

OMPI



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

ORIGINAL : anglais

DATE : 2 avril 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

EXIGENCES RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES” :

PROPOSITIONS RÉVISÉES CONCERNANT LES RÈGLES 4.18 ET 20

Document établi par le Bureau international

PROPOSITIONS RÉVISÉES

1. Le document PCT/R/WG/6/4 contient des propositions tendant à aligner les procédures en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sur celles qui sont prévues dans le Traité sur le droit des brevets (PLT) lorsque des éléments ou des parties d'une demande internationale manquent. Après réflexion, il apparaît que les dispositions de la règle 20 qu'il est proposé de modifier gagneraient à être davantage rationalisées, compte tenu de l'éventail plus large de cas qu'elles couvrent par rapport au texte actuel de la règle. Des propositions révisées de modification de la règle 20 et, en conséquence, de la règle 4.18, figurent dans l'annexe du présent document.
2. Pour l'essentiel, les propositions révisées ne diffèrent pas, en ce qui concerne leur effet juridique, de celles qui figurent dans le document PCT/R/WG/6/4. Au contraire, elles visent à présenter les diverses mesures qu'il convient d'adopter dans un souci de logique et de transparence, afin de réduire la répétition des mêmes passages dans le libellé et de supprimer les renvois indirects.
3. Une explication plus détaillée de la proposition de structure générale révisée de la règle 20 figure dans les paragraphes qui suivent. Certaines modifications apportées aux procédures proposées elles-mêmes, indépendamment du libellé des dispositions, sont

expliquées ci-après. Sauf indication contraire, le terme “dispositions” renvoie aux dispositions figurant dans l’annexe. Les propositions de modification présentées dans le document PCT/R/WG/6/4 concernant des règles autres que les règles 4.18 et 20 sont généralement maintenues et feront l’objet d’un réexamen dans l’avenir s’il est décidé de donner suite aux propositions révisées portant sur les règles 4.18 et 20.

Structure révisée de la règle 20

4. Certaines procédures relatives aux “éléments manquants” (la description ou les revendications dans leur intégralité) et aux “parties manquantes” (de la description, des revendications ou des dessins, y compris les dessins entièrement omis) sont sensiblement analogues dans l’annexe et dans le document PCT/R/WG/6/4, bien que dans ce document elles figurent dans des dispositions distinctes et différemment libellées. Toutes ces procédures sont examinées dans l’annexe de manière plus homogène, en ce qui concerne tant les éléments manquants que les parties manquantes, aux règles 20.3 (relative à l’invitation à corriger) et 20.5 (relative à l’incorporation par renvoi).

5. Avant de faire une constatation (positive ou négative) définitive au sens de l’article 11.1), il convient d’attendre, s’il y a lieu, la conclusion des autres procédures relatives à la remise tardive ou à l’incorporation par renvoi des éléments manquants ou des parties manquantes. Par conséquent, il semble plus approprié de faire figurer cette constatation définitive à la fin de la règle 20 (voir, dans l’annexe, les règles 20.6 et 20.7).

6. Une distinction claire a été établie entre, d’une part, les irrégularités au sens de l’article 11.1)i), ii) et iii)a) à c) (concernant les exigences relatives à la nationalité et au domicile, à la langue, à l’indication selon laquelle la demande a été déposée à titre de demande internationale, à la désignation des pays et au nom du déposant) et, d’autre part, les irrégularités selon l’article 11.1)iii)d) et e) (éléments manquants – description et revendications). L’invitation à corriger les premières fait l’objet de la règle 20.2, qui figure dans l’annexe, et l’invitation à corriger les secondes, ainsi que l’invitation en relation avec les parties manquantes, est traitée à la règle 20.3.

7. L’incorporation par renvoi d’éléments manquants ou de parties manquantes obéit aux mêmes principes et est soumise aux mêmes procédures en général. Il est donc proposé dans l’annexe de combiner les dispositions pertinentes dans la règle 20.5.

