

# OMPI



PCT/AI/1 Add.7  
ORIGINAL : français  
DATE : 28 juin 2000

F

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

## **TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)**

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU  
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PROPOSITIONS DE MODIFICATION RELATIVES AU DÉPÔT, AU TRAITEMENT  
ET À L'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUES  
DES DEMANDES INTERNATIONALES ET À LA GESTION DES DOSSIERS  
ÉLECTRONIQUES RELATIFS À CES DEMANDES

COMMENTAIRES DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA FRANCE

*pour examen*  
*lors d'une réunion consultative informelle du PCT relative au dépôt électronique,*  
*Genève, 11-14 juillet 2000*

COMMENTAIRES DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA FRANCE

1. Lors de sa 28<sup>ème</sup> session (Genève, 13-17 mars), l'Assemblée de l'Union du PCT a demandé au Bureau international de réviser le projet d'instructions administratives relatives au dépôt électronique en fonction d'un certain nombre de principes,<sup>1</sup> dont celui de la mise en œuvre d'un système de dépôt électronique fondé sur un environnement de type ICP (Infrastructure à Clef Publique). Il a été décidé que les experts nationaux (juristes et informaticiens) se réuniraient vers la mi-juillet dans le cadre d'une réunion consultative informelle en vue de discuter plus amplement du nouveau projet d'instructions administratives, l'objectif étant de soumettre un texte finalisé aux offices réunis au sein des assemblées OMPI/PCT de septembre 2000.

2. La délégation française se félicite du nouveau projet d'instructions administratives réalisé par le Bureau international (document PCT/AI/1 Add.2 Prov.), et du nouveau projet d'annexe F, tel rédigé par le Bureau international, l'OEB et l'USPTO (documents PCT/AI/1 Add.3 à 6 Prov.), qui reprennent très largement les commentaires exprimés par les délégations lors de l'Assemblée de mars. Cependant, quelques points appellent des éclaircissements. Surtout, *la question essentielle de la certification croisée n'est pas traitée*, ce qui cause un certain problème pour la mise en œuvre effective du dépôt électronique au niveau international.

I – COMMENTAIRES SUR LE PROJET D'INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES  
(document PCT/AI/1 Add.2 Prov.)

1. *IA 702* : le paragraphe b)i) indique que toute copie du paquet peut être considérée comme l'exemplaire original du dépôt de la demande internationale. Ne faudrait-il pas faire mention de la copie archivée sur un support non-réinscriptible dès réception de ladite demande internationale (cf. commentaires sur l'IA 708.c)i) ? Comment comprendre le paragraphe c) en relation avec le §2.e) de l'annexe F, appendice III (« the specification must contain an incorporation-by-reference of the material on the physical medium... ») ?

Le paragraphe d) indique que la forme électronique d'une demande déposée sous forme papier peut être considérée comme étant l'exemplaire original au sens de l'article 12 PCT. Mais si la numérisation de la demande aboutit à une erreur (une page, une ligne, la date de réception...qui n'est pas numérisée), cet « exemplaire original » ne serait pas conforme à l'exemplaire déposé à l'office récepteur. Afin d'éviter un tel risque, une vérification systématique doit être menée afin que la copie papier et la copie numérisée sous forme électronique soient identiques. C'est une charge considérable à laquelle les offices récepteurs doivent se préparer s'ils choisissent de transmettre au Bureau international des exemplaires originaux numérisés des demandes déposées sous forme papier.

2. *IA 703* : le paragraphe b) pourrait être reformulé afin de le clarifier (« b) Si la demande internationale n'est pas présentée dans un format électronique de document admis par l'office

---

<sup>1</sup> cf. rapport PCT/A/28/5 p.7 (version française).

récepteur, l'office récepteur peut considérer que la demande ne remplit pas les conditions matérielles visées à l'article 14.1)a)v). L'office récepteur agit alors en conséquence. »). Comment faut-il comprendre le terme « sinon » ? En fait, dans quel cas l'office récepteur peut-il déterminer la date d'entrée en vigueur d'une modification ?

