

OMPI



PCT/R/WG/5/6

ORIGINAL: anglais

DATE: 21 août 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Cinquième session
Genève, 17 – 21 novembre 2003

DEMANDES DIVISIONNAIRES SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

1. Le présent document est publié à titre provisoire sur le site Internet de l'OMPI à l'occasion de la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session. Il s'agit d'un document provisoire en sens de la convocation officielle du groupe de travail en vue de la tenue de sa cinquième session, recommandé par le groupe de travail à sa quatrième session tenue en mai 2003, est subordonnée à l'approbation de l'Assemblée de l'Union du PCT. L'Assemblée est invitée, à sa trente-deuxième session (14^e session ordinaire), prévue du 22 septembre au 1^{er} octobre 2003 dans le cadre de la trente-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, à approuver la proposition relative aux travaux futurs énoncée au paragraphe 26.i) du document PCT/A/32/2 visant à ce que "le groupe de travail tiende deux sessions supplémentaires de l'Assemblée de septembre 2003 et de septembre 2004 afin d'examiner les propositions relatives à la réforme du PCT, notamment, les questions susmentionnées à examiner plus en détail [dans le document PCT/A/32/2], étant entendu que le comité pourra aussi se réunir pendant cette période si le groupe de travail l'estime nécessaire."
2. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, le groupe de travail sera officiellement convoqué en session et le présent document n'aura plus un caractère provisoire.

RAPPEL

3. Le présent document reproduit le contenu du document PCT/R/WG/4/9 qui a été présenté lors de la quatrième session du groupe de travail, tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003. À regret du temps disponible, les discussions portant sur ce document ont été reportées à la présente session (voir le paragraphe 104 du document PCT/R/WG/4/14 contenant le résumé établi par la présidence de la quatrième session du groupe de travail).

4. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu d'un caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. L'une des propositions examinées par le groupe de travail portait sur la possibilité de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes divisionnaires.

5. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition figurent aux paragraphes 50 et 51 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence, qui indiquent ce qui suit :

“Demandes divisionnaires

“50. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition tendant à ce que soit examinée plus avant la possibilité de prévoir, dans le PCT, le dépôt de demandes internationales en tant que demandes divisionnaires de demandes internationales antérieures, afin de profiter au maximum du traitement centralisé que permet la phase internationale, surtout dans les cas où il a été constaté une absence d'unité de l'invention. Toutefois, si cette possibilité n'a fait l'objet d'aucune objection de principe, il a été rappelé que lors de cette même proposition a été faite dans le passé, on a mis en évidence des problèmes tenant en particulier à une complexité accrue, à la difficulté qu'en représenterait l'attribution d'une date de dépôt international conformément à la fois à l'article 11 et à la Convention de Paris, et à la nécessité de respecter les délais pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

“51. Il a été convenu que le Bureau international, en coopération avec la délégation des Pays-Bas, devra examiner la question plus avant et que toute proposition qui se dégagera sera examinée par le groupe de travail à une session ultérieure”.

6. Le Bureau international et la délégation des Pays-Bas ont eu des discussions sur la question depuis la troisième session du groupe de travail. Le présent document, établi par le Bureau international à la suite de ces discussions, ne rend pas compte d'une position commune.

Demandes divisionnaires selon la Convention de Paris

7. Selon l'article 4 G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”), reproduit ci-après, les pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Union de Paris”) sont tenus de prévoir le dépôt de demandes divisionnaires :

“[4G]1) Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourradiviserlademandeenuncertainnombre dedemandes divisionnaires, en conservant commedatedechacuneladatedelademande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

“2) Ledemandeur pourra aussi, desapropre initiative, diviserlademandede brevet, en conservant commedatedechaque demande divisionnaireladatedela demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l’Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cettedivision sera autorisée”.

Demandes divisionnaires selon les projets de PCT de 1968 à 1970

8. Si, à l’heure actuelle, le PCT ¹ ne prévoit pas ledépôt, au cours de la phase internationale, de demandes divisionnaires, il convient de noter que le projet de PCT de 1968 contenait des dispositions, tant dans le projet de traité que dans le projet de règlement d’exécution de ce traité, prévoyant de donner la possibilité au déposant, en cas d’absence d’unité de l’invention, au choix, soit i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes additionnelles ou de diviser la demande, ou d’effectuer une combinaison des deux (voir les articles 17 (Procédure aise in de l’administration chargée de la recherche internationale) et 34 (Procédure aise in de l’administration chargée de l’examen préliminaire international) du document PCT/III/5 (projet de traité), ainsi que les règles 37 (Absence d’unité de l’invention (recherche)) et 62 (Absence d’unité de l’invention (examen préliminaire)) du document PCT/III/6 (projet de règlement d’exécution du PCT)). Des extraits des articles 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), 17 et 34 du projet de traité de 1968, ainsi que des règles 37 et 62 du projet de règlement d’exécution de 1968, sont reproduits pour référence dans l’annexe IV du présent document.