8. Les conséquences découlant de la remise des éléments manquants lorsqu’ils ne peuvent pas être incorporés par renvoi sont différentes des conséquences en ce qui concerne les parties manquantes. L’inclusion d’éléments manquants a toujours une incidence sur l’attribution d’une date de dépôt et est donc abordée dans les règles 20.6 (relative à la constatation positive en vertu de l’article 11.1)) et 20.7 (qui traite de la constatation négative en vertu de l’article 11.1)). L’inclusion de parties manquantes, qui peut avoir ou non des effets sur la date de dépôt, est traitée à la règle 20.4.

9. L’occasion a été saisie de regrouper dans la règle 20.6 certaines dispositions portant toutes sur la constatation positive en vertu de l’article 11.1). La règle 20.6.a) à c) est sensiblement analogue à la règle 20.2.a) à c) dans le document PCT/R/WG/6/4. La règle 20.6.b) et d) est sensiblement analogue aux règles 20.3.c) et 20.7.e), respectivement, dans le document PCT/R/WG/6/4.

Procédures modifiées par rapport au document PCT/R/WG/6/4

10. Compte tenu de la distinction établie entre les différents types d'irrégularités selon l'article 11.1)1) (voir le paragraphe 6), le contenu de l'invitation adressée au déposant diffère selon les cas. En vertu de la règle 20.2, le déposant est invité à corriger les irrégularités au sens de l'article 11.1)i), ii) et iii)a) à c) par la remise d'une correction selon l'article 11.2). En vertu de la règle 20.3, le déposant est invité à prendre l'une des mesures possibles en rapport avec les éléments manquants ou les parties manquantes. Ces mesures consistent notamment à remettre une correction selon l'article 11.2), à remettre la partie manquante (aux fins de son inclusion dans la demande en vertu de la règle 20.4), ou à présenter une requête en vertu de la règle 20.5 (aux fins de l'incorporation par renvoi de l'élément manquant ou de la partie manquante). En vertu de la règle 20.2 comme de la règle 20.3, le déposant est également invité à formuler des observations.

11. Il ne semble pas nécessaire, dans le cadre de la règle 20.3 révisée, de compliquer le libellé en précisant qu'une partie manquante des revendications concerne également le cas où une ou plusieurs revendications entières manquent, et qu'une partie manquante des dessins concerne aussi le cas où un ou plusieurs dessins entiers manquent. Le cas échéant, des précisions peuvent être apportées au moyen d'une interprétation fournie par l'assemblée au moment de l'adoption de la règle modifiée.

12. La règle 20.6.c) dans le document PCT/R/WG/6/4 contenait une exigence selon laquelle le déposant remet, pour toute requête en incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes, le document de priorité pertinent. En fait, cette disposition ne faisait que reformuler, dans des termes et dans un contexte différents, l'obligation applicable en tout état de cause visée à la règle 17.1. Après réflexion, il semble préférable d'éviter de reformuler l'exigence selon laquelle il convient de se conformer à la règle 17.1 et de préciser plutôt la conséquence de l'inobservation des prescriptions visées à la règle 17.1 dans le cadre de la règle portant sur l'incorporation par renvoi (règle 20.5 dans le présent document). Cette conséquence, comme l'indique la règle 20.5.c) révisée, est qu'un office désigné peut, au cours de la phase nationale, ne pas tenir compte de l'incorporation par renvoi. Elle est analogue à la conséquence déjà énoncée à la règle 17.1.c) actuellement en vigueur, à savoir qu'il n'est pas tenu compte de la revendication de priorité elle-même, la règle 20.5.c) reprenant également *mutatis mutandis* les garanties prévues pour les déposants à la règle 17.1.c) et d) actuellement en vigueur.

13. La règle 20.8 présentée dans l'annexe, relative aux délais selon la règle 20, est sensiblement analogue à la règle 20.7 dans le document PCT/R/WG/6/4, une réserve ayant toutefois été ajoutée en ce qui concerne la remise tardive des corrections ou des requêtes en incorporation par renvoi. La teneur de cette réserve figurait dans le document PCT/R/WG/6/4, à la règle 20.3.d), mais il semble plus approprié de l'intégrer dans la règle 20.8.

14. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions révisées relatives aux règles 4.18 et 20 figurant dans l'annexe.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :

EXIGENCES RELATIVES AUX "PARTIES MANQUANTES" :

PROPOSITIONS RÉVISÉES CONCERNANT LES RÈGLES 4.18 ET 20¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4	Requête (contenu)	2
4.1 à 4.17	[sans changement par rapport au document PCT/R/WG/6/4]	2
4.18	<i>Déclaration aux fins d'incorporation par renvoi</i>	2
4.19	[sans changement par rapport au document PCT/R/WG/6/4]	2
Règle 20	Date du dépôt international	3
20.1	<i>Constatation au sens de l'article 11.1)</i>	3
20.2	<i>Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 11.1)i), ii) et iii)a) à c)</i>	4
20.3	<i>Invitation en relation avec les éléments manquants au sens de l'article 11.1)iii)d) et e) ou les parties manquantes de la description, des revendications ou des dessins</i>	5
20.4	<i>Remise tardive des parties manquantes de la description, des revendications ou des dessins</i>	6
20.5	<i>Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes</i>	7
20.6	<i>Constatation positive selon l'article 11.1)</i>	10
20.7	<i>Constatation négative selon l'article 11.1)</i>	12
20.8	<i>Délai pour la correction d'irrégularités ou la remise ou l'incorporation d'éléments manquants ou de parties manquantes</i>	13

¹ Les propositions révisées contenues dans la présente annexe ne sont présentées que dans une version non annotée, sans mise en relief des modifications apportées par rapport au texte des règles 4.18 et 20 actuellement en vigueur ou aux propositions contenues dans le document PCT/R/WG/6/4. Toutefois, des notes de bas de page indiquent les dispositions correspondantes dans le document PCT/R/WG/6/4.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 à 4.17 [sans changement par rapport au document PCT/R/WG/6/4]

4.18 *Déclaration aux fins d'incorporation par renvoi*²

La requête peut comporter une déclaration selon laquelle, si un élément ou une partie de la demande visé à la règle 20.3.i) ou ii) ne figure pas dans la demande internationale, 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 20.5.a) et b) soient remplies.

4.19 [sans changement par rapport au document PCT/R/WG/6/4]

² La règle 4.18 est analogue à la règle 4.18 dans le document PCT/R/WG/6/4, à l'exclusion des modifications découlant de la révision du libellé de la règle 20.

Règle 20

Date du dépôt international

20.1 *Constatation au sens de l'article 11.1)*³

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.

³ Le libellé de la règle 20.1 est le même que celui de la règle 20.1 dans le document PCT/R/WG/6/4.

20.2 *Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 11.1)i), ii) et iii)a) à c)*⁴

Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur constate qu'une exigence visée à l'article 11.1)i), ii) ou iii)a) à c) n'est pas remplie, il invite à bref délai le déposant à remettre la correction requise en vertu de l'article 11.2) et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai applicable visé à la règle 20.8. 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.

⁴ La règle 20.2 est inspirée de la règle 20.3.a) et b) dans le document PCT/R/WG/6/4, mais sa portée est limitée aux irrégularités selon l'article 11.1)i), ii) et iii)a) à c), les irrégularités selon l'article 11.1)iii)d) et e) étant traitées dans la règle 20.3. Voir les paragraphes 6 et 10 dans la partie principale du présent document.

20.3 *Invitation en relation avec les éléments manquants au sens de l'article 11.1)iii)d) et e) ou les parties manquantes de la description, des revendications ou des dessins*⁵

Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur constate que l'un des éléments ou l'une des parties ci-après manque ou semble manquer :

- i) un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e),
- ii) une partie de la description, des revendications ou des dessins, à l'exclusion du cas où un élément entier visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, mais y compris le cas où tous les dessins manquent ou semblent manquer,

il invite à bref délai le déposant, le cas échéant et au choix de ce dernier, à remettre l'élément manquant au moyen d'une correction selon l'article 11.2), à remettre la partie manquante ou à présenter une requête en vertu de la règle 20.5, et à présenter des observations, s'il y a lieu, dans le délai applicable visé à la règle 20.8. 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.

⁵ La règle 20.3, pour ce qui concerne les parties manquantes, est inspirée de la règle 20.5 dans le document PCT/R/WG/6/4. Pour ce qui est des éléments manquants, l'objet de la règle 20.3 n'a pas été expressément traité dans le document PCT/R/WG/6/4, mais il entraine, dans ce document, dans le champ d'application de la règle 20.3.a) et b). Voir les paragraphes 4, 6 et 10 dans la partie principale du présent document.