Le paragraphe h) est-il vraiment utile ? En effet, il ne concerne vraisemblablement que les cas où les demandes sont déposées sous forme électronique mais avec un support physique (disquettes par exemple). Or si les déposants estiment qu'il y a des risques de contamination par virus, ils déposeront uniquement sous forme papier leurs demandes. Si, à l'inverse, le dépôt par disquette est jugé sûr, les déposants n'enverront pas en plus la demande sous forme papier. En tout état de cause, les termes « Lorsqu'un tel exemplaire sous forme papier est reçu le même jour que la demande sous forme électronique » pourraient être supprimés sans changer le sens du paragraphe. La phrase suivante pourrait être reformulée de la façon suivante : « Dans ce cas, l'office récepteur choisirait plutôt l'exemplaire sous forme papier que la demande sous forme électronique lorsque cette dernière est inutilisable. L'office récepteur en avise le déposant. ».

3. *IA 706* : dans le paragraphe a), les mots « ... dans la mesure où elle est illisible, [a été altérée dans sa signification] ou dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti... » pourraient être supprimés. D'autre part, comment les termes « [ou semble altérée dans sa signification] » devraient-ils être interprétés ? Dans les directives à l'usage des offices récepteurs (paragraphe 16), il n'est pas fait mention d'une quelconque exigence de vérification de la part des offices récepteurs quant au contenu de la demande. Le commentaire fait référence à un « système central de numérisation de virus » compris dans WIPOnet. De quoi s'agit-il ?

4. *IA 707* : le paragraphe a) indique que les demandes internationales sous forme électronique doivent être traitées conformément à l'annexe F sans faire aucune référence au traité, au règlement d'exécution et surtout aux présentes instructions administratives. L'annexe F ne traite que des exigences techniques auxquelles les offices doivent se soumettre. Le paragraphe d) indique que la gestion des archives doit être en conformité avec l'annexe F, en plus de l'instruction 708.c). Cependant, l'ex-appendice 5 relatif à la gestion électronique des dossiers a été (très justement) retiré de l'annexe F afin de servir, le cas échéant, de document annexe ayant une valeur de simple recommandation (lignes directrices). Le paragraphe d) ne devrait donc pas faire référence à l'annexe F, qui ne traite plus de l'archivage, mais au seul paragraphe c) de l'instruction 708.

5. *IA 708* : le commentaire précédent est valable pour cette instruction également et aucune référence ne devrait être faite à l'annexe F. Dans le commentaire du paragraphe a), le Bureau international soulève à juste titre la question des audits nécessaires pour s'assurer que l'instruction 708 est bien appliquée mais le Bureau n'est pas très explicite sur cette question, ce qui pousse notre délégation à se poser les questions suivantes : comment le système de vérification est-il pensé, quelle pourrait être l'autorité de contrôle, avec quelle fréquence les audits seraient-ils menés et quels seraient les coûts d'une telle politique ?

Le paragraphe b) ne semble pas utile à notre délégation dans la mesure où les offices s'engagent déjà, à travers les dispositions du paragraphe a), à conserver et à archiver les dossiers électroniques conformément à la règle 93 et, a priori, aux principes prévus au paragraphe c). Le fait de demander aux offices d'émettre des certificats indiquant qu'ils remplissent bien les conditions prévues dans les instructions administratives PCT est donc

inutile, à moins d'exiger de ces offices que des audits externes soient réalisés, ce qui soulèverait d'importantes réserves de la part de notre délégation en raison des incertitudes encore latentes (cf. paragraphe précédent). La délégation française s'interroge comment les certificats émis par les offices pourraient avoir plus de force de preuve devant les tribunaux nationaux ou étrangers que l'assurance que l'office est lié par les instructions administratives PCT. Dans le paragraphe c), le point i) devrait ajouter que la demande doit être conservée sur un support non-réinscriptible (de type CD-Rom ou CD-Worm) aux fins de conservation du dossier (document ayant valeur probatoire).

