

WIPO
OMPI



PCT/EF/PFC 02/008

STATUS AT: July 01, 2002

SITUATION AU : 01 juillet 2002

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENEVA/GENÈVE

ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE
PATENT COOPERATION TREATY (PCT)
STANDARD FOR THE ELECTRONIC FILING AND PROCESSING
OF INTERNATIONAL APPLICATIONS

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
NORME CONCERNANT LE DÉPÔT ET LE TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES
DES DEMANDES INTERNATIONALES

PROPOSAL FOR CHANGE FILE
DOSSIER RELATIF À LA PROPOSITION DE MODIFICATION

SUBJECT: Filing Requirements; Basic Common Standard (Part 7, Section 703)		PROPOSED BY: US	
SUJET : Exigences de dépôt; norme commune de base (7ème partie, Instruction 703)		PROPOSÉE PAR :	
HANDLING: Annual cycle TRAITEMENT : Cycle annuel		PROPOSED DATE OF ENTRY INTO FORCE: 03.03 DATE PROPOSÉE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :	
ANNEX/ ANNEXE	CONTENT/CONTENU	ORIGIN/ ORIGINE	DATE
1	Proposal/Proposition	US	28.02.02
2	Circular C. PCT 830/Circulaire C. PCT 830	IB	04.04.02
3	Comments/Commentaires	AU	09.05.02
4	Comments/Commentaires	KR	17.05.02
5	Comments/Commentaires	EP, JP, US	01.07.02

[Annex 1 follows/
L'annexe 1 suit]

NEXT ACTION: Promulgation	BY: March 2003
PROCHAINE ACTION : Promulgation	POUR LE : Mars 2003

PROPOSAL BY THE UNITED STATES PATENT AND TRADE MARK OFFICE

Amendment to Administrative Instruction Section 703

Description:

We propose that AI 703 be amended to clearly indicate that all files associated with the electronic international application constitute part of that application. The present wording creates confusion because the separate sequence listing and drawings are specifically mentioned in the PCT Rules, but the "independent tables" and cutout images of equations (and other items) are not mentioned as being an integral part of the application. The fact that they are sent in by separate files could raise a question of whether they were part of the application-as-filed. This change clearly cements the elements into the application.

We suggest wording such as the following: In Section 703 (b) (iii) add after "electronic package" -- of multiple files comprising parts of that international application --

[Annex 2 follows/
L'annexe 2 suit]

April 4, 2002

Madam,
Sir,

*Standard for the electronic filing and processing of
international applications: Proposals for change*

Proposed modifications of the Administrative Instructions under the PCT

1. This circular concerns proposals for change to the standard for the electronic filing and processing of international applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) which will, if adopted, result in modifications of Part 7 and Annex F of the Administrative Instructions under the PCT. It is being sent, for the purposes of consultation pursuant to Rule 89.2(b) of the Regulations under the PCT, to the national and regional patent Offices of, or acting for, all PCT Contracting States, including all receiving Offices, International Searching Authorities, International Preliminary Examining Authorities, and designated and elected Offices, and to interested intergovernmental organizations, as well as to certain non-governmental organizations representing users of the PCT system.
2. The International Bureau has received a number of proposals for change to the standard for the electronic filing and processing of international applications which, if adopted, would result in modifications of Annex F of the Administrative Instructions under the PCT, together with related proposals for amendment to certain provisions of Part 7 of the Administrative Instructions.
3. The proposals are available on WIPO's Web site (see http://www.wipo.int/pct/efiling_standard/en) as annexes to the following "Proposal for Change" (PFC) files:
 - PCT/EF/PFC 02/001 relating to Part 7, Section 709 "Means of Communication" (proposal by the Japan Patent Office);
 - PCT/EF/PFC 02/002 relating to Annex F, section 4 "IA Documents Packaging" (proposal by the Japan Patent Office);
 - PCT/EF/PFC 02/003 relating to Annex F, section 5 "Transmission" (proposal by the Japan Patent Office);
 - PCT/EF/PFC 02/004 relating to Annex F, Appendix I, section 4.1 "Package header" (proposal by the Japan Patent Office);

