

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

世界知识产权组织

ORGANIZACION MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

C. PCT 912

- 04

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de transmettre ./ ci-joint la version anglaise des documents PCT/R/WG/4/1, 1 Add.1, 2, 4, 4 Add.1, 4 Add.2, 5, 7 et 8, élaborés en vue de la quatrième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, qui se tiendra à Genève du 19 au 23 mai 2003. La version française suivra.

Les documents de travail sont aussi disponibles sur le site Internet de l'OMPI (voir <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>).

Le 26 mars 2003

Pièces jointes : documents PCT/R/WG/4/1, 1 Add.1, 2, 4, 4 Add.1, 4 Add.2, 5, 7 et 8 (version anglaise)

# OMPI



PCT/R/WG/4/1  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 25mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

OPTIONS CONCERNANT LA RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ:

CRITÈRE DE "CARACTÈRE NON INTENTIONNEL"; CRITÈRE DE "DILIGENCE REQUISE"; MAINTIEN DE LA REVENDICATION DE PRIORITÉ DURANT LA PHASE INTERNATIONALE ET REPORT À LA PHASE NATIONALE DE LA DÉCISION CONCERNANT LA RESTAURATION DU DROIT

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À ses première et deuxième sessions, le groupe de travail a examiné des propositions de modification du règlement d'exécution du PCT<sup>1</sup> visant, conformément aux recommandations du Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé "comité"), à apporter des changements nécessaires sous souhaitables pour mettre les exigences du PCT en conformité avec la lettre et l'esprit du Traité sur le droit des brevets (PLT) (voir les paragraphes 72 à 74 du rapport sur la première session du comité, publiés sous la cote PCT/R/1/26).

<sup>1</sup> Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc. Les termes "articles du PLT" et "règles du règlement d'exécution du PLT" renvoient au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du PLT.

2. À la première session du groupe de travail, la démarche générale à suivre a fait l'objet d'un large consensus (voir le paragraphe 21 du document PCT/R/WG/1/9). Il a notamment été convenu ce qui suit (voir le paragraphe 21.v) :

“le groupe de travail devrait donner la priorité aux questions susceptibles d'apporter le plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les administrations; par exemple, la priorité pourrait être donnée aux éléments suivants :

“– dispositions prévoyant la restauration du droit de priorité dans certaines circonstances;

[...]”.

3. Les propositions élaborées par le Bureau international pour examen à la première session du groupe de travail comprenaient des dispositions relatives à la restauration du droit de priorité analogues à celles figurant dans le PLT (voir l'annexe III du document PCT/R/WG/1/5). Il est rendu compte des délibérations du groupe de travail aux paragraphes 22 et 23 du document PCT/R/WG/1/9 :

“22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5 et en particulier du texte proposé pour la nouvelle règle 26 *bis*.3, figurant dans l'annexe III de ce document, qui permettrait la restauration du droit de priorité jusqu'à deux mois après l'expiration du délai normal de priorité de 12 mois. Les observations formulées et les préoccupations manifestées par diverses délégations ont été les suivantes :

“i) l'idée de prévoir un moyen de restaurer des droits de priorité, dans la ligne des dispositions correspondantes du PLT, pendant la phase internationale de la procédure PCT a recueilli l'accord général;

“ii) eu égard au fait que l'administration de ces dispositions dans la phase nationale incomberait aux offices récepteurs, l'importance d'un énorme uniforme, ou au moins d'une pratique cohérente, entre les différents offices récepteurs a été soulignée par plusieurs délégations;

“iii) les avis ont été partagés quant aux critères appropriés à appliquer dans le contexte du PCT (aux fins de la règle 26 *bis*.3.a)iii) dans le cas où le déposant n'apas déposé la demande internationale dans le délai de priorité de 12 mois, compte tenu du fait que le PLT laisse la latitude aux Parties contractantes de choisir entre deux critères :

“– la plupart des délégations sont dites favorables à l'adoption, dans le contexte du PCT, du critère général, à savoir que l'inobservation du délai n'ait pas été intentionnelle;

“– certaines délégations sont dites favorables à l'adoption du critère strict, à savoir que l'inobservation du délai se soit produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée;

“– certaines délégations ont préconisé que l’officier récepteur ait la possibilité de choisir le quel de ces deux critères appliquer, comme ce sera le cas pour les Parties contractantes du PLT;

“iv) le groupe de travail a reconnu que prévoir la restauration du droit de priorité dans la phase internationale implique que la décision de l’officier récepteur produise effet aux fins de la phase nationale;

“v) la plupart des délégations ont estimé que la décision de l’officier récepteur devrait avoir valeur obligatoire pour les offices désignés (comme le prévoit le texte proposé pour l’article 26 *bis.3.f*), mais certaines délégations ont estimé que la décision de l’officier récepteur devrait être sujette à révision de la part des offices désignés au moins dans certaines circonstances, sans toutefois qu’il y ait accord quant aux circonstances à prendre en considération à cet égard;

“vi) il a été souligné que si le PCT devait exiger qu’un critère précisse soit appliqué par tous les offices récepteurs, il se pourrait qu’un office doive appliquer un critère en sa qualité d’officier récepteur du PCT et l’autre critère en sa qualité d’office national traitant les demandes nationales ou d’office désigné traitant les demandes internationales entrant dans la phase nationale;

“vii) il a été admis que les dates de priorité ont deux conséquences distinctes, à savoir

“– une conséquence sur le plan de la procédure en ce sens que certains délais importants du PCT sont calculés à compter de la date de priorité;

“– une conséquence quant au fond en ce sens que l’est à compter de la date de priorité qu’il est établi si l’invention répond aux exigences de nouveauté et d’activité inventive (non -évidence);

“viii) le fait de prendre en considération, dans la phase nationale, la décision d’un officier récepteur de rétablir le droit de priorité est davantage lié à la conséquence sur le plan de la procédure; cette conséquence est d’ailleurs le principal aspect pris en considération dans, par exemple, l’article 2. xi) et l’article 26 *bis.2.a*) du règlement d’exécution du PCT;

“ix) le fait qu’un nombre considérable de législations nationales ne prévoit pas actuellement le rétablissement du droit de priorité, tout au moins selon les critères du PLT, laisse à penser que des clauses de réserve transitoires devront être autorisées si des dispositions sur le rétablissement du droit de priorité devaient être incorporées dans le PCT.

“23. Il a été convenu que le Bureau international élaborera une proposition révisée qui

“i) prévoir le rétablissement du droit de priorité par l’officier récepteur sur la base du critère “du fait involontaire” mais proposer ad’autres possibilités dans les observations ou explications connexes;

“ii) précisera que c’est la conséquence du droit de priorité sur le plan de la procédure, et non la conséquence quant au fond qui doit être prise en considération aux fins de la phase nationale”.

4. Le Bureau international a élaboré des propositions révisées relatives à la restauration du droit de priorité, en vue de leur examen par le groupe de travail à sa deuxième session (voir le document PCT/R/WG/2/3). Il est rendu compte des délibérations du groupe de travail aux paragraphes 54 à 56 du document PCT/R/WG/2/12 :

“54. Bien que le contenu du document PCT/R/WG/2/3 n’ait pas pu, faute de temps, être discuté en détail, la nouvelle règle 26 bis.3 relative à la restauration d’une revendication de priorité a recueilli l’adhésion générale. Les propositions révisées devraient tenir compte des points suivants :

“i) la validité quant au fond d’une revendication de priorité a usens de la Convention de Paris resterait du ressort de la législation nationale;

“ii) la législation nationale pourrait contenir des dispositions concernant les droits antérieurs et le droit d’intervention des tiers;

“iii) la nécessité de communiquer aux offices désignés des informations relatives au fait que la revendication de priorité a été restaurée, par exemple en insérant des indications sur la page de couverture de la demande publiée (brochure du PCT);

“iv) l’opportunité de limiter ou de supprimer la possibilité pour un office désigné de réexaminer une décision de l’officier récepteur visant à restaurer ou à refuser de restaurer une revendication de priorité (règle 26 bis.3.h)).

[...]

“56. Il a été convenu que des propositions révisées devraient de préférence être présentées au comité à sa deuxième session, bien que le temps disponible risquerait d’être insuffisant pour permettre d’établir les propositions révisées”.

5. Le Bureau international a élaboré d’autres propositions révisées relatives à la restauration du droit de priorité, en vue de leur examen par le comité à sa deuxième session (voir le document PCT/R/2/5). Il est rendu compte des délibérations du comité aux paragraphes 111 à 123 et 125 du document PCT/R/2/9 :

“111. Les délibérations ont eu lieu sur la base des propositions du Bureau international figurant dans le document PCT/R/2/5.

[...]

“*Restauration de revendications de priorité*

“117. La délégation du Canada, appuyée par les délégations de l’Australie et des États-Unis d’Amérique, a déclaré que, tout en étant favorable au principe d’un sursis en cas d’observation du délai de priorité de 12 mois, elle craint que la restauration d’une revendication de priorité telle qu’elle est proposée dans la règle 26 bis.3 ne puisse être

considéré comme une question de fond. Faisant observer que le PL T et le PCT s'appliquent dans des contextes différents, la délégation a suggéré que ces suris soit plutôt prévus dans le cadre d'une modification des règles 4.10 et 26 bis.1.

"118. La délégation du Japon a dit que, tout en étant favorable dans son principe à la proposition relative à la restauration des revendications de priorité, elle craint que, dans certains cas, cette restauration ne laisse passivement de temps pour la transmission de l'exemplaire original et de la traduction dans un délai de 13 mois, comme l'exige la règle 22.1. La délégation du Kenya a aussi fait état de la nécessité d'éviter les problèmes d'observation des délais qui risquent de se poser en cas de restauration d'une revendication de priorité.

"119. La délégation de l'Autriche, appuyée par les délégations de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Irlande, de la France, de la Suède, du Portugal, du Danemark, des Pays-Bas et de la Grèce et par le représentant de l'OEB, a suggéré de modifier le critère de restauration selon la nouvelle règle 26 bis.3.a)iii) proposée en substituant au caractère "non intentionnel" le critère de la "diligence requise". La délégation du Royaume-Uni a insisté sur le fait qu'elle préférerait conserver un critère unique; autrement, il serait possible pour les déposants qui ont laissé passer le délai de priorité de 12 mois de choisir l'office récepteur parmi ceux qui appliquent le critère le plus généreux. La délégation de l'Australie, appuyée par les délégations des États-Unis, d'Amérique et du Canada, s'est déclarée opposée à la modification proposée en faisant valoir que le critère de caractère "non intentionnel" est plus large et, par conséquent, plus favorable au déposant.

"120. Le comité a convenu que les termes "ou le Bureau international, selon le cas," figurant dans la nouvelle règle 26 bis.3.e) proposées sont inutiles.

"121. La délégation du Royaume-Uni et le représentant de l'OEB ont suggéré, en ce qui concerne la règle 26 bis.3.g) proposée, qu'il soit expressément prévu que, lorsque l'office récepteur a rejeté une requête en restauration d'une revendication de priorité, l'office désigné examine cette décision, étant donné que les articles 24 et 25 ne semblent pas être applicables dans ce cas. Le comité a convenu que la proposition révisée devrait prévoir une telle disposition. La délégation du Royaume-Uni est également demandée à chaque office désigné de fonder son examen sur son propre critère ou sur celui appliqué par l'office récepteur.

"122. En réponse à une observation de la délégation de la Chine, le Bureau international a expliqué que les réserves transitoires prévues dans la règle 26 bis.3.h) proposées sont censées s'appliquer uniquement aux dispositions de la règle 26 bis.3 et non aux règles 26 bis.1 et 26 bis.2, qui sont déjà en vigueur et ne font pas l'objet de réserves. Afin de préciser les choses, le comité a convenu de remplacer les termes "de la présente règle" par les termes "desalinéas a) à g)".

"123. Compte tenu d'un nombre de questions suspensives liées aux projets de dispositions relatives à la restauration de revendications de priorité et du fait que les propositions n'ont pas été examinées de manière approfondie par le groupe de travail, le comité a estimé qu'elles ne sont pas prêtes à être soumises à l'assemblée.

[...]

*“Poursuite de l'examen*

“125. Le comité est convenu de recommander à l'assemblée que les propositions de modification des règles 4.10, 26 bis.3 et 48.2 figurant dans l'annexe II du document PCT/R/2/5 soient révisées par le Bureau international, compte tenu des observations et préoccupations exprimées lors de la session du comité, avant d'être transmises au groupe de travail [...] pour examen à la prochaine session”.

6. À sa trente et unième session (18<sup>e</sup> session extraordinaire), tenue à Genève du 23 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 2002, l'assemblée a approuvé à l'unanimité la recommandation du comité concernant les propositions de modification de certaines règles relatives à la restauration du droit de priorité (voir le paragraphe 44.ii) du document PCT/A/31/10).

7. Le Bureau international a élaboré d'autres propositions révisées relatives à la restauration du droit de priorité, en vue de leur examen par le groupe de travail à sa troisième session (voir le document PCT/R/WG/3/2). Il est rendu compte des délibérations du groupe de travail aux paragraphes 13 à 27 du document PCT/R/WG/3/5 :

**“RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ**

“13. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/R/WG/3/2 et 2 Add.1.

“14. La proposition du Bureau international figurant dans le document PCT/R/WG/3/2, selon laquelle la restauration du droit de priorité devrait reposer, au choix du déposant, soit sur le critère de la “diligence requise”, soit sur celui du “caractère non intentionnel”, une taxe plus élevée étant due lorsque le déposant décide de demander à l'office récepteur d'appliquer le critère du “caractère non intentionnel”, n'a pas recueilli une large adhésion.

“15. Plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont souligné qu'il importait de prévoir la possibilité de restaurer le droit de priorité, faisant observer que les erreurs non intentionnelles et les difficultés imprévues empêchant l'observation du délai de priorité sont des réalités concrètes pour les déposants et leurs mandataires, indépendamment de leurs souhaits sincères de respecter ce délai. Bien qu'un certain nombre de délégations se soient prononcées en faveur de l'établissement d'un critère unique pour la restauration du droit de priorité par les offices récepteurs au cours de la phase internationale, aucun accord n'a été trouvé quant à ce critère.

“16. Un nombre considérable de délégations et de représentants des utilisateurs ont estimé que le critère à appliquer par les offices récepteurs au cours de la phase internationale devrait être celui du “caractère non intentionnel”, arguant que cette solution serait plus favorable aux utilisateurs et plus simple à appliquer pour les offices récepteurs et les offices désignés, outre qu'elle entraînerait une plus grande uniformité entre les offices. Plusieurs autres délégations et un représentant se sont prononcés en faveur de l'adoption du critère plus strict de la “diligence requise”, étant entendu que tout office désigné serait libre d'appliquer un critère plus généreux (comme celui du “caractère non intentionnel”) lorsqu'il a demandé l'entrée dans la phase nationale.

“17. Il a été noté que, selon cette proposition en faveur du critère de “diligence requise”, en cas de rejet de la requête en restauration par l’office récepteur, les délais de publication internationale et d’ouverture de la phase internationale arriveraient à expiration jusqu’à 14 mois après les dates qui auraient été applicables s’il avait été fait droit à la requête. Une requête en restauration présentée ultérieurement devant un office désigné au cours de la phase nationale sur la base du critère du “caractère non intentionnel” serait difficile à défendre étant donné que, si elle devait être accordée, les dates “correctes” de la publication internationale et de l’ouverture de la phase nationale pourraient, rétrospectivement, précéder de 14 mois les dates effectives. Le déposant pourrait donc être contraint de demander la publication internationale et l’ouverture de la phase nationale anticipées, en fonction des délais calculés à partir de la date de priorité antérieure demandée, simplement dans l’espoir que la requête en restauration soit acceptée par l’office désigné.

“18. La proposition de l’OEB figurant dans le document PCT/R/WG/3/2 Add.1 permettrait au déposant de demander au cours de la phase nationale la restauration du droit de priorité au titre du critère de “caractère non intentionnel” lorsqu’une requête fondée sur le critère de la “diligence requise” a été rejetée au cours de la phase internationale. Si certaines délégations ont appuyé cette proposition, il a été noté qu’elle obligerait le déposant à demander la restauration du droit de priorité au cours de la phase internationale en fonction du critère de la “diligence requise” même dans les cas où ce critère ne serait manifestement pas observé, simplement pour être en mesure de poursuivre la procédure au cours de la phase nationale sur la base du critère du “caractère non intentionnel”. Certaines délégations et certains représentants des utilisateurs ont souligné qu’il serait souhaitable de permettre au déposant d’inclure dans le dossier, avant la date de publication, une déclaration indiquant son intention de demander la restauration du droit de priorité au cours de la phase nationale et des preuves à l’appui de cette requête.

“19. Une délégation a indiqué que l’un des groupes d’utilisateurs a suggéré de retenir automatiquement dans la demande internationale toute revendication de priorité fondée sur une demande antérieure dont la date de dépôt précéderait la date de dépôt internationale de plus de 12 mois mais de pas plus de 14 mois, la question de la restauration étant réglée par la législation nationale et tranchée séparément par chaque office désigné. Plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont exprimé des préoccupations au sujet de cette solution qui, bien que conforme aux exigences du PLT, aboutirait à des pratiques diverses selon les offices et obligerait le déposant à engager une multitude de procédures parallèles pour un enjeu qui est essentiellement le même.

“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur l’application des deux critères soient données dans le contexte du PCT, observant qu’aucune indication de ce type ne figure dans les dispositions du PLT et que les informations sur la pratique actuelle des différents offices sont rares. Une délégation a indiqué qu’il serait utile de réaliser une enquête sur les pratiques actuelles en envoyant un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT. Cette enquête devrait viser à recueillir des informations sur l’application des critères de la “diligence requise” et du “caractère non intentionnel”. En général, c’est -à-dire pas uniquement en cas de requête en restauration du droit de priorité mais également en cas, par exemple, de paiement tardif des taxes annuelles, afin d’obtenir des indications sur les différences entre les deux critères et d’aider à l’établissement de principes directeurs. Le questionnaire devrait également comporter des questions relatives aux preuves exigées.

“21. Certaines délégations ont suggéré de suspendre l'examen des dispositions relatives à la restauration du droit de priorité jusqu'à ce que la majorité des États contractants du PCT aient prévu cette restauration dans leur législation nationale afin qu'elles soient conformes au PLT. Toutefois, la majorité a estimé qu'il ne faut pas retarder le règlement de cette question de principe, indiquant que l'insertion de dispositions relatives à la restauration du droit de priorité dans le règlement d'exécution encouragerait à long terme, et nonobstant la probabilité qu'un certain nombre d'États contractants formulent des réserves provisoires, les législateurs nationaux à régler cette question de manière harmonisée.

“22. Plusieurs délégations ont exprimé des préoccupations quant à la compatibilité des dispositions proposées par le Bureau international avec l'article 8.2)a), qui renvoie à la Convention de Paris en ce qui concerne les conditions et les effets des revendications de priorité, et l'article 27.5), qui prévoit qu'aucune disposition du traité ni du règlement d'exécution ne peut être interprétée comme pouvant limiter la liberté d'un État contractant de prescrire toutes les conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire. Dans ce dernier cas, il a été indiqué que l'inclusion dans le PLT de dispositions relatives à la restauration du droit de priorité donne à penser que cette procédure n'est pas considérée comme une question de fond dans le contexte du PLT. Une délégation a fait remarquer que, dans la proposition, la différence entre les questions de fond et de procédure n'était pas claire et devrait être davantage analysée.

“23. Concernant l'examen, au cours de la phase nationale, de la décision d'un office récepteur sur une requête en restauration du droit de priorité, certaines délégations ont mis en doute la nécessité de distinguer, dans la règle 26bis.3.j) proposé e, entre “l'office désigné”, d'une part, et “l'État désigné”, d'autre part, indiquant qu'il serait préférable que cette disposition renvoie à ce qui est autorisé ou exigé dans le cadre de la législation nationale. Une délégation a suggéré que les offices désignés puissent réexaminer toute décision de l'office récepteur au motif que celle-ci est erronée. Des doutes ont été exprimés par une autre délégation sur la mesure dans laquelle le règlement d'exécution peut restreindre les conditions dans lesquelles une décision de l'office récepteur peut être réexaminée par un tribunal au cours de la phase nationale.

“24. Une délégation a suggéré qu'une disposition semblable à celle figurant dans la règle 26bis.3.k) proposée soit insérée afin de permettre aux offices récepteurs, ainsi qu'aux offices désignés, de faire des réserves provisoires au sujet de la règle 26bis.3.a) à j) proposée.

“25. Compte tenu de ces discussions, le groupe de travail est convenu de ce qui suit :

i) la proposition tendant à laisser au déposant le choix du critère à appliquer, telle qu'elle figure dans le document PCT/R/WG/3/2, n'est pas appuyée;

ii) il n'y a pas eu d'accord sur la question de savoir lequel des deux critères de restauration prévus dans le PLT, à savoir celui de la “diligence requise” ou celui du “caractère non intentionnel”, il convient d'appliquer en cas de décision d'un office récepteur;

iii) il serait préférable de continuer à chercher une solution en vertu de laquelle les offices désignés donneraient dûment effet à une décision de l'office récepteur en faveur de la restauration du droit de priorité plutôt que de laisser les différents offices désignés trancher séparément la question en vertu de diverses lois nationales;

iv) il est nécessaire de s'assurer de la compatibilité de toute disposition relative à la restauration du droit de priorité avec les articles 8 et 27.5), étant toutefois entendu que, dans le cadre du PLT, la restauration du droit de priorité n'est pas considérée comme une question de fond;

v) des problèmes concrets et des confusions seraient à attendre si les offices récepteurs étaient obligés d'appliquer un critère déterminé tant qu'office récepteur et un critère différent tant qu'office désigné ou office national;

vi) quelle que soit la solution éventuellement retenue, il faudrait donner des indications, de préférence dans les directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, sur la pratique à suivre.

“26. Il a été convenu que le Bureau international établira une proposition révisée afin de soumettre à l'examen du groupe de travail trois solutions prévoyant, respectivement, le critère de “diligence requise”, le critère de “caractère non intentionnel” et le maintien automatique de la date de priorité aux fins de la phase internationale, en reportant sur la phase nationale la question des avoirs à restaurer qui était admissible. La proposition révisée devrait aussi prévoir, dans chacune des solutions, le dépôt, au cours de la phase internationale, d'une indication d'intention de demander la restauration du droit de priorité et de preuves à cet effet, qui feraient partie de la publication internationale.

“27. Il a également été convenu que le Bureau international enverra un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT afin de recueillir des informations sur l'application de ces critères dans les différentes législations et pratiques nationales”.

## PROPOSITIONS REVISEES; REPONSES AU QUESTIONNAIRE

8. Comme en est convenu le groupe de travail à sa troisième session, les annexes I et II du présent document contiennent des propositions révisées de modification du règlement d'exécution du PCT visant à prévoir la restauration du droit de priorité, en prenant en considération les délibérations et les conclusions dont il est rendu compte dans le résumé établi par la présidence.

9. L'annexe I contient des propositions fondées sur le principe de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur, étant entendu que tous les offices récepteurs appliqueront le même critère, à savoir soit celui de “caractère non intentionnel” (option A), soit celui de “diligence requise” (option B).

10. L'annexe II contient des propositions (option C) fondées sur le principe du maintien de la revendication de priorité aux fins de la phase internationale et du report à la phase nationale de la décision de l'office désigné ou de l'office élu concernant la restauration de ce droit. Le PLT n'étant pas encore entré en vigueur, l'annexe II contient une proposition visant à incorporer dans le règlement d'exécution du PCT une disposition, contenant les mêmes prescriptions que l'article 13.2) du PLT et l'article 13.4) et 5) de son règlement d'exécution,

qui imposerait aux offices désignés et aux offices élus de prévoir la restauration du droit de priorité lors que la date de dépôt de la demande antérieure ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date de dépôt international mais tombe dans la période de 14 mois précédant cette date, s'ils constatent que l'observation du délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale est produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'office désigné, qu'elle n'était pas intentionnelle. Une clause de réserve provisoire est également prévue, compte tenu du fait que certaines législations nationales devront être modifiées afin d'être mises en conformité avec les règlements d'exécution du PCT qu'il est proposé de modifier.

11. On trouvera une synthèse des réponses reçues au questionnaire concernant l'application des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" en vertu de différentes législations et pratiques nationales dans le document PCT/R/WG/4/1 Add.1.

12. L'article 13 du PLT et la règle 14 de son règlement d'exécution sont reproduits à l'annexe III pour référence.

*13. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans les annexes I et II du présent document.*

[L'annexe I suit]

## ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT <sup>2</sup> :

## RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

## OPTION A :

RESTAURATION PAR L'OFFICER RECEPTEUR FONDÉES SUR LE CRITÈRE DE  
"CARACTÈRE NON INTENTIONNEL"<sup>3</sup>

## OPTION B :

RESTAURATION PAR L'OFFICER RECEPTEUR FONDÉES SUR LE CRITÈRE DE  
"DILIGENCE REQUISE"<sup>3</sup>

## TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu) .....	2
4.1 à 4.9 [Sans changement] .....	2
4.10 <i>Revendication de priorité</i> .....	2
4.11 à 4.18 [Sans changement] .....	2
Règle 26bis Correction ou adjonction de revendications de priorité <a href="#">: restauration du droit de priorité</a> .....	3
26bis.1 [Sans changement] .....	3
26bis.2 <del>Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité</del> .....	3
<a href="#">26bis.3 Restauration du droit de priorité</a> .....	5
Règle 48 Publication internationale .....	12
48.1 [Sans changement] .....	12
48.2 <i>Contenu</i> .....	12
48.3 à 48.6 [Sans changement] .....	14
Règle 76 Copie, traduction et taxes selon l'article 39.1); traduction du document de priorité .....	15
76.1, 76.2 et 76.3 [ <del>Restes supprimées</del> ] .....	15
76.4 [Sans changement] .....	15
76.5 Application <a href="#">de certaines des règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis</a> .....	15
76.6 [ <del>Restes supprimée</del> ] .....	15
Règle 80 Calcul des délais .....	16
80.1 à 80.7 [Sans changement] .....	16
<a href="#">80.8 Délais calculés à partir de la date de priorité</a> .....	16

<sup>2</sup> Les dispositions qui y sont proposées à ajouter sont soulignées et celles qui y sont proposées à supprimer sont biffées. Certaines dispositions qui n'y sont pas proposées à modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

<sup>3</sup> Voir l'annexe II pour ce qui concerne l'option C : Maintien de la revendication de priorité durant la phase internationale et report à la phase nationale de la décision concernant la restauration de ce droit.

## Règle 4

### Requête(contenu)

4.1 à 4.9 [Sans changement]

4.10 *Revendication de priorité*

a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit, sous réserve de la règle 26 *bis*.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :

i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agissant [, sous réserve de la règle 26 bis.3](#), d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le point i) du sous -alinéa a) afin de préciser que, lorsque le déposant présente une requête en restauration du droit de priorité, la date de dépôt de la demande indiquée dans la requête ne doit pas nécessairement tomber dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international.]

ii) à v) [Sans changement]

b) à d) [Sans changement]

4.11 à 4.18 [Sans changement]

**Règle 26bis**

**Correction ou adjonction de revendications de priorité restaurations du droit de  
priorité**

26bis.1 [Sans changement]

[COMMENTAIRE : il convient tout fois de noter que, à sa troisième session, le groupe de travail a approuvé les propositions de modification de la règle 26bis.1 en vue de leur soumission éventuelle à l'assemblée pour adoption à sa prochaine session en septembre-octobre 2003; voir le document PCT/R/WG/3/2 et les paragraphes 28 et 29 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence.]

26bis.2 ~~Invitation à corriger des~~ irrégularités dans les revendications de priorité

[COMMENTAIRE : cette modification découle de la proposition de suppression de la mention de "l'invitation" à l'alinéa b).]

a) Lorsque l'officier récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate

i) qu'une revendication de priorité n'est satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10.a) i) et qu'une requête en restauration du droit de priorité se soit présentée; ou

ii) qu'une revendication de priorité n'est satisfait pas aux autres conditions énoncées à la règle 4.10; ou

iii) quel'une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité;

[Règle 26bis.2.a), suite]

l'officier récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.

[COMMENTAIRE : l'invitation à corriger une revendication de priorité ne semble pas nécessaire lorsqu'une requête en restauration du droit de priorité a été présentée par le déposant, démontrant que celui-ci, tout en étant conscient du fait que la date de dépôt de la demande antérieure indiquée dans la requête ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date de dépôt international, n'a pas l'intention de corriger cette date de priorité mais souhaite plutôt que le droit de priorité soit restauré en vertu de la règle 26bis.3.]

b) Si, ~~en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a),~~ le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26 bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10, ou ne soumet pas, le cas échéant, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26bis.3.b), de requête en restauration du droit de priorité, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, et l'officier récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant; toutefois, une revendication de priorité n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée seulement parce que l'indication d'un numéro de la demande antérieure visée à la règle 4.10.a)ii) est manquante ou parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité.

[Règle 26bis.2.b), suite]

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa b) afin de préciser qu'une revendication de priorité ne peut pas être considérée comme n'ayant pas été présentée en vertu de cet alinéa lorsque le déposant a présenté une requête en restauration du droit de priorité. Au contraire, la décision de l'officier récepteur concernant le point des savoirs il convient ou non de considérer que la revendication n'apas été présentée est réglée par la nouvelle règle 26bis.3 proposée (à savoir, la décision de restaurer le droit de priorité ou de rejeter la requête en restauration). À cet égard, il est également proposé de supprimer les termes "en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a)" qui semblent superflus, la question de savoir si la communication visant à apporter une correction ou la requête en restauration fait suite ou non à une invitation paraissant sans objet.]

c) [Sans changement]

### 26bis.3 Restauration du droit de priorité

a) L'officier récepteur, sous réserve des alinéas b) à e), restaure le droit de priorité  
lorsque la date à laquelle la demande antérieure a été déposée en et tombe pas dans la période de  
12 mois précédant la date du dépôt international mais tombe dans la période de 14 mois  
précédant cette date, s'il constate que l'observation du délai de 12 mois à compter de la date  
de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale [OPTION A :  
n'était pas intentionnelle] [OPTION B : s'est produite bien que la diligence requise en  
l'espèce ait été exercée].

[COMMENTAIRE : il est proposé d'utiliser un libellé analogue à celui de la règle 4.10.a)i) ("[...] date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agissant d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international") plutôt que, comme dans les précédents projets, un libellé pouvant créer une confusion avec les termes "délai de priorité" utilisés dans la Convention de Paris (voir le projet antérieur de règle 26bis.3.a) dans le document PCT/R/WG/3/2 ("[...] d'une demande antérieure a une date de dépôt qui est postérieure à la date d'expiration du délai mentionné à l'alinéa f) mais s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date [...]").]

[Règle 26bis.3, suite]

b) Les restaurations effectuées sur requête du déposant présentée à l'officier récepteur dans un délai de 14 mois à compter de la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, exposant les motifs de l'observation du délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale.

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif à l'alinéa a).]

c) La requête visée à l'alinéa b) peut être subordonnée par l'officier récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour requête en restauration égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, non compris tout et taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la 31<sup>e</sup>.

[COMMENTAIRE : l'alinéa c) est inspiré de la règle 12.3.e) adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT en octobre 2002.]

d) L'officier récepteur :

i) peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui des motifs visés à l'alinéa b) soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce;

ii) ne peut rejeter, en totalité ou en partie, une requête en restauration du droit de priorité visée à l'alinéa b) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le refus envisagé.

[Règle 26bis.3, suite]

e) Lorsquela demande internationale ne con tenait pas de revendication de priorité de la  
demande antérieure, la requête visée à l'alinéa b) doit être accompagnée d'une  
communication ajoutant la revendication de priorité afin de satisfaire aux exigences énoncées  
à la règle 4.10.

f) Lorsqu'officier receveur rejette une requête en restauration du droit de priorité  
visée à l'alinéa b), cette revendication de priorité est considérée, aux fins de la procédure  
prévue par le traité, comme n'ayant pas été faite et l'officier receveur le déclare en forme  
le déposant.

g) Lorsqu'officier receveur rejette une requête en restauration du droit de priorité  
visée à l'alinéa b), ou lorsque cette requête est en instance au moment de l'achèvement des  
préparatifs techniques de la publication internationale le,

i) le Bureau international, si la requête est faite par le déposant et lui parvient  
avant l'achèvement desdits préparatifs techniques, et sous réserve du paiement d'une taxe  
spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie, avec la demande  
internationale, des renseignements concernant cette requête. Une copie de la requête visée au  
présent alinéa est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la  
brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque la publication de la demande  
internationale n'est pas effectuée, en vertu de l'article 64.3);

[Règle 26bis.3.g), suite]

ii) Le déposant peut remettre au Bureau international, qu'il insère dans ses dossiers, une copie de toute déclaration ou d'autres preuves fournies à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa b).

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté pour donner suite aux suggestions formulées par certaines délégations et par des représentants des utilisateurs à la troisième session du groupe de travail (voir le paragraphe 18 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la session établie par la présidence.)]

h) Lorsque l'office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité visée à l'alinéa b), tout officier désigné peut, sur requête du déposant, réexaminer la décision de l'office récepteur, à condition qu'une copie de la demande internationale (à moins qu'elle ait été communiquée visée à l'article 20a) ait déjà eu lieu) et la traduction appropriée (le cas échéant) aient été remises et que la taxe nationale (le cas échéant) ait été payée dans le délai prévu à l'article 22 qui serait applicable si le droit de priorité était restauré. L'office désigné peut exiger qu'une requête en réexamen lui soit présentée dans le délai applicable en vertu de l'article 22 et soit subordonnée au paiement d'une taxe à son profit.

i) Lorsque l'office réexamine la décision de l'office récepteur visée à l'alinéa h), l'office désigné,

[Règle 26bis.3.i), suite]

i) sous réserve du point ii), s'il constate que l'observation du délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale [OPTION A : n'était pas intentionnelle] [OPTION B : s'est produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ], restaure le droit de priorité aux fins de l'État ou des États désignés concernés;

ii) si la législation nationale applicable par l'office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées dans la présente règle, applique les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées dans la présente règle.

[COMMENTAIRE : le texte des nouveaux alinéas h) et i) a été révisé après que, à sa deuxième session, le comité fut convenu de prévoir expressément que, lorsque l'office récepteur a rejeté une requête en restauration, l'office désigné réexamine cette décision, les articles 24 et 25 ne semblant pas être applicables dans ce cas (voir le paragraphe 121 du document PCT/R/2/9 relatif à la deuxième session du comité).]

j) Lorsque l'office récepteur restaure un droit de priorité en vertu de l'alinéa a), aucun office désigné ne réexamine la décision de l'office récepteur; il n'a pas de raisons de douter qu'une exigence visée dans la présente règle n'ait été observée, auquel cas il notifie au déposant les raisons de ces doutes et donne au déposant la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.

[Règle 26bis.3.j), suite]

[COMMENTAIRE : il est proposé d'ajouter l'alinéa j) afin de concilier les intérêts du déposant, qui consistent à ne pas voir les offices désignés réexaminer systématiquement la décision de l'office récepteur tendant à restaurer le droit de priorité, et le droit des offices désignés de révoquer un droit de priorité indûment restauré. Durant la phase nationale, les offices désignés devraient respecter la décision prise par l'office récepteur au cours de la phase internationale à moins d'avoir de bonnes raisons de ne pas le faire.]

k) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de l'alinéa a), l'office désigné dans le cas visé à l'alinéa j), le tribunal ou tout autre organe compétent de l'État désigné ou agissant en son nom, s'agissant de déterminer le droit de priorité,

i) sous réserve du point ii), appliquent les conditions énoncées dans la présente règle et ne peuvent pas décider de ne pas tenir compte du droit de priorité uniquement au motif que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée en et tombé dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international, à moins qu'il n'ait pas été satisfait à une condition énoncée dans la présente règle ;

ii) lorsque la législation nationale applicable par l'office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées dans la présente règle, appliquent les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées dans la présente règle.

[COMMENTAIRE : il est proposé d'ajouter l'alinéa k) afin d'exiger que l'office désigné, (lors du réexamen d'une décision de l'office récepteur dans le cas visé à l'alinéa j)), les tribunaux et tout autre organe compétent de l'État désigné ou agissant en son nom, appliquent le même critère que l'office récepteur en vertu de la règle 26bis.3 ou les conditions prévues dans la législation nationale, si elles sont plus favorables que celles énoncées dans la règle 26bis.3.]

[Règle 26bis.3.k), suite]

1) Si, au [ date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union  
du PCT], une disposition des alinéas j) et k) n'est pas compatible avec la législation nationale  
appliquée par l'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable à l'égard de cet office  
tant qu'elle demeure incompatible avec cette législation, à condition que ledit office en  
informe le Bureau international avant le [ trois mois à compter de la date de l'adoption des  
présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT ]. Le Bureau international publie  
à bref délai dans la gazette les informations reçues.

[COMMENTAIRE : si le critère de "caractère non intentionnel" était retenu dans l'alinéa a), une législation nationale appliquée par un office désigné qui prévoirait l'application du critère de "diligence requise" ou de tout autre critère plus restrictif que celui de "caractère non intentionnel" ne serait pas compatible avec les dispositions des alinéas j) et l). Par ailleurs, si le critère de "diligence requise" était retenu dans l'alinéa a), une législation nationale appliquée par un office désigné qui prévoirait l'application d'un critère plus restrictif que celui de "diligence requise" ou ne prévoirait aucune possibilité de restauration ne serait pas compatible avec les dispositions des alinéas j) et l). Dans les deux cas, cet office désigné pourrait faire usage de la disposition relative à la réserve provisoire prévue à l'alinéa l). En vue d'adopter une résolution uniforme à la question de la restauration du droit de priorité, au moins durant la phase nationale, il n'est pas proposé de nouvelle modification de l'alinéa l) afin de permettre aux offices récepteurs de formuler une réserve provisoire analogue dans le cas où la législation nationale appliquée par l'office récepteur ne serait pas compatible avec les dispositions de la règle 26bis.3, notamment à l'alinéa a) (comme l'a suggéré une délégation à la troisième session du groupe de travail; voir le paragraphe 23 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé établi par la présidence).]

## Règle 48

### Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend :

i) à ix) [Sans changement]

x) toute déclaration visée à la règle 4.17.v), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;

xi) tout renseignement concernant une requête en restauration du droit de priorité dont la publication est requise en vertu de la règle 26bis.3.g)i).

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté après que, à sa troisième session, le groupe de travail fut convenu d'inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du déposant de présenter une requête en restauration lorsqu'une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3a a été rejetée par l'officier récepteur ou est en instance au moment de l'achèvement des préparatifs techniques de la publication internationale (voir le paragraphe 26 du document PCT/R/WG/3/5).]

[Règle 48.2, suite]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

i) à iii) [Sans changement]

iv) une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;

v) l'indication de tout droit de priorité qui a été restauré en vertu de la règle 26bis.3.a);

[COMMENTAIRE : le présent point a été ajouté après que, à la deuxième session, le groupe de travail fut convenu de "la nécessité de communiquer aux offices désignés des informations relatives au fait que la revendication de priorité a été restaurée, par exemple en insérant des indications sur la page de couverture de la demande publiée (brochure du PCT)" (voir le paragraphe 54.iii) du document PCT/R/WG/2/12.]

vi) une indication selon laquelle la brochure contient des renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité dont la publication est requise en vertu de la règle 26bis.3.g)i);

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté après que, à la troisième session, le groupe de travail fut convenu d'inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du déposant de présenter une requête en restauration lorsqu'une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3.a) a été rejetée par l'officier receveur ou est en instance au moment de l'achèvement des préparatifs techniques de la publication internationale (voir le paragraphe 26 du document PCT/R/WG/3/5).]

[Règle 48.2.b), suite]

vii) lorsque le déposant remet des copies de toute déclaration ou d'autres preuves

visées à la règle 26bis.3.g)ii), une indication à cet effet .

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté après que, à sa troisième session, le groupe de travail fut convenu d'inclure dans la publication internationale une indication du fait que le déposant remet au Bureau international, aux fins de leur inclusion dans ses dossiers, des copies de toute déclaration ou d'autres preuves fournies à l'appui de l'exposé des motifs visé à la règle 26bis.3.b).]

c)à) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

**Règle 76<sup>4</sup>**

**Copie, traduction et taxes selon l'article 39.1);  
traduction du document de priorité**

76.1, 76.2 et 76.3 [Restes supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines ~~des~~ règles ~~22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis~~ —

Les règles 22.1.g), 26bis.3.h) à l), 47.1, 49, 49bis et 51 bis sont applicables étant entendu que

i) à v) [Sans changement]

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 76.5 découle de la proposition de modification de la règle 26bis.3.]

76.6 [Reste supprimée]

---

<sup>4</sup> Le "présent" texte est celui de la règle 76 modifiée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) telle qu'elle doit entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

## Règle 80

### Calcul des délais

80.1 à 80.7 [Sans changement]

#### 80.8 Délais calculés à partir de la date de priorité

a) Lorsque la date de priorité est modifiée par suite :

i) de la correction ou de l'adjonction d'une revendication de priorité selon la  
règle 26bis.1; ou

ii) de la restauration d'un droit de priorité selon la règle 26bis.3;

tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable et qui n'a pas encore  
expiré est calculé à partir de la date de priorité modifiée.

b) Aux fins du calcul de tout délai commençant à la date de priorité, si une  
revendication de priorité n'est satisfait pas aux exigences de la règle 4.10.a)i) à motif que la  
date de dépôt de la demande antérieure n'est tombée pas dans la période de 12 mois précédant la  
date de dépôt international, cette revendication de priorité n'est pas prise en considération,  
sauf si le droit de priorité a été restauré conformément à la règle 26bis.3.

[Règle 80.8.b), suite]

[COMMENTAIRE : il convient de noter que, à sa troisième session, le groupe de travail a déjà approuvé la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 80.8 dans la mesure où elle porte sur la correction et l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1, en vue de son éventuelle soumission à l'assemblée pour adoption à sa prochaine session, en septembre - octobre 2003 (voir le paragraphe 29 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la session établie par la présidence). À la suite de la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 26bis.3 (voir ci-dessus), il semble nécessaire d'apporter de nouvelles modifications à la règle 80.8.b) pour faire en sorte qu'une revendication de priorité ne satisfaisant pas aux exigences de la règle 4.10.a)i) (parce que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée en et n'est pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international) soit néanmoins prise en considération aux fins du calcul des délais de droit de priorité est restaurée en vertu de la nouvelle règle 26bis.3.a) proposée.]

[L'annexe II suit]

## ANNEXE II

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT <sup>5</sup> :

## RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

## OPTION C :

MAINTIEN DE LA REVENDICATION DE PRIORITÉ DURANT LA PHASE  
INTERNATIONALE ET REPORT À LA PHASE NATIONALE DE LA DÉCISION  
CONCERNANT LA RESTAURATION DE CE DROIT

## TABLE DES MATIÈRES

Règle 26bis Correction ou adjonction de revendications de priorité .....	2
26bis.1 [Sans changement] .....	2
26bis.2 <del>Invitation à corriger des</del> <u>irrégularités dans les revendications de priorité</u> .....	2
Règle 48 Publication internationale .....	5
48.1 [Sans changement] .....	5
48.2 <i>Contenu</i> .....	5
48.3 à 48.6 [Sans changement] .....	6
<u>Règle 49ter Restauration du droit de priorité</u> .....	7
<u>49ter.1 Restauration du droit de priorité</u> .....	7
Règle 76 Copie, traduction et taxes selon l'article 39.1); traduction du document de priorité .....	10
76.1, 76.2 et 76.3 [ <i>Restes supprimées</i> ] .....	10
76.4 [Sans changement] .....	10
76.5 Application <u>de</u> <del>des</del> <u>certaines</u> règles <del>22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis</del> .....	10
Règle 80 Calcul des délais .....	11
80.1 à 80.7 [Sans changement] .....	11
<u>80.8 Délais calculés à partir de la date de priorité</u> .....	11

<sup>5</sup>

Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

### Règle 26bis

#### Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1 [Sans changement]

[COMMENTAIRE : il convient toutefois de noter que, à la troisième session, le Groupe de travail a approuvé les propositions de modification de la règle 26bis.1 en vue de leur éventuelle soumission à l'assemblée pour adoption à la prochaine session, en septembre-octobre 2003 (voir le document PCT/R/WG/3/2 et les paragraphes 28 et 29 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la session établi par la présidence).]

