



La Phase Internationale du PCT



***America Invents Act “AIA”* et le PCT :
les implications sur les demandes
PCT**

America Invents Act (AIA) et le PCT

- Les modifications dans la législation américaine sur les brevets, en vigueur depuis le 16 septembre 2012, ont un impact direct sur le système du PCT
- Les modifications consécutives du règlement d'exécution du PCT (règles 4.15, 51*bis*.1, 51*bis*.2, 53.8, 83.8 et 90*bis*.5) adoptées en octobre 2012 sont entrées en vigueur le **1^{er} janvier 2013**
- Répercussions dans le système du PCT depuis le 16 septembre 2012:
 - Les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées au nom **d'un déposant, personne morale**, pour tous les États désignés, y compris les États-Unis
 - Seules les déclarations relatives à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) rédigées selon le nouveau libellé standard (cf. instruction administrative 214 modifiée) seront acceptées par DO/US
 - La requête (formulaire [PCT/RO/101](#)) a été modifiée en conséquence

Impact des changements AIA sur la manière de remplir la requête

■ Ancienne requête :

Cette personne est déposant pour :	<input type="checkbox"/> tous les États désignés	<input type="checkbox"/> tous les États désignés sauf les États-Unis d'Amérique	<input type="checkbox"/> les États-Unis d'Amérique seulement	<input type="checkbox"/> les États indiqués dans le cadre supplémentaire
------------------------------------	--	---	--	--

■ Nouvelle requête :

Cette personne est déposant pour :	<input type="checkbox"/> tous les États désignés	<input type="checkbox"/> les États indiqués dans le cadre supplémentaire
------------------------------------	--	--



Les bonnes pratiques à adopter lors de la préparation et du dépôt des demandes PCT

Vue d'ensemble

- Se préparer pour le dépôt
- Déposer la demande internationale

Se préparer pour le dépôt (1)

- Processus de prise de décision est opérationnel
- Eviter les dépôts de dernière minute d'une manière générale et autant que possible
- Prévoir un plan 'B' au cas où quelque chose irait de travers
- S'assurer de disposer des informations pertinentes, à l'avance, ex. numéro de dépôt en matière de références biologiques, etc.
- Pour les dépôt électroniques, s'assurer que le logiciel de dépôt est à jour ou, plus généralement, que l'ensemble des outils nécessaires sont à disposition et opérationnels

Se préparer pour le dépôt (2)

- En préparant le formulaire de requête (PCT/RO/101):
 - Désignation des déposants:
 - Incidence des changements de la loi US (AIA)
 - Attention: vérifier de toujours mentionner un déposant qui a le droit de déposer une demande internationale
 - Adresses des déposants/inventeurs
 - Représentation: mandataire, représentant commun ou adresse de correspondance?

Le déposant selon le PCT (article 9 et règles 4.5, 18 et 26.2*bis*.b))

- Le déposant peut être une personne physique (par exemple, l'inventeur) ou une personne morale (par exemple, une entreprise une université, une ONG, etc.) (également aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique depuis le 16 septembre 2012)
- Il est possible d'indiquer des déposants différents pour des États désignés différents (règle 4.5.d));
- Au moins l'un des déposants doit être ressortissant d'un État contractant du PCT ou avoir son domicile dans un tel État (règle 18.3)

Se préparer pour le dépôt (3)

- En préparant le formulaire de requête (suite) :
 - Exclusion de certaines désignations? Cas des désignations suivantes DE, JP or KR
 - Vigilance lors de l'indication des revendications de priorité
 - Utilisation des déclarations prévues par le PCT

Déclarations selon la règle 4.17

- But : Possibilité d'intégrer dans la requête certaines déclarations relatives à des exigences de la loi nationale (Règle 51 *bis*)
- Déclarations contenant un libellé standard relatif aux éléments suivants :
 - identité de l'inventeur
 - droit de demander et d'obtenir un brevet
 - droit de revendiquer la priorité
 - qualité d'inventeur (uniquement aux fins de la désignation des États-Unis)
 - divulgations non opposables ou exceptions au défaut de nouveauté

Déclarations manquantes ou incomplètes (règle 26ter)

- Possibilité de corriger ou d'ajouter l'une quelconque des déclarations selon la règle 4.17
- Utiliser le libellé standard figurant dans les instructions administratives 211 à 215
- Délai :
 - 16 mois à compter de la date de priorité (voire plus tard, à condition que la déclaration soit reçue par le Bureau international avant que les préparatifs techniques pour la publication internationale soient achevés)
- L'office récepteur ou le Bureau international peut inviter le déposant à corriger toute déclaration qui n'est pas rédigée conformément au libellé standard ou, pour la déclaration relative à la qualité d'inventeur, signée selon les prescriptions

Déclarations selon la règle 4.17

- Limitation des documents et des preuves qui peuvent être exigés par les offices désignés/élus en vertu de la législation nationale
 - Si une déclaration a été remise selon la règle 4.17, rédigée selon le libellé standard figurant dans l'instruction administrative correspondante, aucun document ou aucune preuve y relative ne peut être exigé par l'office désigné sauf si cet office peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration (à l'exception des preuves relatives aux divulgations non opposables ou aux exceptions au défaut de nouveauté)

Déclarations selon la règle 4.17(règle 4.17. iv)) (uniquement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique)

- Nouveau libellé standard depuis le 16 septembre 2012 (voir l'instruction 214 des instructions administratives du PCT)
- Tous les inventeurs doivent figurer dans la même déclaration
- La déclaration doit être signée et datée par tous les inventeurs
- La signature des inventeurs peut figurer sur des copies distinctes de la même déclaration
- La signature n'a pas besoin d'être originale (une copie de la déclaration par télécopie est acceptable)
- DO/US accepte les signatures sous forme de sceau lorsque la demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui accepte ce genre de signature

Publications des déclarations

- Les déclarations reçues dans le délai sont mentionnées sur la page de couverture
- Le texte complet des déclarations est publié en tant que partie intégrante de la publication internationale

Signature de la requête (règles 4.15 et 26.2*bis.a*)) (1)

- En principe, la requête doit être signée par chaque personne (personne morale ou personne physique) indiquée comme étant “déposant” ou “déposant et inventeur”

MAIS : si un seul des déposants signe, le défaut de signature des autres déposants ne sera pas considéré comme une irrégularité

ATTENTION : tout retrait devra être signé par ou pour tous les déposants (y compris les inventeurs/déposants)

À NOTER : un DO peut exiger la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant, pour le DO considéré, qui n 'a pas signé la requête

Signature de la requête (règles 4.15 et 26.2*bis.a*)) (2)

- Signature POUR — AU NOM DE — EN TANT QUE SIGNATAIRE AUTORISÉ DE — CHACUN des déposants par une personne qui n'est pas désignée en tant que telle et qui est (en fonction de la loi nationale appliquée par l'office récepteur) :
 - soit un dirigeant ou un employé d'une personne morale, si le déposant est une personne morale (dirigeant ou employé qui ne doit pas nécessairement être conseil en brevets ou agent de brevets)
 - soit un représentant légal, si le déposant est une personne physique frappée d'incapacité légale
 - soit un représentant légal, si le déposant est une société en faillite
- Il n'est pas nécessaire qu'une personne indiquée comme étant "inventeur seulement" signe la requête

Signature de la requête (règles 4.15 et 26.2*bis.a*)) (3)

- Si la requête n'est pas signée par le ou les déposants mais par un mandataire, il faut qu'un pouvoir distinct signé par le ou les déposants soit déposé (original d'un pouvoir individuel ou copie d'un pouvoir général)

MAIS : si un seul pouvoir signé par un déposant est déposé, le défaut de pouvoirs signés par les autres déposants ne sera pas considéré comme une irrégularité

À NOTER : tout office récepteur peut renoncer à l'exigence selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie d'un pouvoir général doit lui être remis

Déposer une demande internationale (1)

- Que doit contenir le dépôt d'une demande internationale ?
 - Exigences minimales pour qu'une date de dépôt soit accordée
 - Pièces qui constituent la demande internationale

