

OMPI



PCT/R/WG/4/6
ORIGINAL: anglais
DATE: 3avril2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

SYSTÈME CENTRAL DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DES LISTAGES DE SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. À sa troisième session, le groupe de travail est convenu que, en vue de faciliter le traitement des listages de séquences aux fins des phases internationale et nationale de la procédure selon le PCT, le Bureau international devrait étudier plus avant la possibilité d'établir un système de dépôt central électronique pour ces listages (voir le paragraphe 58 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence).
2. L'annexe du présent document contient des propositions visant à modifier le règlement d'exécution du PCT afin de créer un système central de dépôt électronique des listages de séquences aux fins de la divulgation de l'invention et à faciliter l'accès des offices et des administrations, mais aussi des tiers, aux listages de séquences déposés. Les principales caractéristiques du nouveau système proposés sont présentées dans les paragraphes ci-dessous - après.

DEPÔT DES LISTAGES DE SÉQUENCES

3. L'idée de créer un système central de dépôt électronique des listages de séquences n'est pas nouvelle. L'examen de cette question dans les années 1990 a été axé sur la nécessité de constituer une banque de données contenant les listages de séquences de toutes les demandes publiées dans une forme normalisée adaptée à la recherche sur les brevets (cette

question a été examinée, par exemple, à la cinquième session de la Réunion des administrations internationales du PCT; voir les paragraphes 27 à 32 du document PCT/MIA/V/3). À cette époque il était envisagé que, lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale aurait reçu du déposant un listing de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, elle mettrait ce listing de séquences, à bref délai après la publication internationale, à la disposition de l'un des organismes existants de gestion de bases de données de listings de séquences. Ces organismes auraient alors servi d'entrepôts de données en vue de l'accès futur aux listings de séquences, y compris par les administrations chargées de l'examen préliminaire international, les offices désignés ou offices élus, et les tiers. Aucune administration ou aucun officin'aurait pu demander au déposant de lui remettre une copie du listing de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur si ce dernier avait été disponible auprès d'un tel organisme. Toutefois, cette idée n'a pas été mise en œuvre dès lors qu'elle a été établie que les procédures appliquées par les organismes concernés ne répondaient pas à certaines exigences générales relatives à la procédure en matière de brevets (par exemple, en ce qui concerne la garantie de l'intégrité des données des listings de séquences initialement déposés).

4. Dans la pratique, les offices de la coopération trilatérale, par exemple, déposent systématiquement des listings de séquences auprès d'organismes publics de gestion de bases de données : l'Office européen des brevets auprès du European Bioinformatics Institute (EBI), l'Office des brevets du Japon auprès de DNA Data Bank of Japan (DDBJ), l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique auprès du National Center for Biotechnology Information (NCBI). C'est notamment le cas pour les séquences divulguées dans les brevets et les demandes de brevet publiées, tant dans les demandes nationales ou régionales que dans les demandes internationales pour lesquelles l'office concerné agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

5. Il convient d'établir une distinction entre trois objectifs connexes pour la réalisation desquels il pourrait être utile de déposer les listings de séquences sous forme électronique auprès de banques de données :

i) *recherche internationale (examen préliminaire international)* : un listing de séquences sous forme électronique est nécessaire afin de permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale et la fourniture d'un listing sous une telle forme fait l'objet de la règle 13ter actuellement en vigueur; à cette fin, il est actuellement envisagé, bien que la règle 13ter ne le mentionne pas expressément, qu'un listing de séquences sous forme électronique fourni par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale soit déposé par cette dernière dans une base de données de listings de séquences, de telle sorte qu'il puisse faire l'objet de recherches au moyen d'algorithmes très élaborés conçus pour aider l'examineur à décider si l'invention est nouvelle et si elle implique une activité inventive; des considérations analogues s'appliquent en ce qui concerne l'examen préliminaire international;

ii) *divulgaration* : un autre objectif, non encore pris en compte, serait de permettre au déposant de divulguer l'invention en faisant référence à un dépôt, de sorte qu'il n'en serait pas nécessaire de déposer, en tant que pièce constitutive de la demande internationale, un listing de séquences sur plusieurs milliers de feuilles de papier ou même sur un CD, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instructions 800 à 806) des Instructions administratives du PCT;

iii) *accès* : les offices de brevets, les administrations PCT et les tiers peuvent devoir ou souhaiter avoir accès aux listages des séquences déposés à des fins diverses, dont la recherche scientifique, l'information technique, la recherche internationale ou la vérification de la nature exacte de la divulgation contenue dans une demande de brevet telle qu'elle a été initialement déposée.