6. *IA 709* : L'annexe F ne donne pas de spécification concrète sur l'accès à la demande internationale via des moyens électroniques, le chapitre 9 de l'appendice 1 ne faisant qu'énoncer des généralités.

7. *IA 711* : Le paragraphe c) pourrait inverser le schéma prévu de la façon suivante : « Dans la mesure où l'office désigné ne notifie pas au Bureau international qu'il accepte le dépôt électronique des demandes internationales sous forme électronique conformément au paragraphe d), le Bureau international ou, le cas échéant, l'office récepteur, doit lui fournir une copie papier de tout document qui a été déposé, ou qui est archivé, sous forme électronique. ». Notre délégation s'interroge également dans quels cas l'office désigné pourrait être amené à demander une copie d'une demande internationale à l'office récepteur.

8. *Commentaires généraux* : Il serait plus logique d'inverser l'ordre des instructions 702 et 703 afin d'examiner l'acceptation des demandes par les offices récepteurs avant de traiter leurs effets. L'instruction 710 pourrait être disposée à la fin de la 7ème partie des instructions administratives dans la mesure où elle concerne l'ensemble de la partie, y compris le traitement des demandes internationales par les offices désignés.

## II – COMMENTAIRES SUR LE PROJET D'ANNEXE F (documents PCT/AI/1 Add.3 Prov. à Add.6 Prov.)

### *APPENDICE I*

#### *5.1*

On annonce une évolution vers l'utilisation de logiciels ouverts pour le traitement des documents, pour justifier l'abandon des formats .doc, .wps et autres comme formats acceptables.

Dans ce même esprit, il serait judicieux de signaler dès maintenant que le format PDF est un format propriétaire dont l'utilisation est soumise au paiement de licences et que ce format devra être abandonné au profit de XML dès que possible, étant entendu que PDF est incontournable aujourd'hui.

#### *5.1.3*

A première vue, les documents XML créés à l'aide d'un logiciel du commerce (tel que le traitement de texte Word 2000 de Microsoft, ou un outil de dessin) ne seront pas conformes à l'appendice II dans la mesure où celui-ci ne prévoit que des DTD spécifiques aux documents de PI.

Il faudrait donc préciser quels sont les documents XML auxquels l'appendice II doit s'appliquer ; si cet appendice s'applique à tous les documents XML sans distinction, il faut valider le fait que les déposants seront capables de créer des documents (description, dessins, ...) conformes à l'appendice II avec les outils dont ils disposeront de façon classique.

### APPENDICE III

#### 1

Pas de problème sur ce qui est indiqué. En tout état de cause l'INPI ne sera pas en mesure d'accepter l'ensemble des formats de support indiqués.

#### 2.g)

Le terme « labeled » doit-il être compris au sens d'un étiquetage physique sur le support physique (par exemple collage d'une étiquette) ? Si cet étiquetage peut être fait sous forme logique (c'est-à-dire par adjonction de données sur le support physique de données), ce qui paraît peu probable, il faudra préciser davantage cette notion (inclusion d'un fichier supplémentaire, définition du format du fichier, etc..).

### III – LES QUESTIONS QUI RESTENT À CLARIFIER EN MATIÈRE D'AUTORITÉS DE CERTIFICATION ET DE CERTIFICATION CROISÉE.

*1. Lors des débats concernant la certification, il a été évoqué que le Bureau international de l'OMPI pourraient faire office d'autorité de certification. Cependant, il semble que de nombreux offices nationaux soient également disposés à agréer des autorités de certification.<sup>2</sup> Le nouveau projet d'instructions administratives reflète d'ailleurs cette réalité en prévoyant dans le projet d'instruction 703.c.i) que les offices notifient au Bureau international une liste des autorités de certification agréées et les catégories de certificats numériques acceptées.<sup>3</sup>*

*Question 1 : Comment le Bureau international comptent-il mettre en œuvre son projet en matière d'autorité de certification ? Dans quel cadre juridique et avec quel financement ? Est-il envisageable qu'un organisme qui est partie à la transmission, même s'il est public, fasse également office d'autorité de certification ? Celle-ci ne doit-elle pas être réalisée par des tiers indépendants afin qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt ?<sup>4</sup>*

*Question 2 : Dans un souci d'uniformisation, des lignes de conduite sont-elles envisagées pour l'accréditation des autorités de certification auprès des offices nationaux ?*

---

<sup>2</sup> Par exemple, les offices finlandais et espagnol ont, semble-t-il, déjà agréé des autorités de certification pour l'échange de documents électroniques.