Exigences minimales pour qu'une date de dépôt international soit accordée (1) (article 11.1))

- Au moins un des déposants doit être de nationalité d'un État contractant du PCT ou être domicilié dans un État contractant du PCT
- La demande doit comporter au moins :
 - ❑ une indication selon laquelle elle est déposée à titre de demande PCT
 - ❑ une requête dont l'effet est de comprendre toutes les désignations possibles (article 4 et règle 3)
 - ❑ le nom du déposant (règle 4.5)
 - ❑ une description (règle 5)
 - ❑ une revendication (règle 6)

Exigences minimales pour qu'une date de dépôt international soit accordée (2) (article 11.1))

■ À noter que si :

- aucun des déposants n'a, compte tenu de sa nationalité ou de son domicile, le droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur (règles 18 et 19),
ou
- la demande est déposée dans une langue non acceptée par l'office récepteur (règle 12.1)

l'office récepteur transmettra cette demande à l'office récepteur du Bureau international pour poursuite de la procédure (règle 19.4)

Éléments **non requis** pour l'obtention d'une date de dépôt international

- paiement des taxes
- traduction de la demande internationale
- signature du déposant
- titre de l'invention
- abrégé
- dessins, en bonne et due forme ou non

(en cas de dessins manquants, voir l'article 14.2) et la règle 20.5)

Pièces qui constituent la demande internationale (1)

- requête (article 3.2)) ([PCT/RO/101](#))
- description (article 3.2))
- revendication(s) (article 3.2))
- abrégé (peut être déposé ultérieurement sans modification de la date de dépôt international) (articles 3.2) et 3.3))
- dessins (le cas échéant) — le dépôt ultérieur des dessins entraînera, dans certaines conditions, une modification de la date de dépôt international (articles 3.2) et 14.2))

Où déposer la demande internationale ?

Une demande internationale doit être déposée auprès d'un **office récepteur** qui est soit :

- un office national, ou
- un office régional, ou
- l'office récepteur du Bureau international ([RO/IB](#))

Pour de plus amples détails, se reporter aux annexes B1 et B2 (Phase internationale, Informations générales) du *Guide du déposant du PCT*

Compétence des administrations chargées de la recherche internationale (1)

- La ou les administrations compétentes sont spécifiées par l'office récepteur où la demande est déposée parmi les ISAs suivantes : AT, AU, BR, CA, CL, CN, EP, EG, ES, FI, JP, KR, IL, IN, RU, SE, SG, UA, US et XN
- Si plusieurs administrations sont spécifiées par l'office récepteur, c'est le déposant qui choisira.
 - en faisant son choix, le déposant doit tenir compte de la ou des langues acceptées par l'administration en question (une traduction de la demande internationale aux fins de la recherche internationale pourra être requise dans certains cas (règle 12.3))

Compétence des administrations chargées de la recherche internationale (règle 35) (2)

- Si la demande internationale est déposée auprès du **Bureau international agissant en tant qu'office récepteur (RO/IB)**, les administrations compétentes seront celles qui auraient été compétentes si la demande internationale avait été déposée auprès de l'office ou de l'un des offices nationaux ou régionaux qui, compte tenu de la nationalité ou du domicile du déposant, aurait été un office récepteur compétent.
- Le choix de l'administration doit être indiqué dans la requête (cadre n° VII)

Taxes payables à l'office récepteur

- Le dépôt d'une demande internationale est soumis au paiement de taxes payables à l'office récepteur :
 - taxe de transmission (pour l'office récepteur)
 - taxe internationale de dépôt (pour le Bureau international)
 - taxe de recherche internationale (pour l'administration chargée de la recherche internationale)
 - autres taxes possibles (ex. taxe pour le document de priorité, taxe pour la restauration du droit de priorité, etc.)
- Délai: les taxes doivent être payées à l'office récepteur dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de réception de la demande internationale, paiement d'une surtaxe en cas de retard
- En cas de non paiement des taxes, la demande internationale est considérée comme retirée

AVERTISSEMENT – sollicitations frauduleuses pour le paiement de taxes d'enregistrement

- Les déposants du PCT et leurs mandataires reçoivent fréquemment des sollicitations pour le paiement de taxes, ces sollicitations ne proviennent **nullement** du Bureau international et sont sans aucun lien avec le traitement officiel des demandes internationales déposées en vertu du PCT
- Quels que soient les « services d'enregistrement » qui sont offerts en vertu de ces sollicitations, ils n'ont aucun lien avec l'OMPI ou l'une quelconque de ses publications officielles
- En réalité, les prétendus services d'enregistrement proposés n'apportent rien aux déposants dans la mesure où ils sont redondants avec ceux offerts par le Bureau international, sans frais additionnels (www.wipo.int/pctdb)
- Des exemples de ces sollicitations frauduleuses peuvent être consultés sur notre site Internet à partir du lien suivant : www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

 **La correction d'irrégularités se rapportant au dépôt de la demande internationale**

Cas dans lesquels aucune date de dépôt international ne sera attribuée (article 11)

- Il n'y a pas au moins un déposant qui ait la nationalité d'un État contractant du PCT ou soit domicilié dans un tel État
- Il n'y a pas de partie qui, à première vue, semble constituer une description
- Il n'y a pas de partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications
- Absence d'indication selon laquelle la demande doit être traitée comme une demande PCT

Irrégularités qui peuvent être corrigées **sans incidence** sur la date de dépôt international (1)

- Office non compétent pour des raisons liées à la nationalité ou au domicile du déposant (règle 19.4.a.i))
- Demande internationale déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'office récepteur (règle 19.4.a.ii))
- Erreurs dans l'indication de la nationalité ou du domicile du déposant (instruction administrative 329)
- Langue non admise pour la requête, l'abrégé, le texte des dessins (règle 26.3*ter*)

Irrégularités qui peuvent être corrigées **sans incidence** sur la date de dépôt international (2)

- Revendication de priorité incomplète, erronée ou manquante (règle 26*bis*)
- Taxes non payées ou payées en partie seulement (règle 16*bis*)
- Signature manquante dans la requête (règle 4.15)
- Déclaration(s) selon la règle 4.17 erronée(s), manquante(s) ou incomplète(s) (règle 26*ter*)
- Irrégularités quant à la forme (règles 11 et 26)
- Titre de l'invention manquant
- Abrégé manquant

Irrégularités dont la correction peut entraîner **la perte** de la date de dépôt international (règle 20.5)

feuilles manquantes :

- de la description
- des revendications
- des dessins

Éléments manquants et parties manquantes de la demande internationale (Règle 20) (1)

■ Objectif :

Permettre d'**inclure** dans la demande internationale des **éléments manquants et parties manquantes omis** qui sont contenus dans la demande prioritaire sans affecter la date de dépôt international

- élément = **toute** la description ou **toutes** les revendications
- partie = **partie** de la description, **partie** des revendications ou **partie ou intégralité** des dessins

Éléments manquants et parties manquantes de la demande internationale (Règle 20) (2)

■ Conditions :

- la priorité a été revendiquée à la date de dépôt international (règle 4.18)
- la demande prioritaire contient l'élément ou la partie manquante (règle 20.6.b))
- déclaration d'incorporation par renvoi (conditionnelle) (règle 4.18)
- confirmation dans un délai fixé de l'incorporation par renvoi (règles 20.6 et 20.7)

■ Autorité compétente : RO

Confirmation de l'incorporation par renvoi (1) (règles 20.6 et 20.7)

■ Délai : 2 mois

- à partir de la date de dépôt, OU
- à compter de l'invitation à corriger (règle 20.7)
(formulaire [PCT/RO/103](#) et [PCT/RO/107](#))

■ Documents à déposer (règle 20.6) :

- communication de confirmation
- feuilles manquantes
- copie de la demande antérieure telle que déposée, sauf si le document de priorité a déjà été remis
- traduction si cette demande antérieure n'est pas dans la langue de la demande internationale
- indication de l'endroit où figurent les parties manquantes dans le document de priorité (et dans sa traduction)

