

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Huitième session
Genève, 26 – 29 mai 2015

OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SYSTÈME EPCT

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Il est proposé de constituer un groupe pilote d'offices désignés disposés à valider un modèle et à mettre en œuvre, à titre expérimental, un système visant à faciliter l'ouverture de la phase nationale par l'intermédiaire du système ePCT grâce à la réutilisation des données bibliographiques fournies dans la phase internationale, ce qui permettra de créer un environnement sécurisé partagé où les mandataires pourront établir, vérifier et soumettre les données et documents supplémentaires destinés à être fournis aux offices désignés concernés. Ces données et documents seraient fournis à l'office désigné dans un format standard déchiffrable par machine, ce qui permettrait de les utiliser sans devoir procéder à une transcription et, ainsi, d'éviter tout risque d'erreurs.

RAPPEL

2. À la septième session du Groupe de travail du PCT, le Bureau international a présenté un concept visant à utiliser le système ePCT pour déclencher l'ouverture de la phase nationale (document PCT/WG/7/12 et paragraphes 283 à 305 du document PCT/WG/7/30).

3. Le système proposé visait à simplifier les formalités relatives à l'ouverture de la phase nationale en réutilisant les données bibliographiques existant déjà dans le système, au lieu d'exiger qu'elles soient de nouveau dactylographiées sur les formulaires nationaux, puis transcrites par les offices nationaux, ce qui prend du temps et fait courir le risque de commettre des erreurs. Dans le cadre de ce système, le déposant aurait simplement à ajouter le nombre

relativement limité d'informations supplémentaires requises sur un formulaire relatif à la phase nationale, y compris la fourniture des traductions éventuellement nécessaires pour compléter ou remplacer le nom, l'adresse ou le titre de l'invention dans la langue d'origine.

4. Le système offrirait une plate-forme sécurisée interactive destinée à faciliter la collaboration entre un mandataire et un agent local avant l'ouverture de la phase nationale, ce qui garantirait aux deux parties que les informations essentielles ont été fournies sous une forme mutuellement satisfaisante avant que le traitement dans la phase nationale débute. Ce mécanisme pourrait également être utilisé pour fournir les documents devant accompagner la demande d'ouverture de la phase nationale, tels que les traductions et les pouvoirs.

5. La proposition a été favorablement accueillie par un certain nombre d'offices, même si elle a également suscité des craintes, le plus souvent en rapport avec le fait que le paiement des taxes devrait être effectué séparément de la fourniture des documents et des informations. Les représentants des associations de conseils en brevets ont également reconnu les avantages potentiels, mais ils ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment en ce qui concerne la possibilité que les agents de brevets locaux puissent ne pas être suffisamment impliqués pour garantir que l'ouverture de la phase nationale satisfasse à la fois aux exigences locales et soit réalisée dans des conditions optimales pour obtenir les meilleurs résultats.

QUESTIONS SOULEVEES

6. Les principales questions soulevées par les offices à la septième session ont été, notamment :

a) la nécessité probable de payer les taxes séparément comportait le risque que les déposants ne s'acquittent pas de la taxe dans les délais requis et pouvait également se traduire par des difficultés pour les offices à lier les paiements reçus à l'ouverture appropriée de la phase nationale;

b) il serait souhaitable dans le cadre du système qu'un numéro de demande nationale soit immédiatement attribué, ce qui renforcerait l'efficacité du traitement effectué par l'office national (y compris pour le paiement des taxes). Le cas échéant, ce numéro pourrait être généré par le système ePCT lui-même à partir d'une série de numéros distincte qui lui seraient attribués à cette fin, plutôt que d'être généré directement par l'office désigné;

c) le système devrait tenir compte des différents délais pour l'ouverture de la phase nationale (30 mois à compter de la date de priorité pour certains offices, 31 mois ou un délai plus long pour d'autres) ainsi que des fuseaux horaires;

d) le système devrait garantir que les traductions seraient fournies chaque fois que cela serait nécessaire;

e) il conviendrait de contrôler minutieusement le système afin de faire en sorte que les informations effectivement fournies satisfassent à toutes les exigences des offices désignés participants et soient fournies dans un format exploitable par des offices habitués à utiliser leurs propres formulaires.