26bis.2 ~~Invitation à corriger des~~ ~~irrégularités dans les revendications de priorité~~

a) [Sans changement]

b) Si, ~~en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a),~~ l'édépasant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26 bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité de façon à satisfaire aux exigences énoncées à la règle 4.10, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, et l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe l'édépasant; toutefois, une revendication de priorité n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée seulement

[COMMENTAIRE : comme dans l'annexe I du présent document, il est proposé de supprimer les termes "en réponse à l'invitation visée à l'alinéa a)" qui semblent superflus, la question de savoir si la communication visant à apporter une correction ou la requête en restauration fait suite ou non à une invitation paraissant sans objet.]

[Règle 26bis.2.b), suite]

i) parce que l'indication d'un numéro de la demande antérieure visée à la règle 4.10.a)ii) est manquante ; ~~ou~~

ii) parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou :

iii) parce que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée en et tombé pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international, si la date à laquelle la demande antérieure a été déposée et tombé dans la période de 14 mois précédant la date du dépôt international.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier l'alinéa b) de manière à prévoir le maintien de la revendication de priorité durant la phase internationale lorsque la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée en et tombé pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international (voir la règle 4.10.a)i)), mais tombé dans la période de 14 mois précédant cette date (voir les paragraphes 19 et 26 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence). Voir ci-après la nouvelle règle 49bis proposée, en ce qui concerne la procédure auprès des offices désignés. ]

c) [Sans changement]

[Règle 26bis.2, suite]

d) Dans le cas visé à l'alinéa b)iii), le Bureau international, si la requête est faite par le déposant et lui parvient avant l'achèvement des dits préparatifs techniques, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publiée, avec la demande internationale, une déclaration du déposant concernant le fait que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée en tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international, mais tombe dans la période de 14 mois précédant cette date. Une copie de la déclaration est insérée dans la communication visée à l'article 20 si une copie de la brochure n'est pas utilisée pour cette communication ou si la demande internationale n'est pas publiée en vertu de l'article 64.3).

[COMMENTAIRE : l'alinéa d) a été ajouté après que, à sa troisième session, le groupe de travail fut convenu d'inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du déposant de présenter une requête en restauration du droit de priorité durant la phase nationale (voir le paragraphe 26 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence).]

## Règle 48

### Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend :

i) à ix) [Sans changement]

x) toute déclaration visée à la règle 4.17.v), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;

[xi\) toute déclaration visée à la règle 26bis.2.d\).](#)

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif à la règle 26bis.2.d.)]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend:

i) à iii) [Sans changement]

[Règle 48.2.b), suite]

iv) une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1; -

v) une indication selon laquelle la date à laquelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international mais tombe dans la période de 14 mois précédant cette date;

[COMMENTAIRE : il semble utile de faire figurer cette indication sur la page de couverture de la brochure.]

vi) lorsque le déposant a remis une déclaration selon la règle 26bis.2.d), une indication à cet effet .

[COMMENTAIRE : ce point a été ajouté après que, à sa troisième session, le groupe de travail fut convenu d'inclure dans la publication internationale une indication de l'intention du déposant de présenter une requête en restauration du droit de priorité durant la phase nationale (voir le paragraphe 26 du document PCT/R/WG/3/5).]

c) à i) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 49ter

Restauration du droit de priorité

49ter.1 Restauration du droit de priorité

a) Dans le cas visé à la règle 26.2bis.b)iii), l'office désigné, sous réserve des alinéas b) etc), restaure le droit de priorité lorsque la date à laquelle la demande antérieure a été déposée netombepas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international mais tombe dans la période de 14 mois précédant cette date, s'il constate que l'inobservation du délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale s'est produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'office désigné, n'était pas intentionnelle.

b) La restauration s'effectue sur requête du déposant présentée à l'office désigné dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 22 doivent être remplies, exposant les motifs de l'inobservation du délai de priorité.

c) L'office désigné :

i) peut exiger le paiement d'une taxe pour la requête visée à l'alinéa b);

[Règle 49ter.1.c), suite]

ii) peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa b) soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce;

iii) ne peut rejeter, en totalité ou en partie, un requête en restauration du droit de priorité visé à l'alinéa b) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le refus envisagé.

d) Si la législation nationale applicable par l'office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux alinéas a) à c), l'office désigné, au moment de déterminer le droit de priorité, applique les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à l'alinéa e).

e) Si, au [ date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT ], une disposition des alinéas a) à c) n'est pas compatible avec la législation nationale applicable par l'office désigné, cette disposition ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle demeure incompatible avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international avant le [ trois mois à compter de la date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT ]. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

*[Règle 49ter.1.e), suite]*

[COMMENTAIRE : étant donné que le PLT<sup>1</sup> n'est pas encore entré en vigueur, il est proposé d'inclure dans le règlement d'exécution du PCT une disposition contenant les mêmes prescriptions que l'article 13.2) du PLT et la règle 14.4) et 5) de son règlement d'exécution (dont le texte est reproduit à l'annexe III), pour obliger les offices désignés et les offices élus à prévoir la restauration du droit de priorité si la date de dépôt de la demande antérieure ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date de dépôt international mais tombe dans la période de 14 mois précédant cette date, s'ils constatent que l'inobservation du délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure pour le dépôt de la demande internationale est produite bien que la diligence requise en la matière ait été exercée ou, au choix de l'office désigné, qu'elle n'était pas intentionnelle. Une clause de réserve provisoire est également prévue, compte tenu du fait que certaines législations nationales devront être modifiées afin d'être mises en conformité avec les règles du règlement d'exécution du PCT qu'il est proposé de modifier.]

**Règle 76<sup>6</sup>**

**Copie, traduction et taxes selon l'article 39.1);  
traduction du document de priorité**

76.1, 76.2 et 76.3 [Restes supprimées]

76.4 [Sans changement]

76.5 Application de ~~des~~ certaines règles ~~22.1.g), 47.1, 49, 49 bis et 51 bis~~ —

Les règles 22.1.g), 47.1, 49, 49 bis, 49 ter et 51 bis sont applicables étant entendu que

i) à v) [Sans changement]

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 76.5 découle de la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 49 ter.]

76.6 [Reste supprimée]

---

<sup>6</sup> Le "présent" texte est celui de la règle 76 modifiée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) telle qu'elle doit être renviguée le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

## Règle 80

### Calcul des délais

80.1 à 80.7 [Sans changement]

#### 80.8 Délais calculés à partir de la date de priorité

a) Lorsque la date de priorité est modifiée par suite de la correction ou de l'adjonction d'une revendication de priorité selon la règle 26bis.1, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable et qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité modifiée.

b) Aux fins du calcul de tout délai commençant à la date de priorité, si une revendication de priorité n'est pas satisfaisante aux exigences de la règle 4.10.a)i) au motif que la date de dépôt de la demande antérieure ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international, cette revendication de priorité n'est pas prise en considération, sauf si le droit de priorité a été restauré conformément à la règle 26bis.2.b)iii).

[COMMENTAIRE : il convient de noter que, à sa troisième session, le groupe de travail a déjà approuvé la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 80.8 dans la mesure où elle porte sur la correction et l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1, en vue de son éventuelle soumission à l'assemblée pour adoption à sa prochaine session, en septembre - octobre 2003 (voir le paragraphe 29 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la session établi par la présidence). À la suite de la proposition d'adjonction de la nouvelle règle 26bis.2, il semble nécessaire d'apporter de nouvelles modifications à la règle 80.8.b) afin de faire en sorte qu'une revendication de priorité satisfaisante aux exigences de la règle 4.10.a)i) (parce que la date à laquelle la demande antérieure a été déposée ne tombe pas dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international) soit néanmoins prise en considération aux fins du calcul des délais de la revendication de priorité, conformément à la règle 26bis.2.b)iii), n'est pas considéré comme n'ayant pas été présentée (voir la proposition de modification de la règle 26bis.2).]

ANNEXE III

ARTICLE 13 DU TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS (P L T) ET REGLE 14 DE SON  
REGLEMENT D'EXECUTION

*Article 13*

*Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité*

1) [*Correction ou adjonction d'une revendication de priorité*] Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, une Partie contractante prévoit la correction d'une revendication de priorité ou son adjonction à une demande (la «demande ultérieure»), si

i) une requête à cet effet est présentée à l'office conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution; et

iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

2) [*Dépôt tardif de la demande ultérieure*] Conformément à l'article 15 du présent traité, une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une demande (la «demande ultérieure») qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution, l'office restaure le droit de priorité, si

i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;

iii) la requête expose les raisons pour lesquelles le délai de priorité n'a pas été observé; et

iv) l'office constate que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que l'observation du délai n'était pas intentionnelle.

3) [*Défaut de fourniture d'une copie d'une demande antérieure*] Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'une copie d'une demande antérieure exigée en vertu de l'article 6.5 n'est pas remise à l'office dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de l'article 6, l'office établit le droit de priorité, si

i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;

ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution en application de l'article 6.5) pour la remise de la copie de la demande antérieure;

iii) l'office constate que la copie à fournir a été demandée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution à l'office au près duquel la demande antérieure a été déposée; et

iv) une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution.

4) [Taxes] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre des requêtes visées aux alinéas 1) à 3).

5) [Preuves] Une Partie contractante peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'office, dans le délai fixé par celui-ci, à l'appui des raisons visées à l'alinéa 2) iii).

6) [Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé] Une requête formulée en vertu des alinéas 1) à 3) ne peut pas être rejetée, dans sa totalité ou en partie, sans qu'elle soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

#### Règle 14

##### *Précisions relatives à la correction ou à l'adjonction d'une revendication de priorité et à la restauration du droit de priorité en vertu de l'article 13*

1) [Exception visée à l'article 13.1) i)] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 13.1) i) lorsqu'une requête visée à l'article 13.1) i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande.

2) [Conditions visées à l'article 13.1) i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l'article 13.1) i) soit signée par le déposant.

3) [Délai visé à l'article 13.1) ii)] Le délai visé à l'article 13.1) ii) ne doit pas être inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l'égard d'une demande internationale pour la présentation d'une revendication de priorité après le dépôt d'une demande internationale.

4) [Délai visé à l'article 13.2) a)] a) Le délai visé dans la partie introductive de l'article 13.2) expire deux mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

b) Le délai visé à l'article 13.2) ii) est le délai applicable en vertu de l'alinéa a) ou le temps nécessaire à l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande ultérieure, le délai qui expire en premier étant retenu.

5) [Conditions visées à l'article 13.2) i)] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 13.2) i)

i) soit signée par le déposant; et

ii) soit accompagnée de la revendication de la priorité de la demande antérieure, lorsqu'elle n'est pas figurée dans la demande.

6) [Conditions visées à l'article 13.3) i)] a) Une Partie contractante peut exiger que la requête prévue à l'article 13.3) i)

i) soit signée par le déposant; et

ii) contienne l'indication de l'office auquel une copie de la demande antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette copie a été demandée.

b) Une Partie contractante peut exiger que

i) une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de la requête visée à l'article 13.3) soient remises à l'office dans un délai fixé par ce dernier;

ii) la copie de la demande antérieure visée à l'article 13.3) iv) soit remise à l'office dans un délai d'un mois au moins à compter de la date à laquelle cette copie est fournie au déposant par l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

7) [Délai visé à l'article 13.3) iii)] Le délai visé à l'article 13.3) iii) expire deux mois avant l'expiration du délai prescrit à la règle 4.1).

[Fin de l'annexe et du document]

# OMPI



PCT/R/WG/4/1 Add.1  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 17mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE  
COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

APPLICATION DES CRITÈRES DE “DILIGENCE ÉQUITABLE”  
ET DE “CARACTÈRE NON INTENTIONNEL” POUR LE RETABLISSEMENT DE  
DROITS DANS LE CADRE DE LA PRATIQUE NATIONALE:

REPONSE AU QUESTIONNAIRE

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session tenue à Genève du 18 au 22 novembre 2002, le groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a examiné des propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT portant sur la restauration du droit de priorité. En l'absence d'accord au sein du groupe de travail sur le point de savoir lequel des deux critères de restauration prévus dans le PLT – celui de la “diligence requise” ou celui du “caractère non intentionnel” – un officier récepteur appelé à statuer devrait appliquer dans le cadre du PCT, il a été convenu que le Bureau international enverrait un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT afin de recueillir des informations sur l'application de ces critères dans le cadre de différentes législations et pratiques nationales. Il a été consigné ce qui suit dans le résumé de la session établi par la présidence (paragraphe 20 et 27 du document PCT/R/WG/3/5) :

“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur l’application des deux critères soient données dans le contexte du PCT, observant qu’aucune indication de ce type ne figure dans les dispositions du PLT et que les informations sur la pratique actuelle des différents offices sont rares. Une délégation a indiqué qu’il serait utile de réaliser une enquête sur les pratiques actuelles en envoyant un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT. Cette enquête devrait viser à recueillir des informations sur l’application des critères de la “diligence requise” et du “caractère non intentionnel” en général, c’est-à-dire pas uniquement en cas de requête en restauration du droit de priorité mais également en cas, par exemple, de paiement tardif de taxes annuelles, afin d’obtenir des indications sur les différences entre les deux critères et d’aider à l’établissement de principes directeurs. Le questionnaire devrait également comporter des questions relatives aux preuves exigées.

[...]

“27. Il a également été convenu que le Bureau international enverra un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT afin de recueillir des informations sur l’application de ces critères dans les différentes législations et pratiques nationales.”

2. Des propositions révisées de modification du Règlement d’exécution du PCT, exposant différentes possibilités pour examen par le groupe de travail, figurent dans le document PCT/R/WG/4/1.
3. Sous couvert de la circulaire C.PCT887 datée du 19 décembre 2002, le Bureau international a envoyé à tous les offices nationaux ou régionaux des États parties au PCT et aux offices agissant pour ces États un questionnaire sur l’application des critères de “diligence requise” et de “caractère non intentionnel” dans le cadre des différentes législations et pratiques nationales. On trouvera en annexe les réponses reçues à la date du présent document.
4. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de l’annexe.*

[L’annexe suit]

ANNEXE

APPLICATIONDESCRITÈRESDE“DILIGENCEREQUIRE”ETDE“CARACTÈRE  
NONINTENTIONNEL”POURLERÉTABLISSEMENTDEDROITSDANSLECADRE  
DELA PRATIQUENATIONALE :

RÉPONSESAUQUESTIONNAIRE

*Questionn° 1 :* Lalégislationnationaleapplicableet/oulapratiquedevotreofficeàl'égard  
durétablissementdedroits(end'autrestermes,laquestionneselimitepas  
auxcasoùlarestaurationdudroitde prioritéestdemandée,niàla  
procédureenmatièredebrevets)prévoient -ellesl'applicationducritèrede  
“diligencerequire”et/oude“caractèrenonintentionnel”?Sitelestlecas,  
dansquellescirconstances?

*Réponsedel'Arménie :*Lescritèresde “diligencerequire”etde“caractèrenonintentionnel”  
n'entrentpasdanslecadredelalégislationnationaleapplicablenidelapratiquedenotre  
office.

*Réponsedel'Australie :*Laloide1990surlsbrevetsetlerèglementd'exécutioncontiennent  
desdispositionsprévoyantuneprorogationdedélais(article 223etrègle 22.11(textes  
ci-joints)).Cesdispositionsprévoienteffectivementunrétablissementdedroitslorsqu'un  
actepertinentn'apasétéaccomplidanslesdélais.Cesdispositionspermettentau  
commissairedeprorogerledélai pour un acte qui n'apaspuêtréaccomplienraisoni) de  
l'erreuromissiondelapersonneconcernéeoudesonmandataireouconseil  
(article 223.2a)),ii) decirconstancesindépendantesdelavolontédelper sonneconcernée  
(article 223.2b)),ouiii) lorsquela personneintéresséeafaitpreuvedeladiligencerequire,  
comptetenudescirconstances,pouraccomplirl'actedansledélaiprévumaisquel'acteen  
questionn'anéanmoinspaspuêtréaccompliatemps(article 223.2A)).L'article 223.2A)a  
étéintroduiten 2002pourharmoniserlaloisurlsbrevetsavecl'article 12du PLT.Dansla  
pratique,cestrois dispositionspeuventsechevaucherconsidérablement.Ladisposition  
correspondantaupoint i)aya ntuneportéeplusvaste,lamajoritédesprorogationssont  
accordéesautitrededettecette disposition.Parmilesprincipesdirecteursappliqués,onpeutciter  
lessuivants :

–ladispositiondelaloitendantàprorogerledélaiestfavorableensoi etdevraitêtre  
appliquéfavorablement; –mêmesi ledéposantesttenud'indiqueraucommissaireles  
circonstancesqui,selonlui,justifientl'octroid'uneprorogationdedélai,cetteobligationse  
distinguedelachargedelapreuveetnedevraitpasêtréprésentéeainsi; –ildoityavoirun  
lienounrapportfortuitentrel'erreuromissionetl'actepertinentquidoitêtréaccompli  
danslesdélaisprévus.Enoutre,lespersonnesquidemandentuneprorogationdedélai  
doiventprouverqu'ellesavaientlavolontéd'accomplirl'actepertinentrequisetqu'onpeut  
raisonnablementconsidérerqu'estenraisond'uneerreurod'uneomissiondeleurpartou  
delapartdeleurmandatairequel'acteencausen'apaspuêtréaccomplidansledélai  
prescrit. Cesdispositionssontapplicablesàl'égarddepresquetoutacte quidoitêtré  
accomplidansuncertaindélai.Fontexceptionnotammentlescassuivants :requêtesrelatives

audépôt d'une demande initiale (par opposition à une revendication de priorité) et requêtes concernant des questions pour lesquelles le commissaire n'est plus compétent (notamment une requête présentée après la délivrance d'un brevet en vue de proroger le délai prévu pour le dépôt d'une opposition (pour une opposition avant la délivrance)).

*Réponse de l'Autriche* : L'office autrichien des brevets, que l'Office autrichien des brevets applique, prévoit, en ce qui concerne le rétablissement de droits, l'application du critère de "diligence requise". Dans un petit nombre de cas, le rétablissement de droits n'est pas possible. Ils agissent principalement du rétablissement du délai prévu pour une requête en rétablissement et du rétablissement du délai selon l'article 4 de la Convention de Paris. L'article 129.2) de la loi autrichienne sur les brevets énumère tous les cas où le rétablissement de droits n'est pas possible.

*Réponse du Bélarus* : Les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" à l'égard du rétablissement de droits n'entrent dans le cadre de la législation nationale applicable de la pratique de notre office.

*Réponse de la Belgique* : "La loi belge sur les brevets d'invention du 28 mars 1984, publiée au *Moniteur belge* le 9 mars 1985, prévoit dans son article 41.1) la possibilité pour le titulaire de la demande de brevet ou du brevet de demander à être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime d'un non-paiement de la taxe annuelle. Si la restauration est accordée, elle ne sort que de ses effets s'il est titulaire de la demande de brevet ou du brevet acquies, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt de restauration, outre la taxe annuelle et la surtaxe et une taxe complémentaire égale au montant des taxes restantes souffrance (article 41.2)). L'Office de la propriété intellectuelle belge considère que la présente disposition ne tombe pas sous le champ d'application des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel". Au surplus, nous vous signalons qu'aucune disposition dans la législation belge sur les brevets d'invention ni la pratique de notre office ne prévoit l'application de ces critères. Par conséquent, la réponse à la présente question est négative".

*Réponse de la Bulgarie* : Le rétablissement de droits ne peut être demandé que lorsque les délais n'ont pas été respectés du fait de circonstances particulières imprévues (article 49 de la loi bulgare sur les brevets), c'est-à-dire malgré tout la diligence raisonnablement exigée dans les circonstances.

*Réponse du Canada* : Les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" à l'égard du rétablissement de droits n'entrent actuellement dans le cadre de la législation nationale canadienne applicable et de la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

*Réponse de la Chine* : L'article 29 de notre loi sur les brevets traite de la priorité. Il n'existe pas dans cette loi de disposition portant sur la restauration du droit de priorité. Mais la règle de notre règlement contient une disposition générale sur le rétablissement de droits. L'article 29 est ainsi rédigé : "Lorsque, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle il a été déposé en premier lieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, ou dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été déposé en premier lieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour un dessin ou modèle, un déposant dépose une demande de brevet pour le même objet en Chine, il peut, conformément à tout accord concluent entre ce pays étranger et la Chine, ou conformément à tout traité international auquel les deux pays sont parties, ou sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle du droit de priorité, jouir d'un droit de priorité. Lorsque, dans les 12 mois à compter

de ladate à laquelle il a été déposé en premier lieu, en Chine, une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, un déposant dépose auprès du Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État une demande de brevet portant sur le même objet, il peut jouir d'un droit de priorité." L'article 7 du règlement d'exécution prévoit ce qui suit : "Lorsqu'un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent règlement d'exécution ou impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État n'est pas respecté en raison d'un cas de force majeure, la partie intéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'empêchement prend fin, ou au plus tard dans les deux années suivant l'expiration de ce délai, une demande motivée, accompagnée de toutes pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits. Lorsque, pour une raison justifiée, un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent règlement d'exécution ou impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État n'est pas respecté, la partie intéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d'une notification de ce dernier, une demande motivée en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits. Toute partie qui demande la prorogation d'un délai impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État doit, avant l'expiration de ce délai, motiver sa demande auprès du Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État et accomplir toutes les formalités prescrites. Les dispositions des deux premiers alinéas de la présente règle ne sont pas applicables aux délais mentionnés aux articles 24, 29, 42 et 62 de la loi sur les brevets".

*Réponse de la République tchèque* : La loi tchèque en vigueur sur les brevets (n° 527/1990 Coll.), telle qu'elle a été modifiée, contient une disposition dérogeant à l'obligation de respecter un délai. L'article 65.1) dispose ce qui suit : "L'office peut excuser le non-respect d'un délai pour des raisons légitimes (y compris le cas de force majeure) lorsqu'une partie à la procédure de demande dans un délai de deux mois à compter du jour où la raison pour laquelle le délai n'a pas été respecté cessé d'exister, sous réserve que l'acte en question ait été accompli durant cette période et que la taxe administrative prévue par les dispositions légales pertinentes ait été payée." La pratique de l'office tchèque en application de l'article 65 est relativement générale à l'égard des déposants et des titulaires. L'application de ce critère ne pose pas de problème. Le non-respect d'un délai peut être excusé au plus tard un an après l'expiration de la période pendant laquelle l'acte aurait dû être accompli.

*Réponse du Danemark* : Nous appliquons uniquement le critère de "diligence requise", et cela en cas de non-respect d'un délai. Nous appliquons en outre ce critère dès l'entrée dans la phase nationale. Nous ne disposons pas d'un instrument de restauration du droit de priorité, mais un tel instrument sera mis en place dans le cadre de notre législation nationale dans quelques mois.

*Réponse de l'Estonie* : Il n'y a pas de dispositions dans la législation estonienne sur la restauration du droit de priorité. Par conséquent, la République d'Estonie n'a pas non plus de pratique en la matière. Les dispositions sur la restauration du droit de priorité figureront dans la loi sur les brevets modifiée, qui devrait entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Réponse de l'Office eurasiens des brevets* : La législation eurasienne sur les brevets prévoit l'application des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" en ce qui concerne le rétablissement de droits. Selon l'annexe 39 du règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien, qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2002, "les droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien qui ont été perdus en raison de l'observation des délais fixés pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure peuvent être rétablis sur requête du déposant ou du titulaire du brevet lorsque l'Office eurasien constate que l'observation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée par le déposant ou le titulaire du brevet, et que le retard n'était pas intentionnel". Ces dispositions s'appliquent à la majorité des procédures prévues dans le cadre de la législation eurasienne sur les brevets, à l'exception des délais relatifs aux actes suivants : – dépôt d'une requête en rétablissement de droits; – revendication du droit de priorité; – dépôt d'une copie certifiée conforme d'une demande antérieure; – paiement de la taxe supplémentaire prescrite au titre d'un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur d'un brevet eurasien; – dépôt d'un avis d'opposition dans le cadre de la procédure de révocation administrative d'un brevet eurasien.

*Réponse de l'Office européen des brevets* : La Convention sur le brevet européen mentionne, dans aucunes des règles, le critère de "caractère non intentionnel". En ce qui concerne la *restitutio in integrum* (rétablissement de droits) visée à l'article 122 de la Convention sur le brevet européen, il est prévu qu'il faut avoir fait preuve de "toute la vigilance nécessaire".

*Réponse de la Finlande* : Non, l'office n'applique que le critère de "diligence requise".

*Réponse de la France* : "Le rétablissement des droits en France est régi par les articles L. 512-3 et R. 512-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pour les **dessins et modèles industriels**, L. 712-10 et R. 712-12 pour les **marques** et L. 612-16 (dépassement de délai impartit ou prescrit au cours de la procédure de délivrance), L. 613-22 (défaut de paiement de redevance annuelle de maintien en vigueur) ainsi que R. 613-52 pour les **brevets**. La restitution des droits est possible pour tout demandeur qui n'aurait pas respecté un délai à l'égard de l'INPI. Toutefois, à l'heure actuelle, la restauration du délai de priorité n'est pas prévue en droit français (après la ratification du PLT, cette possibilité sera ouverte aux brevetés) (cf annexe 1). Bien que la rédaction des articles relatifs à la restitution des droits ne soit pas homogène, l'INPI et la jurisprudence s'efforcent d'appliquer des critères de fond identiques quel que soit le droit concerné. Ainsi, le rétablissement des droits en droit français est subordonné à la démonstration d'un 'empêchement' ou d'une 'excuse légitime', c'est-à-dire d'un événement qui n'est imputable ni à la volonté, ni à la faute ou à la négligence du titulaire du titre. En conséquence, à l'occasion d'une demande de *restitutio in integrum*, le titulaire doit démontrer qu'en raison de l'accomplissement de la formalité ayant entraîné la perte des droits, non seulement, le résultat n'est pas de sa volonté, mais qu'il est dû à des circonstances ayant rendu l'impossibilité d'accomplir la formalité, malgré la vigilance dont il a fait preuve (nota : les circonstances invoquées doivent toujours être attestées par toute pièce utile : certificat médical, attestation, échange de courriers entre titulaire et mandataire, etc.). Le droit français applique donc de manière cumulative les critères de 'diligence requise' et de 'caractère non intentionnel'. Le caractère non intentionnel est insuffisant à lui seul."

*Réponse de l'Allemagne* : Conformément à la législation nationale applicable dans les procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques, les décisions rendues à la suite de demandes de rétablissement de droits reposent sur le principe de la faute. Les

dispositions pertinentes sont l'article 123 de la loi sur les brevets, l'article 91 de la loi sur la protection des marques, l'article 21.1) de la loi sur les modèles d'utilité (qui renvoie à l'article 123 de la loi sur les brevets) et l'article 10.6) de la loi concernant le droit d'auteurs sur les dessins et modèles (qui renvoie à l'article 123.1) à 5) et 7) de la loi sur les brevets). Par faute, on ne tend tout acte ou omission résultant d'une négligence ou d'une intention. La négligence doit être examinée en fonction du critère de diligence requise. Ainsi, conformément à la deuxième phrase de l'article 276.1) du code civil allemand (*Bürgerliches Gesetzbuch*), une personne est considérée comme agissant de manière négligente lorsqu'elle ne respecte pas les normes de diligence applicables requises.

*Réponse de la Hongrie* : La législation nationale applicable par l'Office hongrois des brevets dans les procédures en matière de brevets et dans d'autres procédures relatives à la propriété industrielle prévoit l'application du critère de "absence de faute". En application de ce critère, il doit être indiqué dans toute demande de rétablissement de droit ts la raison pour laquelle un délai n'a pas été respecté et les circonstances montrant que ce non - respect n'était pas dû à une faute. À notre avis, ce critère correspond au critère de "caractère non intentionnel".

*Réponse de l'Inde* : Notre législation nationale ne prévoit pas la restauration du droit de priorité. Cependant, dans le cadre de la pratique habituelle de notre office des brevets, conformément à l'article 135 de la loi de 1970 sur les brevets, la restauration du droit de priorité est autorisée lorsqu'elle a lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande de base à partir de laquelle la priorité est revendiquée selon les critères de "caractère non intentionnel" ou de "diligence requise".

*Réponse de l'Indonésie* : Nil. La législation nationale, ni la pratique ne consacrent ces deux critères.

*Réponse d'Israël* : 1. Le droit de priorité a été perdu parce que la demande n'a pas été déposée dans le délai de priorité. 2. Le droit de priorité a été perdu parce que la priorité n'a pas été revendiquée dans le délai imparti. 3. Les droits sur la demande internationale ont été perdus parce que l'ouverture de la phase nationale n'est pas intervenue dans le délai prévu. 4. Les droits sur la demande ont été perdus parce qu'aucun suit en a été donné à une action de l'office et après le refus qui s'en est suivi. 5. Les droits sur la demande ont été perdus à la suite du retrait non autorisé de la demande. 6. Le droit au brevet a été perdu pour non-renouvellement du brevet dans les délais.

*Réponse du Japon* : Il existe certaines dispositions dans la loi japonaise sur les brevets qui contiennent l'expression "pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant ou du titulaire du droit," dont l'interprétation doit être proche, mais différente, de l'expression "diligence requise" mentionnée dans votre question n° 1. L'article 112bis.1) de la loi sur les brevets (intitulé "Rétablissement du droit de brevet par paiement tardif des annuités") prévoit que "[L]orsque le droit de brevet est réputé éteint en vertu de l'article 112.4) ou 5) ou lorsqu'il est réputé n'avoir jamais existé en vertu de l'article 112.6) et que le titulaire du droit de brevet éteint n'est pas en mesure de payer l'annuité et la surtaxe tardivement dans le délai prévu pour le paiement tardif à l'article 112.1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, il peut payer l'annuité et la surtaxe mentionnées dans l'article 112.4) à 6) dans un délai de 14 jours (s'il réside à l'étranger, dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle les raisons invoquées sont cessées d'être applicables mais au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du dit délai." (source : "Outline of Industrial Property Systems; JAPAN

Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm> ). L’article 121.2) de la loi sur les brevets (intitulé “Recours contre une décision de rejet rendue par l’examineur”) dispose que “[Q]uiconque n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former le recours prévu à l’alinéa précédent dans le délai qui est prévu peut le faire, nonobstant les dispositions du ditalinéa, dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration du dit délai.” (source : “Outline of Industrial Property Systems; JAPAN Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>). L’article 173.2) de la loi sur les brevets (intitulé “Délai pour former le recours en révision”) prévoit que “[L]orsqu’une personne n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former un recours en révision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, elle peut, nonobstant cet alinéa, former le recours dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard six mois après l’expiration du dit délai.” (Source : “Outline of Industrial Property Systems; JAPAN Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>). L’article 4 de l’ordonnance sur les brevets (article 67bis.3) de la loi sur les brevets (intitulé “Enregistrement de la prolongation de la durée du droit de brevet”) dispose que “[L]orsqu’une demande n’a pas pu être déposée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant, la demande doit être déposée dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter du moment où la raison a cessé d’exister (ou dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la décision a été rendue, le délai qui expirerait le premier étant applicable).” (source : “Examination Information; Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan; Part VI Patent Term Extension”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm> ).

*Réponse de la République de Corée* : L’article 16 (intitulé “Invalidation de la procédure”) prévoit, à l’alinéa 2), que “[S]i le titulaire d’un droit de brevet n’a pas demandé de modification indépendante de sa volonté de la personne qui a été invitée à procéder à des modifications, le commissaire de l’Office coréen de la propriété intellectuelle ou le président du tribunal de la propriété intellectuelle peut lever l’invalidation de la procédure se rapportant à un brevet effectuée conformément à l’alinéa 1), sur requête de la personne susvisée présentée dans un délai de 14 jours à compter du jour où les motifs du retard ont cessé d’exister. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque une année s’est écoulée à compter de l’expiration du délai en question.” L’article 17 (intitulé “Corrections subséquentes de la procédure”) dispose que “[S]i une personne qui a engagé une procédure se rapportant à un brevet n’a pas observé le délai pour interjeter appel conformément à l’article 132ter ou le délai pour former un recours en révision conformément à l’article 180.1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle peut terminer la procédure en question dans un délai de 14 jours à compter du jour où les raisons cessent d’exister. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque une année s’est écoulée à compter de l’expiration du délai.” L’article 81bis (intitulé “Rétablissement d’une demande de brevet ou d’un droit de brevet moyennant le paiement tardif de taxes de brevet”) prévoit que “1) Lorsque le titulaire d’un brevet ou toute personne qui souhaite faire enregistrer un droit de brevet n’a pas respecté le délai prévu en ce qui concerne le paiement tardif de taxes de brevet visées à l’article 81.1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, il peut procéder au paiement tardif de taxes de brevet dans les 14 jours qui suivent le délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 81.1).”

*Réponse de la République kirghize* : La législation de la République kirghize prévoit la restauration du droit de priorité et l'établissement de la procédure applicable en matière de brevets, et fixe différents délais pour des cas déterminés. Le délai pour la restauration du droit de priorité est de deux mois à compter de la date à laquelle le délai non respecté a expiré. Toutefois, la législation nationale ne mentionne pas les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" s'agissant de rétablissement des droits du déposant en général et de la restauration du droit de priorité en particulier.

*Réponse de la Lettonie* : La loi lettone sur les brevets (ainsi que sur les marques et sur les dessins et modèles industriels) ne contient pas les termes "diligence requise" ou "caractère non intentionnel". Elle prévoit l'établissement de droits lors que la taxe de maintien en vigueur du brevet n'a pas été payée en temps voulu ou que le déposant n'a pas répondu à l'invitation de l'examineur ou n'a pas acquitté une taxe liée à la procédure en temps voulu. Les dispositions correspondantes figurent dans l'article 12.7) et 8) de la loi sur les brevets. L'article 12.7) prévoit que la taxe annuelle de maintien en vigueur doit être payée avant le début de l'année de paiement de la taxe annuelle suivante. Si la taxe n'a pas été acquittée dans le délai imparti, mais que le titulaire du brevet la paie, avec une surtaxe, dans les six mois qui suivent, le brevet est considéré comme étant maintenu en vigueur. L'article 12.8) dispose que les délais peuvent être renouvelés lorsqu'une demande de renouvellement a été reçue au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai prescrit et que ce délai n'a pas été respecté pour une raison valable. Une surtaxe doit être payée au titre du renouvellement des délais. Dans la pratique, il suffit que le titulaire du brevet ou le déposant explique pourquoi il n'a pas respecté les délais (par exemple, il n'a pas reçu de lettre de l'office des brevets, il était hospitalisé, etc.).

*Réponse de la Lituanie* : Ces critères ne sont pas appliqués par notre office dans la pratique.

*Réponse de Madagascar* : "Les expressions 'diligence requise' et 'caractère non intentionnel' ne figurent pas dans notre législation nationale. Toutefois, celle-ci stipule que 'celui qui, pour des cas de force majeure, n'a pas respecté les délais impartis par la loi et qui, dès lors, perd un droit quelconque attaché à une demande de brevet ou à un brevet délivré peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander la restauration de ce droit.' (article 33.1) de l'ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989). La demande en restauration doit être représentée par écrit à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la cessation du cas de force majeure. La demande doit être justifiée et doit mentionner clairement et précisément le cas de force majeure ayant empêché le respect d'un délai par le présent décret (article 58.1) et 2) du décret n° 92-993 du 2 décembre 1992)".

*Réponse de la République de Moldova* : La législation de la République de Moldova prévoit l'établissement des droits du déposant ou du titulaire pour chaque procédure relative à un brevet (sauf pour les demandes de retrait), y compris s'agissant de la restauration d'un brevet en cas de non-paiement de la taxe de maintien en vigueur prescrite dans un délai de six mois après l'expiration du délai non respecté. Cette possibilité de restaurations s'applique dans tous les cas sans exception, quelle que soit la raison pour laquelle le délai n'a pas été respecté. Après l'expiration de ce délai de six mois, la législation nationale prévoit l'établissement ultérieur de droits lorsque la perte de droits intervient dans un cas de force majeure. Ces dispositions s'appliquent a) à chaque fois que le délai imparti pour une procédure relative à une demande n'a pas été respecté; b) lorsque le délai imparti pour le paiement de la taxe de maintien en vigueur n'a pas été respecté; c) lorsque la priorité n'a pas été revendiquée;

d) lorsquela copie delademandeantérieure n'apasété présentée(encasdedemandede restaurationdudroitdepriorité).Encequiconcernelespoints a)et b),lalégislationprévoit l'applicationdesdeux critères("diligencerequise"et"caractèrenon intentionnel")et, pourles points c)et d),l'applicationducritèrede"caractèrenon intentionnel".

*Réponse de Monaco* : "Laloimonégasqueno 606surlesbrevetsd'invention, endatedu 20 juin 1955, n'intègre pas les critères de "diligencerequise" ou de "caractère non intentionnel". En pratique, la Division de la Propriété Intellectuelle procède à l'application du critère de "excuse légitime" pour rétablir le titulaire dans ses droits, par exemple en cas de paiement de taxes annuelles de protection au -delà des délais impartis."

*Réponse de la Mongolie* : Oui.

*Réponse des Pays -Bas* : La législation nationale des Pays -Bas prévoit uniquement l'application du critère de "diligencerequise", qui suppose que la perte du droit n'était pas volontaire (le fait de ne pas respecter un délai intentionnellement exclut un rétablissement de droits aux Pays -Bas). L'alinéa 1) de l'article 23 de la loi du Royaume sur les brevets (1995) prévoit que le rétablissement de droits est possible uniquement lorsqu'un délai n'apasété respecté "bien[que le titulaire ou le déposant ait] pris toutes les précautions exigées par les circonstances". L'alinéa 1) de l'article 23 prévoit que "le déposant, le titulaire d'un brevet ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant pris toutes les précautions exigées par les circonstances, a été empêché d'observer un délai à l'égard de l'office ou à l'égard de l'office visé à l'article 99 [intitulé "Disposition spéciale pour les Antilles néerlandaises"] peut, sur requête, être rétabli dans ses droits par l'office s'il y a eu observation du délai en application de la présente loi afin de pourvoir à la conséquence directe de la perte d'un droit ou d'un moyen de recours." Le plus souvent, le rétablissement de droits est demandé parce que la taxe annuelle n'apasété payée dans les délais (accidentellement), ce qui a conduit à la perte du brevet.

*Réponse de la Nouvelle -Zélande* : L'application du critère de "caractère non intentionnel" est prévue aux articles 35.1), 36.1) et 37.3) de la loi de 1953 sur les brevets. L'article 35 porte sur la restauration de brevets tombés en déchéance, l'article 36 sur la restauration des demandes de brevet en cas de non -opposition du sceau et l'article 37 sur la restauration des demandes de brevet qui n'ont pas été acceptées. L'application du critère de "caractère non intentionnel" est aussi prévue dans le cadre de notre procédure officielle visant à permettre l'ouverture tardive de la phase nationale. Cette procédure est exposée dans le n° 8 de la publication intitulée *The Intellectual Property Office of New Zealand Information for Clients* datée du 29 septembre 1999. La loi de 1953 sur les marques et la loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels ne mentionnent pas le critère de "diligencerequise" ni celui de "caractère non intentionnel". Le critère de "diligencerequise" ne figure pas non plus dans la loi de 1953 sur les brevets. Mais l'article 93 contient l'expression "avec la diligence et la prudence requises". Cet article permet au commissaire aux brevets de proroger le délai pour le dépôt d'une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant ou la remise d'un mémoire descriptif complet après le dépôt d'une demande provisoire, sous réserve que le déposant ait agi avec la diligence et la prudence requises pour essayer de déposer la demande à temps.

*Réponse de la Norvège* : À l'exception des délais prévus pour le droit de priorité et la procédure de recours, le déposant qui n'a pas respecté un délai prévu par la loi sur les brevets ou conformément à cette loi et qui, par conséquent, perd ses droits sera, sur demande, rétabli dans ses droits s'il peut prouver qu'il - même ou son mandataire a fait preuve de *toute diligence* qui pouvait raisonnablement être requise. Ces dispositions s'appliquent de la même manière à tout titulaire d'un brevet qui n'a pas payé la taxe annuelle dans le délai prescrit.

*Réponse des Philippines* : Les lois et règlements philippins pertinents ne prévoient pas de manière catégorique l'application du critère de "diligence requise" en cas de rétablissement de droits relatifs à des demandes nationales de brevet. Toutefois, l'expression "caractère non intentionnel" figure dans la règle 306.4) du règlement applicable aux inventions, qui prévoit qu'une revendication de priorité peut être représentée même après le dépôt de la demande, sous réserve qu'elle soit accompagnée d'une déclaration du déposant précisant que le retard n'était pas intentionnel. En outre, dans la pratique, une demande qui est réputée abandonnée et retirée peut être restaurée si la raison pour laquelle elle n'a pas pu être instruite dans le délai est due à une fraude, un accident, une erreur ou une négligence excusable (règle 930 du règlement applicable aux inventions).

*Réponse de la Pologne* : La nouvelle loi sur la propriété industrielle (en vigueur depuis le 22 août 2001) prévoit deux cas de rétablissement de droits : a) s'agissant des délais fixés par la loi - même qu'ils ne peuvent être rétablis, et b) s'agissant des délais fixés par l'office des brevets dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de protection. En ce qui concerne les délais non susceptibles d'être rétablis, la loi prévoit que, lorsque le délai n'a pu être respecté, le droit correspondant peut être rétabli sous réserve qu'il y ait une preuve attestant que le délai n'a pu être respecté en raison d'un cas de force majeure soit fourni par la partie intéressée. Cette règle s'applique notamment dans les cas suivants : - remise de l'exemplaire original de la demande de brevet transmise par télécopieur, qui est nécessaire pour préserver le droit de priorité; - présentation d'une requête en prolongation de l'enregistrement d'une marque pour une durée de 10 années; - paiement de la taxe de renouvellement pour une période de protection à venir; - présentation d'une requête en rétablissement du délai pour le paiement de la taxe en question. Pour ces cas, le critère de "diligence requise" est déterminant dans la pratique. En ce qui concerne les délais fixés par l'office des brevets dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un titre de protection, les droits correspondants peuvent être rétablis lorsque le délai n'a pas été respecté, sous réserve qu'il y ait une explication plausible prouvant que cette observation était indépendante de la volonté. Bien que le critère appliqué ne soit pas expressément mentionné dans les dispositions susmentionnées de la loi polonaise sur la propriété industrielle, ils agissent plutôt du critère de "diligence requise" que du critère de "caractère non intentionnel".

*Réponse du Portugal* : Actuellement, la loi portugaise ne prévoit le rétablissement de droits qu'en cas de paiement tardif des taxes annuelles (article 281-2). À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2003, la nouvelle loi portugaise prévoit le rétablissement de droits (article 8) en fonction du critère de "diligence requise". Cette disposition ne comprend pas la restauration du droit de priorité.

