

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

Quatorzième session
Genève, 14 – 17 juin 2021

COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DE DEMANDES INTERNATIONALES ANTÉRIEURES

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le présent document énonce les options envisageables, et donne des informations détaillées sur la plus appropriée, afin de permettre l'utilisation des exemplaires originaux de demandes internationales pour créer des copies certifiées conformes lorsque la demande internationale sert de base à une revendication de priorité dans une demande ultérieure – normalement une demande internationale, mais aussi des demandes nationales ultérieures.

RAPPEL

2. L'Office des brevets du Japon a invité le Bureau international à évaluer les options envisageables pour parvenir à des modalités plus efficaces concernant les documents de priorité dans le cas où une demande, en particulier une demande internationale, revendique la priorité d'une demande internationale antérieure.

3. Si la plupart des demandes internationales revendiquent la priorité de demandes nationales antérieures, environ 4000 demandes internationales servent chaque année de base à une revendication de priorité dans une demande internationale ultérieure, et quelques-unes servent également de base à une revendication de priorité dans une demande nationale ultérieure. Environ 80% de ces revendications de priorité dans des demandes internationales concernent des demandes internationales antérieures déposées auprès du même office récepteur, où les documents de priorité pourraient être transmis en vertu de la règle 17.1.b).

Toutefois, dans quelques offices récepteurs, les revendications de priorité reposant sur des demandes internationales antérieures déposées auprès d'autres offices sont courantes.

4. Dans la plupart des offices nationaux, les demandes nationales et internationales sont traitées différemment. La procédure d'obtention de copies certifiées conformes d'une demande internationale peut être différente de celle concernant une demande nationale et, dans certains cas, être moins efficace tant pour le déposant que pour l'office. Environ un quart des offices agissant en qualité d'offices déposants pour les demandes nationales de brevet par l'intermédiaire du service d'accès numérique (DAS) de l'OMPI pour les documents de priorité n'ont pas activé ce service pour les demandes internationales déposées devant eux à titre d'offices récepteurs¹.

5. Le Bureau international a établi un document sur les copies certifiées conformes de documents de priorité (document PCT/MIA/28/6) pour la vingt-huitième session de la Réunion des administrations internationales tenue en mars 2021. Les paragraphes 15 à 22 du résumé présenté par la présidente de la session (document PCT/MIA/28/9, reproduit dans l'annexe du document PCT/WG/14/2) présentent les délibérations relatives à ce document.

CONSIDÉRATIONS

6. Toute mesure mise en place devra répondre aux exigences de l'article 4D.3) de la Convention de Paris qui stipule que :

“Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction”.

7. En outre, puisque le nombre de demandes concernées est relativement faible, il est important que le coût soit raisonnable et qu'une approche unique, avec peu ou pas d'effets sur les offices récepteurs, permette de traiter toutes les demandes concernées, afin d'éviter la mise au point de plusieurs systèmes couvrant des groupes différents, voire plus petits, de besoins en matière d'échange de documents.

8. À l'heure actuelle, le Bureau international n'est autorisé à établir des copies certifiées conformes en vertu de la règle 21.2 que pour les demandes internationales pour lesquelles il a agi en tant qu'office récepteur.

9. À la quarantième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, tenue du 27 septembre au 5 octobre 2004, l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT ont adopté un accord de principe sur la présentation des documents de priorité (paragraphe 9 du document A/40/6, ajout de l'italique à l'alinéa i) et dans certaines parties de l'alinéa iii) :

“L'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT conviennent que les principes ci-après sont applicables à la mise en œuvre de l'article 4D .3) de la Convention de Paris, de l'article 8 du PCT et de la règle 17 du règlement d'exécution du PCT :

¹ Un index consultable montrant les types de demandes pour lesquelles un office agit en tant qu'office déposant ou qu'office ayant accès dans le cadre du service d'accès numérique (DAS) de l'OMPI est disponible sur le [site Web de l'OMPI](#).

