

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

Dix-septième session
Genève, 19 – 21 février 2024

MESURES JURIDIQUES D'APPUI AU TRAITEMENT ELECTRONIQUE

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le Bureau international souhaite améliorer la clarté, la précision et l'efficacité du traitement grâce à des procédures plus efficaces et à une utilisation plus directe des données fournies par les déposants et les offices. Toutefois, les modifications doivent être apportées à un rythme acceptable pour les déposants et les offices, et certaines modifications nécessiteraient probablement des périodes supplémentaires de traitement parallèle des demandes selon les anciennes et les nouvelles dispositions. Le présent document contient une proposition concernant la fourniture obligatoire d'adresses électroniques et examine d'autres domaines afin de définir des priorités et de recueillir des suggestions sur les moyens d'améliorer les procédures en limitant au maximum les perturbations.

TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES

2. Plus de 99% des demandes internationales sont désormais déposées sous forme électronique. Le Bureau international et la plupart des offices nationaux ont éliminé le papier du traitement interne – la correspondance reçue sur papier est numérisée à sa réception. La quasi-totalité de la transmission des documents entre les offices se fait désormais par voie électronique. Néanmoins, une grande partie du traitement ultérieur est encore effectuée selon des procédures fondées sur le papier et certains offices envoient encore toutes les communications, ou la plupart d'entre elles, aux déposants sur papier.

3. À ce jour, bien que certaines règles spécifiques aient été mises en place pour traiter de questions telles que l'utilisation de bibliothèques numériques de documents prioritaires et les retards causés par l'indisponibilité des systèmes électroniques, la principale base juridique pour

la plupart des traitements électroniques est la règle 89*bis* du PCT, ainsi que la partie 7 et l'annexe F des Instructions administratives du PCT.

4. Dans l'idéal, une grande partie du cadre juridique serait révisée pour promouvoir de nouvelles procédures et l'échange de données dans des formats directement utilisables au lieu d'images à partir desquelles les données pertinentes doivent être transcrites, avec le temps et le risque d'erreur que cela implique, les options de traitement sur papier étant considérées comme l'exception plutôt que comme le modèle sur lequel les procédures sont fondées et comprises.

5. Toutefois, une révision complète des règles en une seule fois n'est pas réalisable. En outre, le traitement de la phase internationale est un processus distribué et le PCT est utilisé différemment selon les systèmes et options fournis par les offices nationaux et les comportements induits par le traitement national. Environ 120 offices nationaux et régionaux, ainsi que le Bureau international, agissent en tant qu'offices récepteurs. Vingt-cinq offices ont été nommés en tant qu'administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et toutes les demandes sont traitées par le Bureau international. Les améliorations apportées au traitement doivent être étayées par une base juridique solide et des normes techniques mises en œuvre de manière cohérente, mais elles doivent également tenir compte des capacités des offices et des déposants concernés.

TRAITEMENT EN TEXTE INTEGRAL

6. L'une des priorités est le traitement du corps des demandes en texte intégral. Moins de 30% des demandes sont actuellement déposées au format XML, bien que l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle convertisse désormais toutes les demandes au format XML en vue de leur traitement, quel que soit le format dans lequel elles ont été déposées, ce qui signifie que plus de la moitié de toutes les demandes internationales sont reçues par le Bureau international en vue de leur traitement en format XML. De nouvelles procédures de publication internationale sont progressivement mises en place, qui fondent la publication internationale directement sur le texte XML, y compris les corrections, rectifications et modifications en vertu de l'article 19 qui peuvent être apportées avant la publication. Un groupe de travail sur le traitement de texte a été créé afin d'éliminer les obstacles au dépôt et au traitement plus efficace des demandes en texte intégral. Cela devrait conduire au remplacement de la règle 11 par de nouvelles exigences quant à la forme, fondées principalement sur des considérations relatives au dépôt électronique, ainsi qu'à des modifications conséquentes dans d'autres domaines, tels que l'examen quant à la forme au titre de la règle 26 et la rectification au titre de la règle 91, lorsque des feuilles de remplacement sont nécessaires.

