

OMPI



PCT/WG/1/4
ORIGINAL : anglais
DATE : 21 avril 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

DÉPÔT ET TRAITEMENT DES LISTAGES DES SÉQUENCES SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les propositions de modification de certaines instructions administratives du PCT concernant le dépôt et le traitement des listages des séquences (ces propositions feront également l'objet de la consultation prévue par la règle 89.2.a) au moyen d'une circulaire PCT qui sera envoyée en temps utile).

2. Ces propositions visent notamment

i) à encourager les déposants à déposer les listages des séquences selon la norme ST.25 dans le format texte déchiffrable par machine qui est requis aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, et

ii) lorsque les déposants ne déposent pas le listage des séquences dans ce format texte en tant que partie intégrante de la demande internationale, à mettre à la disposition du public les listages des séquences fournis dans ce format texte aux fins de la recherche internationale afin que la divulgation sur la base de laquelle la recherche internationale a été effectuée soit utilisable par les offices désignés et les tiers.

RAPPEL

3. Des propositions de modification des instructions administratives selon le PCT sont examinées depuis un certain temps en vue de préciser le statut des listages de séquences fournis à différentes fins selon le PCT et les questions entourant leur dépôt électronique. Suite à deux séries de consultations découlant des circulaires C. PCT 1014/C. SCIT 2609, annexes II à VI (en date du 7 février 2005), et C. PCT 1074/C. SCIT 2624 (en date du 24 avril 2006), un accord a été atteint sur les principaux aspects de ces propositions, et il est envisagé de promulguer les modifications des instructions administratives avec effet au 1^{er} janvier 2009.

4. Lors de la dernière série de consultations, le Bureau international a également été prié de passer en revue certaines questions relatives au traitement des listages des séquences dont il est aussi question dans les mêmes parties des instructions administratives. En conséquence, le Bureau international mènera une nouvelle série de consultations sur ces nouvelles propositions de modification des instructions administratives. Si un accord sur ces nouvelles modifications est atteint rapidement, il est envisagé de les promulguer en même temps que les autres modifications déjà arrêtées, afin qu'elles entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2009. La teneur de ces nouvelles propositions de modification des instructions administratives est décrite dans les paragraphes ci-après.

DEPOTS EN MODE MIXTE

5. Depuis le 11 janvier 2001, les déposants ont le droit de déposer des demandes "en mode mixte", c'est-à-dire des demandes dans lesquelles le corps de la description est déposé sur papier et un listage des séquences est fourni soit à la fois sur papier et sous forme électronique sur un support matériel, soit uniquement sous forme électronique sur un support matériel. Ce mécanisme devait apporter une solution temporaire au problème des listages des séquences très volumineux déposés sur papier, qui s'avéraient à la fois difficiles à traiter et, du point de vue du déposant, extrêmement onéreux, compte tenu du nombre de pages donnant lieu au paiement de la taxe par feuille.

6. Désormais, tous les déposants ont accès à des systèmes de dépôt entièrement électronique, soit par l'intermédiaire d'un office récepteur national, soit par celui du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur. Si certains systèmes de dépôt en ligne ne permettent pas le dépôt de listages très volumineux, les demandes de toute taille peuvent être déposées sous forme électronique sur un support matériel auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur. En outre, il est très peu probable que le déposant d'une demande internationale portant sur une invention relative à un listage des séquences ne soit pas techniquement en mesure d'utiliser cette voie de dépôt. Par conséquent, il est proposé de supprimer la possibilité de déposer des demandes en mode mixte contenant des listages des séquences, en supprimant intégralement la huitième partie des instructions administratives (plutôt que de transférer son contenu dans la septième partie, ainsi qu'il avait été convenu à l'issue des deux séries de consultations visées au paragraphe 3).

