

OMPI



PCT/WG/1/12
ORIGINAL : anglais
DATE : 8 mai 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**GROUPE DE TRAVAIL
DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

**Première session
Genève, 26 – 30 mai 2008**

PROPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
D'ÉLÉMENTS EXTRINSÈQUES

Document établi par les États-Unis d'Amérique

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient des propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT en ce qui concerne le traitement d'éléments extrinsèques déposés avec la demande internationale. Plus précisément, il est proposé de modifier les règles du Règlement d'exécution du PCT¹ de façon à indiquer que tous les éléments extrinsèques déposés avec la demande internationale seront considérés comme constituant un appendice et ne seront pas traités comme faisant partie de la demande internationale.

¹ Dans le présent document, on entend par "articles" et "règles" les articles et les règles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou les dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas.

RAPPEL

2. L'article 3.2) du PCT est ainsi rédigé :

“Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.”

3. En outre, le Règlement d'exécution du PCT ne mentionne que ces parties de la demande internationale, et il y a lieu de se reporter, à cet égard, au paragraphe 148 des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, qui précise que “[L]e PCT ne contient aucune disposition relative à des appendices de la demande internationale”.

4. Bien qu'il ne soit pas question de l'incorporation d'appendices en tant que parties de la demande internationale dans le traité ou son règlement d'exécution, il est précisé par ailleurs au paragraphe 148 que l'office récepteur doit demander au déposant si les appendices sont destinés à faire partie ou non de la demande. Si le déposant indique que tel est le cas, l'office récepteur doit alors, conformément à l'instruction administrative 207 et aux paragraphes 139 et 140 des Directives à l'usage des offices récepteurs, soit réaménager et renuméroter les pages par rapport au reste de la demande soit inviter le déposant à le faire.

5. Ces exigences énoncées dans les Instructions administratives et les Directives à l'usage des offices récepteurs rallongent sensiblement le traitement des demandes et accroissent la charge de travail des offices récepteurs, en particulier pour les demandes dans lesquelles les déposants souhaitent incorporer les appendices. Cette augmentation de la charge de travail peut être importante dans les cas où l'appendice contient des copies de demandes ou de brevets antérieurs, comme cela se produit souvent. Dans ce genre de situation, les offices récepteurs doivent diviser les différentes parties des demandes et des brevets additionnels et renuméroter non seulement les pages mais les revendications et les figures ou inviter les déposants à le faire.

6. La procédure indiquée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs crée une incertitude s'agissant de la situation des éléments contenus dans l'appendice lorsque le déposant ne répond pas à la demande tendant à lui faire préciser si ces éléments sont destinés à faire ou non partie de la demande.

7. Face à ces questions, il est proposé que les règles soient modifiées de façon à ajouter des dispositions relatives au traitement des éléments extrinsèques déposés avec la demande internationale. Plus précisément, il est proposé de prévoir que tout élément qui n'est pas présenté comme faisant partie de la demande, telle qu'elle est définie à l'article 3.2), sera considéré comme un appendice et traité automatiquement comme ne faisant pas partie de la demande internationale, ce dont l'office récepteur informera le déposant. Si le déposant souhaite que l'élément supplémentaire soit considéré comme faisant partie de la demande internationale, il doit présenter une demande dans ce sens dans un délai d'un (1) mois à compter de ladite notification. Par ailleurs, pour être valable, toute demande de ce type doit être accompagnée a) des pages réaménagées et renumérotées qui sont nécessaires pour permettre d'incorporer correctement les pages supplémentaires dans la description, les revendications, les dessins et l'abrégé existants, b) de toute taxe additionnelle pour les feuilles supplémentaires à payer par suite de l'adjonction des pages supplémentaires et c) de toute taxe de traitement exigée par l'office récepteur.

8. L'augmentation de la charge de travail pour les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international constitue un autre point lié au traitement des appendices. Lorsque l'appendice contient des copies de demandes ou de brevets antérieurs qui ont été divisées et réparties dans la description, les revendications et les dessins de la demande internationale, la présence de ces descriptions, revendications et dessins supplémentaires peut avoir une incidence notable sur les administrations précitées. Plus précisément, la présence de descriptions, de revendications et de dessins supplémentaires peut être une source de confusion pour les administrations lorsqu'elles essaient de déterminer exactement ce qui constitue l'invention du déposant. En outre, la présence de revendications supplémentaires accroît inutilement la charge de travail des administrations car elles doivent procéder à des travaux de recherche et d'examen pour des revendications qui, dans l'esprit du déposant, ne devaient faire l'objet ni d'une recherche ni d'un examen.