6. Les organismes de gestion de bases de données qui existent actuellement ne répondent pas pleinement à tous ces objectifs. Leur fonctionnement est orienté vers la satisfaction de besoins pratiques d'information techniques à des fins de recherche. S'ils sont certainement utiles, voire essentiels, aux chercheurs sur l'état de la technique en rapport avec les demandes de brevet, ils ne sont pas conçus ou gérés de façon à répondre à certains besoins plus spécifiques de la procédure en matière de brevets, notamment lorsqu'ils agissent de déterminer la nature exacte de la divulgation effectuée à une certaine date (normalement, dans le cas d'une demande de brevet, la date du dépôt) de manière à satisfaire à l'exigence de preuves au cas où la nature ou la date de la divulgation seraient contestées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les propositions présentées dans le présent document concernent un système de dépôt visant à répondre à ces besoins plus spécifiques.

7. Il est donc proposé de créer un système, analogue dans un certain mesure au système de dépôt de matériel biologique auprès d'un organisme de dépôt en vertu du Traité de Budapest, dans lequel la référence à un listage de séquences sous forme électronique déposé auprès d'une banque de données de listages de séquences prescrite remplacerait la nécessité d'intégrer ce listage dans la description elle-même. Pour autant que l'administration chargée de la recherche internationale ait accès au listage de séquences déposé, il n'en serait alors pas nécessaire que le déposant fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage distinct sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (des considérations analogues s'appliqueraient en ce qui concerne la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et des offices désignés ou offices élus).

8. Étant donné que le listage de séquences déposé remplacerait un listage que le Bureau international aurait autrement à traiter, que ce soit en tant que partie de la description (sur papier) ou sous une forme électronique s'il était fourni séparément en vertu de la huitième partie des instructions administratives, et puis que ce listage serait stocké dans la banque de données à des fins de divulgation et de simplification de l'accès, plutôt qu'à des fins de recherche générale ou de recherche en matière de brevets, il semblerait logique que le Bureau international joue le rôle de banque de données, sans que la possibilité de prescrire d'autres banques de données soit écartée. Une étude de faisabilité serait toutefois nécessaire à cet égard.

9. Le système proposé présenterait essentiellement les caractéristiques suivantes :

i) le déposant aurait la possibilité, s'il le souhaitait, de déposer, aux fins de la procédure du PCT en relation avec une demande internationale, un listage de séquences sous forme électronique auprès d'une banque de données de listages de séquences prescrite (y compris éventuellement le Bureau international, comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus);

ii) en vue de faciliter l'application des dispositions mentionnées ci-dessus - après, le listage de séquences devrait être déposé à la date du dépôt international ou avant cette date et devrait satisfaire à la norme prescrite dans les instructions administratives (voir les annexes C et C-bis actuellement en vigueur, qui devraient être modifiées dans ces sens);

iii) la référence, dans la description, à un listing de séquences déposées remplacerait la nécessité d'intégrer ce listing dans la description elle-même ("partie de la description réservée au listing de séquences" – voir la règle 5.2.b) actuellement en vigueur);

iv) la référence à un listing de séquences déposées remplacerait la nécessité de fournir, aux fins de la recherche internationale, le listing sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (ainsi qu'à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés et offices élus) en vertu de la règle 13ter actuellement en vigueur;

v) le listing de séquences déposées serait publié uniquement sous forme électronique, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instruction 805) des Instructions administratives du PCT;

vi) l'accès au listing de séquences déposées serait limité, jusqu'à la publication internationale de la demande internationale concernée, de manière analogue à l'accès à la demande elle-même;

vii) les administrations et les offices pourraient accéder au listing de séquences déposées, y compris aux fins de la recherche et de l'examen, de la même manière qu'à la demande internationale elle-même;

viii) les tiers pourraient accéder au listing de séquences déposées selon le même principe que pour l'accès à la demande internationale elle-même (à savoir, en règle générale, uniquement après la publication internationale de la demande internationale concernée).

