



La Phase Nationale du PCT

Ouverture de la phase nationale : les décisions que le déposant doit prendre

■ Faut-il poursuivre la procédure ou abandonner la demande internationale?

■ Quand

à la fin du délai de 30 mois (parfois 31 mois ou plus)

▪ en vertu du chapitre I ?*

▪ en vertu du chapitre II ?

ouverture anticipée ?

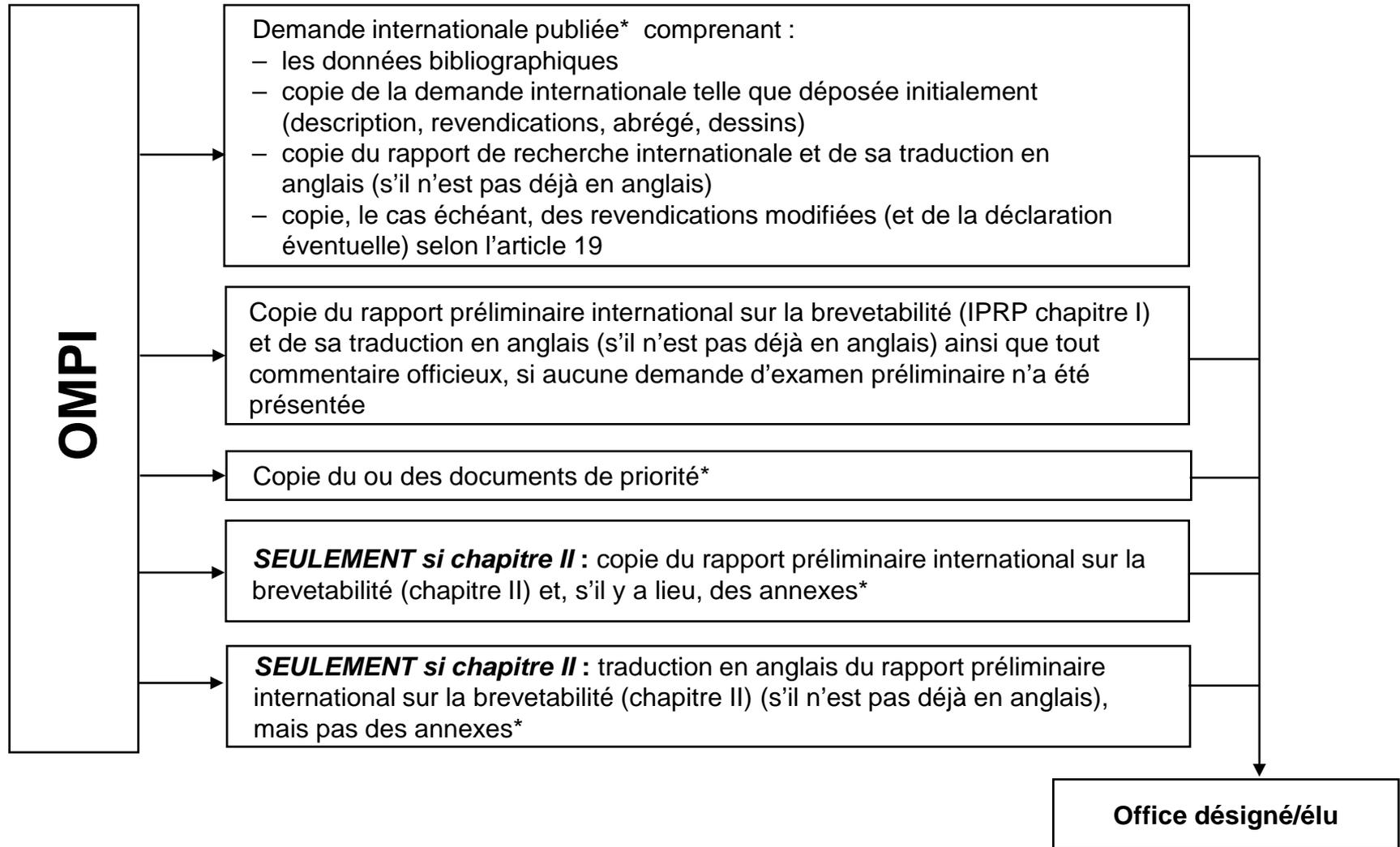
■ Où (choix limité aux offices désignés/élus)

