

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

Quatrième session
Genève, 6 – 10 juin 2011

Propositions de modification des règles 17.1.b-*bis*) et 20.7.b)

Document établi par le Bureau international

CORRECTIONS ET ADJONCTIONS PAR RAPPORT AU DOCUMENT PCT/WG/4/10

Afin de donner suite aux observations formulées de manière informelle sur la proposition de modification de la règle 17.1.b-*bis*), qui figure à l'annexe I du document PCT/WG/4/10), le Bureau international souhaite i) rectifier une erreur qui apparaît dans cette proposition (qui aurait dû porter sur l'accessibilité du document de priorité au Bureau international avant la publication internationale, plutôt que sur la présentation de la demande d'obtention du document avant la publication internationale), ii) préciser l'objectif sous-jacent des règles concernant la fourniture de documents de priorité, et iii) présenter une proposition relative à cette même règle, sans lien avec la proposition susmentionnée.

Le résumé ci-après a été modifié par rapport à celui qui figure dans le document PCT/WG/4/10. Les paragraphes 2 à 9 remplacent entièrement les anciens paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 10 à 12 contiennent des précisions sur la nouvelle proposition. Les paragraphes 13 à 19 restent inchangés, à l'exception de quelques modifications mineures en ce qui concerne leur présentation et leur numérotation.

RÉSUMÉ

1. Le présent document contient trois propositions (indépendantes les unes des autres) de modification du règlement d'exécution du PCT. Les deux premières propositions concernent la règle 17.1.b-*bis*) (portant sur la fourniture des documents de priorité) et visent, pour la première, à prolonger utilement le délai dans lequel le déposant peut demander au Bureau international de se procurer un document de priorité auprès d'une

bibliothèque numérique et, pour la deuxième, à supprimer l'option (qui n'est pas utilisée) selon laquelle le demandeur peut demander à un office récepteur de se procurer le document ainsi. La troisième proposition vise à modifier la règle 20.7.b) (portant sur l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties de la demande internationale) afin de préciser le texte de cette règle qui, dans sa forme actuelle, peut être mal interprété.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 17.1.B-BIS)

Délai pour demander un document de priorité

2. Il existe actuellement trois solutions pour observer l'obligation de fournir un document de priorité durant la phase internationale du PCT :
 - a) *la règle 17.1.a)* – selon laquelle le déposant peut se procurer une copie du document de priorité auprès de l'office où a été déposée la demande antérieure et la transmettre à l'office récepteur ou au Bureau international. Pour ce faire, il dispose en principe d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, mais ce délai est également considéré comme ayant été observé si le document de priorité parvient au Bureau international (directement de la part du déposant ou par l'intermédiaire de l'office récepteur) avant la date de la publication internationale.
 - b) *la règle 17.1.b)* – selon laquelle, si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut demander à l'office récepteur de l'établir et de le transmettre directement au Bureau international. Pour ce faire, il dispose d'un délai strict de 16 mois à compter de la date de priorité, mais il n'y a aucune conséquence pour le déposant si l'office récepteur ne transmet pas le document de priorité au Bureau international avant la date de la publication internationale.
 - c) *la règle 17.1.b-bis)* – selon laquelle, si le document de priorité est accessible à l'office récepteur ou au Bureau international auprès d'une bibliothèque numérique, le déposant peut demander à l'office récepteur ou au Bureau international de se procurer le document de priorité directement. Pour ce faire, il dispose d'un délai strict de 16 mois à compter de la date de priorité.
3. L'objectif sous-jacent de ces règles est que le document de priorité devrait, d'ordinaire, être accessible au public pour examen à compter de la date de publication, de sorte que les tiers qui s'intéressent à la validité possible de la demande internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international, puissent déterminer si les revendications de priorité sont fondées.
4. Le principal délai (de 16 mois) indiqué dans chacune des règles susmentionnées est suffisamment long pour que, dans la plupart des cas, les offices puissent traiter et, le cas échéant, transmettre le document à temps et atteindre ainsi l'objectif sous-jacent selon lequel le document doit être accessible au moment de la publication. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il observe ce délai, le déposant n'est pas pénalisé si les offices concernés ne parviennent pas à rendre le document accessible à temps.
5. Cependant, il est souvent difficile pour les déposants de se procurer une copie du document de priorité à temps pour pouvoir la transmettre à l'office récepteur ou au Bureau dans le délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Afin de parer à cette difficulté sans toutefois modifier le principal délai (ce qui aurait pour effet d'augmenter le nombre de demandes internationales pour lesquelles il manquerait le document de priorité au moment de la publication internationale), la règle 17.1.a) prévoit une dérogation selon laquelle ce délai est considéré comme ayant été observé si dans les faits le Bureau international reçoit le document de priorité avant la date de la publication internationale.

