

OMPI



PCT/R/WG/7/5
ORIGINAL : anglais
DATE : 5 avril 2005

F

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 TRAITE DE
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Septième session
Genève, 25 – 31 mai 2005

INSCRIPTION DE CHANGEMENTS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document contient de nouvelles propositions révisées de modification du Règlement d'exécution¹ relative à l'inscription de modifications touchant la personne, le nom et l'adresse, etc. d'un déposant, d'un inventeur ou d'un mandataire en ce qui concerne des demandes internationales déposées selon le PCT. Les déposants gagneraient beaucoup à avoir la possibilité de faire inscrire un changement en vertu de la règle 92*bis* par une démarche unique, l'inscription produisant effet aux fins de la procédure nationale devant plusieurs offices désignés et offices élus. Les propositions qui suivent donnent ainsi aux déposants la possibilité de demander l'inscription d'un changement non seulement, comme à présent, pendant la phase internationale avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de

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 qu'il est proposé 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. Les termes "articles du PLT" et "règles du PLT" renvoient aux articles du Traité sur le droit des brevets (PLT) et aux règles du règlement d'exécution du PLT.

la date de priorité, mais aussi après l'expiration de ce délai de 30 mois à compter de la date de priorité, pour les offices désignés et les offices élus devant lesquels la phase nationale du traitement de la demande internationale a débuté mais n'est pas encore achevée. Ces propositions ne s'appliqueraient pas aux brevets délivrés.

2. Les changements de nom, d'adresse, de nationalité et de domicile du déposant ou de l'inventeur qui seraient inscrits par le Bureau international produiraient effet en vertu de la loi nationale applicable de l'office considéré (sous réserve de certaines exceptions et de la possibilité d'émettre une réserve). Les changements de déposant ou d'inventeur, ou les changements concernant la personne, le nom et l'adresse du mandataire ou du représentant commun, ou le domicile élu, ne produiraient effet que si cela était prévu par la loi applicable du pays de l'office désigné ou de l'office élu.

3. Ces propositions sont aussi guidées par un souci de cohérence aussi large que possible avec les dispositions du PLT relatives à l'inscription de changements.

4. Les propositions précédentes dont il a été débattu à la sixième session du groupe de travail ont été révisées compte tenu de la teneur des délibérations et de l'accord qui s'est dégagé à cette session, ainsi que des observations recueillies sur les avant-projets diffusés depuis.

RAPPEL

5. À sa cinquième session, le groupe de travail est convenu que le Bureau international étudierait la possibilité de prévoir qu'une requête en inscription de certains changements concernant le déposant, l'inventeur ou les preneurs de licence ou de sûreté réelle puisse être présentée, dans un document unique remis au Bureau international, à l'égard de plusieurs offices désignés ou élus devant lesquels la demande internationale serait entrée dans la phase nationale, de manière analogue à la procédure prévue à l'article 14.1)b) du Traité sur le droit des brevets (PLT) et aux règles 15, 16 et 17 du Règlement d'exécution du PLT (voir le résumé de la cinquième session du groupe de travail établi par la présidence, document PCT/R/WG/5/13, paragraphe 105).

6. Au cours de sa sixième session, le groupe de travail a examiné des propositions du Bureau international relatives à l'établissement, dans le cadre du PCT, d'un système qui faciliterait, tant pour les déposants que pour les offices, l'inscription de certains changements se rapportant à une demande internationale qui est entrée dans la phase nationale devant plusieurs offices désignés ou élus, ou à un brevet délivré sur la base d'une telle demande internationale. Les délibérations du groupe de travail sont consignées dans le document PCT/R/WG/6/12, aux paragraphes 108 à 121, reproduits ci-après :

“REQUÊTE UNIQUE EN INSCRIPTION DE CHANGEMENTS AU COURS DE LA PHASE NATIONALE

“108. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/6/10.

“109. Le groupe de travail s'est largement prononcé en faveur d'une poursuite de l'examen de l'idée tendant à permettre le dépôt centralisé des requêtes en inscription de certains changements relatifs aux demandes internationales qui sont entrées dans la phase nationale, les participants notant les avantages importants qui en résulteraient en

conséquence si le renforcement de la communication aboutit à des formes de présentation communes et à un accès plus facile aux données relatives aux brevets à des fins d'information et de statistiques.

“110. Le groupe de travail a invité le Secrétariat à élaborer des propositions révisées qui seront examinées à sa prochaine session, compte tenu des observations et des suggestions mentionnées dans les paragraphes ci-après.

“111. Des délégations ont fait part de leur préoccupation quant à l'extension de la base juridique figurant dans le traité à l'élaboration de règles établissant des procédures applicables dans le cadre de la phase nationale du traitement des demandes internationales. Des délégations ont estimé que les dispositions de l'article 58.1)ii) relatives à la capacité d'édicter des règles ne constituent pas une base suffisante pour établir des procédures qui n'auraient pas de fondement dans les articles de fond du traité. D'autres délégations ont toutefois considéré qu'il existe une base suffisante, notant en particulier que les propositions sont conformes aux objectifs du traité énoncés dans le préambule et ne sont en aucun cas en contradiction avec une quelconque disposition du traité.

“112. Des délégations ont noté que le traité, d'une façon générale, ne régit les procédures que jusqu'au terme de la phase internationale, tandis que, après l'ouverture de la phase nationale, la demande n'est soumise qu'à la législation nationale. Des délégations ont dit craindre que l'introduction d'un tel système puisse avoir ensuite des répercussions sur la façon dont d'autres dispositions du règlement d'exécution sont interprétées.