9. Afin de faire face au problème de la charge de travail qui pèse sur les administrations, il est aussi proposé de modifier les règles de façon à prévoir que les revendications contenues dans tout document de brevet antérieur qui ont été déposées en tant que partie d'un appendice et qui, à la demande du déposant, devraient être considérées comme faisant partie de la demande internationale, doivent être incorporées dans la demande comme faisant partie de la description.

10. Enfin, il est aussi envisagé de modifier les Instructions administratives afin d'indiquer les types de critères en vertu desquels des éléments supplémentaires présentés comme un appendice seraient automatiquement considérés comme un appendice ne faisant pas partie de la demande internationale. Ces critères pourraient notamment être les suivants : les pages pour lesquelles aucune taxe n'a été payée, les pages qui n'ont pas été indiquées comme faisant partie de la requête, de la description, des revendications, des dessins ou de l'abrégé dans le bordereau du formulaire de requête, les documents de brevet antérieurs, et les pages ou les revendications qui sont remises séparément et qui ne sont pas numérotées consécutivement. En outre, les Instructions administratives devront être modifiées de façon à apporter les précisions nécessaires en ce qui concerne le traitement par l'office récepteur des feuilles de l'appendice une fois reçue une demande valable tendant à ce que l'appendice soit incorporé dans la demande internationale.

PROPOSITION DE MODIFICATION DES REGLES

11. Par conséquent, il est proposé de modifier les règles de façon à indiquer que les éléments extrinsèques présentés comme des appendices ne seront pas pris en considération et ne feront pas partie de la demande internationale.

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT D'ÉLÉMENTS EXTRINSEQUES²

TABLE DES MATIÈRES

<u>Règle 8bis Éléments extrinsèques</u>	2
<u>8bis.1 Traitement</u>	2
<u>8bis.2 Demande d'incorporation</u>	2

² Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont barrées d'un trait horizontal. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 8bis

Éléments extrinsèques

8bis.1 Traitement

a) Les éléments extrinsèques, tels qu'ils sont définis dans les Instructions administratives, qui ne sont pas présentés comme faisant partie de la demande définie à l'article 3.2) seront considérés comme des appendices et, sous réserve de la règle 8bis.2, ne feront pas partie de la demande internationale.

b) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant la présence des éléments visés à l'alinéa a) et la possibilité de demander, en vertu de la règle 8bis.2, que ces éléments soient incorporés dans la demande internationale.

8bis.2 Demande d'incorporation

a) Sous réserve de l'alinéa b), les éléments visés à la règle 8bis.1 seront considérés comme faisant partie de la demande internationale à la demande du déposant.

b) Pour être valable, une demande selon l'alinéa a) doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à la règle 8bis.1.b) et doit être accompagnée

i) de toute feuille, de toute revendication ou de tout dessin réaménagés et renumérotés nécessaires pour permettre d'incorporer correctement les pages supplémentaires dans la description, les revendications, les dessins et l'abrégé existants;

ii) du montant de toute taxe internationale de dépôt supplémentaire;

[Règle 8bis.2b), suite]

iii) du montant de toute taxe de traitement exigée par l'office récepteur selon l'alinéa d);

iv) d'une déclaration selon laquelle les feuilles, les revendications ou les dessins réaménagés et renumérotés soumis en vertu du point i) ne comprennent aucun élément qui ne soit pas identique à l'un quelconque des éléments figurant dans les documents déposés initialement.

c) Les revendications contenues dans l'un quelconque des documents de brevet [publiés] qui ont été déposées initialement en tant que partie de l'appendice, et qui, à la demande du déposant, devraient faire partie de la demande internationale conformément à l'alinéa a), devront être réaménagées et renumérotées selon l'alinéa b)i) de manière à être incorporées dans la description figurant dans la demande internationale.

d) La présentation d'une demande selon l'alinéa a) peut être soumise, de la part de l'office récepteur, au paiement d'une taxe de traitement au profit de celui-ci. Le montant de la taxe demandée le cas échéant sera fixé par l'office récepteur.

e) Lorsqu'il reçoit une demande d'incorporation valable, l'office récepteur doit procéder conformément aux dispositions des Instructions administratives.

[Fin de l'annexe et du document]