6. Cette dérogation ne concerne pas les règles 17.1.b) et 17.1.b-*bis*). S'agissant de la règle 17.1.b), elle n'est pas souhaitable. Il est fort peu probable que le déposant ne parvienne pas à formuler sa demande à l'office récepteur dans le délai de 16 mois à compter de la date de priorité et, comme indiqué plus haut, le déposant n'est pas pénalisé si l'office récepteur tarde à transmettre le document de priorité au Bureau international. En permettant aux déposants d'ajourner cette demande, pour autant que le document de priorité parvienne bien au Bureau international avant la date de la publication internationale, les offices récepteurs seraient inévitablement obligés de transmettre très rapidement les documents de priorité pour rectifier les omissions du déposant.
7. En outre, dans le cas de la règle 17.1.b-*bis*), le Bureau international peut se procurer de manière automatique et quasi-immédiate des documents de priorité auprès d'une bibliothèque numérique dès lors qu'ils ont été convenablement rendus accessibles, sans que cela n'entraîne une charge de travail supplémentaire pour l'office récepteur ou l'office auprès duquel le document doit être obtenu. Néanmoins, en raison de la complexité des procédures utilisées actuellement pour assurer l'accessibilité du document de priorité auprès d'une bibliothèque numérique, de nombreuses demandes relatives à ces documents sont invalidées car le document n'est pas accessible au Bureau international auprès de la bibliothèque numérique dans le délai actuel de 16 mois à compter de la date de priorité, raison pour laquelle le déposant doit prendre des mesures pour parer à cette difficulté. Le Bureau international va chercher à réduire la complexité de ces procédures, mais cela prendra du temps et nécessitera l'accord de tous les offices participant au Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS) de l'OMPI.
8. Par conséquent, bien qu'il puisse sembler souhaitable de maintenir le même délai dans la règle 17.1.b-*bis*) que dans les règles 17.1.a) et 17.1.b) à des fins de simplification, il serait possible d'appliquer dans ce cas le même type de dérogation que celle qui s'applique déjà dans la règle 17.1.a). En d'autres termes, le délai devrait être considéré comme ayant été observé même si la demande initiale est irrégulière, pour autant que le document soit accessible au Bureau international avant la date de la publication. Cette solution permettrait non seulement d'atteindre l'objectif sous-jacent indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, mais elle offrirait également une certaine souplesse au déposant pour traiter les erreurs et présenterait peu de difficultés au plan administratif pour le Bureau international.
9. Le passage proposé à la dernière phrase de la règle 17.1.b-*bis*), qui figure à l'annexe du présent document, permettrait d'atteindre cet objectif.

Offices auxquels il pourrait être demandé de se procurer un document auprès d'une bibliothèque numérique

10. La règle 17.1.b-*bis*) permet aux déposants de demander à l'office récepteur ou au Bureau international de se procurer un document de priorité auprès d'une bibliothèque numérique. Toutefois, bien que cette option figure sur le formulaire de requête, actuellement, aucun office récepteur n'offre ce service. Cette situation prête à confusion et entraîne de nombreuses erreurs, car les déposants cochent des cases pour demander un service qui, en réalité, est inexistant. Par ailleurs, aussi longtemps que le Bureau international aura accès au même nombre de bibliothèques numériques que l'office récepteur, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit l'office récepteur qui se procure le document de priorité. Cela ne constituerait qu'une charge de travail supplémentaire pour l'office récepteur chargé de transmettre le document au Bureau international, à laquelle s'ajouteraient des erreurs et des retards éventuels.

11. Par conséquent, il est proposé de supprimer l'option qui figure à la règle 17.1.b-*bis*), selon laquelle le déposant peut demander à l'office récepteur de se procurer le document auprès d'une bibliothèque numérique. Le Bureau international encouragerait alors certains offices possédant des bibliothèques numériques à participer au DAS afin qu'il soit possible d'accéder aux documents de leurs déposants par le système du PCT. Le Bureau international ne souhaitant pas soumettre ce service à une taxe, il pourrait également être envisagé de supprimer la référence au paiement d'une taxe.
12. Cette proposition est indépendante de la proposition relative aux délais et l'une ou l'autre de ces propositions pourrait au besoin être adoptée séparément.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA RÈGLE 20.7.B)

13. Il semble que les dispositions de la règle 20.7.b) actuelle, qui porte sur l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties de la demande internationale, puissent faire l'objet d'une mauvaise interprétation. Une modification appropriée du règlement d'exécution du PCT devrait permettre d'éliminer un tel risque.
14. L'exemple ci-après (tiré d'un cas réel) illustre cet écueil :
 - a) un déposant dépose une demande internationale sans revendications (les revendications font partie des éléments de la demande internationale qui, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt international, doivent être présents à la date de réception de la demande internationale; voir l'article 11.1)iii)e));
 - b) en vertu de la règle 20.3.a), l'office récepteur invite le déposant à remettre la correction requise en vertu de l'article 11.2) (à savoir les revendications manquantes) ou à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l'élément manquant "revendications" est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
 - c) dans le délai prévu à la règle 20.7.a)i), le déposant remet une série de revendications sans confirmer leur incorporation par renvoi en vertu de la règle 4.18;
 - d) l'office récepteur traite la présentation de la série de revendications comme une correction selon l'article 11.2) et attribue la date de réception de la série de revendications comme date du dépôt international, conformément à la règle 20.3.b)i);
 - e) à la suite de l'attribution de la date de dépôt international (voir le point d) ci-dessus), le déposant confirme, après l'expiration du délai prévu à la règle 20.7.a)i), que les revendications manquantes sont incorporées par renvoi en vertu de la règle 4.18 et fait valoir, en se référant au texte de la règle 20.7.b), que l'incorporation par renvoi devrait être considérée comme ayant été reçue dans le délai parce que l'office récepteur l'a reçue avant d'envoyer au déposant une notification selon la règle 20.4.i) lui indiquant que la demande n'est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle.
15. La règle 20.7.b) actuelle est libellée de la manière suivante :