<sup>3</sup> cf. document PCT/AI/1 Add.2 Prov. p.9 (version française).

<sup>4</sup> cf. Chapitre III du projet de règles uniformes sur les signatures électroniques, 32<sup>ème</sup> session de la CNUDCI, Vienne, janvier 1998.

*Commentaires* : Les offices nationaux devraient pouvoir choisir librement les autorités de certification agréées auprès d'eux, avec la possibilité d'en agréer plusieurs pour qu'une certaine concurrence se développe et que les coûts liés à la certification soient les moins élevés possibles. Reste qu'il n'a pas été encore décidé qui allait devoir supporter ces coûts. Les autorités de certification devraient remplir un certain nombre de conditions spécifiques au dépôt électronique des demandes de brevet. Les offices devraient s'engager à faire respecter ces conditions. Il conviendrait alors de se poser la question de savoir quelles seraient les conséquences juridiques d'un non-respect.<sup>5</sup>

2. *Un flou persiste en matière de certification croisée.*<sup>6</sup> *Aucun document n'est venu expliciter cette question d'importance, qui est totalement omise du projet d'instructions administratives PCT.*

*Question 3 : Dans quelle mesure les certificats reconnus auprès de l'office récepteur seront-ils également reconnus auprès des offices désignés et des autorités judiciaires compétentes ? En d'autres termes, la reconnaissance d'une signature électronique certifiée par une autorité de certification agréée auprès de l'office récepteur est-elle assurée dans l'Etat désigné, et notamment au regard de la législation de cet Etat ?*

*Question 4 : A quel organisme reviendrait-il de s'assurer que les autorités de certification mettent en œuvre des procédures conformes aux instructions administratives PCT ? Au Bureau international de l'OMPI ? A un organisme international distinct ? Aux offices nationaux eux-mêmes ?*

*Commentaires* : il convient de donner des règles claires dès le départ pour que les utilisateurs aient confiance en ce système, reconnu juridiquement. On peut utilement se référer à des textes tant communautaires<sup>7</sup> qu'internationaux,<sup>8</sup> qui reconnaissent la nécessité de mettre en place une reconnaissance juridique des certificats électroniques délivrés dans des pays tiers.

3. *Au regard de ces multiples questions, notre délégation est d'avis qu'un travail de fond reste à faire en matière de certification afin d'élaborer un système de certifications croisées visant à ce qu'une reconnaissance mutuelle des autorités de certification soit effective techniquement et produise tous ses effets en droit.*

---

<sup>5</sup> En ce qui concerne les autorités de certification, la directive 1999/93/CE sur les signatures électroniques prévoit ainsi que « les Etats membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat... » (article 6). Cf. aussi les articles 9 (« responsabilités du détenteur du dispositif de signature ») et 10 (« responsabilités d'un prestataire de services de certification ») de la dernière version du projet de règles uniformes sur les signatures électroniques, 36<sup>ème</sup> session de la CNUDCI, New York, février 2000.

<sup>6</sup> cf. point 3.5 du document final de la 17<sup>ème</sup> conférence trilatérale (Berlin, 8-12 novembre 1999).

<sup>7</sup> Au niveau communautaire, des solutions ont été trouvées à travers la directive 1999/93/CE sur les signatures électroniques qui indique les conditions devant être remplies pour une reconnaissance juridique mutuelle des certificats électroniques délivrés par des autorités de certification remplissant les conditions visées par la directive (article 7.1). La directive prévoit également que la Commission pourrait lancer des négociations bilatérales ou multilatérales pour résoudre les difficultés au niveau international (article 7.2).