“113. D'autres délégations ont souligné que les phases internationales et nationales ne sont pas clairement définies par le traité ou son règlement d'exécution et que, en fait, certains éléments du traité traitent expressément de questions qui se posent bien après la fin de la phase internationale. Parmi ces éléments figure le principe fondamental selon lequel une demande internationale produit, aux fins de la législation nationale dans tous les États désignés, les mêmes effets qu'un dépôt national régulier ayant comme date de dépôt la date de dépôt international accordée selon le traité (voir l'article 11). D'autres de ces éléments ont trait à la fourniture d'informations (voir l'article 50) et à l'interdiction d'appliquer à la demande des exigences quant à la forme ou au contenu s'ajoutant à celles prévues dans le traité et son règlement d'exécution (voir l'article 27.1)).

“114. Des délégations ont estimé que le système proposé ne devra être appliqué qu'en ce qui concerne les changements relatifs aux demandes en instance, excluant son application aux changements relatifs à des brevets délivrés.

“115. Il est convenu, d'une façon générale et ainsi que cela a été proposé, que tout système de ce type devra être limité, tout au moins initialement, aux changements concernant le nom et l'adresse des déposants, des mandataires et des inventeurs, ayant été pris note qu'il sera difficile d'arriver à un accord à ce stade sur le type de preuve qui devra être exigé pour d'autres types d'éléments.

“116. Plusieurs délégations ont dit craindre que le système proposé ne soit pas compatible avec les législations nationales qui exigent du déposant qu'il notifie directement les changements à l'office désigné d'une façon particulière et avec les types

prescrits de preuve, en particulier en cas de changement de nom. En outre, il a été noté qu'il pourrait être difficile de traiter des taxes. Par conséquent, il a été estimé que la participation à tout système devra reposer sur la volonté des offices désignés ou faire l'objet de dispositions rendant possible une réserve transitoire, bien qu'il ait été souligné que l'utilité du système sera d'autant plus limitée qu'un nombre important d'offices choisira de ne pas y adhérer.

“117. Une délégation a dit craindre qu'il ne soit trop difficile d'incorporer le nouveau système proposé dans les procédures nationales existantes et que le nouveau système ne se traduise donc par une augmentation et non pas une diminution du volume de travail dans les offices désignés. Il a été noté toutefois que certaines vérifications seraient réalisées de manière centrale par le Bureau international et non pas par les offices désignés concernés, ce qui signifie qu'il serait très rare que les offices désignés aient d'autre tâche que la simple inscription. D'autres délégations ont estimé qu'un tel système sera nécessairement très intéressant et que son étude devra être poursuivie même s'il s'ensuit des changements dans les législations et les systèmes nationaux existants.

“118. Un représentant des utilisateurs a indiqué que, étant donné que les mandataires locaux doivent être informés de tout changement concernant les demandes internationales entrées dans la phase nationale, le déposant devra effectuer pratiquement le même volume de travail que dans le cadre du système actuel. Le représentant s'est aussi dit préoccupé en ce qui concerne la fiabilité du nouveau système dans l'éventualité de différents déposants pour différents États désignés ou dans le cas de demandes divisionnaires multiples découlant d'une demande internationale entrée dans la phase nationale, et a indiqué qu'un registre central réunissant les données relatives à des demandes serait souhaitable.

“119. D'une façon générale, les délégations se sont dit satisfaites de la proposition tendant à ce que la requête du déposant auprès du Bureau international puisse être présentée en français et en anglais, mais certaines d'entre elles ont estimé que la communication entre le Bureau international et l'office désigné devra intervenir dans une langue acceptée par l'office. Il a été noté que cette difficulté sera surmontée dans une large mesure grâce à l'utilisation de formulaires normalisés traduits en plusieurs langues. Les délégations de deux États contractants dont les langues officielles utilisent des caractères autres que les caractères latins ont insisté sur la nécessité des traductions.

“120. Une délégation a estimé que, même si le déposant peut déposer une requête en inscription d'un changement auprès du Bureau international, chaque office désigné devra informer le déposant lorsque le changement aura été effectivement apporté.

“121. Des délégations ont déclaré que, pour qu'un tel système puisse être fiable, des systèmes informatiques appropriés devront être disponibles aussi bien au Bureau international que dans les offices désignés. Une délégation a indiqué que la proposition pourrait être prématurée en ce sens que le Bureau international n'a pas encore fini de mettre en place ses systèmes de traitement des demandes PCT sous forme électronique pendant la phase internationale. Une délégation d'un pays en développement a indiqué qu'une assistance technique sera nécessaire dans certains cas pour donner aux offices la capacité nécessaire pour traiter des dossiers électroniques.”

7. L'annexe du présent document contient des propositions révisées qui tiennent compte de la teneur des délibérations et de l'accord qui s'est dégagé à la sixième session, ainsi que des observations qu'a suscitées un avant-projet de document rédigé en vue de la septième session du groupe de travail (PCT/R/WG/7), affiché pour observation sur le site Internet de l'OMPI en tant que document n° 5. Les principales caractéristiques des propositions révisées sont présentées dans les paragraphes qui suivent.

INSCRIPTION DE CERTAINS CHANGEMENTS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL PENDANT LA PHASE INTERNATIONALE ET PENDANT LA PHASE NATIONALE DU TRAITEMENT

8. Le groupe de travail s'étant montré, à sa sixième session, largement favorable à un examen plus poussé de l'idée de permettre l'inscription de changements par le Bureau international au cours de la phase nationale, il est proposé de modifier la règle 92*bis* de façon à permettre le dépôt de requêtes en inscription de certains changements non seulement pendant la phase internationale (avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité) mais aussi au cours de la phase nationale (après l'expiration de ce délai de 30 mois à compter de la date de priorité), à l'égard des offices désignés ou élus devant lesquels le traitement national de la demande internationale a débuté mais n'est pas encore achevé. En revanche, ces propositions ne s'appliqueraient pas aux brevets délivrés.