10. Des précisions concernant la procédure de dépôt (notamment des précisions sur la remise de corrections en vertu de la règle 26.3, la rectification d'erreurs évidentes conformément à la règle 91 et l'apport de modifications, selon l'article 34, au listing de séquences déposées), la prescription de banques de données, les obligations de ces banques de données prescrites et les procédures qu'elles devraient suivre figureraient dans les instructions administratives.

11. L'adoption des propositions de modification du règlement d'exécution visant la mise en place de ce système appellerait la modification des instructions administratives en vue d'indiquer les procédures à suivre, ainsi que l'apport de modifications à la septième partie et à l'annexe C des instructions. Les procédures énoncées dans la huitième partie et dans l'annexe C-bis des instructions seraient probablement entièrement remplacées par les procédures prévues dans le nouveau système, ou y seraient intégrées, et leur énoncé serait donc supprimé.

8. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :
 DEPOT DE LISTAGES DE SEQUENCES

TABLE DES MATIERES

Règle 5 Description	2
5.1 [Sans changement]	2
5.2 <i>Divulgation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés</i>	2
Règle 13ter Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés	4
<u>13ter.1 Dépôts de listages de séquences</u>	4
<u>13ter.2 Références à des listages de séquences : contenu; omission de la référence ou d'une indication</u>	4
<u>13ter.3 13ter.1 Listages de séquences requis aux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales</u>	6
<u>13ter.4 13ter.2 Listages de séquences pour les offices désignés</u>	9
<u>13ter.5 Banques de données de listages de séquences prescrites</u>	9

Règle 5

Description

5.1 [Sans changement]

5.2 *Divulgation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés*

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter au choix du déposant, soit

i) un listing des séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme (“partie de la description réservée au listing des séquences”);
soit

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification; en ce qui concerne la norme prévue dans les instructions administratives, voir l'instruction 208 et l'annexe C de ces instructions.]

ii) une référence, selon la règle 13ter.2.a), à un listing des séquences sous forme électronique, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, qui a été déposé auprès d'une banque de données de listing des séquences prescrite, conformément à la règle 13ter.1 (“listing des séquences déposé”) à la date du dépôt international ou avant cette date.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 5.ii), 7 et 9 de l'introduction du présent document. Le groupe de travail souhaiterait peut-être étudier si une indication selon laquelle un listing des séquences a été déposé conformément à la règle 5.2.a)ii) doit également figurer dans le formulaire de requête (la règle 4 devrait alors être modifiée dans ce sens).]

[Règle 5.2, suite]

b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences [ou le listage des séquences déposé](#) contient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.

[COMMENTAIRE : découle de la proposition de modification de la règle 5.2.a.)]

Règle 13ter

Listagedesséquencesdenucléotidesoud'acidesaminés

13ter.1 Dépôtsdelistagesdesséquences

Ledépôtd'unlistagedesséquencesousformeélectroniqueauxfinsdela
règle 5.2.a)ii)esteffectuéconformémentauxinstructionsadministratives.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 10 et 11 de l'introduction du présent document.]

13ter.2 Référencesàdes listagesdesséquences : contenu; omissiondelaréférenceou
d'uneindication

a) Touteréférenceàunlistagede séquencesdéposéesauxfinsdela règle 5.2.a)ii)
indique

i) lenometd'adressedelabanquededonnéesdelistagesdesséquencesauprès
delaquelleledépôtaétéeffectué;

ii) ladatedudépôt;et

iii) lenuméroattribuéaudépôtparcettebanque dedonnéesdelistagesdes
séquences.

