

## **Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)**

**Onzième session**  
**Genève, 18 – 22 juin 2018**

### **CONDITIONS APPLICABLES A LA CORRECTION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE LORSQUE DES ELEMENTS OU DES PARTIES ONT ETE “INDUMENT” DEPOSES**

*Document établi par l'Office européen des brevets*

#### **RESUME**

1. Le présent document énonce les conclusions tirées à l'issue des consultations menées par l'Office européen des brevets (OEB) avec les États membres de l'Organisation européenne des brevets et avec les groupes d'utilisateurs en ce qui concerne l'incorporation dans le PCT d'une disposition qui permettrait au déposant, dans des cas bien déterminés, de corriger une demande internationale dont des éléments ou des parties auraient été “indûment” déposés en incorporant des éléments ou des parties “corrects” figurant intégralement dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée à la date du dépôt international.

#### **RAPPEL**

2. L'article 5.6)a) du Traité sur le droit des brevets (PLT) adopté le 1<sup>er</sup> juin 2000 prévoit que les déposants ont la possibilité de remédier à l'omission d'une partie de la description ou d'un dessin en déposant la partie manquante ou le dessin manquant dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution. Dans ce cas, la partie de la description ou le dessin déposé ultérieurement est incorporé à la demande et la date de dépôt est modifiée conformément soit à la date à laquelle l'office a reçu la partie manquante, soit à la date à laquelle toutes les conditions prévues pour l'attribution d'une date de dépôt ont été remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. En outre, selon l'article 5.6)b) du PLT, lorsqu'un déposant dépose une partie de la description ou un dessin ne figurant pas dans une demande qui, à la

date de dépôt, revendique la priorité d'une demande antérieure, le déposant est autorisé à incorporer cette partie dans la demande en conservant la date de dépôt, sous réserve des autres conditions prescrites dans le règlement d'exécution du PLT.

3. Après l'adoption du PLT, il y a eu un consensus quant à la nécessité d'harmoniser le PCT et les systèmes juridiques de la CBE avec l'article 5.6) du PLT. L'incorporation dans le PCT de dispositions relatives aux parties manquantes a été, en principe, approuvée par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2001 déjà, mais il a fallu plusieurs années de discussions avant que la règle 20 soit finalement révisée en 2005 et entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2007. Il s'ensuit que, sous réserve des notifications d'incompatibilité émises par certains offices récepteurs et offices désignés en vertu de la règle 20.8, les déposants de demandes selon le PCT ont la possibilité de compléter la demande internationale en incorporant par renvoi un élément manquant ou une partie manquante de la description, des revendications ou des dessins (y compris une série complète de dessins) figurant intégralement dans une demande antérieure dont la priorité est valablement revendiquée à la date du dépôt, sans qu'il y ait d'incidence sur la date de dépôt international.

4. La règle 20 du règlement d'exécution du PCT est devenue applicable à l'OEB en tant qu'office récepteur et office désigné à la suite du retrait de la notification d'incompatibilité émise par l'OEB après l'entrée en vigueur de l'Acte de 2000 de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) le 13 décembre 2007, qui donnait effet aux conditions prescrites dans le PLT. Conformément à la règle 56.3) du règlement d'exécution de la CBE 2000, un déposant a la possibilité de déposer des parties manquantes de la description ou des dessins manquants dans le délai prescrit sans qu'il y ait d'incidence sur la date de dépôt, pour autant que les parties manquantes figurent intégralement dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée et que les autres conditions soient remplies.

5. Dix ans après l'entrée en vigueur des dispositions du PCT en vertu desquelles l'incorporation par renvoi est devenue applicable à l'OEB, le système fonctionne bien en général et les déposants n'ont recours qu'exceptionnellement à ces dispositifs de sécurité (environ 40 dossiers par an depuis 2012).