7. Les représentants des associations de conseils en brevets ont exprimé un large éventail de préoccupations, fondées essentiellement sur la question de la désignation et de l'implication d'un conseil en brevets local afin de s'assurer que les exigences en matière de représentation nationale étaient remplies et que l'ouverture de la phase nationale ne se faisait pas d'une manière susceptible de nuire aux intérêts du déposant en raison d'une connaissance

insuffisante des exigences locales relatives à la procédure et au fond. Ces questions sont abordées en détail aux paragraphes 293 à 304 du document PCT/WG/7/30. Certains des principaux points, outre ceux soulevés par les offices, ont été, notamment :

- a) il conviendrait de faire en sorte que pour chaque ouverture de la phase nationale, soient indiquées les coordonnées d'un conseil en brevets local dûment désigné qui aurait les compétences requises et serait disposé à poursuivre la procédure relative à la demande auprès de l'office désigné compétent;
- b) un grand nombre de grandes agences de brevets devraient, pour utiliser ce mécanisme, disposer d'une interface machine afin d'être en mesure de procéder au dépôt de demandes sur la base des dossiers existants dans leurs propres systèmes internes;
- c) il pouvait y avoir un risque de perte des droits si la notification émise par le Bureau international ne parvenait pas à l'office désigné;
- d) un grand nombre d'offices désignés avaient des exigences particulières au niveau local, dont les conseils provenant d'autres pays pouvaient ne pas avoir connaissance, ce qui pouvait donner lieu à des dépenses élevées et poser des difficultés ou conduire à une perte des droits si cette question n'était pas réglée de façon satisfaisante au moment de l'ouverture de la phase nationale.

OBJECTIF DE LA PROPOSITION

8. Comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, l'objectif de la proposition n'est pas de limiter le rôle des conseils agissant au niveau national, mais de supprimer la transcription inutile, dans les formulaires nationaux et sur la base de ces formulaires, d'informations existantes et de faciliter les communications. Le système proposé permettrait à un mandataire international de s'assurer en toute confiance, en concertation avec un agent local, que le risque d'erreurs est réduit au minimum, que les exigences ont été parfaitement comprises et que l'ouverture de la phase nationale sera effectuée comme prévu.

9. À l'évidence, certains utilisateurs pourraient considérer ce système comme un moyen de faire des économies. Toutefois, le risque semble minime, compte tenu de la proposition d'exiger la désignation d'un agent local, qui devrait avoir préalablement accepté de s'occuper du dossier et serait le seul à recevoir directement la correspondance connexe, ainsi que du coût et des risques parfaitement compris découlant de l'engagement des procédures relatives à la phase nationale sans s'être préalablement assuré que des mesures ont été prises pour satisfaire aux exigences locales dès le début.

CONTENU DU FORMULAIRE ET DE L'ENSEMBLE DE DOCUMENTS

10. En principe, il ne devrait exister aucun obstacle juridique à l'autorisation par un office désigné de l'ouverture de la phase nationale sur la base d'un formulaire commun généré par le système ePCT, même s'il est inévitable que ce formulaire ne corresponde pas précisément aux formulaires nationaux généralement utilisés puisque la règle 49.4 du règlement d'exécution du PCT dispose ce qui suit : "Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22". Les exigences énoncées à l'article 22 en ce qui concerne l'ouverture de la phase nationale se limitent au paiement d'une taxe et à la fourniture des traductions exigées (en sus de certaines autres possibilités qui ne seraient pas applicables dans les circonstances dans lesquelles ce système serait utilisé).

11. Il est entendu qu'il existe d'autres exigences nationales qui peuvent soit être soumises aux mêmes délais, soit faire l'objet de taxes supplémentaires si elles ne sont pas remplies au moment de l'ouverture de la phase nationale. Il est impossible de disposer d'un système international prenant parfaitement en considération toutes les petites différences entre plus de 120 offices désignés nationaux ou régionaux mais, concrètement, il existe peu de différences

dans les questions traitées dans les formulaires d'ouverture de la phase nationale. Le document PCT/WG/2/5 porte sur le contenu de ces formulaires et les éléments qui y sont énoncés serviraient de base à une proposition de "formulaire" pour l'ouverture de la phase nationale (en ce qui concerne les données bibliographiques qui seraient fournies à l'office désigné en format XML et seraient également rendues dans un format équivalent papier afin d'en faciliter la lecture).