Confirmation de l'incorporation par renvoi (2) (règles 20.6 et 20.7)

- Si les exigences pour l'incorporation par renvoi ne sont pas remplies (par exemple, si un élément manquant ou une partie manquante **n'est pas entièrement contenu(e)** dans la demande antérieure) :
 - la demande internationale recevra une **date de dépôt ultérieure** (date de réception de l'élément ou la partie manquante), ou
 - le déposant aura la possibilité de demander **qu'il ne soit pas tenu compte** de la partie manquante (règle 20.5.e), ne s'applique pas aux cas d'éléments manquants)

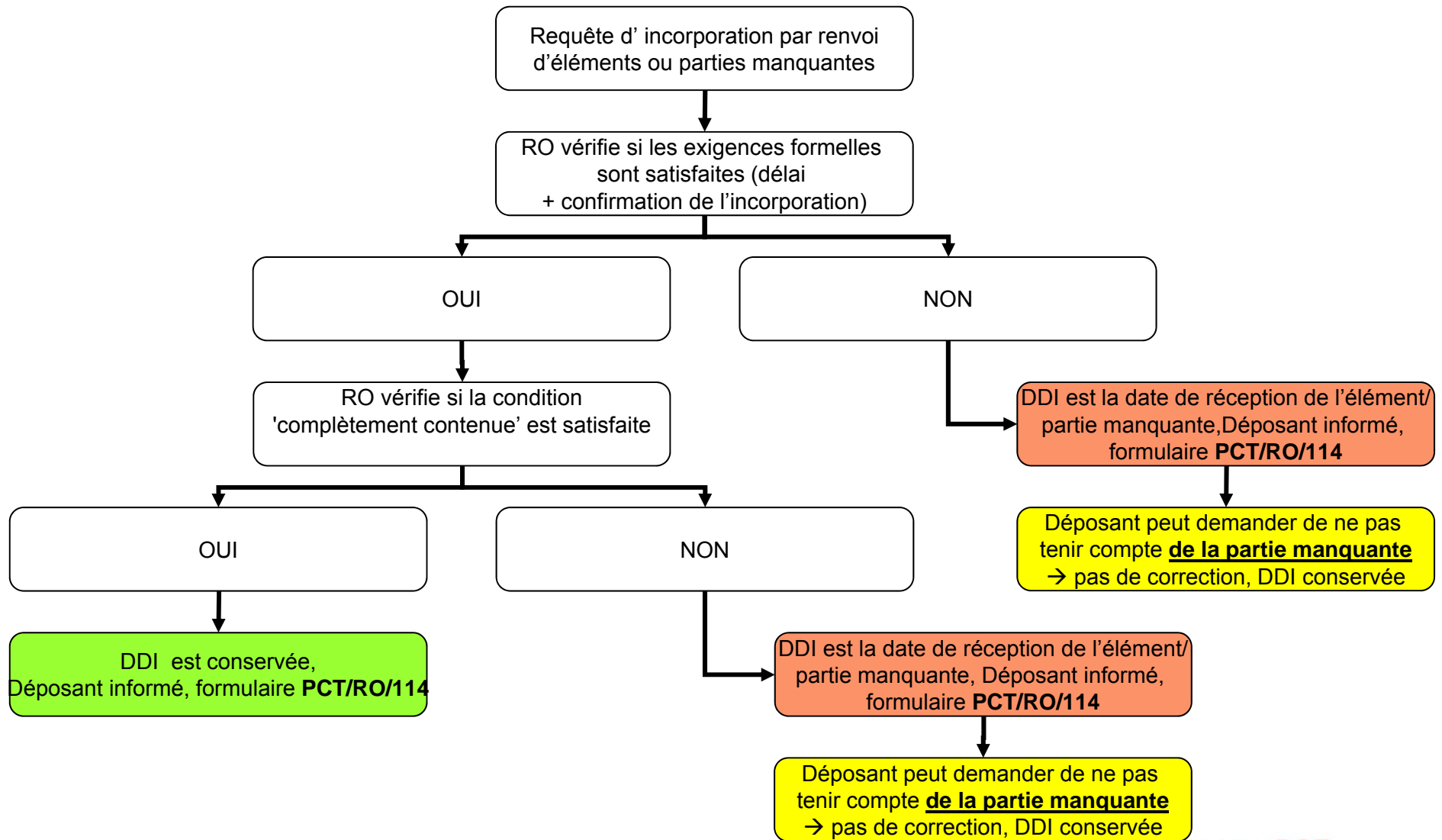
Déclarations d'incompatibilité avec la législation nationale

Les offices suivants ont notifié le Bureau international de l'incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 avec la législation nationale/régionale applicable :

- ❑ Incompatibilité en tant que **RO** (règle 20.8.a)) :
BE, CU, CZ, DE, ID, IT, KR, MX, PH

- ❑ Incompatibilité en tant que **DO** (règle 20.8.b)) :
CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, PH, TR

Décision du RO: procédure





Revendications de priorité et documents de priorité

- Exigences selon le PCT
- Documents de priorité
- Correction ou addition de revendications de priorité
- Restauration du droit de priorité

Le droit de priorité (article 4 de la Convention de Paris) (1)

- Toute demande de brevet déposée par un déposant dans l'un des pays membres, confère au déposant (ou à son ayant cause) certains droits, pendant un délai de **12 mois**, à l'occasion du dépôt d'une demande de brevet dans tous les autres pays membres
- Aux fins de l'état de la technique, les demandes ultérieures seront considérées comme ayant été déposées à la même date que la première demande
- Le droit de priorité peut être fondé uniquement sur la première demande déposée pour ce qui concerne l'objet en question (sous réserve de l'exception prévue à l'article 4C alinéa 4) de la Convention de Paris: première demande retirée, abandonnée, ou refusée)

Le droit de priorité (article 4 de la Convention de Paris) (2)

- Il est possible de revendiquer des priorités multiples et des priorités partielles
- La demande ultérieure doit concerner le même objet que la demande pour laquelle la priorité est revendiquée
- Le retrait, l'abandon ou le rejet de la première demande ne compromettent pas l'aptitude de celle-ci à servir de base de priorité

Revendication de priorité (article 8 du PCT, règle 4.10)

- La demande internationale peut comporter une déclaration revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures
 - déposées dans ou, quand il s'agit d'une demande régionale ou internationale, pour tout pays partie à la Convention de Paris et/ou
 - déposées dans tout membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui n'est pas partie à la Convention de Paris
 - Par ex. Taiwan (si RO n'est pas SIPO)

Date de priorité (article 2.xi) du PCT)

- La date de priorité aux fins du calcul des délais est :
- lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée
- lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée
- lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité, la date du dépôt international

Indications concernant les revendications de priorité (règle 4.10) (1)

■ Demande nationale antérieure :

date du dépôt

numéro du dépôt

pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC dans lequel la demande antérieure a été déposée

■ Par ex. 17/12/2014 14/45678 FR

Indications concernant les revendications de priorité (règle 4.10) (2)

■ Demande régionale antérieure :

- date du dépôt
- numéro du dépôt
- administration chargée de la délivrance de brevets régionaux (en pratique, l'office régional concerné)
 - Par ex. 17/12/2014 14816771.3 EP
- dans le cas où au moins l'un des pays partie à l'accord régional n'est ni partie à la Convention de Paris ni membre de l'OMC, au moins un pays partie à cette Convention ou membre de cette Organisation pour lequel ladite demande antérieure a été déposée

Indications concernant les revendications de priorité (règle 4.10) (3)

■ Demande internationale antérieure :

- date du dépôt international
- numéro de la demande internationale
- office récepteur auprès duquel la demande internationale antérieure a été déposée

■ Par ex. 17/12/2014 PCT/JP2014/058964 JP

Remise des documents de priorité (1)

(règle 17.1)