20.4 *Remise tardive des parties manquantes de la description, des revendications ou des dessins*⁶

a) Lorsque le déposant, que ce soit ou non en réponse à une invitation en vertu de la règle 20.3, remet à l'office récepteur une partie manquante visée à la règle 20.3.ii),

i) 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;

ii) 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 20.8, cette partie est incorporée à la demande internationale et, sous réserve des dispositions de la règle 20.5, la date de dépôt international est corrigée pour devenir la date à laquelle l'office récepteur l'a reçue.

L'office récepteur notifie ce fait à bref délai au déposant et au Bureau international.

b) Lorsque la date de dépôt international a été corrigée en vertu de l'alinéa a)ii), 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 a), 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 ce fait à bref délai au déposant et au Bureau international.

⁶ La règle 20.4 est inspirée de la règle 20.5.c) à e) dans le document PCT/R/WG/6/4.

20.5 *Incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes*⁷

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 ou une partie de cette demande antérieure est le même, respectivement, qu'un élément ou une partie visé à la règle 20.3.i) ou ii) 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 notifie à bref délai au déposant et au Bureau international.

⁷ La règle 20.5.a), b) et d) correspond à la règle 20.6.a), b) et d) dans le document PCT/R/WG/6/4. Le libellé de la règle 20.5.c) est nouveau, mais il traite de la question abordée à la règle 20.6.c) dans le document PCT/R/WG/6/4. Voir les paragraphes 7 et 12 dans la partie principale du présent document.

[Règle 20.5, 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 20.8 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, avant l'expiration du délai applicable, sous forme de document de priorité;

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) Lorsqu'il n'est satisfait à aucune des conditions énoncées aux alinéas a), b) et b-bis) de la règle 17.1, un office désigné peut ne pas tenir compte de l'application de l'alinéa a) de la présente règle, à condition que la règle 17.1.c) et d) s'applique *mutatis mutandis*.

[Règle 20.5, suite]

d) Si, le *[date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT]*, les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, ces alinéas 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.

20.6 *Constatation positive selon l'article 11.1)*⁸

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).

d) 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 20.8), la date de dépôt international est, sous réserve de la règle 20.5, cette date ultérieure et l'office récepteur procède de la manière prévue aux alinéas a) à c) de la présente règle.

⁸ La règle 20.6.a) à c) correspond à la règle 20.2.a) à c) dans le document PCT/R/WG/6/4. La règle 20.6.d) correspond à la règle 20.3.c) dans le document précité. La règle 20.6.e) correspond à la règle 20.8 dans le document PCT/R/WG/6/4.

[Règle 20.6, suite]

e) 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 en vertu de la règle 20.2 ou 20.3, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue aux alinéas a) à c) de la présente règle.

20.7 *Constatation négative selon l'article 11.1)*⁹

Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.8, une correction en vertu de l'article 11.2) ou une requête prévue à la règle 20.5.a) et b), ou si une telle correction ou 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 n'est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui 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 était supposé être 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.

⁹ La règle 20.7 correspond à la règle 20.4 dans le document PCT/R/WG/6/4.

20.8 *Délai pour la correction d'irrégularités ou la remise ou l'incorporation d'éléments manquants ou de parties manquantes*¹⁰

Le délai applicable visé aux règles 20.2, 20.3, 20.4.a)ii), 20.5.b), 20.6.d) et 20.7 est :

- i) lorsqu'une invitation a été envoyée au déposant en vertu de la règle 20.2 ou 20.3, [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);

à condition que toute correction selon l'article 11.2) ou toute requête formulée conformément à la règle 20.5, qui est reçue par l'office récepteur après expiration du délai applicable en vertu de la présente règle mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.7.i), soit prise en considération pour déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).

[Fin de l'annexe et du document]

¹⁰ La partie introductive, ainsi que les points i) et ii) de la règle 20.8 correspondent au contenu de la règle 20.7 dans le document PCT/R/WG/6/4. La réserve à la fin de la règle 20.8 est inspirée de la règle 20.3.d) dans le document précité. Voir les paragraphes 12 et 13 dans la partie principale du présent document.