9. Toutefois, dans le projet de PCT de 1969, ces dispositions ont été supprimées et le texte final du PCT signé à la Conférence diplomatique de Washington en juin 1970 ne contient aucune disposition relative à la division de la demande internationale au cours de la phase internationale. Le texte des actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le PCT (1970) ne donne aucune explication sur la suppression dans le projet de 1969 des dispositions relatives aux demandes divisionnaires contenues dans le projet de 1968. Le paragraphe 31 du document PCT/DC/3 (Principales différences entre le projet de 1968 et le projet de 1969) indique simplement ce qui suit :

“31. *Division de la demande internationale* . Contrairement au projet de 1968 (articles 17.3 a) ii) et 34.3); règles 37.5, 37.7 et 62), l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent exiger, et le déposant ne peut provoquer, selon le projet de 1969, la division de la demande internationale au cours de la phase internationale.

¹ Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d’exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement d’exécution”), ou aux dispositions qui leur sont proposées de modifier ou d’ajouter, selon le cas. Les termes “législation nationale”, “demandes nationales”, “phase nationale”, etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

Toutefois, les offices désignés ou élus peuvent exiger la division si la demande internationale ne remplit pas, à leur avis, la condition d'unité de l'invention telle que définie à l'article 13. En outre, le déposant peut diviser volontairement sa demande internationale auprès de tout office national dans la mesure admise par la législation nationale de cet office".

10. Ainsi, comme indiqué plus haut, il n'existe actuellement aucune disposition du PCT prévoyant la possibilité de déposer, au cours de la phase internationale, des demandes divisionnaires fondées sur une "demande internationale initiale". Si la demande internationale ne remplit pas, de l'avis de l'office désigné ou élu, la condition d'unité de l'invention telle qu'elle est définie à l'article 13, parce qu'elle contient plus d'une invention (comparer avec l'article 4G.1) de la Convention de Paris), le déposant peut être tenu, auprès de chaque office désigné ou élu, en vertu de la législation nationale applicable par cet office, de limiter ses revendications à une invention unique ou de déposer une demande divisionnaire distincte pour chaque invention additionnelle contenue dans la demande internationale.

11. De toute évidence, l'introduction d'une procédure visant à donner au déposant la possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d'une demande divisionnaire d'une demande internationale initiale (ci-après dénommée "demande internationale divisionnaire") simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de la demande internationale lorsque l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate une absence d'unité de l'invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, après l'ouverture de la phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprès de chaque office désigné ou élu concerné. Des considérations analogues s'appliquent lorsque les déposants souhaitent déposer, de leur propre initiative, une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires (comme le prévoit l'article 4G.2) de la Convention de Paris).

12. Par ailleurs, il convient de rappeler que le système actuel prévoit déjà une procédure permettant au déposant, en cas de constatation d'une absence d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'obtenir un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire internationaux sur toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d'inventions qu'elle contient, contre paiement de taxes additionnelles (pour la recherche et l'examen préliminaire). L'introduction d'une nouvelle procédure permettant au déposant de diviser la demande internationale initiale au cours de la phase internationale, en déposant des demandes divisionnaires internationales, ne serait pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de rendre plus complexe le système dans son ensemble, comme cela pourrait être le cas si des modifications complexes du règlement d'exécution sont nécessaires.

DIVISION DES DEMANDES INTERNATIONALES AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

13. Dans les annexes du présent document, trois possibilités distinctes sont présentées sous la forme de propositions initiales, visant chacune à permettre la division des demandes internationales grâce à l'adoption de mesures au cours de la phase internationale de la procédure selon le PCT. On peut se demander quel examen de ces propositions faciliterait la discussion sur les travaux qu'il conviendrait éventuellement de mener sur la question dans l'avenir. Les possibilités présentées concernent notamment :

- i) *la révision éventuelle du PCT (traité)* en vue de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;
- ii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;
- iii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir une nouvelle procédure permettant une *division "interne"* des demandes internationales au cours de la phase internationale, suivi d'une simplification de la procédure, les divisions de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes au cours de la phase nationale.