*Réponse de la Fédération de Russie* : Notre loi sur les brevets prévoit, en cas de rétablissement de droits, l'application des critères suivants : "raisons indépendantes de la volonté du déposant" (article 19.2) et "excuse légitime" (article 21.12), analogues aux critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel", respectivement. S'agissant de "raisons indépendantes de la volonté du déposant" - c'est-à-dire, lorsqu'une demande revendiquant la priorité conventionnelle n'a pas pu être déposée dans un délai de 12 mois à

compter de la date de dépôt de la demande antérieure, pour les raisons précitées - le délai peut être prorogé. Le critère de "excuse légitime" est appliqué dans de nombreux cas, notamment pour le rétablissement de droits lorsque le déposant n'a pas fourni les documents supplémentaires demandés par l'examineur dans le délai prescrit.

*Réponse de Sainte-Lucie* : Nous terminons actuellement notre règlement sur les brevets. Nous n'avons donc pas d'expérience dans le domaine en question.

*Réponse de Singapour* : 1a. Il existe dans notre loi sur les brevets et son règlement d'application des dispositions sur le rétablissement de droits de brevet. 1b. Pour la restauration de brevets tombés en déchéance, il est question non pas de "diligence requise" mais de "diligence voulue". 1c. Veuillez trouver en annexe un extrait de notre loi sur les brevets et de son règlement d'application contenant les dispositions sur la restauration [article 39, règles 53 et 53A] et celles sur la prorogation de délais [article 110, règles 100, 108 et 109]. 1d. Il convient de noter que, dans nos dispositions sur la restauration, la règle 53A ne contient comme obligation que le "caractère non intentionnel". Cette règle s'applique uniquement à un nombre restreint de cas, qui relevaient des dispositions transitoires lorsque nous avons mis en place le système des brevets révisé en 1995. 1e. En ce qui concerne la prorogation de délais, il existe différents degrés d'évaluation. De manière générale, dans la pratique, on peut dire que le critère de "caractère non intentionnel" s'applique, c'est-à-dire que le retard ou l'omission ne doit pas être délibéré. - Le premier groupe de délais n'est pas susceptible de prorogation [règle 108.2]. - En ce qui concerne le deuxième groupe de délais, les prorogations doivent être demandées par écrit sans obligation de remplir un formulaire ni payer de taxes. La décision de proroger un délai appartenant à ce groupe est laissée à l'appréciation de la personne habilitée [règle 108.1]. - Pour le troisième groupe de délais, la prorogation est possible sous réserve qu'aucune prorogation n'ait été accordée antérieurement et que la requête en prorogation soit présentée durant la période pour laquelle une prorogation est demandée, étant entendu que cette prorogation ne peut excéder trois mois. Ces prorogations sont accordées dès que les formulaires et les taxes pertinents sont respectivement remplis et payés [règle 108.3]. - Le quatrième groupe de délais rapporte aux délais mentionnés dans le troisième groupe. Ce quatrième groupe s'applique lorsque les conditions prévues dans le troisième groupe ne sont pas remplies. Dans ces cas, le directeur de l'enregistrement peut demander au déposant une attestation ou une déclaration écrites sous serment à l'appui de sa requête en prorogation, en plus du formulaire dûment rempli et des taxes acquittées. Pour ce groupe, la prorogation est laissée à l'appréciation de la personne habilitée [règle 108.4) à 6)].

*Réponse de la République slovaque* : S'agissant de la restauration du droit de priorité, l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque applique uniquement le critère de "diligence requise". L'alinéa 5 de l'article 36 de la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats de protection complémentaire et la modification de certaines lois (lois sur les brevets) contient des explications quant à l'application du critère de "diligence requise".

*Réponse de la Slovénie* : Il est fait état du critère de "diligence requise" dans l'article 68 de la loi sur la propriété industrielle (journal officiel RS, nos 45/01 et 96/02) qui traite de la *restitutio in integrum*. L'alinéa 1) prévoit qu'une partie à la procédure devant l'office qui, malgré le fait que tout le délai de diligence requise par les circonstances a été exercé, n'a pas pu respecter un délai prescrit en relation avec les obligations prescrites par l'office conformément à la loi sur la propriété industrielle et le règlement d'application de cette loi,

peut demander, si elle apporte des raisons valables, que ses droits soient rétablis lorsque ce non-respect a eu pour conséquence que la demande, ou tout ou partie, a été réputée retirée, rejetée ou refusée ou que le droit a été perdu. Les dispositions de cet article suivent celles de l'article 122 de la Convention sur le brevet européen.

*Réponse de l'Espagne* : L'article 25 de la loi sur les marques (n° 17/2001 du 7 décembre) prévoit uniquement l'application du critère de DILIGENCE REQUISE. Cet article s'applique aussi aux brevets. *Toutefois, le droit de priorité ne peut pas être restauré.*

*Réponse de la Suède* : Oui, uniquement le critère de "diligence requise". Toute la diligence requise par les circonstances doit être exercée par le titulaire du brevet ou le déposant et par les mandataires concernés.

*Réponse de la Turquie* : En partie, oui. Notre législation nationale prévoit le rétablissement des droits par suite d'un non-paiement des annuités en cas de force majeure selon l'article 134. *Article 134: i* Lorsque les droits de brevets s'éteignent pour non-paiement des annuités et que le titulaire du brevet prouve qu'en non-paiement est dû à un cas de force majeure, le brevet est restauré. La force majeure doit être invoquée dans un délai de six mois à compter de la publication au bulletin de l'avis d'extinction du droit de brevet. La revendication par le titulaire du brevet de l'existence d'un cas de force majeure est publiée au bulletin. Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur ce point dans un délai d'un mois à compter de la date de la publication. Le brevet est restauré par décision de l'institut. La restauration du brevet a des effets sur les droits acquis par des tiers du fait de l'extinction du droit de brevet. Les droits des tiers et leur étendue sont déterminés par le tribunal. Si le brevet est restauré, son titulaire est tenu de payer les taxes qu'il n'a pas payées et les surtaxes."

*Réponse du Royaume-Uni* : Nous n'appliquons pas le critère de "diligence requise" bien que nous appliquions le critère de "diligence nécessaire" en relation avec les requêtes en rétablissement d'un brevet échu qui a cessé de produire ses effets en raison d'un défaut de paiement de la taxe de renouvellement. L'article 28.3) de la loi de 1977 sur les brevets prévoit ce qui suit: "Le contrôleur ordonne le rétablissement du brevet, moyennant paiement de la taxe de renouvellement impayée et de la surtaxe prescrite, s'il est convaincu que le titulaire du brevet a veillé avec la diligence nécessaire à ce que la taxe de renouvellement soit payée dans le délai prescrit ou à ce que cette taxe et toutes les surtaxes prescrites soient payées dans les six mois suivant l'expiration de ce délai". Il n'y a pas de disposition particulière dans notre loi qui prévoit le rétablissement d'une demande de brevet. Toutefois, la règle 110.4) du Règlement de 1995 sur les brevets permet au contrôleur de proroger certains délais prévus dans notre règlement sur les brevets pour accomplir un acte ou engager une procédure. Lorsqu'une demande a été considérée comme retirée parce que ce délai n'a pas été respecté et que le contrôleur accepte de proroger ce délai, l'examen de la demande est repris sous réserve que le déposant accomplisse l'acte exigé dans le délai ainsi prorogé. La règle 110.4) autorise le contrôleur à proroger un délai s'il "l'estime approprié". Par conséquent, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de tout autre critère. Dans la pratique, lorsque nous examinons une requête en prorogation de délai en vertu de cette règle, nous avons pour principe de donner suite à cette requête si nous sommes convaincus que le déposant a toujours voulu fondamentalement maintenir sa demande. Ce principe repose sur un précédent établi par une décision de l'officier relative à une requête en prorogation et est analogue au critère de "caractère non intentionnel".

*Réponses des États - Unis d'Amérique* : Oui. La législation nationale applicable et la pratique de l'office des États - Unis d'Amérique prévoient l'application du critère de "diligence requise" et, le cas échéant, du critère de "caractère non intentionnel" dans certains cas de rétablissement de droits. Les dispositions législatives et réglementaires des États - Unis d'Amérique prévoient *expressément* l'application du critère de "caractère non intentionnel" en relation avec le rétablissement de droits dans les cas suivants: A. les *demandes de brevet* qui ont été abandonnées en raison de la non - présentation dans les délais 1) d'une réponse appropriée à une décision ou une notification de l'office (article 41.a)7) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); 2) du paiement de la taxe de délivrance ou de publication (article 41.a)7) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); 3) de la notification d'un dépôt dans un autre pays ou conformément à un accord international multilatéral à la suite de la présentation d'une requête en non - publication (article 122.b)2) B) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); B. les *brevets* qui ont expiré par suite du défaut de paiement en temps voulu de la taxe de maintien en vigueur (article 41.c)1) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); C. les *procédures de réexamen* qui ont été closes parce qu'aucune réponse appropriée n'a été donnée dans les délais (article 41.a)9) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique). Les textes de loi des États - Unis d'Amérique prévoient aussi le rétablissement de droits pour cause de "retard inévitable" dans les cas susmentionnés (sauf lorsqu'une notification visée sous A.3) (articles 41.c)1), 133 et 151 du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique) n'apas été transmise en temps voulu). Bien que l'application du critère de "diligence requise" ne soit pas expressément prévue dans la loi, il convient de tenir compte de ce critère pour déterminer si un retard était "inévitabile" au sens de la loi, ainsi que cela est expliqué dans la réponse à la question n° 2.

Question n° 2: (*s'il s'agit d'une réponse affirmative*): Qu'entend-on par "diligence requise" et/ou par "caractère non intentionnel" selon la législation nationale applicable et/ou la pratique de votre office?

*Réponse de l'Australie*: L'article 223.2)a) ("erreur ou omission") correspond peut-être mieux au critère de "caractère non intentionnel" tandis que l'article 223.2)b) ("circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée") et l'article 223.2)A) ("diligence requise") est susceptible d'être assimilé au critère de la "diligence requise". L'action délibérée commise par erreur de jugement entre dans le cadre de l'article 223. Une erreur ou une omission peut inclure l'arrêt d'une procédure ou le défaut d'exercice de la diligence requise. Les retards de la poste et du courrier constituent la principale source des prorogations de délai dans le cadre de l'article 223.2)b) ("circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée"). Dans certaines situations, une maladie ou un accident peut être aussi invoqué valablement en vertu de cet article, par exemple si un déposant qui suit lui-même la procédure qui le concerne tombe malade, il est probable qu'il bénéficierait d'une prorogation. Par contre, si un assistant technique travaillant dans un cabinet d'avocats laisse passer un délai pour cause de maladie, on ne peut s'attendre à ce que le cabinet anticipe ce type d'événement en prenant les dispositions nécessaires. Sinon il semblerait que l'erreur ou l'omission puissent être invoquées, et non les circonstances indépendantes de la volonté. L'article 223.2)b) couvre effectivement les cas de "force majeure". La "force majeure" caractérise un événement indépendant de la volonté de la personne concernée qui n'apas pu être évité alors que cette personne a exercé la diligence requise. La faillite constitue à cet égard un exemple significatif. Une ordonnance de mise en séquestre constitue l'aboutissement d'une série d'événements que le déposant aurait pu éviter en exerçant la diligence requise; par conséquent faire faillite ne constitue pas une circonstance indépendante de la volonté au sens de l'article 223. L'article 223.2)A) ("diligence requise") met l'accent sur

les brevets en conformité avec l'article 12 du PLT. Il prévoit que, bien que la personne concernée ait exercé la diligence requise, si un acte pertinent n'a pas été accompli dans le délai imparti et si la dite personne a déposé une demande de prorogation du délai dans le délai prescrit, le commissaire doit accorder la prorogation pour permettre l'accomplissement de cet acte. Contrairement à l'article 223.2a) et 2b), il n'est prévu d'exercer aucun pouvoir discrétionnaire. De plus, le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte pertinent ne peut être prorogé en vertu de l'article 223.2A) qu'une fois le délai expiré. L'article 223.2A) ne s'applique que dans certaines circonstances. Sa portée est plus limitée que celle des dispositions de l'article 223.2a). Les prorogations de délai en application de l'article 223.2A) ne sont accordées que si la personne concernée a mis en place des systèmes appropriés et accompli tout ce qui peut être raisonnablement envisagé pour faire en sorte que l'acte pertinent soit accompli, malgré cela, il n'a pas été accompli en temps voulu. Il est normal de demander si les systèmes ou les mécanismes mis en place étaient suffisants pour que l'acte pertinent puisse être accompli en temps voulu. Si la personne concernée n'a pas mis en place des systèmes adéquats ou n'a pas fait tout ce qui est raisonnablement envisageable pour que l'acte pertinent puisse être accompli en temps voulu, une prorogation en vertu de l'article 223.2A) ne serait pas justifiée. À ce jour, aucune demande de prorogation n'a été présentée en vertu de l'article 223.2A) et il n'existe aucune interprétation par les tribunaux de la notion de "diligence requise" dont il est question dans cette disposition.

*Réponse de l'Autriche* : La notion de diligence requise signifie qu'un événement imprévisible ou inévitable empêche une personne de respecter un délai.

*Réponse de la Bulgarie* : D'après la législation nationale et la pratique, l'office des brevets rétablit les droits du déposant qui n'a pas été en mesure de respecter le délai bien qu'il ait exercé toute la diligence raisonnablement requise au vu des circonstances à la fois imprévues et fortuites. Ces circonstances doivent constituer un obstacle qui ne pouvait pas être prévu par le déposant.

*Réponse du Danemark* : Diligence requise : l'inobservation d'un délai prévu ou prescrit par la loi danoise à l'égard de l'administration des brevets qui entraîne une perte de droits pour le déposant d'une demande de brevet qui a pris toutes les précautions raisonnables requises. La requête en réintégration ne peut normalement être acceptée que si les attestés des mécanismes administratifs totalement fiables en place et sont gérés par un personnel compétent et qu'il existe un système de double vérification. L'inobservation d'un délai est due à une erreur humaine malgré le système existant.

*Réponse de l'Office eurasiens des brevets* : En l'absence de pratique relative à l'application des deux critères, l'OEAB se fonde sur un "solide bon sens" pour déterminer si la diligence requise a été exercée et si l'inobservation du délai était non intentionnelle. Cependant, chaque fois qu'un déposant présente une requête en rétablissement de droits, l'OEAB lui demande d'apporter la preuve que l'inobservation du délai est intervenue malgré toutes les mesures prises par le déposant et d'indiquer une cause d'inobservation du délai en cas d'application du critère de "caractère non intentionnel". Si l'OEAB constate que le déposant a réellement pris toutes les mesures nécessaires et aussi, ou simplement, que la cause de l'inobservation du délai dépendait pas de sa volonté, les droits seront rétablis.

*Réponse de l'Office européen des brevets* : Il est considéré que les expressions la "diligence requise" et "toutela vigilance nécessaire" ne présentent aucune différence. Aucune définition du critère de "toutela vigilance nécessaire" ne figure dans la Convention sur le brevet européen ou son règlement d'exécution. Par conséquent, l'interprétation de ce critère se

fondesurlajurisprudencedeschambresdereours.Ilaainsiétéétabliquetoutelavigilanc e  
nécessitéestconsidéréecommeayantétéexercéesil'inobservationdudélairésultede  
circonstancesexceptionnellesetimprévisiblesoud'uneerreurisoléedansunsystèmeedesuivi  
fonctionnantnormalement.Uneerreurdedroit,enparticulierencequ uiconcerneles  
dispositionsrelativesàlanotificationetaucalculdesdélais,neconstituepas,enrègle  
générale,unmotifderétablissementdesdroits.

*Réponse de la France* : “ Caractère non intentionnel : laprocédurederétablissementdesdroits  
n'apasvocationàjouerlerôled'undroitderepentirpourletitulairequiauraitd'abord  
souhaitéabandonnersontitrepuisreviendrait surapremièredécisionaprèsl'expirationdu  
délaiquiluiétaitimparti.Lenon -accomplissementdelaformalitéattendue,ayantentraînéla  
pertedesdroits, nedoitdoncpasrésulterdelavolontédutitulaire.Ex. :unesociététitulaire  
d'unbrevet,assistéed'unmandataireprofessionnel,décidedenepaspayeruneannuitéde  
maintienenvigueurcarellen'arrivepasàexploitercebrevet.Ellepourraitultérieurement  
demanderlarestauration siellevenaitàtrouverunlicencié.L'officeexaminera doncles  
piècesproduitesdemanièreàécarterunéventuelcaractèreinentionnel.Lorsquel'officesera  
convaincu queletitulairen'apasvouluabandonnersontitre,ilexamineraalorsladiligence  
dontilafaitpreuve. Diligencerequise :l'exposédescirconstancesdunon -respectdudélai  
doitmettreenévidencequeletitulaireaprisdesmesuresérieusespour érerontitre : --Si  
letitulairefaitappelàuntierspourlasurveillanceetlagestiondesontitre, cetiersdoitêtre  
unprofessionnel(conseilenpropriétéindustrielle,avocat,servicedepropriétéindustrielle  
d'uneentreprise)etletitulaire doitluiavoirdonnélapossibilitéd'exercersamission.L'office  
exigealorslapreuve ducaractèrepersonnel dumandatairedontladéfaillanceestavancée  
etcedernierpeutêtreappeléàprésentersesobservations. --Neserapasretenue,par  
exemple,ladéfaillanced'unmandatairenon professionneloul'erreurd'un salariédutitulaire  
personnemorale, sicederniernejustifiepasdecompétenceoud'expérienceparticulièreen  
matièredePI. --Constituerauneexcuselégitimepourletitulairefaitquesonconseilen  
propriétéindustrielle,chargéd'accompliruneformalité,aurafailliàsamissionàlasuite  
d'unedésorganisationinterneaucabinet. --Siletitulairegèrelui -mêmesontitre,l'office  
apprécieradirectementlesfaitsinvoquésàécarterceuxquitémoignerontdel'absencede  
vigilance. --Par exemple,l'inventeur gérantsonbrevetseulpourra,àtitred'excuselégitime,  
invoquersonétatdesanté(moyennantlaproductiond'un certificat médicaloud'unbulletin  
d'hospitalisation).-- Àl'inverse,larestaurationserarefuséeaurequérantquiferaitvaloir  
qu'ilétaitencongés;lasimpleméconnaissancedesdélaisàrespecterneserapasplusadmise  
commeexcuselégitime ”.

*Réponse de l'Allemagne* : Onentendnormalementp ardiligencerequiseladiligence  
habituellequ'unepartieprudenteàlaprocédurauraitexercéedanslecasvisé.Àcetégard,  
leséléments suivantsdoivententrer enconsidération : --Lanaturedelapartiedéfaillante(la  
rigueurdesexigencesest variableselonquela partieestundéposantindividuel,leservicesdes  
brevetsd'une grande sociétéou unavocat.Ledegrédediligencerequiseestfondésurla  
diligencequel'onpeutobjectivementattendred'une personneprudentecomparabledansle  
casvisé). --Touteslescirconstancesdel'affaire.Àcetégard,leprincipedelafaute  
s'applique(commecelaaétéexpliqué danslaréponseàlaquestion n° 1).Lapartie  
défaillantedoitdoncprouverquel'inobservationdudélaiestintervenuebienqu u'elleait  
exercéladiligencerequise .

*Réponse de la Hongrie:* La loi hongroise ne définit pas le critère de “l’absence de faute”, il appartient donc à l’office de juger en l’espèce si l’observation est intervenue sans faute. Dans la pratique de l’Office hongrois des brevets, “sans faute” signifie que la requête en rétablissement de droits est recevable si les motifs et circonstances indiqués dans la requête sont probables, sous réserve qu’ils soient considérés comme justifiés.

*Réponse de l’Inde :* Il n’existe aucune disposition particulière. Le déposant doit prouver qu’il a exercé la “diligence requise” et que l’observation n’est pas intentionnelle.

*Réponse d’Israël:* Les termes susmentionnés n’apparaissent pas à proprement parler dans la loi israélienne sur les brevets. Chaque procédure de rétablissement de droits répond à des critères propres qui sont définis par la loi ou la pratique (voir la question n° 4 ci-dessous).

*Réponse du Japon:* La législation japonaise relative à la propriété industrielle ne prévoit aucun des critères, comme cela a été expliqué précédemment, mais le critère des “raisons indépendantes de la volonté du déposant ou du titulaire du droit” a été interprété dans ce contexte de la façon suivante : a) ils’agit de raisons subjectives telles que les catastrophes naturelles (exemples : dommages causés à une maison/un bâtiment par un fort tremblement de terre, une inondation, d’importantes chutes de neige ou un tempête destructrice; lignes de communication coupées et transports bloqués); b) la procédure prescrite n’apas été menée à terme malgré la diligence requise exercée par la partie concernée qui manifeste un degré normal de vigilance (exemples : les maladies graves; destruction de documents par le feu et les erreurs imprévues dans le service du courrier).

*Réponse de la République de Corée:* Le KIPOn’utilise pas les expressions “diligence requise” ou “caractère non intentionnel” à propos du rétablissement d’un droit de brevet ou de la reprise d’une procédure relative à un brevet. Cependant, je pense que le KIPO applique aussi un principe analogue à la “diligence requise”, comme le montre la réponse à la question n° 1, en relation avec le rétablissement d’une procédure ou de droits relatifs à un brevet. Ce point sera développé dans la réponse à la question n° 4.

*Réponse de la République de Moldova:* La législation nationale prévoit la possibilité de rétablir les droits dans des cas de force majeure depuis août 2001, après la ratification du PLT par la République de Moldova. À l’heure actuelle, la législation ne définit pas les critères de “diligence requise” et de “caractère non intentionnel”, chaque cas étant examiné et traité isolément.

*Réponse de Monaco:* “On entend par ‘excuse légitime’ tout obstacle sérieux et indépendant de la volonté du titulaire du brevet ayant empêché de dernier de procéder aux formalités requises (‘cas de force majeure’, obstacles d’ordre juridique, financier, administratif, faute du mandataire professionnel, etc.)”.

*Réponse de la Mongolie :* Le critère de la “diligence requise” est utilisé conformément à l’article 26.4) de la loi mongole sur les brevets.

*Réponse des Pays-Bas:* La “diligence requise” ou plus précisément l’expression “bien qu’ayant pris toutes les précautions exigées par les circonstances” signifie que : -- le titulaire du brevet, ou le tiers qu’il a désigné, gère eux-mêmes les délais qui doivent être respectés; -- dans le cadre de cette question, les délais doivent être vérifiés entre eux indépendamment. Ces vérifications doivent être intégrées dans le système administratif parce que même le personnel bien informé, correctement formé et minutieux peut parfois commettre des erreurs;

-- les lettres de l'office appelant qu'un délai arrive à expiration sont juridiquement considérées comme un service gratuit et non contraignant. Si le titulaire du brevet affirme ne pas avoir reçu la lettre de rappel de l'office, cela ne sera pas considéré comme un argument valable. Ces lettres sont envoyées par courrier ordinaire, il n'est donc pas certain à 100% qu'elles parviennent à l'adresse des titulaires de brevets".

*Réponse de la Nouvelle -Zélande:* Caractère non intentionnel : qui n'est pas fait ou réalisé ou accompli à dessein ou de façon intentionnelle. Diligence requise et prudence : effort et circonspection légitimes, sérieux et constants en ce qui concerne les questions pratiques.

*Réponse de la Norvège:* L'interprétation de la notion de "diligence requise" est plutôt stricte en ce qui concerne l'attention dont fait preuve le déposant et son représentant.

*Réponse des Philippines:* Étant donné que la règle ne définit pas le "caractère non intentionnel", celui-ci doit être envisagé dans un contexte ordinaire. Il est donc considéré que le retard n'est ni volontaire ni délibéré. Les critères de la fraude, de l'accident ou de la négligence excusable selon la règle 930 peuvent servir à déterminer si le retard est intentionnel ou non.

*Réponse de la Pologne:* La "diligence requise" signifie qu'en cas d'observation d'un délai, le déposant est censé prouver qu'il n'est pas en faute ou qu'il n'a pas agi de façon négligente. En cas de délai susceptible de rétablissement, le déposant est censé apporter la preuve que l'observation du délai était due à des événements exceptionnels, qui étaient imprévisibles et inévitables dans les circonstances et auxquels les moyens disponibles ne permettaient pas de remédier. En cas de délai susceptible d'être rétabli, le déposant n'est pas censé fournir la preuve qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement de rendre plausible les faits ou les circonstances survenus qui l'ont empêché de respecter le délai. Le "caractère non intentionnel" n'entraîne pour le déposant aucune obligation de fournir des preuves ou de rendre les faits plausibles. La déclaration de son incapacité à respecter le délai suffit.

*Réponse de la Fédération de Russie:* "Raisons indépendantes de la volonté du déposant" : urgence, catastrophes naturelles, cas de force majeure, hostilités, irrégularités dans le service de courrier etc.; "Raisons valables expliquant le retard" : différentes raisons telles que maladie du déposant, voyage d'affaires effectué par ce dernier, perte de documents, irrégularité dans le travail des services techniques etc.

*Réponse de Singapour :* 2a. Les termes "diligence requise", "diligence nécessaire" et "caractère non intentionnel" ne sont pas définis à proprement parler dans la loi sur les brevets et son règlement d'application. Cependant, étant donné que la loi du Royaume-Uni sur les brevets (article 28) contient une exigence analogue dans ses dispositions relatives au rétablissement, la loi et la pratique au Royaume-Uni en ce qui concerne le terme "diligence nécessaire" mériteraient d'être prises en considération tout en n'étant pas contraignantes. 2b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", en l'absence de toute définition exprimée dans la loi ou de précédents, il conviendrait de s'en tenir à l'usage habituel du terme, à savoir "non délibéré".

*Réponse de la République slovaque :* Selon la législation nationale, l'expression "diligence requise" désigne un acte que le déposant n'a pas accompli devant l'office dans le délai prescrit (malgré ses efforts) pour des raisons objectives (par exemple maladie, irrégularités dans le service de courrier, défaillance des moyens électroniques, etc.).

*Réponse de la Slovaquie:* Le critère de la “diligence requise” est examiné dans le contexte de chaque cas particulier d’observation du délai, en fonction des circonstances propres au cas en question. Une définition générale de cette expression serait : “une diligence appropriée qui devrait être exercée selon les circonstances de l’espèce par un déposant ou un titulaire ou un représentant professionnel raisonnablement capable.

*Réponse de l’Espagne :* La “diligence requise” signifie que le déposant ou le titulaire des droits doit agir avec la vigilance nécessaire en fonction des circonstances, et cela doit être prouvé précisément.

*Réponse de la Suède:* Toute la diligence requise a été exercée si la personne responsable présente toutes les dispositions nécessaires pour accomplir l’acte manquant auprès de l’office des brevets dans le délai prescrit. Cependant, un événement imprévu a empêché d’accomplir cet acte en temps voulu. Un exemple de ce type d’événement est une maladie soudaine. Une erreur isolée commise par un employé d’une agence de brevets dotée d’un système fonctionnant correctement peut être admise si cette personne est soigneusement formée et encadrée par l’agent.

*Réponse du Royaume-Uni :* “Diligence nécessaire” – Cette expression n’est pas définie par notre législation relative aux brevets (c’est-à-dire la loi de 1977 sur les brevets et le règlement de 1995 sur les brevets). Pour déterminer si un titulaire de brevet a exercé la diligence nécessaire, l’office se fonde sur les principaux principes et précédents établis dans des décisions concernant des affaires antérieures, en particulier les décisions rendues par le tribunal des brevets à propos de recours formés contre une décision de l’office, ces décisions ayant force obligatoire pour nous. Un résumé des précédents essentiels sur lesquels nous nous fondons est donné ci-après. a) L’expression “diligence nécessaire” ne nécessite pas d’explication. La norme est la diligence requise d’un titulaire de brevet agissant raisonnablement pour faire en sorte que la taxe soit acquittée. b) Un brevet est un objet de propriété de valeur et son titulaire est donc censé mettre en place un système de paiement offrant plus de garanties qu’il est nécessaire pour assurer le paiement d’une dette commerciale ordinaire. c) En déléguant à un employé la responsabilité d’acquitter les taxes de renouvellement, le titulaire doit s’assurer que cet employé est suffisamment formé et qu’il a reçu des instructions claires. Si un employé compétent, expérimenté et fiable n’acquiesce pas à une taxe de renouvellement, le titulaire ne devrait pas être considéré comme ayant pas exercé la diligence nécessaire. Cependant, il a été jugé que le manquement commis par un employé chevronné (l’“âme dirigeante”), ayant la responsabilité générale de maintenir les brevets en vigueur, constituerait un défaut d’exercice de la diligence nécessaire. d) Si le titulaire d’un brevet confie la responsabilité d’acquitter les taxes de renouvellement à un organe professionnel comme une agence de brevets ou une agence chargée du paiement des annuités, et que cet organe commet une erreur aboutissant à un non-paiement de la taxe de renouvellement, le titulaire n’en serait pas pour autant considéré comme ayant pas exercé la diligence nécessaire, sous réserve qu’il n’ait pas contribué à ce manquement. e) Si un titulaire n’a pas reçu un rappel concernant le renouvellement de son agent ou de l’office parce qu’il n’a pas fourni à l’agent ou à l’office une adresse valable, cela constituerait un défaut d’exercice de la diligence nécessaire de sa part. f) Si un titulaire ne peut pas acquitter la taxe de renouvellement à cause de son mauvais état de santé, il n’en serait pas considéré comme n’ayant pas exercé la diligence nécessaire même si une forte tension nerveuse ou une fatigue physique ne justifieraient pas en soi le rétablissement des droits. g) Si un titulaire prend de son plein gré la décision d’abandonner un brevet puis change d’avis après que le brevet a cessé de produire des effets, il ne pourrait pas affirmer qu’il a exercé la diligence nécessaire en vue d’acquitter la taxe de renouvellement. h) Le manquement de fonds nécessaires pour

acquitter une taxe de renouvellement n'exclurait pas nécessairement le rétablissement des droits dans la mesure où le titulaire pourrait démontrer qu'il avait l'intention d'acquitter la taxe, qu'il avait tenté d'éviter d'être insolvable, qu'ils étaient forcés avec diligence d'obtenir une assistance financière et n'avaient pas pu acquitter la somme due par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. “*Volonté fondamentale permanente*” – La décision visée ci-dessus concerne l'affaire *Heatex Group Ltd's Application*. Une copie de la décision rendue dans cette affaire est jointe à ce texte. Contrairement aux décisions des tribunaux, les avis exprimés par le “*Hearing officer*” (agent chargé d'entendre les parties) ne sont pas contraignants pour l'office. Cependant, l'observation du “*Hearing officer*” selon laquelle, pour quel que libéralité d'appréciation s'exerce en faveur du déposant, il doit y avoir une “volonté fondamentale permanente” de mener à terme la demande, est considérée comme un principe majeur qui a été appliqué dans des affaires ultérieures au moment de déterminer s'il devait être fait droit aux demandes de prorogation. Dans la décision, le “*Hearing officer*” a estimé que l'octroi d'une prorogation sur la base d'un changement d'avis par le déposant constituerait une atteinte considérable à la notion de certitude publique, ce dont il conviendrait de se garder. De plus, si des prorogations étaient accordées en cas de changement d'avis, il ne serait pas facile de savoir quand la libéralité d'appréciation devrait être exercée contre le déposant.

*Réponses des États - Unis d'Amérique* : I. “*Caractère non intentionnel*”. Le “caractère non intentionnel” est un critère appliqué conformément à la législation des États-Unis d'Amérique lorsqu'ils agissent de décider s'il y a “retard” dans la présentation d'un document requis qui a entraîné l'abandon d'une demande de brevet, la déchéance ou l'expiration d'un brevet ou la fin d'une procédure de réexamen sera excusée et les droits rétablis. Le retard résultant d'une action délibérée du déposant ou du titulaire du brevet n'apas un “caractère non intentionnel” au sens de la loi (voir l'article 711.03c) du MPEP ( *Manual of Patent Examining Procedure* ). Si un déposant abandonne délibérément une demande (par exemple, parce qu'il a été conclu que les revendications ne peuvent pas donner lieu à l'admission d'un brevet, qu'un rejet prononcé par l'office ne peut pas être surmonté ou que l'invention n'apas une valeur commerciale suffisante pour justifier la poursuite de la procédure), l'abandon de cette demande est assimilé à une décision délibérée et le retard qui en résulte ne peut pas être considéré comme “non intentionnel” (voir l'affaire *Application of G, 11 USPQ2d 1378, 1380* (Comm'r Pat. 1989)). De plus, une décision intentionnelle ne devient pas non intentionnelle si le déposant change d'avis après réflexion (voir l'affaire *Maldague, 10 USPQ2d 1477, 1478* (Comm'r Pat. 1988)). En outre, la *totalité* du retard doit être non intentionnelle. Cela suppose non seulement que le retard dans la présentation de l'élément requis a conduit à l'abandon, à l'expiration ou à la fin de la procédure était non intentionnel mais aussi que le retard dans le dépôt de la requête initiale en rétablissement des droits de brevet était non intentionnel et que tout retard dans le dépôt d'une requête recevable était non intentionnel (voir l'article 711.03c) du MPEP). II. “*Diligence requise*”. Comme cela a été indiqué dans la réponse à la question n° 1, la “diligence requise” ne constitue pas une condition énoncée expressément dans la législation des États-Unis d'Amérique comme préalable au rétablissement des droits, mais cette notion est prise en compte dans le cadre de la législation et de la pratique nationale au moment de déterminer si le retard dans la présentation d'une réponse requise était “inévitable” au sens de la loi et de la réglementation. Le critère de la “diligence requise” est aussi énoncé dans un règlement concernant l'acceptation du paiement tardif d'une taxe de maintien en vigueur (l'article 1.378.b)3) du titre 37 du Code des États-Unis d'Amérique exige notamment “*la démonstration qu'un délai était inévitable vu que la diligence nécessaire a été exercée pour que la taxe de maintien soit acquittée en temps voulu et que la requête soit présentée à bref délai après que le titulaire du brevet a été avisé par voie de notification de l'expiration du brevet ou après qu'il en a eu connaissance d'une* sé

*autre façon.* ” ). Les tribunaux américains appliquent le critère de la “personne raisonnablement prudente” pour déterminer si le retard dans la présentation de la réponse requise était inévitable : *Le terme inévitable... s'applique aux affaires courantes et ne nécessite pas une prudence ou une diligence plus importante ou plus grande que celle généralement exercée et observée par des hommes prudents et attentifs en rapport avec leurs activités les plus importantes. Cela leur permet, dans l'exercice de cette diligence, de s'appuyer sur les administrations habituelles et fiables de la poste et des télégraphes, sur des employés efficaces et fiables et tous autres moyens et mécanismes généralement utilisés dans ces activités importantes. Si une défaillance intervient de façon inattendue ou à la suite d'une faute ou d'une imperfection imprévue de ces administrations et mécanismes, elle peut à juste titre être qualifiée d'inévitable, toutes les autres conditions nécessaires à une solution rapide étant réunies.* Dans l'affaire *Mattullath* (38 App.D.C.497,514 -15(1912)), la “diligence requise” est définie d'une manière générale comme “la diligence qu'une personne prudente ordinaire aurait exercée dans des circonstances identiques ou similaires (voir *Black's Law Dictionary*, sixième édition, 1990). À la lumière de l'affaire *Mattullath*, la “diligence requise”, aux fins d'établir l'existence d'un retard “inévitable” en application des lois et règlements relatifs à la restauration des brevets, s'entend du degré de diligence qui est généralement exercé et observé par les personnes prudentes et attentives en ce qui concerne leurs affaires les plus importantes. Par exemple, un retard résultant d'une erreur (par exemple d'étiquetage) commise par un employé dans l'exercice d'une tâche de secrétariat peut fournir la base de la preuve d'un retard “inévitable” si l'on a démontré A) quel'erreur est à l'origine du retard en question; B) que les méthodes normales de travail en place pour l'exécution des tâches de secrétariat étaient raisonnablement fiables pour permettre d'éviter les erreurs; et C) que l'employé était suffisamment formé et expérimenté en ce qui concerne ces tâches et les méthodes d'exécution de ces tâches pour que le fait de s'en remettre à cet employé représente l'exercice de la diligence requise (voir l'affaire *Egbers*, 6 USPQ2d 1869, 1872 (Comm'r Pat 1988), révisée à partir d'autres motifs *subnom., Theodor Groz & Sohne & Emst Bechert Nadelfabrik KGc. Quigg*, 10 USPQ2d 1787 (D.D.C. 1988); l'affaire *Katrapat*, 6 USPQ2d 1863, 1867- 68 (Comm'r Pat. 1988)). Lorsque l'une des demandes est abandonnée à la suite d'un changement d'adresse (le courrier de l'office étant envoyé à l'ancienne adresse ou à une adresse incorrecte et ne parvenant pas aux déposants suffisamment tôt pour lui permettre de répondre à temps), la démonstration de l'existence d'un retard “inévitable” passe par la nécessité d'établir que la diligence requise a été exercée en vue de satisfaire à l'obligation de notifier sans délai le changement d'adresse dans chaque demande considérée, et de démontrer de façon appropriée qu'unemention du changement d'adresse a été portée en temps voulu dans la demande considérée et d'une façon suffisamment réfléchie pour attirer l'attention sur le fait qu'ils'agit d'une notification d'un changement d'adresse (voir l'article 711.03c) du MPEP). Le retard résultant de la méconnaissance ou de l'application inappropriée des lois et règlements relatifs aux brevets, des règles de procédure ou du MPEP ne constitue pas un retard “inévitable” (voir *Haines*, 673 F. Supp. 317, 5 USPQ2d 1132; *Vincentc. Mossinghoff*, 230 USPQ 621, 624 (D.D.C. 1985); *Smithc. Diamond*, 209 USPQ 1091 (D.D.C. 1981); *Potterc. Dann*, 201 USPQ 574 (D.D.C. 1978); *Ex parte Murray*, 1891 Dec. Comm'r Pat. 130, 131 (1891)).

*Questionn° 3: (silaréponseàlaquestionn° 1estaffirmative):* Silesdeuxcritèressont utilisés en vertu de la législation nationale applicable et/ou dans la pratique de votre office, quelles sont les différences entre ces deux critères?

*Réponse de l'Australie :* Les diverses dispositions relatives à la prorogation d'un délai se chevauchent en partie. Cependant, les circonstances se prêtent souvent à un critère et pas aux autres. Les critères de l'erreur ou de l'omission ou encore du caractère non intentionnel signifient essentiellement une prorogation d'un délai lorsqu'il y a eu une erreur ou une omission affectant la mise en œuvre de la volonté des parties. Une erreur ou une omission comprend l'arrêt d'une procédure ou le défaut d'exercice de la diligence requise. Par exemple, une partie peut disposer d'un agenda ou d'un système de surveillance pour gérer les dates d'échéance. Ce système peut être inadéquat ou déficient, entraînant le non-accomplissement d'un acte dans le délai requis. Une prorogation pourrait être accordée en poursuite d'une erreur ou d'une omission découlant de l'insuffisance du système, mais la partie ne pourrait pas être considérée comme ayant exercé la diligence requise en mettant en œuvre ou en utilisant un tel système. De même, il n'est pas nécessaire que les circonstances indépendantes de la volonté de la personne. Les dispositions relatives à l'erreur ou l'omission prévoient aussi des prorogations en cas de non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti en raison de la méconnaissance du système sur le plan théorique ou pratique. Par exemple, les utilisateurs occasionnels du système peuvent vouloir accomplir l'acte sans savoir qu'ils disposent pour cela d'un certain délai. De plus, des erreurs peuvent survenir lorsqu'il y a d'autres pays des dispositions différentes pour l'accomplissement d'un acte. Par exemple, dans l'industrie australienne relative au dépôt des micro-organismes, la description doit indiquer le nom de l'institution de dépôt et le numéro d'ordre avant de pouvoir être mise à la disposition du public pour inspection. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, ce qui entraîne parfois des erreurs. Il est peu probable que ces erreurs remplissent les conditions exigées en ce qui concerne les "circonstances indépendantes de la volonté" ou la "diligence requise", mais elles peuvent constituer des motifs en faveur d'une prorogation en cas d'"erreur ou d'omission". Parfois, les circonstances ayant conduit au défaut initial d'accomplissement d'un acte peuvent relever des dispositions relatives aux erreurs ou aux omissions, aux circonstances indépendantes de la volonté ou à la diligence requise. Cependant, si la diligence requise est exercée, le problème devrait normalement être découvert et réglé rapidement. Tandis que l'une ou l'autre des dispositions entraînerait l'octroi d'une prorogation, la durée de la prorogation accordée peut varier selon les dispositions. Les dispositions relatives aux circonstances indépendantes de la volonté (article 223.2b)) et à la diligence requise (article 223.2A)), bien que se chevauchant dans une large mesure, présentent aussi des différences notables. Les dispositions relatives à la diligence requise prévoient des délais pour présenter la requête en prorogation et des limites quant à la durée de la prorogation. Ces dispositions ne peuvent être utilisées pour proroger un délai qu'après l'expiration de celui-ci, tandis que les autres dispositions prévoient que le délai peut être prorogé avant ou après son expiration. De plus, lorsque les conditions d'une prorogation fondées sur l'exercice de la diligence requise sont remplies, la prorogation est obligatoire, alors qu'en cas d'erreur ou d'omission ou de circonstances indépendantes de la volonté, le commissaire conserve un pouvoir de décision quant à l'octroi de la prorogation. Ce pouvoir de décision sera généralement exercé que contre la personne en question, si elle n'a pas pris les mesures visant à régler le problème dans un délai raisonnable ou n'a pas agi de bonne foi, ou si des considérations d'intérêt général priment sur les raisons d'accorder la prorogation. En

considérant les facteurs qui entrent en jeu au moment de prendre une décision, le commissaire part du principe qu'il est plus important d'examiner les conséquences de la prorogation ou d'une refus de proroger le délai que d'étudier les raisons pour lesquelles l'acte n'apas été accompli en temps voulu.

*Réponse de l'Office eurasiens des brevets* : L'OEAB applique les deux critères. Les points qui les différencient sont les suivants : " *Diligence requise* " – dans ce cas, le déposant doit apporter la preuve qu'il a exercé toute la diligence requise pour observer le délai. Par exemple, les droits seront rétablis lorsqu'il y a une erreur de procédure dans le cadre d'un système administratif correctement mis en œuvre. " *Caractère non intentionnel* " – le déposant doit indiquer la cause de l'observation du délai et celle-ci ne doit pas lui être imputable. Par exemple, des irrégularités dans les services postaux.

*Réponse de la France* : " Ces deux critères sont cumulatifs dans la procédure française de restauration. Le titulaire qui avait la volonté de maintenir ses droits mais qui n'apas fait preuve de toute la vigilance requise n'obtient pas la restauration de ses droits (par exemple, le titulaire d'une marque qui a chargé un tiers d'effectuer le renouvellement de son titre ne peut pas invoquer l'erreur ou le retard de ce dernier sans démontrer ses compétences en PI). Le défaut de caractère intentionnel ne suffit pas. "

*Réponse de l'Inde* : En ce qui concerne la diligence requise, il faut prouver que le déposant a exercé toute la diligence possible pour revendiquer la priorité et en ce qui concerne le caractère non intentionnel, il faut établir qu'en l'absence de la revendication de priorité le déposant sera dans une situation difficile.

*Réponse d'Israël* : Les réponses sont numérotées en fonction des réponses à la réponse n° 1.