9. Les changements inscrits en vertu de la règle 92*bis* prendraient effet, selon leur nature, soit de manière facultative, soit automatiquement en vertu de la loi nationale applicable des offices désignés et des offices concernés (voir les paragraphes 21 à 27 ci-après).

10. La possibilité d'une démarche unique d'inscription d'un changement en vertu de la règle 92*bis* avec effet aux fins de la procédure nationale devant plusieurs offices désignés et offices élus aurait de nets avantages pour le déposant. Elle lui permettrait de traiter avec un seul office, d'être assujéti à une seule série d'exigences, de faire un paiement unique de taxes et de déposer une seule requête (ou un nombre limité de requêtes) en inscription d'un changement pour toutes les demandes internationales visées déposées par lui. Ce système réduirait les formalités administratives pour le déposant; il diminuerait les difficultés liées à la nécessité de communiquer dans différentes langues et de satisfaire à différentes conditions juridiques, ainsi que le montant global des taxes.

11. Cette possibilité serait une option offerte parallèlement à la possibilité qui existe actuellement (et qui serait maintenue) de déposer des requêtes distinctes directement auprès de chaque office désigné ou office élu.

12. Au cours de la sixième session du groupe de travail, quelques délégations se sont inquiétées du fondement juridique qui, dans le traité, autoriserait à édicter des règles établissant des procédures applicables y compris dans le cadre de la phase nationale du traitement des demandes internationales. En outre, des délégations ont fait valoir que les dispositions de l'article 58 ne constituaient pas une base suffisante pour établir des procédures qui n'auraient pas de fondement dans des articles de fond du traité (voir les paragraphes 111 et 112 du résumé présenté par la présidence, reproduits plus haut au paragraphe 6).

13. Il convient de noter que, si les procédures du PCT concernent principalement la phase internationale, le traité et son règlement d'exécution ne régissent pas exclusivement cette phase. Certains éléments du traité et du règlement d'exécution traitent expressément de questions qui se posent bien après la fin de la phase internationale. Parmi eux figurent, par

exemple, le principe fondamental selon lequel une demande internationale produit, aux fins de la législation nationale dans tous les États désignés et États élus, les mêmes effets qu'un dépôt national régulier ayant come date de dépôt la date de dépôt international accordée conformément au traité (voir l'article 11). D'autres ont trait à la possibilité de modifier la demande au cours de la phase nationale (voir les articles 28 et 41), à l'interdiction d'appliquer à la demande des exigences quant à la forme ou au contenu qui s'ajouteraient à celles prévues dans le traité et son règlement d'exécution (voir l'article 27.1)), aux services d'information en matière de brevets (voir l'article 50) et à la remise par les offices désignés et les offices élus au Bureau international, après l'ouverture de la phase nationale du traitement, de copies des traductions de la demande internationale fournies par le déposant (voir la règle 95).

14. En outre, les propositions visant l'inscription de certains changements par le Bureau international après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité semblent correspondre aux objectifs du traité énoncés dans le préambule, en particulier celui consistant à "simplifier et rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays". Ceci considéré, il nous semble que l'article 58.1)iii) constitue une base suffisante pour édicter des règles concernant des procédures qui favoriseraient ces objectifs.

PRESCRIPTIONS DE LA REGLE 92BIS TELLE QU'IL EST PROPOSE DE LA MODIFIER

Dépôt d'une requête

15. Comme actuellement, la règle 92bis avec les modifications proposées permettrait aux déposants de présenter une requête en inscription d'un changement soit directement au Bureau international, soit à l'office récepteur. Dans ce dernier cas, la requête serait considérée comme ayant été reçue par l'office récepteur pour le compte du Bureau international, et l'office récepteur la transmettrait sans délai au Bureau international.

Indications pouvant faire l'objet d'un changement

16. Comme actuellement, la règle 92bis avec les modifications proposées prévoirait l'inscription par le Bureau international des changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international : la personne, le nom, le domicile, la nationalité ou l'adresse du déposant; la personne, le nom ou l'adresse de l'inventeur; et la personne, le nom ou l'adresse du mandataire ou du représentant commun. La règle 92bis avec les modifications proposées prévoirait en plus l'inscription d'un changement relatif au domicile élu (comme le prévoit la règle 15.8) du PLT).

Translittération ou traduction d'indications

17. Eu égard aux préoccupations qui ont été exprimées à la sixième session en ce qui concerne la nécessité de traductions ou de translittérations pour les États désignés ou élus dont les langues officielles utilisent des caractères autres que les caractères latins, les propositions révisées prévoient ce qui suit :

a) lorsque les indications à changer seraient écrites en caractères autres que les caractères latins, le déposant serait tenu d'en fournir la reproduction en caractères latins, soit par translittération soit par traduction anglaise;

b) lorsque, inversement, les indications à changer seraient écrites en caractères latins et que le déposant souhaiterait que le changement produise effet dans un État désigné ou un État élu dont la ou les langues officielles utilisent des caractères autres que les caractères latins et qui aurait notifié au Bureau international la nécessité d'une translittération ou d'une traduction, le déposant serait tenu d'en fournir aussi la reproduction dans ces autres caractères, soit par translittération soit par traduction dans la langue concernée;

c) dans l'éventualité où le déposant ne fournirait pas une translittération ou traduction requise, le Bureau international inscrirait néanmoins les changements mais, à l'égard des offices désignés ou élus qui auraient notifié au Bureau international la nécessité d'une translittération ou d'une traduction, ces changements ne produiraient effet que si la loi nationale applicable des offices désignés ou élus concernés le prévoyait; en d'autres termes, ce serait la loi nationale appliquée par l'office désigné ou l'office élu qui déterminerait si, et dans quels cas, le changement produirait alors effet.