REVISIONE EVENTUELLE DU PCT (TRAITE)

14. L'annexe I contient une proposition de nouvel article 17 bis du traité qui prévoirait expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il conviendrait également de modifier d'autres articles en conséquence, notamment les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), ainsi que les autres articles relatifs à la procédure en matière de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure en matière d'examen préliminaire international, et l'ouverture de la phase nationale.

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

15. L'annexe II contient des propositions relatives à la modification du règlement d'exécution en vue de permettre au déposant de diviser une demande internationale initiale en demandes internationales divisionnaires distinctes au cours de la phase internationale. Ces propositions sont fondées sur le principe selon lequel le traité, tel qu'il est libellé actuellement, permettrait une modification par l'assemblée du règlement, aux fins de la division des demandes internationales, en vue de le mettre en conformité avec l'article 4 G de la Convention de Paris; il convient de noter que, selon l'article 62.1) du PCT, tout État contractant du PCT doit être membre de l'Union de Paris et doit donc appliquer toutes les dispositions obligatoires de la Convention de Paris, y compris l'obligation énoncée à l'article 4 G de la dite convention. Ainsi, la modification du règlement d'exécution du PCT afin de prévoir la division des demandes internationales, y compris la conservation de la date (du dépôt) de la demande internationale initiale comme date (du dépôt) d'une demande internationale divisionnaire, semblerait possible en vertu de l'article 58.1) iii) car elle porterait sur des règles relatives "à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité", y compris l'article 62.1). Si, contrairement à ce principe, le groupe de travail estime que le traité tel qu'il est actuellement libellé ne permettrait pas une modification du règlement d'exécution dans ces sens, il ne semble pas possible de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes internationales divisionnaires jusqu'à ce que le traité lui-même ait été révisé à cet égard.

Dépôt de demandes internationales divisionnaires

16. *Possibilité de déposer des demandes internationales divisionnaires*: la règle 30 bis.1 proposée donnerait effet aux dispositions générales de l'article 4 G.2) de la Convention de Paris relatif au dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il est proposé de permettre

ledépôtde demandesinternationalesdivisionnairesoitlorsqu'uneabsence d'unitéde l'inventionaétéconstatée parl'administrationchargéedelarechercheinternationale,soit lorsqueledéposantagitdesapropreinitiative.

17. Sicertainesconditions particulièresseraientapplicablespourlesdemandes internationalesdivisionnairesencequiconcerneledépôt,larechercheinternationaleet l'examenpréliminaireinternational(voirci -après),chaquedemandeinternationale divisionnaireseraittraitée commeunedemandeinternationale"ordinaire"(séparéet distinctedelademandeinternationaleinitialedontelleconstitueunedivision)àl'égardde laquelleilconviendraitd'acquitterdestaxes,d'établirunrapportderechercheinternationale, d'effectuerunepublicationinternationaleet,siledéposantenfaitlademandeenprésentant unedemande d'examenpréliminaireinternational,d'effectuerunexamenpréliminaire international.

18. *Datedudépôtinternationaldroitdepriorité* :conformémentàl'article 4G.2)de la ConventiondeParis,chaquedemandeinternationaledivisionnaireconserveraitcomme date dedépôtinternationalaladatedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialeet, s'ilyalieu,sondroitdepriorité,pourautantquelesconditionsénoncéesauxalinéasa)etb) soientréunies.

a) *Objetdelademandeetexposédel'invention* :l'article 4GdelaConventionde Parisprévoitimplicitementque,pourqu'unedemandeinternationaledivisionnaireconserve la datedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialecommesadatededépôt international,l'objetdelademandefigurantdanslademandeinternationaledivisionnairedoit figurerintégralementdanslademandeinternationaleinitialeetelle qu'elleaétédéposée. Autrementdit,pourprendrelesternesutilisésdanslarègle 66.2.a)iv)duPCT,l'exposéde l'inventionfigurantdanslademandeinternationaledivisionnairenepeutpasallerau -delàde l'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaleinitialeàladatedesonépôt international.Ilconvientdenoterquelepointdevuesuggéréiciestdifférentdeceluiadopté dansleprojetde1968durèglementd'exécutionduPCT(voirlaprojetderègle 37.5.a) dans l'annexe IVduprésentdocument).

