

C. PCT 1350

Le 20 juillet 2012

Madame,
Monsieur,

Propositions de modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office récepteur aux fins de la consultation sur les propositions de modification des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Elle est également adressée à certaines organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT.

Les modifications telles que proposées ont leur origine dans certains changements de la législation sur les brevets des États-Unis d'Amérique ("les États-Unis") (en vertu de l'"*America Invents Act*") laquelle, à son tour, a rendu nécessaire une série de modifications du Règlement d'exécution du PCT qui ont été soumises au Groupe de travail sur le PCT lors de sa cinquième session qui s'est tenue en mai 2012 (documents PCT/WG/5/19 et 19 Corr., et paragraphes 67 à 69 du document PCT/WG/5/21). Le groupe de travail a accepté de présenter les modifications proposées à l'Assemblée de l'Union du PCT pour adoption lors de sa prochaine session, prévue en octobre 2012.

Même si, à ce jour, il est prévu que les modifications mentionnées ci-avant soient proposées pour être adoptées par l'assemblée avec effet au 1^{er} janvier 2013, les changements sous-jacents de la législation américaine sur les brevets prendront effet dès le 16 septembre 2012. Il en résulte qu'à compter de cette date, il ne sera plus exigé de faire figurer les inventeurs comme déposants aux fins de la désignation des États-Unis dans une demande internationale déposée en vertu du PCT.

/...

Dans la mesure où ce changement de la législation américaine sur les brevets a un effet immédiat quant à la manière dont les déposants doivent compléter le formulaire de requête, la consultation portant sur les propositions de modification des directives est commencée avec pour objectif de les promulguer avec effet au 16 septembre 2012, en considérant que les propositions de modification du règlement d'exécution seront adoptées par l'assemblée selon les recommandations du groupe de travail.

Néanmoins, il convient de noter que les déposants pourront toujours se fonder sur les règles actuellement en vigueur jusqu'à la date à laquelle les modifications du règlement d'exécution prendront effet.

Les paragraphes des directives qu'il est proposé de modifier figurent dans l'annexe de la présente circulaire.

Propositions de mesures transitoires

Dans la mesure où les changements sous-jacents de la législation américaine sur les brevets entreront en vigueur le 16 septembre 2012, il est envisagé de promulguer les modifications des directives, des instructions administratives et de certains formulaires, notamment du formulaire de requête, à cette même date. Cependant, il se pourrait que la mise à jour nécessaire des logiciels de dépôt électronique utilisés par les différents offices récepteurs ne puisse être mise en œuvre à cette date et que ces derniers continuent de prévoir la possibilité pour les déposants de mentionner qu'ils sont déposants "pour tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique" et "pour les États-Unis d'Amérique seulement", après le 15 septembre 2012. Par ailleurs, il se pourrait que certains déposants n'aient pas connaissance de ce changement et utilisent encore la version papier en vigueur jusqu'au 15 septembre 2012, après cette date.

Par conséquent, pour tous ces cas où un déposant est mentionné comme déposant pour tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique, et un inventeur est mentionné comme déposant pour les États-Unis d'Amérique seulement, dans le formulaire de requête d'une demande internationale déposée à compter du 16 septembre 2012, il est proposé aux offices récepteurs d'envoyer le formulaire PCT/RO/132 avec le texte standard ci-dessous :

"Les indications qui figurent dans le cadre n° II ou III du formulaire de requête de la demande internationale mentionnée ci-dessus ont attiré l'attention de l'office récepteur.

Concernant [NOM DU DÉPOSANT] qui figure dans le cadre n° [II][III] de la requête, le déposant est mentionné comme "déposant pour tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique" et concernant [NOM DU DÉPOSANT] qui figure dans le cadre n° [II][III] de la requête, le déposant est mentionné comme "déposant pour les États-Unis d'Amérique seulement".

Le déposant est informé du fait que, en raison d'un changement dans la législation américaine sur les brevets, à compter du 16 septembre 2012, il n'est plus nécessaire de faire figurer les inventeurs comme déposants aux fins de la désignation de cet État. Dès lors, le déposant peut envisager d'adresser au Bureau international, dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, une demande d'enregistrement de changement, selon la règle 92*bis*, aux termes de laquelle il est demandé de changer le statut du déposant mentionné initialement comme "déposant pour tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique" en "déposant pour tous les États désignés", et que l'inventeur/déposant mentionné initialement comme "déposant pour les États-Unis d'Amérique seulement" soit désormais mentionné comme "inventeur seulement".