"Lorsqu'une correction selon l'article 11.2) ou une communication visée à la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi d'un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) est reçue par l'office récepteur après l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i), cette correction ou communication est considérée comme ayant été reçue dans ce délai."

16. Lorsque cette règle a été insérée dans le règlement d'exécution du PCT avec effet à compter du 1^{er} avril 2007, l'intention était clairement qu'elle ne devrait s'appliquer que lorsque *ni* une correction en vertu de l'article 11.2) *ni* la confirmation d'une incorporation par renvoi n'était reçue dans le délai applicable et que l'office récepteur était par conséquent tenu d'envoyer la notification prévue à la règle 20.4.i) indiquant que la demande n'était pas une demande internationale et ne serait pas instruite comme telle. L'intention était que la règle *ne* devait *pas* s'appliquer lorsque le déposant avait corrigé la demande selon l'article 11.2) dans le délai applicable (comme dans l'exemple visé au paragraphe 14), puisque, en pareil cas, une date de dépôt est attribuée et aucune notification selon la règle 20.4.i) indiquant que la demande n'est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle n'est jamais adressée. Si la règle 20.7.b) devait s'appliquer dans cette situation, cela signifierait que le délai accordé au déposant pour confirmer l'incorporation par renvoi d'un élément manquant n'expirerait jamais puisque l'acte qui déclenche l'expiration du délai, à savoir l'envoi par l'office récepteur de la notification en vertu de la règle 20.4.i), n'aurait jamais lieu.
17. Dans le cas qui nous est présenté, le déposant a indiqué que le libellé actuel de la règle 20.7.b) permettait de l'interpréter en sa faveur, du fait de la présence de la conjonction "*ou*" ("lorsqu'une correction selon l'article 11.2) *ou* une communication visée à la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi ... après l'expiration du délai applicable ...") au lieu de l'expression "*ni ... ni ...*", et qu'elle s'appliquait donc même lorsqu'une invitation à corriger la demande selon l'article 11.2) avait déjà été adressée et en dépit du fait que, dans ce cas, aucune notification en vertu de la règle 20.4.i) ne serait jamais envoyée.
18. Même si cette interprétation est contraire à l'intention manifeste de cette règle, il est proposé, après réflexion et pour lever toute ambiguïté, de modifier la règle 20.7.b) comme indiqué dans l'annexe du présent document.

19. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions de modification du règlement d'exécution du PCT figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLE 17 DOCUMENT DE PRIORITÉ	2
17.1 <i>Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure</i>	2
17.2 <i>[Aucun changement]</i>	2
RÈGLE 20 DATE DU DÉPÔT INTERNATIONAL.....	3
20.1 à 20.6 <i>[Aucun changement]</i>	3
20.7 <i>Délai</i>	3
20.8 <i>[Aucun changement]</i>	3

¹ 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 17

Document de priorité

17.1 *Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure*

a) et b) [Aucun changement]

b-bis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible ~~à l'office récepteur ou~~ au Bureau international auprès d'une bibliothèque numérique, le déposant peut, ~~selon le cas~~, au lieu de remettre le document de priorité, :

- ~~i) demander à l'office récepteur de se procurer le document auprès de la bibliothèque numérique et de le transmettre au Bureau international; ou~~
- ii) demander au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.

Cette demande doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute demande qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si le document de priorité est accessible au Bureau international auprès de la bibliothèque numérique avant la date de publication internationale de la demande internationale et peut être soumise par l'office récepteur ou par le Bureau international au paiement d'une taxe.

c) et d) [Aucun changement]

17.2 [Aucun changement]

Règle 20

Date du dépôt international

20.1 à 20.6 [Aucun changement]

20.7 *Délai*

a) [Aucun changement]

b) Lorsque ~~une~~ ni une correction selon l'article 11.2) ~~ni ou~~ une communication selon ~~visée à~~ la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi d'un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) n'est reçue par l'office récepteur avant ~~après~~ l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a), toute correction ou communication de ce type qui parvient à cet office après l'expiration dudit délai mais avant qu'il ~~que cet office~~ ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i), ~~cette correction ou communication~~ est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.

20.8 [Aucun changement]

[Fin de l'annexe et du document]