auprès de quels offices nationaux

auprès de quels offices régionaux

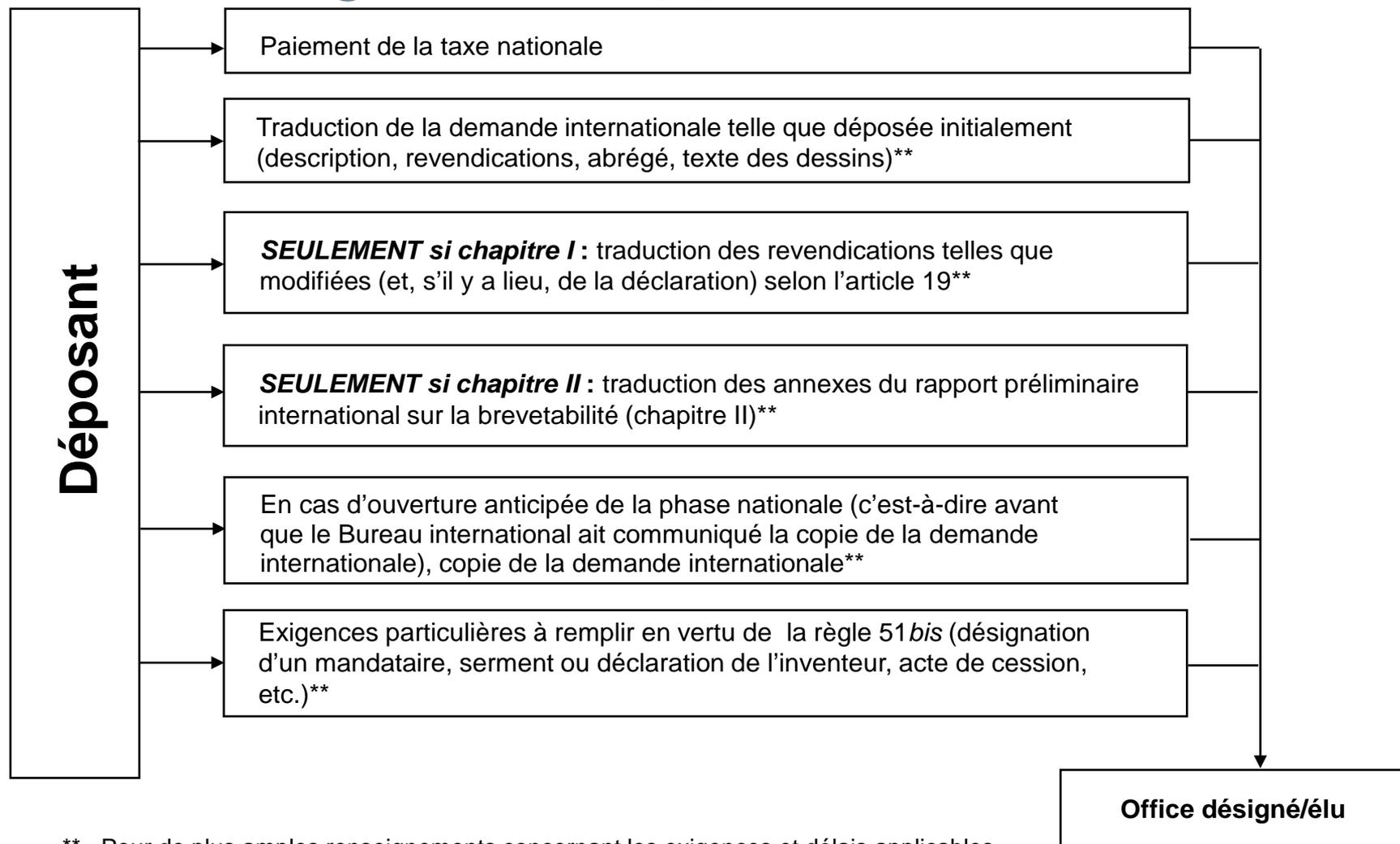
* Cependant, certains États continuent d'appliquer un délai de 20 mois (pour une liste mise à jour des États concernés, voir le document intitulé "Réserves et incompatibilités relatives au PCT" disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/)

Ouverture de la phase nationale auprès des offices désignés/élus (1)



* Copies envoyées, en fonction de l’office concerné, soit pendant la phase internationale, soit, sur demande de l’office au Bureau international, après que le déposant a procédé à l’ouverture de la phase nationale.

Ouverture de la phase nationale auprès des offices désignés/élus (2)



** Pour de plus amples renseignements concernant les exigences et délais applicables à un office désigné/élu particulier, voir le chapitre national correspondant dans le *Guide du déposant du PCT (Phase nationale)*.