/...

De plus, dans l'hypothèse où, dans de tels cas, l'office récepteur n'émettrait pas le formulaire PCT/RO/132 contenant le texte proposé ci-dessus, il est proposé que le Bureau international envoie le formulaire PCT/IB/345 contenant un libellé similaire.

Commentaires sur les propositions de modification des directives

Vous êtes invités à adresser vos commentaires, le cas échéant, au Bureau international d'ici au 20 août 2012, de préférence par courriel à l'adresse suivante : *pct.legal@wipo.int*.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Vice-directeur général :



James Pooley

Pièce jointe: Annexe – Propositions de modification des directives

DIRECTIVES À L'USAGE DES OFFICES RÉCEPTEURS DU PCT

CHAPITRE VI VÉRIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 14

(...)

EXIGENCES RELATIVES À LA FORME

Requête (forme)

(...)

75A. Lorsque la requête est présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur correspondant à la présentation du formulaire PCT/RO/101, l'office récepteur vérifie que cet imprimé est conforme aux dispositions de l'instruction 102.h). Lorsque la requête est présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur qui semble suivre le mode de présentation PCT-EASY, ou est accompagnée d'une disquette PCT-EASY, l'office récepteur procède de la façon indiquée aux paragraphes 165A à 165M. Au cas où ni le formulaire PCT/RO/101 ni un imprimé d'ordinateur conforme aux exigences de l'instruction 102.h) n'est utilisé, l'office récepteur appelle l'attention du déposant sur ce fait et l'invite (formulaire PCT/RO/106) à remplir une copie (jointe à l'invitation) du formulaire PCT/RO/101 et à lui retourner la copie dûment remplie dans le délai fixé dans l'invitation. Le formulaire de requête rempli ne doit pas contenir de différences par rapport à la requête déposée à la date du dépôt international. Lorsque des indications relatives au déposant (paragraphes 78 à 87A et [9594](#) à [9799](#)), à l'inventeur (paragraphes 88 à [9997](#)), au mandataire ou au représentant commun (paragraphes 117 à 121) ne correspondent pas aux indications faites à la date à laquelle la demande internationale a été déposée, la procédure décrite aux paragraphes 309 à 312 s'applique. Lorsque plusieurs langues sont acceptées par l'office récepteur pour le dépôt de demandes internationales, voir le paragraphe 60. Toutes les indications qui peuvent être contenues dans la requête font l'objet des paragraphes qui suivent, à l'exception de celles qui concernent les revendications de priorité et les déclarations relatives aux exigences nationales, traitées séparément, aux chapitres VII et VII *bis*, respectivement.

75B. Les paragraphes 76 à [128430](#) ci-après ont trait au formulaire PCT/RO/101 et aux imprimés d'ordinateur correspondant à ce formulaire. En ce qui concerne les requêtes établies à l'aide du logiciel PCT-EASY, voir les paragraphes 165A à 165M.

Indications figurant dans la requête concernant le déposant et l'inventeur.

~~Indications concernant le déposant et l'inventeur lorsque les États-Unis d'Amérique sont désignés~~

~~91. Aux termes de l'article 27.3), lorsque le déposant, aux fins de tout État désigné, n'a pas qualité selon la législation nationale de cet État pour procéder au dépôt d'une demande nationale pour la raison qu'il n'est pas l'inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l'office désigné. Actuellement, seule la législation nationale des États-Unis d'Amérique contient une telle disposition. En conséquence, lorsque les États-Unis d'Amérique sont l'un des États désignés, tous les inventeurs doivent être mentionnés comme déposants (et comme inventeurs) aux fins de cette désignation. Il y a lieu de cocher la case "Cette personne est aussi inventeur" (dans le cadre n° II de la requête) ou la case "déposant et inventeur" (dans le cadre n° III de la requête). Pour des exemples, voir l'annexe B.~~
~~[Supprimé]~~

92. ~~[Supprimé]~~

93. ~~Lorsque, aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique,~~

~~— i) le ou les inventeurs sont mentionnés mais ne sont pas également indiqués comme déposants aux fins de cette désignation, et à moins que l'un des inventeurs (ou plusieurs) ne soit décédé (voir les paragraphes 96 à 99 et 161 à 165), ou~~