Personnes habilitées à présenter une requête

18. Comme actuellement, en vertu de la règle 92*bis* ainsi qu'il est proposé de la modifier, une requête en inscription d'un changement pourrait être présentée : i) dans tous les cas, par le déposant; ii) s'agissant d'un changement quant à la personne du déposant, par la personne voulant se faire inscrire en qualité de déposant ("nouveau déposant"); iii) s'agissant d'un changement quant à la personne du mandataire ou du représentant commun faisant suite à une renonciation à la désignation en qualité de mandataire ou de représentant commun, par le mandataire ou le représentant commun concerné; et iv) par l'office récepteur agissant conformément à la loi nationale applicable.

19. Lorsque la requête en inscription d'un changement quant à la personne du déposant serait présentée par le nouveau déposant, le Bureau international continuerait d'exiger, comme à présent, la remise d'une pièce justificative prouvant le changement avant de procéder à l'inscription de ce changement. En outre, comme à présent, dans un tel cas, si le déposant précédent formulait par écrit son opposition au changement, ce changement serait réputé n'avoir jamais été inscrit. Cependant, plutôt que de laisser ces questions importantes aux instructions administratives et au guide du déposant du PCT, comme c'est actuellement le cas, il est proposé de préciser la pratique dans la règle 92*bis* elle-même.

Moment de la requête

20. En application de la règle 92*bis* ainsi qu'il est proposé de la modifier, une requête en inscription d'un changement pourrait être présentée avant ou après l'expiration du délai de 30 mois.

Effet d'un changement inscrit aux fins de la procédure nationale devant les offices désignés et les offices élus

21. À la sixième session du groupe de travail, un accord général s'est dégagé sur l'opportunité d'instaurer un système permettant l'inscription de certains changements avec effet pour la procédure nationale devant les offices désignés et les offices élus; ce système devrait toutefois être limité, tout au moins initialement, aux changements pour lesquels, d'une manière générale, selon la règle 15 du PLT, il ne peut pas être exigé la fourniture de preuves, ayant été pris note qu'il serait difficile d'arriver à un accord à ce stade sur le type de preuve qui devrait être exigé pour d'autres types d'éléments (voir le paragraphe 115 du document PCT/R/WG/6/12 contenant le résumé de la sixième session présenté par la présidence).

— changement quant au nom, à l'adresse, à la nationalité ou au domicile du déposant, ou quant au nom ou à l'adresse de l'inventeur

22. Il est ainsi proposé que tout changement relatif au nom, à l'adresse, à la nationalité ou au domicile du déposant, ou relatif au nom ou à l'adresse de l'inventeur (c'est-à-dire tout changement concernant le déposant ou l'inventeur, hormis un changement de personne) qui est inscrit par le Bureau international et notifié à un office désigné ou à un office élu avant le début du traitement de la demande internationale dans cet office ou tant que ce traitement est en cours, devrait en règle générale produire effet automatiquement en vertu de la loi nationale applicable de l'office désigné ou de l'office élu concerné.

23. Un changement inscrit par le Bureau international ne produirait pas d'effet dans un État désigné ou élu si l'office désigné ou élu, un tribunal ou tout autre organe compétent constatait qu'une condition mise à l'inscription du changement par le Bureau international n'avait pas été observée. Toutefois, aucun office désigné ou élu ne pourrait revenir sur la décision du Bureau international d'inscrire un changement, à moins que cet office n'ait des raisons de douter de la véracité d'une indication contenue dans la requête en inscription du changement, d'une pièce justificative ou d'une traduction, auquel cas il serait tenu d'inviter le déposant à lui fournir des preuves dans un délai raisonnable en l'espèce.

24. Un changement inscrit par le Bureau international ne produirait pas non plus d'effet dans un État désigné ou élu dans lequel les dispositions pertinentes ne s'appliqueraient pas parce que cet État aurait notifié que les dispositions en question ne sont pas compatibles avec sa législation nationale. Il faut comprendre qu'une réserve de cet ordre pourrait être faite à l'égard de changements inscrits par le Bureau international sur la base de requêtes reçues du déposant avant ou après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Il est suggéré que cela soit précisé expressément par l'assemblée lorsqu'elle modifiera le règlement d'exécution. Par exemple, lorsqu'un office désigné ou élu aurait fait usage de la faculté de formuler une réserve en ce qui concerne des modifications inscrites par le Bureau international sur la base d'une requête reçue du déposant après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, un changement inscrit dans ces conditions par le Bureau international concernant le nom, l'adresse, la nationalité ou le domicile du déposant, ou le nom ou l'adresse de l'inventeur, n'aurait aucun effet à l'égard de cet office; le déposant devrait requérir l'inscription du changement, à l'ouverture de la phase nationale ou en cours de phase nationale, conformément à la loi nationale applicable par cet office. Il faudrait modifier les instructions administratives afin de prévoir que, dans le cas où le

déposant aurait néanmoins inclus un office ayant formulé une réserve de cet ordre dans sa requête parvenue au Bureau international après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international serait tenu de notifier cet état de fait au déposant.

— *changement quant à la personne du déposant ou quant à la personne de l'inventeur*

25. Il est proposé que tout changement quant à la personne du déposant ou quant à la personne de l'inventeur (c'est-à-dire des changements pour lesquels, d'une manière générale, selon la règle 16 du PLT, des pièces justificatives supplémentaires peuvent être exigées) qui est inscrit par le Bureau international et notifié à un office désigné ou élu avant le début du traitement de la demande internationale dans cet office ou tant que ce traitement est en cours, produirait effet seulement si la loi nationale applicable de l'office désigné ou élu concerné le prévoyait. En d'autres termes, comme à présent s'agissant d'un changement de déposant ou d'inventeur inscrit pendant la phase internationale, ce serait la loi nationale appliquée par l'office désigné ou élu qui déterminerait si, et dans quelles circonstances, un tel changement produirait effet.