FORMATS DE FICHER UTILISES ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

7. À l'heure actuelle, les déposants peuvent déposer des listages des séquences faisant partie de la demande internationale dans l'un des formats suivants :

- i) sur papier;

ii) sous forme de fichiers texte (ci-après dénommés “fichiers texte selon la norme ST.25”) satisfaisant aux exigences relatives au format électronique de document requis aux fins de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international énoncées dans l’annexe C des instructions administratives (qui est identique à la norme ST.25 de l’OMPI), soit dans le cadre d’un dépôt entièrement électronique, soit en accompagnement d’un dépôt sur papier dans le cas d’une demande “en mode mixte”;

iii) lorsque l’office récepteur l’autorise, sous forme de fichiers PDF ou image (“fichiers image selon la norme ST.25”), avec une disposition de texte satisfaisant à toutes les exigences de la norme ST.25, à l’exception de celles relatives au format électronique de document requis aux fins de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international, et qui ne permet donc pas que le listage des séquences soit traité directement par machine.

8. Seule la deuxième solution est réellement utile pour les offices ou les tiers dans le cas de listage des séquences un tant soit peu volumineux, étant donné que la plupart d’entre eux ne peuvent être analysés et se prêter à des recherches que s’ils peuvent être déchiffrés directement sur ordinateur. Or les listages des séquences sont dans leur grande majorité déposés sur papier ou sous forme de fichier image selon la norme ST.25 au format PDF ou TIFF. Ils sont généralement accompagnés d’un fichier texte selon la norme ST.25 aux fins de la recherche internationale (qui ne fera pas partie de la demande et n’est donc publié), ou l’administration chargée de la recherche internationale exigera du déposant qu’il remette ce fichier texte en vertu de la règle 13^{ter}. En règle générale, lorsqu’un fichier texte se prêtant à la recherche n’est pas remis, aucun rapport de recherche internationale n’est établi.

9. Un déposant ne devrait pas avoir de difficulté à fournir un fichier texte selon la norme ST.25 faisant partie de la demande internationale plutôt qu’un fichier image selon cette même norme faisant partie de la demande et un fichier texte selon la norme ST.25 aux fins de la recherche internationale uniquement, étant donné que

i) le déposant doit créer préalablement un fichier texte selon la norme ST.25 afin de l’imprimer ou de créer un fichier PDF ou un fichier image;

ii) le listage des séquences doit être présenté dans une partie distincte de la description (voir la règle 5.2.a)) et peut donc aisément être présenté sous forme de fichier texte, même lorsque le reste de la demande est déposé en format image; et

iii) il est, en tout état de cause, nécessaire de fournir un fichier texte selon la norme ST.25 aux fins de la recherche internationale si ce fichier n’a pas été déposé en tant que partie intégrante de la demande internationale.

10. En conséquence, des mesures sont proposées afin

i) d’inciter davantage les déposants à fournir un fichier texte selon la norme ST.25 dès le départ, en tant que partie intégrante de la demande internationale, ce qui permet de réduire la charge de travail des offices récepteurs, du Bureau international et des administrations internationales s’agissant de traiter de multiples versions des listages des séquences; et

ii) de faire en sorte que les tiers et les offices désignés aient accès à un fichier texte du listage des séquences selon la norme ST.25 lorsque ce fichier n'a pas été remis en tant que partie intégrante de la demande internationale mais est fourni aux fins de la recherche internationale uniquement.

Inciter les déposants à déposer des listages des séquences au format texte selon la norme ST.25 en tant que partie intégrante de la demande

11. Il est proposé de modifier l'instruction administrative 707.a-bis) afin de prévoir, en lieu et place du plafond de 400 feuilles, qu'aucune taxe par feuille ne serait due pour un listage des séquences déposé dans un format texte selon la norme ST.25, alors que les taxes par feuille seraient dues pour toutes les feuilles d'un listage des séquences déposé dans un format image selon la norme ST.25 (ainsi que pour les listages des séquences déposés sur papier, comme c'est le cas actuellement).

12. Cela inciterait davantage les déposants à déposer les listages des séquences directement en format texte selon la norme ST.25 au lieu de les déposer en format image selon cette norme et de fournir (en même temps ou par la suite) un fichier en format texte selon la norme ST.25 aux fins de la recherche internationale uniquement. Les incidences financières de cette réduction des recettes au titre des taxes pour le Bureau international seraient négligeables par rapport au potentiel d'amélioration de l'information des tiers et des offices désignés, ainsi que de l'efficacité de traitement des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et du Bureau international, sachant que seules quelque 3500 demandes contenant des listages des séquences sont déposées chaque année, que ces listages comportent dans leur grande majorité moins de cinq pages et que les taxes par feuille pour les listages extrêmement longs déjà sont plafonnées à 400 feuilles.

