

OMPI



PCT/WG/1/9

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 CONCERNANT LES ÉLÉMENTS MANQUANTS
ET LES PARTIES MANQUANTES

Document établi par les États-Unis d'Amérique

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient plusieurs propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT relatives aux éléments manquants et aux parties manquantes. Plus précisément, il contient deux propositions : i) une proposition tendant à exiger que la revendication de priorité identifie formellement la demande antérieure à la date du dépôt international; et ii) une proposition tendant à prévoir un mécanisme par lequel l'office récepteur inviterait le déposant à corriger la confirmation de l'incorporation dans certaines situations. Enfin, ce document contient une recommandation en faveur d'une modification des directives à l'intention des offices récepteurs afin de leur indiquer comment traiter les demandes qui, après incorporation par renvoi, ont deux (2) séries de descriptions, de revendications ou de dessins.

RAPPEL

2. Le 1^{er} avril 2007, le Règlement d'exécution du PCT, et notamment les règles¹ 4 et 20, a été modifié en ce qui concerne la remise d'éléments manquants ou de parties manquantes de la demande internationale. En vertu de ces règles, les déposants pouvaient insérer des éléments manquants ou des parties manquantes et recevoir une nouvelle date de dépôt international. Les règles ont été modifiées de manière à prévoir un mécanisme permettant aux déposants d'introduire des éléments ou des parties manquantes sans perdre la date de dépôt initiale. Plus précisément, si le déposant insère dans la requête selon le PCT une déclaration d'incorporation par renvoi et que l'élément manquant figurait intégralement dans la demande dont la priorité était revendiquée à la date du dépôt international, les éléments ou parties manquants peuvent être remis sans perte de la date de dépôt initiale. Lors du traitement des demandes selon ces règles modifiées, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a recensé trois (3) problèmes qu'il convient de résoudre.

Problème n° 1 : précision de la revendication de priorité

3. À l'heure actuelle, la règle 4.18 ne précise pas dans quelle mesure la demande dont la priorité est revendiquée doit être identifiée au moment du dépôt. Elle exige simplement que la demande internationale "revendique la priorité d'une demande antérieure". En outre, conformément aux dispositions de la règle 26bis relatives aux corrections, pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure, il suffit que le formulaire de requête selon le PCT indique la date de dépôt, le numéro de la demande ou le pays, l'administration ou l'office où elle a été déposée.

4. Compte tenu de ce qui précède, la situation suivante pourrait se produire :

a) un déposant dépose dans un pays X une pluralité de demandes nationales, se rapportant toutes à des objets différents;

b) dans un délai d'un an à compter du dépôt de la première demande nationale, le déposant dépose un formulaire de requête de demande internationale qui, dans le cadre VI, n'indique que le pays X comme pays de dépôt, et qui contient une déclaration d'incorporation par renvoi selon la règle 4.18. Toutefois, la requête n'est pas accompagnée d'une description, de revendications, de dessins ou d'un abrégé;

c) dans les délais prévus par les règles 20.7 et 26bis, le déposant décide quelle demande antérieure doit continuer à être instruite comme un dépôt international, et dépose une correction selon la règle 26bis et une confirmation d'incorporation par renvoi selon la règle 20.6.

5. Dans cette situation, les administrations internationales ou les offices désignés n'ont absolument aucun moyen de savoir avec certitude quel objet constituait la demande internationale à la date du dépôt. En fait, on pourrait très bien objecter que la demande n'était pas conforme aux articles 5 à 7 à la date du dépôt international.

¹ 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.

6. C'est pourquoi il est proposé de modifier les règles afin d'exiger que la demande antérieure soit identifiée de manière suffisamment précise pour permettre à l'office récepteur de déterminer sans ambiguïté, à la date du dépôt international, la demande antérieure dont la priorité est revendiquée et qui est incorporée par renvoi. Dans l'idéal, le meilleur identifiant de la demande antérieure est le numéro de demande. Toutefois, dans de nombreux cas, le déposant n'a pas reçu le numéro de la demande antérieure lorsqu'il dépose la demande internationale. Il semblerait donc judicieux d'autoriser l'utilisation d'autres identifiants (par exemple, un numéro d'enregistrement auprès d'un conseil en brevets), pour autant que les administrations internationales et les offices nationaux puissent s'assurer de l'objet constituant la demande internationale à la date du dépôt international.

Problème n° 2 : correction de la confirmation de l'incorporation par renvoi

7. L'USPTO agissant en qualité d'office récepteur a rencontré des situations dans lesquelles un déposant demandait l'incorporation par renvoi d'un élément ou d'une partie de la demande alors que la communication confirmant l'incorporation par renvoi de la demande antérieure n'était pas conforme à la règle 20.6.a). Plus précisément, dans de nombreux cas, la confirmation n'est pas conforme à la règle 20.6.a)i) dans la mesure où les éléments ou parties tels qu'ils sont remis contiennent des divergences mineures par rapport à la demande antérieure et ne peuvent de ce fait être considérés comme figurant intégralement dans la demande antérieure.