1. Le déposant doit convaincre le commissaire que le fait de ne pas avoir déposé la demande en temps voulu est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ou de la volonté de son mandataire, ou était inévitable (loi).
2. Le déposant doit convaincre le commissaire que le fait de ne pas avoir présenté la revendication de priorité en temps voulu est dû à une erreur commise de bonne foi (loi).
3. Le déposant doit convaincre le commissaire que la non-ouverture de la phase nationale en temps voulu est due à des circonstances indépendantes de sa volonté ou de la volonté de son mandataire, ou inévitables (pratique fondée sur la loi au titre du point 1).
4. Le déposant doit démontrer qu'il n'apas eu l'intention de retirer ou d'abandonner la demande et qu'il existe une bonne raison au défaut de réponse (pratique).
5. Le déposant doit démontrer que le retrait a été effectué de manière illicite, par exemple sans autorisation (loi).
6. Le déposant doit convaincre le commissaire qu'il y avait une cause raisonnable à l'origine d'un non-renouvellement en temps voulu, qu'il n'apas eu l'intention de laisser le brevet expirer et que la requête en restauration a été présentée dès que possible lorsqu'en non-renouvellement a été découvert (loi).

Les points 1 à 3 s'approchent du critère de "diligence requise" et le commissaire peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour interpréter la loi en conséquence. Les points 4 à 6 s'approchent du "caractère non intentionnel".

*Réponse de la République de Moldova* : Comme notre législation ne comporte aucune définition claire des deux critères, il n'existe pas de règle stricte concernant l'application de l'un ou l'autre critère. Cependant, la pratique montre que le principe du "caractère non intentionnel" peut être considéré comme ayant une signification plus large et peut être plus facilement appliqué. À l'avenir, nous avons l'intention de nous tenir au critère du "caractère non intentionnel" parce que dans ce cas le déposant/titulaire doit seulement fournir

lapreuve qu'ils'agit d'un cas de force majeure et tandis qu'encas d'application du critère de la "diligence requise" il serait nécessaire de fournir des documents à l'appui des actions engagées par le déposant/titulaire pour faire disparaître la cause du défaut d'observation du délai.

*Réponses des Pays -Bas* : Le critère de "caractère non intentionnel" n'est pas utilisé aux Pays-Bas. La question se pose donc pas dans ce pays même si la "diligence requise" suppose que la perte du droit était "non intentionnelle".

*Réponse de la Nouvelle -Zélande* : Le caractère non intentionnel indique la volonté ou l'absence de volonté de la personne concernée d'accomplir une tâche déterminée. C'est la volonté de la personne d'accomplir l'acte requis qui doit être en ligne de compte et non la qualité ou la façon dont la tâche a été accomplie. Par ailleurs, la diligence requise et la prudence renvoient directement à la façon dont une tâche a été exécutée et elles peuvent être déterminées à partir de l'examen des actes de la partie concernée.

*Réponse de la Norvège* : Conformément à la loi norvégienne sur les brevets, la possibilité d'obtenir un rétablissement des droits est limitée aux cas de dépassement de délais malgré l'exercice de toute la diligence requise.

*Réponse de la Fédération de Russie* : Le critère "pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant" s'applique qu'aux cas mentionnés dans la question n° 1 (priorité conventionnelle). L'office peut exiger des documents justifiant ces raisons; aucun taxe n'est demandée. Le critère de "excuse légitime" s'applique dans de nombreux cas; aucun document justificatif n'est exigé, le déposant doit acquiescer à la taxe prescrite.

*Réponse de Singapour* : 3a. Il pourrait être considéré que la "diligence nécessaire" exige un degré de vigilance plus élevé que le "caractère non intentionnel". 3b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", il suffit de démontrer qu'il y a eu un retard ou une omission en ce qui concerne le respect du délai n'étant pas un acte délibéré.

*Réponse du Royaume -Uni* : Les différences entre les critères devraient ressortir de la réponse à la question n° 2. Le critère de la "diligence requise" est plus strict que "la volonté fondamentale permanente". À titre d'illustration, on peut citer l'exemple du déposant qui s'inscrit aux rappels de son mandataire pour payer les taxes de renouvellement des brevets mais ne l'informe pas de son changement d'adresse. En conséquence, il ne reçoit pas les rappels, les taxes ne sont pas payées et le brevet tombe en déchéance. Dans le cadre de l'application du critère de diligence nécessaire, nous refuserions probablement de restaurer le brevet au motif que le déposant n'a pas exercé la diligence nécessaire pour s'assurer que son mandataire disposait d'une adresse valable. Cependant, si le déposant peut démontrer que, même s'il n'a pas informé le mandataire qu'il avait changé d'adresse, il a toujours voulu fondamentalement maintenir le brevet en vigueur, nous ferions probablement droit à la requête en application du critère de "volonté fondamentale permanente". Une requête en prorogation de délai fondée sur ce dernier critère est susceptible d'être rejetée, par exemple, si il est clairement établi que le déposant a pris son plein gré la décision d'abandonner le brevet puis a décidé de tenter d'obtenir sa restauration après avoir pris conscience de sa valeur commerciale potentielle. Par ailleurs, lorsque beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'expiration du délai prescrit, il est difficile pour un déposant de prouver qu'il a toujours voulu fondamentalement maintenir sa demande. Le fait que le critère de la "diligence nécessaire" est plus strict que celui de "la volonté fondamentale permanente" est illustré par le fait qu'environ 80% des requêtes en restauration de brevet invoquant la "diligence nécessaire" que nous recevons font l'objet d'une réponse positive contre plus de 95% des demandes en prorogation de délai fondées sur

“la volonté fondamentale permanente”. Il est aussi intéressant de noter que, s’agissant de la restauration des brevets en vertu de l’article 28.3) de la loi sur les brevets de 1977, l’article 28A prévoit une protection contre une action pour atteinte au brevet au bénéfice des tiers qui peuvent avoir pris des mesures pour exploiter l’invention couverte par un brevet après qu’il a été annoncé que ce brevet a cessé de produire des effets pour cause de non-paiement de la taxe de renouvellement. Aucune disposition de ce type n’est figurée dans la loi ou le règlement d’application pour couvrir les tiers lorsqu’une demande de brevet a cessé de produire des effets en raison de l’observation d’un délai par le déposant. Cependant, lorsque ces brevets sont restaurés à la suite d’une décision discrétionnaire de proroger le délai, l’office a pour pratique d’imposer des conditions analogues à celles figurant dans l’article 28A pour protéger les intérêts des tiers.

*Réponses des États - Unis d’Amérique* : Le “caractère non intentionnel” est une notion subjective, puisqu’il dépend de l’état d’esprit de la personne dont le retard est en cause (par exemple le déposant ou le titulaire du brevet). Par contre, la “diligence requise” est de nature objective, puisqu’elle est évaluée compte tenu de la diligence qu’aurait exercée une “personne raisonnablement prudente”. En ce qui concerne le “caractère non intentionnel”, dans la plupart des cas, l’office jugera suffisante la déclaration de la personne concernée selon laquelle le retard était involontaire dans sa totalité, à moins que des faits figurant dans le dossier ne donnent à penser le contraire. Cela s’explique par le fait que la personne représentant une telle déclaration devant l’office doit être sincère et de bonne foi et a l’obligation d’étudier les faits et circonstances qui sont tendent à l’affirmation en question devant l’office (voir l’article 10.18 du Code des États - Unis d’Amérique). En outre, la présentation d’une déclaration appropriée peut avoir un effet négatif lorsqu’elle est tentée d’appliquer le brevet (voir l’affaire *Lumenyte Int’l Corp. c. Cable Lite Corp.*, n<sup>os</sup> 96-1077, 1996 U.S. App. LEXIS 16400, 1996 WL 383927, circuit fédéral, 9 juillet 1996 (non publiée) (brevets déclarés inapplicables après constatation d’une conduite illicite pour cause de présentation d’une déclaration inappropriée selon laquelle l’abandon était involontaire). En revanche, la “diligence requise” exige de démontrer que la diligence réellement exercée atteint le degré de diligence qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente. Cela suppose que le déposant ou le titulaire du brevet apporte des preuves plus documentées qu’à l’appui du critère de “caractère non intentionnel”. Par exemple, la démonstration d’un retard inévitable dans le cas d’une erreur d’étiquetage supposera notamment : 1) d’apporter la preuve que les procédures en place auraient dû permettre d’éviter l’erreur ayant entraîné le retard ; 2) de prouver la formation et l’expérience des personnes responsables de l’erreur ; et 3) de produire des copies des dossiers pertinents relatifs à l’étiquetage pour démontrer que l’erreur était en fait la cause du retard (voir l’article 711.03 c)2) du MPEP). Autre exemple, si le retard survenu dans le paiement de la taxe de maintien en vigueur est présenté comme inévitable, l’article 2590 du MPEP dispose que, pour que le caractère inévitable du retard soit établi de façon appropriée, toutes les personnes ayant directement connaissance du retard devront remettre une déclaration sur les faits tels qu’il se sont présentés à leur connaissance. Des copies de tous les documents probatoires mentionnés dans une déclaration doivent être joints à cette déclaration.

Questionn° 4: (silaréponseàlaquestionn°1estaffirmative): Existe-t-ildesdirectivesqui définissentlesdeuxcritèresdemanièrepluspréciseetexpliquentcomment lesappliquer? Dansl'affirmative, veuillezreproduireicicesdirectivesouen joindreunexemplaireauprésentquestionnaire.

*Réponse de l'Australie:* Desdirectivesonténoncéesdanslapartie 26duvolume 3duguide surlapratiq ueetlesprocéduresdel'Officeaustralien desbrevets.Cesdirectivesont actuellementréviséesetmisesàjour.

*Réponse de l'Autriche:* Iln'existeaucunedirectivedéfinissantdemanièreplusprécisele critèredela“diligencerequise”.

*Réponse de la Bulgarie:* Iln'existeaucunedirectivedéfinissantlecritère;lesprincipes générauxdedroitcivils'appliquent.

*Réponse du Danemark:* Conformémentànosdirectives,laprocédurederequêtecomprend deux étapes.1. Larequêteenrestaurationdoitêtreadresséeàl'officedesbrevetsdansun délaide deux moisunefoisqueletitulairedubrevetaréaliséquecelui -ciesttombéen déchéance.Siledélaide deux moisn'estpasrespecté,larequêteenrestaurationneserapas examinéeetlarestaurationserarefusée.2. Sicedélaiestrespecté,la requêteseraexaminée sousl'angle deladiligencerequise.

*Réponse de l'Office européen des brevets :* Des informations relativesaurétablissementdes droitsfigurentdanslesdirectivesconcernantl'examenàl'OEB(E -V111,2.2.1,annexe 1).Il estindi quéquededéposantouletitulairedoitapporterlapreuvequeleretardestdûàdes facteursimprévisibles.Lesdirectivesmentionnentaussiladécision D 6/82quidisposeque leserreursdedroitneconstituentpasdesmotifsderétablissementdesdro its(voirla question n° 2).Lajurisprudence deschambresderecourspeutêtreconsidérée commedes directivesausenslarge,puisquelesjuridictionsdupremierdegréfondentleurpratiquesur cettejurisprudence.Iln'existeaucuneautredirectivesur l'applicationdel'article 122dela Conventionsurlebreveteuropéen.

*Réponse de la France :*“Lesseulesdirectivesformaliséesàcejoursontrélativesàl'examen desdemandesdebrevetd'inventionetévoquentlesprincipesdelaprocédurederestauration (cf. annexe 2).Cesdirectivesrésultentdesrèglesdégagéesparlapratiq ueetlesprécédents del'officeetdestribunaux.”

*Réponse de l'Allemagne :* Iln'existe pasdedirectiveoudedispositioninterne.L'Office allemandesbrevetsdesmarquessefonde surlesdispositionsdelalégislationetunevaste jurisprudence.

*Réponse de l'Inde :* Aucunedirectivedecetypen'estdisponible.Lesdécisionsontprisesau casparcas.

*Réponse de la République de Corée :* Lesdirectivespourl'examen d'unedemandebrevet quantàlaforme,établiesparleKIPOetrédigéesencoréen,précisentque,parmiles'raisons quinesontpasimputablesàunepersonnequiaétéinvitéeparécritàapporterdes modifications',figurentdessituationstellesqu' necatastrophenaturelleoud'autres

circonstances inévitables indépendamment de la diligence requise exercée par une personne moyenne. Les directives donnent quelques exemples : la notification de l'annulation n'apas été adressée au destinataire, les droits peuvent être rétablis et le titulaire n'apas eu connaissance de la notification publique, aucun recours n'est possible.

*Réponse de la République de Moldova* : Ainsiquela a été mentionné précédemment, la législation donneaucunedéfinitiondescritères mentionnés. Cependant, lerèglement d'application delaloisur les brevets d'invention contient des dispositions relatives au rétablissement des droits, en particulierence qui concerne laprésentation deraisonset de preuves.

*Réponse de Monaco* : "Aucunedirectiven'aété élaborée quant à la définition et l'application du critère 'd'excuse légitime'."

*Réponse des Pays-Bas* : À l'heure actuelle, il est considéré que les directives applicables en vertu de l'ancien loisur les brevets de 1910 demeurent en vigueur. Ces directives, fondées sur la jurisprudence de l'Office néerlandais de la propriété industrielle, énoncent les exigences ci-après. Non seulement le titulaire du brevet lui-même doit exercer "toutela diligence requise par les circonstances", mais son personnel (au niveau interne) aussi, demême que (au niveau externe) le conseil en brevets et son personnel et toutes les autres personnes employées par le titulaire du brevet ou son conseil en brevets (comme "CPI", société spécialisée dans le paiement des annuités en matière de brevets). Le personnel administratif doit être bien formé et avoir reçu des instructions claires. Lesystème administratif doit être mis en place de façon à tenir compte du fait que le personnel/les employés, même s'ils ont un bon niveau d'instruction, s'ils sont correctement formés et s'ils travaillent avec précision, peuvent parfois commettre des erreurs. Cela suppose que les délais d'une importance capitale doivent être vérifiés séparément, de façon à découvrir à temps les erreurs accidentelles (commises par le personnel) dans le cadre du système. Les erreurs qui sont imprévisibles, par exemple celles qui sont dues à une conjonction néfasted'événements accidentels, sont excusables. Une erreur isolée dans un système administratif fonctionnant correctement et doté d'un système de vérifications suffisant est excusable.

*Réponse de la Norvège* : Aux fins d'évaluer si la diligence requise est démontrée, il est exigé que le déposant ou son représentant dispose d'un système de suivi des délais. Encas d'observation du délai malgré le système, on examinera si le système semble fonctionner correctement dans des circonstances normales. Sic'est le cas et quel'observation du délai est due à une erreur de procédure isolée et unique, la condition de la diligence requise est jugée remplie et le droit sera rétabli. L'évaluation des circonstances en rapport avec le dépassement des délais dû à un manquement de la part d'un membre du personnel de l'office ou d'un déposant particulier est moins stricte que dans le cas des manquements attribués à des mandataires professionnels. Il est cependant nécessaire que l'office concerné puisse démontrer que le personnel reçoit des instructions claires et qu'il est bien formé par le conseil en brevets responsable. Leur travail doit aussi être régulièrement vérifié de façon ponctuelle. Une charge de travail importante, unelongue maladie ou des difficultés financières ne sont pas considérées comme des motifs suffisants justifiant le rétablissement des droits. Les manquements résultant de cas de force majeure seront toujours considérés comme satisfaisant à la condition de la "diligence requise".

*Réponse de Singapour* : 4a. Comme cela a été indiqué plus haut, les dispositions relatives au rétablissement à Singapour sont analogues à celles figurant dans la législation du Royaume-Uni. Par conséquent, la jurisprudence et la pratique du Royaume-Uni peuvent

servir de précédents (mais ils n'ont pas d'effet contraignant) lorsqu'il s'agit de déterminer si le critère de "diligence nécessaire" est rempli à Singapour. 4b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", l'intéressé doit démontrer qu'il y a eu un retard ou un manquement constaté dans l'observation du délai, et ce n'était pas un acte délibéré.

*Réponse de la République slovaque* : Non. Les dispositions de la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois (loi sur les brevets) énoncent clairement les droits et obligations du déposant en ce qui concerne la restauration du droit de priorité.

*Réponse de la Slovaquie* : Il n'existe aucune directive nationale en ce qui concerne les critères. En règle générale, l'office suit les décisions judiciaires nationales applicables et la pratique des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

*Réponse de l'Espagne* : Il n'y a pas encore de directive dans ce domaine parce que les dispositions législatives ne sont en vigueur que depuis le 31 juillet 2002.

*Réponse du Royaume-Uni* : Des directives d'une portée limitée figurent dans notre guide sur la pratique en matière de brevets, dont des extraits pertinents figurent dans l'annexe A. S'agissant de la "diligence nécessaire", les directives donnent les références correspondant aux affaires précédentes auxquelles nous nous reportons pour évaluer les requêtes en restauration. En qualité de "Hearing officer" dans les affaires de restauration relevant de l'article 28, je présente aussi régulièrement des exposés en PowerPoint dans lesquels j'indique à l'aide d'exemples les facteurs pris en compte pour déterminer si un titulaire de brevet a exercé la "diligence nécessaire". Des extraits de mes notes figurent dans l'annexe B. Mis à part les quelques passages précités du guide sur la pratique en matière de brevets, le seul autre élément utile quant à son sens donne à l'expression "volonté fondamentale permanente" résidant dans la décision rendue dans l'affaire *Heatex Ltd* mentionnée précédemment.

*Réponse des États-Unis d'Amérique* : Les directives sont énoncées dans les articles 711.03(3) C)111) et 2590 du MPEP.

Question n° 5 : (s'il y a une réponse affirmative) : Quels sont, le cas échéant, les principaux problèmes que soulève l'application de ces deux critères ?

*Réponse de l'Australie* : Les dispositions relatives à la "diligence requise" posent un problème lorsqu'ils s'agit de déterminer si la partie a réellement exercé la diligence requise. Les différents déposants/titulaires de brevets et leurs mandataires disposent de toute une gamme de systèmes. La frontière entre le dépassement du délai par défaut de diligence ou pour toute autre raison peut souvent être floue. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs niveaux de responsabilité, par exemple le déposant/titulaire du brevet, le conseiller interne, les conseils étrangers en brevets et les conseils australiens en brevets. Il peut aussi y avoir plusieurs niveaux de responsabilité à l'intérieur de chaque catégorie. Il est parfois difficile d'établir à quel stade l'erreur a effectivement été commise en l'espèce, même si la volonté d'agir peut être facilement constatée. Les dispositions relatives à la diligence requise sont aussi difficilement applicables pour les utilisateurs occasionnels du système, car il est peu probable qu'ils disposent des systèmes sophistiqués et leur connaissance du système est souvent insuffisante. Donc, lorsqu'un lien de causalité est exigé entre l'erreur et le manquement, il est parfois difficile de déterminer quelle était la véritable erreur et comment elle a été commise. Cela arrive en particulier lorsqu'il y a un changement de déposant/titulaire du

brevet de conseil en brevets, ou lors que la personne en cause n'est plus employée. Dans ce cas, il est nécessaire de s'intéresser à la volonté et aux conséquences de l'octroi ou du refus de prorogation du délai. Dans d'autres cas, le déposant peut ne pas avoir la possibilité de manifester une volonté parce que certains éléments préalables nécessaires ne sont pas apparus du fait d'une erreur ou d'une omission. Voici quelques irrégularités courantes que l'on constate pendant l'instruction des requêtes (en ce qui concerne les requêtes elles-mêmes et les pièces justificatives) : la requête ne concerne pas le bon délai, en particulier en ce qui concerne les demandes d'ouverture de la phase nationale ; la requête ne concerne pas l'acte approprié, en particulier en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire, et en ce qui concerne la rectification, au cours de la phase nationale, d'erreurs qui sont intervenues pendant la phase internationale d'une demande déposée selon le PCT ; la requête concerne une question pour laquelle il ne peut y avoir de prorogation de délai (par exemple les requêtes relatives au dépôt d'une demande initiale ; les requêtes concernant des questions pour lesquelles le commissaire n'est plus compétent [par exemple une requête présentée après la délivrance du brevet en vue de proroger le délai prévu pour former opposition]) ; l'attestation est peu probante car elle s'appuie sur des ouï-dire ('je déclare que l'associé [étranger] m'a dit que son client lui avait dit que...'), en particulier lorsqu'il n'y a aucune raison apparente (hormis un simple désagrément) pour que la personne ayant directement connaissance des circonstances ne puisse pas fournir une attestation. Il faut comparer cette situation avec le cas où la personne X, qui faisait autrefois partie de nos employés, a commis une erreur, et où les preuves fondées sur des ouï-dire peuvent être appropriées ; les déclarations qui fournissent apparemment des extraits 'sélectifs' de pièces justificatives tout en évitant de présenter des documents susceptibles d'être moins favorables aux personnes concernées (pour aller encore plus loin dans ce sens, on mentionnera les déclarations qui renvoient ou font allusion à des documents justificatifs à l'appui de leurs arguments mais ne fournissent pas de copie de ces documents).

*Réponse de la Bulgarie* : Les principaux problèmes se rapportent à l'évaluation des preuves fournies par le déposant à l'appui des raisons invoquées pour le retard.

*Réponse du Danemark* : Les problèmes qui se posent en rapport avec l'utilisation du critère de toutela diligence requise ont trait au fait que ce critère est très suggestif et qu'il est très difficile d'avoir une pratique commune. Une grande importance est accordée à l'explication donnée par le titulaire des droits et les bureaux de brevets tendant à avoir un grand avantage lorsqu'ils fournissent l'explication puisque ils ont une bonne connaissance des critères. Le système semble donc accorder un certain avantage au déposant professionnel au détriment du déposant particulier.

*Réponse de l'Office européen des brevets* : L'un des principaux problèmes qui se posent en ce qui concerne l'application des deux critères a trait au manque de pratique et de directives applicables pour la définition des critères.

*Réponse de l'Office européen des brevets* : Étant donné que chaque cas doit être examiné sur le fond et que des intérêts de tiers peuvent être impliqués, l'évaluation de "toutela vigilance nécessaire" exige un examen attentif et peut prendre du temps. Les éléments essentiels sont l'établissement des faits et l'évaluation des preuves fournies par la partie concernée. Lorsque plus d'une personne est impliquée, il est nécessaire d'établir qui aurait dû exercer "toutela vigilance nécessaire" et dans quelle mesure. De plus, il y a lieu d'indiquer que le rôle de l'article 122 de la CDB change radicalement à l'acte de révision adopté le 29 novembre 2000 au cours de la Conférence diplomatique des Parties contractantes à la Convention sur le brevet européen en entra en vigueur. La nouvelle version de l'article

la CBE (Poursuite de la procédure) élargit le champ d'application de la poursuite de la procédure et en fait le recours juridique standard en cas d'observation des délais dans les procédures d'octroi de brevets européens. Il tient compte des tendances juridiques internationales actuelles et des conditions pratiques, en fonction desquelles la poursuite de la procédure devrait, dans un but d'économie de procédure et de sécurité juridique, recevoir la priorité sur le rétablissement des droits. Il découle de la nouvelle version de l'article 122 de la CBE que le champ d'application est rétréci compte tenu des nouvelles dispositions régissant la poursuite de la procédure. La poursuite de la procédure est simplement exclue lorsque le déposant a laissé passer le délai de priorité. Le rétablissement des droits sera alors le seul recours disponible.

*Réponse de la France* : "Il peut être difficile pour le titulaire de démontrer l'existence et la réunion de ces critères. Il peut être également problématique pour l'office de apprécier les pièces soumises à son examen. L'instruction est donc faite au cas par cas, au vu des circonstances propres à l'affaire et globalement, le doute bénéficie au titulaire."

*Réponse de l'Allemagne* : L'Office allemand des brevets et des marques n'en rencontre aucun problème dans l'application du critère de diligence requise en pratique. Il existe suffisamment d'exemples, en particulier dans l'importante jurisprudence dans ce domaine.

*Réponse de l'Inde* : Il n'y a pas de problème particulier, le second critère s'applique comme le premier.

*Réponse d'Israël* : Les points cités qui sont proches de la "diligence requise" supposent que le commissaire exerce un pouvoir discrétionnaire qui est dans une certaine mesure subjectif. Il est difficile de fournir des directives parce que les circonstances de chaque cas diffèrent et que chaque cas est décidé individuellement.

*Réponse du Japon* : Il n'est pas évident de voir de problème dans l'application du critère de la "diligence requise". Cependant, en ce qui concerne le critère du "caractère non intentionnel", il serait difficile de donner une réponse parce que l'évaluation du "caractère non intentionnel" dépend largement du déposant, donc d'un élément subjectif.

*Réponse de la République de Corée* : Le KIPON n'en rencontre aucun problème en ce qui concerne l'application des critères.

*Réponse de la République de Moldova* : Le principal problème réside dans l'absence de traitement uniforme et équitable par les offices, du fait de l'absence de définition claire des situations dans lesquelles ces critères peuvent être appliqués.

*Réponse de Monaco* : "Le principal problème consiste en l'appréciation du critère de "excuse légitime" en fonction des circonstances de l'espèce."

*Réponse des Pays-Bas* : Aux Pays-Bas, seule le critère de la "diligence requise" s'applique. Il n'y a aucun problème avec ce critère.

*Réponse de la Nouvelle-Zélande* : Aucun problème n'a été constaté en ce qui concerne l'application de ces critères. L'application de la loi de 1953 sur les brevets et des décisions des commissaires simplifiées de domaine dans une certaine mesure.

*Réponse de la Norvège:* Si l'on se place du point de vue de l'office, les principaux problèmes concernant l'utilisation du critère de "diligence requise" résident dans le temps considérable que demande l'audience des affaires. De plus, il sera toujours possible que le conseiller en brevets qui connaît la pratique de l'office dans ce type d'affaires soit capable d'adapter la demande en restauration en conséquence.

*Réponse des Philippines:* L'absence de directives spécifiques définissant le "caractère non intentionnel" élargit la portée de ce critère et en autorise l'utilisation abusive par les déposants et les titulaires de droits.

*Réponse de la Pologne:* Le plus difficile est d'établir la limite entre le "caractère non intentionnel" et la "diligence requise" (savoir si l'acte ou le défaut d'agir du déposant peut être considéré comme simplement non intentionnel [non prévu, non voulu] ou plutôt comme de la négligence et l'absence d'exercice de la diligence requise) et le degré d'intention en cause.

*Réponse de Singapour:* 5a. Afin de prouver qu'il a exercé la "diligence nécessaire", l'intéressé doit apporter des preuves afin de démontrer qu'un certain degré de diligence est déjà exercé pour éviter un retard ou une omission dans l'observation du délai. On peut prévoir des problèmes lorsqu'ils agissent et rassemblent ces preuves afin de satisfaire à la demande de l'office des brevets. 5b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", il faut démontrer que le retard ou le défaut d'observation du délai n'était pas un acte délibéré. Cette condition est remplie si le personnel l'explique dans une déclaration sous serment.

*Réponse de la République slovaque:* Non. Les droits et obligations du déposant en rapport avec la restauration du droit de priorité sont indiqués clairement dans la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois (lois sur les brevets).

*Réponse de la Slovaquie:* Le critère de la "diligence requise" est utilisé en rapport avec le cas de *restitutio in integrum*. Cette action est utilisée pour les cas spécifiques dans lesquels deux principales conditions doivent être remplies: 1. le critère de "diligence requise" et 2. les raisons justifiant l'observation du délai. Il est particulièrement difficile pour les déposants/titulaires ou les représentants professionnels de respecter le critère de "diligence requise" parce qu'il est très difficile de prouver que toute la diligence appropriée a été exercée dans les circonstances de l'affaire.

*Réponse de l'Espagne:* Nous n'avons rencontré aucun problème avec les requêtes en restauration de droits.

*Réponse de la Suède:* Le principal problème consiste à définir la norme nécessaire pour toute la diligence requise dans la mesure où toutes les circonstances doivent être prises en considération dans le cas particulier.

*Réponse du Royaume-Uni:* L'un des problèmes que nous rencontrons lors de l'examen des demandes en restauration de brevets sur la base du critère de la "diligence nécessaire" est la difficulté à obtenir des preuves. Par exemple, il peut être vraiment difficile pour le déposant de prouver qu'il n'a pas reçu de lettre de rappel de son mandataire ou de l'agent ou que son état de santé l'empêchait d'acquiescer à la taxe. En cas de "d'intentions sous-jacentes continues", le problème peut être inverse car il est difficile de réfuter l'affirmation d'un déposant indiquant que telle était son intention. Les déposants qui n'ont pas recours à des mandataires

professionnels pour le rappel et/ou le paiement des taxes de renouvellement peuvent parfois estimer difficile d'apporter à l'office la preuve que leurs propres systèmes internes sont efficaces et fiables afin de démontrer qu'ils ont exercé la diligence nécessaire.

*Réponses des États - Unis d'Amérique:* Le principal problème du critère de la "diligence requise" est qu'il suppose d'apporter des preuves qui doivent être examinées avec soin. Cela entraîne une charge de travail administratif plus importante pour l'office que dans le cas du "caractère non intentionnel". De plus, la preuve exigée du déposant pour établir la "diligence requise" est plus importante que dans le cas du "caractère non intentionnel". Le critère de la "diligence requise" est donc moins "facile à utiliser pour le déposant" que le critère du "caractère non intentionnel".

[Fin de l'annexe et du document]

# OMPI



PCT/R/WG/4/2  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 17mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

CHANGEMENTS EN RAPPORT AVEC LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT):

EXIGENCES RELATIVES AUX PARTIES MANQUANTES

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa première session, le Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a étudié des propositions destinées à aligner le PCT avec les exigences du Traité sur le droit des brevets (PLT); les délibérations sont eulieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5.

2. Parmi les propositions de modification en rapport avec le PLT contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 figuraient des propositions tendant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT (voir l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5). Cependant, faute de temps, le groupe de travail a dû renoncer à examiner pendant sa première session plusieurs des propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5, dont celles qui concernaient les exigences relatives aux parties manquantes. Il a souhaité donner plutôt la priorité aux questions "susceptibles d'apporter le plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les administrations", en particulier aux propositions concernant la restauration du droit de priorité

et les uris en cas d'observation d'un délai, notamment du délai impart pour l'ouverture de la phase nationale (voir le résumé de la première session établi par la présidence, paragraphe 21.v) du document PCT/R/WG/1/9).

3. Pour la deuxième session du groupe de travail, le Bureau international avait établi un document exposant d'autres modifications en rapport avec le PLT qu'il pourrait être souhaitable d'apporter au PCT, en indiquant, d'une manière générale, qu'il n'y avait pas lieu de traiter de manière prioritaire les propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/5 qui n'avaient pas été examinées durant la première session du groupe de travail. En ce qui concerne la proposition visant à faire concorder les exigences du PCT relatives aux parties manquantes avec celles du PLT qui figurait dans l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5, il était indiqué que, compte tenu des discussions qui avaient eu lieu lors de la première session du groupe de travail, cette proposition était considérée comme bénéficiant d'un rang de priorité relative ment peu élevé et ne serait soumise de nouveau au groupe de travail qu'à une date ultérieure (voir le paragraphe 9 du document PCT/R/WG/2/6); à la deuxième session, le groupe de travail n'apas pu, faute de temps, examiner le document PCT/R/WG/2/6 – voir le paragraphe 59 du document PCT/R/WG/2/12.

4. À la troisième session, le groupe de travail a passé en revue les propositions de réforme qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe de travail mais n'avaient pas encore été étudiées de manière approfondie et il est convenu de la priorité à leur accorder, en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées figurait la proposition tendant à aligner les exigences du PCT relatives aux parties manquantes sur celles du PLT, telle qu'elle avait été initialement soumise au groupe de travail dans le document PCT/R/WG/1/5. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devrait lui soumettre de nouvelles propositions pour examen (voir les paragraphes 35 à 40, en particulier le paragraphe 38, du document PCT/R/WG/3/5, Résumé de la session établi par la présidence).

#### ALIGNER LES EXIGENCES DU PCT RELATIVES AUX PARTIES MANQUANTES SUR CELLES DU PLT

5. Le présent document contient une nouvelle version révisée des propositions concernant les exigences relatives aux parties manquantes qui figuraient initialement dans l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5. Ces propositions ont fait l'objet d'un nouvel examen pour tenir compte du fait que, comme il est indiqué dans le document PCT/R/WG/2/6, l'examen de certaines autres propositions en rapport avec le PLT qui figuraient aussi dans l'annexe I du document PCT/R/WG/1/5 a été remis à une session ultérieure du groupe de travail : ils s'agit de propositions tendant à faire concorder avec la procédure PLT les conditions d'attribution de la date de dépôt prescrites par le PCT en ce qui concerne les revendications, l'acceptation d'un dessin tant que descriptif et le remplacement de la description ou du dessin par un renvoi à une demande déposée antérieurement.

#### *Structure de la règle 20*

6. En ce qui concerne les exigences relatives aux parties manquantes, il est proposé de réviser la règle 20 de manière à déplacer, pour les incorporer dans les instructions administratives, les précisions relatives, par exemple, à l'apposition de la date, etc. qui sont actuellement données aux paragraphes 1 à 3 de la règle 20, et de consacrer cette règle à la question plus importante de l'attribution de la date de dépôt international. Les dispositions existantes de la règle seraient renumérotées en conséquence. Une nouvelle disposition traitant du cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement ferait l'objet

desalinéas c) et d) de la règle 20.3. La règle 20.5 modifiée traiterait des parties manquantes, notamment du cas où la partie manquante est contenue en totalité dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée (voir ci-dessous). Les modifications proposées auraient pour effet que les dispositions traitant de l'attribution de la date de dépôt internationale se présenteraient dans l'ordre (logique) dans lequel l'office récepteur décide s'il attribue une date de dépôt internationale et détermine la date à retenir pour celle-ci.

*Datede dépôt lorsqu'une partie manquante est déposée*

7. Aux termes de l'article 5.6 a) du PLT, le dépôt ultérieur (dans un certain délai) d'une partie manquante de la description ou d'un dessin manquant pour lequel il est attribué une date de dépôt soit la date à laquelle l'office a reçu cette partie de la description ou ce dessin manquant, soit la date à laquelle toutes les conditions d'attribution d'une date de dépôt sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le même principe est appliqué en vertu du PCT lorsque des feuilles (description, revendications, dessins) se rapportant à une même demande sont pas reçues le même jour. Toutefois, si le traité prévoit expressément le cas des dessins manquants (article 14.2 du PCT), ni le traité ni le règlement d'exécution ne traitent de l'attribution (ou de la correction) d'une date de dépôt internationale dans le cas où des feuilles ou des dessins manquants sont reçus à une date postérieure à la date de réception initiale de documents. Cette question n'est traitée expressément que dans les instructions administratives (voir l'instruction 309) et dans les directives à l'usage des offices récepteurs (voir les paragraphes 200 à 207 de ces directives). Afin de clarifier la procédure, il est proposé de traiter de cette question importante dans le règlement d'exécution (plutôt que dans les instructions administratives et les directives à l'usage des offices récepteurs) et de modifier la règle 20 en conséquence (voir la proposition de modification de la règle 20.5).

*Datede dépôt international lorsque la partie manquante figure en totalité dans une demande antérieure*

8. La principale différence entre les exigences du PLT et celles du PCT en matière de parties manquantes est que, en vertu du PLT, le déposant peut remédier à l'omission, lors du dépôt, d'une partie de la description ou d'un dessin sans perte de la date de dépôt si la demande revendiquant la priorité d'une demande antérieure et que la partie manquante de la description ou le dessin manquant figure en totalité dans cette demande antérieure (voir l'article 5.6) du PLT et les règles 2.3 et 4 du PLT). Il n'y a pas de disposition équivalente dans le PCT. Il est proposé de modifier le règlement d'exécution du PCT par l'adjonction d'une nouvelle règle 20.5.e) afin d'aligner les exigences du PCT sur celles du PLT.

*Alignement de certaines exigences connexes du PCT avec celles du PLT*

9. Dans l'alignement de ce qui est prévu concernant les parties manquantes, il est également proposé d'aligner certaines exigences connexes du PCT avec celles du PLT, en particulier pour ce qui est des délais impartis pour satisfaire à des exigences non liées à la date de dépôt (voir la proposition de modification de la règle 26).

10. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

## ANNEXE

PROPOSITIONS DEMODIFICATION DURÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :  
EXIGENCES RELATIVES AUX "PARTIES MANQUANTES"

## TABLE DES MATIÈRES

Règle 20	<u>Datede dépôt international</u>	<del>Réception de la demande internationale</del>	2
	<del>20.1</del>	<del>Date et numéro</del>	2
	<del>20.2</del>	<del>Réception à des jours différents</del>	3
	<del>20.3</del>	<del>Demande internationale corrigée</del>	4
	<u>20.1</u>	<u>20.4</u>	Constatation ausens del'article 11.1) ..... 5
	<u>20.2</u>	<u>20.5</u>	Constatation positive <u>selon l'article 11.1)</u> ..... 6
	<u>20.3</u>	<u>20.6</u>	Correction en vertu del'article 11.2) <del>Invitation à corriger</del> ..... 7
	<u>20.4</u>	<u>20.7</u>	Constatation négative <u>selon l'article 11.1)</u> ..... 9
	<u>20.5</u>	<u>Parti manquant de la description, des revendications ou des dessins</u> ..... 10	
Règle 26	Contrôle et correction de cert ains éléments de la demande internationale auprès del'officier récepteur		14
	26.1	<u>Invitation à corriger selon l'article 14.1)b)</u>	<del>Délaipour le contrôle</del> ..... 14
	26.2	Délaipour la correction ..... 14	
	26.3 à 26.4	[Pas de modification] ..... 15	
	26.5	Décision del'officier récepteur ..... 15	
	<del>26.6</del>	<del>Dessins manquants</del> ..... 16	

## Règle 20

### Datededépôtinternational

#### ~~Réceptiondelademandeinternationale~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de réviser la règle 20 de manière à déplacer, pour les incorporer dans les instructions administratives, les précisions relatives à l'apposition de la date, etc. qui sont actuellement données dans les règles 20.1 à 20.3 et de consacrer exclusivement cette règle au traitement de la question plus importante de l'attribution de la date de dépôt international. Les dispositions existantes seraient renumérotées en conséquence. Une nouvelle disposition traitant du cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement ferait l'objet des alinéas c) et d) de la règle 20.3 et une nouvelle règle 20.5 traiterait des parties manquantes et des dessins manquants.]

#### ~~20.1 Date et numéro~~

- ~~a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'officier récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.~~
- ~~b) Là place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer l'actuelle règle 20.1 et d'incorporer le contenu dans les instructions administratives. L'actuelle règle 20.4 deviendrait la règle 20.1 dans la nouvelle numérotation.]

~~20.2 Réception à des jours différents~~

~~a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'officier récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que~~

~~i) lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2.a) n'a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;~~

~~ii) lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2.a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6;~~

~~iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;~~

~~iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque, ou qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.~~

~~b) L'officier récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer l'actuelle règle 20.2 et d'en incorporer dans les instructions administratives l'essentiel du contenu de l'actuel alinéa a) ("ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale") et le contenu de l'actuel alinéa b). L'actuelle règle 20.5 deviendrait règle 20.2 dans la nouvelle numérotation.]

~~20.3 Demande internationale corrigée~~

~~Dans le cas visé à l'article 11.2)b), l'officier récepteur corrigé la date apposée sur la  
requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la  
date de réception de la dernière correction exigée.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de supprimer l'actuel règle 20.3 et d'incorporer le  
contenu dans les instructions administratives. L'actuel règle 20.6 deviendrait règle 20.3  
dans la nouvelle numérotation. Le cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont  
remplies ultérieurement ("le cas visé à l'article 11.2)b") serait traité dans les alinéas c) et d)  
de la nouvelle règle 20.3 (voir ci-après).]

20.1 ~~20.4~~ *Constatationausensdel'article11.1)*

[COMMENTAIRE :endehorsdelanouvelenumérotation,iln'estproposéaucune modificationàlarègleactuelle,maisletexteenestreprésentéci-dessousparsouci de commodité.Unedécisiondel'assembléeserapeut-êtrenécessairepourquelesréserves provisoiresquiontétéfaitesenvertudel'actuelle règle 20.4.d)restentvalablesenvertude cettedispositiondevenuerègle 20.1.d).]

a) [Pasdemodification] Àbrefdélaiaprèsréceptiondesdocumentssupposés constituerunedemandeinternationale,l'officérecepteurconstatesicesdocuments remplissentlesconditionsénoncéesà l'article 11.1).

b) [Pasdemodification] Auxfinsde l'article 11.1)iii)c),ilsuffitd'indiquerlenomdu déposantdemanièreaupermettred'enétablirl'identité,mêmesicenomestmalorthographié, silesprénomsnesontpascompletsou,danslecasd'unepersonnemorale,sil'indicationdu nomestabrégéouincomplète.

c) [Pasdemodification] Auxfinsde l'article 11.1)ii),ilsuffitquelapartiequisemble constituerunedescription(àl'exceptiondelapartiedecelle -ciréservéeaulistagedes séquences)etlapartiequisembleconstitueruneoudesrevendicationssoientré digéesdans unelangueacceptéeparl'officérecepteur envertudela règle 12.1.a).

d) [Pasdemodification] Si,le1<sup>er</sup> octobre 1997, l'alinéa c)n'estpascompatibleavecla législationnationaleappliquée parl'officérecepteur,ilnes'appliquepasàcelui -citantqu'il reste incompatibleavecladitelégislation,àconditionqueleditofficeeninforme le 31 décembre 1997auplustardleBureauinternational.Celui -cipubliéàbrefdélai dans la gazettelesrenseignementsreçus.

20.2 ~~20.5~~ *Constatation positive selon l'article 11.1)*

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification uniquement. Aucune autre modification n'est proposée mais le texte de la règle actuelle est reproduit ci-après pour souci de commodité.]

a) [Pas de modification] Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'officier récepteur appose sur la requête son timbre et les mots "demande internationale PCT" ou "PCT International Application". Si la langue officielle de l'officier récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots "demande internationale" ou "International Application" peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.

b) [Pas de modification] L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

c) [Pas de modification] L'officier récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoyé en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

20.3 ~~20.6~~ Correction en vertu de l'article 11.2) ~~Invitation à corriger~~

a) L'invitation à corriger selon l'article 11.2) a) doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1) n'est pas, de l'avis de l'officier récepteur, été remplie.

[COMMENTAIRE : nouvelle numérotation et clarification uniquement.]

b) L'officier récepteur envoie à bref délai l'invitation visée à l'alinéa a). Dans cette invitation, l'officier récepteur invite l'adresse à bref délai l'invitation au déposant — le déposant à remettre la correction demandée, ou à présenter des observations, dans le délai indiqué à l'alinéa d) i) et fixe un délai, raisonnable en l'espèce, pour le dépôt de la correction. — ~~Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation.~~ Si ce délai expire plus d'une année après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'officier récepteur ~~peut porter~~ porte cette circonstance à l'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la prescription selon laquelle le déposant doit avoir la possibilité de présenter des observations, voir l'article 5.3) du PLT. Il est en outre proposé de faire obligation aux offices récepteurs de porter à l'attention du déposant le fait que le délai fixé pour la correction expire après l'expiration du délai de priorité.]

c) Lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 11.1) ne sont pas remplies au moment de la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale mais qu'elles sont remplies à une date ultérieure, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa d), la date de dépôt internationale est, sous réserve de la règle 20.5, cette date ultérieure et l'officier récepteur prend les dispositions prévues à la règle 20.2.