6. Toutefois, un certain nombre de divergences apparaissent dans la pratique des offices récepteurs eu égard à l'interprétation de la règle 20 du règlement d'exécution du PCT dans le cas particulier où la demande initiale a été indûment déposée. Dans ce cas, une demande erronée mais complète a été indûment déposée à la date de dépôt par le déposant qui, par la suite, tente d'incorporer par renvoi la demande correcte (nouvelle description complète et série de dessins figurant dans la demande revendiquée comme établissant une priorité) en tant que partie manquante afin de ne pas perdre la date de dépôt international. Si un certain nombre d'offices récepteurs (tels que l'OEB) n'acceptent pas ce type de demandes, d'autres offices récepteurs (tels que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique) autorisent les déposants à ajouter en tant que parties manquantes des éléments figurant intégralement dans une demande établissant la priorité.

7. Pour un grand nombre d'offices récepteurs (y compris l'OEB), cette pratique n'est pas autorisée dans le règlement d'exécution actuellement en vigueur. À la dixième session du groupe de travail tenue en mai 2017, l'OEB a fait valoir que, par définition, les termes "partie manquante" des revendications ou de la description indiquent qu'une partie de cet élément est manquante, mais que les autres parties ont été déposées. L'incorporation par renvoi d'une "partie manquante" supposerait donc que la "partie manquante" de l'élément revendication ou description à incorporer par renvoi "complète" effectivement cet élément (incomplet) tel qu'il figurait dans la demande internationale à la date du dépôt international, et non qu'il le remplace intégralement (voir le paragraphe 253 du rapport de la session, document PCT/WG/10/25).

8. Un autre groupe d'offices récepteurs estime que, dans une telle situation, le déposant devrait être autorisé à corriger son erreur en procédant à l'incorporation par renvoi de la "partie manquante". Faute de quoi, il en résulterait une situation dans laquelle un déposant n'ayant fait figurer aucune revendication ni description dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée serait autorisé à faire insérer ces éléments dans la demande internationale au moyen de l'incorporation par renvoi d'un élément manquant, alors qu'un déposant qui s'est efforcé d'inclure ces éléments dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais qui a déposé par erreur les mauvaises revendications ou la mauvaise description ne serait pas autorisé à rectifier son erreur en soumettant les éléments corrects. Dans ce dernier cas, le déposant serait donc pénalisé pour avoir tenté de déposer une demande internationale complète, fût-ce avec des éléments revendications ou description erronés (voir le paragraphe 4 du document PCT/WG/9/13).

9. Ces divergences de vues créent une incertitude juridique quant au sort réservé à la demande internationale à son entrée dans les différentes phases nationales, outre un certain nombre de difficultés pratiques rencontrées par les offices désignés chargés de traiter le dossier.

10. Dans le cadre des réunions du Groupe de travail du PCT, des discussions ont été menées ces dernières années sur la façon de remédier aux différences dans la manière dont les offices récepteurs et les offices désignés ou élus interprètent les dispositions relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes. Toutefois, aucun consensus n'a pu être dégagé quant à la voie à suivre sur la base des dispositions existantes du PCT relatives aux parties manquantes.

11. C'est pourquoi, à la huitième session du Groupe de travail du PCT tenue en 2015, il a été décidé de tenter d'explorer la possibilité d'établir une disposition entièrement nouvelle qui permettrait au déposant, dans des cas bien déterminés, de remplacer les revendications ou la description "indûment" déposées de la demande internationale telle que déposée par la version équivalente "correcte" des revendications ou de la description figurant dans la demande établissant la priorité.

