLT).

15. Dans le nouveau système, il ne serait donc pas possible (dans un premier temps, du moins) de déposer une requête en inscription de changements à l'égard de laquelle l'office invité à procéder à l'inscription de ces changements pourrait, en vertu du PLT, exiger que d'autres documents, preuves, certifications ou traductions lui soient remis – c'est-à-dire, des requêtes en inscription d'un changement dans la *personne* du déposant ou du titulaire (voir la règle 16 du règlement d'exécution du PLT), ou des requêtes en inscription d'une licence portant sur une demande de brevet ou sur un brevet, ou encore d'une sécurité réelle portant sur une demande ou sur un brevet, et la radiation de l'inscription d'une licence ou d'une sécurité réelle portant sur une demande ou sur un brevet (voir la règle 17 du règlement d'exécution du PLT). La possibilité de déposer de telles requêtes pourrait toutefois être ajoutée au système à un stade ultérieur, pour autant que l'on parvienne à un accord sur les autres conditions facultatives autorisées en vertu des règles 16 et 17 du règlement d'exécution du PLT (relatives aux certifications, à la fourniture de nouveaux documents et aux traductions) et, ainsi, sur une série uniforme de conditions qui seraient acceptables par tous les offices désignés ou élus.

16. Le Bureau international vérifierait la conformité de toute requête internationale par rapport aux conditions de forme prévues par le PCT (qui seraient identiques à celles prévues par le PLT) et déciderait, avec effet à l'égard de tous les offices désignés ou élus concernés, si ces conditions sont remplies. Le déposant ou le titulaire serait tenu de présenter des preuves supplémentaires uniquement lorsque le Bureau international aurait des raisons de douter de la véracité d'une indication contenue dans la requête (voir la règle 15.4 du règlement d'exécution du PLT).

17. Si toutes les conditions étaient remplies, le Bureau international notifierait ce fait à chaque office désigné ou élu concerné, de préférence sous forme électronique. Tout office concerné serait alors tenu d'inscrire le changement dans son registre national, à moins qu'il n'ait des raisons de douter qu'une exigence appliquée par le Bureau international en vertu du règlement d'exécution du PCT ait été observée. À son tour, chaque office désigné ou élu notifierait au Bureau international le fait que le changement a été inscrit dans son registre national (voir le paragraphe 20).

18. La requête internationale devrait être accompagnée du paiement d'une taxe, qui consisterait soit en une taxe équivalant à la somme des taxes nationales payables (le cas échéant) à chacun des offices désignés ou élus concernés et d'un montant additionnel au profit du Bureau international, soit en une taxe internationale forfaitaire au profit de tous les offices désignés ou élus concernés et du Bureau international. Toute taxe payée au profit des offices désignés ou élus serait transférée par le Bureau international aux offices concernés.

19. Afin de faciliter le traitement des requêtes internationales en inscription de changements, le Bureau international propose de poursuivre l'examen de la possibilité d'introduire des codes d'identification uniques des déposants, qui lui permettraient, ainsi qu'à tous les offices désignés ou élus, d'identifier rapidement et avec précision les demandes ou les brevets visés par un changement, notamment dans les cas où une requête en inscription d'un changement se rapporte à plusieurs demandes ou brevets du même titulaire.

20. Comme dans le cas des changements inscrits par le Bureau international au cours de la phase internationale (voir le paragraphe 11), le Bureau international mettrait tous les changements inscrits par les offices désignés ou élus dans le cadre du nouveau système à la disposition du public, en fonction des notifications reçues des offices, une fois les changements inscrits (voir le paragraphe 16), que ce soit dans le cadre d'un accès au dossier (sur papier) détenu par le Bureau international ou, à terme, sous forme électronique, dans le cadre d'un service en ligne de consultation des dossiers du PCT.

### Avantages

21. Il ne fait pas de doute qu'un tel système de dépôt centralisé des requêtes internationales en inscription de certains changements relatifs à des demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale devant plusieurs offices désignés ou élus, fondé sur les dispositions du PLT, serait conforme aux objectifs et à l'esprit du PCT. Il permettrait aux déposants et aux titulaires de brevet de traiter avec un seul office, d'être assujettis à une seule série d'exigences, de procéder au paiement d'une seule taxe et de déposer une seule requête (ou un nombre limité de requêtes) en inscription de changements pour toutes les demandes internationales visées déposées par le même déposant, ou tous les brevets du même titulaire. Un tel système réduirait non seulement les formalités administratives pour les déposants et les titulaires de brevet, mais aussi les difficultés liées à la nécessité de communiquer dans différentes langues et de satisfaire à différentes conditions juridiques, ainsi que le montant global des taxes.

22. Tout office désigné ou élu pourrait, aux fins de l'inscription des changements, se fier aux vérifications effectuées par le Bureau international, ce qui le soulagerait au moins d'un certain volume de travail lié à l'inscription des changements relatifs aux demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale, ou aux brevets fondés sur de telles demandes internationales.

### Modalités d'établissement d'un tel système

23. Le système de dépôt centralisé des requêtes internationales en inscription de certains changements décrit ci-dessus pourrait être mis en œuvre au moyen d'une modification du règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT et pourrait donc devenir opérationnel assez rapidement. Le Bureau international devrait pouvoir absorber le surcroît de travail lié au traitement des requêtes en inscription de changements sans faire appel à des ressources supplémentaires.

*24. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.*

[Fin du document]