[Règle 20.3.c), suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.4) du PLT. Il est proposé d'ajouter les nouveaux alinéas c) et d) afin de préciser la procédure concernant l'attribution de la date de dépôt international dans le cas où les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies ultérieurement, en particulier compte tenu de la proposition de nouvelle règle 20.5 (attribution de la date de dépôt international lorsqu'une partie manquante ou un dessin manquant est déposé, notamment dans le cas où cette partie ou ce dessin figurait en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée : voir ci-dessous.]

d) Le délai visé aux alinéas b) et c) est

i) lorsqu'une invitation selon l'alinéa a) a été envoyée au déposant, de [un mois]

[deux mois] à compter de la date de l'invitation;

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.3) du PLT et la règle 2.1 de son règlement d'exécution. Le délai a été mis entre crochets parce qu'il apparaît intrinsèquement problématique de prévoir dans le règlement d'exécution du PCT des délais plus généreux ("style PLT") qu'actuellement, sachant que le bon fonctionnement du système du PCT repose dans une large mesure sur l'enchaînement, en un laps de temps très limité, d'actes qui doivent être accomplis dans des délais stricts. ]

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon l'alinéa a), de

[un mois] [deux mois] à compter de la date à laquelle l'officier receveur a reçu initialement

l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.4) du PLT et la règle 2.2 de son règlement d'exécution. Alors que le PLT ne prévoit le délai indiqué à l'alinéa ii) que pour le cas où il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation à corriger "parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies", il est proposé d'appliquer ce délai à tous les cas où il n'y a pas eu envoi d'une invitation au déposant. Les délais ont été mis entre crochets parce qu'il apparaît intrinsèquement problématique de prévoir dans le règlement d'exécution du PCT des délais plus généreux ("de type PLT") qu'actuellement, sachant que le bon fonctionnement du système du PCT repose dans une large mesure sur l'enchaînement, en un laps de temps très limité, d'actes accomplis dans des délais stricts.]

20.4 ~~20.7~~ *Constatation négative* selon l'article 11.1)

Sil'office ne reçoit pas de ~~la~~ correction en vertu de l'article 11.2) dans le délai applicable en vertu de la règle 20.3.d) ~~prescrit, de réponse à son invitation à corriger,~~ ou si ~~la correction présentée par~~ le déposant remet une correction mais que celle-ci ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1),

[COMMENTAIRE : découle des modifications proposées concernant l'actuelle règle 20.6 (règle 20.3 dans la nouvelle numérotation et adjonction proposée de deux alinéas nouveaux c) et d).]

i) il n'est pas notifié au déposant que ~~la~~ sa demande est réputée en passe de savoir être déposée ~~n'est pas et n'est pas traitée comme une demande internationale~~ et lui en indique les raisons;

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier le point i) de façon à aligner les termes utilisés sur ceux de l'article 5.4)b) du PLT. Les points ii) à iv) resteraient inchangés mais ils sont reproduits ci-après pour souci de commodité.]

ii) [Pas de modification] il notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents n'est pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;

iii) [Pas de modification] il conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer une demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1 ;

iv) [Pas de modification] il adresse une copie de ces documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

20.5 *Parti manquant de la description, des revendications ou des dessins*

a) Lorsque l'office récepteur remarque qu'une partie de la description, de la ou des revendications ou des dessins (le cas échéant) ne semble pas figurer dans la demande ("partie manquante"), notamment lorsque celle-ci renvoie à un dessin qui n'y est pas effectivement inclus, l'office invite à bref délai le déposant à remettre la partie manquante (le cas échéant) ou après enter des observations dans le délai prescrit à l'alinéa c) i). Si ce délai expire plus d'une année après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.

[COMMENTAIRE : selon les exigences actuelles du PCT en matière de parties manquantes, l'office récepteur est tenu d'envoyer notification au déposant seulement lorsqu'il manque un dessin (voir l'article 14.2) du PCT) mais non lorsqu'il manque une partie de la description ou une partie de la ou des revendications. Conformément à l'article 5.5) du PLT, il est proposé d'étendre le concept (favorable au déposant) de notification de partie manquante au cas où il manque une partie de la description et, sachant que la présence d'une revendication est une condition d'attribution de la date de dépôt en vertu du PCT, au cas où il manque une partie de la ou des revendications. Lorsque l'office récepteur adresse au déposant une invitation à corriger en vertu de l'article 11.2) a) ou de l'article 14.1) b), cette invitation devrait comporter la notification de partie manquante; les instructions administratives seraient à modifier en conséquence. En harmonie avec les notes relatives au PLT, il est en outre proposé de modifier les instructions administratives et les directives à l'usage des offices récepteurs de manière à préciser que l'office récepteur n'est pas tenu de vérifier si il manque une partie (de la description ou des revendications) ou si il manque un dessin : il a seulement l'obligation de vérifier que le nombre de feuilles de description effectivement déposées correspond au nombre indiqué dans le cadre<sup>o</sup> IX de la requête (voir le paragraphe 149 des directives à l'usage des offices récepteurs) et l'obligation d'examiner le bordereau figurant dans la requête et le texte de la demande internationale pour y trouver d'éventuelles références à des dessins, auquel cas il doit vérifier si les dessins sont bien inclus dans la demande internationale (voir les paragraphes 193 et 194 des directives à l'usage des offices récepteurs). On notera que la dernière phrase du nouvel alinéa a) proposé devrait encore être modifiée dans l'hypothèse où une disposition concernant la restauration du droit de priorité serait ajoutée au règlement d'exécution du PCT (voir le document PCT/R/WG/4/1), étant donné que, dans ce cas, la date du dépôt international pourrait être postérieure de plus de 14 mois à la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée.]

[Règle 20.5, suite]

b) Lorsque le déposant remet une partie manquante à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c), cette partie est incorporée à la demande internationale et, sous réserve des alinéas e) et f), la date de dépôt internationale est soit la date à laquelle l'office récepteur a reçu cette partie, soit la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.6) du PLT. Il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa b) de manière à préciser clairement, dans le règlement d'exécution, la procédure en matière d'attribution (ou de correction) de la date de dépôt internationale lorsque des feuilles destinées à compléter la demande internationale sont remises postérieurement à la date de réception initiale de documents. Actuellement, si l'article 14.2) expose la procédure en cas de dessins manquants, ni le traité ni le règlement d'exécution n'ont expressément la procédure concernant l'attribution (ou la correction) de la date de dépôt internationale lorsque des feuilles autres que des dessins manquants sont reçus postérieurement à la date de réception initiale de documents; cette question n'est expressément traitée que dans les instructions administratives (voir l'instruction 309) et dans les directives à l'usage des offices récepteurs (voir les paragraphes 200 à 207).]

c) Le délai visé aux alinéas a) et b) est

i) lorsqu'une invitation selon l'alinéa a) a été envoyée au déposant, de [un mois] [deux mois] à compter de la date de l'invitation;

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon l'alinéa a), de [un mois] [deux mois] à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1).

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne le délai applicable, voir l'article 5.6) du PLT et la règle 2.3.i) et ii) de son règlement d'exécution. Les délais ont été mis entre crochets parce qu'il apparaît intrinsèquement problématique de prévoir dans le règlement d'exécution du PCT des délais plus généraux ("de type PLT") qu'actuellement, sachant que le bon fonctionnement du système du PCT repose dans un large mesure sur l'enchaînement, en un laps de temps très limité, d'actes qui doivent être accomplis dans des délais stricts.]

[Règle 20.5, suite]

d) Le déposant peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c), demander qu'il nesoit pastenucompté d'une partie manquante mise en vertu de l'alinéa b), auquel cas la date de dépôt internationale est la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies.

[COMMENTAIRE : voir l'article 5.6)c) du PLT. Le libellé proposé ("demander qu'il nesoit pastenucompté ") diffère de celui qui est employé dans le PLT ("retirer") afin d'éviter toute confusion avec un retrait en vertu de la règle 90bis.]

e) Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et que la demande internationale, à la date à laquelle l'office récepteur initialement reçu l'au moins des éléments indiqués à l'article 11.1)iii), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi, [et que le déposant remet une partie manquante, en vertu de l'alinéa b), dont le contenu figurait en totalité dans la demande antérieure, la date de dépôt internationale est la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, sous réserve que, dans le délai applicable en vertu de l'alinéa c),

[COMMENTAIRE : la principale différence entre les exigences du PLT et celles du PCT en matière de parties manquantes est celle -ci : en vertu du PLT, le déposant peut remédier à l'omission, au moment du dépôt, d'une partie de la description ou d'un dessin sans perte de la date de dépôt si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure et que la partie manquante de la description ou le dessin manquant figurait en totalité dans cette demande antérieure (voir l'article 5.6) du PLT et la règle 2.3 et 4 du PLT). Il n'y a pas de disposition équivalente dans le PCT. En vue d'aligner les exigences du PCT sur celles du PLT, il est proposé d'ajouter une disposition de cette nature au règlement d'exécution du PCT. La règle 2.4 du PLT laisse toute Partie contractante libre de choisir si elle souhaite exiger que la demande ait contenu, à la date de réception initiale des documents, une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y était incorporé par renvoi (voir la règle 2.4.v) du PLT). Les délégations souhaiteront peut-être débattre de l'opportunité d'inclure ou non cette condition dans le règlement d'exécution du PCT, c'est pourquoi le texte correspondant a été placé entre crochets. En outre, il est proposé de ne pas prévoir à l'alinéa b) qu'il puisse

[Règle 20.5.e), suite]

être exigé, comme le permet la règle 2.4.ii) du règlement d'exécution du PLT, que le déposant, à l'invitation de l'office, remette une copie certifiée de la demande antérieure (le "document de priorité"), en plus de la "simple" copie de la demande antérieure qu'il est déjà tenu de fournir en vertu du point ii) de l'alinéa b) (voir ci-dessous). La remise d'une simple copie de la demande antérieure devrait suffire aux fins de la phase internationale; les conséquences en cas de non-concordance entre la simple copie et la copie certifiée de la demande antérieure seraient à traiter dans la phase nationale.]

i) le déposant présente une requête à cet effet à l'office récepteur;

ii) une copie de la demande antérieure soit remise à l'office récepteur;

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.i) du règlement d'exécution du PLT.]

iii) lorsqu'une demande antérieure n'est pas rédigée dans la même langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a) – que la demande internationale, une traduction de la demande antérieure dans cette langue soit remise à l'office récepteur; et

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.iii) du règlement d'exécution du PLT.]

iv) le déposant fournisse à l'office récepteur une indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante.

[COMMENTAIRE : voir la règle 2.4.vi). Le PLT ne comporte aucune disposition qui exigerait du déposant qu'il remette une déclaration selon laquelle la partie manquante (ou le dessin manquant) fournie ultérieurement est identique à la "partie manquante" telle qu'elle figurait dans la demande antérieure; il semblerait donc qu'il faille faire obligation à l'office récepteur de comparer la partie manquante remise ultérieurement avec la partie correspondante contenue dans la demande antérieure.]

## Règle 26

### Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale

#### auprès de l'officier récepteur

#### 26.1 Invitation à corriger selon l'article 14.1)b) Délai pour le contrôle

a) L'officier récepteur ~~adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b),~~ dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale, invite le déposant, en vertu de l'article 14.1)b), à remettre la correction requise, ou à formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.

[COMMENTAIRE: il est proposé de modifier le titre de façon à ce qu'il reflète l'objet de l'alinéa a). En ce qui concerne la prescription visant à donner au déposant la possibilité de présenter des observations, voir l'article 6.7) du PLT.]

b) ~~[Supprimé] Si l'officier récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à l'article 14.1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il en notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.~~

[COMMENTAIRE: il est proposé de déplacer le contenu de l'actuel alinéa b) pour l'incorporer dans les instructions administratives.]

#### 26.2 *Délai pour la correction*

Le délai prévu à la règle 26.1 l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et est de [un mois][deux mois] fixé, dans chaque cas, par l'officier récepteur. Il est d'un mois au moins à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'officier récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

[Règle 26.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 6.7) du PLT et la règle 6.1) de son règlement d'exécution. Les délais ont été mis entre crochets parce qu'il apparaît intrinsèquement problématique de prévoir dans le règlement d'exécution du PCT des délais plus généreux ("de type PLT") qu'actuellement, sachant que le bon fonctionnement du système du PCT repose dans une large mesure sur l'enchaînement, dans un laps de temps très limité, d'actes qui doivent être accomplis dans des délais stricts.]

26.3 à 26.4 [Pas de modification]

26.5 *Décision de l'officier récepteur*

a) L'officier récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai indiqué à l'alinéa b) ~~la règle 26.2~~ et, au cas où la correction a été présentée dans le délai applicable, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

b) Le délai visé à l'alinéa a) est

i) lorsqu'une invitation selon la règle 26.2 a été envoyée au déposant, de [un mois] [deux mois] à compter de la date de l'invitation;

ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation selon la règle 26.2, de [un mois] [deux mois] [trois mois] à compter de la date à laquelle l'officier récepteur a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 11.1 iii).

[Règle 26.5.b), suite]

[COMMENTAIRE : voir l'article 6.7) du PLT et la règle 6.1 et 2 de son règlement d'exécution. Les délais ont été mis entre crochets parce qu'il apparaît intrinsèquement problématique de prévoir dans le règlement d'exécution du PCT des délais plus généreux ("de type PLT") qu'actuellement, sachant que le bon fonctionnement du système du PCT repose dans une large mesure sur l'enchaînement, dans un laps de temps très limité, d'actes qui doivent être accomplis dans des délais stricts. Alors que le PLT ne prévoit le délai indiqué au point ii) que pour les cas où il n'a pas été envoyé au déposant d'invitation à corriger "parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été fournies", il est proposé d'appliquer ce délai à tous les cas où il n'y a pas eu d'envoi d'une invitation au déposant.]

#### ~~26.6 Dessins manquants~~

~~a) Si, conformément à l'article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'officier récepteur indique ce fait dans la dite demande.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de déplacer le contenu de l'alinéa a) pour l'incorporer dans les instructions administratives.]

~~b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2) n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2.a)iii).~~

[COMMENTAIRE : la suppression proposée de l'actuel alinéa b) découle de la proposition de modification de la règle 20 (voir ci-dessus).]

[Fin de l'annexe et du document]

# OMPI



PCT/R/WG/4/4  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 17mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

POUR SUITE DE LA RATIONNALISATION ET DE LA SIMPLIFICATION DES  
PROCÉDURES DU PCT :

TAXE POUR REMISE TABLIQUE DE LISTES DE SÉQUENCES ;  
PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS D'ÉCHEC DE L'INVENTION ;  
PUBLICATION DE LA TRADUCTION REVISÉE PAR LE DÉPOSANT ;  
FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE ;  
RECTIFICATIF ET MODIFICATIONS APPORTÉES EN CONSÉQUENCE

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT ou au groupe lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et est convenu d'un caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail, certaines visaient à rationaliser et à simplifier davantage les procédures du PCT.
2. Le groupe de travail est convenu que le Secrétariat élaborerades propositions concrètes de modification du règlement d'exécution en prenant en considération les délibérations et conclusions dont il est rendu compte dans le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence et d'autres points de détail dont le Bureau international a pris note aux fins de leur examen par le groupe de travail, si possible à sa prochaine session. Les

propositions qui seront examinées à court terme porteront principalement sur la modification du règlement d'exécution, mais des propositions à long terme relatives à la révision du traité devront également être envisagées et des projets de dispositions élaborés (voir le paragraphe 112 du document PCT/R/WG/3/5 qui contient le résumé de la troisième session établie par la présidence).

3. Les annexes du présent document contiennent un certain nombre de propositions de modification du règlement d'exécution du PCT visant à rationaliser et à simplifier davantage les procédures du PCT<sup>1</sup> :

i) l'annexe I contient des propositions relatives au paiement d'une taxe pour remise tardive à la suite de l'émission d'une invitation à fournir un listing des séquences en vertu de la règle 13*ter*.1 (voir les paragraphes 53 à 57, en particulier le paragraphe 57, du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence; voir également les paragraphes 5 à 7 ci-après);

ii) l'annexe II contient des propositions visant à simplifier la procédure de réserve auprès de l'administration chargée de la recherche internationale que de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention (voir les points 4 et 10 de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1; les paragraphes 95 à 97 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence; et les paragraphes 8 à 10 ci-après);

iii) l'annexe III contient des propositions visant à autoriser, sur la requête du déposant, la publication, avec la demande internationale, d'une traduction remise par ce dernier, ou de la demande internationale telle qu'elle a été déposée si elle a été dans une langue qui n'est pas une langue de publication (voir le paragraphe 82 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence; voir également les paragraphes 11 et 12 ci-après);

iv) l'annexe IV contient une proposition visant à autoriser l'utilisation et l'adoption d'un formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale (voir les paragraphes 67 et 68 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence; voir également les paragraphes 13 et 14 ci-après);

v) l'annexe V contient des propositions allant dans le sens d'une nouvelle modification des règles 4.11.a)iv), 43 *bis*.1.b) et 94.2 adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doivent normalement entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10); elle contient également une proposition de modification de la règle 17.2, par suite de la modification de la règle 17.1 adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doit entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir aussi le paragraphe 15 ci-après).

4. Les propositions susmentionnées sont développées dans les paragraphes qui suivent.

---

<sup>1</sup> Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont barrées. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont été reproduites pour faciliter la compréhension.

## TAXE POUR REMISETARDIVE DELISTAGES DES SEQUENCES

5. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné une proposition visant à modifier l'article 13ter des sorte que les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international ne soient plus obligées d'émettre des invitations à fournir des listes de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, conformément à la norme prescrite, ou de procéder à une recherche internationale et à un examen préliminaire international dans les cas où un listing de séquences conformément à cette norme n'apas été déposé (voir le point 5 de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1).

6. Le groupe de travail est convenu de ne pas poursuivre l'examen de la proposition. Toutefois, étant donné qu'il est souhaitable que des listes de séquences conformes à la norme prescrite soient fournies en même temps que la demande internationale afin de ne pas retarder le commencement de la recherche internationale, il a été convenu que le Bureau international devra élaborer une proposition visant à permettre aux administrations de payer le paiement d'une taxe pour remise tardive lorsqu'il aura fallu émettre une invitation en vertu de l'article 13ter.1.a)ii) (voir les paragraphes 53 à 57, en particulier le paragraphe 57, du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence).

7. L'annexe I contient une proposition de modification de l'article 13ter.1 dans ce sens.

## PROCEDURE DE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS DE DEFAUT D'UNITE DE L'INVENTION

8. En ce qui concerne la procédure de réserve au préalable de l'administration chargée de la recherche internationale que de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention, le groupe de travail, à sa troisième session, est convenu que le Bureau international élaborera une proposition visant à simplifier la procédure de réserve prévue aux articles 40 et 68 (voir les paragraphes 95 à 97, en particulier le paragraphe 97, du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établie par la présidence).

9. Il a également été convenu (voir le paragraphe 97 du document PCT/R/WG/3/5) que,

“[...] pour obtenir davantage d'informations sur l'expérience des administrations concernant cette question, le Bureau international devrait envoyer un questionnaire leur demandant d'indiquer combien d'invitations elles adressent annuellement en vertu des articles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées sous réserve de la proportion d'invitations portant sur des demandes contenant des revendications relatives à plus de dix inventions, par exemple.”

10. L'annexe II contient une proposition de modification des articles 40 et 68 dans ce sens. Une synthèse de ses réponses reçues au questionnaire envoyé par le Bureau international à toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international (circulaire C. PCT 896) figure dans le document PCT/R/WG/4/4 Add.1.

## PUBLICATION DELA TRADUCTION REMISE PAR LE DEPOSANT

11. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné des propositions relatives à la suppression éventuelle de l'article 64.4), à partir du point 28 de l'annexe II du document PCT/R/WG/3/1. Le groupe de travail est convenu de reporter l'examen de cette question, tout en reconnaissant qu'elle relève de sa compétence, jusqu'à ce que le Comité permanent du droit des brevets (SCP) ait progressé dans ses délibérations sur les questions relatives à l'état de la technique. À cet égard, le groupe de travail est convenu, toutefois, que le Bureau international étudiera la possibilité de modifier la règle 48 afin de pouvoir publier sous forme électronique des traductions de demandes internationales remises par le déposant (voir les paragraphes 78 à 82 du document PCT/R/WG/3/5 contenant le résumé de la troisième session établi par la présidence).

12. L'annexe III contient des propositions de modification de la règle 48 afin d'exiger du Bureau international qu'il publie à la demande du déposant, en même temps que la demande internationale, tout traducteur de la demande internationale remise par le déposant ou, lorsqu'il n'y a pas de traducteur, la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

## FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

13. À la troisième session du groupe de travail, plusieurs délégations et représentants des utilisateurs ont appuyé l'adoption d'un formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale (voir le point 11 de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1 ("États membres des formulaires internationaux pour l'ouverture de la phase nationale")), comportant des textes de déclaration types analogues à celles prévues à la règle 4.17 pour le formulaire de requête, étant entendu que l'utilisation d'un tel formulaire par les déposants serait facultative et ne conditionnerait pas la validité de l'ouverture de la phase nationale. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international devra élaborer une proposition dans ce sens (voir les paragraphes 67 et 68 du document PCT/R/WG/3/5).

14. L'annexe IV contient une proposition de modification de la règle 49.4 dans ce sens. En ce qui concerne le projet de formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale, le Bureau international étudie actuellement le contenu éventuel d'un tel formulaire en prenant en considération les différentes exigences nationales des offices désignés et des offices élus admises en vertu de la règle 51 bis.

## RECTIFICATIF ET MODIFICATIONS APPORTÉES EN CONSÉQUENCE

15. L'annexe V contient des propositions allant dans le sens d'une nouvelle modification des règles 4.11.a)iv), 43 bis.1.b) et 94.2 adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doivent normalement entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10), et d'une modification de la règle 17.2. Les modifications proposées consistent en des rectificatifs ou en des modifications qu'il est nécessaire d'apporter à partir des modifications déjà adoptées. Les explications relatives figurent dans l'annexe VI, dans les commentaires relatifs aux dispositions en question.

16. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions qui figurent dans les annexes du présent document.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :

TAXE POUR REMISE TABLIQUE DE LISTAGES DES SEQUENCES

TABLE DES MATIERES

Règle 13ter	Listage de séquences de nucléotides ou d'acides aminés	.....	2
13ter.1	Listage de séquences pour les administrations internationales	.....	2
13ter.2	[Sans changement]	.....	3

**Règle 13ter**

**Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés**

13ter.1 *Listage des séquences pour les administrations internationales*

a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés mais que

i) [Sans changement]

ii) le déposant n'a pas encore fourni le listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir un listage des séquences sous cette forme, établi conformément à cette norme et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour fourniture tardive visée à l'alinéa a-bis), dans le délai fixé dans l'invitation.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 12.3.c)ii). D'autres propositions de modification de la règle 13ter figurent dans le document PCT/R/WG/4/6 (Dépôt des listages de séquences).]

a-bis) La fourniture d'un listage de séquences en réponse à une invitation visée à l'alinéa a)ii) peut être subordonnée par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe pour fourniture tardive. Le montant de la taxe pour fourniture tardive est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale et est précisé dans l'invitation visée à l'alinéa a)ii).

[COMMENTAIRE : disposition inspirée des règles 12.3.e) et 40.2.a).]

[Règle 13ter.1, suite]

b) [Reste supprimé]

c) Si le déposant n'a pas fourni le listage des séquences requis et acquitté le cas échéant la taxe pour fourniture tardive ~~le déposant ne donne pas suite à celle-ci~~ dans le délai fixé dans ~~l'une~~ invitation ~~visée à l'alinéa a)~~, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale ~~dans la~~ mesure où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation pour résultat qu'une ~~recherche~~ significative ne peut pas être effectuée.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de l'alinéa c) découle de la proposition de percevoir (si l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite) une taxe pour fourniture tardive en vertu de l'alinéa a-bis) : si le déposant n'acquiesce pas la taxe pour fourniture tardive exigée, l'administration chargée de la recherche internationale ne sera pas tenue de procéder à la recherche internationale, même si le déposant a fourni le listage des séquences requis.]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement] Les alinéas a) et c) s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure ausein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier l'alinéa e), qui est reproduit ici uniquement pour faciliter la compréhension du texte. Du fait des modifications proposées en ce qui concerne l'alinéa a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international pourrait, en vertu de l'alinéa e), exiger le paiement d'une taxe pour fourniture tardive lorsqu'elle aurait émis une invitation à fournir un listage des séquences conforme à la norme prescrite.]

13ter.2 [Sans changement]

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROPOSITIONS DEMODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :

PROCEDURE RESERVE SIMPLIFIEE EN CAS DE DEFAUT  
D'UNITÉ DE L'INVENTION

TABLE DES MATIERES

Règle 40 Absence d'unité de l'invention (recherche internationale) .....	2
40.1 Invitation à payer <u>des taxes additionnelles; délai</u> .....	2
40.2 Taxes additionnelles .....	3
40.3 <u>[Supprimée]</u> <i>Délai</i> .....	4
Règle 68 Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international) .....	5
68.1 [Sans changement] .....	5
68.2 Invitation à limiter ou à payer .....	5
68.3 Taxes additionnelles .....	6
68.4 et 68.5 [Sans changement] .....	8

## Règle 40

### Absenced'unitédel'invention(rechercheinternationale)

40.1 Invitationàpayer destaxesadditionnelles;délai

[COMMENTAIRE :pourplusdeclartéuniquement.]

L'invitationàpayer destaxesadditionnelle s prévueàl'article17.3)a) ~~indiquele-  
montantdestaxesadditionnellesàpayer—et~~

i) préciselesraisonspourlesquellesilestconsidéréquela demande  
internationale nesatisfait pasàl'exigenceapplicabledel'unitédel'invention ;

ii) inviteledéposantàpayerlestaxesadditionnellesdansundélai[d'un mois][de  
deux mois]àcompterdeladatedel'invitationetindiquelemontantdecestaxesàpayer;et

iii) inviteledéposantàacquitter,lecaséchéant,لاتaxederéserveviséeàla  
règle 40.2.e) dansundélai[d'un mois][dedeux mois]àcompterdeladatedel'invitationet  
indiquelemontantàpayer.

[COMMENTAIRE :ilestproposédemodifierlarègle 40.1 demanièrerasemblerdansune  
seulerègletouslesélémentsàfairefigurerdansl'invitationadresséeaudéposant(raisons,  
délai pourlepaiementdestaxesadditionnellesetmontantdecestaxes;lecaséchéant,délai  
pourlepaiementdelataxederéserveetmontantdecettetaxe). Voirégalemlarègle 40.3,  
qu'ilestproposédesupprimer.Encequiconcerneledélaiaccordéaudéposantpourdonner  
suiteàl'invitationviséeauxpoints ii)etiii),undélaidedeux moissetitueraiddanslaligne  
duPLT,maisundélaid'un moissemblemieuxadaptéaucaendrierplusserréapplicableàla  
procéduredupCT.]

## 40.2 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Une commission de recours ~~Un comité de trois membres~~ ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre ~~toute autre instance spéciale~~ de l'administration chargée de la recherche internationale, ~~ou toute autorité supérieure compétente,~~ examiner la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonner le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de la réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de la réserve avec celle de la demande internationale exigée à l'article 22.

[COMMENTAIRE : en vue de simplifier la procédure, il est proposé de laisser la forme de l'organe de réexamen et sa composition à l'appréciation de l'administration chargée de la recherche internationale. L'expression " commission de recours ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre de..." est inspirée de la terminologie utilisée au paragraphe 1.11 des notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets. Par ailleurs, il ne semble pas nécessaire de prévoir que la réserve énoncée à l'égard de l'unité de l'invention devra être examinée, en première instance, par une autorité supérieure à une commission de recours ou à un autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale. Il est entendu que cela n'exclurait pas la possibilité pour une autorité supérieure d'être saisie d'un recours contre une décision de la commission ou d'un autre organe de réexamen.]

d) ~~[Supprimé] Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionnée à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de laisser la forme de l'organe de réexamen et sa composition à l'appréciation de l'administration chargée de la recherche internationale.]

[Règle 40.2, suite]

e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve.  
~~Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de la recherche internationale peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat de l'examen a été notifié au déposant. Si le déposant n'apas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), n'est pas acquitté dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée et l'administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si la commission de recours ou un autre organe de réexamen, le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.~~

[COMMENTAIRE : la modification de la première phrase est proposée à des fins de simplification – il n'est pas nécessaire d'obliger une administration chargée de la recherche internationale qui souhaite exiger le paiement d'une taxe de réserve pour l'examen de la réserve à procéder à un examen en deux étapes. La proposition de modification de la dernière phrase fait suite à la proposition de modification de l'alinéa c).]

#### 40.3 [Supprimée] *Délai*

~~Le délai prévu à l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation.~~

[COMMENTAIRE : voir le commentaire sur la proposition de modification de la règle 40.1.]

## Règle 68

### Absenced'unitédel'invention

#### (examenpréliminaireinternational)

##### 68.1 [Sanschangement]

[PRODOMO :ilseraitpossibledesimplifierdavantage larègle 68ensupprimantla règle 68.1etenmodifiantlarègle 68.2afindeprévoiruneinvitationdans touslescassous réservésdelarègle 66.1.e)),danslesensdelaprocédureprévuauchapitre Iselonla règle 40.1.Toutefois,cettemodificationn'estpasproposée,carelleauraitpoureffetde supprimerlaprocédureactuelleprévualarègle68.1,quiestfavorableaudéposantence sensqu'elle permetdenepasenvoyeràcedernierd'invitationàlimiterouàpayer.]

##### 68.2 Invitationàlimiterouàpayer

Sil'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternationalestimequ'iln'estpas satisfaitàl'exigenced'unitédel'inventionetdécided'inviterledéposant,auchoixdece dernier,àlimiterlesrevendicationsouàpayerdestaxesadditionnelles,l'invitation ~~elle~~

i) indiqueaumoinsunepossibilitédelimitationqui, del' àsonavisde  
l'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational,satisfaitàcetteexigence;  
~~elle~~

ii) précise ~~lemontantdestaxesadditionnelleset expose~~ les motifs raisonspour  
lesquelles ~~elleconsidèrequ'iln'estpas~~ ilestconsidéréquelademandeinternationale  
satisfait pasàl'exigence applicabled'unitédel'invention ; ~~Elle~~

[Règle 68.2, suite]

iii) invite le déposant à donner suite dans un délai [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de l'invitation; ~~fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour donner suite à l'invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.~~

iv) indique le montant des taxes additionnelles à payer si le choix du déposant; et

v) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.c) dans un délai [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de l'invitation et indique le montant à payer.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de la règle 68.2 correspondent aux propositions de modification de la règle 40.1.]

### 68.3 Taxes additionnelles

a) et b) [Sans changement]

[Règle 68.3, suite]

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée et en étant en mesure de démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Une commission de recours ~~Une comité de trois membres~~ ou un autre organe de réexamen constitué dans le cadre ~~toute autre instance spéciale~~ de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ~~ou toute autorité supérieure compétente,~~ examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de la réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de l'alinéa c) correspondent aux propositions de modification de la règle 40.2.c.)]

d) ~~[Supprimé] Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionnée à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision faisant l'objet de la réserve.~~

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de l'alinéa d) correspond à la proposition tendant à supprimer la règle 40.2.d.)]

[Règle 68.3, suite]

e) L'examen de la réserve visé à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve. ~~Lorsque le déposant, conformément à l'alinéa c), paye une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat de l'examen a été notifié au déposant.~~ Si le déposant n'apas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve , dans le délai visé à la règle 68.2.iii), n'est pas acquitté dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si la commission de recours ou un autre organe de réexamen ~~le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure~~ mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de l'alinéa e) correspondent aux propositions de modification de la règle 40.2.e).]

68.4 et 68.5 [Sans changement]

[L'annexe III suit]

ANNEXE III

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :

PUBLICATION DE STRADUCTIONS SENSUS  
DE LA PUBLICATION INTERNATIONALE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 47 Communication aux offices désignés .....	2
47.1 et 47.2 [Sans changement] .....	2
47.3 <i>Langues; Traductions</i> .....	2
47.4 [Sans changement] .....	2
Règle 48 Publication internationale .....	3
48.1 et 48.2 [Sans changement] .....	3
48.3 <i>Langues de publication</i> .....	3
48.4 à 48.6 [Sans changement] .....	4

**Règle 47**

**Communication aux offices désignés**

47.1 et 47.2 [Sans changement]

47.3 *Langues; Traductions*

a) La demande internationale communiquée selon l'article 20 doit l'être dans la langue de publication.

b) Lorsque la langue de publication de la demande internationale n'est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, le Bureau international fournit à tout office désigné, sur requête de cet office, une copie de cette demande dans la langue dans laquelle elle a été déposée ou de toute traduction remise selon la règle 48.3.d)ii).

47.4 [Sans changement]

## Règle 48

### Publication internationale

48.1 et 48.2 [Sans changement]

#### 48.3 Langues de publication

a) [Sans changement] Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe (“langues de publication”), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) [Sans changement] Si la demande internationale n'est pas déposée dans une langue de publication et qu'une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.

c) Si la demande internationale est publiée [en vertu de l'alinéa a\) ou b\)](#) dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2.a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.

[Règle 48.3, suite]

d) Sur requête du déposant, transmise par le Bureau international avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, le Bureau international publie, à la demande internationale publiée selon l'alinéa a) ou b),

i) dans le cas visé à l'alinéa b), la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée;

ii) toute traduction de la demande internationale remise par le déposant dans le délai prévu à l'alinéa e).

[COMMENTAIRE : la publication proposée de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée (si elle a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication) et de toute traduction de la demande internationale remise par le déposant se ferait en sus de la publication internationale de la demande internationale selon l'article 21, mais n'en ferait pas partie intégrante. La publication et la communication aux offices désignés de la demande internationale dans une langue différente de la langue dans laquelle la publication internationale a lieu seraient avantageuses au regard de la protection des droits du déposant dans le cadre de la législation nationale de certains États désignés, par exemple les États désignés qui subordonnent l'octroi d'une protection provisoire après la publication internationale d'une demande internationale à la remise d'une traduction, ou les États dans lesquels l'effet d'une demande internationale sur l'état de la technique est, conformément à l'article 64.4), subordonné à la publication d'une traduction dans une langue acceptée par l'office de l'État désigné concerné.]

48.4 à 48.6 [Sans changement]

[L'annexe IV suit]

ANNEXE IV

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :  
FORMULAIRE INTERNATIONAL POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

TABLE DES MATIERES

Règle 49 Copie, traduction et taxes selon l'article 22.....	2
49.1 à 49.3 [Sans changement] .....	2
49.4 <i>Utilisation d'un formulaire national <a href="#">ou international</a></i> .....	2

**Règle 49**

**Copie, traduction et taxes selon l'article 22**

49.1 à 49.3 [Sans changement]

49.4 *Utilisation d'un formulaire national* *ou international*

a) Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22.

b) L'office désigné accepte l'utilisation par le déposant, lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22, du formulaire prescrit par les instructions administratives aux fins du présent alinéa, pour autant que l'office puisse exiger que le formulaire soit rempli dans une langue de publication qu'il accepte aux fins du présent alinéa.

[COMMENTAIRE : la fourniture et l'utilisation d'un formulaire quelconque pour l'ouverture de la phase nationale (que ce soit un formulaire national mis à disposition par l'office désigné concerné ou un nouveau formulaire international) resteraient facultatives, comme à l'heure actuelle. En outre, il est proposé d'exiger de tout office désigné qu'il accepte le formulaire international prescrit si le déposant choisit de l'utiliser. En vertu de la règle 76.5, il en serait de même pour tout office élu. Comme c'est le cas pour tous les formulaires prévus dans le cadre du PCT que le déposant doit utiliser, le présent formulaire serait mis à disposition par le Bureau international dans l'ensemble des sept langues de publication. En ce qui concerne l'élaboration d'un formulaire international normalisé pour l'ouverture de la phase nationale, le Bureau international étudie actuellement le contenu éventuel d'un tel formulaire en tenant compte des différentes exigences nationales des offices désignés et des offices élus admises en vertu de la règle 51bis.]

49.5 à 49.6 [Sans changement]

[L'annexe V suit]

## ANNEXE V

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :  
 RECTIFICATIF ET MODIFICATIONS A APPORTER EN CONSÉQUENCE

## TABLE DES MATIÈRES

Règle 4 Requête (contenu) .....	2
4.1 à 4.10 [Sans changement] .....	2
4.11 <i>Mention d'une recherche antérieure, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal</i> ..	2
4.12 à 4.14 [Restes supprimées] .....	2
4.14bis à 4.18 [Sans changement] .....	2
Règle 17 Document de priorité .....	3
17.1 [Sans changement] .....	3
17.2 <i>Obtention de copies</i> .....	3
Règle 43bis Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale .....	4
43bis.1 <i>Opinion écrite</i> .....	4
Règle 94 Accès aux dossiers .....	5
94.1 [Sans changement] .....	5
94.2 <i>Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international</i> .....	5
94.3 [Sans changement] .....	5

## Règle 4

### Requête (contenu)

4.1 à 4.10 [Sans changement]

4.11 *Mention d'une recherche antérieure, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal*

a) Si

i) à iii) [Sans changement]

iv) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d) ~~e)~~, qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure, la requête doit l'indiquer et, selon le cas, permettre d'identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d'identifier, d'une autre manière, la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la règle 4.11 adoptée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doit entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10), il est proposé de modifier de nouveau la règle 4.11.a)iv), où il n'est pas la règle 49bis.1.c) qui doit être mentionné mais la règle 49bis.1.d).]

b) [Sans changement]

4.12 à 4.14 [Restes supprimées]

4.14bis à 4.18 [Sans changement]

## Règle 17

### Document de priorité

17.1 [Sans changement]

17.2 *Obtention de copies*

a) Lorsque le déposant s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a) ~~ou~~ b) ou b-bis), le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, sous réserve de l'alinéa a-bis), dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné n'a à demander une copie au déposant. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. Lorsque le déposant adresse à l'office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l'article 23.2), le Bureau international remet à l'office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.

a-bis) Aucun office désigné n'a à demander une copie du document de priorité au Bureau international en vertu de l'alinéa a) si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office auprès d'une bibliothèque numérique.

[COMMENTAIRE : il est proposé de modifier la règle 17.2 de manière à tenir compte du fait que, dans l'avenir, les documents de priorité pourront être accessibles aux offices désignés auprès de bibliothèques numériques; dans l'avenir, aucun office désigné ne devra demander une copie du document de priorité au Bureau international si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office auprès d'une bibliothèque numérique. Voir la règle 17.1 modifiée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002 telle qu'elle doit être renviguée le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10).]

b) etc) [Sans changement]

### Règle 43bis

#### Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

##### 43bis.1 Opinion écrite

a) [Sans changement]

b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, les articles 33.2) à 6), 35.2) et 35.3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), ~~66.2.a), b) etc.~~, 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s'appliquent *mutatis mutandis*.

[COMMENTAIRE : en ce qui concerne la règle 43bis adoptée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doit être renviguée le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10), il est proposé de modifier de nouveau la règle 43bis.1.b) de manière à ce qu'il n'y soit plus question de la règle 66.2.a), b) etc.). Les alinéas a) et b) de cette dernière portent sur le contenu de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et ne doivent pas être mentionnés comme s'appliquant *mutatis mutandis* à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. La mention, dans la règle 43bis.1.b), de différents alinéas de la règle 70 est correcte et suffisante : toutes les questions traitées dans la règle 66.2.a) et b) les ont également dans la règle 70 (la règle 70.12.iii) correspond à la règle 66.2.a)i); la règle 70.6 correspond à la règle 66.2.a)ii); la règle 70.12.i) correspond à la règle 66.2.a)iii); la règle 66.2.iv) n'est pas applicable à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale; la règle 70.12.ii) correspond à la règle 66.2.a)v); la règle 70.2.d) correspond à la règle 66.2.a)vi); la règle 70.12.iv) correspond à la règle 66.2.a)vii); l'article 35.2) et les règles 70.6.a), 70.8 et 70.12 correspondent à la règle 66.2.b); la règle 66.2.e) n'est pas applicable à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) (voir aussi le commentaire relatif à la proposition de nouvelle règle 43bis.1 dans le document PCT/R/2/7).]

c) [Sans changement]

## Règle 94

### Accès aux dossiers

94.1 [Sans changement]

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

Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant ou d'un office élu, après la communication ~~l'établissement~~ d'un rapport d'examen préliminaire international à cet office conformément à la règle 73.2.a) ou b) i), ~~sur requête de tout office élu,~~

l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 94.2 découle de la modification de la règle 73.2 adoptée par l'assemblée le 1<sup>er</sup> octobre 2002, qui doit entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004 (voir le document PCT/A/31/10); elle vise à faire en sorte que des copies de tout document contenu dans le dossier de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne soient délivrées à aucun office élu avant que le rapport d'examen préliminaire international ait été communiqué à cet office, c'est-à-dire, en règle générale, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (voir la règle 73.2 en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004).]

94.3 [Sans changement]

[Fin de l'annexe V du document]

# OMPI



PCT/R/WG/4/4 Add.1

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 mars 2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS DE DÉFAUT D'UNITÉ DE  
L'INVENTION : RÉPONSES REÇUES AU QUESTIONNAIRE

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session, tenue à Genève du 18 au 22 novembre 2002, le groupe de travail a examiné des propositions de modification du Règlement d'exécution du PCT relatives aux changements nécessaires ou souhaitables pour simplifier les procédures au sein des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention. Les délibérations du groupe de travail sont récapitulées dans le résumé de la session établi par la présidence, aux paragraphes 95 à 97 du document PCT/R/WG/3/5 :

### *“Unité de l'invention*

“95. Les délibérations ont eu lieu sur la base des points 4 (Simplifier la procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale en cas de défaut d'unité de l'invention) et 10 (Simplifier la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en cas de défaut d'unité de l'invention) de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1 et des points 10 et 18 (Supprimer la procédure relative à l'unité de l'invention) de l'annexe II du document PCT/R/WG/3/1.

“96. Certaines délégations ont proposé la suppression du système de réserve au sein des administrations chargées de la recherche internationale prévue à la règle 40 et du

F

système de réserve au sein des administrations chargées de l'examen préliminaire international prévu à la règle 68, afin de réduire la charge de travail des administrations. La majorité des délégations et des représentants des utilisateurs, tout en reconnaissant que les procédures prévues dans les règles 40 et 68 sont lourdes, se sont déclarées opposées à la proposition visant à supprimer purement et simplement la procédure de réserve, au motif que cela priverait le déposant du droit de contester la décision d'une administration concluant au défaut d'unité de l'invention, ce qui accroîtrait la charge pesant sur les déposants et les offices désignés au cours de la phase nationale et se traduirait par des recherches et des examens incomplets pour un plus grand nombre de demandes internationales. Il a été suggéré que le problème de défaut d'unité de l'invention dans les demandes excessivement complexes ou dans les "méga-demandes" soit traité par d'autres moyens, tels que l'adoption d'une taxe additionnelle basée sur le nombre de revendications contenues dans la demande.

"97. Le groupe de travail est convenu que le Bureau international établira une proposition visant à simplifier la procédure de réserve prévue dans les règles 40 et 68. Il a également été convenu que, pour obtenir davantage d'informations sur l'expérience des administrations concernant cette question, le Bureau international devrait envoyer un questionnaire leur demandant d'indiquer combien d'invitations elles adressent annuellement en vertu des règles 40 et 68, combien de taxes additionnelles sont payées sous réserve et la proportion d'invitations portant sur des demandes contenant des revendications relatives à plus de dix inventions, par exemple."