b) *Délai* :puisquelesdemandesinternationalesdivisionnaireserontprincipalement (bienquepasnécessairement)déposéesenréponseàlaconstatationparl'administration chargéedelarechercheinternationale d'uneabsence d'unitédel'inventionetàl'invitationà payerdestaxes(derecherche)additionnelles,ilsemblenécessairededonneraudéposant suffisammentdetempspourqu'ilpuisseexaminerilesrésultatsdelarecherche internationale,enparticuliersiuneou plusieurs taxes additionnelles mentionnéesà l'article 17.3)a)ontétépayées,etii)lerésultatdetouteprocédurederéserveviséeàla règle 40.2.c),avantdedécider s'il dépose des demandes internationales divisionnaires. Puisquelesmêmesconsidérations s'appliquent en matière de présentation d'unedemande d'examenpréliminaireinternational,ilestproposéqueledélai pourledépôt d'unedemande internationale divisionnaire soit le même que ledélai pourlaprésentation d'unedemande d'examenpréliminaireinternational en vertu delarègle 54bis.1encequiconcernela demande initiale, à savoir trois mois à compter deladatederéceptiondurapportderecherche internationale sur lademande internationale initiale, ou 22 mois à compter deladate de priorité delademande internationale initiale, ledélai qui expire le plus tôt devant être appliqué.

19. Outre les questions susmentionnées, qui sont traitées dans la règle 30bis proposée, il conviendrait d'examiner un certain nombre de questions dans le cadre de modifications du règlement d'exécution, s'il est décidé de poursuivre sur cette voie. Certaines de ces questions sont exposées dans les paragraphes suivants.

Situation juridique de la demande internationale initiale

20. Il peut être souhaitable de préciser explicitement que la demande internationale initiale doit être en instance lorsqu'une demande internationale divisionnaire est établie à partir de celle-ci est déposée.

Revendications de priorité

21. Tout délai calculé à compter de la date de priorité (voir l'article 2.xi)) serait calculé à partir de la date de priorité de la demande internationale divisionnaire. Une demande internationale divisionnaire conserverait le droit de priorité de la demande internationale initiale, sans qu'il soit nécessaire que la demande internationale divisionnaire comporte une revendication expresse à cet égard. Il peut tout fois être nécessaire de réglementer l'établissement des revendications de priorité dans le contexte particulier de la procédure selon le PCT, par exemple

i) en prévoyant expressément que les revendications de priorité formulées dans la demande internationale initiale seraient considérées comme présentées dans la demande internationale divisionnaire;

ii) en vue de faire face à des situations dans lesquelles des revendications de priorité sont ajoutées ou corrigées selon la règle 26bis.1 ou retirées selon la règle 90bis.3.

Officier receveur compétent

22. Il pourrait être nécessaire d'introduire une disposition particulière en vue de déterminer les offices compétents pour recevoir des demandes internationales divisionnaires. Par exemple, serait-ce la règle 19 existante qui, comme pour toute demande internationale, devrait être appliquée de façon à traiter cette question en fonction de la nationalité ou du domicile du ou des déposants, ou serait-il préférable de prévoir le dépôt des demandes internationales divisionnaires auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui a constaté le défaut d'unité de l'invention?

Désignations

23. Le dépôt d'une requête en ce qui concerne une demande internationale divisionnaire devrait être présumé constituer la désignation de tous les États contractants qui sont désignés dans la demande internationale initiale à la date de la réception de la demande internationale divisionnaire par l'officier receveur. Il ne devrait pas être possible, en déposant une demande internationale divisionnaire, d'ajouter la désignation d'un État contractant qui n'a pas été désigné dans la demande internationale initiale à la date du dépôt de la demande internationale divisionnaire.

Formulaire de requête

24. Le formulaire de requête devrait indiquer la demande internationale divisionnaire en tant que telle et également la demande internationale initiale dont est issue la demande internationale divisionnaire (voir les règles 4.1 et 4.11).

Langue

25. Il peut être souhaitable d'exiger qu'une demande internationale divisionnaire soit déposée dans une langue dans laquelle la recherche internationale puisse être effectuée et dans laquelle la publication internationale puisse avoir lieu.

Recherche internationale

26. Il serait peut-être nécessaire d'élaborer un certain nombre de dispositions précises en relation avec la procédure de recherche internationale pour les demandes internationales divisionnaires, y compris en ce qui concerne les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Administration chargée de la recherche internationale compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de la recherche internationale compétente pour toute demande internationale divisionnaire.

b) *Remboursement des taxes de recherche* : la règle 16.3 prévoit le remboursement (partiel) de la taxe de recherche internationale lorsqu'une demande internationale revendiquée a priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée. Par souci de cohérence avec cette disposition, la taxe de recherche internationale payée en relation avec une demande internationale divisionnaire devrait être partiellement remboursée lorsque le rapport de recherche internationale relatif à cette demande internationale divisionnaire peut être entièrement ou partiellement fondé sur les résultats de la recherche internationale effectuée à propos de la demande internationale initiale, étant dûment tenu compte de tout paiement de taxes additionnelles visées à l'article 17.3) a) effectué par le déposant.

