

OMPI



PCT/R/WG/1/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 octobre 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Première session
Genève, 12 – 16 novembre 2001

PROPOSITION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT DES POINTS
SUPPLÉMENTAIRES QUE LE BUREAU INTERNATIONAL POURRAIT SOUMETTRE
AU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS

Propositions des États-Unis d'Amérique

1. Au cours de la première session du Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets, il a été convenu que, dans l'attente de l'approbation de l'Assemblée générale, plusieurs des propositions énoncées dans le document intitulé "Propositions des États-Unis d'Amérique" (PCT/R/1/2) seraient transmises à un groupe de travail sur la réforme du PCT pour un examen plus approfondi et la mise au point des modifications à apporter aux articles et règles en cause, ainsi qu'à la procédure, afin de mettre en œuvre ces propositions. En outre, il a été convenu que le Bureau international serait habilité à transmettre au groupe de travail d'autres propositions compatibles avec les objectifs généraux définis par le comité à l'intention du groupe de travail. Les États-Unis invitent donc le Bureau international à transmettre au groupe de travail, pour examen, les nouvelles propositions ci-après, qui relèvent des objectifs ainsi définis.

RAPPEL

2. Avant la création du Comité sur la réforme du PCT, le Groupe consultatif ad hoc sur les questions juridiques du PCT a tenu une série de réunions pour débattre de la poursuite de la mise à jour du règlement d'exécution du PCT. À la suite de ces débats, diverses modifications du règlement d'exécution ont été recommandées, dont les plus récentes, concernant l'incorporation des déclarations de la phase nationale dans la requête de la demande internationale, ont été mises en œuvre en mars 2000. Lors de la dernière réunion du groupe ad hoc, d'autres modifications des règles étaient à l'étude qui, compte tenu des pouvoirs du Bureau international rappelés plus haut, pourraient être soumises par ce dernier au groupe de travail.

PROPOSITIONS

Proposition de modification de la règle 8.1.d)

3. En vertu de la règle 8.1.d), l'abrégé doit contenir des signes de référence correspondant aux figures des dessins. En outre, si un abrégé est déposé sans ces signes de référence, l'administration chargée de la recherche internationale est tenue, en vertu de la règle 38.2.a), de le récrire, en y insérant les signes de référence appropriés. Un fort pourcentage de demandes déposées dans le cadre du PCT le sont sans ces signes de référence dans l'abrégé, ce qui a de lourdes conséquences sur les problèmes de charge de travail que rencontrent les administrations chargées de la recherche internationale, étant donné qu'elles doivent consacrer beaucoup de temps à adapter les abrégés pour y faire figurer ces signes. S'il est vrai que ces signes de référence étaient autrefois assez utiles, ils sont devenus en grande partie superflus depuis que l'abrégé et les figures ne sont plus reproduits dans la gazette, et leur importance va même encore diminuer dès qu'il sera possible d'opérer une recherche dans le texte complet de la publication internationale sur l'Internet, comme ce devrait être le cas dans un avenir relativement proche. Il est par conséquent proposé de modifier la règle 8.1.d) pour supprimer l'obligation d'insérer ces signes. (Objectifs i), iii) et vi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 8.1.d) :

d) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale ~~doit~~ peut être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.

Proposition de modification de la règle 26bis.1.a)

4. En vertu du texte actuel de la règle 26bis, si le déposant revendique par erreur une priorité remontant à plus d'un an avant la date du dépôt international, cette revendication de priorité ne peut être corrigée que jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. C'est ainsi, par exemple, que si un déposant a qualité pour revendiquer une priorité de six mois avant la date du dépôt international mais indique par erreur une date de priorité qui tombe un an et six mois avant la date du dépôt international, il disposera seulement d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international (c'est-à-dire 10 mois à compter de la revendication exacte de priorité) pour demander la correction de la revendication de priorité. Il est donc proposé de modifier la règle 26bis.1.a) pour prévoir que le déposant est autorisé à corriger la date de priorité jusqu'à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date exacte de priorité (c'est-à-dire 10 mois à compter de la date du dépôt international). Cette modification éliminerait ce piège pour les déposants, simplifierait la règle dans son ensemble et n'aurait aucune incidence négative sur la date de publication de la demande. (Objectifs i), vi) et xi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 26bis.1.a) :

a) Le déposant peut corriger ou ajouter une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la plus ancienne revendication de priorité existante, corrigée ou ajoutée qui est conforme à la règle 4.10.a)i). ~~ou, au cas où la correction ou l'adjonction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international.~~ La correction d'une revendication de priorité peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.