12. À la neuvième session du Groupe de travail du PCT tenue en 2016, un projet de proposition relatif à l'adjonction d'une nouvelle règle qui donnerait aux déposants la possibilité de corriger la demande internationale sans modifier la date du dépôt international a été présenté par le Bureau international (voir le document PCT/WG/9/13). Plus précisément, les propositions suivantes ont été formulées :

- la règle 20.5.a) serait modifiée de manière à préciser que les dispositions existantes relatives aux "parties manquantes" énoncées à la règle 20.5 visaient à couvrir uniquement le cas où une partie de la description, des revendications ou des dessins est "véritablement" manquante dans la demande internationale, mais ne couvriraient pas le cas où un élément ou une partie figurant intégralement dans la demande internationale a été indûment déposé;
- une nouvelle règle 20.5**bis** permettrait au déposant de demander la suppression de la demande internationale d'un élément indûment déposé (description, revendications ou dessins), ou la suppression d'une partie indûment déposée de cet élément et de confirmer l'incorporation par renvoi de la version correcte équivalente de l'élément ou de la partie contenue dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale;
- si l'élément ou la partie indûment déposé a été valablement incorporé par renvoi, il serait supprimé et remplacé par l'élément correct ou la partie correcte sans que la date du dépôt international soit modifiée;

- si l'élément correct ou la partie correcte est considéré comme n'ayant pas été valablement incorporé par renvoi, l'office récepteur traiterai simplement la demande internationale comme si la requête du déposant tendant à ce que l'élément ou la partie indûment déposé soit supprimé n'avait pas été présentée et la demande internationale resterait "non corrigée";
- il suffirait que le déposant n'ait tout simplement pas eu l'intention de déposer l'élément ou la partie en question. L'office récepteur ne serait pas tenu de déterminer si l'élément ou la partie a bien été indûment déposé;
- le délai prescrit à la règle 20.7 serait applicable de manière à ce que l'intégralité du processus soit achevée avant que la publication internationale ait lieu;
- l'administration chargée de la recherche internationale aurait la possibilité de percevoir une taxe supplémentaire si la requête en correction visée dans la nouvelle règle lui est notifiée après qu'elle a commencé à établir le rapport de recherche internationale;
- les offices récepteurs et les offices désignés auraient la possibilité de présenter une notification d'incompatibilité lorsque leur législation nationale n'autorise pas la correction des dépôts erronés.

13. À cette session, la question de la compatibilité de ladite proposition avec le PLT été soulevée. Plus précisément, l'OEB a posé la question de savoir si la modification proposée n'irait pas à l'encontre de l'article 2.1) du PLT, en vertu duquel les parties contractantes du PLT ne sont pas libres de créer des possibilités supplémentaires de modifier la portée de la divulgation sans modifier la date de dépôt et il a exprimé des préoccupations quant au fait que cette situation puisse creuser le fossé entre, d'une part, les conditions relatives à la date de dépôt applicables aux demandes internationales et, d'autre part, celles applicables aux demandes nationales et régionales. Le Bureau international a dès lors été prié de présenter, à la session suivante du Groupe de travail du PCT en 2017, une évaluation des questions en rapport avec le PLT qui avaient été soulevées (voir le paragraphe 309 du rapport de la session, document PCT/WG/9/28).

14. À la dixième session du Groupe de travail du PCT tenue en 2017, le Bureau international a présenté l'analyse suivante (voir le document PCT/WG/10/10) :

- l'interprétation du PLT relève de la compétence exclusive des parties contractantes du PLT;
- le PLT ne régit pas les conditions d'attribution d'une date de dépôt selon le PCT. En vertu de l'article 3.1)b) du PLT, en ce qui concerne les demandes internationales, le PLT s'applique uniquement dans un État contractant du PLT à l'égard des délais pour l'ouverture de la phase nationale et de toute procédure postérieure à l'ouverture de la phase nationale, sous réserve des dispositions du PCT. Par conséquent, la question de la compatibilité avec le PLT ne se rapporte pas à la proposition en tant que telle, mais soulève des préoccupations au regard de l'élargissement du fossé entre le PCT et le PLT concernant les conditions d'attribution d'une date de dépôt, dans le cas où un État membre du PCT également partie contractante du PLT ne pourrait pas aligner sa législation nationale ou régionale en conséquence en ce qui concerne les demandes nationales ou régionales déposées auprès de cet État ou à l'égard de celui-ci;