- PCT/EF/PFC 02/005 relating to Annex F, Appendix I, section 3 “DTDs for new PCT applications (E-PCT)” (proposal by the United States Patent and Trademark Office);
- PCT/EF/PFC 02/006 relating to Annex F would add a recommendation on a file naming convention (proposal by the United States Patent and Trademark Office);
- PCT/EF/PFC 02/007 relating to Annex F, Appendix I, section 4.1 “Package header” (proposal by the United States Patent and Trademark Office);
- PCT/EF/PFC 02/008 relating to Part 7, Section 703 “Filing Requirements; Basic Common Standard” (proposal by the United States Patent and Trademark Office).

4. The International Bureau would appreciate receiving any comments on the proposed modifications by May 15, 2002. Comments should preferably be made by e-mail via the “Submit comments” facility on the Web site, but may alternatively be made in writing by letter or by fax to +41 (22) 338 8040. Comments will be included as Annexes to the relevant PFCs. Copies of the proposals on paper are available from the International Bureau on request. Inquiries concerning the proposals should be directed to Mr. Thiam Ming Song (e-mail: song@wipo.int; phone: 41 (22) 338 9640; fax: 41 (22) 338 8040).

5. In Circular C. PCT 827, which is also dated April 4, 2002, the International Bureau proposes other modifications of the Administrative Instructions which would add to Annex F a new section 2.5 “Change procedure” dealing with special procedures for the proposal, consideration and implementation of future modifications of the standard for electronic filing and processing of international applications. It is intended that consideration of the proposals referred to in the present Circular will proceed independently of those other proposals.

6. The International Bureau intends to promulgate by June 30, 2002, the modifications proposed in the present Circular, revised if necessary in the light of comments received. It is envisaged that the modifications would enter into force on January 1, 2003.

Sincerely yours,

Francis Gurry
Assistant Director General

OMPI CIRCULAIRE C. PCT 830

Le 4 avril, 2002

Madame,
Monsieur,

*Norme concernant le dépôt et le traitement électroniques
des demandes internationales : propositions de modification*

Propositions de modification des instructions administratives selon le PCT

1. La présente circulaire concerne des propositions de modification de la norme concernant le dépôt et le traitement des demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui, si elles étaient adoptées, aboutiraient à la modification de la septième partie et de l'annexe F des instructions administratives du PCT. Elle est adressée, aux fins de la consultation prévue à la règle 89.2.b) du règlement d'exécution du PCT, aux offices de brevets nationaux et régionaux de tous les États contractants du PCT ou agissant pour eux, notamment l'ensemble des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale, des administrations chargées de l'examen préliminaire international et des offices désignés et élus, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales intéressées et à certaines organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT.

2. Le Bureau international a reçu un certain nombre de propositions de modification de la norme concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales qui, si elles étaient adoptées, entraîneraient des modifications de l'annexe F des instructions administratives du PCT, ainsi qu'un certain nombre de propositions concernant les changements correspondants à apporter à certaines dispositions de la septième partie des instructions administratives.

3. Ces propositions peuvent être consultées sur le site Web de l'OMPI (voir http://www.wipo.int/pct/efiling_standard/fr) en tant qu'annexes des dossiers de propositions de modification suivants :

- PCT/EF/PFC 02/001 concernant l'instruction 709 de la septième partie, intitulée "Moyens de communication" (proposition de l'Office des brevets du Japon);
- PCT/EF/PFC 02/002 concernant la section 4 de l'annexe F, intitulée "Empaquetage des documents constitutifs de demandes internationales" (proposition de l'Office des brevets du Japon);
- PCT/EF/PFC 02/003 concernant la section 5 de l'annexe F, intitulée "Transmission" (proposition de l'Office des brevets du Japon);
- PCT/EF/PFC 02/004 concernant la section 4.1 de l'appendice I de l'annexe F, intitulée "En-tête du paquet" (proposition de l'Office des brevets du Japon);
- PCT/EF/PFC 02/005 concernant la section 3 de l'appendice I de l'annexe F, intitulée "DTD pour de nouvelles demandes PCT présentées sous forme