Proposition de modification de la règle 59.3 du PCT

5. La règle 59.3 prévoit actuellement que, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est déposée auprès d'un office récepteur ou d'une administration qui n'est pas compétent, cet office ou cette administration la transmet au Bureau international ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente. Depuis la mise en œuvre de cette dernière version de la règle 59.3, les déposants ont de plus en plus recours à cette disposition, qui leur permet de déposer facilement, auprès leurs propres offices récepteurs, des demandes d'examen préliminaire international qui seront considérées comme déposées en temps utile auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente. Cette disposition contribue donc à augmenter la charge de travail déjà de plus en plus lourde des offices et administrations. Si la règle 59.3 offre un avantage non négligeable aux déposants, elle ne prévoit en revanche aucune mesure permettant de soulager les offices et administrations qui doivent faire face à l'accroissement de la charge de travail qui en résulte. Il est par conséquent proposé de modifier cette règle pour permettre aux offices ou administrations non compétents qui doivent accepter, traiter et transmettre ces demandes d'examen préliminaire international abusivement déposées de prélever une taxe auprès des déposants pour ce service. (Objectifs iii) et vi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 59.3 :

a) Si la demande d'examen préliminaire est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour effectuer l'examen préliminaire international de la demande internationale en question, cet office ou cette administration appose la date de réception sur la demande d'examen préliminaire international et, sauf s'il décide de procéder selon l'alinéa f), transmet celle-ci à bref délai au Bureau international. L'office ou l'administration peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission prélevée par cet office en vertu de la règle 14.

b) à e) [Sans changement]

f) Lorsque l'office ou l'administration qui reçoit la demande d'examen préliminaire international dans les conditions prévues à l'alinéa a) décide de la transmettre directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente, les dispositions des alinéas c) à e) s'appliquent *mutatis mutandis*. L'office ou l'administration peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission prélevée par cet office en vertu de la règle 14.

Proposition de modification de la règle 90bis.3 du PCT

6. Actuellement, si une demande est déposée avec une revendication de priorité pour laquelle le délai d'un an n'est pas respecté et si le déposant demande que cette revendication soit retirée au lieu de permettre à l'office récepteur de déclarer que la revendication est considérée comme n'ayant pas été présentée conformément à la règle 26bis.2.b), une interprétation littérale du règlement aboutirait à la sanction excessivement pénalisante interdisant de recalculer tout délai déjà expiré sur la base de la date de priorité initiale. Par exemple, en vertu de la règle actuelle, si un déposant présente par erreur une revendication de priorité fondée sur une date de priorité remontant à 19 mois avant la date du dépôt international, puis, après avoir pris conscience de son erreur, demande le retrait de la revendication de priorité, le délai de 15 mois applicable à la confirmation des désignations de précaution et le délai de 19 mois applicable au dépôt de la demande d'examen préliminaire international en vertu de l'article 40 ne pourraient être recalculés ni, par conséquent, invoqués par le déposant. Étant donné qu'il est peu probable qu'un office ou une administration prenne des mesures aussi défavorables pouvant, qui plus est, être considérées comme abusives en vertu des articles 2 et 8, le règlement devrait être modifié pour plus de clarté. (Objectif xi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 90bis.3.d) :

d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables au retrait de revendications de priorité qui ne sont pas conformes à la règle 4.10.a)i).