- le PCT et le PLT prévoient déjà des conditions différentes pour l'attribution d'une date de dépôt. Par exemple,
  - contrairement à l'article 5 du PLT, l'article 11 du PCT prévoit que la demande internationale doit comporter, à la date du dépôt, une partie qui, à première vue, semble constituer une revendication et que celle-ci doit être rédigée dans la langue prescrite par l'office récepteur;
  - tandis que, selon le PCT, il est possible d'incorporer par renvoi, sans perte de la date de dépôt international, l'intégralité d'un élément, cette option n'est pas prévue dans le PLT;
  - selon le PLT, un État contractant peut autoriser le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande déposée antérieurement; cette option n'existe pas dans le PCT;
  - tandis que, selon le PCT, il est obligatoire d'inclure une déclaration d'incorporation par renvoi dans la demande internationale, à la date de dépôt, pour que l'incorporation par renvoi de tout élément manquant ou de toute partie manquante soit valable, selon le PLT, toute partie contractante peut, sans toutefois y être tenue, exiger une telle indication.

15. Pour les raisons indiquées ci-après, à la dixième session du Groupe de travail du PCT, l'OEB a de nouveau exprimé des préoccupations quant à la conformité avec le PLT de la nouvelle approche proposée pour le PCT (voir le paragraphe 88 du résumé présenté par le président de la session, document PCT/WG/10/24).

16. L'OEB a néanmoins envisagé, sous réserve de consultations avec l'ensemble des États membres de l'Organisation européenne des brevets, de pouvoir être en mesure d'appuyer la nouvelle approche proposée aux conditions suivantes : i) que la suppression de tout élément ou partie indûment déposé ne soit pas autorisée; ii) que l'OEB agissant en tant qu'office récepteur et office désigné ait la possibilité d'effectuer une déclaration d'incompatibilité en ce qui concerne la règle 20.5*bis* proposée; et iii) qu'une administration chargée de la recherche internationale soit autorisée à percevoir une taxe additionnelle dans le cas où l'incorporation d'un élément ou d'une partie "correct" aurait eu lieu après que cette administration aurait commencé à établir le rapport de recherche internationale.

## **ANALYSE DE LA PROPOSITION DU BUREAU INTERNATIONAL RELATIVE A L'ADOPTION D'UNE REGLE CONCERNANT LES ELEMENTS ET PARTIES INDUMENT DEPOSES**

### **COMPATIBILITE DE LA PROPOSITION AVEC LE PLT**

17. Si l'OEB convient qu'il n'existe pas d'obligation, de par la loi, pour les demandes internationales selon le PCT de se conformer aux conditions prévues dans le PLT pour l'attribution d'une date de dépôt, il rappelle que la nécessité d'aligner le PCT, dans toute la mesure possible, sur les dispositions du PLT a toujours fait l'objet d'un consensus au sein du PCT (voir, par exemple, le paragraphe 66 du document PCT/R/1/26).

18. Bien que les conditions d'attribution d'une date de dépôt prévues dans le PCT et dans le PLT ne soient pas identiques, tant le PCT que le PLT tendent à l'harmonisation des conditions de forme. Les modifications apportées au PCT doivent donc être conformes aux normes établies dans le PLT afin d'éviter de porter atteinte à l'objectif d'harmonisation visé tant dans le PCT que dans le PLT. Il convient également de noter qu'aucune conclusion ne peut être tirée du document établi par le Bureau international en ce qui concerne la compatibilité de la proposition avec le PLT et que, dès lors, cette question est laissée en suspens dans ce document.

19. En ce qui concerne le PCT, la définition d'une base juridique fondant la correction d'une demande internationale indûment déposée renforcerait la clarté et la sécurité juridique en mettant fin aux divergences dans les pratiques des offices, qui ont des conséquences négatives tant pour les déposants que pour les offices.