7. Un autre objectif est d'utiliser plus efficacement les documents XML déjà générés dans le cadre du traitement par l'office afin de fournir des informations et des services améliorés. Certains services peuvent être fournis de manière informelle sans base juridique précise, mais lorsqu'ils ont une incidence sur les dossiers officiels et les actions des offices et des déposants, une base juridique est nécessaire. Le document PCT/WG/17/6, relatif aux langues de communication, traite d'un aspect de cette question.

COMMUNICATION DE DOCUMENTS PAR VOIE ELECTRONIQUE

8. Dans l'idéal, il serait souhaitable que toutes les communications se fassent soit par l'intermédiaire de portails en ligne sécurisés tels que le système ePCT, soit en utilisant des processus de machine à machine dans lesquels les documents et les données pourraient être échangés directement entre les systèmes de l'office et les systèmes de gestion des brevets utilisés par la plupart des déposants. Diverses modifications des instructions administratives ont été apportées dans ce sens, la plus récente étant l'introduction de l'instruction 709.b-*bis*), qui concerne la transmission de documents en les mettant à la disposition du déposant dans un système électronique sécurisé. Toutefois, pour passer à une communication entièrement

électronique, un formulaire de contact électronique approprié doit être fourni dans tous les cas et il convient d'encourager une plus grande utilisation de systèmes sécurisés tels que le système ePCT et les API pour la communication avec le Bureau international et les offices nationaux.

9. L'annexe I du présent document présente un projet de modification de la règle 4, exigeant du déposant ou de son mandataire qu'il fournisse une adresse électronique. Les mêmes exigences s'appliqueraient à la demande en vertu des renvois figurant dans les règles 53.4 et 53.5; il est proposé d'ajouter un renvoi à la règle 4.4 dans la règle 45*bis*.1.b)i) pour couvrir les demandes de recherche supplémentaire.

10. Actuellement, certains déposants ne fournissent pas d'adresse électronique au moment du dépôt car ils craignent qu'elle soit visible dans le formulaire de demande lorsqu'il sera publié. Le Bureau international s'efforce déjà de réduire ce risque en excluant les adresses électroniques des données textuelles publiées dans la base de données PATENTSCOPE. Cependant, les adresses électroniques fournies restent visibles dans le format image du formulaire de demande et d'autres formulaires. Pour avancer sur cette question, l'annexe I comprend également des propositions de modification de la règle 94 afin de permettre la génération de vues "expurgées" des formulaires XML qui excluent les adresses de courrier électronique de l'accès public. Les déposants et les offices nationaux, quel que soit le titre auquel ils agissent, conserveront l'accès à l'ensemble des données grâce aux versions XML des formulaires, ainsi qu'à d'autres flux de données et à des vues des données privées visibles par l'intermédiaire d'outils tels que le système ePCT.

11. La nouvelle règle 94.4.e) proposée est rédigée en termes généraux, autorisant d'autres exceptions à l'accès du public aux données à caractère personnel, également prévues par les instructions administratives – une étape ultérieure probable consisterait à masquer les adresses des inventeurs durant la phase internationale. D'autres considérations relatives à la protection des données personnelles sont présentées dans le document PCT/WG/17/8.

12. L'annexe II présente une première mise en œuvre possible de la règle 94.4.e) proposée. L'instruction 116 proposée permet d'expurger les adresses électroniques figurant dans les données et les formulaires XML. Il faudra du temps aux offices récepteurs et aux administrations internationales pour mettre à jour leurs feuilles de style et éventuellement d'autres aspects de leurs systèmes afin de ne plus générer d'images des adresses électroniques. Par conséquent, le projet d'instruction 116 est actuellement rédigé comme une option permettant d'exclure la mise à la disposition du public de l'adresse électronique, plutôt que comme une obligation. Toutefois, il est à espérer que tous les offices œuvreront en faveur d'une limitation de l'accès et que cette disposition pourra être renforcée dans l'avenir. Les exigences en matière de divulgation des offices désignés et des offices élus en vertu des règles 94.2*bis* et 94.3 resteraient du ressort de la législation nationale, sous réserve uniquement des obligations existantes en vertu de l'article 30.2)a).

