

OMPI



PCT/R/WG/4/4Add.3

ORIGINAL: anglais

DATE: 5 mai 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

POUR SUITE DE LA RATIFICATION ET
DE LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DU PCT :

RECTIFICATIF SUPPLÉMENTAIRE ET
MODIFICATIONS DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document contient des propositions visant à apporter de nouvelles modifications aux règles 16 *bis*.2, 32.1, 44 *bis*, 60.1 et 90.2 adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10), ainsi qu'à la règle 90.5. Les modifications proposées sont soit des rectificatifs soit des modifications découlant des modifications déjà adoptées. Des explications figurent dans l'annexe, dans la partie commentaire qui est associée aux dispositions en question.

2. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

F

ANNEXE

PROPOSITIONS DEMODIFICATION DURÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :

RECTIFICATIF SUPPLÉMENTAIRE ET
MODIFICATIONS DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 16 bis Pro rogation des délais de paiement des taxes	2
16 bis .1 [Sans changement]	2
16 bis .2 <i>Taxe pour paiement tardif</i>	2
Règle 32 Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs	4
32.1 Demande d'extension <u>Extension d'une demande internationale à l'État successeur</u>	4
32.2 [Sans changement]	4
Règle 44 bis Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de la recherche internationale	5
44 bis .1 <i>Établissement du rapport</i> <u>transmission au déposant</u>	5
44 bis .2 à 44 bis.4 [Sans changement]	5
Règle 60 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	6
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	6
60.2 [<i>Reste supprimée</i>]	6
Règle 90 Mandataires et représentants communs	7
90.1 [Sans changement]	7
90.2 <i>Représentant commun</i>	7
90.3 et 90.4 [Sans changement]	8
90.5 <i>Pouvoir général</i>	9
90.6 [Sans changement]	10

Règle 16 bis

Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 [Sans changement]

16bis.2 *Taxe pour paiement tardif*

a) [Sans changement] Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) peut être soumis par l'officier receveur au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève

i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier l'alinéa a) actuel; le texte est reproduit ci-dessus sans souci de commodité.]

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit pas être supérieur à ~~25%~~ 50% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris tout autre impôt pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trentième.

[COMMENTAIRE : sans préjudice de ce qui sera décidé concernant le montant de la taxe internationale de dépôt (voir le paragraphe 5 du document PCT/R/4/8), il semble, à la réflexion, que le montant maximum de la taxe pour paiement tardif visé à la règle 16bis.2.b) adopté par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004 (25% de la taxe internationale de dépôt) soit trop faible au point d'être considérablement inférieur au montant

[Règle 16 bis.2.b), suite]

maximum prévu par la règle 16 *bis.2.b)* actuelle (selon cette règle, en effet, le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit pas dépasser celui de la taxe de base qui est actuellement fixée à 650 francs suisses). En ce qui concerne certains offices récepteurs, la fixation du montant maximum de la taxe pour paiement tardif à 25% de la taxe internationale de dépôt aurait même pour effet de rendre le montant minimum de cette taxe fixé conformément à la règle 16 *bis.2.a)ii)* supérieure au montant maximum de la taxe pour paiement tardif selon la règle 16 *bis.2.b)*. Il est donc proposé de fixer le montant maximum de la taxe pour paiement tardif visé à la règle 16 *bis.2.b)* à 50% de la taxe internationale de dépôt.]

Règle 32

Extension des effets d'une demande internationale

à certains États successeurs

32.1 ~~*Demande d'extension*~~ *Extension d'une demande internationale à l'État successeur*

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter au titre de la règle 32.1 découle de la modification de cette même règle qui a été adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004. Conformément à la nouvelle approche en matière de désignations, la demande d'extension par le déposant n'est plus nécessaire; les effets d'une demande internationale sont automatiquement étendus à l'État successeur qui a déposé une déclaration de continuation en vertu de la règle 32.1.a).]

a) à c) [Sans changement]

d) [Reste supprimé]

32.2 [Sans changement]

Règle 44 bis

**Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi
par l'administration chargée de la recherche internationale**

44bis.1 *Établissement du rapport* [:tr ansmission au déposant](#)

a) [Sans changement] Si un rapport d'examen préliminaire international n'apas été ou
ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l'administration chargée de la
recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé
"rapport" dans la présente règle). Le rapport a l'effet de tenir lieu de l'opinion écrite établie
conformément à la règle 43bis.1.

b) [Sans changement] Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international
sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu'une
mention indiquant qu'il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au
nom de l'administration chargée de la recherche internationale.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas a) et b) tels qu'ils ont été
adoptés par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004;
le texte est reproduit ci-dessus sans aucune modification.]

c) Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi
conformément à l'alinéa a).

[COMMENTAIRE : il est proposé d'ajouter un alinéa c) obligeant le Bureau international à
envoyer au déposant une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
(chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) dès qu'il est établi.]