c) *Remarque sur la délivrance éventuelle d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et les usagers, l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale (et, par conséquent, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre D) pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recourent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

La publication internationale

27. Selon la règle générale énoncée à l'article 21 du PCT, la demande internationale est publiée à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Cela ne serait pas possible pour une demande internationale divisionnaire lorsqu'une telle demande est déposée après ce délai (voir le paragraphe 15.b) ci-dessus). Il semblerait conforme à l'article 21.2) a) de prévoir qu'une demande internationale divisionnaire sera

publiée à bref délai après avoir été déposée, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité (une approche analogue a été retenue dans certaines législations nationales et régionales, telles que la Convention sur le brevet européen).

L'examen préliminaire international

28. Uncertain nombre de dispositions particulières devront peut-être être élaborées en ce qui concerne la procédure d'examen préliminaire international pour les demandes internationales divisionnaires, en rapport, par exemple, avec les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international* : une demande d'examen préliminaire international portant sur une demande internationale divisionnaire devrait, d'une façon générale, être présentée dans le délai applicable selon la règle 54bis.1 eu égard à la demande internationale initiale si le délai prévu pour le rapport d'examen préliminaire international – 28 mois à compter de la date de priorité – doit être respecté. C'est-à-dire que, dans la pratique, la demande d'examen préliminaire international devrait, d'une façon générale, être présentée en même temps que la demande internationale divisionnaire. Une attention particulière pourrait être accordée aux cas dans lesquels la demande internationale initiale est retirée par la suite.

b) *Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de l'examen préliminaire international compétent pour toute demande internationale divisionnaire.

c) *Remarque sur la délivrance d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et élus ainsi que les déposants, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recourent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

DIVISION "INTERNE" DES DEMANDES INTERNATIONALES PENDANT LA PHASE INTERNATIONALE

29. L'annexe III contient une proposition tendant à mettre en œuvre une procédure qui pourrait être incorporée par voie de modification du règlement d'exécution, dans l'attente d'une future révision du traité proposé dans l'annexe I; cette procédure permettrait la division "interne" des demandes internationales pendant la phase internationale selon le chapitre II, avec pour corollaire une simplification de la suite de la procédure, les parties divisées de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes dans la phase nationale.

30. La proposition est fondée sur le fait que le système actuel permet aux déposants, en cas de constatation d'un défaut d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'obtenir un rapport de recherche internationale ou un rapport d'examen préliminaire international pour toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d'inventions qui y

figurent, à condition que les taxes additionnelles (recherche et examen préliminaire) soient payées.

31. Selon cette proposition, au lieu de déposer une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires pendant la phase internationale, le déposant pourrait, après avoir présenté une demande d'examen préliminaire international, modifier les revendications, la description et les dessins d'une demande internationale en vertu de l'article 34.2)b) en divisant le corps de la demande internationale sur le plan interne en au moins deux parties distinctes, chacune contenant la description, les revendications et les dessins de la demande internationale correspondant à une demande divisionnaire qui entrerait sous cette forme dans la phase nationale.

32. Après la division interne de la demande internationale, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II serait aussi divisé "sur le plan interne" en plusieurs parties correspondantes, à condition que toutes les taxes additionnelles pour la recherche et l'examen préliminaire aient été payées.

33. Une fois effectué la division interne pendant la procédure d'examen préliminaire international, le déposant disposerait de demandes divisionnaires "toutes faites" pour entrer dans la phase nationale. S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui serait ensuite divisée indépendamment pendant la procédure engagée devant chaque office national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la phase nationale, dès le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes. Chacune de ces demandes divisionnaires serait associée au rapport préliminaire international "divisé" sur la brevetabilité selon le chapitre II.

34. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans ce document.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

RÉVISION ÉVENTUELLE DU PCT (TRAITÉ) :²

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Article 17 bis

Demands internationales divisionnaires

Une demande internationale (ci-après dénommée “demande internationale initiale”) peut, conformément à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, nonobstant l’article 11, une demande internationale divisionnaire conserve la date de dépôt internationale de la demande internationale initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 11 de l’introduction du présent document. Cette disposition est inspirée de l’article 4 de la Convention de Paris. Elle peut nécessiter d’apporter des modifications à d’autres articles, comme les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date de dépôt et effets de la demande internationale) et les articles concernant la procédure de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure d’examen préliminaire internationale et l’ouverture de la phase nationale.]