13. En outre, cette proposition simplifierait considérablement le calcul des taxes : les taxes relatives à un listage des séquences présenté dans un format image selon la norme ST.25 sont faciles à calculer, étant donné que les images sont la représentation fidèle des feuilles et qu'il est possible de les dénombrer directement; l'estimation de l'équivalent en feuilles d'un listage des séquences en format texte selon la norme ST.25 ne serait plus nécessaire et il n'y aurait pas lieu de tenir compte de ces fichiers aux fins du calcul des taxes par feuille.

14. Suite aux consultations tenues avec les administrations internationales à la quinzième Réunion des administrations internationales du PCT tenue à Vienne du 7 au 9 avril 2008 (voir le paragraphe 85 du document PCT/MIA/15/13 disponible sur le site Web de l'OMPI¹), il est en outre proposé de supprimer la réduction de taxes particulière actuellement applicable lorsque des tableaux relatifs aux listages des séquences sont fournis sous forme électronique (voir l'instruction 707.a-bis)), qu'il avait été proposé de maintenir lors des deux séries de consultations visées au paragraphe 3. Ces feuilles contenant des tableaux relatifs aux listages des séquences ne sont pas déchiffrables par machine comme le sont les listages des séquences et doivent être examinées par l'examineur ou un tiers. En conséquence, une réduction de taxes en fonction du format ne présente aucun avantage ni du point de vue du traitement ni du point de vue des objectifs de politique générale. En outre, compte tenu de l'absence de définition du terme "tableaux relatifs à des listages des séquences", si aucune taxe par feuille n'était due pour les feuilles contenant ces tableaux, les

¹ Voir http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/mia/15.

déposants pourraient être tentés d'y inclure toutes sortes de choses sans rapport avec les listages des séquences afin d'éviter le paiement des taxes par feuille, ce qui compliquerait considérablement la tâche des offices récepteurs s'agissant de déterminer s'il convient ou non d'inclure ces feuilles dans le calcul des taxes, eu égard aux capacités insuffisantes de ces offices en matière de listage des séquences.

15. Compte tenu de la proposition tendant à ne pas inclure dans le décompte des feuilles les pages contenant des tableaux relatifs aux listages des séquences, il est également proposé de ne plus exiger que les tableaux relatifs aux listages des séquences soient présentés dans une partie distincte de la description et dans un format de document particulier (ASCII) (comme cela avait été proposé lors des deux séries de consultations visées au paragraphe 3).

16. En ce qui concerne la création d'incitations au dépôt de listages des séquences en format texte selon la norme ST.25 en tant que partie intégrante de la demande, il convient de noter qu'une mesure envisagée mais non retenue dans cette proposition consistait à faire du format texte selon la norme ST.25 une exigence officielle, équivalente à celles prévues dans la règle 11 (sans toutefois être directement intégrée à la règle 11, étant donné qu'elle s'appliquerait uniquement aux demandes sous forme électronique et non aux listages des séquences sur papier). Dans ce cas, un fichier image selon la norme ST.25 pourrait être fourni mais serait considéré comme une irrégularité de forme devant être corrigée en vertu de l'article 14. Toutefois, cette solution ne semble pas pratique compte tenu de la difficulté qu'il y aurait pour les déposants et les offices récepteurs à apporter des corrections à des demandes déposées par voie électronique et eu égard au fait que les offices récepteurs ne seraient généralement pas en mesure de déterminer si le fichier corrigé est réellement approprié.