12. Les principales différences semblent ne pas porter sur les informations fournies sur les formulaires, mais sur les documents qui peuvent être fournis en même temps que les formulaires. En ce qui concerne ces derniers, il sera nécessaire de réexaminer la liste des codes de description des documents qui existe déjà pour la transmission entre les offices des documents dans le cadre de la phase internationale, de manière à ajouter de nouveaux types de documents susceptibles de présenter un intérêt en ce qui concerne les actions effectuées au moment de l'ouverture de la phase nationale phase et à déterminer dans quelle mesure il convient de vérifier les types de documents indiqués comme requis ou comme il serait approprié de le faire (et, par conséquent, de signaler tout document manquant) pour les différents offices désignés.

PAIEMENT DES TAXES

13. À l'heure actuelle, le système ePCT offre la possibilité de procéder au paiement en temps réel des taxes, avec une carte de crédit ou à la suite de l'autorisation de débit d'un compte courant ouvert par le Bureau international pour le compte d'un client régulier. Toutefois, ce service est actuellement limité au paiement des taxes de transmission, de dépôt international et de recherche dues à l'égard des demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.

14. Les documents PCT/WG/8/15 et PCT/WG/8/20 contiennent d'autres propositions visant à autoriser le paiement centralisé de ces taxes pour les demandes internationales déposées auprès d'autres offices récepteurs. Si ces mécanismes peuvent être mis en place pour les offices récepteurs, techniquement, il ne devrait guère y avoir de difficulté à utiliser les mêmes mécanismes pour accepter les taxes pour le compte des offices désignés qui sont disposés à établir la structure nécessaire et sont en mesure de le faire.

15. Néanmoins, il serait nécessaire de s'assurer que les paiements faits au Bureau international agissant pour le compte de l'office désigné seront considérés comme ayant été versés au moment de leur réception par le Bureau international, même si le transfert des fonds serait probablement effectué sous la forme d'un paiement global mensuel, comme c'est généralement le cas pour les transferts de taxes dans la phase internationale entre les offices et le Bureau international. En outre, alors que le Bureau international perçoit une taxe de transfert destinée à compenser les frais liés aux transactions effectuées par carte de crédit et les coûts similaires associés aux paiements faits au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur, il n'existe pas actuellement d'équivalent pour les actions effectuées dans la phase nationale. Par conséquent, il serait probablement nécessaire que le service prévoie le versement d'une modeste taxe destinée à couvrir les frais de traitement.

AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES

16. Les procédures déjà en place dans le cadre du système ePCT démontrent que les principaux obstacles peuvent être surmontés :

- a) le système de dépôt ePCT illustre la possibilité de vérifier différents paramètres pour les différents offices récepteurs, tels que les langues acceptées pour le dépôt, la question de savoir si une traduction sera également requise pour la recherche internationale ou la publication et la prise en considération des dates de fermeture des différents offices pour le calcul des délais;

b) le système de dépôt ePCT démontre qu'il est possible d'adopter une approche progressive des erreurs, en empêchant le dépôt des demandes contenant des erreurs manifestement "fatales", en signalant les erreurs susceptibles d'être corrigées immédiatement si possible, mais pouvant être traitées ultérieurement le cas échéant, et en fournissant des informations sur les cas ne constituant pas manifestement des erreurs, mais que les déposants peuvent souhaiter examiner plus attentivement;

c) tant le système de dépôt ePCT que le service de téléchargement de documents reconnaissent et enregistrent les fuseaux horaires applicables aux différents offices nationaux lorsqu'ils acceptent des documents pour le compte de ces derniers agissant en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international;

Recipient	Electronic routing method	Current date and time at recipient Office
<input checked="" type="radio"/> IB	ePCT 	Wednesday, 08 April 2015, 16:00 CEST
<input type="radio"/> RO	PCT Electronic Data Interchange 	Thursday, 09 April 2015, 00:00 AEST
<input type="radio"/> ISA	PCT Electronic Data Interchange 	Thursday, 09 April 2015, 00:00 AEST

d) le système ePCT autorise une personne disposant de droits en tant que "eOwner" (généralement l'agent dans le cadre de la phase internationale) à déléguer des droits d'accès au cas par cas à toute personne avec laquelle elle partage des droits "eHandshake", ce qui permet en définitive de constituer un carnet d'adresses de personnes de confiance susceptibles de jouer un rôle dans le traitement d'une demande internationale. Il incomberait aux agents de développer leur réseau de partenaires de confiance dans différents pays. Le Bureau international ne jouerait aucun rôle à cet égard, se contentant de fournir aux parties concernées les outils nécessaires pour pouvoir partager l'accès au dossier de la demande internationale et aux projets de documents connexes;