[L’annexe II suit]

² Les dispositions qui sont proposées d’ajouter sont soulignées et celles qui sont proposées de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n’ont pas été proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

RÉVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION :³
DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Règle 30 bis

Demands internationales divisionnaires

30bis.1 Dépôt de demandes internationales divisionnaires

a) Le déposant peut, sous réserve du présent règlement d'exécution, diviser la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en déposant auprès de l'office récepteur compétent une ou plusieurs demandes divisionnaires (ci-après dénommées "demandes internationales divisionnaires").

b) Une demande internationale divisionnaire peut être déposée lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a conclu à l'absence d'unité de l'invention à l'égard de la demande internationale initiale ou à l'initiative du déposant.

[COMMENTAIRE : voir l'article 4G de la Convention de Paris.]

³ Les dispositions qui sont proposées à supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui ne sont pas proposées de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

30bis.2 Datedudépôtinternational;droitdepriorité

Unedemandeinternationaledivisi onnaireconservecommedatededépôtinternational
ladatedudépôtinternationaldelademandeinternationaleinitialeet,s'ilyalieu,lebénéfice
dudroitdepriorité,conformémentàl'article 4del' ActedeStockholmdelaConventionde
Parispourla protectiondelapropriétéindustrielle,àconditionque :

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 15del'introductionduprésentdocumentet
l'article 4GdelaConventiondeParis.]

i) lademandeinternationaledivisionnaireparvientàl'officérécepteuravant
l'expirationdudélaiapplicable selonlarègle 54bis.1pourprésenterunedemanded'examen
préliminaireinternationalàl'égarddelademandeinternationaleinitiale;

[COMMENTAIRE :voirlesparagraphe 15.b)et19del'introductionduprésentdocument.]

ii) lademandeinternationaleinitialesoitinstanceàladatederéceptiondela
demandeinternationaledivisionnaireparl'officérécepteur;

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 17del'introductionduprésentdocument.]

iii) l'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaledivisionnaire
n'ailepasau -delàdel'exposédel'inventionfigurantdanslademandeinternationaleinitiale
tellequ'elleaétédéposée.

[Règle30bis.2,suite]

[COMMENTAIRE :voirleparagraphe 15.a)del'introductionduprésentdocument.]

[L'annexeIII suit]

ANNEXEIII

RÉVISIONÉVENTUELLEDURÈGLEMENTD'EXÉCUTION :⁴DIVISION“INTERNE”DEDEMANDESINTERNATIONALES
AUCOURSDELAPHASEINTERNATIONALE

TABLEDES MATIÈRES

<u>Article 17 bis Demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>Règle 30 bis Demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>30bis.1 Dépôt de demandes internationales divisionnaires</u>	1
<u>30bis.2 Date du dépôt international; droit de priorité</u>	2
Règle 66 Procédure a use in del' administration chargéedel' examen préliminaire international	2
66.1 [Sans changement]	2
66.2 <i>Première opinion écrite del' administration chargéedel' examen préliminaire internationale</i>	2
66.3 à 66.9 [Sans changement]	3
Règle 68 Absence d'unité del' invention (examen préliminaire international)	4
68.1 à 68.5 [Sans changement]	4
<u>68.6 Division interne delademande internationale</u>	4
Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international	5
70.1 à 70.11 [Sans changement]	5
70.12 <i>Mention de certaines irrégularités et d' autres éléments</i>	5
70.13 <i>Remarque concernant l' u -Unité del' invention</i>	6
<u>Règle 78 bis Traitement d' une demande internationale divisée sur le plan interne comme demandes divisionnaires auprès des offices élus</u>	7
<u>78bis.1 Demandes divisionnaires distinctes</u>	7
Disposition 62 Absence d'unité del' invention (Examen préliminaire)	3

⁴

Les dispositions qu' il est proposé d' ajouter sont soulignées et celles qu' il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu' il n' est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 66⁵

**Procédureuseindél'administration
chargéedel'examenpréliminaireinternational**

66.1 [Sanschangement]

66.2 *Premièreopinionécritedel'administrationchargéedel'examenpréliminaire
international*

a) Sil'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational

i) àv) [Sanschangement]

vi) considèrequ'unerevendicationportesuruneinventionpourlaquel leaucun
rapportderechercheinternationalen'aétéétablietadécidédenepaseffectuer
l'examenpréliminaireinternationalpourcetterevendication, ~~ou~~

vii) considèrequ'ellenedisposepasdulistaged'unésequencedenucléotidesou
d'acidesaminés sousuneformepermettantd'effectuerunexamenpréliminaire
internationalsignificatif, [ou](#)

⁵ Letexte "actuel"indiquéciestceluidelarègle
(voirledocumentPCT/A/31/10)aveceffetau1

66modifiéeparl'assembléele1^{er} octobre 2002
et janvier 2004.