2. Les propositions de modification du règlement d'exécution en ce qui concerne la procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention figurent dans l'annexe III du document PCT/R/WG/4/4.
3. Sous couvert de la circulaire C. PCT 896 datée du 19 décembre 2002, le Bureau international a adressé à toutes les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international un questionnaire sur la procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention. L'annexe du présent document contient les réponses reçues à la date de la publication du présent document.

4. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROCÉDURE DE RÉSERVE SIMPLIFIÉE EN CAS DE DÉFAUT D'UNITÉ DE  
L'INVENTION :

RÉPONSES REÇUES AU QUESTIONNAIRE

DÉFAUT D'UNITÉ DE L'INVENTION RELEVÉ PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE  
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Question n° 1 : Combien d'invitations à payer des taxes additionnelles prévues à l'article 17.3.a) votre office a-t-il émises en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale en 2000 et 2001? Pour chacune de ces deux années, veuillez aussi indiquer le nombre de recherches internationales effectuées par votre office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 1779 recherches effectuées (au total) et 152 invitations émises (pour 267 recherches). 2001 : 1996 recherches effectuées (au total) et 178 invitations émises (pour 244 recherches)."

*Réponse de l'Autriche* : "L'Office autrichien des brevets, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, a émis quatre invitations à payer des taxes additionnelles en 2000 et une en 2001. 706 recherches internationales ont été effectuées en 2000 et 352 en 2001."

*Réponse du Canada* : "Étant donné que l'Assemblée de l'Union du PCT n'a approuvé que récemment la nomination de l'OPIC en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, et que l'OPIC ne commencera pas ses activités dans ces domaines avant juillet 2004, il n'est pas en mesure pour l'instant de répondre aux questions figurant dans le questionnaire."

*Réponse de la Chine* : "Notre office a reçu en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale 746 demandes internationales en 2000 et a émis 8 invitations à payer des taxes additionnelles à cet égard. En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, notre office a reçu 1656 demandes internationales en 2001 et a émis 5 invitations à payer des taxes additionnelles à cet égard."

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "2000 : 51 465 recherches internationales, 2722 invitations; 2001 : 53 353 recherches internationales, 3134 invitations."

*Réponse du Japon* : "2000 : 8468 recherches internationales, 247 invitations; 2001 : 10 716 recherches internationales, 495 invitations; 2002 : 12 646 recherches internationales, 762 invitations."

*Réponse de l'Espagne* : "2000 : 557 recherches internationales, 4 cas de défaut d'unité, 1 invitation; 2001 : 611 recherches internationales, 6 cas de défaut d'unité, 1 invitation."

*Réponse de la Suède* : "2000 : 114; 2001 : 97."

Question n° 2 : Parmi les invitations visées à la question 1, combien ont-elles été émises à l'égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou plus?

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 2; 2001 : 4"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucune"

*Réponse de la Chine* : "1"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "Aucune donnée"

*Réponse du Japon* : "Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "2000 : aucune; 2001 : aucune"

*Réponse de la Suède* : "Aucune donnée enregistrée"

Question n° 3 : En réponse aux invitations visées à la question n° 1, i) combien de taxes additionnelles ont-elles été payées à votre office, en moyenne, par demande internationale ayant donné lieu à une telle invitation et ii) combien de taxes additionnelles ont-elles ainsi été payées, en moyenne, par demande internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 2)?

*Réponse de l'Australie* : "i) 2000 : 36%; 2001 : 38%. ii) 2000 : 50% (1/2); 2001 : 50% (2/4) (bien que l'une d'entre elles ait donné lieu au paiement de taxes partielles seulement)."

*Réponse de l'Autriche* : "i) 4. ii) Aucune."

*Réponse de la Chine* : "i)  $3 \times 800 = 2400$  (yuan)"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "i) Pas de données précises, mais des données empiriques suggèrent que des taxes additionnelles ne sont généralement pas payées.  
ii) Aucune donnée."

*Réponse du Japon* : "i) Données non disponibles. ii) Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : i) 2000 : 1 invitation; 0 taxe additionnelle payée; 2001 : 1 invitation; 0 taxe additionnelle payée. ii) 2000 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, 0 taxe additionnelle payée; 2001 : 0 demande portant sur 10 inventions ou plus, 0 taxe additionnelle payée."

*Réponse de la Suède* : "i) 2000 : 63.2 %; 2001 : 56.7%. ii) 2000 : 0%; 2001 : 0%"

Question n° 4 : En réponse aux invitations visées à la question n° 1, dans combien de cas le déposant a-t-il payé les taxes additionnelles à votre office sous réserve?

*Réponse de l'Australie* : "2000 : 4; 2001 : 6"

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “1”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 : 144. 2001 : 167”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “2000 : 1 invitation à payer des taxes additionnelles, 0 payée sous réserve. 2001 : 1 invitation à payer des taxes additionnelles, 0 payée sous réserve.

*Réponse de la Suède* : “i) 2000 : 18, ii) 2001 : 14”

Question n° 5 : Dans combien des cas visés à la question n° 4 votre office a-t-il ordonné i) le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes additionnelles au déposant parce que la réserve a été jugée justifiée (voir la règle 40.2.c))?

*Réponse de l'Australie* : “i) 2000 : 0/4; 2001 : 3/6. ii) 2000 : 1/4; 2001 : 0/6”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “i) 2000 : 31; 2001 : 47. ii) 2000 : 17; 2001 : 16”

*Réponse du Japon* : “i) Données non disponibles. ii) Données non disponibles.”

*Réponse de l'Espagne* : “Il n'y a aucun cas.”

Question n° 6 (ne concerne que les administrations chargées de la recherche internationale qui exigent du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve (“taxe de réserve”); voir la règle 40.2.e)) : Dans combien des cas visés à la question n° 4 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au déposant parce que la réserve a été jugée entièrement justifiée (voir la règle 40.2.e))?

*Réponse de l'Australie* : “Sans objet; l'Office australien des brevets n'exige pas de taxe de réserve.”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de la Chine* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 (après examen préalable de la justification de l'invitation à payer des taxes additionnelles (règle 40.2.e)), non de la réserve elle-même) : 6.”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “Pas de taxe de réserve”

*Réponse de la Suède* : “Sans objet”

#### DÉFAUT D'UNITÉ DE L'INVENTION RELEVÉ PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Question n° 7 : Combien d'invitations à limiter les revendications ou à payer les taxes additionnelles prévues à l'article 34.3.a) votre office a-t-il émises en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international en 2000 et 2001? Pour chacune de ces deux années, veuillez aussi indiquer le nombre d'examens préliminaires internationaux effectués par votre office en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

*Réponse de l'Australie* : “2000 : 1393 examens préliminaires internationaux effectués (au total) et 2 invitations émises. 2001 : 1853 examens préliminaires internationaux effectués (au total) et 6 invitations émises.”

*Réponse de l'Autriche* : “Dans les années 2000 et 2001, l'Office autrichien des brevets a émis, en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, 2 invitations, une par année. En 2000, 199 examens préliminaires internationaux ont été effectués.”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “2000 : 1591 invitations à limiter les revendications; 33 609 examens préliminaires internationaux effectués.  
2001 : 1447 invitations à limiter les revendications; 39 388 examens préliminaires internationaux effectués.”

*Réponse du Japon* : “2000 : 106 invitations à payer des taxes additionnelles; 4162 rapports d'examen préliminaire international. 2001 : 236 invitations à payer des taxes additionnelles; 5163 rapports d'examen préliminaire international. 2002 : 292 invitations à payer des taxes additionnelles; 6577 rapports d'examen préliminaire international.”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Pas de données enregistrées”

Question n° 8 : Pour chacune des deux années 2000 et 2001, est-il arrivé à votre office, et dans combien de cas, de constater qu'une demande ne satisfait pas l'exigence d'unité de l'invention mais de choisir de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles ainsi que le prévoit l'article 34.3.a)?

*Réponse de l'Australie* : “Données non disponibles mais le nombre de cas est supposé être important”

*Réponse de l'Autriche* : “Trois (3)”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “En 2000 : environ 2100 (estimation).  
En 2001 : environ 2900 (estimation).”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Pas de données enregistrées”

Question n° 9 : Parmi les invitations visées à la question n° 7, combien ont-elles été émises à l'égard de demandes internationales qui portaient sur 10 inventions ou plus?

*Réponse de l'Australie* : “Aucune (pour les deux années)”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucune”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Aucune donnée enregistrée; il est probable que ce nombre soit faible compte tenu de la position de l'Office européen des brevets à l'égard de l'article 17.2.a)ii) du PCT et de la règle 66.1.e) de son règlement d'exécution”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque.”

*Réponse de la Suède* : “Aucune donnée enregistrée”

Question n° 10 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7, dans combien de cas le déposant a-t-il choisi de limiter les revendications plutôt que de payer les taxes additionnelles?

*Réponse de l'Australie* : “2000 : 0; 2001 : 1”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Aucune donnée enregistrée”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “Aucune donnée enregistrée”

Question n° 11 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7 : i) combien de taxes additionnelles ont-elles été payées à votre office, en moyenne, par demande internationale ayant donné lieu à une telle invitation et ii) combien de taxes additionnelles ont-elles ainsi été payées, en moyenne, par demande internationale portant sur 10 inventions ou plus (voir la question n° 9)?

*Réponse de l'Australie* : i) 2000 : 100% (2/2); 2001 : 83% (5/6). ii) Aucune (pas d'invitations émises concernant ces demandes l'une ou l'autre année)"

*Réponse de l'Autriche* : "i) 4"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "i) Aucune donnée; ii) Aucune donnée"

*Réponse du Japon* : "i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque"

*Réponse de la Suède* : "i) Zéro; ii) Pas de données enregistrées (voir la question n° 9)"

Question n° 12 : En réponse aux invitations visées à la question n° 7, dans combien de cas le déposant a-t-il payé les taxes additionnelles à votre office sous réserve?

*Réponse de l'Australie* : "Dans aucun cas, ni l'une ni l'autre année"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucun"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : "Environ 10% (estimation)"

*Réponse du Japon* : "Données non disponibles"

*Réponse de l'Espagne* : "L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque"

*Réponse de la Suède* : "2000 : 0; 2001 : 0"

Question n° 13 : Dans combien des cas visés à la question n° 12 votre office a-t-il ordonné i) le remboursement total ou ii) le remboursement partiel des taxes additionnelles au déposant parce que la réserve a été jugée justifiée (voir la règle 68.3.c))?

*Réponse de l'Australie* : "i) Aucun (aucune réserve formulée); ii) Aucun (aucune réserve formulée)"

*Réponse de l'Autriche* : "Aucun"

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “i) et ii) : Aucune donnée pour l'un comme pour l'autre point, mais seul un pourcentage relativement faible de cas dans lesquels des taxes additionnelles ont été payées sous réserve entraînerait un remboursement total ou partiel”

*Réponse du Japon* : “i) Données non disponibles; ii) Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “i) 2000 : 0; 2001 : 0. ii) 2000 : 0; 2001 : 0”

Question n° 14 (ne concerne que les administrations chargées de l'examen préliminaire international qui exigent du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve (“taxe de réserve”); voir la règle 68.3.e) : Dans combien des cas visés à la question n° 12 votre office a-t-il remboursé la taxe de réserve au déposant parce que la réserve a été jugée entièrement justifiée (voir la règle 48.3.e))?

*Réponse de l'Australie* : “Sans objet – l'Office australien des brevets n'exige pas de taxe de réserve” (veuillez noter que l'Office australien des brevets constate qu'il y a peu de réserves par rapport au nombre d'invitations émises (malgré l'absence de taxe de réserve) et l'expérience laisse à penser que la grande majorité des réserves que nous recevons actuellement sont relativement fondées. Nous sommes donc résolument favorables à la possibilité de formuler une réserve. Nous avons cependant apporté un certain nombre de modifications aux procédures internes pour rationaliser la procédure d'invitation et de réserve, notamment : 1. lorsqu'un grand nombre d'inventions a été recensé, le déposant est contacté par téléphone afin de s'assurer que l'invention principale est définie avant d'entreprendre une recherche ou d'émettre une invitation. Les motifs sont indiqués dans l'invitation lorsque le déposant a été précédemment contacté mais de manière succincte et non détaillée; 2. les réserves sont adressées à un seul vérificateur qui demande l'avis technique indépendant d'un examinateur de haut niveau. Le vérificateur prend une décision sur la base de cet avis et du temps nécessaire pour achever la deuxième recherche mais ne fournira au déposant les motifs détaillés de la décision que si la réserve est rejetée; et 3. indépendamment de la suite donnée à la réserve, un retour d'information interne sur la vérification est fourni à l'examineur qui a émis l'invitation initiale, dans un souci de qualité et de formation).”

*Réponse de l'Autriche* : “Aucun”

*Réponse de l'Office européen des brevets* : “Environ 2 ou 3 par an”

*Réponse du Japon* : “Données non disponibles”

*Réponse de l'Espagne* : “L'Office espagnol des brevets et des marques n'était pas une administration chargée de l'examen préliminaire international à cette époque”

*Réponse de la Suède* : “Sans objet”

# OMPI



PCT/R/WG/4/4Add.2

ORIGINAL: anglais

DATE: 20mars2003

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

RATIONALISER ET SIMPLIFIER D'AVANTAGE LES PROCÉDURES DU PCT:

RECTIFICATION D'ERREURS ÉVIDENTES

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa première session, tenue du 12 au 16 novembre 2001, le groupe de travail a examiné une proposition des États-Unis d'Amérique visant à modifier la règle 91<sup>1</sup> en vue de limiter la rectification d'erreurs évidentes aux seules erreurs contenues dans la requête et de supprimer la possibilité de rectifier des erreurs évidentes contenues dans la description, les revendications, les dessins et l'abrégé des demandes internationales (voir les paragraphes 8 à 12 du document PCT/R/WG/1/4). Le résumé de ces discussions, qui figure dans le document PCT/R/WG/1/9, indique ce qui suit :

<sup>1</sup> Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas (les textes en vigueur peuvent être consultés sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse [http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal\\_text.htm](http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal_text.htm)). Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation, les demandes et la phase régionales. Les termes "articles du PLT" et "règles du règlement d'exécution du PLT" renvoient respectivement au Traité sur le droit des brevets (PLT) et au règlement d'exécution du PLT (voir le document PCT/DC/47 sur le site Web de l'OMPI à l'adresse [http://www.wipo.int/eng/document/pt\\_dc/index.htm](http://www.wipo.int/eng/document/pt_dc/index.htm)).

“*Proposition de modification de la règle 91 (voir le document PCT/R/WG/1/4)*”

“34 Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations sont notamment les suivantes :

“i) lorsque certaines délégations se sont déclarées favorables à la perspective adoptée dans la proposition, d’autres ont estimé que la correction d’erreurs évidentes ne devrait pas être limitée aux erreurs figurant dans la requête mais devrait continuer à être possible en ce qui concerne les erreurs évidentes figurant dans la description, les revendications et les dessins; toute demande de correction d’une erreur de ce type devrait être traitée le plus tôt possible au cours de la phase internationale plutôt qu’au plus tôt par les différents offices désignés au cours de la phase nationale;

“ii) compte tenu de la charge de travail que représente pour les offices le traitement des demandes de rectification en vertu de la règle 91 actuelle, il a été estimé qu’il faut trouver une solution équilibrée laissant aux déposants une latitude suffisante pour corriger des erreurs évidentes sans imposer une charge de travail excessive aux offices qui traitent ces demandes;

“iii) compte tenu des discussions en cours dans le cadre du projet de traité sur l’harmonisation du droit matériel des brevets, certaines délégations ont exprimé le souhait que la définition actuelle des termes “erreur évidente” au sens de la règle 91.1.b) soit révisée.

“35. Il a été convenu que la proposition de modification de la règle 91 ne devrait pas figurer parmi les projets révisés à établir par le Bureau international, bien que les délégations puissent souhaiter poursuivre l’examen de la question compte tenu des délibérations qu’on teulieu. ”

2. En vue de la deuxième session du groupe de travail, le Bureau international a établi un document (PCT/WG/2/6) qui recense d’autres possibilités de modification du PCT en rapport avec le PLT. En ce qui concerne la rectification d’erreurs en vertu de la règle 18 du PLT, le paragraphe 14 du document susmentionné indique ce qui suit :

“*Rectification d’erreurs*”

“14. Le PLT fixe les exigences qu’une partie contractante est autorisée à appliquer à l’égard des requêtes en rectification par l’office d’une erreur dans une demande (voir la règle 18 du règlement d’exécution du PLT). Il définit en particulier le contenu d’une requête pouvant être exigé par l’office; il impose également à l’office l’obligation de notifier au déposant toute inobservation d’une ou de plusieurs conditions applicables et de lui donner la possibilité de remplir ces conditions ultérieurement. Cela étant, il n’indique pas quelles erreurs peuvent être rectifiées. La règle 91.1 du règlement d’exécution du PCT prévoit la rectification des erreurs évidentes dans la demande internationale ou d’autres documents. Cela étant, elle ne fixe aucune exigence concernant la teneur de la requête en rectification. Elle n’impose pas non plus à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas, de notifier au déposant l’inobservation d’une ou de plusieurs conditions applicables ni de lui donner une possibilité de remplir ces conditions ultérieurement.”

3. Toutefois, il a été suggéré “de ne pas soumettre au groupe de travail de proposition visant à aligner le PCT sur la règle 18 du règlement d'exécution du PLT avant une session ultérieure, cette question ne semblant pas revêtir un rang de priorité élevé” (voir le paragraphe 15 du document PCT/WG/2/6); à la deuxième session, le groupe de travail n'a pas été en mesure, faute de temps, d'examiner le document PCT/WG/2/6 (voir le paragraphe 59 du document PCT/WG/2/12)).
4. À la troisième session, le groupe de travail a examiné une proposition du représentant de l'Office européen des brevets (OEB) en faveur de la modification de la règle 91.1.b) afin de mentionner une “personne du métier” au lieu de “n'importe qui” s'agissant de déterminer si une rectification proposée par le déposant est “évidente” au sens de cette règle. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition et ont estimé que, d'une manière générale, la règle 91 est inutilement stricte. Il a été convenu que l'OEB et le Bureau international collaboreront en vue d'examiner la règle 91 et de présenter une proposition par écrit pour examen par le groupe de travail (voir le paragraphe 64 du document PCT/R/WG/3/5 relatif au résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence).
5. L'annexe du présent document contient des propositions de modification de la règle 91 dans ce sens, ainsi que des propositions de modification à apporter en conséquence aux règles 12, 48, 66 et 70. Par souci d'information et de précision, les propositions de modification de la règle 91 sont indiquées à la fois sous la forme d'une version sans annotations du texte de la règle, telle qu'il se présenterait après modification, et sous la forme d'une version annotée du texte qu'il est proposé de modifier.

*6. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe.*

[L'annexe suit]

## ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA RÈGLE D'EXECUTION DU PCT :  
RECTIFICATION D'ERREURS EVIDENTES

## TABLE DES MATIERES

Règle 12 Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale .....	2
12.1 [Sans changement] .....	2
12.2 <i>Langue des changements apportés à la demande internationale</i> .....	2
12.3 et 12.4 [Sans changement] .....	2
Règle 48 Publication internationale .....	3
48.1 [Sans changement] .....	3
48.2 <i>Contenu</i> .....	3
48.3 à 49.6 [Sans changement] .....	4
Règle 66 Procédure a use in de l'administration chargée de l'examen préliminaire international .....	5
66.1 à 66.5 [Sans changement] .....	5
66.5 <i>Modifications</i> .....	5
66.6 à 66.9 [Sans changement] .....	5
Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international) .....	6
70.1 à 70.15 [Sans changement] .....	6
70.16 <i>Annexes du rapport</i> .....	6
70.17 [Sans changement] .....	6
Règle 91 [versions sans annotations] Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents .....	7
91.1 <i>Rectification d'erreurs</i> .....	7
91.2 <i>Requêtes en rectification</i> .....	9
91.3 <i>Autorisation de rectifier</i> .....	10
Règle 91 [version annotée] <u>Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres</u> <del>Erreurs évidentes contenues dans des</del> documents .....	12
91.1 <u>Rectification d'erreurs</u> .....	12
<u>91.2 Requêtes en rectification</u> .....	17
<u>91.3 Autorisation de rectifier</u> .....	20

## Règle 12

### **Languedelademandeinternationaleettraductionauxfinsdelarecherche internationale etdelapublicationinternationale**

12.1 [Sanschangement]

12.2 *Languedeschangementsapportésàlademandeinternationale*

a) [Sanschangement]

b) Touterectiond'une erreur **évidente**contenue danslademandeinternationale faiteenvertudela règle [91](#) ~~91.1~~doitêtrerédiégédanslalanguedanslaquellelademandea étédéposée;toutefois,

[COMMENTAIRE :laprésente propositiondemodificationfaitsuiteàlapropositionde modificationdelarègle 91(voirci -après).]

i) etii) [Sanschangement]

c) [Sanschangement]

12.3 et12.4 [Sanschangement]

## Règle 48

### Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 *Contenu*

a) La brochure contient ou reprend:

i) à vi) [Sans changement]

vii) toute requête en rectification d'une erreur, tout motif et tout commentaire visés  
à la règle 91.3.d) lorsqu'elle est publiée en publications selon la règle 91.3.d) a été reçue par le  
Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication  
internationale ~~visée à la troisième phrase de la règle 91.1.f)~~;

viii) à x) [Sans changement]

b) à h) [Sans changement]

h-bis) Si l'autorisation de rectifier une erreur dans la demande internationale visée à la  
règle 91.1.b) i) et ii) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation  
technique de la publication internationale, soit la brochure (contenant la demande  
internationale rectifiée) fait l'objet d'une nouvelle publication, soit une déclaration indiquant  
toutes les rectifications est publiée. Dans ce dernier cas, au moins la page de couverture

[Règle 48.2)h-bis,suite]

fait l'objet d'une nouvelle publication et les feuilles contenant les rectifications ou les pages de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2.c), selon le cas, sont publiées .

i) Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux alinéas g) et h) eth -bis seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des modifications ou des rectifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais y relatifs.

j) Si la requête en publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tout motif et tout commentaire visés à la règle 91.3.d) sont publiés à bref délai après la réception de la requête en publication et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.

[COMMENTAIRE : les propositions de modification de la règle 48.2 font suite au changement de démarche proposé en ce qui concerne le délai dans lequel une requête en rectification d'une erreur peut être présentée; voir la nouvelle règle 91.2.a) proposée.]

48.3 à 49.6 [Sans changement]

## Règle 66

### Procédureuseindel'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational

66.1 à 66.5 [Sanschangement]

#### 66.5 *Modifications*

Tout changement –autre quela ~~qu'une~~rectification d'uneerreur ~~d'erreursévidentes~~ –  
apportéauxrevendications, àladescriptionouauxdessins,ycompristoutesuppressionde  
revendications,depassagesdeladescriptionoudedessins,estconsidérécommeune  
modification.

[COMMENTAIRE :laprésentepropositiondemodificationfaitsuiteàlapropositionde  
modificationdelarègle 91(voirci -après).]

66.6 à 66.9 [Sanschangement]

## Règle 70

### **Rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)**

70.1 à 70.15 [Sans changement]

70.16 *Annexes du rapport*

Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d'erreurs **évidentes** autorisées en vertu de la règle [91.1.b\)iii\)](#) ~~91.1.e)iii)~~ est, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b), annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.

70.17 [Sans changement]

**Règle 91[versionsansannotations] <sup>2</sup>**

**Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents**

91.1 *Rectification d'erreurs*

a) Une erreur contenue dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut, sous réserve des alinéas b) à e) et des règles 91.2 et 91.3, être rectifiée sur requête du déposant .

b) Une rectification ne peut être faite que si elle est autorisée par "l'administration compétente", à savoir,

i) l'officier receveur si l'erreur se trouve dans la requête;

ii) l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une modification ou une correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à cette administration;

iii) l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans une modification ou une correction apportée à cette demande ou dans un autre document soumis à cette administration;

---

<sup>2</sup> Les commentaires relatifs aux différentes dispositions ne figurent que dans la version annotée ci-après.

[Règle 91.1.b), suite]

iv) le Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au Bureau international.

c) L'administration compétente autorise une rectification si elle constate que, à la date applicable visée à l'alinéa d), l'erreur signalée constitue manifestement une erreur et que le sens découlant de la rectification proposée est manifestement le même que celui visé dans la demande internationale ou dans un autre document; dans le cas contraire, l'administration compétente refuse d'autoriser la rectification. En cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou en cas de modification ou de correction de ces derniers en vertu de la règle 26, la constatation est fondée sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date applicable visée à l'alinéa d), à la lecture de la demande internationale ou de la modification ou de la correction.

d) Aux fins de l'alinéa c), la date applicable est,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans tout autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, la date à laquelle ce document a été présenté.

*[Règle 91.1, suite]*

e) L'omission d'un élément entier ou d'une feuille entière de la demande internationale n'est pas rectifiable en vertu de la présente règle[, mais si dans la présente règle n'empêche l'inclusion, conformément à la règle 20.5, d'une partie manquante contenant un élément entier ou une feuille entière].

f) Lorsque l'officier récepteur, le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international découvre ce qui semble constituer une erreur rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle .

*91.2 Requête en rectification*

a) La requête en rectification est présentée à l'administration compétente dans le délai indiqué ci-après, selon le cas :

i) lorsque l'administration compétente est l'officier récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale, [26][27][28] mois à compter de la date de priorité;

ii) lorsque l'administration compétente est l'administration chargée de l'examen préliminaire international, au moment où cette administration commence à établir le rapport d'examen préliminaire international .

[Règle 91.2, suite]

b) La requête en rectification contient les indications suivantes :

i) l'indication du fait que la rectification d'une erreur est demandée;

ii) l'erreur à rectifier; et

iii) la rectification proposée;

ainsique, au choix du déposant,

iv) une explication succincte de l'erreur et de la rectification proposée.

c) La règle 26.4 est applicable, *mutatis mutandis*, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.

### 91.3 Autorisation de rectifier

a) L'administration compétente décide à bref délai, conformément à la règle 91.1.c), de l'opportunité d'autoriser ou de refuser d'autoriser la rectification et le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international, en motivant ses décisions s'ils'agit d'un refus.

*[Règle 91.3, suite]*

b) Lorsque la rectification est autorisée par l'administration compétente, elle doit être apportée dans la demande internationale ou l'autre document concerné de la manière prévue dans les instructions administratives.

c) Lorsqu'une rectification est autorisée par l'administration compétente, elle produit effet,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, à compter de la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans un autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, à compter de la date à laquelle ce document a été présenté.

d) Lorsque l'autorisation de rectifier est refusée, le Bureau international, si la requête lui est présentée par le déposant dans un délai [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de la décision de l'administration compétente et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publier la requête en rectification, les motifs du refus par l'administration compétente et tout autre commentaire succinct éventuellement formulé par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des commentaires (s'il y a lieu) est, si possible, insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

Règle 91[version annotée]

Rectification d'erreurs contenues dans la demande internationale ou dans d'autres

~~Erreurs évidentes contenues dans des~~ documents

91.1 *Rectification d'erreurs*

a) Une erreur ~~Sous réserve des alinéas b) à g) (quater)~~, les erreurs évidentes ~~contenues~~ dans la demande internationale ou dans un autre ~~d'autres~~ document ~~s~~ présenté ~~s~~ par le déposant ~~peut peuvent~~, sous réserve des alinéas b) à e) et des règles 91.2 et 91.3, être rectifiée ~~s~~ sur requête du déposant .

[COMMENTAIRE : bien que dans le projet de SPLT, le terme "correction" soit utilisé à la place de "rectification" (voir l'article 7.3 et la règle 7.2) du projet de SPLT), il est proposé, en ce qui concerne la règle 91 du PCT, de continuer à utiliser le terme "rectification" de manière à maintenir une distinction entre les "modifications" apportées à la description, aux revendications ou aux dessins (selon les articles 19 et 34) et les "corrections" des irrégularités de forme (selon l'article 14 et la règle 26).]

[Règle 91.1, suite]

- b) ~~e)~~ Une Toute rectification ne peut être apportée que si elle est autorisée par  
“l’administration compétente”, à savoir, ~~exiger l’autorisation expresse~~
- i) ~~de~~ l’officier receveur si l’erreur se trouve dans la requête;
- ii) ~~de~~ l’administration chargée de la recherche internationale si l’erreur figure dans  
une partie de la demande internationale autre que la requête oudans une modification ou une  
correction apportée à cette demande oudans un autre document soumis à cette administration;
- iii) ~~de~~ l’administration chargée de l’examen préliminaire international si l’erreur  
figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête oudans une  
modification ou une correction apportée à cette demande oudans un autre document soumis à  
cette administration;
- iv) ~~du~~ le Bureau international si l’erreur figure dans un document quelconque, autre  
que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au  
Bureau international.

[COMMENTAIRE : la modification proposée vise à préciser quel “administration compétente” à laquelle il est fait référence aux alinéas c), f) et g) de la règle 91.1 et aux alinéas b), c), d) et e) de la règle 91.2 est l’officier receveur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international, selon le cas.]

[Règle 91.1, suite]

~~c) b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens qu'en n'importe quel cas il devrait constater immédiatement qu'il y a d'autre que le texte proposé tant que la rectification n'aurait pu être voulu. L'administration compétente autorise une rectification si elle constate que, à la date applicable visée à l'alinéa d), l'erreur signalée constitue un manifestement d'une erreur et que le sens découlant de la rectification proposée est manifestement le même que celui visé dans la demande internationale ou dans un autre document; dans le cas contraire, l'administration compétente refuse d'autoriser la rectification. En cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou en cas de modification ou de correction de ces derniers en vertu de la règle 26, la constatation est fondée sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date applicable visée à l'alinéa d), à la lecture de la demande internationale ou de la modification ou de la correction.~~

[COMMENTAIRE : compte tenu des délibérations du groupe de travail à sa troisième session, il est proposé de rendre plus réalistes les exigences contenues dans le présent alinéa et, en cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, de renvoyer à une "personne du métier" plutôt qu'à "n'importe qui" s'agissant de déterminer si une telle erreur est rectifiable.]

[Règle 91.1, suite]

d) Aux fins de l'alinéa c), la date applicable est,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans tout autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, la date à laquelle ce document a été présenté.

[COMMENTAIRE : une constatation selon l'alinéa c) serait donc fondée, i) si l'erreur est contenue dans la description, les revendications ou les dessins, sur ce qu'une personne du métier aurait compris, à la date du dépôt international, à la lecture de la demande internationale; ii) si l'erreur est contenue dans la requête, sur ce que la personne chargée au sein de l'office récepteur d'autoriser la requête en rectification aurait compris, à la date du dépôt international, à la lecture de la demande internationale; iii) si l'erreur est contenue dans une modification ou une correction apportée à la demande internationale, sur ce qu'une personne du métier aurait compris, au moment où la modification ou la correction serait présentée, à la lecture de cette modification ou de cette correction; iv) si l'erreur est contenue dans tout autre document, sur ce que la personne chargée au sein de l'administration compétente d'autoriser la requête en rectification aurait compris, au moment où le document en question serait présenté, à la lecture de ce document.]

[Règle 91.1, suite]

e) ~~⇒~~ L'omission d'un élément d'éléments en tiers ou d'une de feuille ~~entièr~~ de la demande internationale, ~~même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles,~~ n'est pas rectifiable en vertu de la présenterègle, mais riendans présenterègle n'empêche l'inclusion, conformément à la règle 20.5, d'une partie manquante contenant un élément entier ou une feuille entière.

[COMMENTAIRE : les mots entre crochets ne seront incorporés au présent alinéa que si les modifications de la règle 20 proposées dans le document PCT/R/WG/4/2, relatives à l'inclusion de "parties manquantes", sont adoptées en même temps que les présentes modifications; dans le cas contraire, ils devront être ajoutés ultérieurement, après la modification de la règle 20.]

f) ~~⇒~~ Lorsque l'office récepteur, le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international découvre ~~Des rectifications peuvent être faites sur requête du~~ déposant. L'administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur rectifiable évidente dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demandeur une rectification ~~présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas~~ à g-~~quater~~) en vertu de la présenterègle. ~~La règle 26.4 est applicable, mutatis mutandis, à la~~ procédure à suivre pour demander des rectifications.

[COMMENTAIRE : la modification de la présente disposition est proposée uniquement à des fins de clarification. Il est proposé de transférer la dernière phrase du présent alinéa ~~d)~~ dans la nouvelle règle 91.2.b) proposée (voir ci-après).]

91.2 Requête en rectification

a) La requête en rectification est présentée à l'administration compétente dans le délai  
indiqué ci-après, selon le cas : ~~L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produite effet,~~  
~~sous réserve des alinéas g) (bis), g) (ter) et g) (quater);~~

[COMMENTAIRE : il est proposé de fixer un délai précis pour la présentation de la requête en rectification par le déposant plutôt que, comme le prévoit la présente règle 91.1.g), de subordonner l'entrée en vigueur de l'autorisation de rectifier à la réception dans le délai voulu de l'autorisation par le Bureau international (et donc au traitement en temps voulu de la requête en rectification par l'administration compétente).]

i) lorsque l'administration compétente est ~~lorsqu'elle est donnée par~~ l'office récepteur, le Bureau international ~~ou par~~ l'administration chargée de la recherche internationale, [26][27][28] mois ~~: si la notification de l'autorisation qui est destinée au~~  
~~Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17 mois~~ à compter de la date de priorité;

[COMMENTAIRE : les points i) et iii) visent à assurer qu'une rectification autorisée au cours de la procédure prévue dans le chapitre I (si le déposant ne demandait pas un examen préliminaire international en vertu du chapitre II) serait incluse dans la demande internationale publiée dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, compte tenu également du fait que la phase nationale de traitement devait être ouverte à l'égard de la demande dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité. Lorsque le déposant demandait un examen préliminaire international en vertu du chapitre II, le point ii) actuel permettait d'apporter des rectifications, après la publication de la demande, mais avant l'ouverture de la phase nationale dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, le délai pour l'ouverture de la phase nationale en vertu des chapitres I et II est à présent le même, à savoir, 30 mois à compter de la date de priorité, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de maintenir la distinction actuelle entre les chapitres I et II à cet égard. Il est donc proposé de lier le délai prévu pour la rectification au délai pour l'ouverture de la phase nationale dans tous les cas. En vertu du chapitre I, un délai fixé vers la fin de la période de 30 mois semble approprié.]

[Règle 91.2.a), suite]

ii) lorsqu'administration compétente est ~~lorsqu'elle est donnée par~~  
l'administration chargée de l'examen préliminaire international, au moment où cette  
administration commence à établir le ~~: si elle est donnée avant l'établissement du~~ rapport  
d'examen préliminaire international ~~.~~

[COMMENTAIRE : voir le commentaire relatif au point i). Lorsque le déposant demande un examen préliminaire international selon le chapitre II, des considérations légèrement différentes interviennent puisque l'administration chargée de l'examen préliminaire international sera entraînée à instruire la demande. Chaque feuille de remplacement contenant une rectification d'erreur autorisée par l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale est annexée au rapport d'examen préliminaire international (voir la proposition de modification de la règle 70.16). Le délai approprié serait donc le moment où l'administration commence à établir le rapport d'examen préliminaire international.]

~~iii) lorsqu'elle est donnée par le Bureau international: si elle est donnée avant~~  
~~l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité.~~

[COMMENTAIRE : les rectifications apportées par le Bureau international sont traitées dans la proposition de modification du point i).]

[Règle 91.2, suite]

b) La requête en rectification contient les indications suivantes :

i) l'indication du fait que la rectification d'une erreur est demandée;

ii) l'erreur à rectifier; et

iii) la rectification proposée;

[COMMENTAIRE : voir la règle 18.1.a)i),iii) et iv) du règlement d'exécution du PLT. L'indication, selon la règle 18.1.a)ii), d'un numéro de la demande ou du brevet en question, n'est pas prévue ici puisque la requête en rectification doit être présentée sous la forme d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale qu'elle concerne ou être accompagnée d'une telle lettre (voir la règle 92.1.a) du règlement d'exécution du PCT). L'indication, selon la règle 18.1.a)v) du règlement d'exécution du PLT, du nom et de l'adresse du requérant, n'est pas prévue puisque la rectification ne peut être apportée que sur demande du déposant (voir l'alinéa d) ci-dessus).]

ainsique, au choix du déposant,

iv) une explication succincte de l'erreur et de la rectification proposée.

[COMMENTAIRE : cette explication aiderait l'administration compétente à décider de l'opportunité d'autoriser une rectification. Il convient de noter que l'article 19.1) prévoit une déclaration expliquant les modifications apportées aux revendications selon cet article.]

c) La règle 26.4 est applicable, *mutatis mutandis*, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.

91.3 Autorisation de rectifier

a) ~~[91.1.f)~~ L'administration compétente décide à bref délai, conformément à la règle 91.1.c), de l'opportunité d'autoriser ou de refuser d'autoriser la rectification et ~~Toute administration qui autorise ou refuse une rectification~~ — ~~en~~ notifie à bref délai au déposant et au Bureau international, en motivant sa décision s'ils agissent d'un refus. L'administration qui autorise une rectification ~~en~~ notifie à bref délai au Bureau international. ~~—~~

[COMMENTAIRE : les modifications proposées visent à harmoniser ce libellé avec celui utilisé dans une autre partie de la règle modifiée.]

b) Lorsque la rectification est autorisée par l'administration compétente, elle doit être apportée dans la demande internationale ou l'autre document concerné de la manière prévue dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : Les instructions 325, 413, 511 et 607 devront être modifiées.]

*[Règle 91.3, suite]*

c) Lorsqu'une rectification est autorisée par l'administration compétente, elle produit effet,

i) en cas d'erreur dans la demande internationale, à compter de la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans un autre document, y compris une modification ou une correction apportée à la demande internationale, à compter de la date à laquelle ce document a été présenté.

[COMMENTAIRE : le nouvel alinéa c) proposé indique clairement la date à partir de laquelle une rectification produira effet dès lors qu'elle aura été autorisée.]

[Règle 91.3, suite]

d) ~~[91.1.f)~~ Lorsque l'autorisation de rectifier ~~est a été~~ refusée, le Bureau international, si la requête lui est présentée en est faite par le déposant dans un délai [d'un mois] [de deux mois] à compter de la date de la décision de l'administration compétente ~~avant le moment pertinent selon l'alinéa g bis), g ter) ou g quater)~~ et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publier la requête en rectification , les motifs du refus par l'administration compétente et tout autre commentaire succinct éventuellement formulé par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête , des motifs et des commentaires (s'il y a lieu) ~~en rectification~~ est, si possible, insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

[COMMENTAIRE : selon la proposition de modification de l'alinéa d), si le déposant fait la demande, le Bureau international publiera également des informations relatives à une requête en rectification qui a été refusée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, même si la requête en publication est reçue après la publication internationale. Cela permettrait de combler une lacune qui existait dans le présent règlement d'exécution : en vertu de la règle 91.1.f), toute requête en publication d'informations relatives à une requête en rectification refusée doit être reçue par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans la pratique, cela signifie que les informations relatives à une requête en rectification ayant été refusée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international après la publication internationale ne sont ni publiées, ni mentionnées dans le rapport d'examen préliminaire international et que seules les rectifications autorisées sont annexées au rapport (voir la présente règle 70.16; voir également, plus haut, la proposition de modification de la règle 70.16).]

[Règle 91.3, suite]

~~[91.1].g-bis) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau international, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité mais avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, l'autorisation produite a effet et la rectification est incorporée dans ladite publication.~~

~~[91.1].g-ter) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.~~

~~[91.1].g-quater) Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard au moment de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20.~~

[Fin de l'annexe et du document]

# OMPI



PCT/R/WG/4/5  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 25mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME DANS LE CADRE DU PCT

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL DES FAITS

1. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné des propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou au groupe de travail mais qui n'avaient pas été examinées en détail, et a attribué une priorité à certaines propositions en vue de les inclure dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail se trouvait une proposition visant à réduire ou à éliminer les vérifications quant à la forme effectuées à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international.

2. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition sont synthétisées dans le résumé de la session établi par la présidence, dans les paragraphes 41 à 43 ci-dessous du document PCT/R/WG/3/5:

*“Vérifications quant à la forme*

“41. Les délibérations ont eu lieu sur la base du point 1 (Réduire ou éliminer les vérifications quant à la forme) de l'annexe I du document PCT/R/WG/3/1.

“42. Plusieurs délégations ont estimé que les procédures relatives aux vérifications de forme opérées à la fois par les offices récepteur et par le Bureau international doivent être réexaminées afin d'éviter tout chevauchement de travaux et de rationaliser davantage les procédures. Cela suppose que le réexamen de nombreuses procédures en vigueur, mais tout particulièrement de celles qui ont trait aux demandes internationales qui, à l'avenir, seront déposées et traitées sous forme électronique.

“43. Il a été convenu que le Bureau international de brevets se concerterait avec les délégations et les représentants des utilisateurs intéressés, en ayant recours au forum électronique sur la réforme du PCT, pour recenser:

i) les vérifications quant à la forme qui sont opérées à la fois par les offices récepteur et par le Bureau international, afin de proposer des modifications des instructions administratives et des directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, pour éviter tout double emploi;

ii) les simplifications des vérifications quant à la forme qui pourraient progressivement être mises en œuvre parallèlement au dépôt et au traitement électronique des demandes internationales dans le cadre du PCT.”

3. Le présent document décrit sommairement le rôle que le traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices récepteur et au Bureau international pour ce qui est des vérifications quant à la forme, donne quelques informations statistiques sur les irrégularités de forme dans les demandes internationales et précise les éventuelles conséquences que des faits nouveaux récents (les dernières modifications apportées aux règles, qui ont été adoptées par l'assemblée en octobre 2002, la réorganisation en cours de l'Office du PCT aise induit au Bureau international et la mise en œuvre prévue du dépôt électronique) pourront avoir sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales.

#### RÔLE DES OFFICES RÉCEPTEURS ET DU BUREAU INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME

4. Avant d'examiner de plus près la façon dont les vérifications quant à la forme des demandes internationales sont effectuées dans le cadre du système actuel et de se pencher sur la question des personnes qui sont chargées de ces vérifications, il convient d'examiner l'histoire du PCT, ce qui permettrait mieux de comprendre le rôle des offices récepteur et du Bureau international en ce qui concerne ces vérifications.

*Premiers projets de texte du PCT*

5. Le projet de texte de 1967 du PCT<sup>1</sup> prévoyait que le Bureau international serait responsable de l'examen de toutes les demandes internationales "quant à la forme", y compris en ce qui concerne le respect de ce que l'on appellerait aujourd'hui les conditions aux fins de la date de dépôt selon l'article 11. Le projet d'article 7.1 du texte de 1967 du PCT (intitulé "Examen de la demande internationale quant à sa forme") disposait ce qui suit (voir la page 23 du document PCT/I/4):

"1) Le Bureau international examinera la demande internationale afin de constater qu'elle remplit les conditions posées par l'article 5 du présent Arrangement; toutefois, en ce qui concerne la description, les revendications, les dessins et les abrégés descriptifs, l'examen se limitera à la recherche de erreurs évidentes de forme."