<sup>8</sup> cf. annexe.

4. La nécessité de la mise en place d'un dépôt électronique est reconnue et notre délégation ne souhaite nullement ralentir le processus engagé. Cependant, *le défi à relever est d'autant plus grand que le succès dépend, en grande partie, de la crédibilité du système auprès des déposants, et donc de la sécurité juridique prévue.* Le jour où le dépôt électronique sera opérationnel, toutes les difficultés juridiques pouvant affecter le dépôt électronique devront donc être surmontées.

## ANNEXE

Au niveau international, rien n'a encore été envisagé en matière de certification croisée, même si le problème est reconnu (cf. article 7 de la directive communautaire). A titre d'indication, la dernière version du projet de règles uniformes sur les signatures électroniques, élaboré lors de la 36<sup>ème</sup> session de la CNUDCI (New York, février 2000), comporte un article 13 relatif à la « reconnaissance des certificats et signatures électroniques étrangers » qui prévoit :

[1. Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, un certificat [ou une signature électronique] produit légalement ses effets, il n'est pas tenu compte du lieu où le certificat [ou la signature électronique] a été émis, ni de l'Etat dans lequel l'émetteur a son établissement.]

2. Les certificats émis par un prestataire de services de certification sont reconnus comme équivalent juridiquement aux certificats émis par les prestataires de services de certification soumis à [la loi de l'Etat adoptant] si les pratiques des prestataires de services de certification étrangers offrent un niveau de fiabilité au moins équivalent à celui qui est requis des prestataires de services de certification en vertu de [la loi de l'Etat adoptant]. [Cette reconnaissance peut se faire par une décision publiée de l'Etat ou par un accord bilatéral ou multilatéral entre les Etats concernés]

3. Les signatures conformes aux lois d'un autre Etat relatives aux signatures électroniques sont reconnus comme équivalent juridiquement aux signatures conformes à [la loi de l'Etat adoptant] si les lois de l'autre Etat exigent un niveau de fiabilité au moins équivalent à celui qui est exigé pour ces signatures en vertu de [la loi de l'Etat adoptant]. [Cette reconnaissance peut se faire par une décision publiée de l'Etat ou par un accord bilatéral ou multilatéral entre les Etats concernés]

4. Pour déterminer l'équivalence, il est tenu compte, s'il y a lieu, [des facteurs énoncés au paragraphe 2 de l'article 10] [des facteurs suivants :

- a) ressources financières et humaines, y compris l'existence d'avoirs dans la juridiction ;
- b) fiabilité du matériel et des logiciels ;
- c) procédures utilisées pour le traitement des certificats et des demandes de certificats et la conservation des enregistrements ;
- d) possibilités d'accès à l'information pour les [signataires] [sujets] identifiés dans les certificats et les éventuelles parties se fiant aux certificats ;

- e) régularité et étendue des audits effectués par un organisme indépendant ;
- f) existence d'une déclaration de l'Etat, d'un organisme d'habilitation ou de l'autorité de certification concernant le respect ou l'existence des critères énumérés ci-dessus ;
- g) possibilités d'exercice de la compétence des tribunaux de l'Etat adoptant et
- h) importance des divergences entre la loi applicable au comportement de l'autorité de certification et la loi de l'Etat adoptant].

5. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les parties à des transactions commerciales et autres peuvent spécifier qu'il est nécessaire de recourir à un prestataire de services de certification, une catégorie de prestataires de services de certification ou une catégorie de certificats particuliers pour les messages ou signatures qui leur sont soumis.

6. Lorsque, nonobstant les paragraphes 2 et 3, les parties conviennent, s'agissant de leurs relations, d'utiliser certains types de signatures électroniques et de certificats, [cette convention est jugée suffisante aux fins de la reconnaissance internationale]. [Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, une signature électronique ou un certificat produit légalement ses effets, il est tenu compte de toute convention entre les parties à la transaction dans laquelle cette signature ou ce certificat est utilisé].

[Fin du document]