[Règle 66.2.a), suite]

viii) considère que, lorsqu'une modification qui divise sur le plan interne la demande internationale en deux parties distinctes ou plus a été présentée conformément à la règle 68.6, une ou plusieurs des revendications contenues dans l'une de ces parties définissent l'objet de la protection demandée dans une autre de ces parties.

l'administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document.]

b) à e) [Sans changement]

66.3 à 66.9 [Sans changement]

Règle 68

Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)

68.1 à 68.5 [Sans changement]

68.6 Division interne de la demande internationale

[Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate que l'exigence d'unité de l'invention n'est pas observée et décide d'envoyer au déposant une invitation visée à la règle 68.2, ou à l'initiative propre du déposant, le déposant peut diviser sur le plan interne la demande internationale en présentant, conformément à la règle 66.1.b), une modification selon l'article 34 qui divise la description, les revendications et les dessins figurant dans la demande internationale en deux parties distinctes ou plus de la manière suivante :

i) une partie principale contenant la description, les dessins et les revendications qui se rapportent à l'invention principale;

ii) une ou plusieurs parties additionnelles contenant chacune la description, les revendications et les dessins qui se rapportent à une invention additionnelle par rapport à l'invention principale.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

Règle 70⁶

Rapport d'examen préliminaire international

70.1 à 70.11 [Sans changement]

70.12 *Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments*

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

i) [Sans changement]

ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2.a) v) **ou viii**), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document et la proposition de modification de la règle 66.2.]

iii) et iv) [Sans changement]

⁶ Le texte "actuel" indiqué ici est celui de la règle (voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1

70 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 et le 1^{er} janvier 2004.

70.13 *Remarques concernant l'Unité de l'invention*

a) Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3 a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3 c)), le rapport précise les parties de la demande internationales sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

b) Lorsque le déposant

i) a présenté une modification qui divise la description, les revendications et les dessins de la demande internationale en une partie principale et une ou plusieurs parties additionnelles conformément à la règle 68.6 et

ii) a acquitté les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international,

le rapport est aussi divisé en une partie principale et autant de parties additionnelles que de taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international ont été acquittées; la partie principale et chaque partie additionnelle doivent être conformes aux exigences énoncées à la règle 70.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

70.14 à 70.17 [Sans changement]

Règle 78 bis

Traitement d'une demande internationale divisée sur le plan interne
comme demandes divisionnaires auprès des offices élus

78bis.1 Demandes divisionnaires distinctes

Lorsque le déposant, en vertu de la règle 68.6, divise sur le plan interne la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en deux parties distinctes ou plus, il peut choisir de poursuivre le traitement de l'une de ces parties distinctes comme demandes distinctes en ce qui concerne la procédure auprès de tout office élu, en précisant que ces demandes distinctes doivent être considérées comme des demandes divisionnaires de la demande internationale initiale, et l'office élu procède en conséquence.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 30 de l'introduction du présent document.]

[L'annexe IV suit]

ANNEXEIV

EXTRAITSDES PROJETSDE TRAITÉ
ETDERÈGLEMENTD'EXÉCUTIONDUPCTDE1968

Article11
Datedudépôteteffetsdelademandeinternationale

1) L'Officerécepteuraccorde,entantquedatedudépôtinternational,ladatede réceptiondeladem andeinternationalepourautantque,lorsdecetteréception,cetOffice constateque:

- i) ledéposantn'estpasmanifestementdépouvupourdesraisonsderésidenceoude nationalitédu droitdedéposerunedemandeinternationaleauprèsdel'Officerécepteur;
- ii) lademandeestprésentéedanslalangueprescrite;
- iii) l'objetcdelademanden'estpasmanifestementhorsducadreduprésentTraitétel quedéfinidansleRèglementd'exécution;
- iv) aumomentdelaréception,lademandecontenaitau moinsleséléments suivants:
 - a) uneindicationquelademandeaétédéposéedanslebutdeconstituerune demandeinternationale,
 - b) lenomdudéposant,
 - c) unepartiequi,àpre mièrevue,sembleconstituerunedescription,
 - d) unepartiequi,àpre mièrevue,sembleconstituerunerevendicationoudes revendications.

2) Toutedemandeinternationaleremplissantlesconditionsdel'alinéa)aleffets d'undépôtnationalrégulierdanschaqueEtatdésignéàcompterdeladatedudépôt international.