13. L'exclusion des informations personnelles fournies sur papier ou sous forme d'image électronique ou de texte non structuré nécessiterait un effort manuel important pour créer des versions expurgées des documents. Par conséquent, il n'est pas proposé d'offrir la possibilité de demander que les adresses électroniques fournies de cette manière soient exclues de la mise à disposition en vertu de la règle 94.4.e). Toutefois, cela n'empêcherait pas le déposant de demander l'exclusion au cas par cas en vertu de l'actuelle règle 94.1.e), qu'il est proposé de déplacer et de renuméroter règle 94.4.a).

AUTRES QUESTIONS

14. Les questions évoquées ci-dessus sont celles qui sont actuellement considérées comme des priorités pour l'amélioration des règles et des instructions administratives. Toutefois, les avis sont les bienvenus sur la question de savoir si d'autres points devraient également être prioritaires.

15. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur

i) les propositions de modification des articles 4, 45bis et 94 figurant à l'annexe I du présent document et

ii) d'autres priorités pour des mesures juridiques d'appui au traitement électronique des demandes internationales.

[L'annexe I suit]

PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 – Requête (contenu)	2
4.1 à 4.3 <i>[Sans changement]</i>	2
4.4 <i>Noms et adresses</i>	2
4.5 à 4.19 <i>[Sans changement]</i>	3
Règle 45bis – Recherches internationales supplémentaires	4
45bis.1 <i>Demande de recherche supplémentaire</i>	4
45bis.2 à 45bis.9 <i>[Sans changement]</i>	4
Règle 94 – Accès aux dossiers	5
94.1 <i>Accès au dossier détenu par le Bureau international</i>	5
94.1bis <i>Accès au dossier détenu par l'office récepteur</i>	6
94.1ter <i>Accès au dossier détenu par l'administration chargée de la recherche internationale</i>	7
94.2 <i>Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international</i>	8
94.2bis et 94.3 <i>[Sans changement]</i>	8
<u>94.4 <i>Exceptions concernant l'accès aux dossiers</i></u>	9

¹ Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé.

Règle 4 – Requête (contenu)

4.1 à 4.3 *[Sans changement]*

4.4 *Noms et adresses*

a) *[Sans changement]* Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.

b) *[Sans changement]* Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.

c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet État. ~~Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l'adresse de télécopieur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d'autres moyens de communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.~~ Une adresse électronique et un numéro de téléphone sont fournis pour le déposant ou, s'il y a lieu, le mandataire ou le représentant commun. Un numéro de télécopieur ou des données équivalentes pour d'autres moyens de communication peuvent être fournis.

d) [Sans changement] Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n'a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s'il y en a plus d'un, le déposant ou, s'il y a plus d'un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.

4.5 à 4.19 [Sans changement]

Règle 45bis –
Recherches internationales supplémentaires

45bis.1 Demande de recherche supplémentaire

a) [Sans changement]

b) Une demande selon l'alinéa a) ("demande de recherche supplémentaire") doit être présentée au Bureau international et doit indiquer :

i) le nom et l'adresse du déposant et du mandataire (le cas échéant), le titre de l'invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale; [la règle 4.4 s'applique mutatis mutandis](#);

ii) l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d'effectuer la recherche internationale supplémentaire ("administration indiquée pour la recherche supplémentaire"); et

iii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par cette administration, si toute traduction remise à l'office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire.

c) à e) [Sans changement]

45bis.2 à 45bis.9 [Sans changement]

**Règle 94 –
Accès aux dossiers**

94.1 *Accès au dossier détenu par le Bureau international*

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.

b) Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38 et ~~des~~ ~~alinéas d) à g)~~ [de la règle 94.4](#), délivre des copies de tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) Sur requête d'un office élu mais pas avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, le Bureau international délivre au nom de cet office les copies visées à l'alinéa b) de tout document qui lui a été transmis en vertu de la règle 71.1.a) ou b) par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.