Exigences nationales simplifiées (1)

■ Document de priorité

- Le déposant n'a pas à fournir le document de priorité puisque le Bureau international en a transmis copie aux offices désignés ou élus
- Si l'office désigné ou élu n'a pas reçu la copie du document de priorité du Bureau international, il doit la demander à ce dernier (et non pas au déposant)

■ Dessins

- Si les dessins ne contiennent pas de textes à traduire, une simple copie de ces dessins tels qu'ils ont été déposés est demandée par quelques offices désignés
- Si les dessins contiennent des textes à traduire, une copie des dessins contenant la traduction des textes devra être fourni

Exigences nationales simplifiées (2)

- Pas de traduction certifiée conforme ou légalisée de la demande PCT
 - Quelques offices exigent une traduction “vérifiée” (par exemple AU, GB, IN, NZ, SG, ZA)
 - Les autres n'exigent qu'une traduction simple
- Aucun formulaire spécial exigé pour procéder à l'ouverture de la phase nationale

Remise par le Bureau international de copies de documents de priorité aux offices désignés (règle 17.2.a))

- Le Bureau international fournit des copies des documents de priorité aux Offices désignés :
 - sur requête
 - après la publication internationale, à moins que le déposant ne demande la procédure anticipée en vertu de l'article 23.2)
- Presque tous les Offices ne demandent une copie du document de priorité qu'après l'ouverture de la phase nationale
- Seul l'Office européen des brevets reçoit systématiquement des copies de tous les documents de priorité

Exemples de certaines exigences qui peuvent être satisfaites après l'ouverture de la phase nationale (voir la règle 51 *bis*) (1)

■ Déclaration ou serment de l'inventeur (US) :

Lorsque la déclaration correspondante a été fournie, durant la phase internationale ou lors de l'ouverture de la phase nationale, aucun document ou preuve ne pourra être exigé par DO/EO/US sauf si cet office peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration

■ Documents de cession (des droits de priorité ou de la demande) :

Lorsque la déclaration correspondante a été fournie, durant la phase internationale ou lors de l'ouverture de la phase nationale, aucun document ou preuve ne pourra être exigé par l'office désigné ou élu sauf si cet office peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration

Exemples de certaines exigences qui peuvent être satisfaites après l'ouverture de la phase nationale (voir la règle 51 *bis*) (2)

■ Traduction du document de priorité :

Ne peut être exigée que

si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l'invention est brevetable (règle 51 *bis*.1.e)

lorsque des pages ont été incorporées par renvoi

Désignation de mandataires locaux ou remise de pouvoirs

■ Remise en plusieurs exemplaires de la traduction ou d'autres documents se rapportant à la demande internationale

■ Traduction certifiée conforme de la demande internationale (seulement si l'office peut raisonnablement douter de la véracité de la traduction)

Rétablissement des droits par les offices désignés/élus (DO/EO) (règle 49.6) (1)

- Possible auprès de certains offices (DO/EO) lorsque le déposant n'a pas observé le délai selon l'article 22 ou 39.1) relatif à l'ouverture de la phase nationale
 - involontairement
ou (au choix de l'office)
 - bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée
- Les déposants doivent présenter une requête en rétablissement et procéder à l'ouverture de la phase nationale dans un délai de :
 - 2 mois à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai d'ouverture de la phase nationale, ou
 - 12 mois à compter de la date d'expiration du délai d'ouverture de la phase nationale,

le délai expirant le premier devant être pris en compte

Rétablissement des droits par les offices désignés/élus (DO/EO) (règle 49.6) (2)

- Des délais plus longs ou des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction de la législation nationale applicable
- Pour plus de précisions, consulter pour chaque DO/EO, le chapitre national pertinent dans le *Guide du déposant du PCT*, Phase nationale

Offices désignés/élus (DO/EO) pour lesquels le rétablissement des droits selon la règle 49.6 ne s'applique pas

- Des notifications d'incompatibilité avec la législation nationale respective ont été déposées conformément à la règle 49.6.f) :

CA	Canada	LV	Lettonie
CN	Chine	MX	Mexique
DE	Allemagne	NZ	New Zealand
IN	Inde	PH	Philippines
JP	Japon*	PL	Pologne
KR	Rép. De Corée		

- La législation nationale applicable par certains de ces offices peut toutefois prévoir d'autres formes de protection contre la perte de droits – pour plus de précisions, consulter pour chaque DO/EO le chapitre national pertinent dans le *Guide du déposant du PCT* (Phase nationale)