26. Mais le groupe de travail voudra peut-être examiner l'opportunité de pousser plus loin l'alignement du Règlement d'exécution du PCT avec le PLT en disposant qu'un changement de déposant ou d'inventeur inscrit par le Bureau international en vertu de la règle 92*bis* devrait normalement être inscrit par tout office désigné ou élu concerné et produirait effet en vertu de la loi nationale applicable de cet office; il est entendu que tout office concerné aurait la faculté d'exiger, s'il le souhaite, la fourniture de pièces justificatives (supplémentaires) à l'appui du changement. Cela concorderait avec les dispositions correspondantes de la règle 16.2), 3) et 4) du PLT, qu'il y aurait lieu d'incorporer en conséquence dans la règle 92*bis* (avec la modification supplémentaire voulue pour qu'elles s'appliquent aussi aux changements quant à la personne de l'inventeur; comme il est dit plus haut, le PLT ne s'applique pas aux changements de cet ordre).

— *changement quant à la personne, au nom ou à l'adresse d'un mandataire ou représentant commun, ou changement de domicile élu*

27. En ce qui concerne les changements touchant la personne, le nom ou l'adresse d'un mandataire ou d'un représentant commun, ou le domicile élu, inscrits par le Bureau international en vertu de la règle 92*bis*, il convient de noter qu'un mandataire ou un représentant commun désigné pour représenter le déposant durant la phase internationale ne sont habituellement pas désignés, et ne peuvent habituellement pas l'être, pour représenter le déposant pendant la phase nationale devant plus d'un des offices désignés et offices élus. De même, un domicile élu utilisé aux fins du traitement en phase internationale n'est habituellement pas utilisé, et ne peut habituellement pas l'être, comme domicile élu aux fins du traitement de la phase nationale devant plus d'un des offices désignés et offices élus. S'il est proposé de notifier aux offices désignés et offices élus tout changement de cette nature inscrit par le Bureau international, sachant que des informations à jour concernant les mandataires, les représentants communs et le domicile élu peuvent être importantes pour permettre à ces offices d'entrer en relation avec le déposant lors de l'ouverture de la phase nationale, il n'est pas proposé d'exiger des offices désignés ou élus qu'ils inscrivent d'éventuels changements de cet ordre. Tout changement de cet ordre notifié à un office désigné ou élu produirait effet seulement si la loi nationale applicable de l'office concerné le prévoyait.

Conditions supplémentaires

28. Les prescriptions de la règle 92*bis* telle qu'il est proposé de la modifier ont été alignées sur les prescriptions correspondantes des règles 15 et 16 du PLT, en particulier concernant le contenu de toute requête en inscription d'un changement, les conditions à remplir lorsqu'une requête unique se rapporte à plusieurs demandes internationales, les preuves que le Bureau international peut exiger à l'appui d'une requête en inscription d'un changement et la procédure d'invitation lorsqu'une requête ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites (on notera cependant que les prescriptions du PLT ne s'appliquent pas aux changements quant à la personne, au nom ou à l'adresse de l'inventeur, ni aux changements quant à la personne du mandataire ou du représentant commun; voir les règles 15 et 16 du PLT).

Taxes

29. Il est proposé que la présentation d'une requête en inscription d'un changement en vertu de la règle 92*bis avant* l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité ne donne pas lieu au paiement d'une taxe, pas plus qu'à présent, tandis que la présentation d'une telle requête *après* l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité donnerait lieu au paiement d'une taxe, au bénéfice des offices désignés ou élus concernés par le changement et du Bureau international.

30. Lorsque la requête en inscription d'un changement serait présentée *avant* l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international notifierait normalement l'inscription de ce changement à tout office désigné ou élu en même temps qu'il lui communiquerait, dans le cadre de son système de "communication sur demande", les autres documents requis pour le traitement de la demande internationale. Le traitement de la demande internationale débiterait donc devant cet office compte tenu des changements inscrits par le Bureau international; dès lors, il ne semble pas justifié que la présentation d'une requête dans ce cas de figure donne lieu au paiement d'une taxe au bénéfice de l'office désigné ou de l'office élu concerné.

31. En revanche, lorsque la requête en inscription d'un changement serait présentée *après* l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, l'inscription de ce changement ne serait notifiée aux offices désignés ou élus qu'une fois le traitement de la demande internationale engagé devant les offices désignés ou les offices élus concernés; dans ce cas il nous semble se justifier que la présentation d'une telle requête donne lieu au paiement d'une taxe au bénéfice des offices désignés et des offices élus concernés par le changement. En outre, étant donné qu'une requête présentée après l'expiration du délai de 30 mois interviendrait une fois écoulé le temps que prend normalement au Bureau international le traitement de la demande internationale, il semble justifié que la présentation d'une telle requête donne lieu aussi au paiement d'une taxe au bénéfice du Bureau international. Il est donc proposé de fixer, dans les instructions administratives, une taxe qui serait composée de deux éléments : un élément de base au bénéfice du Bureau international et un élément supplémentaire au bénéfice des offices désignés ou élus concernés par le changement (on notera que toute requête en inscription d'un changement présentée après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité devrait indiquer les offices désignés ou élus à l'égard desquels il est souhaité que le changement produise effet). Les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux instructions administratives pour fixer cette taxe feraient bien entendu l'objet de consultations avec tous les offices et administrations intéressés, conformément à la règle 89.2.b).