~~d) — Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication en vertu de la règle 48.2.) et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec une requête soumise en vertu de cette règle.~~

~~e) — Sur requête du déposant, le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec cette requête, s'il constate que~~

~~i) — ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;~~

~~ii) — la publication de ce renseignement porterait atteinte aux intérêts personnels ou économiques légitimes d'une personne donnée; et~~

~~iii) — l'intérêt du public d'avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.~~

~~La règle 26.4 s'applique *mutatis mutandis* quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l'objet d'une requête soumise en vertu du présent alinéa.~~

~~f) — Lorsque le Bureau international a exclu de la publication internationale des renseignements conformément à l'alinéa d) ou e) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.~~

~~g) — Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout document contenu dans son dossier qui a été établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.~~

94.1 bis Accès au dossier détenu par l'office récepteur

a) [Sans changement] Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'office récepteur permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) [Sans changement] L'office récepteur peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l'alinéa c), permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'office récepteur ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel il a été informé par le Bureau international qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.I) ou de la divulgation au public conformément à la règle ~~94.1.d)~~ 94.4.b) ou e).

94.1 ter *Accès au dossier détenu par l'administration chargée de la recherche internationale*

a) [Sans changement] Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'administration chargée de la recherche internationale permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) [Sans changement] L'administration chargée de la recherche internationale peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l'alinéa c), permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel il a été informé par le Bureau international qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.I) ou de la divulgation au public conformément à la règle ~~94.1.d) ou e)~~ 94.4.b) ou e).

d) [Sans changement] Les alinéas a) à c) s'appliquent *mutatis mutandis* à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.

94.2 *Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international*

a) [Sans changement] Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'administration chargée de la recherche internationale permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) [Sans changement] Sur requête de tout office élu, mais pas avant l'établissement du rapport préliminaire international et sous réserve de l'alinéa c), l'administration chargée de l'examen préliminaire international permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel il a été informé par le Bureau international qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.I) ou de la divulgation au public conformément à la règle ~~94.1.d) ou e)~~ [94.4.b\) ou e\)](#).

94.2bis et 94.3 *[Sans changement]*

94.4 Exceptions concernant l'accès aux dossiers

a) [Déplacé de la règle 94.1.d)] Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication en vertu de la règle 48.2.l) et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec une requête soumise en vertu de cette règle.

b) [Déplacé de la règle 94.1.e)] Sur requête du déposant, le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec cette requête, s'il constate que

i) ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;

ii) l'accès du public à ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée; et

iii) l'intérêt du public d'avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.

La règle 26.4 s'applique *mutatis mutandis* quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l'objet d'une requête soumise en vertu du présent alinéa.

c) [Déplacé de la règle 94.1.f) avec des modifications en conséquence des renvois aux alinéas] Lorsque le Bureau international a exclu l'accès par le public aux renseignements visés à l'alinéa d) ou e) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.

d) [Déplacé de la règle 94.1.g)] Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout document contenu dans son dossier qui a été établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.

e) Les instructions administratives peuvent permettre d'exclure de l'accès du public les données à caractère personnel associées à la demande internationale, à l'exception des données suivantes :

i) le nom du déposant, de l'inventeur et de tout mandataire;

ii) au moins une adresse permettant de contacter le déposant ou le mandataire; et

iii) la nationalité et les indications relatives au domicile du déposant,

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROJET DE MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT

Instruction 116
Protection des données personnelles

Lorsque le Bureau international, l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoivent ou établissent des formulaires ou des données en format XML, cet office, ce bureau ou cette administration, ou le Bureau international, peut générer une vue de ce formulaire ou de ces données en excluant toute adresse électronique et ne pas mettre le document XML à la disposition du public.

[Fin de l'annexe II et du document]