- Lorsque la priorité d'une demande nationale, régionale ou internationale antérieure est revendiquée, le déposant doit présenter un document de priorité pour chaque demande antérieure correspondante (c'est-à-dire une copie certifiée de la demande antérieure)
 - en **remettant** ce document directement à l'office récepteur ou au Bureau international (règle 17.1.a)), ou
 - en **demandant** à l'office récepteur de préparer ce document et de le transmettre au Bureau international (règle 17.1.b)), uniquement si la demande antérieure a été elle-même déposée auprès de cet office, ou
 - le cas échéant, en demandant au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès d'une **bibliothèque numérique** (règle 17.1.b-bis)) (uniquement pour les offices participant au service d'accès numérique aux documents de priorité ("DAS"))

Délai pour la remise des documents de priorité (Rule 17.1) (2)

- Remise du document de priorité par le déposant directement à l'office récepteur :
 - 16 mois à compter de la date de priorité
- Remise du document de priorité par le déposant directement au Bureau international :
 - avant la publication internationale
- Requête du déposant à l'office récepteur afin de préparer le document de priorité et de le transmettre au Bureau international :
 - 16 mois à compter de la date de priorité
- Remise au Bureau international par le biais du DAS :
 - Le document de priorité doit être accessible au Bureau international par le biais de DAS et la requête du déposant pour que le Bureau international se procure le document doit être effectuée avant la publication internationale

Service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS)

■ Base légale :

- Règle 17.1.b-*bis*)ii)

- Instructions administratives 715 et 716

■ Les déposants peuvent demander au Bureau international de se procurer le(s) document(s) de priorité auprès de bibliothèques numériques (possible également auprès de certains offices désignés)

■ Offices participants: AU, CN, DK, ES, FI, GB, IB, JP, KR, SE et US

■ Pour plus d'information concernant les offices participants:

www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/offices.html

Obtention du document de priorité via DAS

- Possibilité de demander au Bureau international de se procurer le document de priorité d'une demande antérieure, sous forme électronique, au moyen du service d'accès numérique au document de priorité (DAS)
- Ce service est disponible pour les demandes antérieures déposées auprès des offices suivants : AU, CN, DK, ES, FI, GB, JP, KR, SE et US et pour les demandes internationales antérieures déposées auprès des offices récepteurs suivants : DK, FI, SE et RO/IB
- L'office de dépôt de la demande antérieure est l'office déposant ou office de premier dépôt ("OFF" en anglais "*Office of First Filing*")
- L'office qui se procure le document de priorité est l'office accédant ou office de second dépôt ("OSF", en anglais "*Office of Second Filing*")

Procédure DAS : principales étapes

- Demander à l'office de 1^{er} dépôt (OFF) de mettre le document à disposition dans une bibliothèque numérique dans le cadre du service d'accès numérique aux documents de priorité (DAS)
- L'office de 1^{er} dépôt (ou, dans certains cas, le Bureau international agissant pour le compte de l'OFF) fournit au déposant un code d'accès
- Déposer une demande internationale et demander au Bureau international de se procurer le document de priorité en cochant la case appropriée dans le formulaire de requête PCT et en indiquant le code d'accès à l'endroit prévu à cet effet
- Le Bureau international se procure le(s) document(s) et en informe le déposant (formulaire PCT/IB/304)

Obtention du document de priorité via DAS :

Details of Priority Claim of Earlier Application

National Regional International (PCT)

Country: US United States of America

Filing date: 29 July 2011

Number: 61/274,654

The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified copy of the above-identified earlier application.

Access code: 1234

The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the above-identified earlier application.

The receiving Office is requested to restore the right of priority

OK Cancel

- Sélectionner la case pertinente dans la rubrique relative aux revendications de priorité et indiquer le code d'accès

Correction/adjonction de revendications de priorité (règle 26*bis*)

■ Quel peut être le problème?

- omission de la revendication de priorité
- la date de priorité manque
- les indications relatives à la date, le numéro ou le pays de dépôt manquent
- la demande antérieure a été déposée plus de 12 mois avant la date de dépôt international
- la demande antérieure n'a pas été déposée dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC

■ Dispositions applicables :

- article 8
- règles 4.10, 26*bis*, 48.2.a)vii) et 91

Correction/adjonction de revendications de priorité affectant la date de priorité (1) (règle 26*bis*)

■ Cas possibles :

- ajout d'une revendication de priorité ayant une date de dépôt antérieure à toute autre revendication de priorité présente dans la demande
- correction de la date de dépôt de la revendication de priorité la plus ancienne

Correction/adjonction de revendications de priorité **affectant** la date de priorité (2) (règle 26*bis*)

■ Délai applicable :

- dans un délai de **4 mois** à compter de la date du dépôt international;
- un délai plus long peut s'appliquer dans certains cas, c'est-à-dire dans le cas où l'un des délais suivants qui expire en premier expirerait **après** le délai de 4 mois :
 - 16 mois à compter de la date de priorité avant correction ou adjonction
 - 16 mois à compter de la date de priorité après correction ou adjonction

Correction/adjonction de revendications de priorité **affectant** la date de priorité (3) (règle 26*bis*)

- ❑ toute correction reçue avant que l'office récepteur ou le Bureau international ne déclare que la revendication de priorité est considérée comme nulle et au plus tard un mois après l'expiration du délai ci-dessus, est considérée comme ayant été reçue dans le délai (règle 26*bis*.2.b))

Attention: cela ne s'applique pas aux ajouts tardifs de revendications de priorité

Correction/adjonction de revendications de priorité **sans incidence** sur la date de priorité (règle 26*bis*) (1)

■ Cas possibles :

- corrections sans incidence sur la date de dépôt de la priorité revendiquée
- ajout d'une revendication de priorité ayant une date de dépôt ultérieure à la plus ancienne revendication de priorité présente dans la demande (par ex. seconde revendication de priorité)
- correction de la date de dépôt d'une revendication de priorité qui n'est pas la plus ancienne

Correction/adjonction de revendications de priorité **sans incidence** sur la date de priorité (règle 26*bis*) (2)

■ Délai applicable :

□ règle 26*bis*.1.a) :

- dans un délai de 4 mois à compter de la date du dépôt international; ou
- dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le plus tard devant être appliqué
- toute correction reçue avant que l'office récepteur ou le Bureau international ne déclare que la revendication de priorité est considérée comme nulle et au plus tard un mois après l'expiration du délai ci-dessus, est considérée comme ayant été reçue dans le délai (règle 26*bis*.2.b))

Attention: cela ne s'applique pas aux ajouts tardifs de revendications de priorité

□ règle 91 : dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité

Invitation à corriger une revendication de priorité par l'office récepteur ou le Bureau international (1)

■ Formulaires utilisés :

- office récepteur : formulaire PCT/RO/110
- Bureau international : formulaire PCT/IB/316

■ Le déposant est invité à corriger une irrégularité dans une revendication de priorité (règle 26*bis*.2.a)), si :

- la revendication de priorité n'est pas conforme à la règle 4.10
- une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité
- si la demande internationale a une date de dépôt en dehors de la période de priorité

Invitation à corriger une revendication de priorité par l'office récepteur ou le Bureau international (2)

- L'office récepteur attire également l'attention du déposant sur la possibilité de demander la restauration du droit de priorité (règle 26*bis*.3) si la date du dépôt international est en dehors de la période de priorité mais dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la période de priorité
- Si le déposant ne corrige pas la revendication de priorité en réponse à l'invitation, la revendication de priorité concernée est considérée comme nulle aux fins de la procédure prévue par le traité (règle 26*bis*.2.b))

Invitation à corriger une revendication de priorité par l'office récepteur ou le Bureau international (3)

- Toutefois, une revendication de priorité n'est pas considérée comme nulle seulement (règle 26*bis*.2.c) :
 - parce que l'indication du numéro de la demande antérieure est manquante; ou
 - parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou
 - parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s'inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date

Invitation à corriger une revendication de priorité par l'office récepteur ou le Bureau international (4)

- Le fait que la revendication de priorité soit considérée comme nulle, aux fins de la procédure prévue par le PCT, n'empêcherait pas un office désigné d'admettre cette revendication de priorité aux fins de la phase nationale si la législation nationale le permet ou l'exige
- Avertissement à l'attention des tiers : différentes dates de priorité peuvent s'appliquer pour différents États désignés (règles 26*bis*.2.d) et 48.2.a)ix))

Publication relative aux revendications de priorité (1)

- Lorsque la revendication de priorité est considérée comme nulle ou n'est pas considérée comme nulle uniquement :
 - parce que le numéro est manquant
 - à cause d'une différence avec les indications sur le document de priorité
 - parce que la date de dépôt international est hors du délai de priorité, mais dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai de priorité

ces renseignements seront publiés gratuitement par le Bureau international avec, le cas échéant, tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité (règle 26*bis*.2.d))

Publication relative aux revendications de priorité (2)

- Correction et adjonction de revendications de priorité en vertu de la règle *26bis.1.a*) :

Après l'expiration du délai applicable pour corriger ou ajouter une revendication de priorité, le déposant peut demander au Bureau international de publier les informations au sujet de cette revendication de priorité (règle *26bis.2.e*)) :

- dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité; et
- sous réserve du paiement d'une taxe

Restauration du droit de priorité

■ Rappel des principales caractéristiques :

□ Autorités compétentes :

- RO pendant la phase internationale (règle 26*bis*.3)
- DO pendant la phase nationale (règle 49*ter*.2)

□ Délai : 2 mois à compter du délai de priorité

□ Conditions :

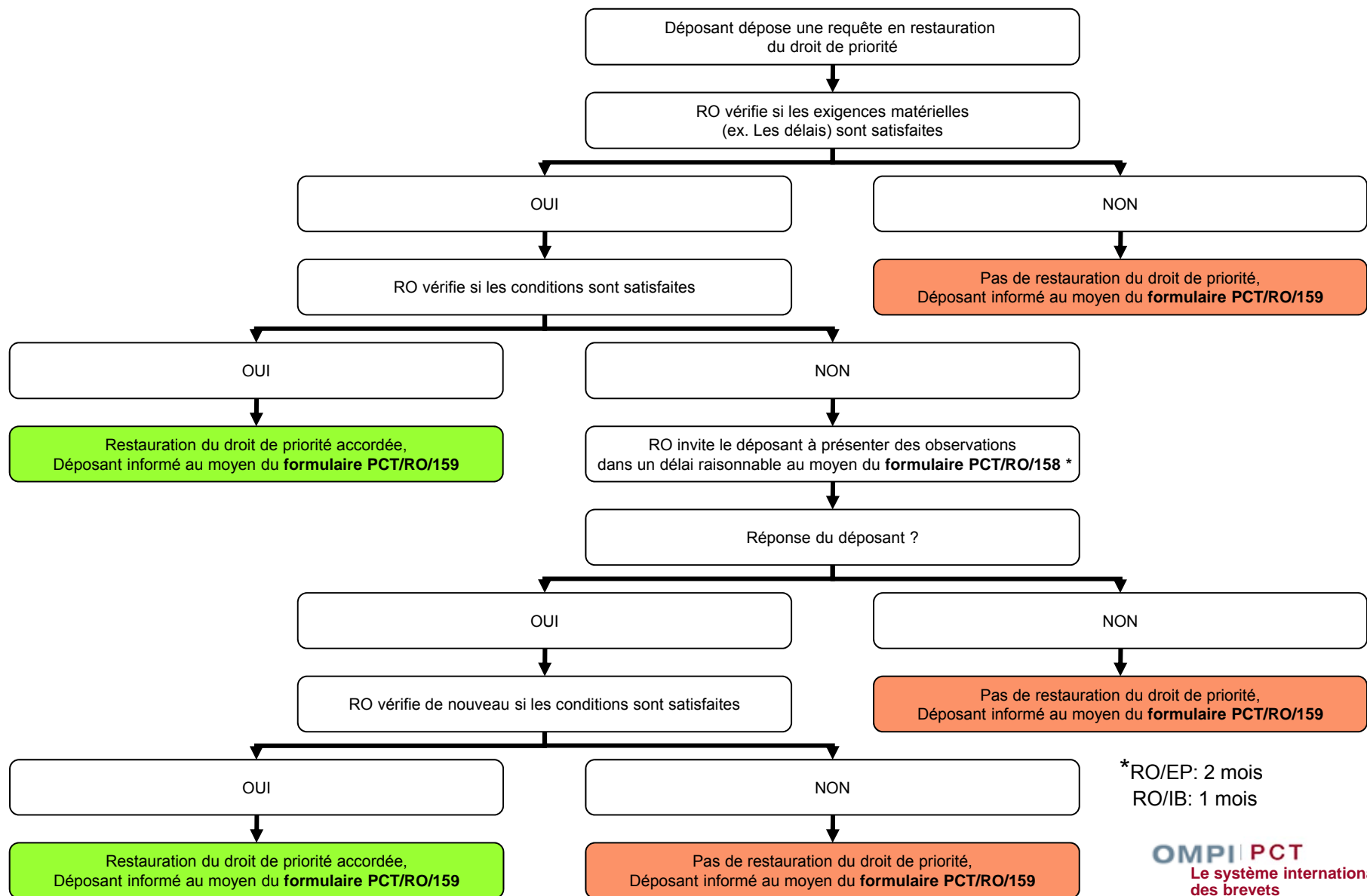
- dépôt de la requête
- exposé des motifs
- déclaration des personnels impliqués ou preuve
- taxes

□ Critères applicables :

- diligence requise
- Absence de caractère intentionnel

Tous les offices appliquent au moins l'un de ces critères

Décision du RO: la procédure (règle 26bis.3 PCT)



Effets du refus de restauration par l'office récepteur (règle 26*bis*.3)

- Toute revendication de priorité d'une demande antérieure déposée moins de 14 mois avant la date du dépôt international
 - ne sera pas considérée comme nulle même si la priorité n'est pas restaurée par RO (règle 26*bis*.2.c.iii))
 - servira au calcul des délais durant la phase internationale
- La question de la validité d'une telle revendication de priorité peut être revue en phase nationale

Effets de la restauration en phase nationale (règle 49*ter*.1)

- Restauration du droit de priorité par l'office récepteur accordée en vertu du critère de la 'diligence requise' :
 - est en principe **effective** dans tous les offices désignés (à l'exception de ceux qui ont notifié l'incompatibilité avec leur législation nationale)
 - toutefois, l'office désigné peut réexaminer la décision de l'office récepteur lorsqu'il doute raisonnablement que l'une des conditions de la restauration soit satisfaite (règle 49*ter*.1.c))

- Restauration du droit de priorité par l'office récepteur accordée en vertu du critère de l' "absence de caractère intentionnel" :
 - effective **seulement** auprès des offices désignés qui appliquent ce même critère (règle 49*ter*.1.b))
 - si l'office désigné n'applique pas ce critère, **le droit de priorité n'est pas considéré comme restauré**

Effets de la restauration en phase nationale (2) (règle 49*ter*.1)

- Des déclarations d'incompatibilité avec la législation nationale (réserves) ont été faites par un certain nombre de ROs et DOs
- Pour cela, se référer au site Internet de l'OMPI à : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html

Restauration du droit de priorité

Réserves faites par les offices

Les offices suivants ont notifié le Bureau international de l'incompatibilité de la règle 26*bis*.3.a) à i), de la règle 49*ter*.1.a) à d) et/ou de la règle 49*ter*.2.a) à g) avec la législation nationale/régionale applicable :

- Incompatibilité en tant que RO (règle 26*bis*.3.j)) :
BE, BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, JP, KR, NO, PH
- Incompatibilité de l'effet d'une décision prise par un RO sur un DO (règle 49*ter*.1.g)) :
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, JP, KR, MX, NO, PH, TR
- Incompatibilité en tant que DO (règle 49*ter*.2.h)) :
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, JP, KR, MX, NO, PH, TR

Restauration par le DO: requête (règle 49*ter*.2 PCT)

- La requête en restauration du droit de priorité peut également être effectuée lors de l'ouverture de la phase nationale **auprès de l'office désigné** (lorsque aucune requête n'a été déposée pendant la phase internationale ou que cette dernière a été refusée par l'office récepteur)
- Possible dans la limite d'un mois à compter de l'expiration du délai d'ouverture de la phase nationale
- L'office désigné peut toutefois appliquer des délais plus longs lorsque sa loi nationale le permet



Mandataires et représentants communs

Mandataires et représentants communs (1) (règle 90)

- Qui peut agir en qualité de mandataire ?
 - toute personne (conseil en propriété industrielle, avocat, agent de brevets, etc.) ayant le droit d'exercer auprès de l'office récepteur peut agir en qualité de mandataire et a automatiquement le droit d'exercer auprès du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (article 49);
 - un mandataire qui a le droit d'exercer auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être désigné spécialement aux fins de la procédure devant cette administration (règle 90.1.b) et c));
 - les mandataires peuvent désigner des mandataires secondaires (règle 90.1.d)).

Mandataires et représentants communs (2) (règle 90)

- Qui est le mandataire commun ?
 - le mandataire désigné par tous les déposants
- Qui peut agir en qualité de représentant commun ?
 - l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale (c'est-à-dire qui a la nationalité d'un État contractant du PCT ou est domicilié dans un tel État) peut être désigné par tous les autres déposants, ou
 - lorsqu'aucun mandataire commun ni représentant commun n'a été désigné, le déposant nommé en premier dans la requête, qui est habilité à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur où la demande internationale a été déposée, est automatiquement "réputé être" le représentant commun

Mandataires et représentants communs (3) (règle 90)

- Tout acte effectué par un mandataire commun ou un représentant commun, ou à son intention, a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention, à l'exception :
 - d'un retrait effectué par un déposant "réputé être" le représentant commun (règles 90.3.c) et 90*bis*.5.a)); et,
 - lorsqu'un office récepteur n'exige pas qu'un pouvoir lui soit remis (règles 90.4 et 90.5), un retrait fait par un mandataire ou un représentant commun qui n'a pas remis les pouvoirs signés par tous les déposants (règle 90*bis*.5.a))

Désignation des mandataires et des représentants communs (règles 90.4 à 90.6) (1)

- Les mandataires et les représentants communs peuvent être désignés de l'une des manières suivantes :
 - dans la requête, ou en vertu du chapitre II, dans la demande d'examen préliminaire international;
 - dans un pouvoir distinct se rapportant à une demande internationale déterminée;
 - dans un pouvoir général se rapportant à toutes les demandes internationales déposées au nom du déposant

Désignation des mandataires et des représentants communs (règles 90.4 à 90.6) (2)

- Les pouvoirs généraux doivent être déposés auprès de l'office récepteur ou, le cas échéant, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
- En ce qui concerne les dispositions relatives à la révocation de la désignation d'un mandataire et à la renonciation, par un mandataire, à sa désignation, voir la règle 90.6

Renonciation à l'exigence de remise de pouvoirs (règles 90.4.d) et 90.5.c))

- L'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et celle chargée de l'examen préliminaire international ainsi que le Bureau international peuvent décider de renoncer :

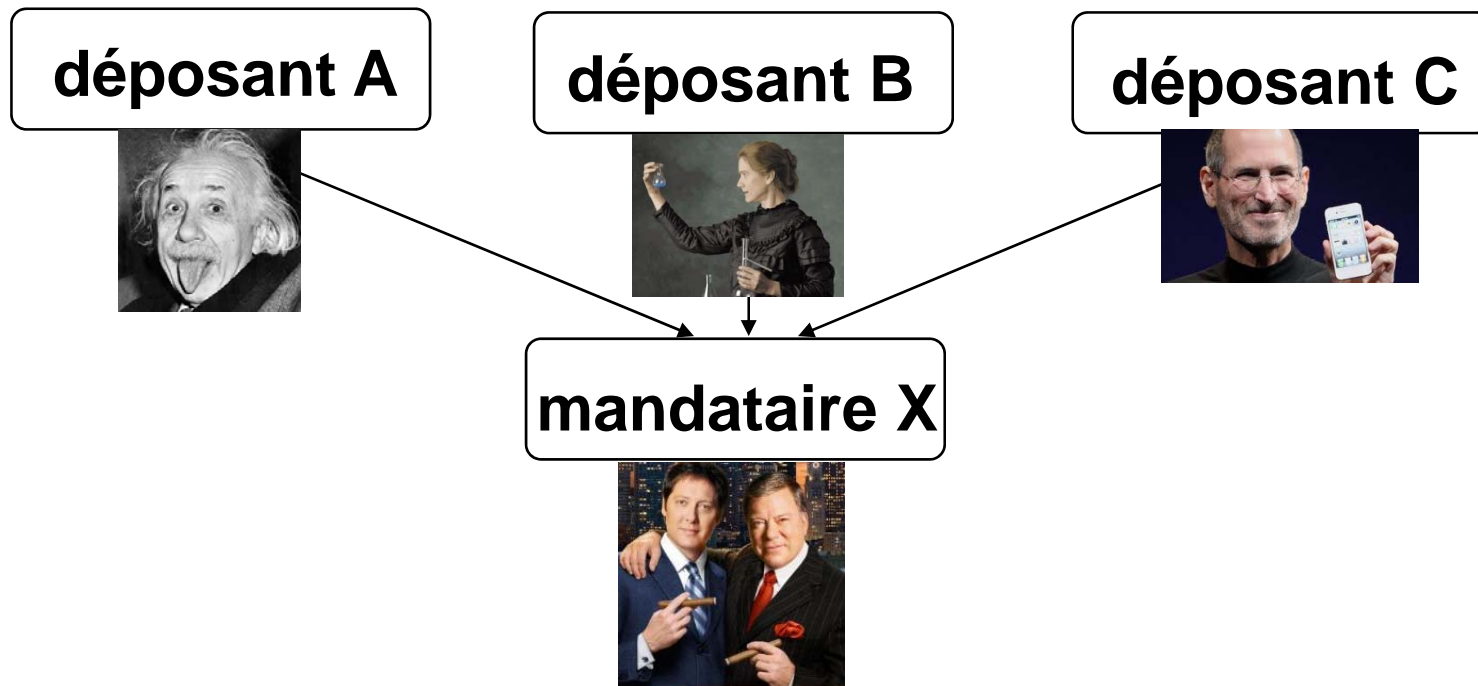
- à la remise d'un pouvoir distinct ; et/ou

l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et celle chargée de l'examen préliminaire international peuvent décider de renoncer :

- à la remise d'une copie d'un pouvoir général.