~~— ii) aucun inventeur n'est mentionné,~~

~~et que la désignation des États-Unis d'Amérique n'a pas été retirée, l'office récepteur informe le déposant que la demande peut être rejetée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis agissant en tant qu'office désigné parce que seul l'inventeur a qualité pour procéder au dépôt d'une demande nationale aux États-Unis d'Amérique (article 27.3)). Toute réponse de la part d'un déposant demandant à ce que l'inventeur soit indiqué comme un déposant pour les États-Unis d'Amérique sera traitée comme une requête en changement selon la règle 92bis du PCT. [\[Supprimé\]](#)~~

~~94. Lorsqu'une personne morale est indiquée dans la requête comme déposant pour des États incluant les États-Unis d'Amérique et que la requête mentionne également une personne en tant qu'inventeur et déposant aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, l'office récepteur corrige d'office la requête de façon à indiquer la personne morale comme déposant aux fins de "tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique". De la même manière, toute réponse à une notification évoquée au paragraphe 93 par laquelle il est demandé qu'un inventeur soit indiqué comme déposant pour les États-Unis d'Amérique sera considérée, en absence d'instructions contraires, comme incluant une requête visant à changer l'indication de la personne morale indiquée comme déposant pour les États-Unis d'Amérique en une indication en ce que cette personne morale soit déposant aux fins de "tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique". [\[Supprimé\]](#)~~

Déposants ou inventeurs différents pour différents États désignés

95. La règle 4.5.d) prévoit que des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents États désignés. Des déposants différents peuvent aussi être indiqués pour différents États désignés aux fins d'un brevet régional (instruction 203.a)). Aux fins de la désignation d'États à la fois aux fins d'un brevet national et aux fins d'un brevet régional, le ou les mêmes déposants doivent être indiqués (instruction 203.b)). Lorsque des personnes différentes (personnes physiques ou morales) sont mentionnées comme déposants pour différents États désignés ~~autres que les États-Unis d'Amérique (paragraphes 91 à 93), c'est-à-dire, lorsque aucune des trois autres cases des cadres n^{os} II et III de la requête ne convient,~~ il y a lieu de cocher la case "les États indiqués dans le cadre supplémentaire" et d'utiliser le cadre supplémentaire de la requête. En pareil cas, le nom de la personne doit être repris dans ce cadre supplémentaire et assorti de l'indication du ou des États désignés pour lesquels cette personne est déposant (point 1.ii) de ce cadre). Dans ce cadre supplémentaire, plusieurs personnes différentes peuvent également être indiquées en tant qu'inventeurs pour différents États désignés (par exemple, lorsque, à cet égard, les exigences de la législation nationale des États désignés ne sont pas les mêmes).

Indications à faire figurer si un déposant ou un inventeur est décédé

96. Lorsque le déposant décède, l'ayant cause de ce déposant (par exemple l'héritier ou le représentant légal) doit demander d'être enregistré comme nouveau déposant selon la règle 92bis (paragraphes 309 à 312). La raison du changement demandé doit être indiquée.

Lorsque ni une feuille de remplacement pour la ou les feuilles correspondantes de la requête ni une feuille supplémentaire, selon le cas, n'a été remise, l'office récepteur reporte le changement sur l'exemplaire original (ce qui peut impliquer d'ajouter une feuille à la requête). Si le déposant décédé a désigné un mandataire ou un représentant commun et que l'ayant cause du déposant décédé désire être représenté par ce même mandataire ou ce même représentant commun, l'ayant cause de déposant décédé doit désigner ce mandataire et remettre un pouvoir correspondant.

97. Si l'inventeur décède avant le dépôt de la demande internationale, la requête ne doit indiquer que le nom de l'inventeur avec mention du décès de l'inventeur, par exemple : JONES, Bernard (décédé). ~~En ce qui concerne le cas d'une désignation pour laquelle l'inventeur doit être le déposant, voir le paragraphe 98.~~

~~98. Aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, si le déposant décédé était l'inventeur, l'ayant cause du déposant/inventeur décédé doit être indiqué dans la requête en tant que nouveau déposant (mais non en tant qu'inventeur) pour les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il y a un ayant cause de l'inventeur décédé, cette indication doit être portée de la façon suivante :~~

~~—— SMITH, Alfred, représentant légal de JONES, Bernard (décédé) ou
—— JONES, Helen, seule héritière de JONES, Bernard (décédé)~~