Proposition de modification de la règle 90bis.6 du PCT

7. Le règlement prévoit actuellement que le retrait de la demande par le déposant entraîne la cessation immédiate de toutes mesures d'instruction au niveau international, mais il ne prévoit en revanche aucune disposition similaire en cas de retrait par l'office récepteur. Bien que ce soit là, semble-t-il, le résultat évident du retrait de la demande par l'office récepteur, le fait que le règlement traite des conséquences d'un type particulier de retrait (par le déposant) sans aborder l'autre type de retrait (par l'office récepteur) conduit à s'interroger sur les conséquences de ce dernier type de retrait. Pour plus de cohérence et de clarté ainsi que pour lever toute ambiguïté, le règlement devrait traiter de ces deux types de retrait. (Objectif xi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 90bis.6 :

b) Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de l'article 14.1)b) et de la règle 26.5, de l'article 14.3)a), de l'article 14.4) ou de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.

Proposition de modification de la règle 91 du PCT

8. La règle 91 incite actuellement les déposants à remettre des rectifications d'erreurs évidentes dans la description, les revendications, les dessins ou l'abrégé. Dans bien des cas, cependant, les déposants remettent des rectifications qui ne peuvent être acceptées en vertu des dispositions de la règle 91 et qui relèvent davantage de l'article 34, en ce sens qu'elles vont au-delà de ce qui est défini comme évident dans la règle en question. Cela se traduit par un surcroît de travail sensible pour les administrations appelées à traiter et examiner ces demandes de rectification abusives et à y répondre, qui perdent ainsi une grande partie du temps dont elles disposent pour pouvoir traiter les demandes de brevet en temps voulu. Ce surcroît de travail est même aggravé lorsque les déposants, qui ont toujours du mal à faire la distinction entre le champ d'application de la règle 91 et celui de l'article 34, demandent le réexamen de leurs "rectifications" ayant été refusées.

9. En outre, en ce qui concerne les demandes de brevet pour lesquelles l'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale sont deux administrations différentes, les déposants ont aussi souvent du mal à déterminer où envoyer les rectifications de la description, des revendications, des dessins ou de l'abrégé. Cela conduit donc souvent à un surcroît de travail pour les offices récepteurs, qui sont contraints de traiter des rectifications qui auraient dû être présentées à l'administration chargée de la recherche internationale et d'y donner suite, et l'examen des rectifications par cette dernière se trouve retardé d'autant.

10. Par ailleurs, étant donné que les offices désignés ou élus se fondent sur la publication de la demande internationale pour déterminer précisément la teneur du dépôt initial, la présence de feuilles rectifiées dans la description, les revendications et les dessins de la demande internationale peut être source d'incertitude quant à la teneur exacte de la divulgation originale de la demande internationale.

11. Enfin, dans sa version actuelle, la règle 91.1 permet seulement la rectification d'erreurs évidentes, le terme évident étant défini par la disposition suivante : "[l]a rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu". Puisque ces rectifications doivent par définition être évidentes pour quiconque, il n'est donc pas réellement nécessaire de corriger l'erreur avant la publication, étant donné que quiconque lit la publication peut constater ce que le déposant a voulu.

12. Compte tenu de ce qui précède, il est donc proposé de modifier la règle 91 pour éliminer les rectifications évidentes de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé. (Objectifs i), iii), vi) et xi) du groupe de travail)

Modification proposée de la règle 91.1 :

a) Sous réserve des alinéas b) à *g-quater*), les erreurs évidentes contenues dans la ~~demande internationale~~ requête ou dans d'autres documents présentés par le déposant (à l'exception de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé) peuvent être rectifiées.

b) à d) [Sans changement]

e) Toute rectification exige l'autorisation expresse :

i) de l'office récepteur si l'erreur se trouve dans la requête ou dans un document soumis à cet office (à l'exception de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé);

ii) de l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure ~~dans une partie de la demande internationale autre que la requête~~ ou dans un autre document soumis à cette administration;

iii) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure ~~dans une partie de la demande internationale autre que la requête~~ ou dans un autre document soumis à cette administration; et

iv) du Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au Bureau international.

f) à *g-quater*) [Sans changement]

[Fin du document]