e) le système ePCT est en mesure de présenter des données bibliographiques dans 10 langues différentes qui peuvent être sélectionnées par l'utilisateur, de sorte que les mêmes informations peuvent être consultées effectivement par deux personnes dans différentes langues;

f) il est prévu que le système ne sera utilisé que par les offices disposés à recevoir les documents et données par voie électronique. Le Bureau international a mis en place des mécanismes permettant le transfert sécurisé de documents et de données aux offices nationaux – le risque de perdre des données est sensiblement moins élevé que celui de perdre des formulaires imprimés expédiés par courrier postal. Le système pourrait, si les offices désignés le souhaitent, être conçu de manière à demander un accusé de réception dès lors que les données auront été effectivement téléchargées dans le système des offices désignés concernés.

17. En ce qui concerne la suggestion selon laquelle certains agents préféreraient utiliser leur propre logiciel pour préparer l'ouverture de la phase nationale, tant le système ePCT que PATENTSCOPE permettent déjà de télécharger des documents en XML relatifs aux données bibliographiques actuelles (mis à jour en direct dans le système ePCT et quotidiennement dans PATENTSCOPE). Il est prévu d'offrir bientôt ce service sur le Web à partir du système ePCT afin de favoriser l'automatisation des opérations. En outre, il est prévu d'établir les documents en XML pour l'ouverture de la phase nationale conformément à une norme publiée, et les offices désignés seront libres de les accepter de sources autres que le système ePCT.

PROCHAINES ETAPES

18. Il est évident qu'un service de ce type ne doit être mis en place qu'en collaboration avec des offices en mesure de garantir son utilisation effective. Cela suppose, notamment,

- a) de faire en sorte que les documents et données puissent être reçus et traités efficacement;
- b) de faire en sorte que les données de référence sur lesquelles repose le système soient exactes et tenues à jour (délais précis pour l'ouverture de la phase nationale, langues acceptées, États acceptant la désignation d'un agent local, etc.);
- c) de faire en sorte que les documents produisent des effets juridiques, eu égard à la date et à l'heure auxquelles ils ont été reçus par le Bureau international pour le compte de l'office désigné, même s'ils n'ont été téléchargés dans le système local qu'à une date ultérieure;
- d) d'examiner la question de savoir si les moyens de paiement utilisés conviennent afin de veiller à ce que les taxes puissent être associées de manière fiable à l'ouverture de la phase nationale; et
- e) dans la mesure où l'on envisage que pourraient se poser des problèmes que le système ePCT ne pourrait pas facilement détecter, ou en vue de garantir que les paiements seront bien reçus, de s'assurer que la législation nationale prévoit suffisamment de possibilités de corriger les erreurs.

19. Le Bureau international a commencé à élaborer un prototype d'interface. Lorsqu'il sera prêt, il pourra être mis à disposition dans l'environnement de démonstration à des fins de consultations avec un groupe réduit et représentatif d'offices désignés intéressés et de représentants des utilisateurs afin qu'il soit en mesure de répondre aux besoins des offices avec des systèmes informatiques, des langues et des exigences en matière de législation nationale différents. L'objectif serait d'offrir aux parties prenantes la possibilité d'influer sur le système le plus tôt possible au cours de son élaboration et de déterminer quelles améliorations il pourrait être nécessaire d'y apporter avant son lancement en mode pilote. Cela suppose non seulement d'intervenir sur le format de l'interface et de l'ensemble de documents, mais aussi de déterminer si des améliorations devraient être apportées à l'IPAS¹ ou aux interfaces afin de permettre une communication efficace et, de préférence, presque en temps réel avec les systèmes informatiques des offices désignés.

20. Dans l'idéal, ce groupe comprendrait à la fois de grands et de petits offices avec des langues officielles et des exigences en matière de législation nationale différentes, dont certains enregistreraient fréquemment des ouvertures parallèles de la phase nationale, mais qui ne seraient pas confrontés à des obstacles significatifs dans leur législation nationale actuelle. Les offices intéressés sont invités à manifester leur intérêt soit au cours de la session, soit par courriel à l'adresse pct.wg@wipo.int.

21. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les questions énoncées dans le présent document.

[Fin du document]

¹ Système d'automatisation en matière de propriété industrielle : système souple et modulaire mis en place par le Bureau international pour faciliter la mise en œuvre des procédures en matière de propriété industrielle au niveau national et actuellement utilisé dans plus de 60 offices nationaux.