#### COMPATIBILITE DE LA PROPOSITION AVEC LA CBE

20. La majeure partie des États contractants de la CBE sont parties au PLT et les intentions des législateurs lors de la révision de la CBE en 2000 étaient d'assurer le respect par ses États contractants de leurs obligations internationales découlant du PLT. C'est pourquoi aussi bien la pratique de l'OEB que les modifications apportées à la CBE ont été alignées sur le PLT.

21. La règle 56 du règlement d'exécution de la CBE, qui sert de base au dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants, ne permet pas une interprétation selon laquelle certaines parties, voire la totalité, de la description initialement déposée aux fins de l'attribution d'une date de dépôt pourraient être modifiées, remplacées ou supprimées (décision J 27/10 de la chambre de recours de l'OEB, points 11 et 12 des motifs, et décision J15/12, point 4 des motifs). La même interprétation doit s'appliquer aux dessins. À titre d'exception au principe selon lequel la portée de la divulgation d'une demande est déterminée par l'étendue de la divulgation à la date du dépôt, la règle 56 du règlement d'exécution de la CBE doit faire l'objet d'une interprétation restrictive.

22. En ce qui concerne la CBE, la détermination du point de savoir si une partie de la description ou des dessins est manquante entre dans le cadre de l'examen de la demande au regard des conditions de forme conformément à l'article 90 de la CBE (décision J 27/10 de la chambre de recours de l'OEB, point 13 des motifs). Par conséquent, il doit être évident, soit immédiatement, soit sur indication du déposant (voir la décision J 2/12, point 9 des motifs) à en juger par le contenu des documents tels qu'ils ont été déposés à la date du dépôt, qu'une partie de la description ou des dessins est objectivement manquante.

23. Le terme "description" dans "parties manquantes de la description" renvoie à la description initialement déposée aux fins de l'obtention d'une date de dépôt et non pas à une autre description, telle que, par exemple, celle que le déposant avait en fait l'intention de déposer ou la description d'une demande établissant la priorité. Au sens littéral, le terme "parties manquantes de la description" indique que certaines parties de la description sont manquantes ou ont été omises, mais que d'autres parties ont été déposées (décision J 27/10 des chambres de recours de l'OEB, points 11 des motifs). En conséquence, la CBE ne permet pas une interprétation selon laquelle les documents relatifs à la demande, qui semblaient complets à la date du dépôt, ont été "indûment" déposés.

24. Selon un principe fondamental de la CBE, le contenu d'une demande ne peut être élargi après la date de dépôt (article 123.2) de la CBE, confirmé entre autres dans les décisions G 3/89, G 11/91 et G 2/95 de la Grande chambre de recours de l'OEB). Ce principe, qui vise à garantir une sécurité juridique, est dans l'intérêt des tiers. Le public ne doit pas être pris de court par des revendications ou d'autres contenus de la divulgation qui n'auraient pas pu être raisonnablement prévus à la date de dépôt sur la base des documents relatifs à la demande initialement déposée. Par ailleurs, en vertu de la théorie des attributions et en application du principe du premier déposant qui sous-tendent le système européen des brevets, le déposant ne doit pas se voir accorder de droit exclusif sur un objet qui n'avait pas été divulgué à la date du dépôt de la demande. L'importance que revêt l'interdiction d'élargir la divulgation après la date de dépôt est soulignée par le fait que l'article 123.2) de la CBE constitue un motif d'opposition et un motif de révocation au cours de la phase nationale (voir les articles 100 et 138 de la CBE).

25. Conformément à l'article 123.2) de la CBE, toutes les informations figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée font partie de l'exposé de l'invention. Dès lors, leur suppression doit être considérée comme une modification ou une correction de la demande.

26. Le remplacement intégral des éléments déterminant l'exposé de l'invention (description, revendications ou série de dessins), ainsi que la correction de la demande sur la base de l'évaluation du déposant selon laquelle un élément a été "indûment" déposé aboutiraient à une modification de la divulgation faite dans la demande. En conséquence, ils ne pourraient pas être acceptés en vertu de la règle 139 du règlement d'exécution de la CBE, même si ces éléments figuraient dans la demande établissant la priorité (voir la décision G 11/91 de la Grande chambre de recours, points 3 et 4 des motifs, et la décision G 2/95, points 2 à 4 des motifs).