6. Mais la proposition de projet d'article 7.1 n'a pas été approuvée par la majorité des délégations participant à la première réunion du "Comité d'experts sur un Traité de coopération en matière de brevets (PCT)". On trouve dans le rapport de cette réunion le résumé ci-après des délibérations sur le projet d'article 7 (voir la page 7 du document PCT/I/11):

"24. La majorité des membres du Comité a estimé que l'examen de la demande internationale quant à sa forme ne devrait être effectué par le Bureau international que lorsque d'autres administrations ne sont pas disponibles, par exemple lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international. Des opinions différentes se sont manifestées quant à la question de savoir qui, en règle générale, devrait procéder à cet examen: certains orateurs ont proposé que cet examen soit effectué par les administrations chargées de la recherche; d'autres, qu'il soit effectué par l'office national disposé à recevoir et à transmettre des demandes internationales, même si un tel office n'est pas une administration chargée de la recherche. Dans tous les cas, le Bureau international devrait établir un mécanisme permettant d'harmoniser les pratiques de toutes les administrations vérifiantes si les demandes remplissent les conditions de forme posées par le PCT."

7. Par conséquent, les projets ultérieurs et le texte final du traité et du règlement d'exécution, tels que signés lors de la Conférence diplomatique de Washington en juin 1970, ne prévoyaient plus que le Bureau international serait chargé de l'examen des demandes internationales "quant à la forme". Les offices récepteurs étaient responsables de la vérification et du traitement des demandes internationales (voir l'article 10), y compris de la vérification du respect des conditions prévues aux fins de la date de dépôt selon l'article 11 et de la vérification des irrégularités de forme selon l'article 14.

---

<sup>1</sup> Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient aux articles et règles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du Règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), respectivement, ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas.

8. Toutefois, le Bureau international et, dans un moindre mesure, les administrations chargées de la recherche internationale ont été chargés d'appuyer les offices récepteurs dans l'exécution de leurs tâches. Des procédures ont été mises en place pour veiller à ce que certaines irrégularités relevées par le Bureau international (et, dans certains cas, par l'administration chargée de la recherche internationale) soient portées à l'attention de l'office récepteur (voir les règles actuelles 28.1 et 29.3; voir aussi la règle 60.1.e) en ce qui concerne les irrégularités dans la demande).

9. En outre, d'autres responsabilités en rapport avec les vérifications quant à la forme ont été directement confiées au Bureau international, qui exigent de celui-ci qu'il invite le déposant à corriger l'irrégularité plutôt qu'à porter cette irrégularité à l'attention de l'office récepteur. Ainsi, lorsque l'office récepteur ne remarque pas qu'une revendication de priorité ne remplit pas les conditions prévues par la règle 14.10, c'est au Bureau international qu'il incombe d'inviter le déposant à corriger l'irrégularité dans la revendication de priorité en lui remettant la correction requise directement (voir la règle actuelle 26bis.2; une disposition analogue figurait déjà dans la règle 4.10 du texte final du règlement d'exécution tel qu'adopté à la conférence diplomatique de Washington en 1970). Des responsabilités similaires ont été confiées ultérieurement au Bureau international sous la forme de modifications du règlement d'exécution, par exemple en ce qui concerne le traitement des déclarations visées dans la règle 4.17 (l'office récepteur et le Bureau international peuvent tous les deux inviter le déposant à corriger une déclaration défectueuse (voir la règle 26ter.2)).

10. Si les actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets et d'autres documents disponibles n'exposent pas expressément dans le détail le raisonnement à l'origine de cette répartition du travail entre les offices récepteurs et le Bureau international, il n'en reste pas moins que les "fondateurs" du PCT étaient manifestement préoccupés par des questions telles que la façon d'assurer au mieux le traitement uniforme de toutes les demandes internationales par tous les offices récepteurs<sup>2</sup> et la "publication internationale raisonnablement uniforme"<sup>3</sup>. En outre, il doit avoir semblé logique, compte tenu de la répartition du travail entre les différents offices et administrations et le Bureau international, d'exiger du Bureau international qu'il attire l'attention de l'office récepteur sur une irrégularité lorsque cette irrégularité n'apparemment pas été vue par l'office mais par le Bureau international au cours du traitement de la demande internationale, ou de laisser le Bureau international se mettre directement en rapport avec le déposant lorsque la correction de l'irrégularité doit être effectuée d'urgence parce que la demande internationale est en instance.

<sup>2</sup> Voir le rapport de la première réunion du Comité d'experts (fin du paragraphe 24 (cité dans le paragraphe 6 ci-dessus), à la page 7 du document PCT/I/11) : "Dans tous les cas, le Bureau international devrait établir un mécanisme permettant d'harmoniser les pratiques de toutes les administrations vérifiantes si les demandes remplissent les conditions de forme posées par le PCT."

<sup>3</sup> Le projet de texte de 1968 de la règle 26.1.a) (quia été ultérieurement renuméroté et est devenu la règle 28.1.a) disposait ce qui suit : "Si le Bureau international ou l'Administration chargée de la recherche est d'opinion que la demande internationale contient certains défauts, particulièrement qu'elle ne remplit pas les conditions matérielles prescrites, nécessaires à une publication raisonnablement uniforme, le Bureau international ou l'Administration chargée de la recherche, selon le cas, portera ces défauts à l'attention de l'Office récepteur."

*Système actuel*

11. En ce qui concerne les vérifications quant à la forme, le rôle du Bureau international selon le système actuel peut être décrit comme suit :

i) aider les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international à s'acquitter de leurs tâches de vérification quant à la forme de la demande internationale et de la demande d'examen préliminaire international, respectivement, en vue notamment de parvenir à un traitement uniforme de toutes les demandes internationales et de toutes les demandes d'examen par les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, respectivement, et à une "publication internationale raisonnablement uniforme"; et

ii) effectuer certaines vérifications quant à la forme qui lui ont été directement confiées, notamment en ce qui concerne les irrégularités qu'il doit impérativement être corrigées en vue de la publication internationale en instance.

12. Par conséquent, le Bureau international procède à une vérification quant à la forme de chaque exemplaire original reçu et

i) lorsqu'il estime que l'une des conditions aux fins de la date du dépôt prévues aux points i) à iii) de l'article 11.1) n'est pas remplie à la date qui a été accordée en tant que date du dépôt internationale et qu'il constate que l'office récepteur n'a pas invité le déposant à corriger cette irrégularité, attire l'attention de l'office récepteur sur ces erreurs (voir l'article 14.4) de la règle 29.3);

ii) lorsque, à son avis, la demande internationale contient l'une des irrégularités mentionnées dans l'article 14.1) a) i) (elle n'est pas signée conformément au règlement d'exécution), dans l'article 14.1) a) ii) (elle ne comporte pas les indications prescrites au sujet du déposant) ou dans l'article 14.1) a) v) (elle n'est remplie pas, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites) et qu'il constate que l'office récepteur n'a pas invité le déposant à corriger cette irrégularité, porte cette irrégularité à l'attention de l'office récepteur (voir la règle 28.1);

iii) lorsqu'il trouve qu'une revendication de priorité ne remplit pas les conditions prévues par la règle 4.10, invite, si l'office récepteur a omis de le faire, le déposant à corriger sa demande de priorité (voir la règle 26bis.2);

iv) lorsqu'il constate que l'une des déclarations visées à la règle 4.17 ne remplit pas les conditions prévues par cette règle, invite le déposant à corriger la déclaration (voir la règle 26ter.2);

v) conformément au chapitre II, lorsqu'il constate une irrégularité dans la demande, porte cette irrégularité à l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 60.1.e)).

13. Les exemplaires originaux étant habituellement reçus par le Bureau international avec une copie des invitations à corriger des irrégularités de forme envoyées par l'office récepteur au déposant, le Bureau international est en mesure de voir quelles irrégularités, le cas échéant, l'office récepteur a relevées et invité le déposant à corriger. On est ainsi sûr, conformément

aurèglementd'exécution,queleBureauinternationalneporteàl'attentiondel'office récepteurquelesirrégularitésdeformequin'ontpasétérelevéesparcetofficeetquele Bureauinternationaln'inviteledéposantàcorrigeruneirrégularitéquelorsquel'office récepteur aomisdelefaire.

*IrrégularitésrelevéesparleBureau international*

14. Leschiffresci-dessousrelatifsauxirrégularitésrelevéesparleBureauinternational, conformémentàlarègle 28.1, portéesàl'attentiondel'officérécepteurconcerné illustrentle rôlequejoueleBureau internationaldanslesvérificationsquantàlaformedesdemandes internationales.

15. En2002,leBureauinternationalareçuunnombretotalde84 102 exemplaires originauxdedemandesinternationalesdéposéesauprèsdescinq plusgrandsofficesagissant entantqu'officesrécepteursdu PCT,c'est-à-direauprèsdel'Officedesbrevetsdes marquesdesÉtats-Unis d'Amérique,del'Officeeuropéendesbrevets,del'Officejaponais desbrevets,del'OfficedesbrevetsduRoyaume-Unietdel'Officeallemanddesbrevetsdes marques.Dansces84 102 exemplairesoriginaux,leBureauinternationalarelevéuntotal de59 900 irrégularités,quin'avaientapparemmentpasétévuesparl'officérécepteur concerné,etaportéesirrégularitésàl'attentiondecetofficeou,lorsqu'ilavaitl'autorité pourlefaire,adirectementinvitéledéposantàcorrigercetteirrégularité.

16. LaplupartdesirrégularitésrelevéesparleBureauinternationalquiontétéportée à l'attentiondel'officérécepteurconcernérelevaientdel'undestrois cassuivants :

i) lademandeinternationale n'était assignée, contrairement à ce que prévoit le règlement d'exécution (voir l'article 14.1 a) i)) (32 540 irrégularités avaient pur origine une absence de pouvoir ou un pouvoir irrégulier, 4142 une absence de signature ou une signature défectueuse);

ii) lademandeinternationale n'emplissait pas, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites (article 14.1 a) v)) 10 774 irrégularités concernaient les dessins, 1606 la description, la revendication ou l'abrégé, 2214 le titre de l'invention (notamment une incompatibilité entre la requête et la description), 114 la requête et 235 l'absence d'abrégé);

iii) lademandeinternationale ne contenait pas les indications requises sur le déposant (voir l'article 14.1 a) ii)) (3329 irrégularités concernaient l'adresse ou les indications relatives à la nationalité ou au domicile du déposant).

17. En outre, le Bureau international a relevé un total de 4944 "autres" irrégularités (notamment, des irrégularités dans les revendications de priorité ou des déclarations visées à l'article 4.17) qu'il a invité le déposant à corriger plutôt que de les porter à l'attention de l'officérécepteur.

18. Globalement parlant, plus de 60% des irrégularités relevées par le Bureau international concernaient la signature (en particulier, l'absence de pouvoir), environ 25% les conditions matérielles de la demande internationale (en particulier, les dessins), plus de 5% les indications relatives au déposant et plus de 8% d'autres types d'irrégularités.

## INCIDENCE DES FAITS NOUVEAUX RÉCENTS SUR LES VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME

19. Uncertain nombre de faits nouveaux récents auront sans doute une incidence importante sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales effectuées par les offices récepteurs et par le Bureau international, ainsi qu'il ressort des paragraphes qui suivent.

### *Modifications du règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée du PCT en octobre 2002*

20. En octobre 2002, dans le cadre de la réorganisation du système de désignations, l'Assemblée du PCT a adopté des modifications du règlement d'exécution du PCT, qui auront sans doute une incidence immédiate et considérable sur les vérifications quant à la forme des demandes internationales, notamment en ce qui concerne les irrégularités relatives à la signature (voir le paragraphe 16.i) ci-dessus) et la fourniture d'indications sur le déposant (voir le paragraphe 16.iii) ci-dessus), qui, en 2002, représentaient plus de 65% de toutes les irrégularités relevées par le Bureau international et portées à l'attention de l'office récepteur concerné.

21. Afin d'éviter qu'une demande internationale ne soit considérée comme retirée selon l'article 14.1) parce qu'il manque des signatures ou des indications pour tous les déposants (qu'il y en ait deux ou plus de deux), il suffira, conformément au règlement d'exécution modifié qui entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004, que la requête soit signée par au moins un déposant et que les indications aient été fournies pour au moins un déposant habilité, conformément à la règle 19, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur concerné. En outre, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, lorsqu'un seul déposant est représenté par un mandataire ou lorsqu'il y a plusieurs déposants, tous les codéposants sont représentés par un mandataire ou un représentant commun, l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international seront autorisés à renoncer à la condition qu'il y ait un pouvoir distinct soit remis.

22. Par conséquent, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004,

i) lorsqu'il y a deux ou plus de deux déposants, l'office récepteur ne sera plus tenu d'inviter à fournir les signatures manquantes lorsque la requête est signée par au moins un déposant (voir la règle 26.2*b* telle qu'elle entrera en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004); cela devrait permettre de réduire considérablement le nombre d'irrégularités en rapport avec les conditions applicables à la signature, le nombre d'invitations émises par l'office récepteur et, donc, le nombre de fois où le Bureau international doit porter une irrégularité à l'attention d'un office récepteur (voir le paragraphe 16.i) ci-dessus);

ii) lorsqu'il y a deux ou plus de deux déposants, l'office récepteur ne sera plus tenu d'inviter à fournir les indications manquantes relatives à l'adresse, à la nationalité et au domicile ou à corriger les indications défectueuses lorsque ces indications sont fournies pour au moins un déposant habilité à déposer la demande internationale auprès de l'office récepteur concerné; cela devrait permettre de réduire considérablement le nombre d'irrégularités dans les indications concernant le déposant, le nombre d'invitations que l'office récepteur a dû émettre et, par conséquent, le nombre de fois où le Bureau international doit porter une irrégularité à l'attention de l'office récepteur (voir le paragraphe 16.iii) ci-dessus);

iii) l'officier récepteur peut renoncer à l'exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit être remis, ce qui signifie que l'absence de pouvoir n'est pas plus considérée comme une irrégularité et que l'officier récepteur n'aura plus à émettre d'invitation.

#### *Réorganisation du Bureau du PCT*

23. Dans le cadre du projet en cours d'automatisation des opérations du PCT au Bureau international (projet IMPACT), une nouvelle structure organique et de nouvelles procédures internes plus efficaces ont été mises en place au sein du Bureau du PCT. Le Bureau du PCT est passé de l'ancienne structure hiérarchique, rigide et taxées sur les tâches, à une structure faisant un large usage du travail d'équipe, ce qui a débouché sur une structure organique plus souple qui permet d'introduire de nouvelles fonctions et de nouveaux services novateurs au fil du temps, en vue notamment d'améliorer la coopération fonctionnelle journalière entre le Bureau international et les offices récepteurs, les administrations internationales et les offices désignés ou élus.

24. Aux fins de cette nouvelle structure organique, des équipes de traitement réduites ont été mises en place, chacune étant chargée de traitement d'exemplaires originaux envoyés par des offices récepteurs bien déterminés. Dans chaque équipe de traitement, des personnes expérimentées assureront le lien entre les déposants, les offices récepteurs, les administrations internationales et les offices désignés ou élus pour les questions concernant les demandes internationales traitées par cette équipe, afin de fournir un service d'un niveau supérieur axé sur le client. Pour améliorer la coopération journalière entre chaque équipe de traitement et "son" officier récepteur, une plus large place sera accordée à la formation, aux conseils et à l'appui à l'établissement de liens particuliers entre le personnel des offices récepteurs et les équipes de traitement. On s'attend, grâce à ces mesures, à un traitement des demandes internationales par les offices récepteurs et le Bureau international sera plus uniforme et plus efficace, y compris en ce qui concerne la publication internationale uniforme.

25. Dans ce contexte, il convient de noter que l'une des équipes de traitement, à savoir celle qui est chargée de traiter les exemplaires originaux provenant du Bureau international tant qu'officier récepteur, a commencé une étude pilote, avec le concours du personnel du Bureau international tant qu'officier récepteur, en vue de mettre en évidence tout mauvais usage des ressources et toute répétition inutile de travaux dans le cadre des activités de vérification quant à la forme menées à la fois par le Bureau international tant qu'office récepteur et par le Bureau international même, ce qui permettrait de mettre en place des procédures internes simplifiées et plus efficaces aux fins de la coopération journalière entre les offices récepteurs et le Bureau international. Il serait peut-être bon de demander si une étude analogue doit être menée en vue de procéder à une simplification ultérieure des vérifications quant à la forme des demandes internationales déposées sous forme électronique.

#### *Dépôt et traitement des demandes internationales sous forme électronique*

26. Le dépôt et le traitement de demandes internationales et de documents connexes sous forme électronique est aujourd'hui possible, ce qui modifie inévitablement la façon dont les offices, les administrations et le Bureau international traitent les demandes internationales. Les modifications des instructions administratives du PCT visant à permettre la mise en place du dépôt et du traitement électroniques des demandes internationales et de documents connexes sont entrées en vigueur le 7 janvier 2002. Ces modifications (septième partie et annexe F des instructions administratives) contiennent, respectivement, le cadre juridique indispensable et la norme technique. En novembre 2002, l'Office européen des brevets a

qualité d'officier récepteur a reçu la première demande internationale déposée sous forme électronique. Le PCT -SAFE, logiciel de dépôt électronique mis au point par le Bureau international dans le prolongement du logiciel PCT -EASY, sera mis à la disposition des déposants et des offices récepteurs ultérieurement cette année. En ce qui concerne les vérifications quant à la forme, il est particulièrement intéressant de constater que

i) le logiciel de dépôt électronique PCT -SAFE contiendra environ 200 validations; la fonction de validation sera vérifiée et à confirmer que les données entrées par le déposant sont homogènes et remplissent les conditions prévues par le PCT aux fins de l'attribution d'une date de dépôt internationale ainsi que les conditions matérielles, ce qui permet d'éviter des erreurs de la part du déposant avant qu'il ne dépose la demande internationale;

ii) le corps de la demande internationale (description, revendications, abrégé) ne devra plus nécessairement respecter certaines conditions matérielles (telles que les marges, les modes d'écriture de textes, la numérotation des feuilles, etc.) aux fins d'une "publication internationale raisonnablement uniforme" car, étant entièrement sur support électronique, il pourra donc être remis sous n'importe quel format ou sous n'importe quelle forme aux fins de la publication internationale;

iii) les offices récepteurs, lorsqu'ils procéderont aux vérifications quant à la forme, pourront utiliser les fonctions de validation automatique du logiciel, qui permettent de détecter automatiquement les irrégularités qui figurent en core dans la demande internationale.

#### EXAMEN DES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION QUANT À LA FORME SUIVIES À LA FOIS PAR LES OFFICES RÉCEPTEURS ET PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

27. Compte tenu de ce qui est exposé plus haut, le groupe de travail, lorsqu'il examinera les procédures de vérification quant à la forme suivies à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international, pourra souhaiter examiner les questions suivantes :

i) en ce qui concerne les vérifications quant à la forme, la "répartition du travail" entre les offices récepteurs et le Bureau international, telle que conçue par les "pères fondateurs" du PCT et prévue par le règlement d'exécution du PCT, se justifie-t-elle toujours?

ii) les questions de "traitement international uniforme de toutes les demandes internationales par tous les offices récepteurs" et de "publication internationale uniforme" sont-elles toujours d'actualité?

iii) est-ce que les procédures de vérification quant à la forme suivies à la fois par les offices récepteurs et par le Bureau international apportent quelque chose au système, notamment du point de vue du déposant, ou constituent-elles une répétition inutile des travaux, qui devrait être évitée et supprimée?

iv) compte tenu de l'incidence probable des modifications apportées aux règles adoptées en octobre 2002 et de l'"étude pilote" sur les procédures de vérification quant à la forme que mène actuellement le Bureau international (voir le paragraphe 25 ci-dessus), des propositions de modification du règlement d'exécution, des instructions administratives ou des directives à l'usage des offices récepteurs devraient-elles être inscrites au programme de travail du groupe de travail maintenant ou convient-il d'attendre de savoir quelle est l'incidence des modifications apportées aux règles et de connaître les résultats de l'étude pilote?

28. *Le groupe de travail est invité à examiner les questions soulevées dans le présent document.*

[Findudocument]

# OMPI



PCT/R/WG/4/7  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 21mars2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS  
(UNION DU PCT)

GRUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITÉ DE  
COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session  
Genève, 19 – 23 mai 2003

OPTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME  
DE RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'EXAMEN INTERNATIONAL

*Document établi par le Bureau international*

## RAPPEL

1. À sa troisième session, le groupe de travail a examiné les propositions de réforme du PCT qui avaient déjà été soumises au Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé "comité") ou au groupe de travail lui-même mais n'avaient pas encore été étudiées en détail, et il est convenu d'un caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. Parmi les propositions examinées par le groupe de travail, certaines visaient la recherche internationale et l'examen international (voir les paragraphes 87 à 94 du résumé établi par la présidence figurant dans le document PCT/R/WG/3/5). Le groupe de travail est convenu que le Bureau international élaborerait, pour examen à sa prochaine session, un document présentant les possibilités en matière de développement du système de recherche internationale et d'examen international, en indiquant en particulier les moyens par lesquels les offices désignés, et notamment les plus petits d'entre eux, pourraient tirer un meilleur parti des résultats de la phase internationale.
2. Le présent document présente les options de développement du système de recherche internationale et d'examen international. Le groupe de travail est invité à examiner ces options afin de définir les caractéristiques que pourrait revêtir le futur système de recherche et d'examen selon le PCT comme point de départ pour la poursuite de l'examen de cette question par le groupe de travail.



d'examen, notamment dans les pays en développement. Cependant, même si certains changements importants pourraient être effectués simplement en modifiant le règlement d'exécution, tout autre changement substantiel nécessiterait probablement une révision du traité lui-même.

## CARACTÉRISTIQUES QUE POURRAIT REVÊTIR LE FUTUR SYSTÈME DE RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

6. Le présent document traite des caractéristiques que pourrait revêtir le futur système de recherche internationale et d'examen international selon le PCT, mais il ne faut pas oublier que les PCTs inscrits dans le contexte plus large du système international des brevets et que tout changement substantiel apporté au système du PCT aurait inévitablement des effets plus vastes dans ce contexte. Par exemple, certains des objectifs de la réforme du PCT formulés par le comité étaient les suivants :

i) "réduire les coûts à la charge des déposants, compte tenu des besoins différents de ceux-ci dans les pays industrialisés et les pays en développement, qu'ils s'agissent de inventeurs travaillant à titre individuel, des petites et moyennes entreprises ou des déposants constitués par de grandes entreprises;"

ii) "éviter la répétition inutile de travaux effectués par les administrations du PCT et les offices de propriété industrielle nationale et régionaux;" et

iii) "veiller à ce que le système fonctionne à l'avantage de tous les offices, quelle que soit leur taille"

(voir les points ii), iv) et v) du paragraphe 66 du document PCT/R/1/26). Les souhaits exprimés par certains offices de regrouper dans toute la mesure du possible le traitement international et le traitement national d'une demande est un autre exemple. Il est particulièrement important d'envisager comment le système international pourrait fonctionner à l'avantage des systèmes des pays en développement et des États dont les offices ne pratiquent pas l'examen. Pour ces États, le système international devrait déboucher sur des rapports de recherche et d'examen présentant un avantage maximal au niveau national et réduisant le risque de délivrance de brevets non valables, y compris dans le cas des systèmes d'enregistrement.

7. Nombre de changements qu'il est possible d'apporter au système de recherche internationale et d'examen préliminaire international semblent nécessiter une révision du traité ou l'adjonction de protocoles facultatifs à celui-ci (voir le document PCT/R/WG/3/3, qui expose les options en matière de révision du traité). Les modifications ou protocoles prévoyant de nouveaux éléments, facultatifs et purement complémentaires par rapport au système existant, pourraient être mis en œuvre relativement rapidement puis que leur entrée en vigueur est subordonnée non pas à la ratification de tous les États, mais seulement à celle des États qui souhaitent être reliés par ces modifications ou protocoles. Cependant, il est peu probable que les changements de ce type puissent être utilisés pour modifier la façon dont la recherche internationale et l'examen international à proprement parler sont réalisés, car cela obligerait presque inévitablement les administrations à rédiger des rapports ou des opinions selon plusieurs normes à l'intention de différents États contractants, selon que ceux-ci ont ratifié ou non tel ou tel protocole, et cela pourrait obliger le déposant à présenter plusieurs versions de la demande internationale, aucune de ces solutions n'étant souhaitable.

## INTERETS APRENDRE EN CONSIDERATION

8. Pour être efficace, le système doit répondre aux besoins de différentes parties prenantes. Bien que leurs intérêts diffèrent, cela ne signifie pas toujours que leurs souhaits en ce qui concerne les aspects du système s'opposent; si certains intérêts doivent être conciliés, d'autres sont complémentaires :

i) *les inventeurs et les déposants* : souhaitant un système du PCT peu coûteux et suffisamment souple pour répondre à des souhaits différents en ce qui concerne la rapidité et la qualité; certains souhaitent utiliser le système international essentiellement pour différer les frais liés à l'ouverture de la phase nationale; d'autres souhaitent tirer partie au maximum de la recherche (en particulier) et de l'examen en s'assurant d'une forte présomption de validité de la demande sous la forme dans laquelle elle est redans la phase nationale;

ii) *les offices nationaux (en qualité d'offices désignés ou élus) et les administrations* souhaitent généralement que le système du PCT débouche sur la production en temps voulu de rapports de haute qualité et utiles pour leur phase nationale, en particulier en ce qui concerne les plus petits offices et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et d'examen, notamment dans les pays en développement;

iii) *les tiers, y compris les consommateurs et les concurrents* souhaitent que le système du PCT soit rapide, fiable, le résultat devant présenter le degré maximal de sécurité juridique dans tous les États contractants, et transparent, fournissant autant d'information que possible sur le traitement, moyennant par exemple la publication de la demande internationale et l'accès aux rapports des administrations;

iv) *les administrateurs du système international (en particulier les offices récepteurs, les administrations internationales et le Bureau international)* souhaitent un système du PCT qui leur permette de rendre les services qu'ils ont encombent en termes de fonctionnement, de qualité et de délais, dans les limites des ressources financières et humaines dont ils disposent.

9. Lorsque l'on envisage une modification du traité lui-même, le nouveau système dans son ensemble doit offrir des avantages suffisants pour toutes les parties prenantes afin de justifier les bouleversements considérables que cela implique. La recherche et l'examen sont au cœur du système international des brevets, en ce qui concerne tant la phase internationale de la procédure PCT que la phase nationale de la procédure de délivrance. S'il est probable que de nombreux aspects du système actuel seraient conservés, il convient de déterminer objectivement les éléments du système actuel qui sont essentiels, ceux qui pourraient être améliorés et ceux qui pourraient être omis dans un système inscrit dans une perspective internationale nouvelle et plus large. Le système devrait aussi ménager un certain souplesse dans l'instruction des demandes traitant autant de questions que possible dans le règlement d'exécution, les instructions administratives ou les directives, reconnaissant que d'ici 25 ans un nouveau quart de siècle les besoins du système ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui.

LESELEMENTS ESSENTIELS DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE  
L'EXAMEN INTERNATIONAL AVEC LES OPTIONS EN LA MATIÈRE

10. L'essence de la recherche et de l'examen en matière de brevets, y compris la recherche internationale et l'examen international selon le PCT, est bien établie et largement reconnue, et il est peu probable qu'elle évolue : un examinateur procède à une recherche pour déterminer l'état de la technique à prendre en considération pour une invention revendiquée et en fonction des résultats de la recherche, il détermine si la demande répond à des critères définis en ce qui concerne la nouveauté, l'activité inventive et d'autres éléments. Cependant, dans ce contexte général, on peut s'interroger sur les points de savoir à quel moment, dans quelles conditions, à quel endroit, de quelle façon et selon quels critères une demande internationale doit faire l'objet d'une recherche et d'un examen. De plus, les effets de toute recherche et de tout examen doivent être examinés compte tenu de la poursuite de l'instruction de la demande de brevet, à la fois à un niveau international et dans les systèmes des différents pays dans lesquels ils produiront des effets, notamment les pays en développement ne disposant pas d'office procédant à l'examen. Certains de ces aspects sont étudiés de façon plus approfondie dans les paragraphes ci-après.

QUELEST LE RESULTAT DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN?

11. Le système actuel prévoit l'établissement d'un rapport de recherche internationale obligatoire, généralement dans un délai d'environ 16 mois à compter de la date de priorité, et d'un rapport d'examen préliminaire international facultatif, généralement dans un délai d'environ 28 mois à compter de la date de priorité.

12. L'objectif de la recherche internationale est de déterminer l'état de la technique pertinent. La seule question de principe qu'il faut se poser à cet égard est des savoirs si la définition de "l'état de la technique pertinent" répond tout d'abord aux besoins d'un examen international et, ensuite, à ceux des systèmes nationaux et régionaux en vertu desquels des brevets peuvent être délivrés. Il faut bien entendre en ce qui concerne les questions concrètes telles que le délai pour la recherche, la documentation examinée et la méthode de recherche; certaines de ces questions sont abordées ci-dessous.

13. Le rapport d'examen préliminaire international contient toujours une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle tels qu'ils sont définis dans le traité et peut également contenir, selon la pratique de l'administration concernée, une opinion sur toute une série d'autres questions, y compris les irrégularités quant à la forme ou au contenu, le point de savoir si les modifications vont au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, la précision de la description, des revendications et des dessins et le point de savoir si les revendications sont entièrement fondées sur la description.

14. L'examen préliminaire international a expressément pour objet de formuler une opinion "préliminaire et sans engagement" sur les critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle. Le traité indique aussi expressément que les États contractants sont libres d'appliquer des critères additionnels ou différents lorsqu'ils se prononcent sur la brevetabilité d'une invention (article 33.5), que le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention est ou

semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque (article 35.2)) et, plus généralement, queriendans le traité ne peut être compris comme limitant la liberté des États contractants de prescrire leurs propres critères de substance qui concernent les conditions matérielles de brevetabilité (article 27.5)).

15. Cela étant, les critères du PCT sont en fait peu différents des critères de brevetabilité applicables aux demandes de brevet et aux brevets définis par les législations nationales et régionales et en application desquels les rapports d'examen sont établis par les offices qui procèdent à l'examen des demandes quant au fond. Les législations sur le droit matériel des brevets présentent certes des différences de substance qui concernent l'application de ces critères, mais il faut reconnaître que elles comportent également une forte proportion d'éléments communs (sans parler de l'harmonisation renforcée à laquelle pourrait aboutir le projet de traité sur le droit matériel des brevets actuellement examiné par le Comité permanent du droit des brevets de l'OMPI).

16. Les termes "préliminaire" et "sans engagement" utilisés dans le PCT pour décrire la procédure d'examen préliminaire international sont distincts bien qu'étroitement liés. Le terme "sans engagement" signifie que les États sont libres d'accepter ou de rejeter les résultats de l'examen. Le terme "préliminaire", quant à lui, suggère qu'il peut rester d'autres tâches à accomplir avant d'avoir une vision complète de la brevetabilité. Il serait peut-être possible de conserver le caractère non contraignant de la procédure tout en renforçant les possibilités pour le déposant d'obtenir une opinion ayant un caractère "plus définitif" (ou, en tout état de cause, "moins préliminaire") dans la mesure où les possibilités d'obtenir un rapport totalement positif avant l'ouverture de la phase nationale seraient plus nombreuses.

17. La plupart des déposants utilisant le système international des brevets souhaiteraient qu'un rapport de recherche internationale et d'examen international positif débouche sur la délivrance d'un titre international, qu'ils agissent d'un véritable titre international ou de titres nationaux découlant plus ou moins automatiquement de ce rapport – ce qui supposerait une limitation du caractère préliminaire et non contraignant de l'examen international. Cependant, il faudrait pour cela surmonter des difficultés politiques et pratiques plus importantes, que la simple acceptation unilatérale par les offices nationaux du fait qu'un rapport d'examen préliminaire international positif signifie en principe qu'une demande est acceptable aux fins de la délivrance d'un titre national. Certains souhaitent en outre que les examens plus en détail aux paragraphes 187 à 199 du document A/37/6 ("Plan d'action de l'OMPI dans le domaine des brevets : options pour le développement du système international des brevets"). Aux fins du présent document, il suffit de prendre note des éléments généraux exposés dans les paragraphes ci-dessus.

18. Le droit matériel des brevets n'est pas totalement harmonisé et il n'est ni réaliste ni souhaitable qu'un système international tienne compte spécifiquement de chaque législation nationale. Par conséquent, on pourrait considérer qu'un examen international sera inévitablement "préliminaire", à moins que la définition nationale de la brevetabilité ne coïncide exactement avec les normes appliquées dans le cadre de l'examen international. Dans la pratique toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les différences entre les législations sont pour l'essentiel minimales, notamment en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive. Par ailleurs, les rapports d'examen international pourraient contenir des observations sur un nombre strictement limité de questions parmi les moins harmonisées qui sont particulièrement susceptibles d'influer sur les législations nationales et sur lesquelles aucune observation n'est faite à l'heure actuelle (voir l'article 35.2) et les règles 66.2 et 70.12,

ainsiquelepar agraphie 31ci -dessous);parexemplelaquestiondesavoirsilesrevendications portentsurdesméthodeschirurgicales,desplantesoudesanimaux(sil'administration procèdeàlarechercheetàl'examenàl'égarddecesobjets –danslecascontraire,ilest toujoursindiquéquelarechercheoul'examen n'apasétéeffectuéenraisondelanaturede l'objet).Celapourraitrenforcerl'utilitédurapportd'exameninternational,enparticulier pourlesÉtatsquiappliquentcetyped'exclusions.Certes, cettesolutionaccroîttrait légèrementlacomplexitédel'exameninternational,maiselleélimineraitparailleursla nécessitéd'unexamenultérieurdistinctdansdenombreuxÉtats,àconditionqueles revendicationsquinesatisfontpasauxcritèrespertinentsenvertudeleurlégislationsoient abandonnéesavantladélivrance dutitre.

### *Délivrance debrevets nationaux*

19. Mêmesil'examen peutêtraméliorédefaçonnàêtreroinspréliminaire,ilest probablementessentielpourl'av enirprochequ'ilreste,d'unemanièregénérale,non contraignant,laissantàl'officenationaldechaqueÉtatlesoindedéciderdedélivrerounon unbrevet.Parailleurs,lesÉtatsresteraientlibresd'accroîtrelefficacitédusystèmeen choisissantd'accepterlesrésultatsdel'exameninternational.Celapourraitsefairedefaçon informellesil'officedécidaitssimplementdemanièrereunilatérale dedélivrerunbrevetsurla based'unrapportd'exameninternationalpositif(oud'unrapportnefaisant étatque d'irrégularitéspotentiellesquisontenfaitsans incidencesdupointdevuedelalégislationde l'Étatconcerné).Uneautresolutionconsisteraitàajouterautraitéunchapitreouun protocolefacultatifprévoyantunaccordformelàcetteffet .Certainesdecespossibilitésont exposéesci -dessous.

20. Unepossibilitéconsistesimplementàofficialiserlaprocédure,déjàcouramment appliquédansdenombreuxÉtats,selonlaquelleunrapportd'exameninternationalposit if entraîneautomatiquementladélivrance d'untitredanslesÉtatsparticipants,sousréservede l'accomplissementdeformalitésellesquelepaiementdestaxesetlaremised'unetraduction, lecaséchéant.Àdéfaut,onpourraitrecouriràunsystèmeprésentantcertainessimilitudes avecce luiprévuparleProtocoledeMadrid <sup>2</sup>, danslequelunedemandesatisfaisantaux critèrespertinentsdonneraitlieuàladélivrance d'untitre auniveauinternationalproduisant lesmêmeseffetsqu'untitredélivrépar unofficenationalparticipant,sousréservedudroitde chacundesÉtatsd'annulerultérieurementletitre,pendantuncertaindélai,s'ilapparaîtqu'il n'estpassatisfaitauxcritèresnationauxapplicables(enplus,bienentendu,desdifférentes procéduresderévocationaprèsladélivrancequi peuvents'appliquerauxbrevetsnationaux conventionnels).

21. Dansuncascommedansl'autre,silerapportd'exameninternationalétaitaugmenté d'unedéclaration surlepointdesavoir sil'objetdelademandeserapporteàl'undes domaines danslesquellesconditionsdebrevetabilitédiffèrentgénéralementdefaçon considérable(parexemplelesméthodeschirurgicales,lesplantesoulesanimaux),toutÉtat pourraitformulerdesréserv esàl'égarddecetobjet,defaçonàcequelaprocédurede délivranceautomatiqueoucentraliséeenesoitpasappliquéeencequiconcernecetÉtatà l'égarddesdemandespourlesquelleslamentiondecetobjetfigure danslerapportd'examen.

<sup>2</sup> Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

22. Un tel système pourrait présenter un avantage particulier pour les plus petits offices, notamment ceux des pays en développement. Le nombre de brevets délivrés à l'égard de demandes qui ne répondent pas aux critères nationaux de brevetabilité étant moins élevé, les offices pourraient concentrer leurs ressources sur le nombre limité de demandes pour lesquelles le rapport indique l'existence éventuelle d'une condition intéressante de la législation nationale.

23. Si un système formel de reconnaissance était adopté, il pourrait aussi être utile d'envisager l'introduction d'un système d'opposition internationale, peut-être aussi en adoptant des protocoles. Cette possibilité n'est pas examinée en détail mais certains avantages seraient similaires à ceux examinés ci-dessus en ce qui concerne l'examen international à un stade ultérieur des brevets délivrés (voir les paragraphes 40 à 43 ci-dessous).

#### ACTIONS ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN

24. Comme indiqué ci-dessus, des changements pourraient être introduits pour accroître l'utilité des résultats de la recherche internationale et de l'examen international. Certaines de ces possibilités sont examinées ci-dessous. S'il semble que ces changements puissent, tout ou moins en partie, être mis en œuvre en apportant des modifications au règlement d'exécution du traité actuel, il n'est pas prévu d'introduire des propositions de modification du règlement d'exécution uniquement, en particulier parce que cela entraînerait un surcroît de travail pour les administrations internationales, ce que le Comité sur la réforme du PCT a jugé inapproprié pour le moment, et que ces avantages peuvent être obtenus plus efficacement, simplement en travaillant en coopération à d'autres améliorations, qui nécessiteraient de modifier le traité ou d'élaborer un protocole.

#### *Recherches multiples; examen complémentaire*

25. À sa première session, le Comité sur la réforme du PCT a examiné la question visant à permettre aux déposants de demander des recherches à plusieurs administrations internationales (voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/1/26). Bien que cette proposition ait reçu un certain appui, il a été conclu d'une manière générale qu'il en résulterait une répétition indésirable et inappropriée de travaux, tout au moins dans certaines administrations chargées de la recherche internationale éprouvant des difficultés à faire face à leur charge de travail actuelle. Pour le moment, il serait préférable des'attacher à améliorer les outils de recherche disponibles et à promouvoir la cohérence. Il a été souligné que les déposants sont libres de demander d'autres recherches en dehors du système du PCT s'ils le souhaitent.

26. Cependant, en ce qui concerne le long terme, un certain nombre d'États ont souligné que des systèmes pourraient être mis en place lors que des recherches complémentaires présentent clairement un intérêt. Par exemple, il peut parfois être souhaitable que des recherches effectuées par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États Unis d'Amérique soient complétées par une "recherche complémentaire" réalisée par l'Office japonais des brevets ou l'Office des brevets sur les collections en japonais ou en russe. Si un tel système était introduit, il serait peut-être aussi souhaitable qu'une administration réalisant cette recherche complémentaire présente une opinion sur la façon dont les nouveaux documents divulgués, qui n'ont pas d'équivalent dans le rapport de recherche principal, affectent la nouveauté ou l'activité inventive de la demande. Cette opinion pourrait ensuite

être jointe à celle rédigée par l'administration principale, en évitant le risque de confusion qui existerait en cas d'opinion complètement nouvelle. Il est probable que ces recherches complémentaires et ces opinions écrites pourraient être prévues en modifiant le règlement d'exécution du traité existant.

### *Recherches "complémentaires"*

27. Ainsiqu'il est souligné ci-dessus, la recherche internationale à l'heure actuelle est généralement effectuée en environ 15 mois à compter de la date de priorité de la demande. Tant que la date de priorité de la demande internationale est valable, elle est généralement utile pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive en rapport avec l'état de la technique défini dans la règle 64.1, puisque seul le matériel publié avant la "date pertinente" peut être pris en considération. Cependant, dans la plupart des États, les documents de brevet publiés après cette date peuvent aussi être utiles pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive s'ils sont une date de priorité antérieure. Cela peut être extrêmement important en ce qui concerne de nombreuses technologies dont l'évolution est rapide.

28. Les règles 33, 64.3 et 70.10 prévoient l'introduction de ces documents dans les rapports. Cependant, au moment où la recherche internationale est effectuée, ces documents peuvent ne pas avoir encore été publiés ou, pour une autre raison, ne pas avoir été mis à la disposition de l'administration internationale. Une recherche complémentaire à un stade ultérieur au cours de la phase internationale peut supprimer la nécessité pour les différents États d'effectuer cette vérification et permettre de porter les documents pertinents à l'attention des déposants à un moment où les modifications appropriées peuvent encore être effectuées et examinées au niveau central, si cela est jugé souhaitable, rendant le rapport préliminaire international sur la brevetabilité plus utile pour les déposants comme pour les offices des États séculs, en particulier les offices qui ne procèdent pas à l'examen. Si la totalité de la recherche était effectuée à ce stade, cela supprimerait bien sûr cette étape supplémentaire. Cependant, il convient de noter que cela retarderait aussi le début de l'examen; de plus, de nombreux utilisateurs du système apprécient que le rapport de recherche soit accessible au déposant avant la publication internationale et qu'il fasse partie de cette publication internationale afin d'informer les tiers (voir le paragraphe 36). L'utilisation croissante de la publication électronique permet dans l'avenir de combiner plus facilement des recherches (qu'ils s'agisse de recherches initiales ou complémentaires) et des publications internationales intervenues ultérieurement.

29. Il est probable que des recherches complémentaires pourraient aussi faire partie de la procédure d'examen préliminaire international si l'on modifiait le règlement d'exécution du traité existant. Ces modifications devraient être accompagnées d'une révision des "autres observations" qui peuvent accompagner le rapport d'examen préliminaire international conformément au règlement d'exécution, en application de l'article 35.2).

### *Portée des rapports d'examen*

30. Le rapport d'examen préliminaire international a pour rôle essentiel de donner un avis sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, tels qu'ils sont définis par le traité. Si les tests applicables pour ces critères diffèrent légèrement d'un pays à l'autre, il semblerait qu'en pratique les résultats de ces tests dans un cas donné présentent très peu de différences. Par ailleurs, il existe d'autres domaines dans lesquels les tests divergent, bien

que pertinents pour une petite minorité de demandes de brevet seulement, présentes dans des différences très importantes en ce qui concerne la brevetabilité dans plusieurs États. On trouve des exemples dans les brevets relatifs à des méthodes chirurgicales, à des plantes ou à des animaux et des opinions sur ce que représente la technique.