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT² :
 INSCRIPTION DE CHANGEMENTS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

TABLE DES MATIÈRES

Règle 76 Traduction du document de priorité; application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les offices élus.....	2
76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées].....	2
76.4 [Sans changement].....	2
76.5 <i>Application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les offices élus</i>	2
Règle 92bis Enregistrement de Changements relatifs à <u>certaines des indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international concernant le déposant, l'inventeur, le mandataire, le représentant commun et le domicile élu</u>	3
92bis.1 Enregistrement de Changements <u>relatifs à des indications figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international</u> par le Bureau international	3
<u>92bis.2 Requête en inscription d'un changement</u>	4
<u>92bis.3 Preuves; traduction; taxe</u>	9
<u>92bis.4 Traitement d'une requête en inscription d'un changement</u>	10
<u>92bis.5 Opposition à un changement</u>	12
<u>92bis.6 Changements qui produisent effet automatiquement en vertu de la loi nationale</u>	13
<u>92bis.7 Changements qui produisent effet seulement si la loi nationale le prévoit</u>	14

² Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont barrées. Certaines dispositions qui resteraient identiques ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

Règle 76

Traduction du document de priorité; application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les offices élus

76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 *Application de certaines règles en ce qui concerne les procédures devant les offices élus*

Les règles 13^{ter}.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49^{bis}, ~~et~~ 51^{bis} et 92^{bis} sont applicables étant entendu que

[COMMENTAIRE : Il est proposé de modifier la règle 76.5 de sorte que la règle 92^{bis} s'applique aux procédures devant les offices élus.]

i) [Sans changement] toute référence qui y est faite à l'office désigné ou à l'État désigné doit être interprétée comme une référence à l'office élu ou à l'État élu, respectivement;

ii) à v) [Sans changement]

Règle 92bis

**~~Enregistrement de~~ Changements relatifs à ~~certaines~~ des indications ~~de la requête ou de~~
~~la demande d'examen préliminaire international~~ concernant le déposant, l'inventeur, le
mandataire, le représentant commun et le domicile élu**

92bis.1 ~~Enregistrement de~~ Changements relatifs à des indications figurant dans la requête
ou dans la demande d'examen préliminaire international ~~par le Bureau international~~

a) ~~Sur requête du déposant ou de l'office récepteur~~ Sur requête ("requête en inscription
d'un changement") présentée conformément aux règles 92bis.2 et 92bis.3, le Bureau
international inscrit un changement ~~les changements~~ relatifs ~~aux~~ à l'une ou l'autre des
indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire
international :

i) la personne, le nom, le domicile, la nationalité ou l'adresse du déposant;

ii) la personne, le nom ou l'adresse de l'inventeur;

iii) la personne, le nom ou l'adresse du mandataire; ou du représentant commun ~~ou~~
~~de l'inventeur;~~

iv) le domicile élu.

b) ~~[Supprimé] Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la~~
~~requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter~~
~~de la date de priorité.~~

92bis.2 Requête en inscription d'un changement

a) Une requête en inscription d'un changement peut être présentée :

i) dans tous les cas, par le déposant;

ii) dans le cas d'un changement quant à la personne du déposant, par la personne à inscrire en qualité de déposant ("nouveau déposant");

iii) dans le cas d'un changement quant à la personne du mandataire ou du représentant commun à la suite d'une renonciation à une désignation en tant que mandataire ou représentant commun, par le mandataire ou le représentant commun concerné;

iv) par l'office récepteur agissant en vertu de la loi nationale applicable.

[COMMENTAIRE : Comme en vertu de l'actuelle règle 92bis.1, il est proposé de continuer à prévoir qu'une requête en inscription d'un changement puisse être présentée par l'office récepteur, afin qu'il puisse être donné effet à des décisions rendues en vertu de la législation nationale, par exemple lorsqu'il y a eu litige quant à la titularité.]

b) Une requête en inscription d'un changement peut être présentée au Bureau international ou à l'office récepteur; elle peut être présentée à tout moment, que ce soit avant ou après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Lorsqu'une requête est présentée à l'office récepteur, elle est réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international.

[Règle 92bis.2.b), suite]

[COMMENTAIRE : Il faudrait modifier les instructions administratives pour y disposer que, lorsque la requête est reçue par l'office récepteur pour le compte du Bureau international, cet office doit apposer la date de réception sur la requête et transmettre celle-ci sans délai au Bureau international.]

c) Une requête en inscription d'un changement doit comporter les indications

suivantes :

i) le numéro de la demande internationale concernée;

[COMMENTAIRE : Voir les règles 15.1)ii) et 16.1)ii) du PLT.]

ii) l'indication à modifier visée à la règle 92bis.1 et la modification demandée; et

[COMMENTAIRE : Voir la règle 15.1)iii) et iv) du PLT.]

iii) lorsque la requête est présentée après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, l'État désigné ou les États désignés à l'égard desquels il est souhaité que le changement produise effet;

et lorsque la requête en inscription d'un changement concerne la personne du déposant ou de l'inventeur, elle doit en outre comporter les indications suivantes :

[Règle 92bis.2.c), suite]

iv) le nom et l'adresse de la personne inscrite en qualité de déposant ou d'inventeur, selon le cas, avant le changement;

[COMMENTAIRE : Voir la règle 16.1)iii) du PLT.]

v) le nom, le domicile, la nationalité et l'adresse du nouveau déposant ou le nom et l'adresse de la personne à inscrire en qualité d'inventeur, selon le cas;

[COMMENTAIRE : Voir la règle 16.1)iv) et vi) du PLT.]

vi) la date du changement;

[COMMENTAIRE : Voir la règle 16.1)v) du PLT.]

vii) la justification du changement.

[COMMENTAIRE : Voir la règle 16.1)vii) du PLT.]