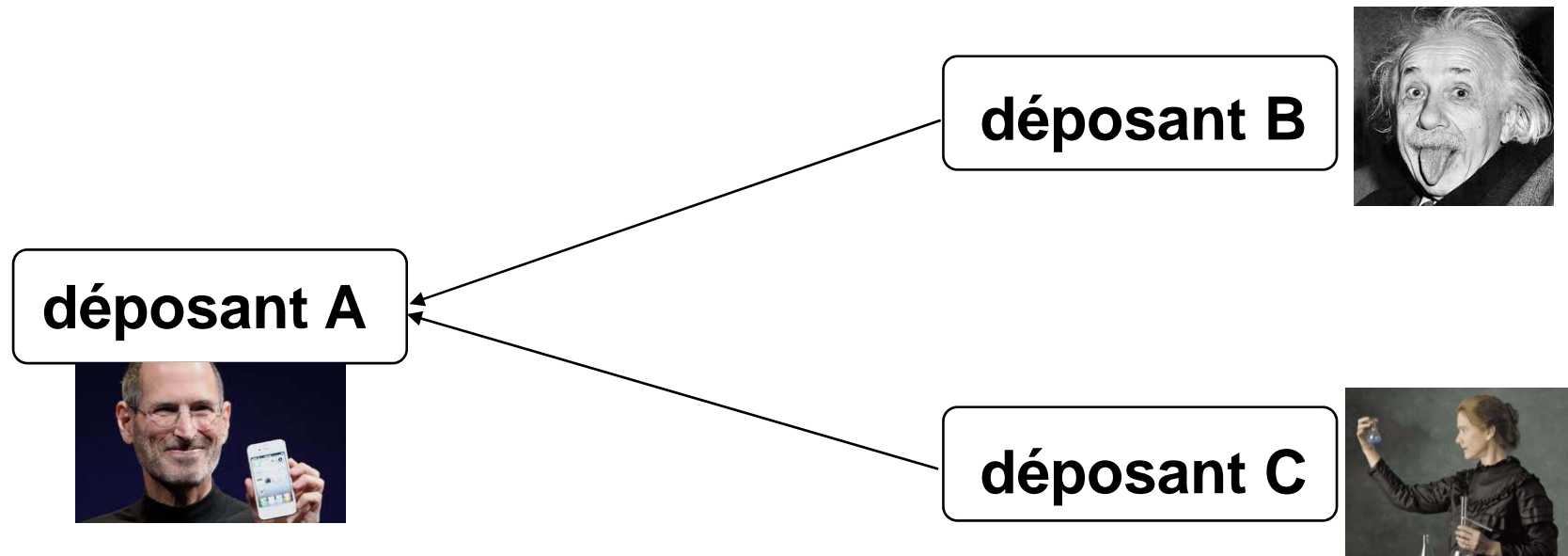
- Tout office ou administration peut malgré tout exiger un pouvoir, au cas par cas, même s'il ou si elle a notifié qu'il ou elle renonçait à l'exigence en général
- Les renseignements quant à l'étendue de la renonciation sont publiés pour chaque office ou administration sur le site Internet de l'OMPI à www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf

Mandataire commun



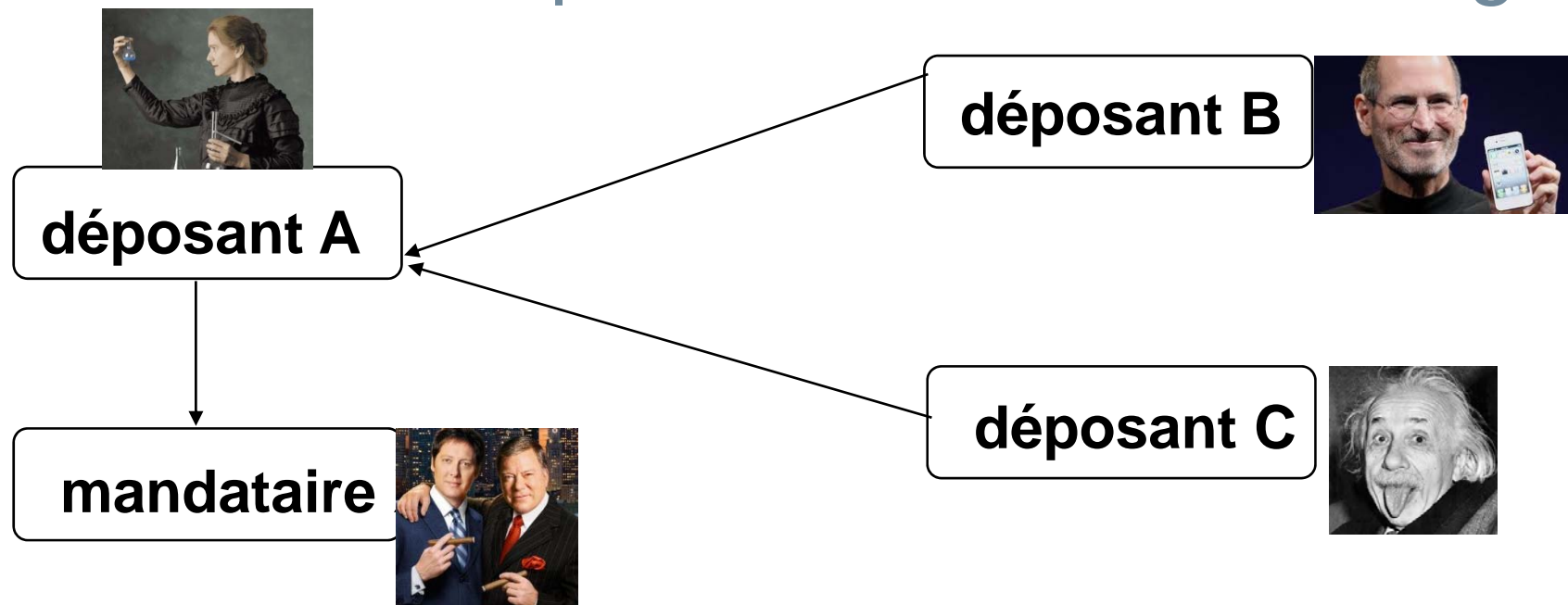
Le mandataire X est le “mandataire commun” parce qu’il a été désigné par tous les déposants

Représentant commun désigné (règle 90.2.a))



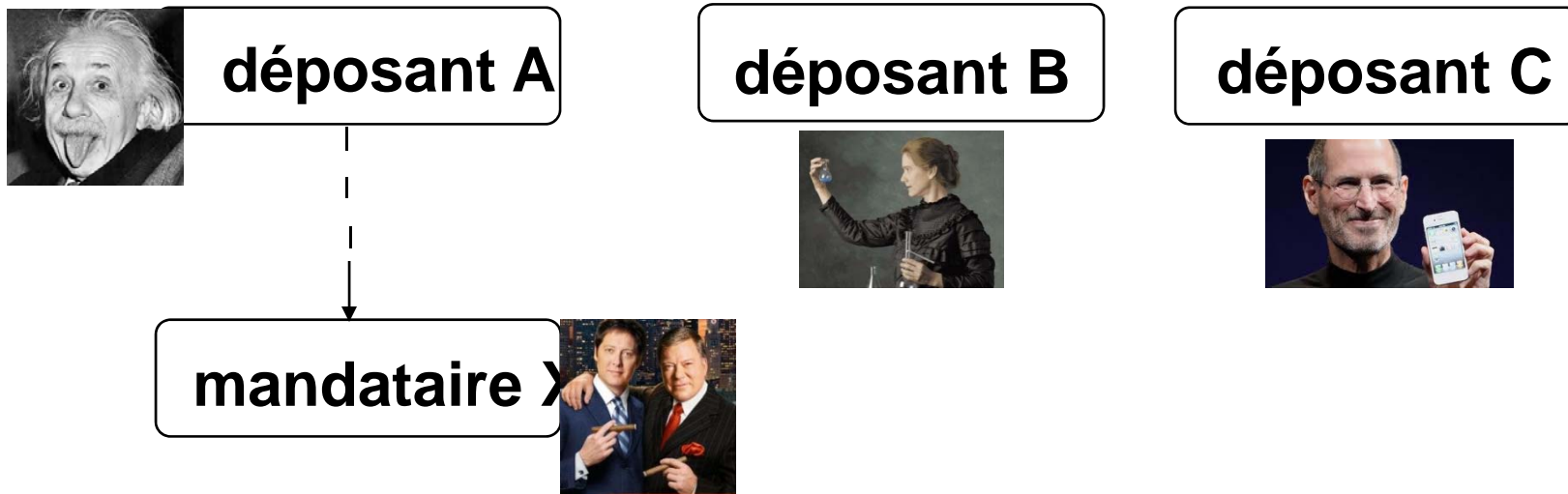
- Les déposants B et C désignent le déposant A comme leur représentant commun
- Cela n'est possible que si le déposant A a la nationalité d'un État contractant du PCT ou est domicilié dans un tel État

Mandataire du représentant commun désigné



- Le déposant A (par exemple, une société déposant une demande), qui a été désigné par les autres déposants (par exemple, des déposants/ inventeurs) comme étant leur représentant commun, désigne le mandataire X
- Ce mandataire X peut, au nom du représentant commun désigné, signer tous les documents pour tous les déposants, y compris toute déclaration de retrait (règle 90.3.c)), sous réserve que lorsqu'une administration a renoncé à l'exigence de remise de pouvoirs, de tels pouvoirs soient dans le dossier

Personne “réputée être” le représentant commun (règle 90.2.b))



- Il n’y a pas de mandataire commun et les déposants n’ont pas désigné de représentant commun. En conséquence, le déposant A est la personne “réputée être” le représentant commun (c’est-à-dire, le déposant dont le nom figure en premier dans la requête, qui a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée)
- Le mandataire X, désigné seulement par le déposant A, peut signer tous les documents pour tous les déposants, excepté toute déclaration de retrait (règles 90.3.c) et 90*bis*.5.a))



La publication internationale

La publication internationale (article 21 et règle 48) (1)

■ Quand?