[Règle 13ter.2, suite]

- b) Lorsquelademandeinternationalecontientladivulgationd'uneoudeplusieurs séquencesdenucléotidesoud'acidesaminéssetqueladescriptiondéposée
- i) necontientpasdepartieré servéeaulistagedesséquencesnideréférenceà unlistagedesséquencesdéposé;ou
- ii) contientuneréférenceàunlistagedesséquencesdéposémaisquetoutesles indicationsviséesàl'alinéa a)n'yfigurentpas,
- l'administrationchargéedelarechercheinternationaleinviteledéposantàdéposerune correctionenfournissantuneréférenceàunlistagedesséquencesdéposéconformeàla règle 5.2.a)ii),oul'indicationmanquante,dansundélaifixédansl'invitation.Larègle 26.4 s'applique *mutatismutandis* àtoutecorrectionproposéeparledéposant.L'administration chargéedelarechercheinternationaletransmetlacorrectionàl'officereçocepteurauBureau international.Touteréférenceouindicationfourniedansledélaifixédansl'invitationest considéréepartoutofficedésignécommeayantétéfournieentempsvoulu.

[COMMENTAIRE :commedanslasituationviséeàlarègle 13bis.4encequiconcernela fourniture d'uneréférenceà dumatériel, lorsquelademandeinternationale déposée ne contiendrait pas une partie deladescription consacréeaulistagedesséquences ni une référenceàunlistagedesséquencesdéposé, oulorsquel' unequelconquedes indications requises en vertu delarègle 13ter.2.a) serait omise dansuneréférence contenue dans la demandeinternationale déposée, ledéposant aurait lapossibilité, sur invitation de l'administration chargée delarechercheinternationale, d'effectuer lacorrection requise en fournissant cette référence ou l'indication manquante dans le délai fixé dans l'invitation. Si elle était fournie dans ce délai, tout officedésigné serait tenu de considérer cette référence ou cette indication comme ayant été fournie en temps voulu. Il convient de noter que, dans la pratique, l'invitation visée à larègle 13ter.2.b) serait combinée avec l'invitation en vertu de la règle 13ter.3.a) (voir ci -après) : ledéposant pourrait, au choix, soit répondre à l'invitation en vertu delarègle 13ter.2.b), auquel cas le listagedesséquences déposé mentionné dans la description serait utilisé aux fins de la divulgation, de la recherche internationale et de

[Règle 13ter.2.b), suite]

l'examen préliminaire international, ainsi que de l'accès à la demande (voir le paragraphe 5 de l'introduction du présent document); soit répondre à l'invitation visée à la règle 13ter.3.a), auquel cas le listage de séquences sous forme électronique fourni à l'administration chargée de la recherche internationale serait utilisé aux fins de la recherche internationale uniquement. Il convient de noter qu'un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas conforme aux exigences de la règle 5.2.a)ii) et ne serait donc pas accepté comme une correction en vertu de la règle 13ter.2.b); un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas non plus pris en considération aux fins de la recherche internationale (voir la règle 13ter.3.a).]

c) ~~(13ter.1)d)~~ Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à déposer la correction requise dans un délai fixé dans l'invitation. La règle 26.4s' applique *mutatis mutandis* à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'officier receveur et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification.]

13ter.3 ~~13ter.1~~ Listage de séquences requi saux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et que la description ne contient pas de référence à un listage de séquences déposé, ou que la description contient une référence à un listage de séquences déposé mais que celui-ci n'est pas conforme à la règle 5.2.a)ii), l'administration chargée de la recherche internationale peut exiger que le déposant lui fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage de séquences sous forme

[Règle 13ter.3.a), suite]

électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. Lorsque ce
listage est exigé mais n'apas été fourni par le déposant, l'administration chargée de la
recherche internationale peut inviter le déposant à fournir ce listage dans un délai fixé dans
l'invitation.