[Règle 92bis.2, suite]

d) Lorsqu'une indication visée à la règle 92bis.1 est écrite en caractères autres que les caractères latins, elle doit aussi être reproduite en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Lorsqu'une indication visée à la règle 92bis.1 est écrite en caractères latins et qu'il est souhaité que le changement produise effet à l'égard d'un office désigné ayant informé le Bureau international, conformément à l'alinéa e), qu'il exige que les indications de cette nature soient écrites en d'autres caractères, l'indication doit aussi être reproduite en ces autres caractères, soit par translittération, soit par traduction dans la langue concernée. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.

[COMMENTAIRE : Voir le paragraphe 17 dans le corps du document.]

e) Un office désigné qui exige que toute indication visée à la règle 92bis.1 soit écrite en des caractères autres que les caractères latins, soit par translittération soit par traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État désigné concerné, doit en informer le Bureau international. Le Bureau international publie sans délai cette information dans la gazette.

[COMMENTAIRE : Voir le paragraphe 17 dans le corps du document.]

[Règle 92bis.2, suite]

f) Lorsque l'indication de l'État désigné ou des États désignés à l'égard desquels il est souhaité qu'un changement produise effet est exigée en vertu de l'alinéa c)iii), mais que cette indication ne figure pas dans la requête en inscription du changement, cette requête est réputée indiquer qu'elle concerne toutes les désignations et élections en vigueur pour la demande internationale considérée à la date de présentation de la requête.

g) Le dépôt, conformément à la règle 90, d'un document contenant la désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun, la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est réputé constituer présentation d'une requête en inscription d'un changement quant à la personne du mandataire ou du représentant commun concerné.

[COMMENTAIRE : Voir l'actuelle instruction 425 des instructions administratives. Dans le cadre de la modification envisagée de la règle 92bis, il est proposé de transférer la teneur de l'actuelle instruction 425 dans le règlement d'exécution, de façon à regrouper au même endroit toutes les dispositions traitant de l'inscription de changements. Les instructions administratives devraient être modifiées en conséquence.]

h) Une requête unique en inscription d'un changement peut être présentée pour

i) des changements relatifs à plusieurs types d'indication;

ii) un changement se rapportant à plusieurs demandes internationales, à condition que, pour toutes les demandes concernées, le numéro de la demande soit indiqué séparément, le déposant soit la même personne et le changement demandé soit le même.

[Règle 92bis.2.h), suite]

[COMMENTAIRE : Voir les règles 15.3) et 16.5) du PLT. En cas de présentation d'une requête unique en inscription d'un changement concernant plusieurs demandes internationales, le Bureau international, bien entendu, enverrait des notifications distinctes en vertu de la règle 92.4.c) pour chaque demande internationale concernée.]

92bis.3 Preuves; traduction; taxe

a) Lorsqu'une requête en inscription d'un changement quant à la personne du déposant est présentée par le nouveau déposant, elle doit être accompagnée de pièces justificatives.

[COMMENTAIRE : Voir la règle 16.2 du PLT.]

b) Le Bureau international peut exiger que des pièces justificatives, ou des pièces justificatives supplémentaires lorsque des preuves lui ont été fournies en vertu de l'alinéa a), lui soient fournies à l'appui d'une requête en inscription d'un changement lorsqu'il peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication contenue dans la requête, d'une pièce fournie en vertu de l'alinéa a) ou de la fidélité d'une traduction de celle-ci.

[COMMENTAIRE : Voir les règles 15.4) et 16.6) du PLT.]

c) Le Bureau international peut exiger la remise d'une traduction de toute pièce justificative fournie en application des alinéas a) ou b) qui n'est pas dans la même langue que la demande internationale à laquelle elle se rapporte ou, lorsqu'une traduction de la demande internationale a été remise en application de la règle 12.3 ou 12.4, dans la langue de cette traduction.

[Règle 92bis.3, suite]

d) La présentation d'une requête en inscription d'un changement après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité peut être subordonnée par le Bureau international au paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : Voir les paragraphes 29 à 31 de l'introduction.]

92bis.4 Traitement d'une requête en inscription d'un changement

a) Lorsqu'une condition énoncée à la règle 92bis.2) ou 92bis.3) n'est pas remplie, le Bureau international invite la personne qui présente la requête en inscription d'un changement à satisfaire à cette condition, et à présenter des observations, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation; à défaut, le Bureau international rejette la requête et notifie le rejet à cette personne, étant entendu que la seule inobservation de la règle 92bis.2)d)ii) n'est pas un motif suffisant de rejet.

[COMMENTAIRE : Voir les règles 15.6) et 15.7), et la règle 16.8) du PLT. En ce qui concerne la restriction énoncée à la fin de l'alinéa a), voir le paragraphe 17 dans le corps du document.]

b) Lorsque le Bureau international, après avoir examiné les pièces justificatives fournies en application de la règle 92bis.3.b), a encore des raisons de douter de la véracité d'une indication contenue dans la requête en inscription d'un changement, il rejette la requête et notifie ce rejet à la personne qui l'a présentée.

[Règle 92bis.4, suite]

c) Lorsque le Bureau international a pu constater que les conditions énoncées aux règles 92bis.2 et 92bis.3 sont remplies, il inscrit le changement sans délai en application de la règle 92bis.1 et le notifie à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, aux offices désignés concernés, au déposant et, dans le cas visé à la règle 92bis.2.a)ii), au mandataire ou représentant commun concerné, conformément aux instructions administratives. Lorsque le changement a trait à la personne du déposant, le Bureau international en notifie l'inscription au nouveau déposant et à la personne précédemment inscrite en qualité de déposant.