- i) *il appartient à l'administration compétente qui fournit le document de priorité de déterminer ce qui constitue une certification d'un document de priorité et de la date de dépôt et comment elle procède à la certification de ce document;*
- ii) chaque office accepte une certification unique applicable à plusieurs documents de priorité ("certification collective"), à condition que cette certification permette d'identifier tous les documents de priorité auxquels elle se rapporte;
- iii) la liste non exhaustive ci-après donne des exemples de formes de certification de documents de priorité qu'il est convenu de considérer comme acceptables :
- certification sur papier;
 - certification sous forme électronique à codage de caractères;
 - image électronique d'une certification sur papier;
 - *certification collective de documents de priorité multiples transmis par un office à un autre office ou au Bureau international;*
 - *certification collective de documents de priorité multiples contenus dans la base de données d'un office permettant aux personnes habilitées d'accéder aux documents;*
- iv) aux fins de l'article 8 du PCT et de la règle 17 de son règlement d'exécution, dès lors qu'un document de priorité est délivré et certifié par l'office récepteur conformément aux principes susmentionnés et transmis au Bureau international sous forme électronique, aucun office désigné ou élu ne peut exiger une forme différente de certification ou une nouvelle certification de ce document de priorité; toutefois, le Bureau international continue, à la demande d'un office désigné ou élu, de lui fournir des copies sur papier des documents de priorité en sa possession relatifs aux demandes internationales selon le PCT."

OPTIONS

10. Le Bureau international ne recommande pas d'étendre les pouvoirs prévus à la règle 21.2 pour permettre au Bureau international d'établir à l'intention du déposant des copies certifiées conformes de demandes pour lesquelles il n'a pas agi en tant qu'office récepteur.

11. Toutefois, pour que le système du PCT fonctionne efficacement, la transmission au Bureau international, par l'office récepteur, d'un exemplaire original sur la requête duquel sont apposés le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international (ou accompagné de l'information équivalente sous forme électronique) doit, dans la pratique, constituer une certification, par l'office récepteur, de la conformité de l'exemplaire original avec la demande internationale déposée. En conséquence, il peut être considéré que le Bureau international est en possession d'une copie certifiée conforme de toutes les demandes internationales. Cela ouvre au moins trois possibilités à examiner :

- i) Lorsqu'une demande internationale ultérieure est déposée auprès du même office récepteur que la demande internationale antérieure, cet office pourrait demander au Bureau international d'utiliser l'exemplaire original de la demande antérieure comme document de priorité, en certifiant de manière individuelle que l'exemplaire original antérieur constituait une copie conforme. Le Bureau international se procurerait alors l'exemplaire original concerné directement dans la demande antérieure déposée et ajouterait une page de couverture faisant état de la certification individuelle, afin de préciser la nature du document aux offices désignés.

ii) Ajouter de nouvelles dispositions au règlement d'exécution du PCT (probablement, aux règles 17 et 22), afin d'indiquer clairement que la transmission d'un exemplaire original constituait une certification, par l'office récepteur, de la conformité de cet exemplaire original avec la demande internationale. Tout déposant pourrait alors choisir d'utiliser l'exemplaire original antérieur comme document de priorité en sélectionnant l'option appropriée sur le formulaire de requête, indépendamment de la question de savoir si les deux offices récepteurs étaient les mêmes et sans aucune action individuelle de la part de l'office récepteur.

iii) Ajouter de nouvelles dispositions au règlement d'exécution du PCT (probablement, aux règles 21 et 22), afin d'indiquer clairement que la transmission d'un exemplaire original constituait une certification, par l'office récepteur, de la conformité de cet exemplaire original avec la demande internationale, et de permettre au Bureau international de placer cette copie conforme dans une bibliothèque numérique au nom de l'office récepteur si le déposant le demande. Le déposant tenterait alors d'utiliser l'exemplaire original antérieur en insérant un code d'accès associé à la demande antérieure dans la requête (ou en effectuant ultérieurement une opération en ligne), en rapport avec la demande internationale ultérieure, afin de se procurer la demande au moyen du service d'accès numérique (DAS) (ou en prenant des mesures équivalentes à l'égard d'une demande nationale ultérieure). Grâce à l'attribution d'un code valable, l'exemplaire original bénéficierait d'une page de couverture adaptée et serait mis à disposition dans le dossier de la demande ultérieure, exactement comme cela se passe actuellement si la demande antérieure a déjà été mise à disposition par l'intermédiaire du service d'accès numérique (DAS) directement par l'office récepteur.

12. Ces trois options nécessiteraient des efforts de développement informatique similaires au sein du Bureau international, pour qu'il soit possible de se procurer un exemplaire original et de le présenter comme une copie certifiée conforme. Pour savoir précisément quels seraient les efforts requis, il conviendrait de mener de nouvelles études sur les prescriptions en matière de présentation du contenu. Néanmoins, la copie certifiée conforme contiendrait toutes les parties de la demande initiale, et tous les autres éléments (notamment les corrections incluses dans les copies certifiées conformes du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, conformément à la règle 21.2) seraient clairement marqués pour bien les distinguer des exemplaires originaux. À terme, l'établissement de cette copie certifiée conforme doit être rendu entièrement automatique. Toutefois, cette possibilité dépendra des efforts de développement à long terme et de la mise en place d'un système plus clair et cohérent de documentation du corps de la demande, du dépôt à la publication (et au-delà, en tenant compte des modifications du chapitre II, par exemple). Dans un premier temps, étant donné les différences de présentation du contenu des exemplaires originaux dans les différents offices récepteurs, les copies certifiées conformes devront être assemblées en grande partie manuellement par le Bureau international et constitueront une charge de travail importante pour chaque demande, bien que gérable au vu du petit nombre de demandes internationales concernées.

13. Les principaux avantages et inconvénients de ces options sont les suivants :

i) D'un point de vue juridique, l'option i) pourrait probablement être mise en œuvre en modifiant simplement les instructions administratives (y compris, notamment, le formulaire de requête). Toutefois, elle ne fonctionnerait que dans le cas où l'office récepteur est le même pour les deux demandes (ce qui exclut environ un cinquième des cas potentiels) et nécessiterait à la fois des efforts dans le domaine informatique et d'autres mesures, afin que l'office récepteur puisse procéder à la certification individuelle de la demande internationale antérieure et demander qu'une copie de la demande soit transférée vers la demande internationale ultérieure. Puisque la possibilité, pour l'office récepteur, de transmettre le document de priorité au Bureau international en vertu de la règle 17.1.b)

resterait disponible, les déposants pourraient continuer de demander la transmission du document de priorité pour une demande internationale antérieure en vertu de cette règle (comme ils continueraient de le faire en cas de revendication de priorité à partir d'une demande nationale déposée auprès du même office récepteur), au lieu de choisir l'option i) consistant à demander à l'office récepteur d'inviter le Bureau international à utiliser l'exemplaire original comme document de priorité.

ii) L'option ii) fonctionnerait indépendamment des offices récepteurs concernés et ne nécessiterait aucune action supplémentaire de la part de l'office récepteur. Elle ne permettrait néanmoins pas de traiter les cas où la demande ultérieure n'est pas une demande internationale. Elle imposerait également une nouvelle charge au Bureau international, qui devrait s'assurer que les déposants de la demande antérieure et de la demande ultérieure correspondent, ou que les différences sont correctement expliquées dans une déclaration, afin d'éviter le risque de transférer un document de priorité non conforme à la suite d'erreurs dans les informations concernant la revendication de priorité.

iii) L'option iii) présente l'avantage de fonctionner pour n'importe quelle demande ultérieure, qu'elle soit nationale ou internationale, puisque le processus d'ajout de la demande antérieure dans le service d'accès numérique (DAS) serait déclenché par une demande dans le système DAS en bonne et due forme, indépendamment de la nature de la demande ultérieure. Aucune modification ne serait nécessaire, ni au formulaire de requête, ni aux systèmes utilisés par le Bureau international pour importer le document de priorité, car cette demande apparaîtrait dans le processus exactement comme n'importe quelle autre demande dans le système DAS. En outre, il ne serait pas nécessaire de procéder à des vérifications manuelles pour s'assurer que le déposant avait le droit de demander le transfert du document par ce biais, puisque le code d'accès DAS a été conçu comme un mécanisme de contrôle efficace, visant précisément à éviter les transferts incorrects résultant d'erreurs dans les revendications de priorité.

14. L'article 4D.3) de la Convention de Paris indique qu'un pays "pourra exiger que [la copie certifiée conforme] soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration". Il n'est néanmoins pas souhaitable d'exiger de l'office récepteur qu'il génère une nouvelle forme de certificat pour chaque demande internationale (comme cela pourrait sembler nécessaire pour les options ii) et iii)), alors que celui-ci ne serait utilisé que pour un très petit nombre de demandes. En conséquence, il est suggéré de répondre à cette exigence en incluant dans la copie certifiée conforme le formulaire de requête, sur lequel l'office récepteur aurait apposé le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international, ou indiqué les données électroniques équivalentes transmises au Bureau international avec l'exemplaire original. L'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT pourraient en prendre acte par un accord qui pourrait s'énoncer comme suit :

"S'agissant de l'accord de principe relatif à l'application de l'article 4D.3) de la Convention de Paris, de l'article 8 du PCT et de la règle 17 du règlement d'exécution du PCT, adopté à la quarantième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, tenue du 27 septembre au 5 octobre 2004, l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT conviennent en outre que, dans le cas où l'exemplaire original d'une demande internationale est transmis au Bureau international par un office récepteur :

- a) la transmission de l'exemplaire original de la demande internationale constitue une certification de la conformité de cet exemplaire avec la demande; et
- b) le formulaire de requête, sur lequel sont apposés le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international, ou la transmission de données électroniques équivalentes avec l'exemplaire original, est considéré comme un certificat

établi par l'office récepteur, adapté à toute utilisation future de l'exemplaire original en tant que copie certifiée conforme en vertu de l'article 4D.3) de la Convention de Paris."

15. L'annexe au présent document contient un projet de modification du règlement d'exécution du PCT, indiquant plus en détail comment l'option iii), énoncée aux paragraphes 10 et 13, pourrait être mise en œuvre.

16. Les dispositions susmentionnées auraient une incidence très limitée sur les offices nationaux. Les quelques offices récepteurs qui fournissent déjà des copies de demandes internationales par l'intermédiaire du service DAS pourraient continuer de le faire et le service chercherait, le cas échéant, à obtenir des documents de priorité directement auprès de l'office récepteur avant de s'adresser au Bureau international. Les offices récepteurs n'auraient pas besoin de devenir des utilisateurs du service DAS, que ce soit en tant qu'offices déposants ou qu'offices ayant accès – le Bureau international agirait en tant qu'office déposant et, comme c'est le cas actuellement, serait le seul office ayant accès au service pour se procurer des copies certifiées conformes à utiliser avec les demandes internationales ultérieures.

17. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les propositions contenues dans le présent document.

[L'annexe suit]

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

TABLE DES MATIÈRES

Rule 21 Preparation of Copies	2
21.1 and 21.2 [No change]	2
21.3 Certified Copies for a Digital Library	2
Rule 22 Transmittal of the Record Copy and Translation	3
22.1 <i>Procedure</i>	3
22.2 [<i>Remains deleted</i>]	3
22.3 [<i>No change</i>]	3

Règle 21

Préparation de copies

21.1 et 21.2 [Sans changement]

21.3 Copies certifiées conformes auprès d'une bibliothèque numérique

Dans le cas où un office a transmis une copie certifiée conforme d'une demande internationale antérieure conformément à la règle 22.1.a), le Bureau international peut, conformément aux instructions administratives, mettre cette copie certifiée conforme à disposition auprès d'une bibliothèque numérique, en vue de son utilisation comme document de priorité.