Mise à la disposition du public de copies des listages des séquences en format texte selon la norme ST.25 fournis aux fins de la recherche internationale

17. Il est également proposé que le Bureau international donne accès, par l'intermédiaire du portail PatentScope®, aux listages des séquences fournis aux fins de la recherche internationale. Il est suggéré qu'ils soient envoyés au Bureau international par l'administration chargée de la recherche internationale en même temps que le rapport de recherche internationale (voir la proposition de modification de l'instruction 513.e)). Il n'y aurait pas lieu que l'office récepteur transmette ce listage avec l'exemplaire original, étant donné qu'un listage spécifique aux fins de la recherche n'est pas toujours envoyé à l'office récepteur.

18. Le fait que le fichier texte selon la norme ST.25 soit mis à la disposition du public aussi bien lorsqu'il est envoyé en tant que partie intégrante de la demande internationale que lorsqu'il est spécifiquement fourni aux fins de la recherche internationale peut supprimer une éventuelle incitation à déposer le listage des séquences dans un format moins utile. En conséquence, on estime que lorsque les déposants auront pris connaissance des modifications les administrations chargées de la recherche internationale ne devront plus traiter que les copies remises aux fins de la recherche dans le cas de demandes internationales déposées sur papier.

19. Il a également été envisagé de mettre à la disposition du public les copies des listages des séquences fournis aux fins de l'examen préliminaire international. Toutefois, compte tenu des restrictions prévues par l'article 38 concernant l'accès aux dossiers de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, il semblerait que cela ne puisse se faire de manière fiable qu'au moyen d'une modification de la règle 70 faisant d'un listage fourni à

cette fin une annexe du rapport d'examen préliminaire international. Si le listage faisant partie de la demande internationale n'est pas au format de texte selon la norme ST.25, une copie devra presque toujours être fournie à l'administration chargée de la recherche internationale et celle fournie à l'administration chargée de l'examen préliminaire international (lorsqu'il s'agit de deux offices différents) devrait être identique. En conséquence, il ne semble pas nécessaire de prévoir une nouvelle procédure (plus compliquée) pour assurer l'accès à cette version du listage des séquences.

Autres modifications

20. Enfin, il est proposé de préciser les dispositions de l'annexe F relatives au format de document électronique dans lequel les listages des séquences déposés en tant que partie intégrante de la demande peuvent être remis. Il est proposé d'indiquer que "le document établi selon la norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet (voir l'annexe C des instructions administratives (norme ST.25 de l'OMPI))" défini au paragraphe 3.1.1.2 de l'annexe F et dont il est question par ailleurs désigne un fichier texte selon la norme ST.25 et non des fichiers image au format TIFF ou PDF selon la norme ST.25 (qui, s'ils sont acceptés, seraient traités conformément aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3, respectivement).

21. Cette modification indiquerait clairement que, conformément à la norme commune de base, un office récepteur qui accepte les demandes sous forme électronique est tenu d'accepter un listage des séquences en format de fichier texte selon la norme ST.25 mais n'est pas tenu d'accepter les demandes déposées par voie électronique lorsqu'un listage des séquences figure en format TIFF ou PDF s'il n'accepte pas le dépôt des demandes internationales dans ce format électronique de document.

22. Il convient de noter qu'il s'agit uniquement d'une précision et non d'une modification de la situation juridique et de la pratique actuelles et que, en tout état de cause, pour les raisons susmentionnées, cette précision ne devrait pas soulever de difficultés pour les déposants, pour autant que le système de dépôt électronique les avertisse immédiatement (au niveau du client ou du serveur) que le fichier texte selon la norme ST.25 doit être fourni lorsque l'office récepteur n'accepte pas le dépôt de demandes internationales (et des listages des séquences qui y sont contenus) dans un format image tel que le PDF.

23. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les propositions concernant

i) la suppression du dépôt de listages des séquences en mode mixte;

ii) la modification du calcul des taxes par feuille afin d'encourager le dépôt des listages des séquences en format de fichier texte selon la norme ST.25, ainsi que la prise en considération, dans le décompte des feuilles, des pages contenant des tableaux relatifs aux listages des séquences;

iii) la mise à la disposition du public de copies des listages des séquences fournis aux fins de la recherche internationale; et

iv) la précision concernant les formats électroniques de document acceptables pour le dépôt de listages des séquences selon la norme commune de base.

[Fin du document]