8. Par exemple, lorsque la description tout entière a été omise, le déposant remet souvent une copie de la description comportant une phrase supplémentaire renvoyant à la demande déposée antérieurement. La simple présence d'une phrase supplémentaire fait que la description ne peut plus être considérée comme "figurant intégralement dans la demande antérieure" et comme étant insérée à la date initiale de réception de la demande en vertu des dispositions relatives à l'incorporation par renvoi. Étant donné que la règle 20 ne prévoit pas actuellement de mécanisme de correction de la confirmation d'une incorporation par renvoi, l'office récepteur n'a aucun moyen d'inviter le déposant à présenter de nouveau la partie ou l'élément manquant sans l'élément divergent. Dans ce cas, l'office récepteur n'a d'autre choix que d'attribuer à la demande internationale une date de dépôt international plus tardive pour une erreur aussi aisément rectifiable.

9. C'est pourquoi il est proposé de modifier la règle 20 afin de prévoir une procédure permettant à l'office récepteur d'inviter le déposant à corriger une communication irrégulière selon la règle 20.6.

Problème n° 3 : doublons

10. L'USPTO a instruit de nombreuses demandes internationales dans lesquelles les déposants avaient constaté après le dépôt qu'un élément irrégulier (par exemple, une série de revendications ou des dessins) avait été inséré par erreur dans la demande. Pour corriger cette erreur, les déposants remettent le ou les éléments "réguliers" en vertu des dispositions de la règle 20. Or, il en résulte une demande qui contient deux séries d'éléments. Ces deux séries d'éléments doivent être renumérotées pour être cohérentes l'une avec l'autre, l'élément déposé ultérieurement figurant généralement dans la demande après l'élément déposé initialement.

11. Dans de nombreux cas, les éléments déposés initialement peuvent se rapporter à un objet sans lien avec les éléments déposés ultérieurement et le reste de la demande. Cette situation est source de confusion et d'un surcroît de travail pour les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, notamment lorsqu'il s'agit des revendications en double, étant donné qu'elles doivent examiner des revendications qui, pour le déposant, n'étaient pas censées faire partie de la demande. En outre, le placement des revendications déposées ultérieurement après les revendications déposées initialement peut soulever des problèmes relatifs à l'absence d'unité de l'invention, dans la mesure où la série de revendications indésirables déposée initialement sera considérée comme "l'invention principale" selon l'article 17.3). En conséquence, pour que les revendications déposées ultérieurement fassent l'objet d'une recherche, le déposant devra payer des taxes de recherche supplémentaires.

12. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir expressément dans les directives la manière de traiter ces doublons. En l'occurrence, il est préconisé de modifier les directives pour prévoir que, dans le cas où une communication selon la règle 20 aboutit à des doublons dans la demande internationale, les éléments déposés ultérieurement soient placés avant les éléments déposés initialement afin de simplifier l'instruction de la demande par les administrations internationales.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES RÈGLES 4 ET 20 ET RECOMMANDATION CONCERNANT LES DIRECTIVES À L'INTENTION DES OFFICES RÉCEPTEURS

13. Il est proposé de modifier les règles 4 et 20 pour régler les problèmes n^{os} 1 et 2. En outre, il est recommandé de modifier les directives à l'intention des offices récepteurs comme indiqué ci-dessus.

14. Le groupe de travail est invité

i) à examiner les propositions de modification des règles figurant en annexe et

ii) à déterminer s'il convient de modifier les directives à l'intention des offices récepteurs comme indiqué ci-dessus.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS CONCERNANT LES ELEMENTS MANQUANTS
ET LES PARTIES MANQUANTES²

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	2
4.1 à 4.17 [Sans changement]	2
4.18 <i>Déclaration d'incorporation par renvoi</i>	2
Règle 20 Date du dépôt international	3
20.1 à 20.5 [Sans changement]	3
20.6 <i>Confirmation de l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties</i>	3
20.7 et 20.8 [Sans changement]	3

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 sont reproduites pour faciliter la consultation.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 à 4.17 [Sans changement]

4.18 *Déclaration d'incorporation par renvoi*

a) Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, revendique la priorité d'une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu'un élément de la demande internationale visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n'est pas contenu dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d'une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci.

b) Pour que la déclaration visée à l'alinéa a) prenne effet aux fins de la règle 20.6, la demande antérieure doit être identifiée de manière suffisante à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur pour lui permettre d'identifier la seule demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

Règle 20

Date du dépôt international

20.1 à 20.5 [Sans changement]

20.6 *Confirmation de l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties*

a) et b) [Sans changement]

c) Lorsque, sous réserve de l'alinéa d), l'office récepteur constate qu'une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l'alinéa a) n'a pas été remplie, ou que l'élément ou la partie mentionné à l'alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas.

d) Si, avant de procéder comme indiqué à l'alinéa c), l'office récepteur constate que l'élément ou la partie visé à l'alinéa a) tel qu'il a été remis ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il peut inviter le déposant à remettre, dans un délai d'un mois à compter de cette invitation, la feuille ou les feuilles dans lesquelles figure l'élément ou la partie manquant tel qu'il apparaît dans la demande antérieure.

20.7 et 20.8 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]