* Notification retirée avec effet au 1^{er} avril 2012 (JP)
Voir le tableau "Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT" - www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html



Développements récents

Développements récents

- Décisions de l'Assemblée de l'Union du PCT (2014)
- Nouvelles administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international
- PCT Brief
- Signalement de disponibilité aux fins de licence
- Observations des tiers
- PATENTSCOPE
- WIPO Pearl (Base de données terminologique)
- PCT Direct
- PCT et PPH
- Réductions des taxes du Centre d'arbitrage et de médiation

Décisions de l'Assemblée de l'Union du PCT (1)

- Adoption d'une procédure modifiée pour la nomination des futures administrations internationales
- Restauration du droit de priorité (à compter du 1^{er} juillet 2015)
 - Modification des règles 49^{ter} et 76
 - En cas d'ouverture de la phase nationale anticipée, les requêtes en restauration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête expresse en ouverture anticipée
- Pouvoir général (à compter du 1^{er} juillet 2015)
 - Modification de la règle 90.5.d)
 - Base légale pour permettre au Bureau international de demander une copie du pouvoir général pour traiter une demande de retrait

Décisions de l'Assemblée de l'Union du PCT(2)

- Modification de nature éditoriale dans la règle 90.3 relative aux mandataires et représentants communs (suppression d'une référence obsolète)
- Barème des taxes:
 - Suppression de la réduction au titre des dépôts PCT-EASY (mis hors service) à compter du 1^{er} juillet 2015
 - Nouvelles directives pour la détermination de la réduction de taxes de 90% pour les ressortissants de certains États fondées sur un critère combiné de revenu et d'innovation

Nouvelles administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

- L'Institut national de la propriété industrielle (Chili) est pleinement opérationnel en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international depuis le 22 octobre 2014
- Vingt (20) offices bénéficient du statut d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, y compris depuis récemment, l'Ukraine (2013) et Singapour (nommé par l'Assemblée du PCT en 2014; pas encore opérationnels)

PCT Brief

- Vue d'ensemble des changements les plus récents; hyperliens avec de multiples ressources détaillées, bases de données, vidéos, etc.
- Cible en particulier les managers et les mandataires
- Possibilité de souscrire à la liste de distribution pour recevoir les mises à jour
- www.wipo.int/pct/en/brief/index.html

Disponibilité aux fins de licence (1)

- Les déposants désireux de conclure des accords de licence relatifs à leur demande internationale peuvent demander au Bureau international de relayer cette information sur PATENTSCOPE :
 - ❑ Comment? Les déposants doivent déposer une demande de signalement de disponibilité aux fins de licence (cf. formulaire PCT/IB/382) directement auprès du Bureau international (de préférence par le biais de e-PCT)
 - ❑ Quand? Au moment du dépôt ou à n'importe quel moment pendant la période de 30 mois à compter de la date de priorité
 - ❑ Service gratuit
 - ❑ Les déposants peuvent déposer de multiples demandes de signalement de disponibilité aux fins de licence ou mettre à jour celles déjà déposées (dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité)

Disponibilité aux fins de licence (2)

- ❑ Les indications relatives au signalement de disponibilité aux fins de licence sont rendues publiques après la publication internationale de la demande
- ❑ Les indications relatives au signalement de disponibilité aux fins de licence figurent sur PATENTSCOPE sous l'onglet "*Données bibliographiques*"; un lien est activé directement avec la demande de signalement de disponibilité aux fins de licence
- ❑ Les demandes internationales qui sont l'objet d'une telle demande de signalement de disponibilité aux fins de licence peuvent faire l'objet d'une recherche sur PATENTSCOPE
- ❑ Les indications relatives au signalement de disponibilité aux fins de licence qui figurent sous l'onglet "*Données bibliographiques*" peuvent être supprimées à la demande du déposant à tout moment, y compris après le délai de 30 mois à compter de la date de priorité

Observations des tiers – Principales caractéristiques

- Permet aux tiers de soumettre des observations relatives à l'état de la technique qui concernent la nouveauté et le caractère inventif
- Interface Web qui utilise des formulaires générés directement en ligne sur PATENTSCOPE
- Service gratuit
- Les observations peuvent être adressées jusqu'à 28 mois à compter de la date de priorité
- Les déposants peuvent répondre aux observations soumises jusqu'à l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité
- Les observations peuvent être publiées sous couvert de l'anonymat
- Les documents soumis par les tiers pour étayer leurs observations ne sont pas disponibles sur PATENTSCOPE mais accessibles aux administrations internationales et aux offices nationaux