À bref délai après l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité (Internet : www.wipo.int/pctdb/fr/)

■ Langues de publication :

allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe

titre, abrégé et rapport de recherche toujours (aussi) en anglais

■ Contenu :

toujours:

- page de couverture avec données bibliographiques, abrégé et dessin caractéristique
- description, revendications et dessins
- rapport de recherche internationale

La publication internationale (article 21 et règle 48) (2)

■ Le cas échéant :

- ❑ revendications modifiées (et possible déclaration) (article 19)
- ❑ toute déclaration selon la règle 4.17 (règle 48.2.a)x))
- ❑ toute indication pertinente relative à du matériel biologique déposé donnée en vertu de la règle 13*bis* (règle 48.2.a)viii))
- ❑ renseignement concernant les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 48.2.a)xi))
- ❑ déclaration concernant l'autorisation de rectifier des erreurs évidentes reçue après publication (règle 48.2.i))
- ❑ renseignement concernant une revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée (règle 26*bis*.2.d))

Effets de la publication internationale

- La demande internationale PCT publiée fait partie de l'état de la technique à compter de sa date de publication internationale (règle 34.1.b)ii))
- La publication internationale ouvre droit, pour les déposants selon le PCT, à une protection provisoire dans les États désignés, si cette protection est accordée pour les demandes nationales publiées (article 29)
 - Cette protection peut être subordonnée à
 - la remise d'une traduction (qui peut être limitée aux revendications)
 - la réception, par l'office désigné, d'une copie de la demande internationale telle que publiée en vertu du PCT ou
 - en cas de publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b), l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité
 - Pour plus d'informations sur les exigences particulières de certains offices, le *Guide du déposant du PCT*, Phase internationale, Informations générales (annexes B1 et B2)

Publication anticipée (Article 21.2. b) et règle 48.4.a))

- sur requête expresse du déposant
- aucune taxe requise si le rapport de recherche internationale est disponible
- si le rapport de recherche internationale n'est pas disponible :
se référer à l'annexe IB(B) *Guide du déposant PCT*,
Phase internationale, Informations générales, pour la
taxe applicable

Fréquence de la publication internationale

La publication internationale des demandes internationales et la publication des Notifications officielles a lieu chaque jeudi,

- ❑ sauf lorsqu'un jeudi est un jour chômé au Bureau international, par exemple, l'Ascension, ou le jeudi qui suit le premier dimanche de septembre et certains jeudis pendant la période de Noël et du Nouvel An

Dans de tels cas, il convient de s'adresser au Bureau international afin de savoir quelle sera la date de publication (généralement mais pas obligatoirement, le mercredi précédent)

Préparation technique de la publication internationale

- La préparation technique de la publication internationale est normalement achevée 15 jours avant la date effective de publication
 - Par exemple : si la date de publication est le jeudi *26 février 2015*, la préparation technique est achevée le mercredi *11 février 2015*
 - Par conséquent, tout document reçu par le Bureau international, au plus tard, le **mardi 10 février 2015** sera pris en compte pour ce qui concerne la publication internationale (par exemple, changement de nom ou d'adresse, modification des revendications selon l'article 19, retrait de la demande internationale, d'une désignation ou d'une revendication de priorité)
- La préparation technique peut nécessiter plus de 15 jours lorsque la date de publication n'est pas le jeudi "habituel" lorsque le Bureau international n'est pas ouvert ou lorsque plusieurs jours chômés se suivent pendant la période de 15 jours. En cas de doute, il convient de s'adresser au Bureau international afin de savoir quelle sera la date d'achèvement de la préparation technique

Empêcher la publication de la demande internationale (règle 90*bis*.1.c) (1)

Comment : par le retrait de la demande internationale

Quand : avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale

La déclaration de retrait doit :

- être faite par écrit (utilisation du formulaire PCT/IB/372)
- être signée par tous les déposants ou en leur nom (par le mandataire désigné ou le représentant commun désigné) et
- parvenir au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication

Empêcher la publication de la demande internationale (règle 90*bis*.1.c) (2)

Garantie :

- (retrait conditionnel) le déposant devrait introduire une clause précisant que le retrait ne doit prendre effet que s'il est encore possible au Bureau international d'éviter la publication

Conséquence :

- la demande internationale ne sera pas publiée et elle cessera de produire des effets

Retarder la publication de la demande internationale (règle 90*bis*.3.d) et e)) (1)

Comment : par le retrait de la revendication de priorité (la plus ancienne)

Quand : avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale

La déclaration de retrait doit :

- être faite par écrit (utilisation du formulaire PCT/IB/372)
- être signée par tous les déposants ou en leur nom (par le mandataire désigné ou le représentant commun désigné) et
- parvenir au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication

Retarder la publication de la demande internationale (règle 90*bis*.3.d) et e)) (2)

Garantie :

- ❑ (retrait conditionnel) le déposant devrait introduire une clause précisant que le retrait ne doit prendre effet que s'il est encore possible au Bureau international de retarder la publication

Conséquences :

- ❑ tous les délais qui n'ont pas encore expiré sont calculés à partir de la date de priorité restante ou de la date de dépôt international, en particulier pour :
 - la publication
 - la présentation de la demande d'examen préliminaire international
 - l'ouverture de la phase nationale



Enregistrements de changements selon la règle 92*bis*

Quoi, Comment, Où ?

- Quels changements peuvent être enregistrés ?
 - Personne, nom, adresse, domicile, nationalité des déposants (représentant commun), inventeurs, mandataire
- Quel type de changement le Bureau international **ne peut-il** enregistrer ?
 - Licences, gages, actes de nantissement...
 - Ajout d'un second mandataire principal ou représentant commun **en plus de celui qui figure déjà**
 - Ajout d'une adresse de correspondance **quand il existe un mandataire, représentant commun**
- Comment présenter une requête en enregistrement de changement selon la règle 92*bis* ?
 - Par écrit : courrier, télécopie, ePCT, **! PAS PAR COURRIEL !**
- À déposer de préférence auprès du **Bureau international**

Quand ? Les délais applicables

- Délai : **30 mois** à compter de la date de priorité; si cette requête parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable (30 mois), le changement ne sera pas enregistré. Sinon le changement sera enregistré et notifié au déposant par le formulaire PCT/IB/306
- **?** si le déposant souhaite qu'un changement particulier soit pris en considération aux fins de la publication internationale de la demande internationale, la requête en enregistrement de ce changement doit parvenir au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (en général 15 jours avant la date de publication effective)
- Si la requête en enregistrement d'un changement parvient trop tard au Bureau international pour qu'il en soit tenu compte dans la publication internationale, le Bureau international adressera à bref délai une notification à tous les offices désignés ou élus intéressés

Enregistrement de changements (règle 92bis)

- En général, **aucune preuve** du changement n'est requise pendant la phase internationale. Les offices désignés peuvent cependant exiger que des preuves (par exemple, un acte de cession) soient produites une fois la phase nationale engagée (ex. DO/CN)
- Si la requête en changement quant à la personne du déposant est présentée par une personne **non encore nommée dans la requête** ("le nouveau déposant") sans le consentement écrit du déposant, une copie de l'acte de cession ou toute autre pièce prouvant le changement quant à la personne doit être présentée avec cette requête en changement
- Si la requête en changement quant à la personne du déposant est présentée par le **mandataire du nouveau déposant**, un pouvoir signé par le nouveau déposant doit être remis en même temps, en plus de la preuve mentionnée ci-dessus