44bis.2 à 44 bis.4 [Sans changement]

Règle 60

Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a) *eta -bis*) [Sans changement]

a-ter) [Sans changement] Aux fins de la règle 53.8, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d'examen préliminaire international soit signée par l'un d'eux.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas *a-ter*) et *b*) tels qu'ils ont été adoptés par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004; le texte est reproduit ci-dessus sans aucune modification.]

b) *etc*) [Sans changement]

d) ~~[Supprimé] Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu de la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, l'élection de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.~~

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de l'alinéa d) découle de l'ajout de la règle 60.1.a-*ter*) (reproduite ci-dessus) adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004.]

e) *à g*) [Sans changement]

60.2 [Restes supprimée]

Règle 90

Mandataires et représentants communs

90.1 [Sans changement]

90.2 *Représentant commun*

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 [et à l'égard duquel ~~toutes les~~ l'indications requises en vertu de la règle 4.5.a)ii) ~~ont~~ a été donnée s] peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

[COMMENTAIRE : bien que les mots "et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données" aient été ajoutés à l'alinéa a) dans le cadre d'une modification adoptée par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004, il est proposé de modifier à nouveau cet alinéa afin de ne plus exiger que seul un déposant pour lequel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) (nom, adresse, nationalité et domicile) ont été fournies puisse être désigné comme représentant commun. À la réflexion, il semble suffisant que le nom, la nationalité ou le domicile, et l'adresse du déposant soient fournis pour que ce dernier soit désigné comme représentant commun. Il convient de noter que l'indication du nom et de la nationalité ou du domicile du déposant est déjà requise pour déterminer si le déposant est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner expressément la fourniture des indications requises en vertu de la règle 4.5.a) i) et iii). L'exigence proprement dite ("et à l'égard duquel l'indication requise en vertu de la règle 4.5.a) ii) a été donnée") figure entre crochets afin que le groupe de travail décide si l'indication de l'adresse doit être une condition de la désignation d'un déposant comme représentant commun ou si il convient de poursuivre la pratique actuelle, qui consiste à laisser à l'officier récepteur le soin de gérer les situations dans lesquelles l'adresse du déposant désigné comme représentant commun est manquante.]

[Règle 90.2, suite]

b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'officier récepteur, est nommé en premier dans la requête ~~et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données~~.

[COMMENTAIRE : bien que les mots "et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données" aient été ajoutés à l'alinéa a) dans le cadre d'une modification adoptée par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004, il est proposé de modifier à nouveau cet alinéa afin de ne plus exiger que seul un déposant pour lequel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) (nom, adresse, nationalité *et* domicile) ont été fournies puisse être désigné comme représentant commun. À la réflexion, il semble suffisant que, comme c'est le cas aujourd'hui, le nom et la nationalité *ou* le domicile du déposant soient fournis pour que ce dernier soit considéré comme représentant commun. Il convient de noter que l'indication du nom et de la nationalité *ou* du domicile du déposant est déjà requise pour déterminer si le déposant est habilité à déposer, conformément à la règle 19.1, une demande internationale auprès de l'officier récepteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner expressément la fourniture des indications requises en vertu de la règle 4.5.a) i) et iii). En ce qui concerne l'adresse du déposant devant être considéré comme représentant commun, il est proposé de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à laisser à l'officier récepteur le soin de décider comment gérer les situations dans lesquelles l'adresse est manquante. Dans le cas contraire, c'est -à-dire si la fourniture de l'adresse était une condition pour considérer qu'un déposant est le représentant commun, il pourrait arriver qu'aucun des déposants ne puisse être considéré comme représentant commun (exemple : le déposant qui est nommé en premier dans la requête est national d'un pays qui n'est pas un État contractant du PCT; les déposants nommés en deuxième et troisième positions dans la requête sont bien des nationaux d'un État contractant du PCT mais toutes les indications les concernant requises en vertu de la règle 4.5.a) n'ont pas été fournies.]

90.3 et 90.4 [Sans changement]

90.5 *Pouvoir général*

a) [Sans changement] Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer ("pouvoir général"), à condition

i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et

ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.

b) [Sans changement] Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'officier récepteur; toutefois, lorsqu'il s'agit de la désignation d'un mandataire en vertu de l'article 90.1.b), c) ou d) ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas a) et b) actuels; le texte est reproduit ci-dessus sans souci de commodité.]

c) Sous réserve de l'alinéa d), tout officier récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut renoncer à l'exigence visée à l'alinéa a) ii) selon laquelle un copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.

[Règle 9 0.5, suite]

d) Si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à la règle 90 bis.1 à 90 bis.4, l'exigence énoncée à l'alinéa ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, ne peut pas faire l'objet d'une renonciation selon l'alinéa c).

[COMMENTAIRE : à sa deuxième session, le Comité sur la réforme du PCT est convenu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la règle 90.5 pour permettre à un officier récepteur ou à une administration internationale de renoncer à l'exigence visée à la règle 90.5.a)ii) selon laquelle une copie d'un pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée (voir le paragraphe 71 du document PCT/R/2/9). À la réflexion, il semble cependant contradictoire de permettre à un officier de renoncer à l'exigence relative à la fourniture d'un pouvoir distinct tout en maintenant l'exigence relative à la fourniture d'une copie du pouvoir général déposé. Il est donc proposé d'ajouter les alinéas c) et d) afin de permettre (sans obligation) à tout officier récepteur, à toute administration chargée de la recherche internationale et à toute administration chargée de l'examen préliminaire international de renoncer à l'exigence selon laquelle une copie du pouvoir général déposé doit lui être remise.]

90.6 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]