électronique” (proposition de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique);

- PCT/EF/PFC 02/006 concernant l’annexe F, visant à ajouter une recommandation relative à une convention de dénomination des fichiers (proposition de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique);
- PCT/EF/PFC 02/007 concernant la section 4.1 de l’appendice I de l’annexe F, intitulée “En-tête du paquet” (proposition de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique);
- PCT/EF/PFC 02/008 concernant l’instruction 703 de la septième partie, intitulée “Exigences de dépôt, norme commune de base” (proposition de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique).

4. Le Bureau international souhaiterait recevoir tout commentaire sur ces propositions de modification pour le 15 mai 2002 au plus tard. Les commentaires doivent de préférence être envoyés par courrier électronique grâce à la fonction “envoyer un commentaire” prévue sur le site Web, mais peuvent aussi être envoyés par courrier postal ou par télécopie (41-22-338 8040). Les commentaires éventuels seront inclus dans les annexes des différentes propositions de modification. Des copies de ces propositions sous forme imprimée sont disponibles auprès du Bureau international sur demande. Les demandes de renseignements concernant ces propositions sont à adresser à M. Thiam Ming Song (courrier électronique : song@wipo.int; téléphone : 41-22-338 9640; télécopie : 41-22-338 8040).

5. Dans la circulaire C. PCT 827, qui est aussi datée du 4 avril 2002, le Bureau international suggère d’autres modifications des instructions administratives visant à ajouter à l’annexe F une section 2.5 intitulée “Procédure de modification”, qui prévoit des procédures spéciales pour la proposition, l’examen et la mise en œuvre des futures modifications de la norme concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales. L’examen des propositions faisant l’objet de la présente circulaire doit s’effectuer indépendamment de celui de ces autres propositions.

6. Le Bureau international a l’intention de promulguer les modifications proposées dans la présente circulaire le 30 juin 2002, après les avoir révisées si nécessaire en fonction des commentaires reçus. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2003.

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

Francis Gurry
Sous-directeur général

[Annex 3 follows/
L’annexe 3 suit]

COMMENTS BY IP AUSTRALIA

PCT/EF/PFC 02/008

IPAustralia has some reservations about this proposal. If it is true that there is some uncertainty about whether certain files submitted in a package in fact form part of the application [the term 'package' certainly implies multiple files exist], the proposed amendment would have the effect of ensuring that any file in the package that was *not* intended to part of the application would become part of the application. [If this is not the case, then it would appear that the words proposed to be added are of no effect.]

In addition, IPAustralia considers that it should be possible for a user to file multiple applications in a single package. [See also our comments in **PCT/AI/1 Add.32** re the need for DTD's to accommodate batch filings.] However, the proposed amendment has the effect of limiting the standard to one of 'one application per package'.

Accordingly, IPAustralia cannot agree with the proposed change.

[Annex 4 follows/
L'annexe 4 suit]

COMMENTS BY THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Comments on PCT/EF/PFC 02/008 relating to Part 7, Section 703 "Filing Requirements; Basic Common Standard" (proposal by the USPTO)

For the exact meaning of Section 703(b)(iii), we agree with the USPTO's proposal.

[Annex 5 follows/
L'annexe 5 suit]

ANNEX 5/ANNEXE 5

COMMENTS BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE, THE JAPAN PATENT OFFICE,
AND THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
(THE TRILATERAL OFFICES)

The Trilateral Offices accept this proposal.

[End of Annex and of file/
Fin de l'annexe et du dossier]