~~et doit être suivie de l'indication de l'adresse, de la nationalité et du domicile du représentant légal ou de l'héritier, selon le cas. La nationalité et le domicile de l'ayant cause de l'inventeur décédé doivent être indiqués. [\[Supprimé\]](#)~~

~~99. Il en va de même lorsque l'inventeur décède pendant la phase internationale et qu'une requête en enregistrement de changement relatif à la personne du déposant est faite (paragraphe 309 à 312). Lorsque ni une feuille de remplacement pour la ou les feuilles correspondantes de la requête ni une feuille supplémentaire, selon le cas, n'a été remise, l'office récepteur reporte le changement sur l'exemplaire original (ce qui peut impliquer d'ajouter une feuille à la requête). Si le déposant/inventeur décédé a désigné un mandataire ou un représentant commun et que l'ayant cause du déposant/inventeur décédé désire être représenté par ce même mandataire ou ce même représentant commun, l'ayant cause de l'inventeur/déposant décédé doit désigner ce mandataire et remettre un pouvoir correspondant. [\[Supprimé\]](#)~~

(...)

Mandataire, représentant commun et adresse pour la correspondance

(...)

121. D'autres références relatives aux mandataires et aux représentants communs se trouvent dans les présentes directives, en particulier aux paragraphes suivants: paragraphe 9 (définition du mot "déposant"), paragraphes 23 à 26 (correspondance destinée au déposant), paragraphes 75A (requête (forme)) et paragraphe 81 (adresse), paragraphe ~~96~~⁹⁹ (déposant décédé), paragraphes 122 à 125A (signature), paragraphes 126 à 128 (signature pour une personne morale), paragraphe 192C (déclarations), paragraphes 309 à 312 (enregistrement de changements).

Signature

(...)

122A. Dans le cas où la requête est signée par un agent et lorsque l'office récepteur a renoncé à l'exigence selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général doit lui être remis, il ne vérifie pas plus loin les exigences en matière de signature. Ceci s'applique également en ce qui concerne la désignation d'un représentant commun. Si ce mandataire signe également dans le cadre n° X, les exigences en matière de signature en vertu de l'article 14.1) ont été remplies puisqu'il a signé la demande au nom des déposants. Une déclaration de retrait, cependant, doit être signée par tous les déposants ou au nom de tous les déposants (règle 90bis.5.a), paragraphes 117C et 314).

123. Lorsque l'exigence relative à la signature n'est pas remplie dans la mesure indiquée au paragraphe 122, l'office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant, en vertu de l'article 14.1)b) et de la règle 26, à corriger l'irrégularité: il envoie, avec l'invitation à corriger, une copie de la feuille pertinente de la requête que le déposant doit renvoyer après y avoir apposé la ou les signatures prescrites (instruction 316). Lorsque les exigences relatives à la signature de la demande internationale indiquées aux paragraphes 124 à ~~128~~¹³⁰ ne sont pas toutes remplies, voir les paragraphes 153 à 159.

(...)

~~129. **Déposant/inventeur pour les États-Unis d'Amérique qui refuse de signer, qu'il n'est pas possible de trouver ou avec lequel il n'est pas possible d'entrer en rapport.** Lorsqu'un déposant/inventeur pour les États-Unis d'Amérique refuse de signer la requête (ou un pouvoir) ou que des efforts diligents ne permettent pas de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si elle est signée par un autre déposant au moins et qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la signature en question. Si l'office récepteur juge l'explication satisfaisante, il en envoie une copie au Bureau international en indiquant que cette explication remplace la signature manquante. Cette éventualité vaudrait aussi dans le cas où tous les déposants/inventeurs pour les États-Unis d'Amérique refuseraient de signer ou si des efforts diligents ne permettraient pas de les trouver ou d'entrer en rapport avec eux, à condition qu'un autre déposant au moins ait signé la requête ou un pouvoir (règle 4.15.b)). Toutefois, l'office récepteur n'invite pas le déposant à remettre des signatures manquantes lorsqu'au moins l'un des déposants a signé la requête (paragraphes 122 et 153). [Supprimé]~~

~~130. Même si c'est l'office récepteur qui, en vertu de la règle 4.15.b), doit juger satisfaisante l'explication au sujet de l'absence de la signature à la date du dépôt international, il appartient en dernière analyse à l'Office des brevets et des marques des États-Unis en tant qu'office désigné de se prononcer sur la question, lorsque la demande aborde la phase nationale. [Supprimé]~~

131. [Supprimé]

(...)