[COMMENTAIRE : un listage des séquences sous forme électronique est nécessaire pour permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale. Pour autant que cette administration ait accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, le déposant n'est pas tenu de lui fournir un listage distinct sous forme électronique aux fins de la recherche internationale. Dans tous les autres cas, à savoir les cas dans lesquels l'administration chargée de la recherche internationale n'apas accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration pourrait inviter le déposant à lui fournir un listage distinct sous forme électronique. Un listage sous forme électronique fourni par le déposant dans ces circonstances ne ferait pas partie de la demande internationale (voir la règle 13ter.3.d)). Dans la pratique, l'invitation visée à la règle 13ter.3.a) serait combinée à l'invitation en vertu de la règle 13ter.2.b) (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.2.b)). Il convient de noter que le nouvel règlement 13ter.3.a) proposé ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listage des séquences sur papier (comme le prévoit la règle 13ter.1.a) actuelle ment en vigueur), compte tenu du fait que ce listage sur papier ne permettrait pas à l'administration chargée de la recherche internationale d'effectuer une recherche significative. Il convient de noter également que le nouvel règlement 13ter.3.a) proposée ne prévoirait pas la fourniture par le déposant, en réponse à une invitation en vertu de cette règle, d'une référence à un listage des séquences déposé auprès d'une banque de données de listages des séquences.]

~~[13ter.1]a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences d'acides nucléotides ou d'acides aminés mais que~~

~~i) cette demande ne contient pas de listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences conforme à cette norme;~~

[Règle 13ter.3.a), suite]

~~ii) le déposant n'a pas encore fourni de — listagedesséquences sous forme —
déchiffirable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, —
cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, —
un listagedesséquences sous — cette forme, établie conformément à cette norme. —~~

b) [13ter.1]e) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne donne pas suite à celle -ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le défaut de réponse a pour effet de empêcher la réalisation d'une recherche significative.

c) [13ter.1]e) Les alinéas a) et b) e) s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure a u sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) [13ter.1]f) ~~Sous réserve des dispositions de l'article 34, — Tout listagedesséquences sous forme électronique fourni conformément aux alinéas a) à c) ne figure pas dans — la demande internationale telle qu'elle a été déposée — ne fait pas partie de la demande internationale.~~

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 13ter.1.f) actuellement en vigueur (le nouvel alinéa d)) découle de la proposition de suppression de l'actuelle règle 13ter.1.a) (voir ci -dessus) et du fait que la règle 13ter.3.a) selon la modification proposée ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listagedesséquences sur papier (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.3.a)).]

[Règle 13ter, suite]

13ter.4 ~~13ter.2~~ Listages des séquences pour les offices désignés

Dès lors que le traitement de la demande internationale a commencé à l'office désigné, ~~les~~ ~~la~~ règles 13ter.2.b) et 13ter.3.a) ~~13ter.1.a)~~ s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure à l'office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse :

i) un listage des séquences lorsque la description contient une référence à un listage des séquences déposé conforme à la règle 5.2.a)ii);

ii) un listage des séquences autre qu'un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 13ter.2 actuellement en vigueur (la nouvelle règle 13ter.4) découle de la proposition de création d'un système central de dépôt électronique des listages des séquences dans lequel une banque de données de listages des séquences servirait d'entrepôt de données en vue de l'accès futur aux listages des séquences, y compris par les offices désignés et les offices élus.]

13ter.5 Banques de données de listages des séquences prescrites

Les instructions administratives indiquent les banques de données de listages de séquences qui sont prescrites aux fins des règles 5.2.a)ii) et 13ter.1 et les dispositions et conditions relatives aux listages des séquences déposés, notamment, mais non exclusivement, les dispositions et conditions relatives [au statut des banques de données de listages de séquences, à la procédure de dépôt, à l'établissement de reçus pour les dépôts, à la reconnaissance et aux effets d'un dépôt, au stockage des listages des séquences déposés, à la remise de copies de listages des séquences déposés et aux taxes].

[Règle 13ter.5, suite]

[COMMENTAIRE : les instructions administratives pourraient, sous réserve d'une autre étude de faisabilité (voir le paragraphe 8 de l'introduction du présent document) prescrire le Bureau international comme banque de données. Dans ce cas, un dépôt auprès du Bureau international en tant que banque de données devrait pouvoir être effectué par dépôt d'un stage de séquence sous forme électronique en même temps que la demande internationale auprès de l'office récepteur : le jour sera alors considéré comme ayant été déposé auprès du Bureau international à la date de sa réception par l'office récepteur.]

[Fin de l'annexe et du document]