31. Il est clair qu'une plus grande harmonisation des législations nationales en matière de brevets faciliterait la tâche du PCT consistant à fournir des rapports d'examen correspondant dans un large mesure aux critères nationaux. Cependant, en attendant, sans entrer dans le détail de la législation de chaque pays, il peut être souhaitable que les rapports d'examen préliminaire contiennent des observations sur les aspects pour lesquels la pratique varie. Pour l'instant, les règles 39 et 67 indiquent certains éléments pour lesquels les administrations internationales n'ont pas l'obligation de procéder à la recherche ou à l'examen, qui correspondent à la plupart, si ce n'est à la totalité, des domaines pertinents. Lorsque l'administration décide de ne pas procéder à la recherche ou à l'examen, une explication sera fournie. Cependant, si la recherche ou l'examen est réalisé, il est possible que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité ne contienne aucune indication sur le fait que la demande peut être considérée comme contenant ces éléments. Une indication facilement identifiable selon laquelle le brevet ne sera rapporté pas à un élément éventuellement exclu représenterait pas forcément une charge importante pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international et les États pourraient accorder une plus grande confiance aux résultats de l'examen international et les utiliser directement ou, le cas échéant, déterminer les cas pour lesquels un examen plus précis de la demande pourrait être nécessaire, conformément à la législation nationale pertinente. Cette solution présenterait un net avantage pour les États dans lesquels ces limites existent et dont les offices ne procèdent pas à l'examen, et la charge pesant sur les offices qui procèdent à l'examen pourrait peut-être aussi être réduite. Un tel changement peut être effectué en modifiant simplement le règlement d'exécution (essentiellement les règles 66 et 70).

AU QUEL MOMENT LA RECHERCHE ET L'EXAMEN DEVRAIENT-ILS ÊTRE EFFECTUÉS ?

32. Le moment où la recherche et l'examen sont réalisés n'est pas un principe fondamental en droit des brevets, mais il est défini en fonction d'intérêts contradictoires qui doivent être envisagés compte tenu des circonstances du moment. Par conséquent, il serait souhaitable que le traité révisé établisse simplement les critères fondamentaux auxquels une demande internationale de brevet est censée satisfaire, laissant au règlement d'exécution le soin de fixer le moment et la portée de l'examen de ces critères au cours du traitement international de la demande.

33. Les modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2002 font apparaître qu'il est bien plus efficace de procéder au premier examen d'une demande de brevet au moment de la recherche. Il est peu probable que l'évolution des méthodes de travail modifie cette constatation dans l'avenir. Cependant, le choix du moment, en ce qui concerne le début du processus et le point de savoir si la recherche et l'examen doivent être effectués en même temps, ou s'ils ont une importance essentielle dans tous les cas, doit tenir compte de plusieurs autres éléments, comme les soulignent les paragraphes ci-après.

*Chaque demande de brevet doit-elle faire l'objet d'une recherche et d'un examen?*

34. À l'heure actuelle, une recherche internationale est effectuée sur chaque demande internationale et, dans le cadre du système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international, un premier rapport d'examen sera en fait aussi établi pour chaque demande. Cependant, toutes les demandes de brevet n'ont pas une valeur commerciale importante et, pour celles qui ne présentent pas d'intérêt commercial pour les titulaires des brevets et les tiers, un grand volume de travaux est donc accompli pour s'assurer que des brevets portant sur des inventions auxquelles aucun concurrent ne souhaiterait de toute façon exploiter sont valables. Les systèmes des brevets de certains États enregistrent des droits qui n'ont pas été examinés car l'examen n'est effectué que si on souhaite appliquer les droits sous une demande d'un tiers qui veut connaître avec certitude la portée de ces droits.

35. Le PCT doit offrir un moyen efficace d'accéder au système des brevets dans tous les États contractants, en tenant compte des différentes formes des systèmes qui existent. À l'heure actuelle, l'exigence de recherche complète et d'examen dans tous les cas pour un nombre considérable d'États suppose qu'un volume aussi important que possible de ces travaux doit être réalisé au cours de la phase internationale pour éviter toute répétition. Cependant, dans le cadre d'une révision plus large des procédures relatives aux brevets au cours des prochaines années, les États voudront peut-être examiner dans quelle mesure la recherche complète ou l'examen de chaque demande de brevet est essentiel avant la délivrance du titre. Sans revenir dans le présent document sur les questions relatives à l'équilibre entre le traitement efficace et la sécurité pour les déposants et les tiers, ce qui aurait un impact sur l'issue de tout examen national, il serait peut-être prudent d'établir un cadre pouvant être ajusté pour fournir le système international le mieux adapté dans l'ensemble aux cadres nationaux dans lesquels il est incorporé, quels qu'ils soient à ce moment-là.

*Importance d'une recherche précoce*

36. Les utilisateurs soulignent que, pour les demandes internationales qui peuvent être intéressantes d'un point de vue commercial, il est particulièrement important du point de vue des déposants et des tiers de s'assurer qu'un rapport de recherche internationale de haute qualité est établi avant la publication internationale et que la publication en temps voulu du rapport de recherche international n'est pas retardée par d'autres conditions relatives au traitement de la demande.

*L'examen international (complet) devrait-il être obligatoire?*

37. Actuellement, une partie importante des utilisateurs ne souhaite pas procéder à l'examen international et a demandé que cette partie de la procédure PCT reste facultative au lieu de l'être davantage l'examen et la recherche internationale. On peut observer que les modifications du système récemment adoptées attribuent effectivement un caractère obligatoire au moins aux premières étapes de l'examen international. Par ailleurs, de nombreux États, en particulier les pays en développement et ceux dont les offices (nationaux ou régionaux) ne procèdent pas à l'examen, souhaitent qu'une large part, voire la totalité, des demandes internationales fasse l'objet d'un examen international complet. Il semblerait plus approprié de régler ce conflit apparent d'intérêts en cherchant à renforcer la phase internationale, y compris l'examen international, plutôt qu'en l'affaiblissant, de telle façon que les États soient plus enclins à

accepter les résultats de la procédure internationale sans procéder à un autre examen superflu au cours de la phase nationale; l'utilisation du système du PCT avec une phase internationale renforcée deviendrait alors pour les déposants le moyen le plus efficace et le plus souhaitable d'obtenir des droits au niveau international.

#### *Calendrier général de la phase internationale*

38. La durée de la phase internationale avant que la demande internationale soit transformée en demandes nationales représente aussi un compromis d'intérêts. L'un des principaux avantages du système pour les déposants est qu'il prévoit une période bien plus longue que la Convention de Paris pour évaluer l'importance de l'invention (en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, les améliorations possibles et autres questions de viabilité commerciale) avant des'attacher au moment et au coût de la préparation des demandes nationales. Il faut aussi évaluer le temps nécessaire pour réaliser la recherche internationale et l'examen international de manière efficace. À l'inverse, les intéressés souhaitent savoir le plus tôt possible quelle sera la portée de la protection et dans quels États elle sera accordée.

39. Étant donné que de nombreux États prévoient qu'un examen national doit avoir lieu avant la délivrance d'un brevet, il serait difficile de justifier un allongement important de la phase internationale dans sa forme actuelle. Cependant, la situation pourrait changer si des améliorations sont apportées à la procédure d'examen international de façon à réduire, voire à supprimer, le temps consacré au traitement national, les brevets nationaux étant délivrés après un examen national supplémentaire restreint, voire sans examen, comme il est expliqué dans le paragraphe 19 ci-dessus. Si la phase internationale devait être allongée pour atteindre ce but, cela pourrait déboucher d'une manière générale sur une sécurité plus précoce quant à la portée des droits accordés dans le monde à la suite d'une demande internationale.

#### *La possibilité d'un (ré)examen international au cours de la phase nationale*

40. Les États souhaiteront peut-être aussi examiner si, et le cas échéant dans quels cas, le traité devrait prévoir la possibilité d'un examen international à un stade ultérieur, après l'entrée dans la phase nationale, par exemple après la découverte d'un élément de la technique qui n'a pas été trouvé au cours de la recherche internationale. Ils'agirait probablement d'un service facultatif, puisqu'il appartiendrait toujours aux différents États de décider d'avoir recours à ce service ou non et de définir la valeur éventuelle qui devrait être accordée aux résultats de cet examen ultérieur.

41. L'examen international des brevets délivrés, ou des demandes dont le traitement national a déjà commencé, mettrait un terme à l'organisation actuelle selon laquelle les phases internationale et nationale sont, tout au moins pour une vaste majorité des demandes internationales, relativement distinctes. Correctement mise en œuvre et utilisé, ce système pourrait présenter des avantages considérables pour les titulaires d'un brevet et les tiers, en permettant un réexamen des brevets comptent en des éléments de l'état de la technique qui n'avaient pas été découverts auparavant et en offrant la possibilité d'apporter des modifications appropriées au niveau central, évitant ainsi des procédures judiciaires coûteuses.

42. De plus, un tel système pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays en développement et les petits offices qui n'ont peut-être pas les moyens de réaliser ces évaluations et il pourrait être d'une grande aide pour le tribunal aux nationaux en fournissant une opinion neutre sur la validité en cas de procédure judiciaire. Par ailleurs, cela supposerait un changement important dans l'approche adoptée par certains États dont le système en place prévoit généralement un examen important au cours de la phase nationale. Ici, les demandes devant être présentées sous une forme différente de celle de la demande internationale qui a fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international positif avant la délivrance d'un brevet. Il faudrait étudier attentivement si, et dans quelles circonstances, les systèmes nationaux et internationaux pourraient fonctionner en parallèle de façon efficace. Il faudrait aussi tenir compte d'autres facteurs de complication, comme le fait que les brevets peuvent avoir été accordés dans plusieurs États à des personnes différentes dont les points de vue sur la nécessité d'un réexamen ou la façon appropriée de surmonter les difficultés peuvent varier.

43. L'examen international à un stade ultérieur ne doit pas nécessairement se limiter aux demandes déposées en tant que demandes internationales. De même que l'article 15.5) prévoit pour le moment la possibilité d'effectuer une "recherche de type international", les dispositions pourraient être élargies pour permettre l'examen de type international des brevets nationaux. Il en résulterait un traitement uniforme des brevets dans les États dont les offices ne procèdent pas à l'examen, que les demandes aient été déposées au niveau national ou international.

*Les moyens d'apporter des changements en ce qui concerne le moment et le caractère facultatif*

44. Pour l'instant, le traité indique clairement que, sous réserve d'exceptions très limitées, une recherche internationale est obligatoire pour toutes les demandes internationales et qu'un examen préliminaire international complet n'est effectué qu'à la demande du déposant. Tout changement à cet égard nécessiterait une modification du traité. De plus, le choix du moment où le procédé de la recherche internationale et, si une demande est présentée à cet effet, à l'examen préliminaire international, est défini dans le règlement d'exécution et pourrait être facilement modifié, dans les limites fixées par le traité.

45. Deux moyens pourraient permettre d'introduire un (ré)examen international à un stade ultérieur. Une modification pourrait être apportée au traité à cet effet. Sinon, puisqu'il s'agirait nécessairement d'un processus facultatif, comme il est noté plus haut, n'ayant pas forcément d'effet dans tous les États contractants, le réexamen pourrait faire l'objet d'un protocole additionnel ratifié par les États qui souhaitent utiliser les résultats. Dans un cas comme dans l'autre, il faudrait aussi modifier l'arrangement concluent le Bureau international et au moins une administration internationale prête à accomplir cette nouvelle tâche.

**QUALITÉ ET COHÉRENCE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN INTERNATIONAL**

46. Il faudra aussi examiner si une révision du traité entraînerait une mise à jour des dispositions relatives à la qualité et à la cohérence de la recherche internationale et de l'examen international dans le cadre du système du PCT, de façon à permettre l'application de normes communes et l'élaboration ou l'utilisation d'outils et de bases de données communs pour la recherche. Cependant, le présent document n'aborde pas ces questions en détail, dans

l'attenté du résultat d'initiatives connexes en cours, comme les travaux de l'équipe d'experts "virtuelle" chargée d'évaluer la qualité du PCT, l'examen des conditions en matière de documentation minimale et d'un nouveau projet de directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international dans le cadre de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT.

#### EXEMPLES DE SYSTEMES POSSIBLES

47. L'annexe du présent document contient un certain nombre d'exemples simples de systèmes possibles, illustrant différents moyens d'aborder certaines des questions présentées dans le présent document. Chaque exemple part du principe que les demandes seront publiées 18 mois après la date de priorité, ce qui peut bien sûr être révisé dans le cadre de l'élaboration d'un système révisé. Tous les exemples portent sur une demande "typique", fondée sur une demande établissant la priorité 12 mois avant la date de dépôt et tenant pas compte des complications telles que les demandes divisionnaires. D'autres facteurs de ce type devraient bien sûr être abordés parallèlement à toutes les propositions détaillées concernant la révision du système de recherche et d'examen.

*48. Le groupe de travail est invité à examiner les options pour le développement du système de recherche internationale et d'examen international en tenant dûment compte des questions soulevées dans le présent document.*

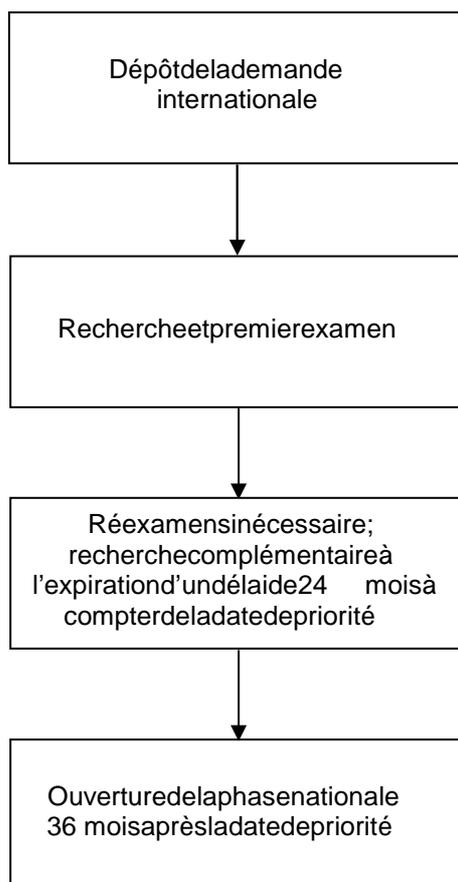
[L'annexe suit]

ANNEXE

EXEMPLES DES SYSTÈMES POSSIBLES

EXEMPLE A

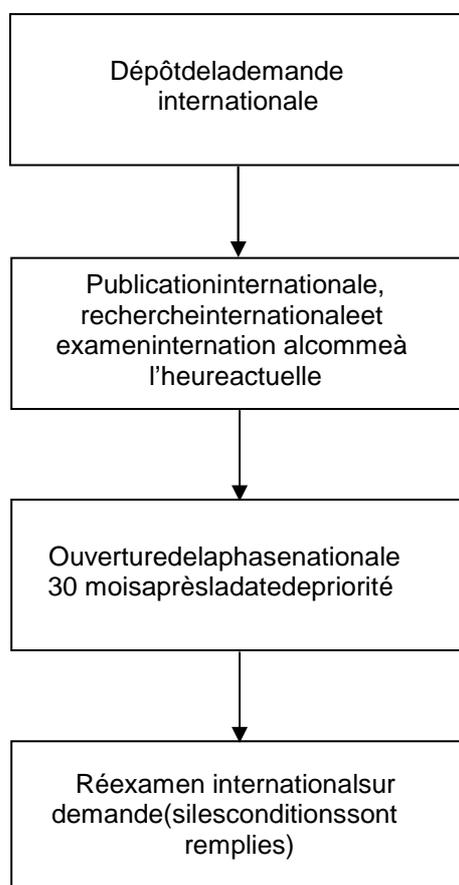
SYSTÈME AVEC RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE ET POURSUITE DE L'EXAMEN



1) Cet exemple présente un système dans lequel la phase internationale est prolongée de six mois. Ce délai serait utilisé pour poursuivre la recherche et l'examen au cours de la phase internationale, et en particulier pour effectuer une recherche complémentaire (voir les paragraphes 27 à 29 du document principal). Le rapport d'examen pourrait également être assorti de déclarations indiquant si tel ou tel objet trait à un domaine dans lequel les législations nationales varient considérablement, par exemple si l'invention revendiquée est une méthode chirurgicale ou une plante (voir les paragraphes 30 à 31 du document principal).

EXEMPLE

SYSTÈME PERMETTANT UN RÉEXAMEN POSTÉRIEUR À LA DÉLIVRANCE

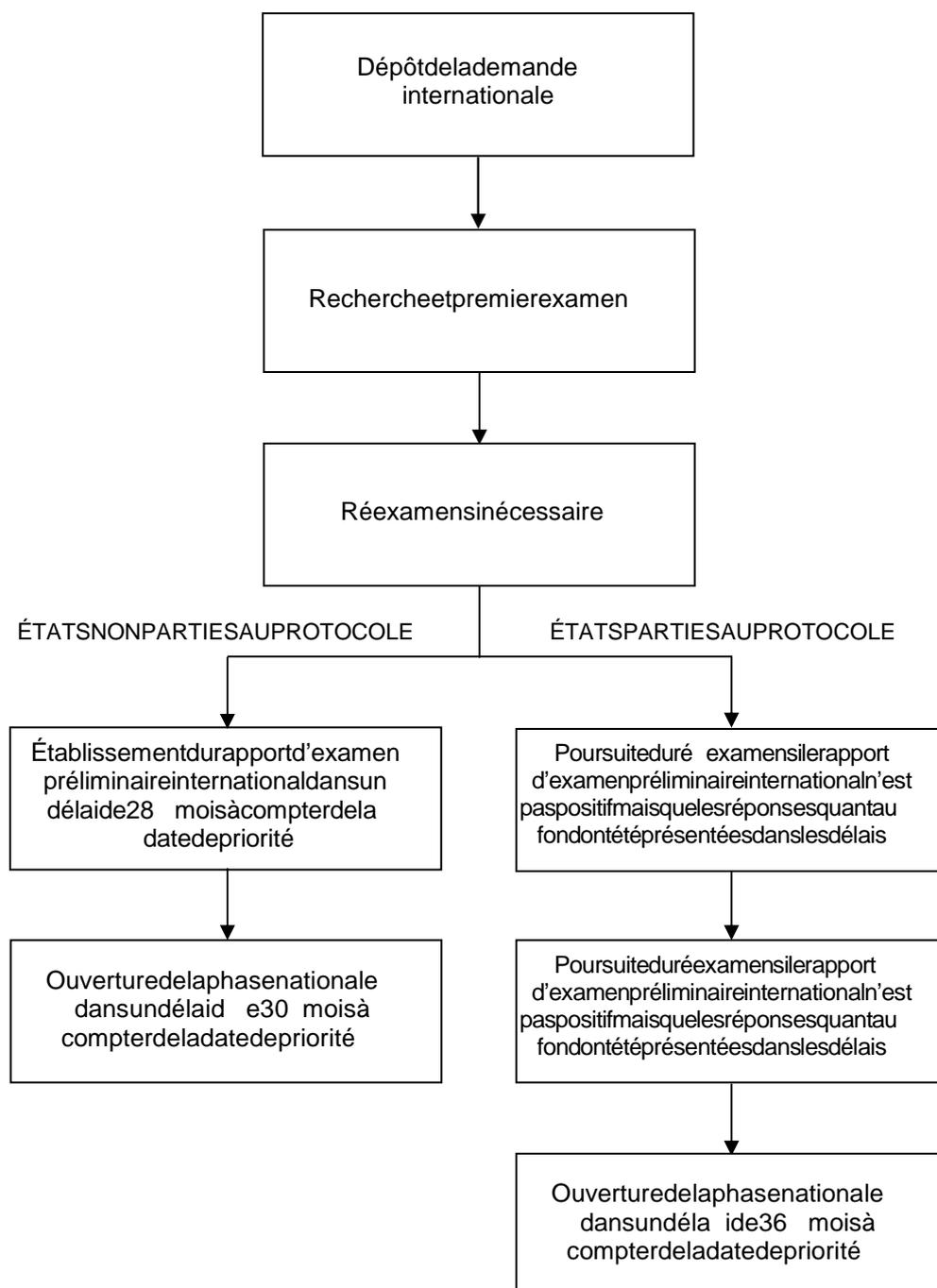


1) Dans cet exemple, le déroulement et la durée de la phase internationale restent inchangés, mais il est possible, dans certains cas, de demander ultérieurement un examen international pour des demandes internationales qui ont déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet, par exemple lorsqu'une découverte d'un nouvel élément de l'état de la technique est susceptible d'influer sur la nouveauté de l'invention ou l'activité inventive qui s'y attache (voir le paragraphe 4.1 du document principal). Cette possibilité devrait être prévue y compris après l'expiration du brevet lorsque les actions pour atteindre aux brevets sont encore possibles.

2) Plusieurs possibilités peuvent être envisagées en ce qui concerne les modalités relatives à la demande de réexamen. Celui-ci pourrait être autorisé uniquement à la demande d'un État contractant, ou également sur demande directe du titulaire du brevet, voire d'autres.

3) Le titulaire du brevet aurait la possibilité d'apporter des modifications dans le cadre d'une procédure semblable à l'examen préalable à la délivrance mais interdisant toute extension de la protection et prévoyant éventuellement des délais plus stricts pour la réponse. Comme pour les rapports d'examen préliminaire internationaux actuels, les États membres devraient tenir compte de ces rapports aux fins des procédures nationales en matière d'annulation ou de modification mais ne seraient pas liés par celui-ci.

EXEMPLEC  
SYSTÈME AVEC POURSUITE FACULTATIVE DE L'EXAMEN



1) Dans cet exemple, un protocole est ajouté au traité existant, afin de permettre la poursuite du traitement au cours de la phase internationale. Si l'examen préliminaire internationale est effectué par une administration qui l'autorise, le déposant peut demander la poursuite de l'examen et obtenir ainsi un délai supplémentaire pour une nouvelle série de modifications ou de discussions, afin d'établir une demande susceptible de déboucher sur un rapport d'examen préliminaire international positif. Si la procédure n'est pas achevée dans un

e

délaide 28 mois à compter de la date de priorité, un rapport d'examen préliminaire internationale est établi automatiquement sur la base de la dernière opinion écrite à l'intention des États qui ne sont pas partie au protocole. Toutefois, la demande internationale n'entrera pas en core dans la phase nationale dans les États qui ont ratifié le protocole.

2) Dès lors que la demande internationale répond aux conditions de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle visées dans le règlement d'exécution, un rapport d'examen final international est établi, si nécessaire assorti de commentaires indiquant l'existence de certaines matières pour lesquelles les conditions de brevetabilité varient considérablement selon les pays (voir les paragraphes 30 et 31 du document principal). Ce rapport devra normalement donner lieu à la délivrance d'un brevet sans examen supplémentaire dans tout pays partie au protocole.

3) Si la demande n'est satisfaite toujours pas aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle dans un délai de 34 mois à compter de la date de priorité, un rapport final semblable au rapport d'examen préliminaire international sera établi et la demande internationale entrera dans la phase nationale de la manière habituelle. Pour éviter que cette procédure ne soit utilisée abusivement pour gagner du temps avant l'ouverture de la phase nationale, l'établissement du rapport final et l'ouverture de la phase nationale seront déclenchés de manière anticipée dès lors que le déposant n'aura pas présenté dans les délais prescrits une réponse quant au fond sur l'opinion écrite.

[Fin de l'annexe et du document]

# WIPO



PCT/R/WG/4/8

ORIGINAL: English

DATE: March 20, 2003

**WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION**

GENEVA

**INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION  
(PCT UNION)**

**WORKING GROUP ON REFORM OF THE PATENT  
COOPERATION TREATY (PCT)**

**Fourth Session**

**Geneva, May 19 to 23, 2003**

**ABOLITION OF THE HANDLING FEE  
AND INCORPORATION INTO  
THE INTERNATIONAL FILING FEE**

*Document prepared by the International Bureau*

## BACKGROUND

1. At its third session, the Working Group reviewed proposals for reform of the PCT which had already been submitted to the Committee on Reform of the PCT or the Working Group but not yet considered in detail and agreed on the priority of those proposals, with a view to their inclusion in the work program of the Working Group. Among the proposals reviewed by the Working Group were proposals related to PCT fees (see document PCT/R/WG/3/1, Annex I, items 15 (“Eliminate fee for each page in excess of 30 sheets”) and 16 (“Reassess fees”)).

2. During the discussions on those proposals by the Working Group, it was recalled that, following the amendments of the Regulations adopted by the Assembly in October 2002 and the introduction of the “flat” international filing fee, which would come into effect on January 1, 2004, a process to determine the amount of that fee had already started in the course of preparing WIPO’s Draft Program and Budget 2004-2005, taking into consideration the proposed level of budgetary resources, including reserve requirements (see document PCT/A/31/10, paragraphs 50 and 51, and the summary of the third Working Group session by the Chair, document PCT/R/WG/3/5, paragraphs 44 and 45). As part of that

process, the structure of fees payable for the benefit of the International Bureau has been reviewed, including the need for a separate handling fee under Chapter II.

3. It is noted that the handling fee is paid for the benefit of the International Bureau in cases where the applicant files a demand for international preliminary examination. The work undertaken by the International Bureau in connection with the processing of the demand includes publication of information about the filing of the demand and, most notably, the translation (where necessary), and communication to elected Offices, of the international preliminary examination report. Much of that work will, however, with the implementation of the enhanced international search and international preliminary examination system with effect from January 1, 2004, be performed in respect of the international preliminary report on patentability under Chapter I of the PCT which will be established in respect of each and every international application, irrespective of whether a demand is filed. There is therefore no longer any need to maintain the handling fee as a separate fee.

4. The International Bureau therefore now proposes that the separate handling fee be abolished and that it be incorporated into the new "flat" international filing fee that is to enter into force on January 1, 2004. Annex I contains proposals for amendments to the Regulations which would be consequential on the abolition of the handling fee.

5. The amount of 1,530 Swiss francs shown in the proposed amended Schedule of Fees in Annex I is utilized for the calculation of the estimated income in the context of the WIPO's proposed program and budget 2004-2005 presented in document WO/PBC/6/2. The amount is recalled in Appendix C of that document. Annex II of the present document also contains an extract from document WO/PBC/6/2 concerning fees and fee income in respect of international applications under the PCT.

6. It is to be noted that amendments to certain Rules dealing with fees, including the handling fee, were adopted by the Assembly at its thirty-first session and are due to enter into force on January 1, 2004 (see document PCT/A/31/10, Annex V). Consequential on the proposal to abolish the handling fee, some of those Rules would have to be further amended.

*7. The Working Group is invited to consider the proposals contained in Annex I.*

[Annex I follows]

## ANNEX I

## PROPOSED AMENDMENTS OF THE PCT REGULATIONS:

INCLUSION OF THE HANDLING FEE  
IN THE INTERNATIONAL FILING FEE

## TABLE OF CONTENTS

Rule 57 <del>[Deleted] The Handling Fee</del> .....	2
<del>57.2 Amount</del> .....	2
<del>57.3 Time Limit for Payment; Amount Payable</del> .....	4
<del>57.4 and 57.5 [Deleted]</del> .....	4
<del>57.6 Refund</del> .....	4
Rule 58 The Preliminary Examination Fee.....	6
58.1 <i>Right to Ask for a Fee</i> .....	6
<u>58.2 Time Limit for Payment; Amount Payable</u> .....	6
58.3 [No change].....	7
Rule 58bis Extension of Time <del>Limit Limits</del> for Payment of <u>Preliminary Examination Fee</u> Fees 8	
58bis.1 <i>Invitation by the International Preliminary Examining Authority</i> .....	8
58bis.2 <i>Late Payment Fee</i> .....	9
Rule 69 Start of and Time Limit for International Preliminary Examination.....	11
69.1 <i>Start of International Preliminary Examination</i> .....	11
69.2 [No change].....	12
Rule 96 The Schedule of Fees.....	13
96.1 <i>Schedule of Fees Annexed to Regulations</i> .....	13
SCHEDULE OF FEES.....	14

**Rule 57<sup>1</sup>**

**[Deleted] The Handling Fee**

[COMMENT: As to the reasons for the proposed deletion of this Rule, see paragraph 3 under “Background,” above.]

~~57.1 Requirement to Pay~~

~~Each demand for international preliminary examination shall be subject to the payment of a fee for the benefit of the International Bureau (“handling fee”) to be collected by the International Preliminary Examining Authority to which the demand is submitted.~~

~~57.2 Amount~~

~~(a) The amount of the handling fee is as set out in the Schedule of Fees.~~

~~(b) [Deleted]~~

~~(c) The handling fee shall be payable in the currency or one of the currencies prescribed by the International Preliminary Examining Authority (“prescribed currency”), it being understood that, when transferred by that Authority to the International Bureau, it shall be freely convertible into Swiss currency. The amount of the handling fee shall be established, in each prescribed currency, for each International Preliminary Examining Authority which prescribes the payment of the handling fee in any currency other than Swiss currency, by the~~

---

<sup>1</sup> The “present” text shown is that of Rule 57 as amended by the Assembly on October 1, 2002 (see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.

*[Rule 57.2(c), continued]*

~~Director General after consultation with the Office with which consultation takes place under Rule 15.2(b) in relation to that currency, or, if there is no such Office, with the Authority which prescribes payment in that currency. The amount so established shall be the equivalent, in round figures, of the amount in Swiss currency set out in the Schedule of Fees. It shall be notified by the International Bureau to each International Preliminary Examining Authority prescribing payment in that prescribed currency and shall be published in the Gazette.~~

~~(d) Where the amount of the handling fee set out in the Schedule of Fees is changed, the corresponding amounts in the prescribed currencies shall be applied from the same date as the amount set out in the amended Schedule of Fees.~~

~~(e) Where the exchange rate between Swiss currency and any prescribed currency becomes different from the exchange rate last applied, the Director General shall establish the new amount in the prescribed currency according to directives given by the Assembly. The newly established amount shall become applicable two months after its publication in the Gazette, provided that the interested International Preliminary Examining Authority and the Director General may agree on a date falling during the said two month period in which case the said amount shall become applicable for that Authority from that date.~~

[COMMENT: The directives given by the Assembly would have to be modified accordingly.]

~~57.3 Time Limit for Payment; Amount Payable~~

~~(a) Subject to paragraphs (b) and (c), the handling fee shall be paid within one month from the date on which the demand was submitted or 22 months from the priority date, whichever expires later.~~

~~(b) Subject to paragraph (c), where the demand was transmitted to the International Preliminary Examining Authority under Rule 59.3, the handling fee shall be paid within one month from the date of receipt by that Authority or 22 months from the priority date, whichever expires later.~~

~~(c) Where, in accordance with Rule 69.1(b), the International Preliminary Examining Authority wishes to start the international preliminary examination at the same time as the international search, that Authority shall invite the applicant to pay the handling fee within one month from the date of the invitation.~~

~~(d) The amount of the handling fee payable shall be the amount applicable on the date of payment.~~

~~57.4 and 57.5 [Deleted]~~

~~57.6 Refund~~

~~The International Preliminary Examining Authority shall refund the handling fee to the applicant:~~

*[Rule 57.6, continued]*

~~(i) if the demand is withdrawn before the demand has been sent by that Authority to the International Bureau, or~~

~~(ii) if the demand is considered, under Rule 54.4 or 54bis.1(b), not to have been submitted.~~

**Rule 58**

**The Preliminary Examination Fee**

58.1 *Right to Ask for a Fee*

(a) [No change]

(b) The amount of the preliminary examination fee, if any, shall be fixed by the International Preliminary Examining Authority. ~~As to the time limit for payment of the preliminary examination fee and the amount payable, the provisions of Rule 57.3 relating to the handling fee shall apply *mutatis mutandis*.~~

[COMMENT: Proposed amendment consequential on proposed deletion of Rule 57.3, above. See also proposed new Rule 58.2, below.]

(c) [No change]

58.2 *Time Limit for Payment; Amount Payable*

(a) Subject to paragraphs (b) and (c), the preliminary examination fee shall be paid within one month from the date on which the demand was submitted or 22 months from the priority date, whichever expires later.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(a) (as amended with effect from January 1, 2004), the deletion of which is proposed above.]

*[Rule 58.2, continued]*

(b) Subject to paragraph (c), where the demand was transmitted to the International Preliminary Examining Authority under Rule 59.3, the preliminary examination fee shall be paid within one month from the date of receipt by that Authority or 22 months from the priority date, whichever expires later.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(b) (as amended with effect from January 1, 2004), the deletion of which is proposed above.]

(c) Where, in accordance with Rule 69.1(b), the International Preliminary Examining Authority wishes to start the international preliminary examination at the same time as the international search, that Authority shall invite the applicant to pay the preliminary examination fee within one month from the date of the invitation.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(c) (as amended with effect from January 1, 2004), the deletion of which is proposed above.]

(d) The amount of the preliminary examination fee payable shall be the amount applicable on the date of payment.

[COMMENT: Modeled after Rule 57.3(d) (as amended with effect from January 1, 2004), the deletion of which is proposed above.]

58.3 [No change]

**Rule 58bis<sup>2</sup>**

**Extension of Time Limit ~~Limits~~ for Payment of Preliminary Examination Fee ~~Fees~~**

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of Rule 57, above.]

*58bis.1 Invitation by the International Preliminary Examining Authority*

- (a) Where the International Preliminary Examining Authority finds:
- (i) that the amount paid to it is insufficient to cover ~~the handling fee and~~ the preliminary examination fee; or
  - (ii) by the time it is ~~they are~~ due under Rule 58.2 ~~Rules 57.3 and 58.1(b)~~, that no preliminary examination fees ~~was~~ were paid to it;

the Authority shall invite the applicant to pay to it the amount required to cover that ~~those~~ fees, together with, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2, within a time limit of one month from the date of the invitation.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed deletion of Rule 57, above.]

- (b) [No change]

---

<sup>2</sup> The “present” text shown is that of Rule 58bis as amended by the Assembly on October 1, 2002 (see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.

*[Rule 58bis.1, continued]*

(c) Any payment received by the International Preliminary Examining Authority before that Authority sends the invitation under paragraph (a) shall be considered to have been received before the expiration of the time limit under [Rule 58.2](#) ~~Rule 57.3 or 58.1(b), as the case may be.~~

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on proposed deletion of Rule 57, above.]

(d) [No change]

#### *58bis.2 Late Payment Fee*

(a) The payment of [the preliminary examination](#) fees in response to an invitation under Rule 58bis.1(a) may be subjected by the International Preliminary Examining Authority to the payment to it, for its own benefit, of a late payment fee. The amount of that fee shall be:

- (i) 50% of the amount of [the](#) unpaid fees which is specified in the invitation, or
- (ii) if the amount calculated under item (i) is less than [\[10%\] of the preliminary examination](#) ~~the handling~~ fee, an amount equal to [\[10%\] of the preliminary examination](#) ~~the handling~~ fee.

*[Rule 57.2, continued]*

(b) The amount of the late payment fee shall not, however, exceed ~~double~~ the amount of [20%] of the preliminary examination fee ~~the handling fee~~.

[COMMENT: The proposed amendments are consequential on the proposed deletion of Rule 57, above.]

**Rule 69<sup>3</sup>**

**Start of and Time Limit for International Preliminary Examination**

69.1 *Start of International Preliminary Examination*

(a) Subject to paragraphs (b) to (e), the International Preliminary Examining Authority shall start the international preliminary examination when it is in possession of all of the following:

- (i) [no change]
- (ii) the amount due (in full) for ~~the handling fee and~~ the preliminary examination fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58*bis*.2; and
- (iii) [no change]

provided that the International Preliminary Examination Authority shall not start the international preliminary examination before the expiration of the applicable time limit under Rule 54*bis*.1(a) unless the applicant expressly requests an earlier start.

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of Rule 57, above.]

---

<sup>3</sup> The “present” text shown is that of Rule 69 as amended by the Assembly on October 1, 2002 (see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.

*[Rule 69.1, continued]*

(b) to (e) [No change]

69.2 [No change]

**Rule 96**

**The Schedule of Fees**

96.1 *Schedule of Fees Annexed to Regulations*

The amount~~s~~ of the international filing fee~~s~~ referred to in Rule~~s~~ 15 ~~and 57~~ shall be expressed in Swiss currency. It ~~They~~ shall be specified in the Schedule of Fees which is annexed to these Regulations and forms an integral part thereof.

[COMMENT: The proposed amendment is consequential on the proposed deletion of Rule 57, above.]

SCHEDULE OF FEES<sup>4</sup>

<b>Fees</b>	<b>Amounts</b>
1. International Filing Fee: (Rule 15.2)	<u>1,530</u> <del>650</del> Swiss francs plus 15 Swiss francs for each sheet of the international application in excess of 30 sheets
<del>2. Handling Fee: (Rule 57.2)</del>	<del>233 Swiss francs</del>

**Reductions**

~~2.3.~~ The international filing fee is reduced by 200 Swiss francs if the international application is, in accordance with and to the extent provided for in the Administrative Instructions, filed:

- (a) on paper together with a copy thereof in electronic form; or
- (b) in electronic form.

~~3.4.~~ The international filing fee ~~All fees payable~~ (where applicable, as reduced under item ~~2.3~~) ~~is are~~ reduced by 75% for international applications filed by any applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a State whose per capita national income is below US\$3,000 (according to the average per capita national income figures used by the United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable for the years 1995, 1996 and 1997); if there are several applicants, each must satisfy those criteria.

[Annex II follows]

---

<sup>4</sup> The “present” text shown is that of the Schedule of Fees as amended by the Assembly on October 1, 2002 (see document PCT/A/31/10) and due to enter into force on January 1, 2004.

## ANNEX II

EXTRACT FROM DOCUMENT WO/PBC/6/2  
(PROPOSED PROGRAM AND BUDGET 2004-2005)

## PCT SYSTEM: INTERNATIONAL APPLICATIONS, FEES AND FEE INCOME

The estimated income from the PCT is elaborated as part of the biennial budget process of WIPO. The Proposed Program and Budget 2004-2005 submitted in document WO/PBC/6/2 contains detailed information and estimates for the period 1998 to 2009 on the number of PCT international applications, average level of fee for each application and annual PCT income. As indicated in document WO/PBC/6/2, the proposed budget 2004-2005 amounts to Sfr655.4 million, funded by income of Sfr603.5 million and surplus resources of SFr51.9 million. In order to illustrate the magnitude of PCT income in the context of the WIPO operation, it is noted that PCT income accounts for approximately 80 per cent of total WIPO income for the biennium 2004-2005. Moreover, an adjustment in the average PCT fee by one percent is estimated to result in a change in the biennial income by Sfr4.7 million.

In the following, paragraphs 310 to 312 and Table 19 on PCT international applications, fees and fee income for the period 1998-2009 as contained in Chapter C (Financial Indicators, Income Estimates and Resource Plan) of document WO/PBC/6/2 are recalled for information.

“310. Income from PCT fees is anticipated to increase from Sfr123,881,000 in 1996 to Sfr300,402,000 in 2009 as elaborated in Table 19. International applications are anticipated to increase by 301.3 per cent, whereas average fee is being reduced by 36.9 per cent during that period.

“311. The estimated 189,800 international applications for 2009 is 66.3 per cent higher than the actual amount for 2002 of 114,100 applications. The projected number of international applications have been discussed with the trilateral offices (USPTO, JPO, EPO), and take into account the effects of the recent slowdown on patent filings, and the anticipated economic recovery. The actual level of PCT applications in 2002 was in line with the initial estimates, as it is expected will be the case for 2003, which anticipates a 7 per cent rate of growth with respect to 2002. Future years are expected to experience growth because of, on the one hand, higher levels of national patent filings as the economy situation is expected to improve, and on the other hand, as higher proportions of national filings choose the PCT-route to file internationally. This effect will be supported by a user-friendlier PCT system, by sustained reductions in PCT fees and by improved knowledge from potential applicants of the PCT System of the advantages it provides. It is worth noting the steady increases that the proportion of PCT international applications represent on national patent filings worldwide; however, the degrees of penetration are very different across regions, with the United States of America and Europe showing wider use of the PCT among their domestic patent applicants, while Japan and other World regions show a higher potential for growth. Due to the combined effect of economic evolution and regional factors, PCT international applications are projected to continue increasing, but with a decelerated rate of growth.

“312. The average fee per application in 2002 was Sfr1,626, a decrease of 7.5 per cent with respect to the average fee in 2001. This reduction is essentially attributable to the decrease in the maximum number of payable designations from six to five as of January 1, 2002. However, the reduction between 2001 and 2002 of the actual fee paid per

application was in excess of 16 per cent due to the reversal in the result of exchange rate fluctuations: PCT fees are set in Swiss francs and subsequently fixed in other currencies through an adjustment mechanism which takes into account cumulative changes in the exchange rate over time. While in 2000 and 2001 significant gains were made benefiting from the position of a strong US dollar, the progressive weakening of that currency relative to the Swiss franc during 2002, made the International Bureau to incur losses because of these currency fluctuations. In order to separate these effects from decisions made on fees by Member States, Table 19 shows the average fee calculated in Swiss francs according to the profile of the average international application, while estimating separately income from fees paid to the International Bureau as a Receiving Office and fluctuations essentially due to the fact that payments are made to national patent offices in their local currencies. As of January 1, 2004, the average fee is estimated at Sfr1,678. As of 2004, the average fee is calculated in accordance with a flat international filing fee structure. This simplified structure takes into account the processing by the International Bureau of a written opinion by the International Searching Authority in respect of every application filed. Prior to 2004, only applications for which an International Preliminary Examination Report was sought were subject to this sort of processing. In absolute terms, the average fee increases by 3.2 per cent between 2003 and 2004. Taking into account the increased volume of processing as compared to 2003, a comparative average fee for 2004 would amount to Sfr1,731. Against this amount, the indicative average 2004 fee of Sfr1,678 represents a decrease of Sfr53 or 3.1 per cent. Detailed PCT fee schedule is provided to this document. It has been indicated in the introduction to this section that following the completion of major infrastructure investments by the Secretariat, additional fee reductions could be sought. The financial projections attached to this document anticipate a further 6.0 per cent fee reduction as of January 1, 2007, which will supplement the 3.1 per cent fee reduction currently proposed as of January 1, 2004.”

**Table 19**  
**PCT System 1996-2009: Volume, Average Fee and Income**

<i>Year</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>International Applications</i>														
Volume	47,291	54,422	67,007	74,023	90,948	103,947	114,100	122,000	134,700	148,000	161,700	171,500	181,700	189,800
% Change	21.6%	15.1%	23.1%	10.5%	22.9%	14.3%	9.8%	6.9%	10.4%	9.9%	9.3%	6.1%	5.9%	4.5%
<i>Average Fee Per Application</i>														
Fee	2,502	2,607	2,201	2,122	1,927	1,757	1,626	1,626	1,678 <sup>a</sup>	1,678	1,678	1,578	1,578	1,578
% Change	17.6%	4.2%	(15.6)%	(3.6)%	(9.1)%	(8.8)%	(7.5)%	--	3.2%	--	--	(6.0)%	--	--
<i>Income (in thousands of Swiss francs)</i>														
Fee Income	118,302	141,882	147,505	157,045	175,300	182,680	185,527	198,372	226,027	248,344	271,333	270,627	286,723	299,504
WIPO RO Income	446	486	647	624	593	267	590	630	650	700	765	811	859	898
Fluctuations	5,133	9,631	(1,137)	1,387	13,663	7,404	(11,605)	--	--	--	--	--	--	--
Total, Income	123,881	151,999	147,015	159,056	189,556	190,351	174,512	199,002	226,677	249,044	272,098	271,438	287,582	300,402
% Change	49.7%	22.7%	(3.3)%	8.2%	19.2%	0.4%	(8.3)%	14.0%	13.9%	9.9%	9.3%	(0.2)%	5.9%	4.5%

<sup>a</sup> As of 2004, the average fee is calculated in accordance with a flat international filing fee structure. This simplified structure takes into account the processing by the International Bureau of a written opinion by the International Searching Authority in respect of every application filed. Prior to 2004, only applications for which an International Preliminary Examination Report was sought were subject to this sort of processing. In absolute terms, the average fee increases by 3.2% between 2003 and 2004. Taking into account the increased volume of processing as compared to 2003, a comparative average fee for 2004 would amount to Sfr1,731. Against this amount, the indicative average 2004 fee of Sfr1,678 represents a decrease of Sfr53 or 3.1%.