

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

Cinquième session
Genève, 29 mai – 1^{er} juin 2012

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT RENDUES NÉCESSAIRES PAR L'AMERICA INVENTS ACT

Document soumis par les États-Unis d'Amérique

1. Le 16 septembre 2011, les États-Unis d'Amérique ont adopté des modifications de leur législation sur les brevets. Ces modifications, connues sous le nom de America Invents Act (AIA), constituent la plus importante réforme de la loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique depuis 1952. L'AIA assure aux déposants une sécurité renforcée sur leurs droits de brevet, tout en donnant à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et aux examinateurs les ressources nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches et délivrer des brevets de qualité dans les meilleurs délais. Cette loi réduit également les coûts pour les petites et moyennes entreprises et établit une nouvelle procédure de recours interne en matière de contestation des brevets qui est plus rapide et nettement moins onéreuse que les poursuites coûteuses et prolongées qui freinent le progrès technique. Le règlement des litiges de brevets de manière plus précoce, plus efficace et à moindre coût permettra à l'USPTO de renforcer la sécurité du système des brevets aux États-Unis d'Amérique. La nouvelle loi harmonise également certains aspects de la procédure américaine avec le reste du monde afin de la rendre plus efficace et plus prévisible.

2. L'America Invents Act modifie notamment les critères pour déterminer qui est habilité à déposer des demandes nationales américaines, et ce changement aura une incidence sur les dépôts selon le PCT. Actuellement, aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, les inventeurs doivent être mentionnés en tant que déposants. Il en résulte généralement la mention d'une série de déposants aux fins des États-Unis d'Amérique et d'un ou plusieurs autres déposants pour toutes les autres désignations. Cette situation peut créer des difficultés en cas d'intervention nécessitant la signature de tous les déposants (par exemple, en cas de retrait), étant donné qu'il est parfois difficile d'obtenir toutes les signatures dans les délais.

3. En vertu des dispositions de l'America Invents Act, les États-Unis d'Amérique n'exigeront plus des inventeurs qu'ils soient les déposants aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, ce qui règlera ainsi la plupart des difficultés rencontrées actuellement du fait de cette exigence. Cependant, même si les États-Unis d'Amérique accepteraient désormais les demandes internationales qui ont été déposées par une autre partie intéressée (par exemple, un cessionnaire), la loi américaine exige toujours que les inventeurs prennent part à la procédure nationale en maintenant l'exigence relative à la présentation d'une attestation sous serment ou d'une déclaration relative à la qualité d'inventeur, comme le prévoient actuellement les règles 4.17.iv) et 51*bis*.1.iv) du règlement d'exécution du PCT.

4. Par conséquent, certaines corrections techniques doivent être apportées au règlement d'exécution PCT afin de maintenir cette exigence tout en assouplissant les exigences générales applicables aux déposants aux fins des États-Unis d'Amérique. Ces modifications concernent les règles 4.15, 51*bis*.1, 51*bis*.2, 53.8 et 90*bis*.5 et sont présentées dans l'annexe du présent document.

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

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu)	2
4.1 à 4.14 [<i>Sans changement</i>]	2
4.15 <i>Signature</i>	2
4.16 à 4.19 [<i>Sans changement</i>]	2
Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27	3
51bis.1 <i>Certaines exigences nationales admises</i>	3
51bis.2 <i>Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés</i>	3
51bis.3 [<i>Sans changement</i>].....	5
Règle 53 Demande d'examen préliminaire international	6
53.1 à 53.7 [<i>Sans changement</i>]	6
53.8 <i>Signature</i>	6
53.9 [<i>Sans changement</i>].....	6
Règle 90bis Retraits	7
90bis.1 à 90bis.4 [<i>Sans changement</i>]	7
90bis.5 <i>Signature</i>	7
90bis.6 et 90bis.7 [<i>Sans changement</i>]	8

¹ Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées.

Règle 4

Requête (contenu)

4.1 à 4.14 [Sans changement]

4.15 *Signature*

a) ~~La~~ La ~~Sous réserve de l'alinéa b), la~~ requête doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.

~~b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur a refusé de signer la requête ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si elle l'est par au moins un déposant et qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la signature en question.~~

4.16 à 4.19 [Sans changement]

Règle 51 bis

Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27

51 bis.1 Certaines exigences nationales admises

a) Sous réserve de la règle 51 bis.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier :

i) à iii) [Sans changement]

iv) lorsque la demande internationale désigne un État dont la législation nationale exige, le [date de la décision de l'Assemblée de modifier la présente règle], la présentation d'une attestation sous serment ou d'une déclaration relative à la qualité d'inventeur ~~que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur~~, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur,

v) à vii) [Sans changement]

b) à f) [Sans changement]

51 bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés

~~a) Lorsque la législation nationale applicable n'exige pas que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, l'~~office désigné ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve :

[Règle 51bis.2.a), suite]

i) relatif à l'identité de l'inventeur (règle 51 bis.1.a)i) (autre qu'un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51 bis.1.a)iv)), si des indications relatives à l'inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l'identité de l'inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

ii) [Sans changement] relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander ou d'obtenir un brevet (règle 51 bis.1.a)ii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d'une demande antérieure (règle 51 bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

iv) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51 bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d'inventeur, faite conformément à la règle 4.17.iv), figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné.

~~b) Lorsque la législation nationale applicable exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, l'office désigné ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve :~~

[Règle 51bis.2.b), suite]

~~i) relatif à l'identité de l'inventeur (règle 51bis.1.a)ii) (autre qu'un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si les indications concernant l'inventeur faites conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête;~~

~~ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d'une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;~~

~~iii) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d'inventeur faite conformément à la règle 4.17.iv) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné.~~

~~e) Si, le 17 mars 2000, l'alinéa a) n'est pas compatible, en ce qui concerne un point quelconque de cet alinéa, avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas pour ce point à l'égard de cet office aussi longtemps qu'il reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.~~

[COMMENTAIRE : La suppression de la règle 51bis.2.c) n'est pas liée aux modifications rendues nécessaires par l'America Invents Act. Elle découle du fait qu'il n'y a plus d'office ayant émis un avis d'incompatibilité en vertu de cette disposition.]

51bis.3 [Sans changement]

Règle 53

Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.7 [Sans changement]

53.8 *Signature*

~~a) Sous réserve de l'alinéa b), la~~ La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.

~~b) Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d'examen préliminaire international et y élisent un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire international soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et~~

~~i) si une explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou~~

~~ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies.~~

53.9 [Sans changement]

Règle 90bis

Retraits

90bis.1 à 90bis.4 [Sans changement]

90bis.5 *Signature*

a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, ~~sous réserve de l'alinéa b),~~ être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n'est pas habilité, ~~sous réserve de l'alinéa b),~~ à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.

~~b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée à l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et~~

~~i) si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international, l'administration qui effectue la recherche internationale supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou~~

~~ii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d), 90bis.3.c) ou 90bis.3bis.b), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou~~

[Règle 90bis.5.b), suite]

~~iii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.~~

90bis.6 et 90bis.7 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]