[COMMENTAIRE : Il faudrait modifier les instructions administratives (voir les instructions 422 et 425 actuelles) pour prescrire quels doivent être les destinataires de la notification d'un changement inscrit par le Bureau international (office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration chargée de l'examen préliminaire international, offices désignés ou élus, déposant et/ou nouveau déposant), selon le moment (avant ou après l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité) où la requête en inscription d'un changement a été présentée et selon le type d'indication visée à la règle 92bis.1 qu'elle concerne. En outre, il faudrait modifier les instructions administratives pour préciser que, lorsqu'il serait déposé une requête unique en inscription d'un changement se rapportant à plusieurs demandes, le Bureau international émettrait, si un office désigné ou élu non encore lié par le Traité sur le droit des brevets le souhaitait, des notifications distinctes pour chaque demande internationale concernée par le changement.]

d) À la demande d'un office désigné ayant reçu une notification visée à l'alinéa c), le Bureau international transmet à cet office une copie de la requête en inscription d'un changement et de toute pièce justificative ou traduction remise en vertu de la règle 92bis.3.

[COMMENTAIRE : Il est proposé d'ajouter l'alinéa d) de façon à permettre la communication aux offices désignés ou élus des pièces nécessaires à un réexamen, réexamen prévu (dans des cas limités) par la nouvelle règle 92bis.6 proposée (voir ci-après).]

92bis.5 Opposition à un changement

Lorsque le Bureau international a inscrit, en vertu de la règle 92bis.1, un changement quant à la personne du déposant sur requête du nouveau déposant mais que la personne précédemment inscrite en qualité de déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à la règle 92bis.4.c), remet au Bureau international une déclaration d'opposition au changement, ce changement est réputé n'avoir jamais été inscrit et le Bureau international en informe par une nouvelle notification tous les destinataires de la notification initiale.

[COMMENTAIRE : Voir l'actuelle instruction 422bis des instructions administratives. Dans le cadre de la modification envisagée de la règle 92bis, il est proposé de transférer la teneur de l'actuelle instruction 422bis dans le règlement d'exécution de façon à regrouper en un seul endroit toutes les dispositions traitant de l'inscription de changements. Il n'y a semble-t-il pas lieu d'étendre la portée de la nouvelle règle 92bis.5 proposée au-delà du cas où l'indication d'un ancien déposant est, sur requête d'un nouveau déposant, supprimée pour être remplacée par l'indication du nouveau déposant. En effet, les prescriptions actuelles en matière de représentation et de signature semblent exclure qu'un ancien déposant puisse en destituer un autre (ou tous les autres) sans leur consentement : en cas de pluralité de déposants, toute requête en inscription d'un changement quant à la personne de l'un quelconque des déposants doit être signée par ou au nom de tous les déposants, y compris donc par celui dont l'indication en cette qualité serait à supprimer.]

92bis.6 Changements qui produisent effet automatiquement en vertu de la loi nationale

a) Un changement relatif à une indication visée à la règle 92bis.1.i) ou ii) concernant le déposant ou l'inventeur, autre qu'un changement de personne, qui est notifié à un office désigné en vertu de la règle 92bis.4.c) produit effet, sous réserve de l'alinéa d), dans l'État ou les États désignés concernés, à moins que cet office, un tribunal ou un autre organe compétent de cet État ou agissant pour le compte de cet État constate qu'une condition énoncée à la règle 92bis.2 ou 92bis.3 n'est pas remplie.

[COMMENTAIRE : Voir les paragraphes 22 et 23 dans le corps du document.]

b) Un office désigné ne revient pas sur une décision du Bureau international d'inscrire un changement relatif à une indication visée à la règle 92bis.1.i) ou ii) concernant le déposant ou l'inventeur, autre qu'un changement de personne, qui lui est notifié en vertu de la règle 92bis.4.c), à moins d'avoir motif à douter de la véracité d'une indication contenue dans la requête en inscription du changement, ou d'une pièce justificative ou de la fidélité d'une traduction de celle-ci, auquel cas il invite le déposant à lui fournir des preuves dans un délai raisonnable en l'espèce et fixé dans l'invitation.

[COMMENTAIRE : Voir le paragraphe 23 dans le corps du document. On notera que l'exigence d'un doute motivé ne s'applique qu'aux offices désignés ou élus et non aux tribunaux ou autres organes compétents des États désignés ou élus, ou agissant pour le compte des États désignés ou élus, afin de ne pas entraver ces derniers dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que leur confère la législation nationale.]

[Règle 92bis.6, suite]

c) Si, le [date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT], les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par un office désigné, ils ne s'appliquent pas à celui-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le [trois mois après la date d'adoption de ces modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT] au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.

[COMMENTAIRE : Voir le paragraphe 24 dans le corps du document.]

d) Lorsqu'un changement visé à l'alinéa a) est notifié à un office désigné qui a informé le Bureau international, en application de la règle 92bis.2.e), de la nécessité d'une translittération ou d'une traduction, mais que la requête en inscription du changement ne satisfait pas à la règle 92bis.2.d), cet office n'a pas à tenir compte du changement en question.

[COMMENTAIRE : Voir le paragraphe 17 dans le corps du document.]

92bis.7 Changements qui produisent effet seulement si la loi nationale le prévoit

Un changement relatif à une indication visée à la règle 92bis.1.i)ii) concernant la personne du déposant ou de l'inventeur, ou un changement relatif à une indication visée à la règle 92bis.1.iii) ou iv) concernant le mandataire, le représentant commun ou le domicile élu, qui est notifié à un office désigné en application de la règle 92bis.4.b) produit effet dans la mesure où la loi nationale applicable le prévoit.

[Règle92bis.7, suite]

[COMMENTAIRE : Voir les paragraphes 25 et 26 dans le corps du document. Il ne semble pas nécessaire d'ajouter une clause qui permettrait de formuler une réserve quant à l'éventuelle incompatibilité de la nouvelle règle 92bis.7 proposée avec la loi nationale applicable par les offices désignés ou élus, puisque un changement relatif à une indication visée dans cette règle produirait l'effet seulement pour autant que la loi nationale applicable le prévoie.]

[Fin de l'annexe et du document]