27. Comme établi à l'article 2.1) du PLT, les parties contractantes ne peuvent pas prescrire des conditions qui seraient plus favorables aux déposants que ne le sont les conditions énoncées à l'article 5 du PLT. La règle 56 du règlement d'exécution de la CBE donne effet à l'article 5.6) du PLT (voir les notes explicatives (2002) : CA/PL 5/02 Rev. 1 Add.1, reproduites dans l'édition spéciale n° 5 du Journal officiel de l'OEB (2007), 102) et son libellé correspond largement à celui du PLT. L'interprétation donnée de la règle 56 du règlement d'exécution de la CBE par la Chambre de recours juridique de l'OEB jette les bases de l'interprétation du PLT par l'OEB.

28. La modification du règlement d'exécution de la CBE (en particulier la règle 56 du règlement d'exécution de la CBE) conformément à la proposition soumise par le Bureau international semble remettre en question le principe énoncé dans la CBE selon lequel la divulgation faite dans la demande est déterminée à la date du dépôt sur la base des documents relatifs à la demande tels qu'ils ont été déposés.

#### RESULTAT DES CONSULTATIONS – CONDITIONS APPLICABLES A L'ADOPTION D'UNE NOUVELLE REGLE

29. Le principe selon lequel la divulgation est déterminée à la date du dépôt constitue l'un des fondements du système des brevets. Une nouvelle disposition autorisant la correction de la demande internationale lorsque des éléments ou des parties ont été "indûment" déposés constituerait une exception à ce principe fondamental. Les dispositions actuellement en vigueur donnant au déposant la possibilité d'incorporer par renvoi des parties manquantes (règles 4.18, 20.5.a)ii) et 20.6.a)) constituent également une exception à ce principe fondamental. Par conséquent, il semblerait approprié que la règle 20.5*bis* proposée prescrive des conditions analogues à celles prescrites par les exceptions actuellement en vigueur, à savoir qu'une incorporation par renvoi qui n'aurait pas d'incidence sur la date de dépôt international ne serait possible que si les parties ou éléments concernés figuraient intégralement dans la demande antérieure établissant la priorité à la date du dépôt international.

30. Sur la base de l'analyse qui précède et des discussions menées dans le cadre du comité "Droit des brevets" de l'OEB et avec des utilisateurs européens, l'OEB propose, pour être en mesure d'appuyer la proposition du Bureau international visant à définir une base juridique donnant la possibilité de corriger des éléments ou des parties d'une demande internationale indûment déposés sur la base de la demande établissant la priorité, que ladite proposition soit remaniée et assortie des conditions suivantes :

- les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT seraient modifiées de manière à préciser que la règle 20.5 couvre uniquement le cas où une partie de la description, des revendications ou des dessins est "véritablement" manquante dans la demande internationale, et non pas le cas où un élément ou une partie figurant intégralement dans la demande internationale a été indûment déposé;
- la nouvelle disposition ne permettrait pas le "remplacement" de l'élément ou de la partie indûment déposé, mais uniquement l'incorporation par renvoi de l'élément correct ou de la partie correcte figurant intégralement dans la demande établissant la priorité;

- l'incorporation par renvoi et la correction de l'élément ou de la partie indûment déposé ne seraient autorisées qu'avant la publication;
- l'administration chargée de la recherche internationale aurait la possibilité de percevoir une taxe supplémentaire si elle a déjà commencé à effectuer des recherches concernant l'élément ou la partie indûment déposé; et
- les offices récepteurs et les offices désignés auraient la possibilité de présenter une notification d'incompatibilité lorsque leur législation nationale n'autorise pas la correction des dépôts erronés.

31. *Le groupe de travail est invité à examiner la proposition présentée au paragraphe 30 du présent document.*

[Fin du document]