3) Toutedemandeinternationaleremplissantlesconditionsdespointsi)àiv)de l'alinéa1)estconsidéréecommeconstituantundépôtnationalrégulierausensdela ConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielle.

Article17
Procédureauseindel'Administrationchargéedelarecherche

1) [...]

2) [...]

3) a) Sil'Administrationchargéedelarechercheestd'avisquelademande internationalenesatisfaitpasauxexigencesd'unitédel'inventiontellesqu'ellesontétablies dansleRèglementd'exécution,elleinviteledéposant,auchoixdecedernier:

- i) soit à limiter les revendications,
 - ii) soit, conformément à l'invitation de l'Administration chargée de la recherche, à payer des taxes additionnelles, à diviser la demande ou à procéder à ces deux opérations.
- b) [...]

Article 34

Procédureusein del'Administration chargée del'examen préliminaire

- 1) [...]
- 2) [...]
- 3) Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis que la demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention telle qu'elles sont établies dans le Règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications, soit à diviser la demande, de manière à ce que la demande internationale satisfasse aux exigences susdites.
- 4) [...]

Disposition 37

Absence d'unité de l'invention (Recherche)

37.1 Invitation à limiter, à diviser ou à payer

- a) L'invitation à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, prévue à l'article 17.3 a), doit indiquer au moins une possibilité de limitation ou de division qui, de l'avis de l'Administration chargée de la recherche, satisfait aux exigences applicables.
- b) [...]

37.2 [...]

37.3 Délai

Le délai prévu à l'article 17.3 b) est fixé, dans chaque cas et selon les circonstances du cas d'espèce, par l'Administration chargée de la recherche; il ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation .

37.4 [...]

37.5 Procédure en cas de division de la demande internationale

- a) Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, ni la description ni les dessins ne peuvent être modifiés. Ils demeurent les mêmes pour la demande principale (c'est à dire la demande internationale et celle limitée) et les demandes divisionnaires.

b) Pour la demande principale, le déposant doit préciser les revendications maintenues ou déposer des revendications limitées, et doit soumettre un nouvel abrégé lorsque cela est nécessaire.

c) Pour chaque demande divisionnaire, le déposant doit déposer une requête, une revendication ou des revendications et un abrégé. L'Officier receveur attache lui-même à ces documents une copie de la demande internationale dans sa forme originale ; la description et les dessins (s'il y en a) y relatifs constituent également la description et les dessins de chaque demande divisionnaire. La requête de chaque demande divisionnaire doit identifier la demande internationale originale par son numéro et, lorsqu'une partie seulement de la description concerne la demande divisionnaire, une déclaration distincte, présentée en même temps que la requête, doit identifier les parties de la description qui concernent la demande divisionnaire.

d) Chaque demande divisionnaire doit être traitée comme une demande internationale nouvelle et indépendante, sauf que :

i) la date de la réception effective de chaque demande divisionnaire par l'Office receveur doit être certifiée par cet Office sur l'exemplaire originale sur la copie de recherche de cette demande ;

ii) la date du dépôt international de la demande originale constitue également la date du dépôt international de la demande divisionnaire, pour autant que cette dernière soit déposée auprès de l'Office receveur dans le délai fixé à la disposition 37.3 et dans la mesure où cette demande divisionnaire ne contient aucun élément nouveau.

e) Si la demande principale ou une demande divisionnaire quelconque ne remplit pas l'exigence d'unité de l'invention, l'Administration chargée de la recherche procède de la manière prévue à l'article 17.3 b).

37.6 [...]

37.7 *Division volontaire*

a) Sous réserve de la disposition 62.4, le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si la division a lieu après l'établissement du rapport de recherche, la communication du rapport de recherche et toute publication de ce dernier mentionnent ce fait.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique également en cas de division volontaire.

Disposition 62 **Absence d'unité de l'invention (Examen préliminaire)**

62.1 *Pas d'invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les

revendications ou à diviser la demande internationale, elle établit le rapport d'examen préliminaire, sous réserve de l'article 34.4)b), pour la demande internationale entière, mais indique, dans ce rapport, qu'à son opinion, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et précise brièvement les motifs de son opinion.

62.2 *Invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, elle indique au moins une possibilité de limitation ou de division qui, à son opinion, satisfait à l'exigence applicable. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances d'espèce, pour donner suite à l'invitation ; ce délai peut être inférieur à un mois ou supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

62.3 *Procédure en cas de division*

Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, la procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition.

62.4 *Division volontaire*

a) Le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant le début de l'examen préliminaire, mais en aucun cas après l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition, également en cas de division volontaire effectuée selon l'alinéa a).

[Fin des annexes et du document]