CORRECTIONS DES IRRÉGULARITÉS

Corrections en vertu de l'article 14.1)b) et de la règle 26

(...)

159. **Défaut de correction des irrégularités selon l'article 14.1)b) et la règle 26.** S'il constate que des irrégularités au sens de l'article 14.1)a) n'ont pas été corrigées ou ne l'ont pas été dans les délais prescrits, l'office récepteur déclare que la demande internationale est

considérée comme retirée et notifiée (formulaire PCT/RO/117), sans délai, cette déclaration au déposant, au Bureau international et (si la copie de recherche a déjà été transmise) à l'administration chargée de la recherche internationale (règle 29.1.ii) et iii)). Dans la mesure où la publication internationale ne peut être empêchée que si cette notification parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique pour la publication internationale (règle 29.1.v)), il est crucial que la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée soit établie et notifiée au Bureau international suffisamment tôt pour atteindre le résultat escompté. Dans les cas urgents, il est vivement recommandé d'adresser ces notifications au Bureau international par télécopie. Avec la copie du formulaire PCT/RO/117 envoyé au Bureau international, l'office récepteur doit joindre les copies de tous documents et pièces de correspondance se rapportant à la décision de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée, de façon à faciliter toute révision ultérieure de cette décision par un office désigné selon l'article 25.1). ~~S'agissant du défaut de signature d'un déposant/inventeur pour les États-Unis d'Amérique qui n'est pas disponible ou refuse de signer la demande internationale, voir les paragraphes 129 à 130.~~ En tout état de cause, compte tenu de la règle 26.3, l'office récepteur ne doit pas déclarer, en règle générale, la demande internationale comme retirée pour défaut de conformité avec les conditions matérielles au sens de la règle 11; l'office récepteur ne fait une telle déclaration que dans les cas extrêmes de non-conformité avec ces conditions. Lorsque la demande internationale ne contient pas toutes les indications prescrites concernant le déposant (article 14.1)a)ii) et règles 4.4 et 4.5), l'office récepteur ne formule pas de déclaration au sens de la règle 26.5 lorsque, par exemple, l'adresse comporte une erreur minime (voir le début de la règle 4.4.c)) ou lorsque le nom du déposant est mal orthographié ou n'est pas mentionné même si le déposant ne corrige pas l'irrégularité, après y avoir été invité, dans le délai prescrit. S'il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications requises en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies en ce qui concerne l'un d'entre eux qui a le droit conformément à la règle 19.1 de déposer la demande internationale auprès de l'office récepteur (règle 26.2bis.b)) (paragraphe 84A). Lorsqu'il constate qu'une irrégularité, affectant le caractère raisonnablement uniforme de la publication internationale, n'a pas été corrigée à un stade ultérieur, il serait inapproprié pour l'office récepteur de déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée sans envoyer d'abord un rappel et proroger le délai en vertu de la règle 26.2.

(...)

CHAPITRE XIII EXEMPLAIRE ORIGINAL, COPIE DE RECHERCHE ET COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR

(...)

Transmission au Bureau international de l'exemplaire original de la demande internationale et d'autres documents

285. **Documents accompagnant l'exemplaire original.** Les documents qui doivent accompagner l'exemplaire original sont énumérés dans l'instruction 313.a). Le formulaire PCT/RO/118 est utilisé pour transmettre l'exemplaire original et les documents qui doivent l'accompagner (paragraphe 22). Une copie d'un pouvoir qui est requis, le cas échéant, doit toujours être transmise. Lorsqu'une demande internationale a été reçue par télécopieur et qu'une copie de confirmation a été reçue ultérieurement, la télécopie (qui constitue l'exemplaire original) et la copie de confirmation doivent toutes deux être transmises au Bureau international (instruction 331). Lorsqu'une traduction de la demande internationale

est remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise avec l'exemplaire original (c'est-à-dire la demande internationale rédigée dans la langue originale) (instruction 305*bis*). ~~Doivent également être transmises toute explication remise en vertu de la règle 4.15.b), le cas échéant, relative à l'absence de la signature de l'inventeur ou du déposant ainsi que la communication y relative qui l'accompagne.~~ La transmission de l'exemplaire original doit aussi être effectuée si la demande internationale est considérée comme retirée par l'office récepteur a été retirée par le déposant, auquel cas la déclaration de retrait doit aussi être transmise (paragraphe 314 à 324).

[Fin de l'annexe]