[OBSERVATIONS : Les instructions administratives indiqueraient à la fois le moment où une copie certifiée conforme serait mise à disposition et la forme que prendrait cette copie. La collection des exemplaires originaux détenus par le Bureau international deviendrait une bibliothèque numérique associée au service DAS. La mise à disposition serait, en principe, déclenchée par le déposant en rapport avec une demande ultérieure, au moyen d'un numéro de demande internationale correct et du code d'accès associé. Dans la plupart des cas, la disponibilité effective serait retardée de quelques jours du fait que la copie certifiée conforme ne serait pas disponible sous une forme appropriée – la réception du numéro de demande et du code d'accès déclencherait une tâche pour le Bureau international, chargé de créer le document requis. Au départ, il s'agirait d'un processus manuel, car les exemplaires originaux envoyés par les différents offices récepteurs ne sont pas indexés de manière suffisamment cohérente pour permettre une automatisation totalement fiable.

En principe, le même arrangement pourrait être étendu aux copies certifiées conformes de demandes autres que des demandes internationales antérieures et aux copies transmises par des déposants en vertu de la règle 17.1.a). Cela entraînerait néanmoins des coûts supplémentaires qui n'ont pas été évalués, et ne présenterait qu'un intérêt limité puisque l'obtention de ces documents au moyen du service DAS ne serait jamais nécessaire pour l'entrée dans la phase nationale (car les documents doivent déjà être à la disposition des offices désignés en vertu de la règle 17.2). Le fait d'éviter de devoir fournir des copies certifiées conformes supplémentaires ne présenterait d'avantages que pour les demandes traitées en parallèle à la demande PCT pour lesquelles la copie certifiée conforme ne serait pas déjà disponible par l'intermédiaire du service DAS.]

Règle 22

Transmission de l'exemplaire original et de la traduction

22.1 Procédure

a) Si la constatation prévue à l'article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au Bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. [La transmission de l'exemplaire original doit être considérée comme une certification de la conformité de l'exemplaire original avec la demande internationale déposée. Les indications portées sur le formulaire de requête de l'exemplaire original ou accompagnant ce formulaire constituent un certificat établi par l'office récepteur, indiquant la date du dépôt international.](#)

[OBSERVATIONS : L'exemplaire original est généralement considéré comme l'original de la demande, à partir duquel s'effectuent toutes les opérations de traitement dans les offices désignés. Dans l'environnement numérique, la différence entre l'original et les autres versions est néanmoins largement théorique, à condition que le traitement soit effectué correctement. Les termes proposés ici visent à fournir une base pour la transmission de l'exemplaire original conformément aux exigences de l'article 4D.3) de la Convention de Paris, qui requiert (dans le cas d'une demande internationale) une certification, par l'office récepteur, de la conformité de l'exemplaire original avec la demande initiale (puisque'il s'agit de l'exemplaire figurant dans les dossiers de l'office récepteur), ainsi qu'à permettre qu'un certificat indiquant la date du dépôt international puisse être fourni par l'office récepteur. Le libellé "portées sur le formulaire de requête de l'exemplaire original ou accompagnant ce formulaire" vise à permettre un traitement numérique efficace, qui ne nécessite pas que les images contiennent des informations, mais permette plutôt que les données du formulaire de requête XML original du déposant soient accompagnées de données de l'office apportant des informations équivalentes dans un format lisible par ordinateur.]

b) à h) [Sans changement]

22.2 [*Reste supprimé*]

22.3 [*Sans changement*]

[Fin de l'annexe et du document]