Observations des tiers– Rôle du Bureau international

- Vérifie que les observations ne sont pas des communications non sollicitées “spam/pourriel”
- Notifie au déposant la soumission d’observations
- Met les observations à disposition sur PATENTSCOPE
- Envoie aux administrations internationales et aux offices désignés, les observations, les documents cités, et les réponses du déposant
- Disponible depuis juillet 2012

PATENTSCOPE

- Information disponible concernant l'ouverture en phase nationale concernant plus de 40 pays
- Outil de recherche dans 30 collections de brevets nationales/régionales sur PATENTSCOPE :
- “Cross-Lingual Information Retrieval” (CLIR)
 - Outil multilingue qui permet de rechercher des mots ou des phrases et leurs dérivés en : allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe et suédois, à partir d'une recherche dans une seule langue
- Service de recherche PATENTSCOPE accessible depuis un smartphone
- Corpus de titres et abrégés en anglais/français (20 années de données) disponibles à l'achat, ou consultables gratuitement aux fins de recherche

WIPO Pearl – Base de données terminologique)

- Portail terminologique multilingue qui donne accès à des termes scientifiques et techniques qui émanent de documents de brevets
- Disponibles dans les 10 langues (de publication) du PCT
- Aide à promouvoir une utilisation précise et cohérente des termes à travers différentes langues et facilite la recherche et le partage des connaissances techniques et scientifiques
- Tout le contenu est validé avec des scores de fiabilité
- Intégré dans PATENTSCOPE
- Pour plus de détails, consulter:

www.wipo.int/wipo/wipopearl/search/home.html

PCT Direct

- Nouveau service offert par l'OEB depuis le 1^{er} novembre 2014
- Fournit un lien entre une demande PCT déposée auprès de RO/EP et une demande prioritaire, déposée antérieurement, ayant fait l'objet d'une recherche par l'OEB
- Durant la procédure PCT avec l'ISA/EP, les déposants peuvent aborder les questions de brevetabilité soulevées dans le rapport de recherche établi par l'OEB au titre de la demande prioritaire
- Vise à améliorer l'efficacité et la qualité de la procédure devant l'ISA/EP
- Pour plus de détails, se référer au site Internet de l'OEB:
(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a89_fr.html)

Le PCT et le Patent Prosecution Highway (PPH)

- Demande d'examen accéléré en phase nationale basé sur les travaux positifs établis par une administration internationale (tels que l'opinion écrite de l'ISA ou de l'IPEA, ou le rapport d'examen préliminaire international IPRP (chapitre I) ou (chapitre II))
- Conditions :
 - au moins une revendication a été jugée par l'ISA/IPEA comme répondant aux critères du PCT concernant la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, et
 - TOUTES les revendications doivent correspondre suffisamment aux revendications réputées satisfaire les critères du PCT (leur portée est identique ou analogue, ou ont une portée moins étendue que celles de la demande PCT)
- PPH Global et PCT :
 - Introduction du pilote PPH Global en janvier 2014
 - Ensemble unique de critères d'éligibilité afin de simplifier le système PPH existant pour le rendre plus accessible aux utilisateurs

Le PCT et le Patent Prosecution Highway (PPH)

- PPH Global complète les accords PPH bilatéraux existants
- Informations disponibles sur le site Internet du PCT :
www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
- Informations disponibles sur le portail PPH :
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
- Informations concernant les procédures et les formulaires sont disponibles sur les sites Internet des offices qui participent
- Le Bureau international sollicite les déposants afin qu'ils lui fassent part de leurs expériences concernant le PCT-PPH (pct.legal@wipo.int)

Centre d'arbitrage et de médiation

- Organisme indépendant et impartial qui offre des solutions alternatives de résolution extrajudiciaire des litiges pour le règlement des différends commerciaux entre particuliers (alternatives efficaces de règlement des litiges rapides et économiques)
- Offre des services de médiation, d'arbitrage accéléré/d'arbitrage, et d'expertise pour des litiges en matière de propriété intellectuelle ou autres différends commerciaux
- Réduction de 25% sur les taxes d'enregistrement et d'administration du Centre d'arbitrage et de médiation lorsque au moins l'une des parties au litige est mentionnée en tant que déposant ou inventeur dans une demande PCT publiée
- Calculateur de taxes (en anglais)

<http://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp>