

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 927

- 04

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de transmettre ./ ci-joint les documents PCT/R/WG/4/1, 1 Add.1, 3, 4 Add.3, 4 Add.4, 4 Add.5, 4 Add.6, 5, 6, 7, 8 Add.1, 9, 11, 12, 12 Add.1, 12 Add.2 et 13, élaborés en vue de la quatrième session du *Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*, qui s'est tenue à Genève du 19 au 23 mai 2003.

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

Le 16 juin 2003

Pièces jointes : documents PCT/R/WG/4/1, 1 Add.1, 3, 4 Add.3, 4 Add.4, 4 Add.5, 4 Add.6, 5, 6, 7, 8 Add.1, 9, 11, 12, 12 Add.1, 12 Add.2 et 13

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 PCT¹ 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).

¹ 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 22.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) préciser 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 dans 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’inobservation 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 suffisamment 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 faire un 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^e session extraordinaire), tenue à Genève du 23 septembre au 1^{er} 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 était plus 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 REVISÉES; 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'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 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 ² :

RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

OPTION A :

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

OPTION B :

RESTAURATION PAR L'OFFICER RECEPTEUR FONDÉES SUR LE CRITÈRE DE
"DILIGENCE REQUISE"³

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 : restauration du droit de priorité	3
26bis.1 [Sans changement]	3
26bis.2 Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité	3
26bis.3 Restauration du droit de priorité	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 [Restes supprimées]	15
76.4 [Sans changement]	15
76.5 Application de certaines des règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis	15
76.6 [Restes supprimée]	15
Règle 80 Calcul des délais	16
80.1 à 80.7 [Sans changement]	16
80.8 Délais calculés à partir de la date de priorité	16

² 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.

³ 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 lo n la règle 26bis.3 n'a pas été 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 du 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^e.

[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) Lorsque l'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) Lorsque l'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 quela communication visée à l'article 20 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 il 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 tombe pas 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 sa 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 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.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 76⁴

**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]

⁴ Le "présent" texte est celui de la règle 76 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) telle qu'elle doit entrer en vigueur le 1^{er} 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 pas 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 ⁵ :

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 Invitation à corriger des <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> des <u>certaines</u> règles 22.1.g), 47.1, 49, 49bis et 51bis	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

⁵

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 PLT¹⁷ 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 l'espèce a 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 76⁶

**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]

⁶ Le "présent" texte est celui de la règle 76 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) telle qu'elle doit être renviguée le 1^{er} 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 DUTRAITESUR LE DROIT DES BREVETS (P LT) 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)] 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]

“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“DILIGENCEREQUISE”ETDE“CARACTÈRE
NONINTENTIONNEL”POURLERÉTABLISSEMENTDEDROITSDANSLECADRE
DELA PRATIQUENATIONALE :

RÉPONSESAUQUESTIONNAIRE

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

Réponsedel'Arménie :Lescritèresde “diligencerequise”etde“caractèrenonintentionnel”
n'entrentpasdanslecadredelalégislationnationaleapplicablenidelapratiquede notre
office.

Réponsedel'Australie :Laloide1990surlsbrevetsetlerèglementd'exécutioncontiennent
desdispositionsprévoyantuneprorogationdedélais(article 223etrègle 22.11(textes
ci-joints)).Cesdispositionsprévoienteffectivementunrétablissementdedroitslorsqu'un
actepertinentn'apasétéaccomplidanslesdélais.Cesdispositionspermettentau
commissairedeprorogerledélai pourunactequin'apaspuêtréaccomplienraisoni) de
l'erreuromissiondelapersonneconcernéeoudesonmandataireouconseil
(article 223.2a)),ii) decirconstancesindépendantesdelavolontédelper sonneconcernée
(article 223.2b)),ouiii) lorsquela personneintéresséeafaitpreuvedeladiligencerequise,
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. Cesdispositionssontapplicablesà l'égarddepresquetoutactequidoitêtré
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, quel que soit 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 acquitté, 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^{er} 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^{er} 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 si la raison pour laquelle un délai n'a pas été respecté et les circonstances montrant que ce n'est 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 n'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 digital, 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 ont cessé 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 d'établissements 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 brevets en cas de non-apposition 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 no 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^{er} 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 écrite 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 DILIGENCEREQUISE. 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: 1* Lorsque les droits de brevets 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 destiers 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 sous 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 223.2)a) 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 223.2)a). 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, que, 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,enparticulierenceq 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, nedoitdonc pasrésulterdelavolontédutitulaire.Ex. :unesociététitulaire
d'unbrevet,assistéed'unmandataireprofessionnel,décidedenepaspayeruneannuitéde
maintienenvigueurcarellen'arrivepasàexploitercebrevet.Ellepourraitultérieurement
demanderlarestaurationsiellevenaitàtrouverunlicencié.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
appréciera directementlesfaitsinvoqués etécarteraceuxquitémoignerontdel'absencede
vigilance. --Par exemple,l'inventeurgérantsonbrevetseulpourra,àtitred'excuselégitime,
invoquersonétatdesanté(moyennantlaproductiond'un certificatmédicaloud'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'inobservationdudélaiestintervenuebienq 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 démontre A) que l'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 & Ernst 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'une mention 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 agissent 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; *Vincent Mossinghoff*, 230 USPQ 621, 624 (D.D.C. 1985); *Smith c. Diamond*, 209 USPQ 1091 (D.D.C. 1981); *Potter c. 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 soient 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 où 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 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 diligence 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 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' ne 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 se fie 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, s'il est clairement établi que le déposant a pris de 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 ne figure 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^{os} 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 del'Australie: Desdirectivessonténoncéesdanslapartie 26duvolume 3duguide surlapratiq ueetlesprocéduresdel'Officeaustralien desbrevets.Cesdirectivessont actuellementréviséesetmisesàjour.

Réponse del'Autriche: Iln'existeaucunedirectivedéfinissantdemanièreplusprécisele critèredela“diligencerequise”.

Réponse delaBulgarie: Iln'existeaucunedirectivedéfinissantlecritère;lesprincipes générauxdedroitcivils'appliquent.

Réponse duDanemark: Conformémentànosdirectives,laprocédurederequêtecomprend deux étapes.1. Larequêteenrestaurationdoitêtreadresséeàl'officedesbrevetsdansun délai dedeux moisunefoisqueletitulairedubrevetaréaliséquecelui -ciesttombéen déchéance.Siledélaidedeux moisn'estpasrespecté,larequêteenrestaurationneserapas examinéeetlarestaurationserarefusée.2. Siledélaiestrespecté,la requêteseraexaminée sousl'angle deladiligencerequise.

Réponse del'Officeeuropéendesbrevets : Desinformationsrelativesaurétablissementdes droitsfigurentdanslesdirectivesconcernantl'examenàl'OEB(E -V111,2.2.1,annexe 1).Il estindi quéquededéposantouletitulairedoitapporterlapreuvequeleretardstdûàdes facteursimprévisibles.Lesdirectivesmentionnentaussiladécision D 6/82quidisposeque leserreursdedroitneconstituentpasdesmotifsderétablissementdesdro its(voirla question n° 2).Lajurisprudencedeschambresderecourspeutêtreconsidéréecomme des directivesausenslarge,puisquelesjuridictionsdupremierdegréfondentleurpratiquesur cettejurisprudence.Iln'existeaucuneautredirectivesur l'applicationdel'article 122dela Conventionsurlebreveteuropéen.

Réponse delaFrance :“Lesseulesdirectivesformaliséesàcejoursontrélativesàl'examen desdemandesdebrevetd'inventionetévoquentlesprincipesdelaprocédurederestauration (cf. annexe 2).Cesdirectivesrésultentdesrèglesdégagéesparlapratiq ueetlesprécédents del'officeetdestribunaux.”

Réponse del'Allemagne : Iln'existe pasdedirectiveoudedispositioninterne.L'Office allemanddesbrevetsetdesmarquessefonde surlesdispositionsdelalégislationetunevaste jurisprudence.

Réponse del'Inde : Aucunedirectivedecetypen'estdisponible.Lesdécisionsontprisesau casparcas.

Réponse delaRépubliquedeCorée : 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 : Ainsique cela a été mentionné précédemment, la législation donne aucune définition des critères susmentionnés. Cependant, le règlement d'application de la loi sur les brevets d'invention contient des dispositions relatives au rétablissement des droits, en particulier en ce qui concerne la présentation de raisons et de preuves.

Réponse de Monaco : "Aucune directive n'a été 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 loi sur 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, de même 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. Le système 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 de fastes d'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. En cas d'observation du délai malgré le système, on examinera si le système semble fonctionner correctement dans des circonstances normales. Si c'est le cas, 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, une longue 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 Slovénie : 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 pour 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 été effectivement 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 eurasiens 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 de rôle 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/4/3
ORIGINAL: anglais
DATE: 3avril2003

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

DROIT D'AUTEUR ET AUTRES DROITS SUR LA LITTÉRATURE NON -BREVET
MISE À DISPOSITION PAR LES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. Dans le résumé de la troisième session du Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets établi par la présidence, il est écrit au paragraphe 63 (voir le document PCT/R/WG/3/5) :

“Questions relatives au droit d’auteurs soulevées par la procédure de recherche internationale et d’examen préliminaire international”

“63. Deux délégations ont fait observer que l’établissement de l’envoi, par l’administration chargée de la recherche internationale, de copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale, comme le prévoient l’article 20.3 et la règle 44.3, pourraient donner lieu à des atteintes au droit d’auteur, s’agissant en particulier de la littérature non -brevetée de la première numérisation d’un document. Le Bureau international a indiqué que la profession des bibliothécaires pourrait rencontrer des problèmes similaires. Il a été convenu que le Bureau international étudierait cette question, en coopération avec la délégation du Canada et d’autres administrations, afin de renvoyer à l’organe ou aux organes compétents de l’OMPI.”

2. Le présent document brosse en premier tableau de certaines questions juridiques que soulève la mise à disposition de la littérature non -brevet par les offices de propriété industrielle (ci-après "office"), en les plaçant dans le contexte où elles pourraient se poser compte tenu aussi de l'évolution probable des pratiques des offices dans l'environnement numérique. Étant donné le but recherché, le document traite non seulement des questions soulevées par l'application de l'article 20.3) du PCT et de la règle 44.3 de son règlement d'exécution, évoquées dans le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence, mais aussi de celles qui pour raient soulever l'utilisation d'autres moyens, technologiquement plus avancés, que les offices utiliseraient pour la mise à disposition de la littérature non -brevet. Ce document a été élaboré par le Bureau international après des consultations préliminaires avec les délégations de l'Australie et du Canada, mais il ne représente pas une position commune.

INTRODUCTION

3. L'examen quant à la nouveauté d'une invention revendiquée suppose une étude de l'état de la technique pertinente. Traditionnellement, cet examen s'effectuait pour l'essentiel au moyen des sources d'information technologiques sur papier, c'est -à-dire de copies de documents de brevet publiés et de la littérature non -brevet (cette dernière incluant, par exemple, les articles techniques et les manuels).

4. Depuis une dizaine d'années surtout, la méthode suivie pour effectuer la recherche d'antériorité a été profondément affectée par les techniques de l'information, notamment l'Internet. Des sources d'information technique qui étaient auparavant disponibles sur papier existent maintenant aussi sous forme numérique. En outre, ces dernières années, de nombreuses bases de données qui ouvrent l'accès en ligne à une somme considérable d'information -brevet et de littérature non -brevets sont devenues disponibles et beaucoup peuvent être consultées via l'Internet. Il faut s'attendre à voir cette tendance s'intensifier dans l'avenir. Certaines de ces bases de données sont mises à disposition à titre commercial par des entités privées, d'autres ont été établies par des administrations, des offices surtout. Leur valeur est fonction de la richesse de leur contenu, ainsi que de leur facilité d'emploi. Le rassemblement dans des bases de données de ce type d'une grande quantité d'information commode à consulter et pertinente, y compris de la littérature non -brevet, est une formule très séduisante pour les utilisateurs du système des brevets.

5. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les offices mettent des sources d'information technique, notamment de la littérature non -brevet, à la disposition de personnes et d'entités très diverses, dont le personnel de l'office lui-même, celui d'autres offices et les déposants, mais également des tiers. Ce peut être par différents moyens : envoi postal ou distribution de copies sur papier de documents pertinents, transmission de ces documents sous forme électronique par des réseaux, dont l'Internet (courrier électronique), mise à disposition de bases de données permettant d'accéder en ligne aux documents en question, etc. Dans la mesure où ces sources comprennent de la littérature non -brevet, leur mise à disposition de cette manière par les offices peut affecter les droits de tiers sur les œuvres concernées. Les offices doivent par conséquent être conscients des incidences juridiques que leurs pratiques peuvent avoir à l'égard de ces droits de tiers.

MISE À DISPOSITION DE LITTÉRATURE NON -BREVET PAR LES OFFICES : SCÉNARIOS

6. Comme il est expliqué plus haut, les offices peuvent mettre de la littérature non -brevet à la disposition de différentes personnes ou entités par des moyens divers. Sans prétendre à l'exhaustivité de la liste ci -après, il semblerait que classiquement les pratiques actuelles et futures des offices entrent dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

i) mise à disposition par les offices de copies sur papier ou de copies numériques de littérature non -brevet, à l'usage exclusif du personnel des offices concernés ("scénario A");

ii) création par les offices de bases de données se prêtant à la recherche qui contiennent de la littérature non -brevet, à l'usage exclusif du personnel des offices concernés, par numérisation, reconnaissance optique des caractères et chargement de la littérature non-brevet ("scénario B")¹;

iii) transmission par les offices de copies sur papier ou de copies numériques de littérature non -brevet aux offices désignés ou aux déposants en vertu de l'article 20.3 du PCT ("scénario C");

iv) transmission par les administrations compétentes de rapports de recherche internationale et de rapports d'examen préliminaire international qui contiennent des liens hypertexte pointant vers de la littérature non -brevet hébergée sur des sites Internet des sources tierces (par exemple, un lien hypertexte pointant vers un article d'une revue technique affiché sur le site Web d'un éditeur Internet) ("scénario D");

v) création et mise à disposition par les offices de bases de données, accessibles au public via l'Internet, qui contiennent des liens hypertexte pointant vers de la littérature non-brevet hébergée sur des sites Internet des sources tierces ("scénario E");

vi) mise à disposition par les offices de bases de données décrites au point ii), accessibles au public via l'Internet ("scénario F").

7. Après un énoncé général des principes juridiques pertinents, le présent document passe succinctement en revue les questions juridiques que chacun des scénarios ci -dessus est susceptible de soulever.

PRINCIPES JURIDIQUES PERTINENTS

8. Une bonne partie de la littérature non -brevet -ils'agit souvent de manuels techniques ou d'articles de publication technique -est objet de droit exclusif conféré aux auteurs par le système de droit d'auteur et peut aussi bénéficier d'autres formes de protection analogues. Ces droits exclusifs ou autres formes de protection mettent d'importantes restrictions à l'utilisation que des tiers peuvent faire des œuvres en question sans autorisation (licence) du titulaire des droits. Les fondements juridiques de ces restrictions en droit international font l'objet des paragraphes qui suivent.

¹ Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon), intitulée *Non-Patent Document Database for Examination of Software -Related Inventions* (21 novembre 2002).

Protection autitredudroit d'auteur

9. L'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne) stipule que "[l]es termes 'œuvres littéraires ou artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quelque en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, les brochures et autres écrits...". De nombreuses formes de littérature non -brevet, et à coups sûr les manuel techniques et les articles de publication techniques, entrent dans la catégorie des "œuvres littéraires et artistiques" ausens de la Convention de Berne. Les éléments essentiels de la Convention de Berne ont été incorporés par renvoi dans l'Accord sur les ADPIC, qui stipule en son article 9.1 que "les [m]embres se conformeront aux articles 1^{er} à 21 de la Convention de Berne."²

10. Les systèmes de droit d'auteur confèrent aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques un ensemble de droits. Parmi les différents droits conférés, ceux qui intéressent le plus directement nos sujets sont le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de communication au public.

11. Le droit de reproduction est consacré par l'article 9 de la Convention de Berne, aux termes duquel "[l]es auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la... convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit". Pour l'application de ce droit dans l'environnement numérique, la déclaration commune concernant l'article 1.4) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)³ prévoit ceci :

"Le droit de reproduction n'est pas énoncé à l'article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction ausens de l'article 9 de la Convention de Berne."

12. Le droit de distribution est énoncé à l'article 6.1) du WCT, en ces termes :

"Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété."

² Sauf pour ce qui est des droits conférés par l'article 6 bis de la Convention de Berne.

³ Le WCT est l'un des deux traités qui ont été adoptés en 1996 par les États membres de l'OMPI (dit communément "traités Internet de l'OMPI"), l'autre étant le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Ayant chacun recueilli les 30 adhésions ou ratifications nécessaires, ces traités sont tous deux entrés en vigueur le 16 mars 2002 et le WPPT le 20 mai 2002. Les traités Internet de l'OMPI visent à actualiser et compléter les traités internationaux existant sur le droit d'auteur et les droits connexes, à savoir la Convention de Berne et la Convention de Rome.

13. En ce qui concerne le droit de communication au public, l'article 8 du WCT dispose :

“Sans préjudice de [certaines dispositions de la Convention de Berne], les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.”

Lelibellé “la mise à la disposition du public... d'œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée” couvre l'affichage d'œuvres sur l'Internet en vue de permettre au public de consulter ou de télécharger ces œuvres⁴.

Protection en vertu de droits analogues

14. S'il est vrai que le droit d'auteur est la base juridique la plus importante, et la mieux harmonisée à l'échelon international, des restrictions mises à l'utilisation par destiers d'œuvres protégées, ce n'est pas la seule. Selon la juridiction considérée, diverses restrictions d'usage comparables peuvent appuyer sur des fondements juridiques autres que le droit d'auteur, dont en particulier l'appropriation illicite, la concurrence déloyale et la protection des bases de données. Vu sa pertinence particulière pour les sujets qui nous occupent, ce dernier concept est précisé ci-après.

15. La région du monde où la protection des bases de données a trouvé son expression juridique la plus explicite est l'Union européenne, au travers de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (directive relative aux bases de données)⁵. En son article premier, alinéa 1), la directive définit la “base de données” en ces termes : “un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière”. L'article 7.1) de la directive stipule que “les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou l'utilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsqu'il s'agit de l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu à titre d'un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif”. L'article 7.5) dispose en outre que “l'extraction et/ou l'utilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées”.

⁴ Pour une analyse approfondie des origines de cette disposition et de son rapport avec la transmission interactive, à la demande, d'œuvres sur les réseaux numériques, voir Mihály Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet* (Oxford University Press, 2002) pages 145 à 254. Pour un examen général des questions de droit d'auteur qui se posent dans l'environnement numérique, voir le rapport de l'OMPI intitulé *Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues* (décembre 2002), pages 29 à 63, disponible à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

⁵ Cette directive est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1998 et a depuis été transcrite dans la législation nationale de tous les États membres de l'Union européenne.

16. À l'échelon international, il n'existe pas à l'heure actuelle de droit " *sui generis*" comparable, tel que le prévoit l'article 7 de la directive relative aux bases de données, même si l'éventuelle instauration d'une protection internationale pour les bases de données qui, de par leur nature, ne bénéficient pas de la protection autitredudroit d'auteur (c'est -à-dire les bases de données non originales) est en discussion depuis plusieurs années au sein du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes de l'OMPI.

Exceptions d'ordre général

17. Le système de droit d'auteur traditionnellement maintenu un équilibre entre la protection des droits patrimoniaux des créateurs - par le droit exclusif qui leur est conféré de contrôler l'usage de leurs œuvres - et l'intérêt public - par l'accès aux œuvres et des possibilités raisonnables d'utilisation de ces œuvres. Les lois sur le droit d'auteur assortissent ce droit d'exceptions et de limitations afin de maintenir cet équilibre. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, l'équilibre est assuré selon le principe de limitations pour "usage loyal" qui sont mises aux droits des auteurs; dans d'autres pays, comme l'Australie et le Royaume-Uni, cette notion se traduit par des exceptions réglementaires en faveur de l'"utilisation équitable" qui ne constitue pas atteinte au droit d'auteur. En France, il n'existe pas de doctrine large régissant les exceptions (comme les principes d'"usage loyal" ou d'"utilisation équitable"), mais la législation du droit d'auteur prévoit expressément une liste d'exemptions précises ⁶.

18. L'étendue des exceptions admissibles relève dans un large mesure de la législation nationale, même si plusieurs principes généraux existent à l'échelon international. En ce qui concerne le droit de reproduction, l'article 9 de la Convention de Berne dispose ce qui suit :

"Estréservéeaux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction de certaines œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni en cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur."

19. L'article 10 du WCT prévoit de même que les Parties contractantes peuvent instaurer des exceptions au droit de distribution et au droit de communication au public, sous réserve que les trois conditions énoncées à l'article 9 de la Convention de Berne soient remplies. La déclaration commune concernant l'article 10 du WCT précise en outre :

"Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques."

⁶ Voir Paul Edward Geller, *International Copyright Law and Practice*, volume I, n° 14 (Lexis Nexis, 2002), par. 8[2].

20. La législation du droit d'auteur, comme la législation sur les brevets, est de caractère territorial et ce caractère ne se fait peut-être nul part plus vivement sentir que dans le domaine des exceptions et limitations. En effet, le type d'usage qui est dans le champ d'une exception varie notablement d'une juridiction à l'autre; souvent donc, analyser si certaines utilisations transfrontières d'œuvres peuvent bénéficier d'une exception suppose que l'on détermine le droit applicable. Et si l'utilisation est faite sur l'Internet, trouver le droit applicable devient un exercice exceptionnellement difficile, ce média permettant l'accomplissement simultané d'une action en plusieurs lieux, partout dans le monde⁷.

21. L'article 9 de la directive relative aux bases de données prévoit aussi plusieurs exceptions au droit "sui generis" qu'elle crée. Ces exceptions présentent certaines similarités avec celles que l'on trouve dans le système du droit d'auteur.

Exceptions en faveur des pouvoirs publics

22. Plusieurs pays ont instauré des exceptions au droit d'auteur qui couvrent certaines utilisations d'œuvres protégées faites par les pouvoirs publics. Par exemple, l'article 45 de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets dispose : "1) aucun acte accompli aux fins d'une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d'auteur et 2) aucun acte accompli en vue de rendre compte d'une telle procédure ne porte atteinte au droit d'auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d'une œuvre qui est elle-même un compte rendu de publiés débats"⁸. Dans certains pays, les exceptions prévues en faveur des pouvoirs publics sont conçues de manière plus large. Le Code de la propriété intellectuelle de la France, par exemple, dispose en son article L. 331-4 que "[les droits de l'auteur] ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure judiciaire ou administrative prévue par la loi, ou entreprise à des fins de sécurité publique". En ce qui concerne la législation des États-Unis d'Amérique, dans une opinion du 30 avril 1999 adressée à l'avocat général du Département du Commerce des États-Unis d'Amérique, le secrétaire adjoint à la justice par intérim répondait comme suit à la question des savoirs sur la reproduction de documents protégés par le droit d'auteur effectuée par un service public était invariablement un "usage loyal" :

"Il n'y a pas à proprement parler de règle voulant que la reproduction par un service public de documents protégés par le droit d'auteur – en particulier la photocopie à usage interne de documents protégés par le droit d'auteur – soit automatiquement considérée comme un usage loyal au sens de l'article 107 de la loi sur le droit d'auteur de 1976. Cependant, la photocopie effectuée par un service public sera dans de nombreuses

⁷ Pour un premier examen de l'interaction entre droit international privé, propriété intellectuelle et Internet, voir le rapport de l'OMPI intitulé "Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues" (décembre 2002), pages 113 à 131, disponible à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

⁸ Des dispositions analogues existent, par exemple, dans la législation des pays suivants : Australie, Espagne, Grèce, Inde, Irlande et Singapour.

situations considéré e comme ne portant pas atteinte aux droits car ils' agira d' un "usage loyal"; il se justifierait donc que si un service public décide de négocier des accords de licence pour photocopie, il cherche à limiter la portée d' un arrangement de ce type aux seules pratiques internes en matière de photocopie qui, dans tout autre contexte, porteraient effectivement atteinte au droit d' auteur"⁹.

23. En ce qui concerne la situation au Japon, un commentaire de l' Office des brevets du Japon (JPO) donne l' indication suivante :

"L' article 42 de la Loi japonaise sur le droit d' auteur stipule que le droit de reproduction ne s' étend pas (i) aux cas où la reproduction est nécessaire aux fins d' une procédure judiciaire et (ii) aux cas où elle est nécessaire pour une utilisation interne au sein des organes législatifs ou administratifs, pour autant qu' elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts del' auteur compte tenu d' un nombre d' exemplaires et de la nature de la reproduction"¹⁰.

24. Dans la partie qui suit, nous allons considérer chacun des scénarios répertoriés au paragraphe 7 à la lumière des principes juridiques susmentionnés.

APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES AUX DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Scénarios A et B

25. Plusieurs types d' accès s' inscrivent dans les scénarios A et B peuvent être vus comme mettant en jeu le droit de reproduction et le droit de distribution. Dans le scénario A, ils' agit de la reproduction sur papier ou sous forme numérique de documents cités effectuée par l' office (droit de reproduction) et de la transmission de copies de ces documents au personnel de l' office (droit de distribution). Dans le scénario B, le droit de reproduction est mis en jeu, à tout le moins, par la numérisation des œuvres en question et leur chargement dans la base de données. En outre, le fait de mettre les œuvres, via la base de données, à la disposition des examinateurs de l' office peut aussi faire intervenir le droit de communication au public, nonobstant le fait que ces œuvres soient accessibles au personnel de l' office seulement et non au public en général.

26. Toutefois, comme il est noté plus haut, certains pays admettent des exceptions en faveur des pouvoirs publics et les actes accomplis par les offices dans les scénarios A et B pourront, dans un certain nombre de pays, entrer dans le champ de ces exceptions. Par exemple, en ce qui concerne la situation au Japon dans l' hypothèse du scénario B, l' Office des brevets du Japon note ceci :

⁹ Le texte intégral de cette opinion est disponible à l' adresse <http://www.cybercrime.gov/fairuse.htm>.

¹⁰ Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon) intitulée *Non-Patent Document Database for Examination of Software-Related Inventions* (21 novembre 2002).

“Étant entendu que la numérisation de documents [aux fins de leur insertion dans une base de données mise à la disposition de examinateurs de l’Office des brevets du Japon (JPO)] est un acte de reproduction admissible en vertu de l’article 42 [de la loi du Japon sur le droit d’auteur], le JPO continue à numériser les documents pertinents, à usage interne uniquement, sans conclure d’accord de licence avec les titulaires de droits.”¹¹

27. On est fondé à conclure que, dans un certain nombre de pays, les scénarios A et B posent problème du point de vue du droit d’auteur, sauf licence appropriée obtenue du titulaire, ou sauf exception prévue par la loi nationale applicable.

Scénarios C et D

28. Le scénario C est fondé sur l’article 20.3) du PCT, qui est ainsi libellé :

“Sur requête de l’office désigné ou du déposant, l’administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d’exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.”¹²

S’agissant du rapport d’examen préliminaire international, l’article 36.4) du PCT dispose en outre que :

“[L]’article 20.3) s’applique, *mutatis mutandis*, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d’examen préliminaire international et qui n’a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.”

Les copies des documents cités que les administrations concernées envoient en application de l’article 20.3) peuvent être sur papier ou sous forme électronique (c’est-à-dire des versions numérisées du document source).

29. Le scénario D montre comment la pratique prévue à l’article 20.3) pourrait se transformer dans l’environnement numérique. Au lieu d’envoyer des copies sur papier ou sous forme électronique des documents, les administrations fourniraient simplement des liens hypertexte, imbriqués dans les versions électroniques des rapports de recherche et des rapports d’examen, permettant à l’administrateur d’accéder en ligne aux documents cités, eux-mêmes hébergés sur des sites Internet des sources tierces.

30. En termes de droits touchés, le scénario C fait intervenir le droit de reproduction, le droit de distribution ainsi que le droit de communication au public.

¹¹ Voir la communication de Shigeo Takakura (Office des brevets du Japon), intitulée *Non-Patent Document Database for Examination of Software-Related Inventions* (21 novembre 2002).

¹² La règle 44.3 prévoit les modalités de copie et de transmission des documents cités dans le rapport de recherche internationale.

31. En ce qui concerne les scénarios D, la question est de savoir s'il faut fournir un lien n hypertexte pointant vers une œuvre protégée peut porter atteinte aux droits. Il n'existe pas de règle harmonisée à l'échelon international qui régisse spécifiquement les responsabilités en ce qui concerne les liens dans les contenus accessibles en ligne et, à l'échelon national, la question est le plus souvent laissée à l'appréciation des tribunaux. La jurisprudence à ce jour est loin d'être établie et il est par conséquent difficile de tirer la moindre conclusion générale, si ce n'est la suivante :¹³

i) Le lien vers la page d'accueil d'un site Web pose normalement moins problème que le "lien profond", qui connecte l'utilisateur directement à une page secondaire d'un autre site sans passer par la page d'accueil de ce site. Les liens qui pourraient être fournis dans le scénario D seraient très probablement de l'ordre du lien profond, puisqu'en toute hypothèse ils aboutiraient à une œuvre particulière (par exemple, un article précis dans une revue technique) hébergée sur le site d'un éditeur en ligne, et non sur la page d'accueil de cet éditeur.

ii) L'utilisation de liens profonds pour accéder à des pages de la base de données du site visé pourra, dans certaines juridictions, constituer une atteinte aux droits sur la base de données qui contient l'information secondaire. Comme expliqué plus haut, dans l'Union européenne, l'article 7 de la directive relative aux bases de données fait obligation aux États membres de prévoir une protection contre l'extraction et/ou l'utilisation "de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données", ainsi que contre "l'extraction et/ou l'utilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base".

32. S'il est clair que les scénarios C et D soulèvent des questions importantes sur le plan des droits, pour évaluer correctement la portée de ces scénarios, il convient également de prendre en compte les éléments suivants :

i) Les actes accomplis par les offices dans le scénario C (et, *mutatis mutandis*, peut-être aussi ceux du scénario D) sont dictés par une disposition de traité, à savoir l'article 20.3) du PCT. Si cette disposition n'exonère pas expressément les offices de leurs obligations en matière de droits d'auteur, le fait que la pratique considérée s'appuie sur une règle de droit international n'est pas une considération dénuée d'intérêt. La relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et du WCT, ainsi que tout autre instrument applicable et les incidences éventuelles sur les droits et obligations des administrations concernées en ce qui concerne la reproduction de littérature non-brevetée et la communication à d'autres offices et aux déposants en vertu du PCT, méritent un complément d'étude.

¹³ Pour un examen plus approfondi de la question des liens dans les contenus accessibles en ligne, voir le rapport de l'OMPI intitulé *Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues* (décembre 2002), pages 51 à 53, disponible à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index.html>.

ii) En vertu de l'article 20.3), seuls l'office désigné et le déposant recevraient des copies des documents en question (ou des liens hypertexte permettant d'accéder à ces documents). Puisque ces documents seraient mis à la disposition d'un nombre limité de personnes ou d'entités seulement (et non du public), cette pratique pourrait bénéficier d'une exception dans un certain nombre de pays. Une réponse définitive à cette question appelle un complément d'analyse de la législation nationale applicable de la part de chaque office concerné. Dans la mesure où le déposant et/ou l'office désigné seraient situés dans un ressort juridique autre que celui de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, une telle analyse pourra demander la prise en considération de plusieurs législations nationales.

Scénarios E et F

33. Les scénarios E et F, qui mettent en jeu le droit de reproduction, ainsi que le droit de communication au public, soulèvent d'encore plus sérieuses préoccupations du point de vue du droit d'auteur de la protection des bases de données, étant donné que les exceptions en faveur des pouvoirs publics que la loi internationale applicable peut éventuellement prévoir ne s'appliqueraient pas en l'occurrence, puisque le public serait le principal bénéficiaire des bases de données en question.

DÉMARCHES POSSIBLES

34. Les paragraphes précédents montrent que, à des degrés divers, tous les scénarios envisagés dans le présent document soulèvent des questions délicates de droit d'auteur et droits analogues. Sur la manière de procéder pour traiter ces questions, les observations suivantes sont proposées au groupe de travail pour examen:

i) Comme indiqué plus haut, la relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et du WCT ainsi que toute législation nationale applicable mérite un examen plus approfondi. Cela pourrait se faire dans le cadre de l'étude que le Bureau international doit réaliser en coopération avec la délégation du Canada et d'autres administrations, selon le résumé de la troisième session du groupe de travail établi par la présidence (voir le paragraphe I).

ii) Certains des scénarios envisagés dans le présent document pourraient bénéficier d'exceptions en vertu de la législation nationale. Les offices concernés devraient par conséquent étudier ce que prévoit la législation dont ils relèvent, en tenant compte aussi de considérations de droit international privé dans la mesure où les documents en cause seraient mis à disposition dans d'autres ressorts juridiques, le cas échéant par l'Internet.

iv) Une solution plus globale, systématique et complète pourrait exiger la conclusion d'accords de licence avec les titulaires de droits des principales sources de littérature non-brevet par les offices, les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, ainsi que par le Bureau international. Il pourrait être utile que le principe et les modalités de ces accords de licence fassent aussi l'objet d'une réflexion plus approfondie dans le cadre de l'étude visée au point i).

35. *Les membres du Groupe de travail sont invités à examiner le contenu du présent document et à décider si le Bureau international, en coopération avec la délégation du Canada et d'autres administrations, doit:*

i) étudier plus avant la relation entre l'article 20.3) du PCT, les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et du WCT, ainsi que toute législation nationale applicable; et

ii) étudier plus avant le principe et les modalités possibles des accords de licence évoqués au paragraphe 34.iv).

[Findudocument]

OMPI



PCT/R/WG/4/4Add.3

ORIGINAL: anglais

DATE: 5mai2003

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 RATIFICATION ET
DE LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DU PCT :

RECTIFICATIF SUPPLÉMENTAIRE ET
MODIFICATIONS DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document contient des propositions visant à apporter de nouvelles modifications aux règles 16 *bis*.2, 32.1, 44 *bis*, 60.1 et 90.2 adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10), ainsi qu'à la règle 90.5. Les modifications proposées sont soit des rectificatifs soit des modifications découlant des modifications déjà adoptées. Des explications figurent dans l'annexe, dans la partie commentaire qui est associée aux dispositions en question.

2. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

F

ANNEXE

PROPOSITIONS DEMODIFICATION DURÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT :

RECTIFICATIF SUPPLÉMENTAIRE ET
MODIFICATIONS DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 16 bis Pro rogation des délais de paiement des taxes	2
16 bis .1 [Sans changement]	2
16 bis .2 <i>Taxe pour paiement tardif</i>	2
Règle 32 Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs	4
32.1 Demande d'extension Extension d'une demande internationale à l'État successeur	4
32.2 [Sans changement]	4
Règle 4 4bis Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de la recherche internationale	5
44 bis .1 <i>Établissement du rapport</i> : <u>transmission au déposant</u>	5
44 bis .2 à 44 bis.4 [Sans changement]	5
Règle 60 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	6
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	6
60.2 [<i>Reste supprimée</i>]	6
Règle 90 Mandataires et représentants communs	7
90.1 [Sans changement]	7
90.2 <i>Représentant commun</i>	7
90.3 et 90.4 [Sans changement]	8
90.5 <i>Pouvoir général</i>	9
90.6 [Sans changement]	10

Règle 16 bis

Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1 [Sans changement]

16bis.2 *Taxe pour paiement tardif*

a) [Sans changement] Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) peut être soumis par l'officier receveur au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève

i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier l'alinéa a) actuel; le texte est reproduit ci-dessus sans souci de commodité.]

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit pas être supérieur à ~~25%~~ 50% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris tout autre impôt pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trentième.

[COMMENTAIRE : sans préjudice de ce qui sera décidé concernant le montant de la taxe internationale de dépôt (voir le paragraphe 5 du document PCT/R/4/8), il semble, à la réflexion, que le montant maximum de la taxe pour paiement tardif visé à la règle 16bis.2.b) adopté par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004 (25% de la taxe internationale de dépôt) soit trop faible au point d'être considérablement inférieur au montant

[Règle 16 bis.2.b), suite]

maximum prévu par la règle 16 *bis.2.b)* actuelle (selon cette règle, en effet, le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit pas dépasser celui de la taxe de base qui est actuellement fixée à 650 francs suisses). En ce qui concerne certains offices récepteurs, la fixation du montant maximum de la taxe pour paiement tardif à 25% de la taxe internationale de dépôt aurait même pour effet de rendre le montant minimum de cette taxe fixé conformément à la règle 16 *bis.2.a)ii)* supérieure au montant maximum de la taxe pour paiement tardif selon la règle 16 *bis.2.b)*. Il est donc proposé de fixer le montant maximum de la taxe pour paiement tardif visé à la règle 16 *bis.2.b)* à 50% de la taxe internationale de dépôt.]

Règle 32

Extension des effets d'une demande internationale

à certains États successeurs

32.1 ~~*Demande d'extension*~~ *Extension d'une demande internationale à l'État successeur*

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter au titre de la règle 32.1 découle de la modification de cette même règle qui a été adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004. Conformément à la nouvelle approche en matière de désignations, la demande d'extension par le déposant n'est plus nécessaire; les effets d'une demande internationale sont automatiquement étendus à l'État successeur qui a déposé une déclaration de continuation en vertu de la règle 32.1.a).]

a) à c) [Sans changement]

d) [Reste supprimé]

32.2 [Sans changement]

Règle 44 bis

**Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi
par l'administration chargée de la recherche internationale**

44bis.1 *Établissement du rapport* [:tr ansmission au déposant](#)

a) [Sans changement] Si un rapport d'examen préliminaire international n'apas été ou
ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l'administration chargée de la
recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé
"rapport" dans la présente règle). Le rapport a l'effet de tenir lieu de l'opinion écrite établie
conformément à la règle 43bis.1.

b) [Sans changement] Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international
sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu'une
mention indiquant qu'il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au
nom de l'administration chargée de la recherche internationale.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas a) et b) tels qu'ils ont été
adoptés par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004;
le texte est reproduit ci-dessus sans aucune modification.]

c) Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi
conformément à l'alinéa a).

[COMMENTAIRE : il est proposé d'ajouter un alinéa c) obligeant le Bureau international à
envoyer au déposant une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
(chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) dès qu'il est établi.]

44bis.2 à 44 bis.4 [Sans changement]

Règle 60

Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a) *eta -bis*) [Sans changement]

a-ter) [Sans changement] Aux fins de la règle 53.8, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d'examen préliminaire international soit signée par l'un d'eux.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas *a-ter*) et *b*) tels qu'ils ont été adoptés par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004; le texte est reproduit ci-dessus sans aucune modification.]

b) *etc*) [Sans changement]

d) ~~[Supprimé] Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu de la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, l'élection de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.~~

[COMMENTAIRE : la proposition de suppression de l'alinéa d) découle de l'ajout de la règle 60.1.a-*ter*) (reproduite ci-dessus) adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004.]

e) *à g*) [Sans changement]

60.2 [Restes supprimée]

Règle 90

Mandataires et représentants communs

90.1 [Sans changement]

90.2 *Représentant commun*

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 [et à l'égard duquel ~~toutes les~~ l'indications requises en vertu de la règle 4.5.a)ii) ~~ont~~ a été donnée s] peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

[COMMENTAIRE : bien que les mots "et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données" aient été ajoutés à l'alinéa a) dans le cadre d'une modification adoptée par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004, il est proposé de modifier à nouveau cet alinéa afin de ne plus exiger que seul un déposant pour lequel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) (nom, adresse, nationalité *et* domicile) ont été fournies puisse être désigné comme représentant commun. À la réflexion, il semble suffisant que le nom, la nationalité *ou* le domicile, et l'adresse du déposant soient fournis pour que ce dernier soit désigné comme représentant commun. Il convient de noter que l'indication du nom et de la nationalité *ou* du domicile du déposant est déjà requise pour déterminer si le déposant est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner expressément la fourniture des indications requises en vertu de la règle 4.5.a)i) et iii). L'exigence proprement dite ("et à l'égard duquel l'indication requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) a été donnée") figure entre crochets afin que le groupe de travail décide si l'indication de l'adresse doit être une condition de la désignation d'un déposant comme représentant commun ou si il convient de poursuivre la pratique actuelle, qui consiste à laisser à l'officier récepteur le soin de gérer les situations dans lesquelles l'adresse du déposant désigné comme représentant commun est manquante.]

[Règle 90.2, suite]

b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'officier récepteur, est nommé en premier dans la requête ~~et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données~~.

[COMMENTAIRE : bien que les mots "et à l'égard duquel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) ont été données" aient été ajoutés à l'alinéa a) dans le cadre d'une modification adoptée par l'Assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004, il est proposé de modifier à nouveau cet alinéa afin de ne plus exiger que seul un déposant pour lequel toutes les indications requises en vertu de la règle 4.5.a) (nom, adresse, nationalité *et* domicile) ont été fournies puisse être désigné comme représentant commun. À la réflexion, il semble suffisant que, comme c'est le cas aujourd'hui, le nom et la nationalité *ou* le domicile du déposant soient fournis pour que ce dernier soit considéré comme représentant commun. Il convient de noter que l'indication du nom et de la nationalité *ou* du domicile du déposant est déjà requise pour déterminer si le déposant est habilité à déposer, conformément à la règle 19.1, une demande internationale auprès de l'officier récepteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner expressément la fourniture des indications requises en vertu de la règle 4.5.a) i) et iii). En ce qui concerne l'adresse du déposant devant être considéré comme représentant commun, il est proposé de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à laisser à l'officier récepteur le soin de décider comment gérer les situations dans lesquelles l'adresse est manquante. Dans le cas contraire, c'est -à-dire si la fourniture de l'adresse était une condition pour considérer qu'un déposant est le représentant commun, il pourrait arriver qu'aucun des déposants ne puisse être considéré comme représentant commun (exemple : le déposant qui est nommé en premier dans la requête est national d'un pays qui n'est pas un État contractant du PCT; les déposants nommés en deuxième et troisième positions dans la requête sont bien des nationaux d'un État contractant du PCT mais toutes les indications les concernant requises en vertu de la règle 4.5.a) n'ont pas été fournies.]

90.3 et 90.4 [Sans changement]

90.5 Pouvoir général

a) [Sans changement] Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer ("pouvoir général"), à condition

i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et

ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.

b) [Sans changement] Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'officier receveur; toutefois, lorsqu'il s'agit de la désignation d'un mandataire en vertu de l'article 90.1.b), c) ou d) ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE : il n'est pas proposé de modifier les alinéas a) et b) actuels; le texte est reproduit ci-dessus sans souci de commodité.]

c) Sous réserve de l'alinéa d), tout officier receveur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut renoncer à l'exigence visée à l'alinéa a) ii) selon laquelle un copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.

[Règle 9 0.5, suite]

d) Si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à la règle 90 bis.1 à 90 bis.4, l'exigence énoncée à l'alinéa ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, ne peut pas faire l'objet d'une renonciation selon l'alinéa c).

[COMMENTAIRE : à sa deuxième session, le Comité sur la réforme du PCT est convenu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la règle 90.5 pour permettre à un officier récepteur ou à une administration internationale de renoncer à l'exigence visée à la règle 90.5.a)ii) selon laquelle une copie d'un pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée (voir le paragraphe 71 du document PCT/R/2/9). À la réflexion, il semble cependant contradictoire de permettre à un officier de renoncer à l'exigence relative à la fourniture d'un pouvoir distinct tout en maintenant l'exigence relative à la fourniture d'une copie du pouvoir général déposé. Il est donc proposé d'ajouter les alinéas c) et d) afin de permettre (sans obligation) à tout officier récepteur, à toute administration chargée de la recherche internationale et à toute administration chargée de l'examen préliminaire international de renoncer à l'exigence selon laquelle une copie du pouvoir général déposé doit lui être remise.]

90.6 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



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

ORIGINAL: anglais

DATE: 6mai2003

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

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

ANNEXES DU RAPPORT DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. L'actuelle règle 70.16 du règlement d'exécution du PCT¹ prévoit que les modifications apportées à la demande internationale durant la procédure d'examen préliminaire international doivent être annexées au rapport d'examen préliminaire international. Cependant, toute feuille de remplacement ultérieurement remplacée par une ou plusieurs autres feuilles, ou par des modifications ayant entraîné la suppression de feuilles essentielles conformément à la règle 66.8.b), n'apas à être annexée.

¹ 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.

2. Dans le cas où l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la ou les feuilles de remplacement ou modifications ultérieures contiennent une modification qui va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport l'indique conformément à la règle 70.2.c). Afin que le rapport soit clair dans ce domaine, il serait préférable que la feuille de remplacement qui est ultérieurement remplacée soit, après annotation appropriée, également annexée au rapport. L'annexe du présent document contient une proposition visant à modifier la règle 70.16 en conséquence.

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DEMODIFICATION DURÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT:

ANNEXES DU RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

TABLE DES MATIÈRES

Règle 70 Rapport préliminaire international	
alsur labrevetabilité établie par	
l'administration chargée de l'examen préliminaire international	
(rapport d'examen préliminaire international) 2
70.1 à 70.15 [Sans changement] 2
70.16 <i>Annexes du rapport</i> 2
70.17 [Sans changement] 3

Règle70

**Rapportpréliminaireinternationalsurlabrevetabilitéétabli
parl'administrationchargéedel'examenpréliminaireinternational
(rapportd'examenpréliminaireinternational)**

70.1à70.15 [Sanschangement]

70.16 *Annexesdurapport*

a) Chaquefeuille deremplacementviséeàlarègle66.8.a)oub),chaquefeuillede remplacementcontenantdesmodificationseffectuéesenvertudel'article19etchaquefeuille deremplacementcontenantdesrectifications d'erreurs **évidentes** autoriséesenvertudela règle 91.1.b)iii) 91.1.e)iii)est,saufsid'autresfeuillesderemplacementluiontétésustituées ultérieurementousilesmodificationsentraînentlasuppressiondefeuillesentièrescommeil estprévuàlarègle66.8.b),annexéaurapport.Lesmodificat ionseffectuéesenvertude l'article19quiontétéconsidéréescommeécartéesparunemodificationeffectuéeenvertude l'article34etleslettresviséesàlarègle66.8nesontpasannexées. ²

b) Nonobstantl'alinéaa),toutfeuillederemplacement quiestultérieurement remplacéedoitaussiêtreatnexéaurapportlorsquel'administrationchargéedel'examen préliminaireinternationalconsidèrequelaoulesfeuillesderemplacementoumodifications ultérieurescontiennentunemodificationquivaau -delàdel'exposédel'inventionfigurant danslademandeinternationaleletellequ'elleaétédéposée,etlerapportdoitl'indiquer conformémentàlarègle70.2.c).Danscecas,lafeuillederemplacementquiest ultérieurementremplacéedoitêtreatnotée conformémentauxinstructionsadministratives.

70.17 [Sanschangement]

[Findel'annexeetdudocument]

² Lespropositionsdemodificationindiquéesàl'alinéaa)sonntiréesdudocument PCT/R/WG/4/4 Add.2.

OMPI



PCT/R/WG/4/4Add.5

ORIGINAL: anglais

DATE: 9 mai 2003

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 TRAITEMENT 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:

MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

Document établi par le Bureau international

1. L'annexe du présent document contient une proposition de modification de la règle 60.1.b) découlant des modifications adoptées par l'Assemblée du PCT le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004 (voir l'annexe V du document PCT/A/31/10).

2. Le groupe de travail est invité à examiner la proposition contenue dans l'annexe.

[L'annexe suit]

F

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :

MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
DÉCOULANT DES MODIFICATIONS DÉJÀ ADOPTÉES

TABLE DES MATIÈRES

Règle 60 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	2
60.1 <i>Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international</i>	2
60.2 <i>[Reste supprimé]</i>	2

Règle 60

Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

60.1 *Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international*

a) à a -ter) [Sans changement]

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire internationale est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle **contienne au moins une élection** — permet de l'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen préliminaire internationale est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

[COMMENTAIRE: La proposition de modification de l'alinéa b) découle des modifications du règlement d'exécution adoptées par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 avec effet au 1^{er} janvier 2004. Selon la règle 53.7 telle qu'adoptée par l'assemblée avec effet au 1^{er} janvier 2004, le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international constitue l'élection de tous les États contractants désignés qui ont lié au chapitre II du traité.]

c) à g) [Sans changement]

60.2 *[Restes supprimé]*

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/4/4Add.6

ORIGINAL: anglais

DATE: 14mai2003

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

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

FORMES DES MODIFICATIONS

Propositions présentées par l'Office européen des brevets

1. Il est proposé de modifier la règle 66.8 afin de rendre obligatoire l'indication par les déposants de chaque modification fondée sur les documents déposés initialement. Actuellement, cette règle requiert seulement l'indication de ce qui a été modifié (en faisant ressortir les différences entre la feuille initiale et la nouvelle feuille par exemple) et non du texte de référence. Dans la mesure où tout nouvel élément est source de très importantes objections de la part des administrations chargées de l'examen préliminaire international (et des offices nationaux) et où l'accroissement de la charge de travail de l'examineur, qui doit trier toutes les modifications effectuées et trouver le texte de référence correspondant à usein des documents déposés initialement, n'est pas juste et prend beaucoup de temps (il est bien plus difficile à l'examineur de vérifier les modifications s'il n'a pas connaissance de ce qui a été modifié, des raisons de cette modification et du texte de référence, qu'au déposant de rédiger une liste, vu que ce dernier est l'initiateur des dites modifications), nous pensons que la présente proposition de modification de la règle 66.8 est fondée, rendra l'examen préliminaire international plus efficace et renforcera la sécurité juridique des tiers et du déposant.

2. Le groupe de travail est invité à examiner la proposition figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

F

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT:

FORMES DES MODIFICATIONS

TABLE DES MATIÈRES

Règle 66 Procédureuse in del'administration chargée del'examen préliminaire international	2
66.1 à 7 [Sans changement]	2
66.8 <i>Formes des modifications</i>	2
66.9 [Sans changement]	2

Règle 66

Procédureuseindel'administrat ionchargée

del'examenpréliminaireinternational

66.1 à 7 [Sans changement]

66.8 *Formedesmodifications*

a) Sous réserve del'alinéa b), ledéposant doit soumettre une feuille deremplacement pour chaque feuille delademande internationale qui, en raison d'unemodification, diffère de lafeuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles deremplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles deremplacement, indiquer où l'on peut retrouver le texte de référence de chaque modification au sein des documents relatifs à lademande déposée initialement, et de préférence expliquer aussi les raisons delamodification. Encas d'inobservation delaprése nter ègle, il n'est pas nécessaire de prendre les dites modifications en considération aux fins del'examen préliminaire international.

b) [Sans changement]

66.9 [Sans changement]

[Findel'annexe et dudocument]

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 attribué une priorité à ces 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 l'OMPI se concertera 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 du 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 PCT¹ 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.

¹ 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 récepteurs² et la "publication internationale raisonnablement uniforme"³. 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.

² 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."

³ 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'officérécepteurconcernéillustrentle 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 pu originairement être déposées sans l'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^{er} janvier 2004, qu'une requête soit signée par au moins un déposant et que les indications aient été fournies pour au moins un déposant habilité, conformément à l'article 19, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur concerné. En outre, à compter du 1^{er} janvier 2004, lorsqu'un seul déposant est représenté par un mandataire ou lorsqu'il y a plusieurs déposants, tous les codépôts 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 ne peut qu'un pouvoir distinct soit remis.

22. Par conséquent, à compter du 1^{er} 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 lorsqu'une requête est signée par au moins un déposant (voir l'article 26.2*b* de la règle qui entrera en vigueur le 1^{er} 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 axée 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/4/6

ORIGINAL: anglais

DATE: 3avril2003

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 TRAITEMENT DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

SYSTÈME CENTRAL DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DES LISTAGES DE SÉQUENCES D'ACIDES AMINÉS

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. À sa troisième session, le groupe de travail est convenu que, en vue de faciliter le traitement des listages de séquences aux fins des phases internationale et nationale de la procédure selon le PCT, le Bureau international devrait étudier plus avant la possibilité d'établir un système de dépôt central électronique pour ces listages (voir le paragraphe 58 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence).

2. L'annexe du présent document contient des propositions visant à modifier le règlement d'exécution du PCT afin de créer un système central de dépôt électronique des listages de séquences aux fins de la divulgation de l'invention et à faciliter l'accès des offices et des administrations, mais aussi des tiers, aux listages de séquences déposés. Les principales caractéristiques du nouveau système proposés sont présentées dans les paragraphes ci-dessous - après.

DEPÔT DES LISTAGES DE SÉQUENCES

3. L'idée de créer un système central de dépôt électronique des listages de séquences n'est pas nouvelle. L'examen de cette question dans les années 1990 a été axé sur la nécessité de constituer une banque de données contenant les listages de séquences de toutes les demandes publiées dans une forme normalisée adaptée à la recherche sur les brevets (cette

question a été examinée, par exemple, à la cinquième session de la Réunion des administrations internationales du PCT; voir les paragraphes 27 à 32 du document PCT/MIA/V/3). À cette époque il était envisagé que, lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale aurait reçu du déposant un listing de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, elle mettrait ce listing de séquences, à bref délai après la publication internationale, à la disposition de l'un des organismes existants de gestion de bases de données de listings de séquences. Ces organismes auraient alors servi d'entrepôts de données en vue de l'accès futur aux listings de séquences, y compris par les administrations chargées de l'examen préliminaire international, les offices désignés ou offices élus, et les tiers. Aucune administration ou aucun officin'aurait pu demander au déposant de lui remettre une copie du listing de séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur si ce dernier avait été disponible auprès d'un tel organisme. Toutefois, cette idée n'a pas été mise en œuvre dès lors qu'il a été établi que les procédures appliquées par les organismes concernés ne répondaient pas à certaines exigences générales relatives à la procédure en matière de brevets (par exemple, en ce qui concerne la garantie de l'intégrité des données des listings de séquences initialement déposés).

4. Dans la pratique, les offices de la coopération trilatérale, par exemple, déposent systématiquement des listings de séquences auprès d'organismes publics de gestion de bases de données : l'Office européen des brevets auprès du European Bioinformatics Institute (EBI), l'Office des brevets du Japon auprès de l'ADATABANK OF JAPAN (DDBJ), l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique auprès du National Center for Biotechnology Information (NCBI). C'est notamment le cas pour les séquences divulguées dans les brevets et les demandes de brevet publiées, tant dans les demandes nationales ou régionales que dans les demandes internationales pour lesquelles l'office concerné agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

5. Il convient d'établir une distinction entre trois objectifs connexes pour la réalisation desquels il pourrait être utile de déposer les listings de séquences sous forme électronique auprès de banques de données :

i) *recherche internationale (examen préliminaire international)* : un listing de séquences sous forme électronique est nécessaire afin de permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale et la fourniture d'un listing sous une telle forme fait l'objet de la règle 13ter actuellement en vigueur; à cette fin, il est actuellement envisagé, bien que la règle 13ter ne le mentionne pas expressément, qu'un listing de séquences sous forme électronique fourni par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale soit déposé par cette dernière dans une base de données de listings de séquences, de telle sorte qu'il puisse faire l'objet de recherches au moyen d'algorithmes très élaborés conçus pour aider l'examineur à décider si l'invention est nouvelle et si elle implique une activité inventive; des considérations analogues s'appliquent en ce qui concerne l'examen préliminaire international;

ii) *divulgaration* : un autre objectif, non encore pris en compte, serait de permettre au déposant de divulguer l'invention en faisant référence à un dépôt, de sorte qu'il n'en serait pas nécessaire de déposer, en tant que pièce constitutive de la demande internationale, un listing de séquences sur plusieurs milliers de feuilles de papier ou même sur un CD, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instructions 800 à 806) des Instructions administratives du PCT;

iii) *accès* : les offices de brevets, les administrations PCT et les tiers peuvent devoir ou souhaiter avoir accès aux listages des séquences déposés à des fins diverses, dont la recherche scientifique, l'information technique, la recherche internationale ou la vérification de la nature exacte de la divulgation contenue dans une demande de brevet telle qu'elle a été initialement déposée.

6. Les organismes de gestion de bases de données qui existent actuellement ne répondent pas pleinement à tous ces objectifs. Leur fonctionnement est orienté vers la satisfaction de besoins pratiques d'information techniques à des fins de recherche. S'ils sont certainement utiles, voire essentiels, aux chercheurs sur l'état de la technique en rapport avec les demandes de brevet, ils ne sont pas conçus ou gérés de façon à répondre à certains besoins plus spécifiques de la procédure en matière de brevets, notamment lorsqu'ils agissent de déterminer la nature exacte de la divulgation effectuée à une certaine date (normalement, dans le cas d'une demande de brevet, la date du dépôt) de manière à satisfaire à l'exigence de preuves au cas où la nature ou la date de la divulgation seraient contestées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les propositions présentées dans le présent document concernent un système de dépôt visant à répondre à ces besoins plus spécifiques.

7. Il est donc proposé de créer un système, analogue dans un certain mesure au système de dépôt de matériel biologique auprès d'un organisme de dépôt en vertu du Traité de Budapest, dans lequel la référence à un listing de séquences sous forme électronique déposé auprès d'une banque de données de listages de séquences prescrite remplacerait la nécessité d'intégrer ce listing dans la description elle-même. Pour autant que l'administration chargée de la recherche internationale ait accès au listing de séquences déposé, il n'en serait alors pas nécessaire que le déposant fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listing distinct sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (des considérations analogues s'appliqueraient en ce qui concerne la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et des offices désignés ou offices élus).

8. Étant donné que le listing de séquences déposé remplacerait un listing que le Bureau international aurait autrement à traiter, que ce soit en tant que partie de la description (sur papier) ou sous une forme électronique s'il était fourni séparément en vertu de la huitième partie des instructions administratives, et puis que ce listing serait stocké dans la banque de données à des fins de divulgation et de simplification de l'accès, plutôt qu'à des fins de recherche générale ou de recherche en matière de brevets, il semblerait logique que le Bureau international joue le rôle de banque de données, sans que la possibilité de prescrire d'autres banques de données soit écartée. Une étude de faisabilité serait tout de même nécessaire à cet égard.

9. Le système proposé présenterait essentiellement les caractéristiques suivantes :

i) le déposant aurait la possibilité, s'il le souhaitait, de déposer, aux fins de la procédure du PCT en relation avec une demande internationale, un listing de séquences sous forme électronique auprès d'une banque de données de listages de séquences prescrite (y compris éventuellement le Bureau international, comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus);

ii) en vue de faciliter l'application des dispositions mentionnées ci-dessus - après, le listing de séquences devrait être déposé à la date du dépôt international ou avant cette date et devrait satisfaire à la norme prescrite dans les instructions administratives (voir les annexes C et C-bis actuellement en vigueur, qui devraient être modifiées dans ces sens);

iii) la référence, dans la description, à un listing de séquences déposées remplacerait la nécessité d'intégrer ce listing dans la description elle-même ("partie de la description réservée au listing de séquences" – voir la règle 5.2.b) actuellement en vigueur);

iv) la référence à un listing de séquences déposées remplacerait la nécessité de fournir, aux fins de la recherche internationale, le listing sous forme électronique à l'administration chargée de la recherche internationale (ainsi qu'à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés et offices élus) en vertu de la règle 13ter actuellement en vigueur;

v) le listing de séquences déposées serait publié uniquement sous forme électronique, comme le prévoit actuellement la huitième partie (instruction 805) des Instructions administratives du PCT;

vi) l'accès au listing de séquences déposées serait limité, jusqu'à la publication internationale de la demande internationale concernée, de manière analogue à l'accès à la demande elle-même;

vii) les administrations et les offices pourraient accéder au listing de séquences déposées, y compris aux fins de la recherche et de l'examen, de la même manière qu'à la demande internationale elle-même;

viii) les tiers pourraient accéder au listing de séquences déposées selon le même principe que pour l'accès à la demande internationale elle-même (à savoir, en règle générale, uniquement après la publication internationale de la demande internationale concernée).

10. Des précisions concernant la procédure de dépôt (notamment des précisions sur la remise de corrections en vertu de la règle 26.3, la rectification d'erreurs évidentes conformément à la règle 91 et l'apport de modifications, selon l'article 34, au listing de séquences déposées), la prescription de banques de données, les obligations de ces banques de données prescrites et les procédures qu'elles devraient suivre figureraient dans les instructions administratives.

11. L'adoption des propositions de modification du règlement d'exécution visant la mise en place de ce système appellerait la modification des instructions administratives en vue d'indiquer les procédures à suivre, ainsi que l'apport de modifications à la septième partie et à l'annexe C des instructions. Les procédures énoncées dans la huitième partie et dans l'annexe C-bis des instructions seraient probablement entièrement remplacées par les procédures prévues dans le nouveau système, ou y seraient intégrées, et leur énoncé serait donc supprimé.

8. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :
 DEPOT DE LISTAGES DE SEQUENCES

TABLE DES MATIERES

Règle 5 Description	2
5.1 [Sans changement]	2
5.2 <i>Divulgation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés</i>	2
Règle 13ter Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés	4
<u>13ter.1 Dépôts de listages de séquences</u>	4
<u>13ter.2 Références à des listages de séquences : contenu; omission de la référence ou d'une indication</u>	4
<u>13ter.3 13ter.1 Listages de séquences requis aux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales</u>	6
<u>13ter.4 13ter.2 Listages de séquences pour les offices désignés</u>	9
<u>13ter.5 Banques de données de listages de séquences prescrites</u>	9

Règle 5

Description

5.1 [Sans changement]

5.2 *Divulgation des séquences de nucléotides ou d'acides aminés*

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter au choix du déposant, soit

i) un listing des séquences établi conformément à la norme prévue dans les instructions administratives et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme (“partie de la description réservée au listing des séquences”);
soit

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification; en ce qui concerne la norme prévue dans les instructions administratives, voir l'instruction 208 et l'annexe C de ces instructions.]

ii) une référence, selon la règle 13ter.2.a), à un listing des séquences sous forme électronique, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, qui a été déposé auprès d'une banque de données de listing des séquences prescrite, conformément à la règle 13ter.1 (“listing des séquences déposé”) à la date du dépôt international ou avant cette date.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 5.ii), 7 et 9 de l'introduction du présent document. Le groupe de travail souhaiterait peut-être étudier si une indication selon laquelle un listing des séquences a été déposé conformément à la règle 5.2.a)ii) doit également figurer dans le formulaire de requête (la règle 4 devrait alors être modifiée dans ce sens).]

[Règle 5.2, suite]

b) Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences [ou le listage des séquences déposé](#) contient du texte libre défini dans la norme prévue dans les instructions administratives, ce texte libre doit également figurer dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.

[COMMENTAIRE : découle de la proposition de modification de la règle 5.2.a.)]

Règle 13ter

Listagedesséquencesdenucléotidesoud'acidesaminés

13ter.1 Dépôtsdelistagesdesséquences

Ledépôtd'unlistagedesséquencesousformeélectroniqueauxfinsdela
règle 5.2.a)ii)esteffectuéconformémentauxinstructionsadministratives.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 10 et 11 de l'introduction du présent document.]

13ter.2 Référencesàdes listagesdesséquences : contenu; omissiondelaréférenceou
d'uneindication

a) Touteréférenceàunlistagede séquencesdéposéesauxfinsdela règle 5.2.a)ii)
indique

i) lenometd'adressedelabanquededonnéesdelistagesdesséquencesauprès
delaquelleledépôtaétéeffectué;

ii) ladatedudépôt;et

iii) lenuméroattribuéaudépôtparcettebanque dedonnéesdelistagesdes
séquences.

[Règle 13ter.2, suite]

- b) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et que la description déposée
- i) ne contient pas de partie réservée au listing des séquences ni de référence à un listing des séquences déposé; ou
- ii) contient une référence à un listing des séquences déposé mais que toutes les indications visées à l'alinéa a) n'y figurent pas,
- l'administration chargée de la recherche internationale invite le déposant à déposer une correction en fournissant une référence à un listing des séquences déposé conforme à la règle 5.2.a)ii), ou l'indication manquante, dans un délai fixé dans l'invitation. La règle 26.4 s'applique *mutatis mutandis* à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'officier receveur au Bureau international. Toute référence ou indication fournie dans le délai fixé dans l'invitation est considérée par tout office désigné comme ayant été fournie en temps voulu.

[COMMENTAIRE : comme dans la situation visée à la règle 13bis.4 en ce qui concerne la fourniture d'une référence à du matériel, lorsque la demande internationale déposée ne contiendrait pas une partie de la description consacrée au listing des séquences ni une référence à un listing des séquences déposé, ou lorsque l'une quelconque des indications requises en vertu de la règle 13ter.2.a) serait omise dans une référence contenue dans la demande internationale déposée, le déposant aurait la possibilité, sur invitation de l'administration chargée de la recherche internationale, d'effectuer la correction requise en fournissant cette référence ou l'indication manquante dans le délai fixé dans l'invitation. Si elle était fournie dans ce délai, tout office désigné serait tenu de considérer cette référence ou cette indication comme ayant été fournie en temps voulu. Il convient de noter que, dans la pratique, l'invitation visée à la règle 13ter.2.b) serait combinée avec l'invitation en vertu de la règle 13ter.3.a) (voir ci-dessus) : le déposant pourrait, au choix, soit répondre à l'invitation en vertu de la règle 13ter.2.b), auquel cas le listing des séquences déposé mentionné dans la description serait utilisé aux fins de la divulgation, de la recherche internationale et de

[Règle 13ter.2.b), suite]

l'examen préliminaire international, ainsi que de l'accès à la demande (voir le paragraphe 5 de l'introduction du présent document); soit répondre à l'invitation visée à la règle 13ter.3.a), auquel cas le listage de séquences sous forme électronique fourni à l'administration chargée de la recherche internationale serait utilisé aux fins de la recherche internationale uniquement. Il convient de noter qu'un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas conforme aux exigences de la règle 5.2.a)ii) et ne serait donc pas accepté comme une correction en vertu de la règle 13ter.2.b); un listage de séquences déposé après la date du dépôt international ne serait pas non plus pris en considération aux fins de la recherche internationale (voir la règle 13ter.3.a).]

c) ~~(13ter.1)d)~~ Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.b), elle invite le déposant à déposer la correction requise dans un délai fixé dans l'invitation. La règle 26.4s' applique *mutatis mutandis* à toute correction proposée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale transmet la correction à l'officier receveur et au Bureau international.

[COMMENTAIRE : uniquement à des fins de clarification.]

13ter.3 ~~13ter.1~~ Listage de séquences requi saux fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international pour les administrations internationales

a) Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et que la description ne contient pas de référence à un listage de séquences déposé, ou que la description contient une référence à un listage de séquences déposé mais que celui -ci n'est pas conforme à la règle 5.2.a)ii), l'administration chargée de la recherche internationale peut exiger que le déposant lui fournisse, aux fins de la recherche internationale, un listage de séquences sous forme

[Règle 13ter.3.a), suite]

électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. Lorsque ce
listage est exigé mais n'apas été fourni par le déposant, l'administration chargée de la
recherche internationale peut inviter le déposant à fournir ce listage dans un délai fixé dans
l'invitation.

[COMMENTAIRE : un listage des séquences sous forme électronique est nécessaire pour permettre à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à la recherche internationale. Pour autant que cette administration ait accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, le déposant n'est pas tenu de lui fournir un listage distinct sous forme électronique aux fins de la recherche internationale. Dans tous les autres cas, à savoir les cas dans lesquels l'administration chargée de la recherche internationale n'apas accès à un listage des séquences déposé conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration pourrait inviter le déposant à lui fournir un listage distinct sous forme électronique. Un listage sous forme électronique fourni par le déposant dans ces circonstances ne ferait pas partie de la demande internationale (voir la règle 13ter.3.d)). Dans la pratique, l'invitation visée à la règle 13ter.3.a) serait combinée à l'invitation en vertu de la règle 13ter.2.b) (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.2.b)). Il convient de noter que le nouvel règlement 13ter.3.a) proposé ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listage des séquences sur papier (comme le prévoit la règle 13ter.1.a) actuelle ment en vigueur), compte tenu du fait que ce listage sur papier ne permettrait pas à l'administration chargée de la recherche internationale d'effectuer une recherche significative. Il convient de noter également que le nouvel règlement 13ter.3.a) proposée ne prévoirait pas la fourniture par le déposant, en réponse à une invitation en vertu de cette règle, d'une référence à un listage des séquences déposé auprès d'une banque de données de listages des séquences.]

~~[13ter.1]a) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences d'acides nucléotides ou d'acides aminés mais que~~

~~i) cette demande ne contient pas de listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences conforme à cette norme;~~

[Règle 13ter.3.a), suite]

~~ii) le déposant n'a pas encore fourni de liste de séquences sous forme déchiffrable par ordinateur, conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, cette administration peut inviter le déposant à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listing de séquences sous cette forme, établie conformément à cette norme.~~

b) [13ter.1]e) Si, dans le délai fixé dans une invitation visée à l'alinéa a), le déposant ne donne pas suite à celle-ci, 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 défaut de réponse a pour effet de empêcher la réalisation d'une recherche significative.

c) [13ter.1]e) Les alinéas a) et b) e) s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) [13ter.1]f) ~~Sous réserve des dispositions de l'article 34, Tout listing de séquences sous forme électronique fourni conformément aux alinéas a) à c) ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande internationale.~~

[COMMENTAIRE : la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 13ter.1.f) actuellement en vigueur (le nouvel alinéa d)) découle de la proposition de suppression de l'actuelle règle 13ter.1.a) (voir ci-dessus) et du fait que la règle 13ter.3.a) selon la modification proposée ne prévoirait plus d'invitation à fournir un listing de séquences sur papier (voir le commentaire relatif à la règle 13ter.3.a)).]

[Règle 13ter, suite]

13ter.4 ~~13ter.2~~ Listages des séquences pour les offices désignés

Dès lors que le traitement de la demande internationale a commencé à l'office désigné, ~~les~~ ~~la~~ règles 13ter.2.b) et 13ter.3.a) ~~13ter.1.a)~~ s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure à l'office. Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu'il lui fournisse :

i) un listing des séquences lorsque la description contient une référence à un listing des séquences déposé conforme à la règle 5.2.a)ii);

ii) un listing des séquences autre qu'un listing des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : la proposition de modification de la règle 13ter.2 actuellement en vigueur (la nouvelle règle 13ter.4) découle de la proposition de création d'un système central de dépôt électronique des listages des séquences dans lequel une banque de données de listages des séquences servirait d'entrepôt de données en vue de l'accès futur aux listages des séquences, y compris par les offices désignés et les offices élus.]

13ter.5 Banques de données de listages des séquences prescrites

Les instructions administratives indiquent les banques de données de listages de séquences qui sont prescrites aux fins des règles 5.2.a)ii) et 13ter.1 et les dispositions et conditions relatives aux listages des séquences déposés, notamment, mais non exclusivement, les dispositions et conditions relatives [au statut des banques de données de listages de séquences, à la procédure de dépôt, à l'établissement de reçus pour les dépôts, à la reconnaissance et aux effets d'un dépôt, au stockage des listages des séquences déposés, à la remise de copies de listages des séquences déposés et aux taxes].

[Règle 13ter.5, suite]

[COMMENTAIRE : les instructions administratives pourraient, sous réserve d'une autre étude de faisabilité (voir le paragraphe 8 de l'introduction du présent document) prescrire le Bureau international comme banque de données. Dans ce cas, un dépôt auprès du Bureau international en tant que banque de données devrait pouvoir être effectué par dépôt d'un stage de séquence sous forme électronique en même temps que la demande internationale auprès de l'office récepteur : le jour sera alors considéré comme ayant été déposé auprès du Bureau international à la date de sa réception par l'office récepteur.]

[Fin de l'annexe et du document]

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 qu'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.

ETAT D'AVANCEMENT DE LA REFORME DU SYSTEME MEDERECHE RCHE INTERNATIONALE ET D' EXAMEN INTERNATIONAL

3. Jusqu'à présent, les délibérations du comité et du groupe de travail, y compris celle qui concerne un futur système de recherche et d'examen selon le PCT, ont porté principalement sur les changements qui pourraient être réalisés en modifiant le règlement d'exécution plutôt qu'en révisant le traité lui-même. Ces délibérations ont débouché sur le système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international, adopté par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa trente et unième session (18^e session extraordinaire) tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002 (voir les paragraphes 45 à 48 et l'annexe V du document PCT/A/31/10), avec effet au 1^{er} janvier 2004.

4. Certaines caractéristiques des modifications récemment adoptées ont été déterminées par les dispositions actuelles du traité concernant la recherche internationale et l'examen international. Des solutions différentes seraient envisageables si un système entièrement nouveau devait être créé indépendamment des limitations actuelles, par exemple ¹ :

i) le traité est fondé sur une distinction nette entre la procédure de recherche internationale obligatoire (au titre du chapitre I du traité) et la procédure d'examen préliminaire international facultative (pour les déposants et les États contractants) (au titre du chapitre II); cependant, le système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international récemment adopté prévoit pour l'administration chargée de la recherche internationale (avec effet au 1^{er} janvier 2004) l'obligation d'établir une opinion écrite équivalente à la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international;

ii) le traité limite la portée du rapport d'examen préliminaire international (voir l'article 35.2)) dans la mesure où, sans interdire complètement les observations sur certaines questions qui peuvent être applicables dans certains pays mais pas dans d'autres, il limite la possibilité d'établir un rapport adapté à des besoins divers; il ne prévoit pas non plus de procédure à l'intention d'une administration qui souhaiterait procéder à l'examen national de la demande parallèlement à l'examen préliminaire international.

5. Compte tenu de ce qui précède et des autres limitations actuellement imposées par le traité, le système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international tel qu'il a été adopté par l'Assemblée permet de bien concilier les différents intérêts en présence sans modifier le traité lui-même. Il convient de noter en particulier que ce système prévoit une opinion motivée sur la nouveauté, l'activité inventive et d'autres questions pour la quasi-totalité des demandes internationales, ce qui est utile pour les offices désignés, en particulier les plus petits d'entre eux et ceux qui ne disposent pas de moyens de recherche et

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et au règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé "règlement d'exécution"), ou aux dispositions qui le sont proposées de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Le "chapitre I" et le "chapitre II" renvoient aux chapitres correspondants du PCT. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent aussi 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 (PLT) et au règlement d'exécution du PLT.

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' agissent des 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 régionale;" 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 puisque 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 déposée dans 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 en 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 ces 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 des savoirs 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 qu'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 qu'une 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 revendicationsquinesatisfontpasauxcritèrespertinentsenvertudeleurléislationsoient abandonnéesavantladélivrancedutitre.

Délivrancedebrevetsnationaux

19. Mêmesil'examen peutêtraméliorédefaçonnàêtreroinspréliminaire,ilest probablementessentielpourl'av enirprochequ'ilreste,d'unemanièregénérale,non contraignant,laissantàl'officenationaldechaqueÉtatlesoindedéciderdedélivrerounon unbrevet.Parailleurs,lesÉtatsresteraientlibresd'accroîtrelefficacitédusystèmeen choisissantd'accepterlesrésultatsdel'exameninternational.Celapourraitsefairedefaçon informellesil'officedécidaitssimplementdemanièreunilatéralededélivrerunbrevetsurla based'unrapportd'exameninternationalpositif(oud'unrapportnefaisant étatque d'irrégularitéspotentiellesquisontenfaitsansincidencesdupointdevuedelalégislationde l'Étatconcerné).Uneautresolutionconsisteraitàajouterautraitéunchapitreouun protocolefacultatifprévoyantunaccordformelàcetteffet .Certainesdecespossibilitésont exposéesci -dessous.

20. Unepossibilitéconsistesimplementàofficialiserlaprocédure,déjàcouramment appliquédansdenombreuxÉtats,selonlaquelleunrapportd'exameninternationalposit if entraîneautomatiquementladélivranced'untitredanslesÉtatsparticipants,sousréservede l'accomplissementdeformalitéstellesquelepaiementdestaxesetlaremised'unetraduction, lecaséchéant.Àdéfaut,onpourraitrecouriràunsystèmeprésentantcertainessimilitudes aveceluiprévuparleProtocoledeMadrid ²,danslequelunedemandesatisfaisantaux critèrespertinentsdonneraitlieuàladélivranced'untitreauniveauinternationalproduisant lesmêmeseffetsqu'untitredélivrépar unofficenationalparticipant,sousréservedudroitde chacundesÉtatsd'annulerultérieurementletitre,pendantuncertaindélai,s'ilapparaîtqu'il n'estpassatisfaitauxcritèresnationauxapplicables(enplus,bienentendu,desdifférentes procéduresderévocationaprèsladélivrancequi peuvent s'appliquerauxbrevetsnationaux conventionnels).

21. Dansuncascommedansl'autre,silerapportd'exameninternationalétaitaugmenté d'unedéclarationsurlepointdesavoir sil'objetdelademandeserapporteàl'un des domainesdanslesquelslesconditionsdebrevetabilitédiffèrentgénéralementdefaçon considérable(parexemplelesméthodeschirurgicales,lesplantesoulesanimaux),toutÉtat pourraitformulerdesréserv esàl'égarddecetobjet,defaçonàcequelaprocédurede délivranceautomatiqueoucentraliséenesoitpasappliquéeencequiconcernecetÉtatà l'égarddesdemandespourlesquelleslamentiondecetobjetfiguredanslerapportd'examen.

² Protocolerelatifàl'ArrangementdeMadridconcernantl'enregistrementinternationaldes 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 instant que certaines administrations chargées de la recherche internationale éprouvent 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 l'Office japonais des brevets ou le Rospatent 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).

A 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 qu'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'attente d'un 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.

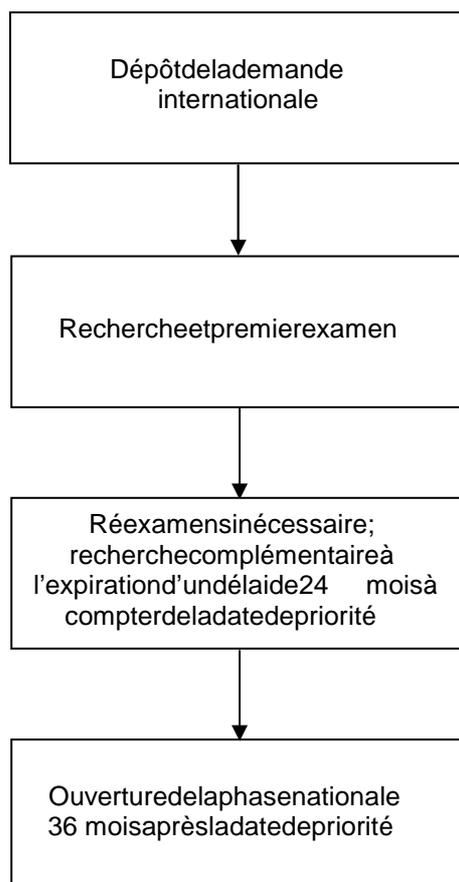
[L'annexe suit]

ANNEXE

EXEMPLES DES SYSTÈMES POSSIBLES

EXEMPLE A

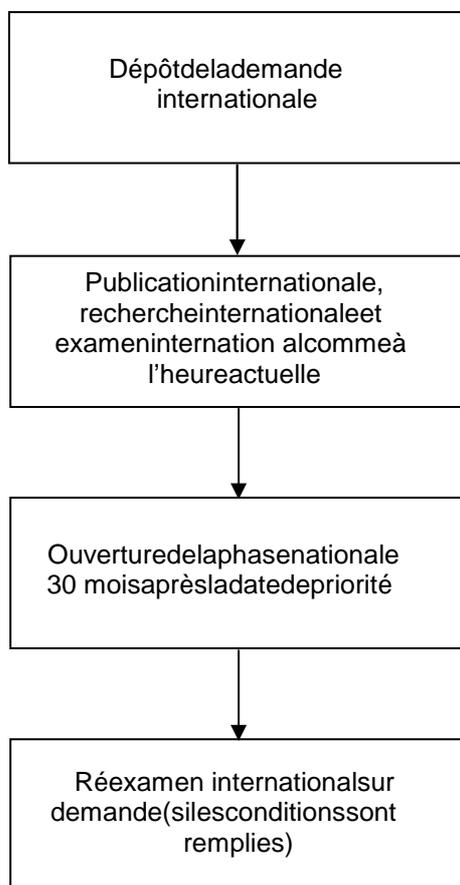
SYSTÈME AVEC RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE ET POURSUITE DE L'EXAMEN



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

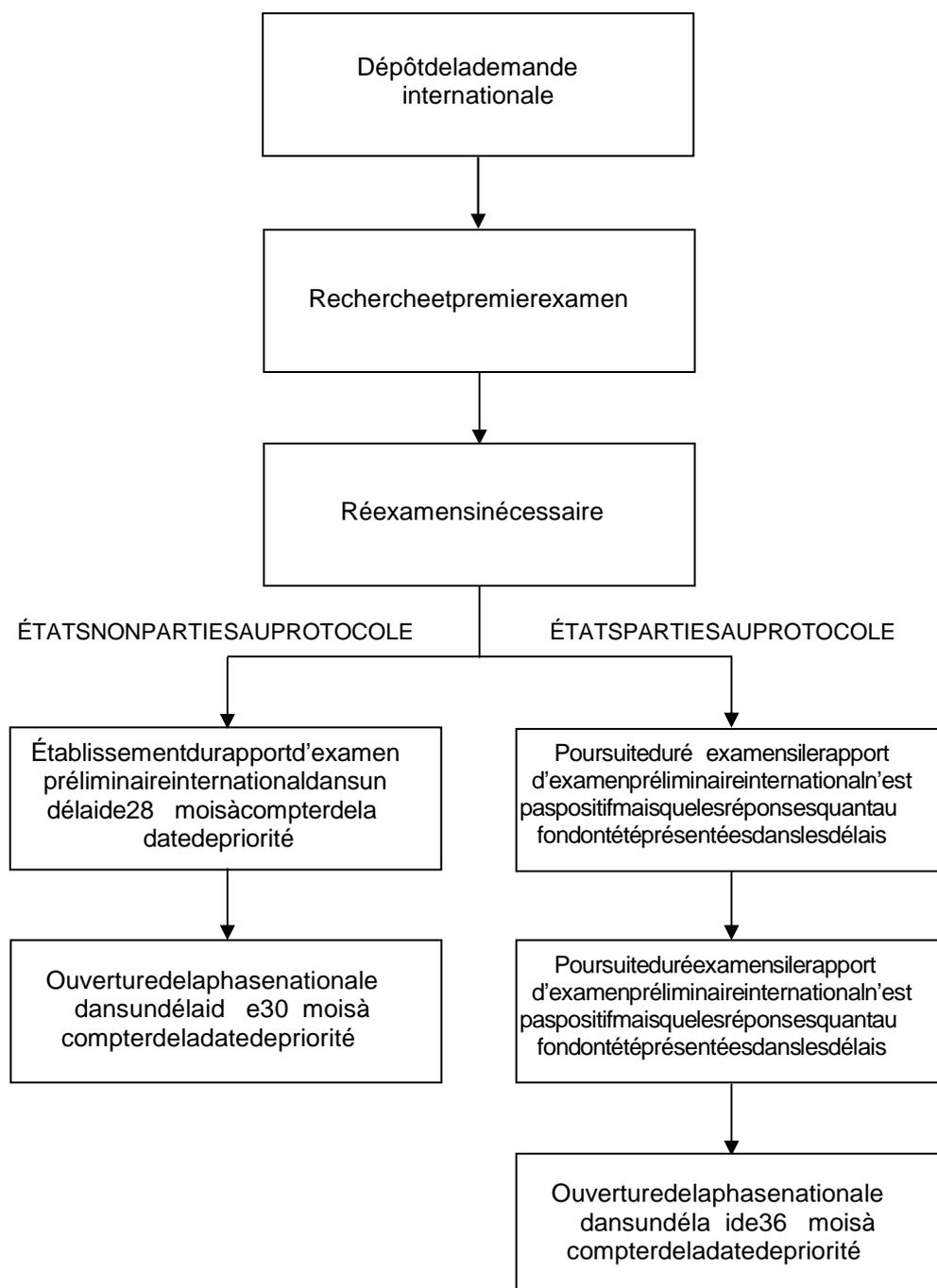


1) Dans cet exemple, le déroulement et la durée de la phase internationale restent inchangés, mais il est possible, dans certains cas, de demander ultérieurement un examen international pour des demandes internationales qui ont déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet, par exemple lorsqu'une découverte 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]

OMPI



PCT/R/WG/4/8Add.1

ORIGINAL: anglais

DATE: 5 mai 2003

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

MODIFICATION DU BARÈME DES TAXES
ANNEXE AU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT

Proposition présentée par les États - Unis d'Amérique

INTRODUCTION

1. Le présent document contient une proposition de modification du barème des taxes annexé au règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Cette proposition a trait au principe d'une taxe internationale de dépôt forfaitaire pour l'indication automatique de toutes les désignations possibles en vertu du PCT approuvé par l'Assemblée de l'Union du PCT en septembre 2002 avec effet à compter du 1^{er} janvier 2004 (voir le paragraphe 45 et l'annexe V du document PCT/A/31/10).

2. Il est proposé que la taxe internationale de dépôt soit fixée à 1210 francs suisses et que la taxe de traitement de 233 francs suisses reste une taxe distincte appliquée uniquement à l'égard des demandes contenant une demande d'examen préliminaire international. Cette proposition vise à rendre compte de la réduction des taxes envisagée par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2001, comme indiqué ci-dessous - après, et à faire en sorte que les déposants qui recourent uniquement à la procédure prévue au chapitre I, dans le cadre du système actuel et de la structure des taxes actuels, ne soient pas défavorisés en étant assujettis à des taxes plus élevées que le montant actuellement prévu au titre du chapitre I.

RAPPEL

3. La structure actuelle des taxes du système du PCT prévoit une taxe de base, une taxe de désignation et, pour les demandes internationales contenant une demande d'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT, une taxe de traitement. Par ailleurs, le nombre maximum de taxes de désignation payable est actuellement de cinq. Pour 2003, le montant des taxes est fixé à 650 francs suisses pour la taxe de base, à 140 francs suisses pour la taxe de désignation et à 233 francs suisses pour la taxe de traitement. Étant donné que les déposants selon le PCT indiquent pour la plupart cinq désignations au moins par demande, la grande majorité d'entre eux acquittent la taxe maximum de 700 francs suisses pour les désignations. Par conséquent, selon la structure de taxes actuelle, la plupart des déposants invoquent uniquement le chapitre I du PCT payant une taxe maximum de 1350 francs suisses, contre 1583 francs suisses pour ceux qui invoquent le chapitre II.

4. Une réduction des taxes du PCT prévoyant d'amener à quatre à compter du 1^{er} janvier 2003 le nombre maximum de désignations à payer (voir le paragraphe 347 du document WO/PBC/4/2 et le paragraphe 60 du document PCT/A/31/6) a été envisagée à la session de 2001 de l'Assemblée de l'Union du PCT. En supposant que les autres taxes restent au même niveau, la structure des taxes aurait été la suivante : une taxe de base de 650 francs suisses, une taxe de désignation maximum de 560 francs suisses (soit un total de 1210 francs suisses), plus une taxe de traitement de 233 francs suisses pour les demandes comportant une demande d'examen préliminaire international. End'autres termes, la réduction des taxes envisagée, qui n'a pas été approuvée, aurait amené à compter du 1^{er} janvier 2003 le montant maximum des taxes au titre du chapitre I du PCT à 1210 francs suisses, contre 1443 francs suisses pour les taxes payables au titre des chapitres I et II.

RÉFORME DU PCT ET TAXES

5. À sa session de septembre 2002, l'Assemblée de l'Union du PCT a adopté à l'unanimité de nouvelles règles (voir le document PCT/A/31/10) prévoyant notamment un système associant la recherche et l'examen, ainsi que la désignation automatique de tous les États contractants. Compte tenu de ces modifications, le système de taxes fondé sur les désignations n'a pas été reconstruit à compter du 1^{er} janvier 2004. À la place, l'Assemblée est convenue d'instaurer une taxe internationale de dépôt forfaitaire (voir le paragraphe 45 et l'annexe V du document PCT/A/31/10). Cette nouvelle taxe combinerait les taxes de base et de désignation existantes. Aux niveaux actuels, elles s'élèveraient à 650 + 700, soit 1350 francs suisses, alors que les taxes payables selon la réduction envisagée au paragraphe 4 s'élèveraient à 650 + 560, soit 1210 francs suisses.

6. Plutôt que de mettre en œuvre la réduction des taxes envisagée, le Bureau international a proposé que, compte tenu des modifications importantes apportées au règlement d'exécution du PCT, une révision de la structure des taxes et l'examen des possibilités de réduction des taxes soient entrepris dans le cadre de la nécessaire détermination de la nouvelle taxe internationale de dépôt (paragraphe 27 du document PCT/A/31/10). Bien que certaines délégations aient, à la session de 2002 de l'Assemblée de l'Union du PCT, exprimé des préoccupations quant à cette démarche et des doutes quant à la perspective de parvenir à une réduction des taxes par ce moyen, la solution préconisée par le Bureau international a finalement été adoptée.

7. Le Bureau international soumet à présent dans le document PCT/R/WG/4/8 une nouvelle proposition concernant les taxes du PCT pour l'examen par le Groupe de travail sur la

réformé du PCT à sa session de mai 2003. Compte tenu du fait que toutes les demandes donneront désormais lieu à un rapport (rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre I et rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II), le Bureau international proposé d'incorporer la taxe de traitement dans la taxe internationale de dépôt. Ainsi, la taxe de traitements s'appliquerait à toutes les demandes internationales, par opposition au système actuel dans lequel seules les demandes comportant une demande d'examen préliminaire international donnent lieu au paiement de la taxe de traitement.

8. Le Bureau international propose de fixer le montant de la nouvelle taxe à 1530 francs suisses, soit une taxe de 1297 francs suisses en plus du montant actuel de 233 francs suisses pour la taxe de traitement. Cette proposition aboutit à un montant supérieur de 87 francs suisses par rapport à la réduction qu'il était initialement envisagé de mettre en œuvre au 1^{er} janvier 2003, comme indiqué ci-dessus, et prévoit en outre que chaque demande internationale donnera lieu au paiement d'une taxe de traitement. C'est-à-dire que, outre la question de la taxe de traitement, la proposition du Bureau international ne prévoit pas la réduction de taxes de 8% promise précédemment ni aucune autre réduction destinée à compenser le retard pris dans la mise en œuvre de cette mesure. Le Bureau international propose au contraire une augmentation substantielle des taxes internationales du PCT. Il a indiqué que ses chiffres fondent sur le calcul des recettes estimées dans le contexte du programme et budget proposé pour 2004-2005, qui fait l'objet du document WO/PBC/6/2 (voir le paragraphe 5 du document PCT/R/WG/4/8). Les taxes du PCT en vigueur en 2003, le plan initial de réduction décrit au paragraphe 4 du présent document, les propositions de l'OMPI relatives aux taxes figurant dans les documents PCT/R/WG/4/8 et WO/PBC/6/2, et les taxes découlant de la proposition exposée dans le présent document sont mises en parallèle dans l'annexe II du présent document.

PROPOSITION

9. Il est proposé que le montant de la taxe internationale de dépôt soit fixé à 1210 francs suisses et que la taxe de traitement reste une taxe distincte appliquée uniquement aux demandes qui comportent une demande d'examen préliminaire international, afin d'en rendre compte de la réduction des taxes précédemment envisagée. En ce qui concerne en particulier la taxe de traitement, bien que nous tenions compte de l'existence d'un nouveau rapport, le Bureau international ne semble pas avoir justifié l'application de la totalité de la taxe de traitement à toutes les demandes selon le PCT. Nous proposons par conséquent de maintenir cette taxe en l'état.

10. Le Groupe de travaux sur la réforme du PCT est invité à recommander l'adoption par l'Assemblée de l'Union du PCT de la modification qu'il est proposé d'apporter au barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT telle qu'elle figure dans l'annexe I du présent document, et à décider que cette modification entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2004 et ne s'appliquera qu'aux demandes internationales déposées à partir de cette date.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXECUTION DU PCT :

BARÈME DE TAXES ¹

Taxes	Montants
1. Taxe internationale de dépôt : (règle 15.2)	<u>1210</u> 650 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31 ^e
2. Taxe de traitement : (règle 57.2)	233 francs suisses

Réductions

3. La taxe internationale de dépôt est réduite de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée:

- a) sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique; ou
- b) sous forme électronique.

4. Toutes les taxes payables (comptetenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 3) sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères.

[L'annexe II suit]

¹ Le "présent" texte est celui du barème de taxes modifié par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) tel qu'il doit être renvigué le 1^{er} janvier 2004.

ANNEXEII

COMPARAISONDESTAXESDUPCT
(montantsindiquésenfrancssuisses)

	<i>Taxede base</i>	<i>Taxede désignation</i>	<i>Nombre maximumde désignations</i>	<i>Taxe maximum combinée</i>	<i>Taxemaxim um combinéeplus taxede traitementde 233 francs suisses</i>
<i>Taxesactuelles du PCT</i>	650	140	5 (700 francs suisses)	1350	1583
<i>Planinitialde réduction</i>	650	140	4 (560 francs suisses)	1210	1443
<i>Propositionde l'OMPI (PCT/R/WG/4/8)</i>					Taxeforfaitaire de15 30 francs suissespour toutesles demandes
<i>Proposition figurantdansle présent document</i>				Taxe forfaitaire de 1210 francs suisses	Plus233 francs suisses SEULEMENT encasde demande d'examen préliminaire international

Ilconvientdenoterque,selon lapropositiondel'OMPIindiquédansledocument PCT/R/WG/4/8, lataxeforfaitairede1530 francssuissesreprésentédansTOUSlescasune taxemaximumcombinéede1297 francssuisses(1530 -233 francssuissesdetaxede traitement),montantquiestsupérieurde87 francssuissesàlataxeprevuedansleplaninitial deréduction(soit1210 francssuisses).

Encequiconcernelesraisonsquipoussentàexigerlepaiementsystématique d'unetaxede traitement,ilconvientd'avoiraussià'espritquelest axesduPCTn'ontpasderapportdirect aveclesservicesfournisoutravailexigéselonlePCT.Onremarqueraquedansleprojet deprogrammeetbudget2004 -2005,ilestprévuquelesrevenusissusdestaxesduPCT financent80% dubudgetglobaldel' OMPIalorsqueleprogrammeprincipal3(brevetsset systèmeduPCT)necomptequepour21,5% dubudgetglobaldel'OMPI(voirletableau 7, p. 24).Iln'yadoncpasderelationentrelestaxesduPCTetletravaileffectuéparleBureau internationalde l'OMPIpourlePCT,etiln'yapasdejustificationpourgénéraliserle paiementd'unetaxedetraitementalàtouslescasduPCT.

[Findel'annexeIIetdudocument]

OMPI



PCT/R/WG/4/9
ORIGINAL : anglais
DATE : 3 avril 2003

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

DEMANDES DIVISIONNAIRES SELON LE PCT

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 du caractère prioritaire de ces propositions, dans la perspective de leur intégration dans son programme de travail. L'une des propositions examinées par le groupe de travail portait sur la possibilité de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes divisionnaires.

2. Les délibérations du groupe de travail sur cette proposition figurent aux paragraphes 50 et 51 du document PCT/R/WG/3/5, résumé de la session établi par la présidence, qui indiquent ce qui suit :

“Demandes divisionnaires

“50. Plusieurs délégations ont appuyé la proposition tendant à ce que soit examinée plus avant la possibilité de prévoir, dans le PCT, le dépôt des demandes internationales en tant que demandes divisionnaires de demandes internationales antérieures, afin de profiter au maximum du traitement centralisé que permet la phase internationale, surtout dans les cas où il a été constaté une absence d'unité de l'invention. Toutefois, si cette possibilité n'a fait l'objet d'aucune objection de principe, il a été rappelé que lorsque

cette même proposition a été faite dans le passé, on a mis en évidence des problèmes tenant en particulier à une complexité accrue, à la difficulté que représenterait l'attribution d'une date de dépôt international conformément à la fois à l'article 11 et à la Convention de Paris, et à la nécessité de respecter les délais pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

“51. Il a été convenu que le Bureau international, en coopération avec la délégation des Pays-Bas, devra examiner la question plus avant et que toute proposition qui se dégagera sera examinée par le groupe de travail à une session ultérieure”.

3. Le Bureau international et la délégation des Pays-Bas ont eu des discussions sur la question depuis la troisième session du groupe de travail. Le présent document, établi par le Bureau international à la suite de ces discussions, ne rend pas compte d'une position commune.

Demandes divisionnaires selon la Convention de Paris

4. Selon l'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”), reproduit ci-après, les pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Union de Paris”) sont tenus de prévoir le dépôt de demandes divisionnaires :

“[4G] 1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

“2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée”.

Demandes divisionnaires selon les projets de PCT de 1968 à 1970

5. Si, à l'heure actuelle, le PCT ne prévoit pas le dépôt, au cours de la phase internationale, de demandes divisionnaires, il convient de noter que le projet de PCT de 1968 contenait des dispositions, tant dans le projet de traité que dans le projet de règlement d'exécution de ce traité, prévoyant de donner la possibilité au déposant, en cas d'absence d'unité de l'invention, au choix, soit i) de limiter les revendications, soit ii) de payer des taxes additionnelles ou de diviser la demande, ou d'effectuer une combinaison des deux (voir les articles 17 (Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale) et 34 (Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international) du document PCT/III/5 (projet de traité), ainsi que les règles 37 (Absence d'unité de l'invention (recherche)) et 62 (Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire)) du document PCT/III/6 (projet de règlement d'exécution du PCT)). Des extraits des articles 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), 17 et 34 du projet de traité de 1968, ainsi que des règles 37 et 62 du projet de règlement d'exécution de 1968, sont reproduits pour référence dans l'annexe IV du présent document.

6. Toutefois, dans le projet de PCT de 1969, ces dispositions ont été supprimées et le texte final du PCT signé à la Conférence diplomatique de Washington en juin 1970 ne contient aucune disposition relative à la division de la demande internationale au cours de la phase internationale. Le texte des actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le PCT (1970) ne donne aucune explication sur la suppression dans le projet de 1969 des dispositions relatives aux demandes divisionnaires contenues dans le projet de 1968. Le paragraphe 31 du document PCT/DC/3 (Principales différences entre le projet de 1968 et le projet de 1969) indique simplement ce qui suit :

“31. *Division de la demande internationale.* Contrairement au projet de 1968 (articles 17.3)a)ii) et 34.3); règles 37.5, 37.7 et 62), l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent exiger, et le déposant ne peut provoquer, selon le projet de 1969, la division de la demande internationale au cours de la phase internationale. Toutefois, les offices désignés ou élus peuvent exiger la division si la demande internationale ne remplit pas, à leur avis, la condition d’unité de l’invention telle que définie à la règle 13. En outre, le déposant peut diviser volontairement sa demande internationale auprès de tout office national dans la mesure admise par la législation nationale de cet office”.

7. Ainsi, comme indiqué plus haut, il n’existe actuellement aucune disposition du PCT prévoyant la possibilité de déposer, au cours de la phase internationale, des demandes divisionnaires fondées sur une “demande internationale initiale”. Si la demande internationale ne remplit pas, de l’avis de l’office désigné ou élu, la condition d’unité de l’invention telle qu’elle est définie à la règle 13, parce qu’elle contient plus d’une invention (comparer avec l’article 4G.1) de la Convention de Paris), le déposant peut être tenu, auprès de chaque office désigné ou élu, en vertu de la législation nationale applicable par cet office, de limiter ses revendications à une invention unique ou de déposer une demande divisionnaire distincte pour chaque invention additionnelle contenue dans la demande internationale.

8. De toute évidence, l’introduction d’une procédure visant à donner au déposant la possibilité de déposer une demande internationale sous la forme d’une demande divisionnaire d’une demande internationale initiale (ci-après dénommée “demande internationale divisionnaire”) simplifierait considérablement, du point de vue du déposant, le traitement de la demande internationale lorsque l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate une absence d’unité de l’invention, en supprimant la nécessité de déposer individuellement, après l’ouverture de la phase nationale, des demandes divisionnaires (nationales) auprès de chaque office désigné ou élu concerné. Des considérations analogues s’appliquent lorsque les déposants souhaitent déposer, de leur propre initiative, une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires (comme le prévoit l’article 4G.2) de la Convention de Paris).

9. Par ailleurs, il convient de rappeler que le système actuel prévoit déjà une procédure permettant au déposant, en cas de constatation d’une absence d’unité de l’invention par l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international, d’obtenir un rapport de recherche internationale et un rapport d’examen préliminaire international sur toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d’inventions qu’elle contient, contre le paiement de taxes additionnelles (pour la recherche et l’examen préliminaire). L’introduction d’une nouvelle procédure permettant au déposant de diviser la demande internationale initiale au cours de la phase internationale, en déposant des demandes divisionnaires internationales, ne

serait pas nécessairement souhaitable si elle a pour effet de rendre plus complexe le système dans son ensemble, comme cela pourrait être le cas si des modifications complexes du règlement d'exécution sont nécessaires.

DIVISION DES DEMANDES INTERNATIONALES AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

10. Dans les annexes du présent document, trois possibilités distinctes sont présentées sous la forme de propositions initiales, visant chacune à permettre la division des demandes internationales grâce à l'adoption de mesures au cours de la phase internationale de la procédure selon le PCT. On peut espérer que l'examen de ces propositions facilitera les discussions sur les travaux qu'il conviendra éventuellement de mener sur la question dans l'avenir. Les possibilités présentées concernent notamment :

i) *la révision éventuelle du PCT (traité)* en vue de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;

ii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires;

iii) *la modification du règlement d'exécution* afin de prévoir une nouvelle procédure permettant une *division "interne"* des demandes internationales au cours de la phase internationale, suivie d'une simplification de la procédure, les divisions de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes au cours de la phase nationale.

RÉVISION ÉVENTUELLE DU PCT (TRAITÉ)

11. L'annexe I contient une proposition de nouvel article 17*bis* du traité qui prévoirait expressément le dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il conviendrait également de modifier d'autres articles en conséquence, notamment les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale), ainsi que les autres articles relatifs à la procédure en matière de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure en matière d'examen préliminaire international, et l'ouverture de la phase nationale.

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

12. L'annexe II contient des propositions relatives à la modification du règlement d'exécution en vue de permettre au déposant de diviser une demande internationale initiale en demandes internationales divisionnaires distinctes au cours de la phase internationale. Ces propositions sont fondées sur le principe selon lequel le traité, tel qu'il est libellé actuellement, permettrait une modification par l'assemblée du règlement, aux fins de la division des demandes internationales, en vue de le mettre en conformité avec l'article 4G de la Convention de Paris; il convient de noter que, selon l'article 62.1) du PCT, tout État contractant du PCT doit être membre de l'Union de Paris et doit donc appliquer toutes les dispositions obligatoires de la Convention de Paris, y compris l'obligation énoncée à l'article 4G de ladite convention. Ainsi, la modification du règlement d'exécution du PCT afin de prévoir la division des demandes internationales, y compris la conservation de la date (du dépôt) de la demande internationale initiale comme date (du dépôt) d'une demande internationale divisionnaire, semblerait possible en vertu de l'article 58.1)iii) car elle porterait

sur des règles relatives “à tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent traité”, y compris l’article 62.1). Si, contrairement à ce principe, le groupe de travail estime que le traité tel qu’il est actuellement libellé ne permettrait pas une modification du règlement d’exécution dans ce sens, il ne semble pas possible de prévoir dans le PCT le dépôt de demandes internationales divisionnaires jusqu’à ce que le traité lui-même ait été révisé à cet égard.

Dépôt de demandes internationales divisionnaires

13. *Possibilité de déposer des demandes internationales divisionnaires* : la règle 30bis.1 proposée donnerait effet aux dispositions générales de l’article 4G.2) de la Convention de Paris relatif au dépôt de demandes internationales divisionnaires. Il est proposé de permettre le dépôt de demandes internationales divisionnaires soit lorsqu’une absence d’unité de l’invention a été constatée par l’administration chargée de la recherche internationale, soit lorsque le déposant agit de sa propre initiative.

14. Si certaines conditions particulières seraient applicables pour les demandes internationales divisionnaires en ce qui concerne le dépôt, la recherche internationale et l’examen préliminaire international (voir ci-après), chaque demande internationale divisionnaire serait traitée comme une demande internationale “ordinaire” (séparée et distincte de la demande internationale initiale dont elle constitue une division) à l’égard de laquelle il conviendrait d’acquitter des taxes, d’établir un rapport de recherche internationale, d’effectuer une publication internationale et, si le déposant en fait la demande en présentant une demande d’examen préliminaire international, d’effectuer un examen préliminaire international.

15. *Date du dépôt international et droit de priorité* : conformément à l’article 4G.2) de la Convention de Paris, chaque demande internationale divisionnaire conserverait comme date de dépôt international la date du dépôt international de la demande internationale initiale et, s’il y a lieu, son droit de priorité, pour autant que les conditions énoncées aux alinéas a) et b) soient réunies.

a) *Objet de la demande et exposé de l’invention* : l’article 4G de la Convention de Paris prévoit implicitement que, pour qu’une demande internationale divisionnaire conserve la date du dépôt international de la demande internationale initiale comme sa date de dépôt international, l’objet de la demande figurant dans la demande internationale divisionnaire doit figurer intégralement dans la demande internationale initiale telle qu’elle a été déposée. Autrement dit, pour reprendre les termes utilisés dans la règle 66.2.a)iv) du PCT, l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale divisionnaire ne peut pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale initiale à la date de son dépôt international. Il convient de noter que le point de vue suggéré ici est différent de celui adopté dans le projet de 1968 du règlement d’exécution du PCT (voir le projet de règle 37.5.a) dans l’annexe IV du présent document).

b) *Délai* : puisque les demandes internationales divisionnaires seront principalement (bien que pas nécessairement) déposées en réponse à la constatation par l’administration chargée de la recherche internationale d’une absence d’unité de l’invention et à l’invitation à payer des taxes (de recherche) additionnelles, il semble nécessaire de donner au déposant suffisamment de temps pour qu’il puisse examiner i) les résultats de la recherche internationale, en particulier si une ou plusieurs taxes additionnelles mentionnées à l’article 17.3)a) ont été payées, et ii) le résultat de toute procédure de réserve visée à la

règle 40.2.c), avant de décider s'il dépose des demandes internationales divisionnaires. Puisque les mêmes considérations s'appliquent en matière de présentation d'une demande d'examen préliminaire international, il est proposé que le délai pour le dépôt d'une demande internationale divisionnaire soit le même que le délai pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international en vertu de la règle 54*bis*.1 en ce qui concerne la demande initiale, à savoir trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche internationale sur la demande internationale initiale, ou 22 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale initiale, le délai qui expire le plus tôt devant être appliqué.

16. Outre les questions susmentionnées, qui sont traitées dans la règle 30*bis* proposée, il conviendrait d'examiner un certain nombre d'autres questions dans le cadre de modifications du règlement d'exécution, s'il est décidé de poursuivre sur cette voie. Certaines de ces questions sont exposées dans les paragraphes suivants.

Situation juridique de la demande internationale initiale

17. Il peut être souhaitable de préciser explicitement que la demande internationale initiale doit être en instance lorsqu'une demande internationale divisionnaire établie à partir de celle-ci est déposée.

Revendications de priorité

18. Tout délai calculé à compter de la date de priorité (voir l'article 2.xi)) serait calculé à partir de la date de priorité de la demande internationale divisionnaire. Une demande internationale divisionnaire conserverait le droit de priorité de la demande internationale initiale, sans qu'il soit nécessaire que la demande internationale divisionnaire comporte une revendication expresse à cet égard. Il peut toutefois être nécessaire de réglementer l'établissement des revendications de priorité dans le contexte particulier de la procédure selon le PCT, par exemple

i) en prévoyant expressément que les revendications de priorité formulées dans la demande internationale initiale seraient considérées comme présentées dans la demande internationale divisionnaire;

ii) en vue de faire face à des situations dans lesquelles des revendications de priorité sont ajoutées ou corrigées selon la règle 26*bis*.1 ou retirées selon la règle 90*bis*.3.

Office récepteur compétent

19. Il pourrait être nécessaire d'introduire une disposition particulière en vue de déterminer les offices compétents pour recevoir des demandes internationales divisionnaires. Par exemple, serait-ce la règle 19 existante qui, comme pour toute demande internationale, devrait être appliquée de façon à traiter cette question en fonction de la nationalité ou du domicile du ou des déposants, ou serait-il préférable de prévoir le dépôt des demandes internationales divisionnaires auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui a constaté le défaut d'unité de l'invention?

Désignations

20. Le dépôt d'une requête en ce qui concerne une demande internationale divisionnaire devrait être présumé constituer la désignation de tous les États contractants qui sont désignés dans la demande internationale initiale à la date de la réception de la demande internationale divisionnaire par l'office récepteur. Il ne devrait pas être possible, en déposant une demande internationale divisionnaire, d'ajouter la désignation d'un État contractant qui n'a pas été désigné dans la demande internationale initiale à la date du dépôt de la demande internationale divisionnaire.

Formulaire de requête

21. Le formulaire de requête devrait indiquer la demande internationale divisionnaire en tant que telle et également la demande internationale initiale dont est issue la demande internationale divisionnaire (voir les règles 4.1 et 4.11).

Langue

22. Il peut être souhaitable d'exiger qu'une demande internationale divisionnaire soit déposée dans une langue dans laquelle la recherche internationale puisse être effectuée et dans laquelle la publication internationale puisse avoir lieu.

Recherche internationale

23. Il sera peut-être nécessaire d'élaborer un certain nombre de dispositions précises en relation avec la procédure de recherche internationale pour les demandes internationales divisionnaires, y compris en ce qui concerne les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Administration chargée de la recherche internationale compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de la recherche internationale compétente pour toute demande internationale divisionnaire.

b) *Remboursement des taxes de recherche* : la règle 16.3 prévoit le remboursement (partiel) de la taxe de recherche internationale lorsqu'une demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée. Par souci de cohérence avec cette disposition, la taxe de recherche internationale payée en relation avec une demande internationale divisionnaire devrait être partiellement remboursée lorsque le rapport de recherche internationale relatif à cette demande internationale divisionnaire peut être entièrement ou partiellement fondé sur les résultats de la recherche internationale effectuée à propos de la demande internationale initiale, étant dûment tenu compte de tout paiement de taxes additionnelles visées à l'article 17.3)a) effectué par le déposant.

c) *Remarques sur la délivrance éventuelle d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et élus ainsi que les déposants, l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale (et, par conséquent, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre I) pourrait comprendre des observations appropriées

lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recoupent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

La publication internationale

24. Selon la règle générale énoncée à l'article 21 du PCT, la demande internationale est publiée à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Cela ne serait pas possible pour une demande internationale divisionnaire lorsqu'une telle demande est déposée après ce délai (voir le paragraphe 15.b) ci-dessus). Il semblerait conforme à l'article 21.2)a) de prévoir qu'une demande internationale divisionnaire sera publiée à bref délai après avoir été déposée, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité (une approche analogue a été retenue dans certaines législations nationales et régionales, telles que la Convention sur le brevet européen).

L'examen préliminaire international

25. Un certain nombre de dispositions particulières devront peut-être élaborées en ce qui concerne la procédure d'examen préliminaire international pour les demandes internationales divisionnaires, en rapport, par exemple, avec les points évoqués dans les alinéas a) à c).

a) *Délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international* : une demande d'examen préliminaire international portant sur une demande internationale divisionnaire devrait, d'une façon générale, être présentée dans le délai applicable selon la règle 54bis.1 eu égard à la demande internationale initiale si le délai prévu pour le rapport d'examen préliminaire international – 28 mois à compter de la date de priorité – doit être respecté. C'est-à-dire que, dans la pratique, la demande d'examen préliminaire international devrait, d'une façon générale, être présentée en même temps que la demande internationale divisionnaire. Une attention particulière pourrait être accordée aux cas dans lesquels la demande internationale initiale est retirée par la suite.

b) *Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente* : afin de réduire le plus possible la répétition inutile de tâches, il peut être souhaitable de prévoir que l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui doit effectuer, ou a effectué, la recherche internationale relative à la demande internationale initiale devrait aussi être l'unique administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour toute demande internationale divisionnaire.

c) *Remarques sur la délivrance d'un "double brevet"* : afin d'aider les offices désignés et élus ainsi que les déposants, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II pourrait comprendre des observations appropriées lorsque les revendications d'une demande internationale divisionnaire recoupent partiellement les revendications de la demande internationale initiale ou d'une autre demande internationale divisionnaire issue de celle-ci.

DIVISION "INTERNE" DES DEMANDES INTERNATIONALES PENDANT LA PHASE INTERNATIONALE

26. L'annexe III contient une proposition tendant à mettre en œuvre une procédure qui pourrait être incorporée par voie de modification du règlement d'exécution, dans l'attente d'une future révision du traité proposée dans l'annexe I; cette procédure permettrait la

division “interne” des demandes internationales pendant la phase internationale selon le chapitre II, avec pour corollaire une simplification de la suite de la procédure, les parties divisées de la demande internationale constituant des demandes divisionnaires distinctes dans la phase nationale.

27. La proposition est fondée sur le fait que le système actuel permet aux déposants, en cas de constatation d'un défaut d'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'obtenir un rapport de recherche internationale ou un rapport d'examen préliminaire international pour toutes les parties de la demande internationale, quel que soit le nombre d'inventions qui y figurent, à condition que les taxes additionnelles (recherche et examen préliminaire) soient payées.

28. Selon cette proposition, au lieu de déposer une ou plusieurs demandes internationales divisionnaires pendant la phase internationale, le déposant pourrait, après avoir présenté une demande d'examen préliminaire international, modifier les revendications, la description et les dessins d'une demande internationale en vertu de l'article 34.2)b) en divisant le corps de la demande internationale sur le plan interne en au moins deux parties distinctes, chacune contenant la description, les revendications et les dessins de la demande internationale correspondant à une demande divisionnaire qui entrerait sous cette forme dans la phase nationale.

29. Après la division interne de la demande internationale, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre II serait aussi divisé “sur le plan interne” en plusieurs parties correspondantes, à condition que toutes les taxes additionnelles pour la recherche et l'examen préliminaire aient été payées.

30. Une fois effectuée la division interne pendant la procédure d'examen préliminaire international, le déposant disposera de demandes divisionnaires “toutes faites” pour entrer dans la phase nationale. S'il est vrai que le déposant pourrait obtenir ce résultat en abordant la phase nationale avec une demande internationale initiale divisée sur le plan interne, qui serait ensuite divisée indépendamment pendant la procédure engagée devant chaque office national, il serait plus simple de permettre que la demande internationale initiale entre dans la phase nationale, dès le départ, sous la forme de demandes divisionnaires distinctes. Chacune de ces demandes divisionnaires serait associée au rapport préliminaire international “divisé” sur la brevetabilité selon le chapitre II.

31. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans ce document.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

RÉVISION ÉVENTUELLE DU PCT (TRAITÉ) :

DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Article 17bis

Demands internationales divisionnaires

Une demande internationale (ci-après dénommée “demande internationale initiale”) peut, conformément au règlement d’exécution, être divisée en une ou plusieurs demandes divisionnaires (ci-après dénommées “demandes internationales divisionnaires”) conformément à l’article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Nonobstant l’article 11, une demande internationale divisionnaire conserve comme date de dépôt international la date du dépôt international de la demande internationale initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 11 de l’introduction du présent document. Cette disposition est inspirée de l’article 4G de la Convention de Paris. Elle peut nécessiter d’apporter des modifications à d’autres articles, comme les articles 2 (Définitions), 8 (Revendication de priorité) et 11 (Date du dépôt et effets de la demande internationale) et les articles concernant la procédure de recherche internationale, la publication internationale et la communication aux offices désignés, la procédure d’examen préliminaire international et l’ouverture de la phase nationale.]

[L’annexe II suit]

ANNEXE II

RÉVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION :
DEMANDES INTERNATIONALES DIVISIONNAIRES

Règle 30bis

Demands internationales divisionnaires

30bis.1 Dépôt de demandes internationales divisionnaires

a) Le déposant peut, sous réserve du présent règlement d'exécution, diviser la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en déposant auprès de l'office récepteur compétent une ou plusieurs demandes divisionnaires en tant que demandes internationales (ci-après dénommées "demandes internationales divisionnaires").

b) Une demande internationale divisionnaire peut être déposée lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a conclu à l'absence d'unité de l'invention à l'égard de la demande internationale initiale ou à l'initiative du déposant.

[COMMENTAIRE : voir l'article 4G de la Convention de Paris.]

30bis.2 Date du dépôt international; droit de priorité

Une demande internationale divisionnaire conserve comme date de dépôt international la date du dépôt international de la demande internationale initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité, conformément à l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à condition que :

[Règle 30bis.2, suite]

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 15 de l'introduction du présent document et l'article 4G de la Convention de Paris.]

i) la demande internationale divisionnaire parvient à l'office récepteur avant l'expiration du délai applicable selon la règle 54bis.1 pour présenter une demande d'examen préliminaire international à l'égard de la demande internationale initiale;

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 15.b) et 19 de l'introduction du présent document.]

ii) la demande internationale initiale soit en instance à la date de réception de la demande internationale divisionnaire par l'office récepteur;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 17 de l'introduction du présent document.]

iii) l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale divisionnaire n'aille pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale initiale telle qu'elle a été déposée.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 15.a) de l'introduction du présent document.]

[L'annexe III suit]

ANNEXE III

RÉVISION ÉVENTUELLE DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION :

DIVISION "INTERNE" DE DEMANDES INTERNATIONALES
AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 66	Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.....	2
66.1	[Sans changement].....	2
66.2	<i>Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international</i>	2
66.3 à 66.9	[Sans changement].....	3
Règle 68	Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international).....	4
68.1 à 68.5	[Sans changement].....	4
68.6	Division interne de la demande internationale	4
Règle 70	Rapport d'examen préliminaire international.....	5
70.1 à 70.11	[Sans changement].....	5
70.12	<i>Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments</i>	5
70.13	Remarques concernant l' Unité de l'invention	6

Règle 66¹

**Procédure au sein de l'administration
chargée de l'examen préliminaire international**

66.1 [Sans changement]

66.2 *Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international*

a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international

i) à v) [Sans changement]

vi) considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendication, ~~ou~~

vii) considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif, ou

¹ Le texte "actuel" indiqué ici est celui de la règle 66 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1^{er} janvier 2004.

[Règle 66.2.a), suite]

viii) considère que, lorsqu'une modification qui divise sur le plan interne la demande internationale en deux parties distinctes ou plus a été présentée conformément à la règle 68.6, une ou plusieurs des revendications contenues dans l'une de ces parties définissent l'objet de la protection demandée dans une autre de ces parties.

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document.]

b) à e) [Sans changement]

66.3 à 66.9 [Sans changement]

Règle 68

Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)

68.1 à 68.5 [Sans changement]

68.6 Division interne de la demande internationale

[Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate que l'exigence d'unité de l'invention n'est pas observée et décide d'envoyer au déposant une invitation visée à la règle 68.2, ou à l'initiative propre du déposant,] le déposant peut diviser sur le plan interne la demande internationale en présentant, conformément à la règle 66.1.b), une modification selon l'article 34 qui divise la description, les revendications et les dessins figurant dans la demande internationale en deux parties distinctes ou plus de la manière suivante :

i) une partie principale contenant la description, les dessins et les revendications qui se rapportent à l'invention principale;

ii) une ou plusieurs parties additionnelles contenant chacune la description, les revendications et les dessins qui se rapportent à une invention additionnelle par rapport à l'invention principale.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

Règle 70²

Rapport d'examen préliminaire international

70.1 à 70.11 [Sans changement]

70.12 *Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments*

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

i) [Sans changement]

ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2.a)v) ou viii), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 25.c) de l'introduction du présent document et la proposition de modification de la règle 66.2.]

iii) et iv) [Sans changement]

² Le texte "actuel" indiqué ici est celui de la règle 70 modifiée par l'assemblée le 1^{er} octobre 2002 (voir le document PCT/A/31/10) avec effet au 1^{er} janvier 2004.

70.13 ~~Remarques concernant l'Unité de l'invention~~

a) Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

b) Lorsque le déposant

i) a présenté une modification qui divise la description, les revendications et les dessins de la demande internationale en une partie principale et une ou plusieurs parties additionnelles conformément à la règle 68.6 et

ii) a acquitté les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international,

le rapport est aussi divisé en une partie principale et autant de parties additionnelles que de taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international ont été acquittées; la partie principale et chaque partie additionnelle doivent être conformes aux exigences énoncées à la règle 70.

[COMMENTAIRE : voir les paragraphes 26 à 30 de l'introduction du présent document.]

70.14 à 70.17 [Sans changement]

Règle 78bis

Traitement d'une demande internationale divisée sur le plan interne
comme demandes divisionnaires auprès des offices élus

78bis.1 Demandes divisionnaires distinctes

Lorsque le déposant a, en vertu de la règle 68.6, divisé sur le plan interne la demande internationale (ci-après dénommée "demande internationale initiale") en deux parties distinctes ou plus, il peut choisir de poursuivre le traitement de [l'une de] ces parties distinctes comme demandes distinctes en ce qui concerne la procédure auprès de tout office élu, en précisant que ces demandes distinctes doivent être considérées comme des demandes divisionnaires de la demande internationale initiale, et l'office élu procède en conséquence.

[COMMENTAIRE : voir le paragraphe 30 de l'introduction du présent document.]

[L'annexe IV suit]

ANNEXE IV

EXTRAITS DES PROJETS DE TRAITÉ ET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT DE 1968

Article 11

Date du dépôt et effets de la demande internationale

1) L'Office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant que, lors de cette réception, cet Office constate que :

i) le déposant n'est pas manifestement dépourvu pour des raisons de résidence ou de nationalité du droit de déposer une demande internationale auprès de l'Office récepteur ;

ii) la demande est présentée dans la langue prescrite ;

iii) l'objet de la demande n'est pas manifestement hors du cadre du présent Traité tel que défini dans le Règlement d'exécution ;

iv) au moment de la réception, la demande contenait au moins les éléments suivants :

a) une indication que la demande a été déposée dans le but de constituer une demande internationale,

b) le nom du déposant,

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description,

d) une partie qui, à première vue, semble constituer une revendication ou des revendications.

2) Toute demande internationale remplissant les conditions de l'alinéa 1) a les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné à compter de la date du dépôt international.

3) Toute demande internationale remplissant les conditions des points i) à iv) de l'alinéa 1) est considérée comme constituant un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle .

Article 17

Procédure au sein de l'Administration chargée de la recherche

1) [...]

2) [...]

3)a) Si l'Administration chargée de la recherche est d'avis que la demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention telles qu'elles sont établies dans le Règlement d'exécution, elle invite le déposant, au choix de ce dernier :

- i) soit à limiter les revendications,
- ii) soit, conformément à l'invitation de l'Administration chargée de la recherche, à payer des taxes additionnelles, à diviser la demande ou à procéder à ces deux opérations.

b) [...]

Article 34

Procédure au sein de l'Administration chargée de l'examen préliminaire

1) [...]

2) [...]

3) Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis que la demande internationale ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention telle qu'elles sont établies dans le Règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications, soit à diviser la demande, de manière à ce que la demande internationale satisfasse aux exigences susdites.

4) [...]

Disposition 37

Absence d'unité de l'invention (Recherche)

37.1 Invitation à limiter, à diviser ou à payer

a) L'invitation à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, prévue à l'article 17.3)a), doit indiquer au moins une possibilité de limitation ou de division qui, de l'avis de l'Administration chargée de la recherche, satisfait aux exigences applicables.

b) [...]

37.2 [...]

37.3 Délai

Le délai prévu à l'article 17.3)b) est fixé, dans chaque cas et selon les circonstances du cas d'espèce, par l'Administration chargée de la recherche; il ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

37.4 [...]

37.5 Procédure en cas de division de la demande internationale

a) Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, ni la description ni les dessins ne peuvent être modifiés. Ils demeurent les mêmes pour la demande principale (c'est-à-dire la demande internationale telle que limitée) et les demandes divisionnaires.

b) Pour la demande principale, le déposant doit préciser les revendications maintenues ou déposer des revendications limitées, et doit soumettre un nouvel abrégé lorsque cela est nécessaire.

c) Pour chaque demande divisionnaire, le déposant doit déposer une requête, une revendication ou des revendications et un abrégé. L'Office récepteur attache lui-même à ces documents une copie de la demande internationale dans sa forme originale ; la description et les dessins (s'il y en a) y relatifs constituent également la description et les dessins de chaque demande divisionnaire. La requête de chaque demande divisionnaire doit identifier la demande internationale originale par son numéro et, lorsqu'une partie seulement de la description concerne la demande divisionnaire, une déclaration distincte, présentée en même temps que la requête, doit identifier les parties de la description qui concernent la demande divisionnaire.

d) Chaque demande divisionnaire doit être traitée comme une demande internationale nouvelle et indépendante, sauf que :

i) la date de la réception effective de chaque demande divisionnaire par l'Office récepteur doit être certifiée par cet Office sur l'exemplaire original et sur la copie de recherche de cette demande ;

ii) la date du dépôt international de la demande originale constitue également la date du dépôt international de la demande divisionnaire, pour autant que cette dernière soit déposée auprès de l'Office récepteur dans le délai fixé à la disposition 37.3 et dans la mesure où cette demande divisionnaire ne contient aucun élément nouveau.

e) Si la demande principale ou une demande divisionnaire quelconque ne remplit pas l'exigence d'unité de l'invention, l'Administration chargée de la recherche procède de la manière prévue à l'article 17.3)b).

37.6 [...]

37.7 *Division volontaire*

a) Sous réserve de la disposition 62.4, le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si la division a lieu après l'établissement du rapport de recherche, la communication du rapport de recherche et toute publication de ce dernier mentionnent ce fait.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique également en cas de division volontaire.

Disposition 62 **Absence d'unité de l'invention (Examen préliminaire)**

62.1 *Pas d'invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les

revendications ou à diviser la demande internationale, elle établit le rapport d'examen préliminaire, sous réserve de l'article 34.4)b), pour la demande internationale entière, mais indique, dans ce rapport, qu'à son opinion, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et précise brièvement les motifs de son opinion.

62.2 *Invitation à limiter ou à diviser*

Si l'Administration chargée de l'examen préliminaire est d'avis qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à diviser la demande internationale, elle indique au moins une possibilité de limitation ou de division qui, à son opinion, satisfait à l'exigence applicable. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances 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.

62.3 *Procédure en cas de division*

Si le déposant choisit de diviser la demande internationale, la procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition.

62.4 *Division volontaire*

a) Le déposant peut diviser la demande internationale de sa propre initiative, à tout moment avant le début de l'examen préliminaire, mais en aucun cas après l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.

b) La procédure prévue à la disposition 37.5 s'applique, à l'exception de l'alinéa e) de cette disposition, également en cas de division volontaire effectuée selon l'alinéa a).

[Fin de l'annexe IV et du document]

OMPI



PCT/R/WG/4/11
ORIGINAL: anglais
DATE: 23avril2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITEMENT DE LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

DE LAI POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique

RAPPEL

1. Dans de précédentes propositions relatives à l'intégration des phases de recherche et d'examen de la procédure du PCT, les États-Unis d'Amérique ont fait valoir que le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale devrait être assoupli (voir les documents PCT/R/WG/1/3 et PCT/R/WG/2/9). Cette proposition répond à l'allongement du délai prévu à l'article 22 pour l'ouverture de la phase nationale, qui est portée de 20 à 30 mois, et a pour objet d'utiliser plus efficacement la totalité du délai désormais prévu pour la procédure visée au chapitre I. Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doit être assoupli si l'on veut que le système du PCT fonctionne de la manière envisagée. Des préoccupations se sont fait jour dans les trois domaines suivants : 1) traitement des revendications de priorité, 2) unité de l'invention et 3) traitement des listes de séquences.

QUESTIONS CONCERNANT LES REVENDICATIONS DE PRIORITÉ

2. Il y a actuellement un conflit entre le délai prévu pour la recherche et les délais relatifs aux revendications de priorité. Ce conflit a été mis en évidence à la suite de observations faites par la délégation du Japon à la deuxième session du comité, en juillet 2002. Ces observations se rapportaient au conflit entre le délai prévu à l'article 17.1 pour la présentation

d'un document de priorité et le délai prévu à la règle 42.1 pour l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et au fait que le déposant pourrait prouver des difficultés à produire une copie du document de priorité à temps afin que l'administration chargée de la recherche internationale puisse le prendre en considération pour l'établissement du rapport de recherche internationale. Plutôt que de raccourcir le délai octroyé au déposant pour la présentation d'une copie du document de priorité, mesure considérée comme préjudiciable au déposant, le comité a décidé de résoudre ce conflit en faisant sorte que la règle 66.7s'applique *mutatis mutandis* à l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir les paragraphes 113 à 115 du document PCT/R/9).

3. Toutefois, un conflit sans doute plus profond est apparu entre le délai prévu à la règle 42.1 et celui prévu à la règle 26bis pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité. Plus précisément, selon la règle 42.1, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent être établis au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, soit en neuf et 16 mois à compter de la date de priorité (le délai de 16 mois étant fondé sur un délai moyen d'un mois pour le traitement de la copie de recherche par l'office récepteur). Or, en vertu de la règle 26bis, les déposants bénéficient d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité pour présenter toute correction ou adjonction à l'office récepteur. En prenant l'hypothèse d'un délai moyen d'un mois pour le traitement par l'office récepteur de toute requête visée à la règle 26bis, l'administration chargée de la recherche internationale se ratenu de procéder à la recherche internationale et d'établir l'opinion écrite au cours d'une période pouvant aller de 1 à 8 mois avant d'avoir connaissance de l'existence d'une revendication de priorité. Étant donné que, en vertu des règles 43bis.1.b) et 64.1, l'administration chargée de la recherche internationale doit prendre en considération toute revendication de priorité aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, un assouplissement du délai prévu à la règle 42.1 semble s'imposer pour préserver les droits des déposants en matière de prise en considération de toutes les revendications autorisées par le traité lors de l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

QUESTIONS CONCERNANT L'UNITÉ DE L'INVENTION

4. À sa dernière session, le groupe de travail a examiné plusieurs propositions se rapportant à l'unité de l'invention, dont certaines visaient à simplifier ou à supprimer purement et simplement le mécanisme des réserves. Le représentant de l'OEB, appuyé par plusieurs délégations, a fait valoir que la procédure des réserves était longue et qu'elle se traduisait souvent, lorsqu'elle était invoquée par un déposant, par des difficultés pour respecter le délai prévu à la règle 42.1. Les États-Unis et l'Amérique soulignent qu'un assouplissement du délai visé à la règle 42.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier à ce problème en laissant suffisamment de temps pour régler la question des réserves. Cette mesure serait avantageuse pour les déposants aussi bien qu'elle laisserait, avant l'expiration du délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, un délai amplement suffisant pour examiner toute réserve avec les soins nécessaires.

QUESTIONS CONCERNANT LES LISTES DE SÉQUENCES

5. Le groupe de travail a également examiné à sa dernière session la question des listes de séquences. Au cours des délibérations, le représentant de l'OEB a indiqué qu'environ la moitié des demandes internationales contenant la divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés ne sont pas accompagnées d'une liste de séquences acceptables sous forme déchiffrable par ordinateur. Il a également été souligné que, dans de nombreux cas, de multiples invitations doivent être envoyées avant qu'une liste de séquences acceptables soit fournie. Par conséquent, pour un grand nombre de demandes nécessitant une liste de séquences, il est difficile, voire impossible, pour l'administration chargée de la recherche internationale d'effectuer une recherche internationale valable dans le délai visé à l'article 42.1 compté en temps nécessaire pour obtenir une liste de séquences acceptable. Comme dans le cas de l'unité de l'invention, les États-Unis et d'autres États sont convaincus qu'un assouplissement du délai visé à l'article 42.1 permettrait, dans la plupart des cas, de remédier à ce problème en laissant suffisamment de temps pour la présentation des listes de séquences. Cette mesure serait avantagée pour les déposants sans en soulever de nouvelles, elle laisserait un délai amplement suffisant pour le dépôt d'une liste de séquences acceptables sous forme déchiffrable par ordinateur, ce qui permettrait à l'administration chargée de la recherche internationale de procéder à une recherche aussi complète et précise que possible.

PROPOSITION

6. Le délai actuellement prévu à l'article 42.1 pour la recherche internationale est source de conflits dans l'instruction des demandes. Étant donné que le délai prévu à l'article 22 pour l'ouverture de la phase nationale a été porté à 30 mois à compter de la date de priorité, il conviendrait de prolonger également le délai prévu à l'article 42.1 pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Cela permettrait aux administrations de tirer pleinement parti de la totalité du délai disponible pour la procédure au titre de la phase internationale afin de résoudre les conflits.

7. C'est pour quoi les États-Unis et d'autres États proposent d'apporter les modifications suivantes à l'article 42.1 :

i) porter à 22 mois à compter de la date de priorité le délai au cours duquel l'administration chargée de la recherche internationale est censée établir le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite, ce qui laisserait suffisamment de temps pour examiner tous les problèmes à régler avant la recherche internationale; et

ii) prévoir un délai minimum de 17 mois à compter de la date de priorité pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale afin de faire en sorte que les déposants disposent de la totalité du délai qu'ils ont droit en vertu de l'article 26*bis* pour apporter des modifications ou des adjonctions à la revendication de priorité et s'assurer que ces modifications ou adjonctions seront prises en considération par l'administration chargée de la recherche internationale conformément aux règles 43*bis*.1.b) et 64.1.

8. Le délai maximum de 22 mois a été retenu pour laisser suffisamment de temps en vue de la résolution des problèmes susceptibles d'influer sur la recherche et pour la présentation d'une réponse par le déposant et la publication du rapport de recherche internationale dans un délai de 28 mois. Le délai minimum de 17 mois a été obtenu par l'addition du délai de

16 mois prévu à la règle 26bis et d'un mois supplémentaire pour permettre le traitement par l'officier receveur de toute requête de ce type et sa transmission à l'administration chargée de la recherche internationale. Enfin, la disposition actuelle selon laquelle le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent être établis dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la copie de recherche a été maintenue pour dégager l'administration chargée de la recherche internationale de toute responsabilité quant aux retards imputables à l'officier receveur qui compromettraient la recherche.

9. L'examen des règles existantes et de celles qui entreraient en vigueur le 1^{er} janvier 2004 fait apparaître que les seules règles à modifier à cet égard sont les règles 42.1, 46.1 et 69.2.

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

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

DÉLAÏ POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 42 Délai pour la recherche internationale	2
42.1 <i>Délai pour la recherche internationale</i>	2
Règle 46 Modification des revendications auprès du Bureau international	3
46.1 <i>Délai</i>	3
46.2 à 46.5 [Sans changement]	3
Règle 69 Examen préliminaire international - commencement et délai	4
69.1 [Sans changement]	4
69.2 <i>Délai pour l'examen préliminaire international</i>	4

Règle 42

Délaipourlarec hercheinternationale

42.1 *Délaipourlarechercheinternationale*

Le délaipour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2) a) est

i) aumaximum detroismois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 22 ~~neuf~~ mois à compter de la date de priorité ~~,ledélaiquiexpireleplustarddevantêtreappliqué~~ ;et

ii) auminimumde17 mois à compter de la date de priorité.

Règle 46

Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ~~ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué~~; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

46.2 à 46.5 [Sans changement]

Règle 69

Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 [Sans changement]

69.2 *Délaipour l'examen préliminaire international*

Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est celui des délais ci-après qui expire le plus tard :

- i) 28 mois à compter de la date de priorité; ou
- ii) trois ~~six~~ mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international; ou
- iii) trois ~~six~~ mois à compter de la date de réception par l'administration chargée de l'examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.

[Fin de l'annexe et du document]

OMPI



PCT/R/WG/4/12
ORIGINAL: anglais
DATE: 28avril2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GRUPPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITEMENT DE LA
COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

APPROCHE COMMUNE QUANT À LA QUALITÉ DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Rapport initial de l'équipe d'experts chargée de la qualité établi par le Royaume-Uni

INTRODUCTION

1. À la troisième session du Groupe de travail sur la réforme du PCT, tenue à Genève du 18 au 22 novembre 2002, il a été décidé de créer une équipe d'experts "virtuelle" pour examiner les propositions présentées par le Royaume-Uni concernant une approche commune quant à la qualité (PCT/R/WG/3/4) et d'autres points soulevés au cours de l'examen de ces propositions. Il a été demandé au Royaume-Uni de coordonner les travaux de l'équipe d'experts et de présenter un rapport initial au groupe de travail à la réunion des administrations internationales avant la fin du mois d'avril 2003.
2. En vue de faciliter l'examen de cette question, le Royaume-Uni a établi un document de travail qui a été publié pour observation sur le forum électronique que le Bureau international a créé sur son site Web à l'intention de l'équipe d'experts. Toutes les réponses reçues concernant ce document de travail peuvent être consultées sur le forum électronique à l'adresse <http://www.wipo.int/pct/reform/qualityframework>.
3. Le présent document constitue le rapport initial de l'équipe d'experts. Il contient un récapitulatif des observations formulées sur le document de travail ainsi qu'un résumé

succinctétabli par le Royaume -Uni. L'annexe I contient un document cadre qui prend en considération les observations formulées sur le document de travail et énonce les éléments essentiels d'une approche commune quant à la qualité visant à présenter un modèle sur lequel chaque administration puisse fonder son propre système détaillé de gestion de la qualité. Dans l'annexe II sont reproduites les observations formulées sur les autres points soulevés lors de l'examen du document PCT/R/WG/3/4. Le Royaume -Uni se reconnaissant des observations détaillées et constructives reçues et remercie tous ceux qui les ont formulées.

4. Il convient de préciser dès le début que, compte tenu de la vive opposition exprimée par les administrations à l'idée d'un mécanisme d'évaluation indépendant proposé dans le document de travail, cette proposition a été remplacée dans le document cadre par un système d'auto-évaluation interne.

SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE

5. Cette partie du document cadre énonce les caractéristiques essentielles d'un système de gestion considéré comme nécessaire en vue d'appuyer la procédure de recherche internationale et d'examen préliminaire international.

6. Une proposition des Pays -Bas visant à restructurer cette partie en groupant dans deux grandes catégories les critères relatifs aux exigences applicables, à savoir (les compétences techniques des personnes chargées de la recherche et des examinateurs, etc) et les systèmes de gestion de l'administration, n'a pas été adoptée à ce stade mais le document peut être remanié en tenant compte de cette proposition si les autres membres le jugent opportun. En outre, les critères supplémentaires relatifs aux exigences applicables, énoncés dans l'annexe 3 de la proposition des Pays -Bas, pourraient être trop normatifs pour un document visant à présenter un ensemble de critères généraux relatifs aux exigences applicables sur lequel chaque administration puisse fonder son système de gestion de la qualité. Toutefois, ces critères peuvent être ajoutés si les autres membres le jugent nécessaire.

7. En général, les États -Unis d'Amérique ont estimé qu'il conviendrait de faire preuve de souplesse en ce qui concerne l'exigence relative au respect des délais d'établissement des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international et que ces délais devraient être réévalués. Toutefois, ils ont fait observer que cette question ne relève pas du domaine de compétence de l'équipe d'experts.

8. Le Japon a posé la question de savoir qui jugerait de l'efficacité et de l'opportunité des mesures prises par les administrations pour satisfaire aux critères relatifs aux exigences applicables, tandis que les États -Unis d'Amérique ont indiqué que chaque administration devrait décider de l'opportunité des mesures. Afin de prendre ces observations en considération, il est clairement indiqué dans le document cadre qu'il incombe à chaque administration de juger de ces questions.

Ressources

9. Singapour a déclaré que les ressources indiquées dans cette section constituaient un élément essentiel pour l'instauration et le maintien de la qualité. L'Autriche, appuyant cette proposition, a indiqué qu'elle disposait déjà sur place des ressources mentionnées. Toutefois, le Japon s'est demandé si certaines des ressources mentionnées étaient appropriées lorsque selon l'Espagne, la Suède et l'Office européen des brevets (OEB), une administration ne devrait pas être liée à un liste type. Pour répondre à ces préoccupations, les ressources

recensées sont présentées comme des “exemples” destinés de ressources qu’une administration devrait envisager de mettre en place en vue d’appuyer les procédures de recherche et d’examen.

10. Le Canada et les États-Unis d’Amérique, convenant que chaque administration devrait se doter de ressources suffisantes et assurer leur fonctionnement, ont estimé qu’il devrait être du ressort des différentes administrations, et non d’un organisme extérieur, de déterminer le nombre d’effectifs suffisants ainsi que le matériel et les équipements nécessaires. Ce point a été pris en considération avec le remplacement de l’idée de mécanisme d’évaluation indépendant par des systèmes d’évaluation internes à une administration.

11. La Suède a demandé s’il était envisagé de mettre en place des administrations chargées de la recherche internationale dont la responsabilité ne porterait pas sur tous les domaines techniques. La Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) a proposé que les ressources et compétences complémentaires des administrations soient mises en commun de sorte que les différentes administrations puissent effectuer des recherches parallèles, complémentaires, ne se chevauchant pas, dont les résultats seraient regroupés dans un rapport final de recherche internationale mixte. Le Royaume-Uni estime qu’il est plus approprié que le groupe de travail examine cette question dans le cadre des discussions générales sur la réforme du PCT.

12. La Fédération de Russie a suggéré la création, à l’intention de tous les agents chargés de la recherche et de l’examen, d’un cours centralisé d’enseignement à distance et de formation, analogue au “Cours général de propriété intellectuelle” dispensé par l’Académie mondiale de l’OMPI.

Administration

13. Le Canada, l’Espagne, la Suède et l’OEB, faisant référence aux mécanismes de contrôle envisagés sous ce point, ont indiqué qu’il était impossible de garantir que les rapports de recherche et d’examen seraient toujours établis en temps voulu et que les retards seraient réduits au minimum. Ils préféreraient donc un mécanisme moins rigide. Le Japon s’est également interrogé sur la possibilité d’imposer une exigence stricte quant au mécanisme de contrôle concernant les retards. Ces préoccupations ont été prises en considération dans le document cadre dans lequel un critère d’administration plus souple a été proposé.

14. L’Australie a suggéré que les systèmes d’administration prévoient également des mesures préventives et une amélioration continue des procédures. Il a été tenu compte de ces suggestions dans le document ci-joint.

15. Singapour, appuyant le principe d’un mécanisme de contrôle, a suggéré que chaque administration présente un rapport sur les retards au groupe d’évaluation externe proposé. Bien qu’il soit proposé à présent d’abandonner l’idée de créer un groupe d’évaluation externe, un rapport sur les retards devrait figurer dans le mécanisme interne d’établissement de rapports de chaque administration. Ce point a été pris en considération dans le document cadre.

16. Les États -Unis d'Amérique ont appuyé le principe de la mise en place par chaque administration d'un mécanisme de contrôle, mais ils ont estimé qu'il devrait incomber aux administrations elles-mêmes de déterminer comment régler le problème des retards. Cela sera possible dans le cadre des dispositions relatives à l'évaluation proposées.

17. Le Canada a également estimé que la mise en place d'une procédure de prise en considération de l'opinion des utilisateurs présenterait un intérêt limité.

Garantie de la qualité

18. L'OEB a déclaré que chaque administration devrait être libre de décider quelles procédures appliquer en matière de garantie de la qualité, plutôt que d'être soumise à un ensemble de procédures normalisées. Le Canada, l'Espagne et la Suède ont également estimé que les propositions étaient trop rigides et devraient être assouplies. Pour répondre à ces préoccupations, le document cadre ci-joint énonce les aspects que devrait couvrir un système de garantie de la qualité, notamment la vérification, la validation et le suivi des activités de recherche et d'examen, les différentes administrations étant chargées de prendre les dispositions appropriées.

19. L'Australie a estimé que les procédures de garantie de la qualité devraient également viser à vérifier les mesures prises par une administration en vue de corriger les défaillances et éviter la répétition des problèmes. Cette suggestion a été prise en considération dans le document cadre.

20. Le Japon a exprimé sa préoccupation quant à l'utilisation des termes "efficace," "convenablement" et "fiable" qui, à son avis, ne sont pas clairs. Les termes "convenablement" et "fiable" ont été supprimés et il est précisé dans le document cadre qu'il incombe à chaque administration de déterminer si les mesures qu'elle adopte en vue de satisfaire aux critères relatifs aux exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité sont efficaces et appropriées.

21. Le Japon s'est également interrogé sur la possibilité d'attester du respect des normes prescrites, tandis que les États -Unis s'opposent à ce qu'il soit attesté du respect de ces normes en dehors de l'administration. Pour surmonter ces difficultés, il n'a pas été fait mention dans le document cadre de l'obligation d'attester du respect des normes.

22. Singapour a appuyé la proposition relative à la garantie de la qualité, qu'elle a considéré comme un moyen permettant de répondre aux attentes des utilisateurs.

23. L'Autriche a déclaré qu'un langage plus pratique devrait être utilisé afin de préciser ce qu'il convient de mettre en œuvre en matière de mesure, d'enregistrement, de suivi et d'analyse du fonctionnement d'un système de gestion de la qualité. À cet égard, comme indiqué plus haut, le document cadre à présent énonce uniquement les critères essentiels relatifs aux exigences applicables dans le cadre d'un système de gestion de la qualité, les différentes administrations étant libres de décider de la manière d'intégrer ces exigences dans leur propre système de gestion de la qualité.

Dispositions relatives à la communication d'informations en retour

24. Compte tenu de leur opposition à la création d'un groupe d'évaluation externe, l'Australie, le Canada, le Japon, l'Espagne, la Suède, les États-Unis d'Amérique et l'OEB n'ont pu appuyer la proposition relative à l'adoption par chaque administration de dispositions pour permettre la communication, par cet organe, d'informations en retour.

25. Toutefois, le Canada a indiqué qu'il appuierait le partage de données sur les pratiques recommandées entre les administrations, chaque administration étant libre de réagir s'il y a lieu. Il a également fait valoir qu'un mécanisme de communication d'informations en retour fonctionnant bien était un élément essentiel de l'approche commune quant à la qualité proposée, qui nécessite un moyen permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs opinions et grâce auquel il serait possible de prendre leurs points de vue en considération. L'OEAB a estimé que le mécanisme de communication d'informations en retour pourrait comprendre des dispositions relatives à l'organisation de réunions et de séminaires.

26. La Fédération de Russie a suggéré qu'il serait utile de créer une base de données centrale contenant des informations sur les demandes déposées en vertu du PCT, afin de permettre une évaluation de la qualité des recherches internationales et de examens préliminaires internationaux en comparaison avec la phase nationale. Ces informations permettraient aux examinateurs d'évaluer la qualité de leur travail et de recenser les erreurs qu'ils pourraient avoir commises.

27. Le Japon a fait part de sa préoccupation quant à l'utilisation d'indicateurs subjectifs tels que la satisfaction et l'opinion des utilisateurs, compte tenu de la variation, d'un pays à l'autre, des caractéristiques des utilisateurs et des stratégies de dépôt. Singapour, d'un autre côté, a déclaré que des dispositions relatives à la communication en retour d'informations dans les deux sens devraient permettre de lever les doutes et les réserves, tandis que la FICPI a estimé qu'il était important de recueillir l'avis des utilisateurs.

28. Le Royaume-Uni est conscient du fait qu'il peut exister des variations, d'un pays à l'autre, mais elle estime que les points de vue des utilisateurs sur les services dont ils bénéficient sont un élément central de tout système de gestion de la qualité afin que l'organisme fournissant les services soit en mesure de comprendre les besoins et attentes des clients et de les satisfaire.

29. Le Japon s'est interrogé sur la signification des termes "réactions constructives", estimant que les réactions des offices nationaux et régionaux devraient être envoyées de façon souple et volontaire. Le terme "constructive" a, par conséquent, été supprimé du document cadre, chaque administration étant libre de déterminer comment recevoir les informations en retour communiquées par les offices nationaux et régionaux.

30. Le Canada a également fait part de sa préoccupation quant à la nature des observations formulées par les offices nationaux et régionaux et a suggéré de créer un dépôt centralisé d'informations en retour, supervisé par le Bureau international.

31. L'Autriche a estimé que le terme "mécanisme", lorsqu'il est utilisé en rapport avec la communication d'informations en retour par les offices nationaux et régionaux, devrait être remplacé par un autre terme plus précis. En conséquence, le terme "mécanisme" n'est plus utilisé à présent dans le document cadre et le passage en question a été révisé.

Communication avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs

32. Le Japon, Singapour, l'Espagne et l'OEB ont considéré comme acceptables les propositions figurant sous ce point, bien que l'OEB ait exprimé une préférence pour l'utilisation du terme "communication" à la place de "dialogue." L'Autriche également a déclaré qu'elle préfère le terme "communication."

33. La FICPI a souligné qu'il était important que les administrations mettent en garde les déposants contre l'engagement d'une procédure sans aide professionnelle.

ÉVALUATION INTERNE

34. Singapour a appuyé le principe du mécanisme d'évaluation proposé dans le document de travail, qui nécessite le recours à un groupe d'évaluation indépendant, et il a formulé plusieurs recommandations. Les Pays-Bas ont convenu qu'une approche commune quant à la qualité devrait être appuyée par un groupe d'évaluation de la qualité offrant, dans un premier temps, un cadre permettant de diffuser les pratiques recommandées, d'assurer le suivi des progrès réalisés et de fournir des conseils, par la suite, agissant en tant qu'organe d'évaluation. La Hongrie a suggéré que, outre la création d'un groupe indépendant, la possibilité de mettre en place un système uniforme de validation interne soit étudiée. La Nouvelle-Zélande a déclaré que, si elle pouvait admettre que la publication d'un nom d'une administration ne répondait pas aux normes de qualité puisse heurter certaines sensibilités, il serait même utile pour les offices nationaux de savoir quelle crédibilité accordera aux rapports de recherche et d'examen établis par les différentes administrations. La FICPI, appuyant l'idée d'un mécanisme d'évaluation indépendant, a indiqué que les résultats devraient être publiés afin d'assurer la transparence.

35. L'Autriche a également estimé qu'un certain suivi extérieur du travail fourni par les administrations pourrait aider à garantir la qualité des rapports de recherche et d'examen, mais, compte tenu des conséquences pratiques et en matière de coûts, elles est interrogées sur la possibilité de créer un groupe d'évaluation indépendant.

36. Le Canada, l'Espagne et l'OEB ont déclaré qu'ils ne pouvaient appuyer le principe d'un mécanisme d'évaluation externe. La Suède a aussi manifesté du scepticisme en évoquant les difficultés posées par la détermination et la sélection de candidats compétents pour ce groupe, ainsi que les incidences en matière de bureau, de crédit et de coûts. Le Japon également a fait référence aux conséquences pratiques et à l'atteinte à la liberté d'action d'une administration, et a indiqué qu'un mécanisme d'évaluation devrait être envisagé dans le cadre de l'auto-évaluation.

37. Les États-Unis d'Amérique ont admis qu'il existait des avantages dans le partage d'informations entre les administrations sur la manière dont elles avaient réussi à se mettre en conformité avec les normes de qualité et à assurer le suivi, mais ils n'ont vu que peu d'avantages, voire aucun, à ce qu'une administration divulgue les résultats de sa propre évaluation interne à d'autres organes. Ils sont vivement opposés au principe d'un groupe d'évaluation indépendant et ont exprimé l'avis que chaque administration devrait conserver le droit de déterminer comment affecter ses ressources. Ils ont également émis des doutes sur la capacité d'un groupe externe de fournir des conseils à une administration sans savoir

connaissance des contraintes de cette administration en matière de ressources, et de définir et d'évaluer la qualité sans disposer de statistiques objectives. Comme d'autres membres, les États-Unis d'Amérique ont également exprimé leur préoccupation quant aux ressources nécessaires au fonctionnement d'un tel groupe.

38. L'Australie a proposé une autre méthode selon laquelle les résultats d'une évaluation interne du fonctionnement et d'une évaluation du système devraient être publiés ou au moins mis à la disposition des autres offices au moyen d'un modèle d'établissement de rapports normalisé. Cette méthode, a-t-elle déclaré, garantirait aux offices que le système de gestion de la qualité serait opérationnel et efficace et constituerait un moyen de diffuser les pratiques recommandées.

39. Compte tenu des réserves émises par les administrations à l'égard du principe d'un groupe d'évaluation indépendant, l'idée initiale de mécanisme d'évaluation a été remplacée dans le document cadre ci-joint par une formule recommandant que chaque administration crée son propre système d'évaluation interne en vue d'une auto-évaluation. Le document présente un modèle de mécanisme d'évaluation sur lequel différentes administrations devraient fonder leur propre système interne.

40. Le document cadre propose également que chaque administration présente un rapport annuel à la Réunion des administrations internationales du PCT et que cette dernière représente à son tour un rapport de situation général à l'Assemblée de l'Union du PCT. Cela permettrait de diffuser les pratiques recommandées parmi les administrations et de renforcer la confiance des offices nationaux et régionaux dans le travail accompli par ces administrations et, si possible, d'empêcher la répétition des activités dans les phases nationale et régionale. Il conviendrait d'examiner dans l'avenir si les résultats particuliers de l'évaluation interne de chaque administration seront mis à la disposition des autres administrations et des offices nationaux et régionaux.

MISE EN ŒUVRE

41. Si l'approche commune quant à la qualité présentée dans le document ci-joint est acceptée, il conviendrait de déterminer comment elle sera mise en œuvre. Par exemple, faudra-t-il l'intégrer dans les accords conclus entre les administrations internationales et le Bureau international, dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, dans les directives administratives, dans le règlement d'exécution du PCT, ou faudra-t-il la mettre en œuvre par d'autres moyens? L'Australie a estimé qu'elle devrait faire partie des accords conclus entre une administration et le Bureau international, lorsque, selon l'OEB la question de la qualité doit relever de chaque administration et il ne serait pas approprié de l'inclure dans ces accords. Les Pays-Bas souhaitent que l'approche commune soit initialement incorporée aux directives du PCT mais qu'elle soit ultérieurement présentée dans un document plus général.

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES MEMBRES DE L'EQUIPE D'EXPERTS SUR
 D'AUTRES SUGGESTIONS PRESENTES PAR DES DELEGATIONS LORS DE
 L'EXAMEN DU DOCUMENT PCT/R/WG/3/4 ALA TR OISIEME SESSION DU GROUPE
 DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU PCT

42. Les observations détaillées formulées par les membres qui ont intervenu sur le forum électronique de l'équipe d'experts sur les autres suggestions présentées par le groupe de travail lors de l'examen du document PCT/R/WG/3/4 sont reproduites dans l'annexe II. On trouvera ci-dessous un résumé de ces observations.

Une base de données centrale commune contenant toute la documentation minimale du PCT et accessible à toutes les administrations permettrait une meilleure cohérence des travaux

43. Le Canada, le Japon, la Fédération de Russie, la Suède, les États-Unis d'Amérique et la FICPI ont appuyé cette proposition, bien que les États-Unis d'Amérique aient exprimé leur préoccupation quant au financement et à la tenue à jour de cette base de données. L'Australie et la Suède également se sont interrogés sur le point de savoir comment elle permettrait d'améliorer la cohérence des citations. L'Autriche, l'Espagne et l'OEB ont estimé que la question de l'établissement d'une base de données centrale relevait davantage du Comité de coopération technique du PCT.

Il serait utile de prévoir des mécanismes qui permettent de recueillir les réactions des offices désignés et élus ainsi que des déposants ou des bureaux représentant des recherches menées par différents offices sur la base de demandes d'une même famille de brevets

44. Cette proposition a été généralement appuyée, bien que l'Australie, l'Autriche et l'OEB aient indiqué que les réactions devraient être communiquées aux administrations uniquement. La Suède a demandé à quelles instances les réactions seraient communiquées, tandis que les États-Unis d'Amérique et le Canada ont estimé que cette question devrait être mieux définie.

Il pourrait être utile que le Bureau international organise des réunions sous séminaires au cours desquels les offices puissent échanger des données d'expérience en matière de contrôle de la qualité

45. Cette idée a été généralement appuyée, bien que l'Autriche ait soulevé la question des coûts, alors que la Suède a estimé que des visites bilatérales seraient probablement plus utiles que des réunions.

Un programme intensif d'échange d'examineurs pourrait encourager le développement de normes et de pratiques uniformes

46. Cette proposition a recueilli l'adhésion générale, bien que des réserves aient été émises quant à la mise en œuvre d'un programme "intensif" d'échange, compte tenu de l'incidence en matière de ressources pour les administrations. Les États-Unis d'Amérique ont suggéré qu'il pourrait être intéressant d'étudier d'autres moyens d'améliorer la communication et la coopération entre les administrations pour assurer la cohérence des travaux. La FICPI a également suggéré de compléter un programme d'échange par un programme de formation communale d'intention de six examineurs.

Des recherches complémentaires pourraient être prévues dans le système du PCT, qui consisteraient à effectuer, à la fin de la phase internationale, une recherche additionnelle pour retrouver les documents éventuellement pertinents qui n'auraient pas encore été inclus dans les bases de données considérées à la date de la recherche internationale principale

47. Les avis étaient partagés sur cette proposition. L'Australie et la Suède n'étaient pas favorables à des recherches complémentaires qui, selon la Suède, se traduiraient par un chevauchement des activités alors que l'Autriche a également exprimé sa préoccupation et s'est demandé si ces recherches donneraient lieu à l'établissement d'un nouvel taxe et si les résultats seraient publiés. Le Canada a également estimé que la proposition n'était pas réalisable compte tenu du surcroît de travail à l'heure actuelle. L'OEB a également émis des réserves en ce qui concerne la réalisation des recherches complémentaires dans la phase internationale, alors que les États-Unis d'Amérique ont déclaré que ces recherches ne devraient être effectuées que dans le cadre du rapport d'examen préliminaire international. Selon Singapour, les recherches complémentaires pourraient être utiles mais une analyse détaillée des coûts-avantages devrait être effectuée. La Fédération de Russie a également estimé que ces recherches pourraient être utiles, mais elle a fait part de sa préoccupation quant aux conséquences sur les délais et a suggéré qu'elles devraient être réalisées parallèlement à l'élaboration d'un rapport d'examen préliminaire international. La FICPI a vivement appuyé la proposition.

En ce qui concerne la mention des "concepts inventifs" au nombre des critères de qualité proposés dans l'appendice, la recherche pourrait porter sur les limitations de chaque revendication plutôt que sur un concept inventif général

48. L'Espagne et la Suède se sont opposées à cette proposition, alors que l'OEB n'en a pas considérée comme possible. Le Canada a également estimé qu'elle n'apporterait rien, les revendications étant susceptibles de changer au cours de la phase internationale et de la phase nationale. Les États-Unis d'Amérique, en revanche, ont appuyé la proposition au motif qu'elle augmenterait l'utilité du rapport préliminaire sur la brevetabilité pour les offices nationaux et régionaux.

La question de la définition et du suivi de la qualité pourrait éventuellement être réglée dans le cadre des accords conclus entre le Bureau international et les diverses administrations

49. Le Canada et l'OEB n'ont pas considéré comme approprié d'inclure la qualité dans les accords conclus entre les administrations et le Bureau international, tandis que l'Australie, au contraire, a estimé qu'elle devrait faire partie de ces accords. Selon le Canada, une approche commune quant à la qualité devrait être intégrée dans les directives concernant la recherche et l'examen. L'Autriche s'est interrogée sur le rôle du Bureau international si la qualité était intégrée dans ces accords.

[L'annexe Isuit]

ANNEXE I

APPROCHE COMMUNE QUANT À LA QUALITÉ ENCE QUI
CONCERNE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

INTRODUCTION

1. Le présent document expose les principales caractéristiques d'une approche commune quant à la qualité en ce qui concerne la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Il présente un ensemble minimal de critères que chaque administration internationale (ci-après dénommée "administration") devrait prendre comme modèle pour mettre en place son propre mécanisme de gestion de la qualité.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

2. Chaque administration devrait créer et assurer le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité énonçant les exigences essentielles en matière de ressources, de procédures administratives, de retours d'information et de canaux de communication nécessaires pour soutenir la recherche et l'examen. Le système de gestion de la qualité mis en place par chaque administration devrait également comporter un mécanisme de garantie de la qualité visant à assurer le respect des exigences essentielles et des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

3. L'adoption par les administrations d'exigences communes applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité, qui soient reconnues par l'ensemble des administrations et offices nationaux et régionaux, devrait permettre de définir une approche cohérente. Cela devrait, à son tour, favoriser la confiance des offices nationaux et régionaux dans le travail accompli par les administrations. Il incombera à chaque administration d'assurer que les mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables sont efficaces et appropriées.

Ressources

4. Une administration devrait être en mesure de s'adapter à des changements dans le volume de travail et devrait disposer d'une infrastructure adéquate pour réaliser le travail de recherche et d'examen satisfaisant aux exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. On trouvera ci-après des exemples de types de ressources et d'infrastructures qu'une administration devrait envisager de mettre en place :

a) un personnel suffisamment nombreux pour faire face à l'apport de travail et disposant des compétences techniques nécessaires pour procéder aux recherches et aux examens voulus dans les domaines techniques en question ainsi que des connaissances linguistiques lui permettant de comprendre au moins les langues dans lesquelles la documentation minimale mentionnée à l'article 34 du règlement d'exécution du PCT est écrite ou est traduite;

b) une personne administrative possédant la formation et les compétences appropriées, des ressources suffisantes pour répondre aux besoins du personnel techniquement qualifié et faciliter le travail de recherche et d'examen;

- c) un matériel et des installations appropriés, tels que matériel informatique et logiciels, pour permettre de réaliser le travail de recherche et d'examen;
- d) la possession au moins de la documentation minimale dont il est question à la règle 34 du règlement d'exécution du PCT, ou l'accès à cette documentation; en outre, cette dernière devra être correctement organisée sur support papier ou sur microforme, ou stockée sur support électronique en vue de la recherche et de l'examen;
- e) des manuels complets et à jour mis à la disposition du personnel afin de lui permettre de comprendre et de respecter les critères et les normes de qualité et de suivre les méthodes de travail exactement et systématiquement;
- f) un programme de formation et de perfectionnement efficace destiné à tout le personnel participant au travail de recherche et d'examen afin de lui permettre d'acquiescer et de conserver l'expérience et les compétences nécessaires et de garantir qu'il soit pleinement conscient de l'importance de respecter les critères et les normes de qualité;
- g) un mécanisme d'évaluation périodique des connaissances de tout le personnel en ce qui concerne les exigences applicables et les normes en matière de recherche et d'examen;
- h) un système visant à suivre et à recenser en permanence les ressources nécessaires pour faire face à la demande et respecter les normes de qualité en matière de recherche et d'examen.

Administration

5. Une administration devrait recourir, au minimum, aux pratiques et aux méthodes mentionnées ci-dessus qui concernent le traitement des demandes de recherche et d'examen et l'accomplissement des fonctions connexes telles que l'entrée de données et le classement :

- a) mise en place de mécanismes de contrôle efficaces en ce qui concerne l'établissement dans les délais impartis de rapports de recherche et d'examen satisfaisants aux normes de qualité déterminées dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international;
- b) mise en place de mécanismes de contrôle appropriés des fluctuations de la demande et de gestion des retards;
- c) mise en place d'un système approprié pour traiter les réclamations et prendre les mesures correctives et préventives nécessaires, le cas échéant, et application de procédures de suivi pour évaluer la satisfaction des utilisateurs et connaître leur opinion ainsi que pour veiller à ce qu'il soit répondu à leurs besoins et leurs attentes légitimes;
- d) mise en place d'un système efficace pour assurer l'amélioration continue des procédures mises en place.

Garantie de la qualité

6. Une administration devrait mettre en place des procédures relatives à l'établissement dans les délais impartis de rapports de recherche et d'examen satisfaisant aux normes de qualité déterminées dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Ces procédures devraient notamment s'appuyer sur les éléments suivants :

- a) un système interne efficace de garantie de la qualité permettant une auto-évaluation, qui comprend des procédures de vérification, de validation et des suivis des travaux de recherche et d'examen visant à garantir leur conformité avec les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, et la transmission au personnel des informations en retour;
- b) un système permettant de mesurer, d'enregistrer, d'assurer le suivi et d'analyser le fonctionnement du système de gestion de la qualité afin d'évaluer le degré de conformité avec les exigences applicables; et
- c) un système permettant de vérifier l'efficacité des mesures prises pour corriger les défaillances et éviter la répétition des problèmes.

Dispositions relatives à la communication d'informations en retour

7. Afin d'assurer un meilleur fonctionnement des opérations et favoriser leur amélioration continue, chaque administration devrait adopter les mesures suivantes :

- a) communiquer à son personnel les résultats de sa procédure interne de garantie de la qualité en vue d'assurer que toute correction nécessaire sera apportée et de permettre la diffusion et l'adoption de pratiques recommandées; et
- b) mettre en place des moyens efficaces de communication avec l'OMPI et les offices désignés et offices sélects afin d'assurer la fourniture à bref délai par ces derniers d'informations en retour, de sorte que les problèmes systémiques éventuels puissent être évalués et réglés.

Communication avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs

8. Une administration devrait prendre les dispositions ci-après en vue d'assurer une communication efficace avec les utilisateurs :

- a) mise en place d'un système de communication efficace afin que les demandes de renseignements soient traitées rapidement et que les déposants et les examinateurs puissent établir une communication appropriée dans les deux sens;
- b) fourniture aux utilisateurs (en particulier les déposants non représentés) de conseil et d'informations claires, concises et approfondies sur la recherche et l'examen, qui pourraient figurer sur le site Web de chaque administration, ainsi que dans les guides.

ÉVALUATION INTERNE

9. Outre la création d'un système de garantie de la qualité permettant de vérifier et d'assurer le respect des exigences énoncées dans son système de gestion de la qualité, chaque administration devrait prendre ses propres dispositions internes en matière d'évaluation afin de déterminer jusqu'à quel point son système de gestion de la qualité s'inspire du modèle précité et jusqu'à quel point il satisfait aux exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et est conforme aux directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Cette évaluation, qui devrait être objective et transparente de manière à indiquer si les exigences directives précitées sont appliquées de façon cohérente et efficace, devrait être effectuée une fois par année.

10. Il incombera à chaque administration de prendre ses propres dispositions mais les propositions ci-après visent à donner des indications sur les éléments essentiels d'un mécanisme d'évaluation interne et d'un système d'établissement de rapports.

Suivi et mesure

11. Les données contenues dans l'évaluation devraient fournir des informations sur les points suivants :

- a) respect des exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international;
- b) toute mesure corrective et préventive prise pour remédier aux causes du non-respect de ces exigences et directives;
- c) toute suite donnée aux résultats des évaluations antérieures;
- d) efficacité du système de gestion de la qualité et des procédures applicables en la matière;
- e) réactions des utilisateurs, y compris les offices désignés et offices élus et les déposants; et
- f) recommandations visant à apporter des améliorations.

12. Des dispositions appropriées devraient être prises afin de suivre, d'enregistrer et de mesurer le respect des exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Des dispositions devraient également être prises afin d'évaluer la satisfaction des utilisateurs et notamment de connaître l'opinion des offices désignés et offices élus ainsi que celle des déposants et de leurs représentants.

Analyse

13. Les données recueillies devraient être analysées afin de déterminer dans quelle mesure les exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international sont respectées. Les résultats de l'évaluation interne devraient être présentés à la haute direction de

l'administration desorte qu'elle puisse juger objectivement des résultats à la lumière des exigences et directives susmentionnées et déterminer s'il serait possible d'apporter des améliorations et si des modifications seraient nécessaires.

Amélioration

14. Chaque administration devrait :

a) disposer d'un système établi en vue d'améliorer en permanence son fonctionnement à la lumière des exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et d'évaluer l'efficacité de son système de gestion de la qualité; et

b) déterminer la cause d'un non-respect des exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international et y remédier.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

15. Les dispositions relatives à l'établissement des rapports devraient comporter deux phases.

Première phase

16. Il devrait être demandé à chaque administration de présenter à la Réunion des administrations internationales du PCT un rapport initial indiquant les mesures qu'elle aurait prises pour mettre en place un système de gestion de la qualité fondé dans l'ensemble sur les exigences énoncées dans le présent document. Cela permettrait de recenser les pratiques recommandées et de les diffuser parmi les administrations. La Réunion des administrations internationales du PCT présenterait alors un rapport de situation général initial à l'Assemblée de l'Union du PCT.

Deuxième phase

17. À la suite de l'établissement du rapport initial au cours de la première phase, chaque administration établirait un rapport annuel sur les résultats de son évaluation interne. Ce rapport serait présenté à la Réunion des administrations internationales du PCT selon un modèle normalisé. Sans désigner les administrations en particulier, la Réunion des administrations internationales du PCT présenterait à son tour, chaque année, un rapport de situation général à l'Assemblée de l'Union du PCT.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES MEMBRES DE L'EQUIPE D'EXPERTS
SUR D'AUTRES SUGGESTIONS PRESENTES PAR DES DELEGATIONS LORS
DEL'EXAMEN DU DOCUMENT PCT/R/WG/3/4 A LA TROISIEME SESSION
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU PCT

A) UNE BASE DE DONNEES CENTRALE COMMUNE CONTENANT TOUTE LA
DOCUMENTATION MINIMALE DU PCT ET ACCESSIBLE A TOUTES LES
ADMINISTRATIONS PERMETTRAIT UN MEILLEUR ECOHERENCE
DES TRAVAUX

Observation formulée par l'Australie : “Nous comprenons que cela découle du mécontentement des utilisateurs lorsque des citations parfois différentes ont été mentionnées par différents offices pour la même invention. Toutefois, nous ne pensons pas que la création d'une base de données centrale commune résoudrait ce problème.”

Observation formulée par l'Autriche : “Cette question a déjà été examinée à la dernière réunion et il a été estimé qu'elle devrait être examinée dans le cadre du Comité de coopération technique du PCT.”

Observation formulée par le Canada : “L'OPIC appuie pleinement la création d'une base de données centrale commune contenant toute la documentation minimale du PCT qui constituerait un moyen d'assurer une meilleure cohérence des travaux des administrations internationales.”

Observation formulée par l'OEB : “Cette question devrait être soumise au Comité de coopération technique du PCT.”

Observation formulée par le Japon : “Nous appuyons la proposition.”

Observation formulée par la Fédération de Russie : “Rospatent appuie la création d'une base de données centrale commune contenant toute la documentation minimale du PCT.”

Observation formulée par l'Espagne : “Cette question devrait être étudiée par le Comité de coopération technique du PCT.”

Observation formulée par la Suède : “Nous nous demandons de quelle manière une “base de données centrale commune...” permettrait d'assurer une meilleure cohérence des travaux et qui financerait l'hébergement de la base de données, sa mise à jour et l'établissement des connexions à grande vitesse nécessaires.”

Observation formulée par les États-Unis d'Amérique : “Cette proposition soulève la question de la création d'une base de données centrale commune. Les États-Unis d'Amérique appuient cette proposition en principe, mais ont des préoccupations quant au financement et à la tenue à jour de cette base de données.”

Observation formulée par l'Autriche : "L'Office autrichien des brevets est en mesure d'appuyer cette proposition; toutefois, dans ce contexte également, nous souhaiterions soulever la question des coûts."

Observation formulée par le Canada : "L'OPI C appuie pleinement la mise en place d'un cadre plus grand pour l'échange d'idées sur le contrôle de la qualité."

Observation formulée par l'OEB : "Proposition appuyée."

Observation formulée par le Japon : "Nous appuyons la proposition."

Observation formulée par les Pays-Bas : "L'organisation de réunion et de séminaires en vue d'échanger des données d'expérience serait très utile. Il pourrait également être intéressant d'organiser des conférences sur les aspects essentiels du système de gestion de la qualité."

Observation formulée par la Suède : "L'organisation de visites bilatérales serait probablement plus utile que les réunions internationales proposées."

Observation formulée par l'Espagne : "Nous sommes en mesure d'appuyer la proposition."

D) UN PROGRAMME INTENSIF D'ÉCHANGE D'EXAMINATEURS POURRAIT ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE NORMES ET DE PRATIQUES UNIFORMES

Observation formulée par l'Australie : "Nous appuyons cette proposition, mais mettons des réserves quant à l'élaboration d'un programme "intensif", la possibilité de mettre en œuvre un tel programme dépendant des ressources humaines et financières dont disposeraient les diverses administrations internationales."

Observation formulée par l'Autriche : "En principe, l'Office autrichien des brevets est en mesure d'appuyer cette proposition; toutefois, compte tenu de la charge de travail actuelle, nous ne sommes pas favorables à la mise en œuvre d'un programme d'échange intensif."

Observation formulée par le Canada : "Si les incidences quant à la productivité et les implications financières liées à la mise en œuvre d'un programme d'échange intensif suscitent des inquiétudes, l'OPI C appuie en général ce type d'initiative."

Observation formulée par l'OEB : "Proposition appuyée; toutefois, le terme "intensif" devrait être supprimé, car il ne serait peut-être pas réaliste compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne la charge de travail."

Observation formulée par le Japon : "Nous appuyons la proposition."

Observation formulée par l'Espagne : "Nous sommes en mesure d'appuyer la proposition."

Observation formulée par la Suède : "Il serait très intéressant de mettre en œuvre cette proposition, puisqu'elle constitue un moyen efficace d'assurer l'harmonisation. Toutefois, pour des raisons économiques et liées à la production, nous ne sommes pas favorables à l'élaboration d'un programme "intensif" d'échange d'examineurs, mais nous avons une bonne expérience d'un programme plus limité d'échange d'examineurs."

Observation formulée par les États -Unis d'Amérique : “Cette proposition concerne la mise en œuvre d'un programme intensif d'échange d'examineurs. Si nous partageons l'objectif visant à encourager le développement de normes et de pratiques uniformes, nous émettons quelques réserves en ce qui concerne l'efficacité d'un tel programme pour atteindre cet objectif. S'il est possible qu'un programme d'échange limité, volontaire, présente un certain intérêt, un programme intensif tel qu'il est proposé donnerait probablement de meilleurs résultats par rapport aux montants dépensés. Il pourrait être utile d'étudier d'autres moyens de renforcer la communication et la coopération entre les offices pour atteindre l'objectif annoncé de cohérence de façon plus efficace.”

Observation formulée par la FICPI : “...les examineurs devraient bénéficier d'une formation commune, de préférences sous la direction d'un organe central... complétée par un échange systématique et intensif d'examineurs entre les offices.”

E) DES RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES POURRAIENT ÊTRE PREVUES DANS LE SYSTEME DU PCT, QUI CONSISTERAIENT A EFFECTUER, A LA FIN DE LA PHASE INTERNATIONALE, UNE RECHERCHE ADDITIONNELLE POUR RETROUVER LES DOCUMENTS EVENTUELLEMENT PERTINENTS QUI N'AURAIENT PAS ENCORE ÉTÉ INCLUS DANS LES BASES DE DONNÉES CONSIDÉRÉES ALORS DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE PRINCIPALE

Observation formulée par l'Australie : “Nous n'appuyons pas le principe de la réalisation systématique de recherches complémentaires parce que nous estimons que cela aboutirait largement à une répétition des activités. Toutefois, nous reconnaissons qu'à de rares occasions, une recherche complémentaire peut être nécessaire.”

Observation formulée par l'Autriche : “Nous avons des préoccupations en ce qui concerne cette proposition. À l'heure actuelle, les règles du PCT actuellement en vigueur ne prévoient pas la possibilité. En outre, nous nous demandons si cela donnera pas lieu à l'établissement d'une nouvelle taxe pour les déposants. Comment seraient publiés les résultats des recherches complémentaires?”

Observation formulée par le Canada : “Il n'est pas possible de mettre en œuvre cette proposition dans le contexte actuel de croissances sans précédent de l'accumulation des retards.”

Observation formulée par l'OEB : “Cette proposition a été présentée par certains délégués à la dernière réunion du Groupe de travail sur la réforme du PCT; toutefois, nous émettons des réserves quant à la possibilité de mettre en place un tel système et, dans tous les cas, nous nous opposerons à toute tentative de limiter la possibilité des offices désignés d'établir leur propre rapport de recherche complémentaire après l'ouverture de la phase nationale ou régionale.”

Observation formulée par la Fédération de Russie : “Des recherches complémentaires pourraient être utiles, mais nous avons des préoccupations quant aux délais impartis. Il nous semble que ces recherches devraient être effectuées parallèlement à l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international.”

Observation formulée par Singapour : “La proposition relative aux recherches complémentaires, telle que nous l’entendons dans les précédents documents du PCT, vise à donner aux déposants la possibilité de déposer des requêtes dans ces sens auprès d’une autre administration (une administration distincte de celle qui a réalisé la recherche internationale) si le temps le permet et que le déposant acquitte les taxes nécessaires. On pourrait s’appuyer sur les résultats de ces recherches au cours de la phase nationale ou régionale et des réductions éventuelles de taxes seraient accordées, si nécessaire. Ces recherches complémentaires pourraient présenter des avantages, mais il conviendrait d’effectuer une analyse plus détaillée des coûts-avantages de cette possibilité au cours de la phase internationale du PCT.”

Observation formulée par la Suède : “Au cours des années, diverses propositions ont été présentées, relatives notamment à des recherches additionnelles, des recherches parallèles, des recherches mémorisées et, maintenant, des recherches complémentaires. La recherche internationale est effectuée normalement dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et, dans ce cas, de quatre mois à compter de la date du dépôt international. À ce moment, les bases de données documentaires devraient être mises à jour avec des documents pertinents. Les coûts relatifs à l’établissement d’une nouvelle base de données de recherche doivent être mis en balance avec la possibilité de trouver après la recherche ordinaire des documents pertinents inclus dans la base de données. Nous pensons que ce service peut être fourni par un organe autre que l’administration chargée de la recherche internationale. C’est pourquoi nous nous opposons à l’introduction de recherches complémentaires proposées.”

Observation formulée par les États-Unis d’Amérique : “Le principe d’une recherche complémentaire ou actualisée peut présenter certains avantages tant qu’il est envisagé d’effectuer cette recherche uniquement parallèlement à l’établissement d’un rapport d’examen préliminaire international (à savoir pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois lorsque aucune demande d’examen préliminaire international n’a été déposée ou lors que le rapport d’examen préliminaire international a été établi sensiblement avant l’expiration du délai de 30 mois).”

Observation formulée par la FICPI : “Le système actuel de recherche en vertu du PCT présente l’inconvénient de ne pas permettre de déterminer l’état de la technique, notamment les demandes de brevet antérieures déposées à bref délai avant la date du dépôt international. C’est pourquoi, la FICPI appuie pleinement la proposition visant à prévoir une recherche complémentaire ultérieurement au cours de la phase internationale.”

F) ENCE QUI CONCERNE LA MENTION DES “CONCEPTS INVENTIFS” AU NOMBRE DE CRITÈRES DE QUALITÉ PROPOSÉS DANS L’APPENDICE, LA RECHERCHE POURRAIT PORTER SUR LES LIMITATIONS DE CHAQUE REVENDICATION PLUTÔT QUE SUR UN CONCEPT INVENTIF GÉNÉRAL

Observation formulée par l’Autriche : “Nous ne comprenons pas le sens de cette proposition. Toutefois, nous avons vaguement l’impression que cela n’a rien à voir avec la question de la qualité.”

Observation formulée par le Canada : “L’OPIC ne croit pas que cette suggestion ajouterait un intérêt quelconque à la procédure, les revendications étant susceptibles de changer tant au cours de la phase internationale, qu’au cours de la phase nationale.”

Observation formulée par l'OEB : “Impossible à réaliser.”

Observation formulée par l'Espagne : “Nous ne sommes pas en mesure d'appuyer cette proposition.”

Observation formulée par la Suède : “Nous n'appuyons pas cette proposition. La qualité de la recherche et de l'examen dans le cadre du PCT est définie par les articles du PCT, les règles de règlement d'exécution, les instructions administratives et les directives concernant la recherche et l'examen. Dans les accords conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international et l'OMPI, il est déclaré que dans le cadre de la recherche et de l'examen, ces administrations doivent appliquer et respecter toutes les règles communes en matière de recherche et d'examen.”

Observation formulée par les États-Unis d'Amérique : “Les États-Unis d'Amérique appuient cette proposition. Nous pensons que cela augmenterait l'utilité des rapports préliminaires sur la brevetabilité pour tous les offices nationaux et régionaux.”

G) LA QUESTION DE LA DÉFINITION ET DU SUIVI DE LA QUALITÉ POUR RAIT
ÉVENTUELLEMENT ÊTRE RÉGLÉE DANS LE CADRE DES ACCORDS
CONCLUS ENTRE LE BUREAU INTERNATIONAL ET LES DIVERSES
ADMINISTRATIONS

Observation formulée par l'Australie : “À supposer que le système de gestion de la qualité soit mis en place de manière appropriée, nous pensons que cela entrerait dans le cadre de l'accord concluant entre une administration et l'OMPI et que cette exigence devrait être satisfaite par toutes les nouvelles administrations.”

Observation formulée par l'Autriche : “Nous ne comprenons pas non plus le sens de cette proposition. Ce que cela signifie –t-il que le Bureau international devrait superviser le travail de l'administration? Toutefois, dans ce cas, cela signifierait que seuls les aspects des rapports relatifs à la forme seraient examinés parce que le Bureau international ne dispose pas du personnel technique et des connaissances nécessaires pour examiner le contenu de ces rapports.”

Observation formulée par le Canada : “L'OMPI estime que le mécanisme de garantie de la qualité et les normes y relatives devraient figurer dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international et non dans les accords conclus entre le Bureau international et les administrations respectives.”

Observation formulée par l'OEB : “Une fois encore, nous sommes d'avis que la question de la qualité doit relever de chaque administration internationale et qu'il n'en serait pas approprié de l'inclure dans les accords conclus entre les administrations concernées et le Bureau international.”

OMPI



PCT/R/WG/4/12Add.1

ORIGINAL: anglais

DATE: 8mai2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

APPROCHE COMMUNE QUANT À LA QUALITÉ DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL :

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS

Propositions de l'Office des brevets du Royaume-Uni

INTRODUCTION

1. Lors de la huitième session de la Réunion des administrations internationales du PCT (ci-après nommée "le MIA"), tenue à Washington, D.C., du 5 au 9 mai 2003, l'Office des brevets du Royaume-Uni, en tant que coordinateur du groupe de travail en ligne en charge d'établir un cadre relatif à la qualité des travaux, présenté au MIA le rapport initial du dit groupe de travail (voir le document PCT/MIA/8/5, dont le contenu est identique à celui du document PCT/R/WG/4/12). À la suite de cette présentation, l'Office des brevets du Royaume-Uni souhaiterait apporter les modifications suivantes à l'approche commune quant à la qualité, qui figure à l'annexe I du document PCT/R/WG/4/12.

MODIFICATIONS PROPOSÉES DU PROJET DE CADRE COMMUN

2. Dans la version anglaise, le mot “testing”, au paragraphe 4.g), doit être remplacé par “assessing” afin de donner plus de flexibilité aux administrations pour parvenir à répondre à cette exigence.¹
3. Le paragraphe 5.d), à l’image du paragraphe 6.d), doit être transféré de la partie relative aux ressources à celle relative à la garantie de la qualité.
4. Le paragraphe 17, qui concerne la deuxième phase des dispositions relatives à l’établissement de rapports, a besoin d’être clarifié afin d’identifier le cadre général d’établissement de rapports. Le paragraphe tel qu’il a été modifié devrait se lire comme suit :

“À la suite de l’établissement du rapport initial au cours de la première phase, chaque administration établirait un rapport annuel qui identifierait l’expérience acquise et les actions mises en œuvre, et qui proposerait des recommandations en fonction de l’évaluation.”

5. Il est primordial que le développement futur de l’approche commune quant à la qualité des travaux effectués dans le cadre du PCT ait une portée aussi large que possible, conformément aux principes de base de la consultation qui a été effectuée pour préparer le rapport du groupe de travail sur la qualité. Un nouveau paragraphe 18 intitulé “Développements futurs” devrait donc être ajouté et son contenu se lirait comme suit : “Le Bureau international devrait soumettre à consultation les propositions portant sur des modifications futures de la présente approche commune avant leur adoption.”

6. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions contenues dans les paragraphes 2 à 5.

[Fin du document]

¹Ne concerne pas la version française.

OMPI



PCT/R/WG/4/12 Add.2

ORIGINAL: anglais

DATE: 15 mai 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

UN CADRE COMMUN POUR LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

RAPPORTS SUR LA HUITIÈME SESSION DE LA REUNION DES ADMINISTRATIONS
INTERNATIONALES INSTITUEES EN VERTU DU PCT

Document établi par le Bureau international

1. À sa huitième session tenue à Washington du 5 au 8 mai 2003, la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (ci-après dénommée "réunion") a examiné un rapport sur les résultats du travail accompli jusqu'ici par l'équipe d'experts "virtuelle" sur un cadre de qualité pour le PCT établie à l'issue de la troisième session du groupe de travail (voir le paragraphe 111 du document PCT/R/WG/3/5 et le paragraphe 75 du document PCT/MIA/7/5). Ce rapport, qui fait l'objet du document PCT/R/WG/4/12 (et a été soumis à la réunion sous la cote PCT/MIA/8/5), a été présenté par les représentants de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en sa qualité de coordinateur de l'équipe d'experts.
2. La question de la qualité a également été soulevée dans le cadre de l'examen par la réunion du projet de directives révisées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, figurant dans le document PCT/MIA/8/2 (voir en particulier le chapitre 23, intitulé "Standards for Quality Assurance").
3. Les extraits ci-après du rapport sur la session de la réunion concernant la question de la qualité (paragraphe 105 à 115 et 118 à 121 du document PCT/MIA/8/6) sont portés à l'attention du groupe de travail :

F

“PROPOSITION DE RÉVISION DES DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

...

“*Chapitre 23*

“105. Lors de l’examen du chapitre 23, il a été tenu compte des résultats obtenus jusqu’ici par l’équipe d’experts de la garantie de la qualité, tels qu’ils ont été présentés à la session par les représentants de l’Office des brevets du Royaume-Uni, et des discussions qui ont suivi (voir le document PCT/MIA/8/5 et les paragraphes 118 à 121 ci-après).

“106. L’Office des brevets du Japon a estimé que la question des systèmes de garantie de la qualité relève de la responsabilité de l’administration et n’avait pas sa place dans les directives, qui sont destinées avant tout aux examinateurs. Cette question devrait être examinée dans une instance plus large au sein de laquelle les offices désignés et les offices élus pourraient examiner leurs points de vue, comme le groupe de travail, bien que l’office ne soit pas opposé à son examen par la réunion.

“107. L’Office coréen de la propriété intellectuelle est associé à la déclaration de l’Office des brevets du Japon et a estimé qu’il conviendrait de revenir sur cette question à la prochaine session de la réunion.

“108. L’Office européen des brevets a considéré que les normes de qualité et la garantie de la qualité devraient être traitées dans les directives. Il a fait observer que les directives font partie des règles communes applicables à la recherche internationale et à l’examen préliminaire international que les administrations, en vertu des accords avec le Bureau international qui régissent l’exercice de leurs activités, sont tenues d’appliquer et d’observer, de sorte que leur statut juridique est clair. L’incorporation des questions relatives à la gestion de la qualité dans les directives soulignerait l’engagement des administrations dans ce domaine et favoriserait leur mise en œuvre rapide. Le projet de cadre commun pour la recherche internationale et l’examen préliminaire international contenu dans le rapport intérimaire de l’équipe d’experts (voir l’annexe I du document PCT/MIA/8/5) constitue un bon point de départ pour la poursuite des discussions et devrait être incorporé dans la prochaine version du projet de directives.

“109. L’Office espagnol des brevets et des marques, l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, l’Office autrichien des brevets, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et l’Office australien des brevets ont souscrit d’une manière générale à l’opinion de l’Office européen des brevets sur cette question.

“110. L’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique a indiqué qu’il insisterait sur un certain nombre de principes généraux supplémentaires relatifs aux normes de qualité lors de la révision des directives.

“111. Le président a indiqué que la majorité des administrations représentées à la session, non compris l’Office des brevets du Japon et l’Office coréen de la propriété intellectuelle, sont convenues de traiter dans les directives la gestion de la qualité (c’est-à-dire, les normes de qualité et la garantie de la qualité) et a conclu que le projet de cadre commun suggéré par l’équipe d’experts devrait être incorporé dans le prochain projet de directives, au chapitre 23 ou dans une annexe, pour examen par la réunion à sa prochaine session, sous réserve d’éventuelles modifications ou adjonctions. Les résultats de l’examen de cette question par la réunion devraient être reportés à l’attention du groupe de travail à sa quatrième session, prévue en mai 2003.

“112. Pendant la session en cours, il a été suggéré d’apporter les modifications suivantes au projet de cadre commun :

“a) Au paragraphe 4.g), le terme “testing” devrait être remplacé par le terme “assessing”.

“b) Le paragraphe 5.d) devrait être renuméroté 6.d).

“c) Le paragraphe 17 devrait être réexaminé afin d’éviter d’imposer aux administrations des obligations trop lourdes en matière d’établissement de rapports.

“113. Les représentants de l’Office des brevets du Royaume-Uni ont offert leur coopération pour apporter d’éventuelles modifications ou adjonctions au projet de cadre commun.

“114. En ce qui concerne le paragraphe 17 du projet de cadre commun, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique a formulé des objections quant à l’établissement de rapports sur les résultats des propres évaluations internes par opposition à l’établissement de rapports sur les pratiques efficaces du point de vue de la qualité. L’Office européen des brevets s’est demandé s’il serait utile de recourir à un modèle pour l’établissement de rapports sur les résultats des évaluations internes.

“115. Il a été indiqué que, bien que les directives s’adressent spécifiquement aux administrations dans le contexte de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international selon le PCT, la partie concernant la gestion de la qualité, comme le reste des directives, constituerait un modèle utile pour tous les offices qui effectuent des travaux de recherche et d’examen.

...

“RAPPORT DE L’ÉQUIPE D’EXPERTS “VIRTUELLE” SUR UN CADRE COMMUN DE QUALITÉ POUR LE PCT

“118. Comme en était convenu à la réunion de la précédente session, un rapport sur les résultats des travaux accomplis jusqu’ici par l’équipe d’experts “virtuelle” sur un cadre commun de qualité pour le PCT établi par le groupe de travail a été présenté à la réunion par les représentants de l’Office des brevets du Royaume-Uni, en sa qualité de coordonnateur de l’équipe d’experts (voir le paragraphe 111 du document PCT/R/WG/3/5 et le paragraphe 75 du document PCT/MIA/7/5). À cet effet, l’office était représenté par M. Ron Marchant, directeur des brevets, et M. Mike Wright, directeur adjoint de la Division juridique des brevets.

“119. Aucoursdelaprésentationdurapport,figurantdansledocumentPCT/MIA/8/5, lesreprésentantsdel’OfficedesbrevetsduRoyaume -Uniontinsistéssurlespoints suivants :

“a) L’undesobjectifsimportantsconsisteàmettreenplacedessystèmes permettantd’éviterlarépétitionaucoursdelaphasenationaledestravauxdéjà effectuésaucoursdelaphaseinternationale.

“b) Lespropositionsélaboréesparl’équiped’expertsontétéappuyéesparun certainnombredereprésentantsdesutilisateurs.

“c) Lerapporttientcompted’uncertainnombredepréoccupationsdes participantsauxtravauxdel’équiped’experts,dontcellesdecertaines administrations. Cespréoccupations,ainsiquelesautresvuesquiontétéexprimées,sontrécapitulées dansledocumentPCT/MIA/8/5.

“d) Unepropositionenfaveurd’ungrouped’évaluationindépendantaété examinéeparl’équiped’expertsmaisn’apas étéretenue.

“e) Lecadreproposéestconçudemanièreàfonctionnerdemanièreaussi simpleetéconomiquequepossible,enépargnantauxadministrationslestâches administrativesinutiles.

“f) Unsystemedegestiondelaqualitédoitnonseulementétablirdesnormes dequalitémaiségalemprévoirlesmoyensdelesobserveretdelesactualiser, comptetenuduretourd’informationdesutilisateurs(ycomprislesdéposantsetles offices).

“120. Lesreprésentantsdel’OfficedesbrevetsduRoyaume -Uniontégalemp soulignécertainscaractéristiquesducadreproposédansl’annexe Idudocument PCT/MIA/8/5.

“121. Leprésident,aunomdelaréunion,aremerciélesreprésentantsdel’Officedes brevetsduRoyaume -Unipourleurcontributionauxtravaux del’équiped’expertset leurprésentationdurapportàlasessionencours.”

4. Legroupedetravailestinvitéàprendre notedesextraitsci -dessusdurapportsurla huitième sessionde la Réuniondes administrationsinternationalesinstituéesen vertu du PCT.

[Findudocument]

OMPI



PCT/R/WG/4/13
ORIGINAL: anglais
DATE: 5 mai 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION D'UPCT)

GRUPEDETRAVAIL SUR LA RÉFORME DU TRAITEMENT
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Quatrième session
Genève, 19 – 23 mai 2003

PROPOSITIONS DE LA SUISSE EN CE QUI CONCERNE LA DÉCLARATION
DE LA SOURCE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LE DROIT DE TRADITIONNELS DANS LES DEMANDES DE BREVET

Document établi par le Bureau international

1. Les propositions développées dans les pages qui suivent ont été soumises au Bureau international le 1^{er} mai 2003.

2. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans le présent document.*

[L'annexe suit]

ANNEXE

PROPOSITIONS DE LA SUISSE EN CE QUI CONCERNE LA DÉCLARATION
DE LA SOURCE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS DANS LES DEMANDES DE BREVET

RÉSUMÉ

Le présent document contient les propositions de la Suisse concernant la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales (savoirs traditionnels), dans les demandes de brevet, dans le cas où une invention est directement basée sur de telles ressources ou savoirs traditionnels. Ces propositions s'inscrivent dans le contexte plus large de efforts entrepris dans divers fora internationaux au sujet de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et du partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation. Ils' agissent en particulier de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du "Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore" (Comité intergouvernemental) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et du Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les propositions ont pour but de renforcer la coopération entre ces fora internationaux et les support mutuels des accords internationaux applicables.

En ce qui concerne les questions sous-jacentes, la Suisse est d'avis qu'une approche équitable et équilibrée doit être suivie : d'une part, la Suisse est en faveur d'une protection efficace des innovations biotechnologiques par les droits de propriété intellectuelle, en particulier par les brevets. D'autre part, une approche équitable et équilibrée en équilibre nécessite des solutions efficaces, concrètes, pratiques et intervenant dans un délai opportun. Diverses approches sont actuellement discutées au niveau international, dont la réalisation de mesures augmentant la transparence dans le contexte de l'accès et du partage des avantages, en particulier en relation avec les obligations des utilisateurs des ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels (mesures de transparence). La Suisse a considéré en détail les options disponibles et les modalités possibles, ainsi que les conséquences de telles mesures de transparence. À l'appui de ces considérations, la Suisse soumet les propositions suivantes :

La Suisse propose de permettre explicitement à la législation nationale sur les brevets d'exiger que la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels soit déclarée dans les demandes de brevet. Plus particulièrement, la Suisse propose de modifier le Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) afin de donner explicitement la possibilité aux parties contractantes du PCT d'exiger des déposants de demandes de brevet lors de l'entrée du dépôt international en phase nationale de la procédure du PCT, ou après, de déclarer la source des ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels, dans le cas où une invention est directement basée sur de telles ressources ou savoirs. De plus, la Suisse propose de laisser aux déposants la possibilité de satisfaire à cette exigence déjà au moment du dépôt de la demande internationale de brevet ou ultérieurement, au cours de la phase internationale. Pour le cas où une demande internationale de brevet ne contiendrait pas la déclaration requise, la loi nationale pourrait prévoir sa suspension en phase nationale, aussi longtemps que le déposant du brevet n'aurait pas fourni la déclaration exigée.

La modification proposée du PCTs' appliquerait explicitement aussi au Traité sur le droit des brevets (PLT). Par conséquent, les parties contractantes du PCT auraient la possibilité d'exiger dans leur loi nationale sur les brevets la déclaration de la source des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels dans les demandes nationales de brevet. D'après le PLT, la loi nationale peut prévoir que la validité des brevets délivrés sera affectée par l'absence de déclaration ou par une déclaration incorrecte de la source, si ces manquements relèvent d'une intention frauduleuse.

Aux yeux de la Suisse, les modifications qu'il est proposé d'apporter dans le Règlement d'exécution du PCT constituent une solution simple et pratique aux questions relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation. Ces modifications pourraient être introduites dans un délai convenable et ne requerraient pas de changements excessifs dans les dispositions des accords internationaux pertinents.

PROPOSITIONS DE LA SUISSE EN CE QUI CONCERNE LA
DÉCLARATION DE LA SOURCE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET DESSA VOIR STRADITIONNELS DANS LES DEMANDES DE BREVET

TABLE DES MATIÈRES

I. VUE D'ENSEMBLE	4
II. UNE APPROCHE ÉQUITABLE ET HARMONIEUSE	4
III. FAITS NOUVEAUX AU NIVEAU INTERNATIONAL	5
IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ACTUEL	7
1) Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	7
2) Traité sur le droit des brevets (PLT)	8
3) Accords sur les ADPIC	9
4) Conventions sur la diversité biologique (CDB)	10
5) Traité international de la FAO sur les ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (traité international de la FAO)	10
V. PROPOSITIONS DE LA SUISSE CONCERNANT LA DÉCLARATION DE LA SOURCE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DESSA VOIR STRADITIONNELS DANS LES DEMANDES DE BREVET	11
1) Proposition de modification de la règle 51 bis.1 du règlement d'exécution du PCT	11
2) Proposition de modification de la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT	14
3) Effet des propositions relatives au PLT présentées par la Suisse	14
VI. ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX COMPÉTENTS POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LA DÉCLARATION ...	14
VII. CONCLUSIONS	15

I. VUED'ENSEMBLE

1. Le présent document contient des propositions de la Suisse en ce qui concerne la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales (savoirs traditionnels) dans les demandes de brevet lorsque l'invention est directement fondée sur ces ressources ou savoirs traditionnels.
2. La deuxième partie présentée dans ses grandes lignes la façon dont il faudrait, selon la Suisse, aborder les questions de fond (voir les paragraphes 3 et 4). La troisième partie résume les faits nouveaux intervenus au niveau international qui sont importants dans l'optique de l'adoption de mesures de transparence en droit des brevets (voir les paragraphes 5 à 11), et la quatrième partie contient une synthèse de cadre juridique international actuel ayant une incidence sur la forme, la structure et le contenu de ces mesures (voir les paragraphes 12 à 19). La cinquième partie présente les propositions de la Suisse en ce qui concerne la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet (voir les paragraphes 20 à 29) : la Suisse propose de modifier les règles 51 bis.1 et 4.17 du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour que les législations nationales sur les brevets puissent expressément exiger une déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes internationales de brevet lorsque l'invention est directement fondée sur ces ressources ou savoirs. Ces modifications s'appliqueraient explicitement aussi aux demandes nationales de brevet qui sont conformes aux dispositions du Traité sur le droit des brevets (PLT). Enfin, dans la sixième partie, la Suisse invite l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à envisager, en collaboration étroite avec la Convention sur la diversité biologique, l'établissement d'une liste d'organismes gouvernementaux chargés de recevoir les informations sur les demandes de brevet contenant une déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels (voir les paragraphes 30 à 32).

II. UNE APPROCHE ÉQUITABLE ET HARMONIEUSE

3. En ce qui concerne les questions traitées dans le présent document, la Suisse estime qu'il faut opter pour une approche équitable et harmonieuse. D'une part, la Suisse est favorable à une protection efficace des innovations biotechnologiques par les droits de propriété intellectuelle, les brevets en particulier. D'autre part, une approche équitable et harmonieuse nécessite que des solutions efficaces, pratiques et opportunes soient apportées aux problèmes liés à l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. C'est la raison pour laquelle la Suisse appuie activement les efforts déployés dans ces sens dans diverses instances internationales, y compris la CDB¹, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

¹ La Suisse a soumis à la CDB un document intitulé "Projet de lignes directrices sur l'accès aux ressources génétiques et sur le partage des avantages", qui a largement inspiré les délibérations ayant conduit à l'adoption des *Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation* à la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue en avril 2002. À cette même réunion de la Conférence des Parties, la Suisse a en outre présenté une étude sur la certification des activités de bioprospection (voir Lyle Glowka, *Towards a Certification System for Bioprospecting Activities* (document UNEP/CBD/COP/6/CH/RPT); ce document se trouve à l'adresse suivante : <http://www.biodiv.org/doc/meetings/cop/cop-06/other/cop-06-ch-rpt-en.pdf>.

l'agriculture (FAO), le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'OMPI² et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC)³.

4. Une question fondamentale que ces instances internationales ont abordée est la nécessité de mettre en œuvre des mesures permettant d'accroître la transparence en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels et le partage des avantages découlant de leur utilisation, en particulier sous l'angle des obligations des utilisateurs de ressources génétiques et des savoirs traditionnels (ou "mesures de transparence"). Ces mesures, qui permettront d'en renforcer la complémentarité des accords internationaux applicables, ne pourront être mises en œuvre avec succès que si toutes les instances internationales pertinentes coordonnent étroitement leur effort et font tout leur possible pour parvenir à des résultats cohérents. La Suisse estime que les mesures de transparence constituent une composante importante de l'approche équilibrée et harmonieuse évoquée précédemment. C'est la raison pour laquelle elle a examiné de façon approfondie les différentes options possibles en ce qui concerne ces mesures et leurs éventuelles modalités de mise en œuvre et incidences. À partir de cet examen, la Suisse a élaboré des propositions sur la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet, qui figurent dans la cinquième partie ci-dessous.

III. FAITS NOUVEAUX A UN NIVEAU INTERNATIONAL

5. Lorsqu'on examine la question des mesures de transparence dans le cadre du droit des brevets, il faut tenir compte des faits nouveaux intervenus au sein de plusieurs instances internationales. Au nombre de ceux qui revêtent un caractère essentiel, on peut citer les suivants:

6. Le PLT, adopté le 1^{er} juin 2000 à l'issue d'une conférence diplomatique convoquée par l'OMPI, vise à harmoniser certaines conditions de forme énoncées dans les législations nationales sur les brevets en ce qui concerne l'acquisition et le maintien en vigueur des brevets. Il contient notamment des dispositions sur les conditions de forme auxquelles les déposants doivent satisfaire dans leurs demandes de brevet et limite la liberté des Parties contractantes en ce qui concerne l'introduction de conditions supplémentaires dans leur législation nationale sur les brevets.

7. La 31^e session de la Conférence de la FAO a adopté le 3 novembre 2001 le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ce traité contient notamment des dispositions sur l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et sur le partage des avantages découlant de leur utilisation.

8. La Déclaration ministérielle de Doha, adoptée le 14 novembre 2001, prévoit dans son paragraphe 19 que le Conseil des ADPIC a pour instruction "dans la poursuite de son programme de travail, y compris au titre du réexamen de l'article 27.3.b), de l'examen de la

² Pendant les réunions de ce comité, la Suisse a proposé plusieurs mesures et suggestions pratiques et concrètes en rapport avec les questions inscrites à l'ordre du jour du comité. En outre, la Suisse a appuyé une proposition tendant à ce que l'OMPI fournisse davantage de moyens financiers pour que les communautés autochtones et locales participent davantage aux réunions à venir du comité.

³ La Suisse a notamment proposé la création d'une base de données internationale pour les savoirs traditionnels (voir les paragraphes 16 à 19 du document IP/C/W/284).

mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71.1 et de ce qui est prévu au paragraphe 12 de la présente déclaration, d'examiner, entre autres choses, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore et autres faits nouveaux pertinents relevés par les Membres conformément à l'article 71.1."

9. La sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique est tenue en avril 2002. Elle a notamment adopté les *Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation* (ci-après dénommées "Lignes directrices de Bonn"). En vertu de son premier paragraphe, cet instrument volontaire peut "fournir des éléments pour la mise au point et l'élaboration de mesures législatives, administratives ou de politique générale sur l'accès et le partage des avantages eu égard en particulier aux dispositions des articles 8.j), 10.c), 15, 16 et 19, ainsi que de concert et autres arrangements à des conditions convenues d'un commun accord pour l'accès et le partage des avantages". En ce qui concerne les mesures de transparence, les Lignes directrices de Bonn prévoient ce qui suit dans leur paragraphe 16.d) :

"Les Parties contractantes ayant sous leur juridiction des utilisateurs de ressources génétiques devraient prendre les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées selon qu'il conviendra, afin de favoriser le respect du consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante fournissant ces ressources ainsi que des conditions convenues d'un commun accord auxquelles l'accès a été accordé. Ces pays devraient envisager notamment les mesures suivantes:

[...]

"ii) Mesures visant à encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques, l'origine des connaissances, innovation et pratique traditionnelles des communautés autochtones et locales dans les demandes de droits de propriété intellectuelle[.]"⁴

⁴ Les décisions ci-après adoptées à la sixième réunion de la Conférence des Parties évoquent aussi la divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet. Dans le premier paragraphe de la section C de la décision VI/24 (intitulée "Accès et partage des avantages associés aux ressources génétiques"), la Conférence des Parties "[I]nvite les Parties et les gouvernements à encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques dans les demandes d'octroi de droits de propriété intellectuelle quand l'objet de la demande concerne ou utilise des ressources génétiques dans son développement, en tant que contribution possible au suivi du respect du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord sur la base desquelles l'accès à ces ressources a été accordé[.]" En outre, dans le paragraphe 46 de la décision VI/10 (intitulée "Article 8.j) et dispositions connexes"), la Conférence des Parties "[I]nvite les Parties et les gouvernements à encourager la divulgation de l'origine des connaissances, innovation et pratique traditionnelles des communautés autochtones et locales présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les demandes d'attribution de droits de propriété intellectuelle lorsque l'objet des demandes concerne ces connaissances ou ressources[.]"

10. Le comité intergouvernemental de l'OMPI a décidé, à sa troisième session tenue en juin 2002, de procéder à l'étude technique mentionnée dans le paragraphe 4 de la section C de la décision VI/24, adoptée pendant la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Dans ce paragraphe, l'OMPI est invitée

“à établir une étude technique, et à en communiquer les résultats à la Conférence des Parties à sa septième réunion, au sujet des méthodes compatibles avec les obligations découlant de traités administrés par l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle pour requérir la divulgation dans les demandes d'obtention de brevets, concernant notamment:

- “a) Les ressources génétiques utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;
- “b) Le pays d'origine des ressources génétiques utilisées dans les inventions revendiquées;
- “c) Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées, utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;
- “d) La source des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées;
- “e) La preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause[.]”

11. Le plan d'application adopté par le Sommet mondial sur le développement durable, tenu en août/septembre 2002, demande aux États, dans son paragraphe 42.o), de “négocier dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, compte étant tenu des principes directeurs de Bonn, un régime international propre à promouvoir et à assurer un partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques”. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans le paragraphe 8 de la résolution A/Res/57/269 adoptée à sa 57^e session, invite la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique “à prendre les mesures voulues à cet égard”. Il est prévu que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique étudiera la question d'un régime international à sa septième réunion qui se tiendra en avril 2004.

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ACTUEL

12. S'agissant de la question des mesures d'amélioration de la transparence dans le cadre du droit des brevets, les dispositions de plusieurs arrangements internationaux doivent être prises en considération. Ils s'agissent particulièrement du PCT, du PLT (une fois qu'il sera entré en vigueur), de l'Accord sur les ADPIC, de la CBD et du traité international de la FAO (une fois qu'il sera entré en vigueur).

1) *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)*

13. Le PCT met en place un système centralisé largement utilisé pour la réception des demandes internationales de brevet et la recherche rapportant à ces demandes. Selon l'article 27.1, “[A]ucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont

prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires". À cet égard, les règles 4.1 et 51 bis.1 du règlement d'exécution du PCT revêtent une importance particulière :

- La règle 4.1 énumère les éléments que doit et peut comporter la requête d'une demande internationale. Selon la règle 4.1.c)iii), la requête peut contenir des "déclarations prévues à la règle 4.17". La règle 4.17 porte sur certaines déclarations qui sont exigées par les législations nationales conformément à la règle 51 bis.a). La règle 4.17 autorise les déposants à faire figurer dans la requête certaines déclarations correspondant aux éléments mentionnés dans la règle 51 bis.1.a)i) à v), pour lesquelles les offices désignés peuvent exiger des preuves ou des documents. Selon la règle 4.18.a), "[L]a requête ne doit pas contenir des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.17 [...]"; en outre, la règle 4.18.b) exige que l'office récepteur biffe l'office des éléments supplémentaires.
- Dans son texte actuel, la règle 51 bis.1 indique dans ses sous-alinéas a) à f) un certain nombre d'éléments à l'égard desquels le déposant peut être tenu de fournir des documents ou des justifications en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné. Cette règle indique clairement, à l'intention des déposants et des offices désignés, que le déposant peut être tenu de fournir ces éléments en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné.

14. Dans son texte actuel, la règle 4 du Règlement d'exécution du PCT n'exige pas la communication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes internationales de brevet. Par ailleurs, en vertu de la règle 4, les déposants d'une demande internationale de brevet ne peuvent pas inclure volontairement ce type d'information dans le cadre de la procédure du PCT, sauf dans le mémoire descriptif, c'est-à-dire la description de l'invention. En outre, la règle 51 bis.1, telle qu'elle est actuellement rédigée, ne mentionne pas expressément la possibilité pour les offices désignés d'exiger du déposant qu'il fournisse des informations sur la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné.

2) *Traité sur le droit des brevets (PLT)*

15. L'article 6.1) du PLT, qui traite de la forme et du contenu des demandes nationales de brevet, contient les dispositions suivantes :

"[S]auf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes

- "i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets;

“ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peuvent être requises par l’office d’un État partie au dit traité, ou par l’office agissant pour cet État, une fois engagé le traitement ou l’examen de la demande internationale en vertu de l’article 23 ou 40 de ce traité;...

ou des conditions qui s’y ajouteraient.”

À cet égard, les règles 4.1 et 5.1 bis du Règlement d’exécution du PCT revêtent une importance particulière.

16. L’article 10 du PLT prévoit que “[L]’inobservation d’une ou plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées aux articles 6.1 [...] ne peut pas constituer un motif de révocation ou d’annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l’inobservation de la condition de forme résulte d’une intention frauduleuse”. La validité des brevets délivrés n’est donc pas remise en cause si le déposant de la demande de brevet n’observe pas les conditions de forme énumérées à l’article 6.1). Il est seulement dérogé à cette règle générale lorsque l’inobservation de la condition de forme résulte d’une intention frauduleuse. Toutefois, l’article 10 du PLT n’est pas appliqué lorsqu’un brevet est délivré, mais il n’est pas appliqué à la procédure de délivrance d’un brevet national en tant que telle. L’article 10 n’empêche donc pas la Partie contractante du PLT de prévoir des sanctions pour inobservation des conditions de forme avant la délivrance d’un brevet (voir l’article 6.8 du PLT).

3) *Accords sur les ADPIC*

17. L’article 27.1 de l’Accord sur les ADPIC n’autorise comme seules conditions de brevetabilité que 1) la nouveauté, 2) l’activité inventive ou l’anonymat - évidence et 3) l’application industrielle ou l’utilité. Il est donc interdit aux membres d’imposer, sur le fond, des conditions de brevetabilité différentes ou supplémentaires. En outre, selon l’article 29, les déposants d’une demande de brevet doivent divulguer “l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter [...]”. Enfin, selon l’article 62.1, seules sont autorisées des “procédures et formalités raisonnables”⁵, ce qui exclut que les États membres imposent aux déposants des demandes de brevet des procédures et des formalités qui soient trop raisonnables au sens de l’article 62.1.

⁵ L’article 62.1 de l’Accord sur les ADPIC précise que “[L]es membres pourront exiger, comme condition de l’acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord”.

4) *Conventionsurladiversitébiologique(CDB)*

18. Encequiconcernel'accèsauxressourcesgénétiquesetauxsavoirstraditionnelsetle partagedesavantagesdécoulantdeleurutilisation,lesarticles 8.j)⁶,10.c),15.4,15.5 ⁷,15.7 ⁸ et 16.5⁹delacdbprésententunintérêtparticulier.Lacdbneprescritpasdemesure précisequelesPartiescontractantesdevraientintroduiredansleurlégislationnationalepour favoriserlatransparence.Ces mesuresonttraitéesplusendétaildanslesLignesdirectrices deBonnetdansdeux décisionsadoptéesàlasixième réuniondelacdbConférencedesParties :le paragraphe 6.d)desLignesdirectricesdeBonn ¹⁰ainsiqueleparagraphe 46deladécision VI/10 etleparagraphe 1delasection Cdeladécision VI/24¹¹mentionnenttousla divulgationdelasourcedesressourcesgénétiquesetdessavoirstraditionnelsdansles demandesdebrevet.

5) *Traitéinternationaldelafaosurlesressourcesphytogénétiques pourl'alimentation etl'agriculture(traitéinternationaldelafa)*

19. Encequiconcernel'accèsauxressourcesphytogénétiquespourl'alimentationet l'agricultureetlepartagedesavantagesdécoulantdeleurutilisation,lesarticles 12.2,12.3)b), 12.4,12.5et13.2dutraitéinternationaldelafaoprésententunintérêtparticulier.Cettraité prévoitunemesureprécisevisantàaméliorerlatransparence,c'est -à-direunaccordtypedetransfertdematériau(ATM)convenuàuniveauinternational.Cettesmesure'atoutefois aucunlienaveclessystèmeinternationaldesdroitsdepropriétéintellectuelle.

⁶ Env ertudel'article 8.j)delacdb,chaquePartiecontractante"respecte,préservedetmaintient lesconnaissances,innovationsetpratiquesdescommunautésautochtonesetlocalesqui incarnentdesmodesdevietraditionnelsprésentantunintérêtpourlacons ervationet l'utilisationdurabledeladiversitébiologiqueetenfavorisel'applicationsuruneplusgrande échelle,avecl'accordetlaparticipationdesdépositairesdecesconnaissances,innovationset pratiquesetencouragelepartageéquitabledesavantagesdécoulantdel'utilisationdeces connaissances,innovationsetpratiques".

⁷ Ilestpréciséàl'article 15.5delacdbque"[L']accèsauxressourcesgénétiquesestsoumisau consentementpréalabledonnéenconnaissancedecausedelapartiecontractantequifournit lesditesressources,saufdécisioncontrairedecettePartie".

⁸ Env ertudel'article 15.7delacdb,"[C]haquePartiecontractanteprendlesmesures législatives,administrativesoudepolitiquegénéraleappropriées,[...]pourassurer lepartage justeetéquitabledesrésultatsdelarechercheetdelamiseenvaleurainsiquedesavantages résultantdel'utilisationcommercialeetautresdesressourcesgénétiquesaveclaPartie contractantequifournitcesressources.Cepartages'ef fectueselonlesmodalitésmutuellement convenues".

⁹ Selonl'article 16.5delacdb,enrapportavecl'accèsàlatechnologieetletransfertde technologie,"[L]esPartiescontractantes,recognaisantquelesbrevetsetautresdroitsde propriétéintellectuellepeuventavoiruneinfluenceurl'applicationdelaconvention, coopèrentàcetégardsanspréjudicedeslégislationsnationalesetdudroitinternationalpour assurerquecesdroitss'exercentàl'appuietnonàl'encontredecesobjectifs".

¹⁰ Voirleparagraphe 9ci -dessus.

¹¹ Voirlanote4debasdepageci -dessus.

V. PROPOSITIONS DE LA SUISSE CONCERNANT LA DÉCLARATION
DE LA SOURCE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES DES SAVOIRS
TRADITIONNELS DANS LES DEMANDES DE BREVET

20. Compte tenu des éléments nouveaux intervenus au niveau international évoqués dans les paragraphes qui précèdent, ainsi que des dispositions applicables des accords internationaux pertinents, la Suisse a examiné de façon approfondie les différentes options possibles en matière de mesures de transparence, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de ces mesures et leurs incidences éventuelles. Cet examen a été effectué en fonction des principes suivants. Premièrement, toute mesure de ce genre devrait permettre d'atteindre la transparence souhaitée de façon efficace. Deuxièmement, toute mesure visant à améliorer la transparence devrait garantir la certitude juridique, être facile à appliquer et ne pas entraîner de tâches et de dépenses administratives inutiles pour les déposants de demandes de brevet et les administrations chargées des brevets. Troisièmement, les mesures devraient laisser aux États une liberté aussi grande que possible, et leur permettre d'adopter, au niveau national, des solutions qui tiennent compte des besoins et des intérêts nationaux. Quatrièmement, la mesure de transparence devrait se conjuguer aux obligations existantes découlant des accords internationaux pertinents. À partir de là, la Suisse présente les propositions ci-après à la quatrième session du Groupe de travail sur la réforme du PCT.

1) Proposition de modification de la règle 51 bis.1 du Règlement d'exécution du PCT

21. La Suisse propose d'introduire un nouveau sous-alinéa g) dans la règle 51 bis.1 du Règlement d'exécution du PCT dont le texte serait le suivant :

- “g) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant
- “i) déclare la source d'une ressource génétique déterminée à laquelle l'inventeur a eu accès, si une invention est directement fondée sur cette ressource; si cette source n'est pas connue, il en sera fait état;
- “ii) déclare la source des savoirs, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales utiles pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, si l'inventeur sait qu'une invention est directement fondée sur ces connaissances, ces innovations et ces pratiques; si cette source n'est pas connue, il en sera fait état.”

22. Les termes utilisés dans cette proposition appellent les observations suivantes :

- Premièrement, c'est le terme relativement général “source” qui a été utilisé dans la proposition. Ce terme doit être compris dans son sens le plus large possible : il couvre non seulement d'autres termes utilisés dans ce contexte tels que “origine”, “origine géographique”¹², “pays d'origine des ressources génétiques”¹³ ou “Partie

¹² Ce terme est utilisé au vingt-septième considérant de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

¹³ Ce terme est utilisé à l'article 15.3 de la CDB. Il est défini à l'article 2 de cette convention comme “tout pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions *in situ*”.

contractante qui fournit les ressources génétiques”¹⁴, mais aussi toute autre source telle que les publications dans des revues ou des livres scientifiques¹⁵, les bases de données sur les savoirs traditionnels ou les collections *ex situ* de ressources génétiques. Le choix d’intermédiaire aussi large contribuera à éviter les difficultés et les incertitudes qui pourraient être associées à d’autres termes utilisés dans ce contexte. En outre, le mot “source” permet d’indiquer si la ressource génétique en question a été obtenue dans le cadre du système multilatéral créé en vertu du traité international de la FAO ou selon des conditions convenues d’un commun accord en vertu de la CDB. Cela a son importance étant donné que les règles du traité international de la FAO quant à l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que le partage des avantages découlant de leur utilisation diffèrent des règles correspondantes de la CDB. En outre, le terme “source” permet de déclarer en particulier la région, la communauté ou la personne physique qui a fourni les savoirs, les innovations et les pratiques. Enfin, si les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels sont plusieurs sources, il peut en être fait état. Tel peut par exemple être le cas pour des savoirs traditionnels d’une communauté locale qui sont décrits dans une revue scientifique. La déclaration de la source secondaire, “revue scientifique”, serait insuffisante en l’occurrence; il faudra aussi déclarer la communauté locale comme source première.

- Deuxièmement, le terme “ressource génétique” a été utilisé dans la proposition de préférence à des termes tels que “matière biologique”¹⁶ dans un souci d’homogénéité avec la CDB et le traité international de la FAO. L’article 2 de la CDB définit le terme “ressources génétiques” comme “le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle” et le terme “matériel génétique” comme “le matériel d’origine végétal, animal, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité”. Ces définitions sont en harmonie avec les définitions des expressions “ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture”¹⁷ et “matériel génétique”¹⁸ dans l’article 2 du traité international de la FAO.

¹⁴ Cette expression est utilisée dans les articles 15.5 et 15.7 de la CDB. L’article 2 de la CDB définit le terme “pays fournisseur de ressources génétiques” comme “tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès des sources *in situ*, y compris les populations d’espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès des sources *ex situ*, qu’elles soient ou non originaires de ce pays”.

¹⁵ Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les savoirs, les innovations et les pratiques de communautés autochtones et locales ont été trouvés dans une revue scientifique.

¹⁶ Ce terme est utilisé au vingt-septième considérant de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

¹⁷ L’article 2 du traité international de la FAO définit l’expression “ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture” comme “le matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture”.

¹⁸ L’article 2 du traité international de la FAO définit l’expression “matériel génétique” comme “le matériel d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité”.

- Troisièmement, la proposition contient les termes “des savoirs, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales utiles pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique” à l’issue de l’expression “savoirs traditionnels”. L’objectif est d’assurer la cohérence avec l’article 8.j) de la CDB et d’éviter des difficultés que pourrait soulever l’utilisation de l’expression “savoirs traditionnels”, pour laquelle il n’existe actuellement aucune définition internationale reconnue¹⁹. La proposition visant à faire figurer les sources des savoirs, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales concernant le droit des brevets, il vaudrait que l’accent soit mis sur les aspects techniques des savoirs, innovations et pratiques.

23. La règle 51 bis.1.g) s’appliquerait que si la législation nationale d’une Partie contractante du PCT exigeait que les déposants qui déposent une demande internationale de brevet déclarent la source des ressources génétiques et des savoirs, innovations et pratiques dans leur demande. C’est donc au législateur national qu’il appartient de décider si une telle déclaration est nécessaire ou non. Si une demande ne contient pas la déclaration requise, la législation nationale peut prévoir que le traitement de cette demande sera suspendu tant que le déposant n’aura pas fourni la déclaration en question; la législation nationale peut aussi prévoir que le défaut de déclaration sera sans incidence sur le traitement des demandes²⁰.

24. Il ressort clairement du texte proposé, “si une invention est directement fondée sur”, que la condition est remplie si une invention utilise directement la ressource génétique ou les savoirs, les innovations et les pratiques.

25. Les déposants ne pourront déclarer la source des ressources génétiques et des savoirs, des innovations et des pratiques que s’ils disposent effectivement des informations relatives à cette source. Toutefois, les déposants qui ne disposent pas de ces informations ne devraient être libérés d’aucune obligation. C’est pour quoi il est proposé que les déposants puissent être tenus de déclarer que la source ne leur est pas connue. Par conséquent, si une invention remplit les conditions énoncées dans la nouvelle règle 51 bis.g), le texte proposé permettrait

¹⁹ La définition ici – après de l’expression “savoirs traditionnels”, par exemple, semble beaucoup trop générale aux fins d’un nouveau sous-alinéa g) qu’il est proposé d’inclure dans la règle 51 bis.1. Cette expression est définie comme englobant “les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques traditionnelles ou fondées sur la tradition; les interprétations et exécutions; les inventions; les découvertes scientifiques; les dessins et modèles; les marques; les noms et les symboles; les informations non divulguées; et toutes les autres innovations et créations traditionnelles ou fondées sur la tradition qui sont le fruit de l’activité intellectuelle dans le domaine industriel, scientifique, littéraire ou artistique” (voir le paragraphe 13 du document WIPO/GRTKF/IC/Q.2 intitulé “Questionnaires sur les pratiques et clauses contractuelles relatives à la propriété intellectuelle, à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages”).

²⁰ Cela est par exemple le cas en ce qui concerne la directive de l’Union européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques; Levingt – septième considérant de cette directive est ainsi rédigé : “considérant que, si une invention porte sur une matière biologique d’origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet et devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d’origine de cette matière, si celui-ci est connu; que ceci est sans préjudice de l’examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés[.]”.

expressément au législateur national d'exiger des déposants qu'ils déclarent la source de la ressource génétique ou des savoirs, des innovations et des pratiques ou qu'ils déclarent que cette source ne leur est pas connue.

2) *Proposition de modification de la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT*

26. En complément d'un nouveau sous-alinéa g) de la règle 51bis.1, la Suisse propose d'introduire un nouveau sous-alinéa vi) dans la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT, dont le texte pourrait être le suivant :

“vi) une déclaration, visée à la règle 51bis.1g), relative à la source d'une ressource génétique et des savoirs, innovations et pratiques déterminés de communautés autochtones et locales utiles pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique”.

27. Cette proposition donnerait aux déposants de demandes de brevet la possibilité de satisfaire à l'exigence imposée par la législation nationale relative aux brevets en ce qui concerne la fourniture d'une déclaration conformément à la nouvelle règle 51bis.1g) proposée au moment du dépôt de la demande internationale de brevet ou ultérieurement pendant la phase internationale. Cela simplifierait encore les procédures relatives à la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs, innovations et pratiques, en ce qui concerne les demandes internationales de brevet.

28. Le texte correspondant des instructions administratives devrait être modifié en conséquence en relation avec ce type de déclaration.

3) *Effet des propositions relatives au PLT présentées par la Suisse*

29. En ce qui concerne les conditions relatives à la forme ou au contenu de la demande, l'article 6.1) du PLT mentionne les dispositions du PCT, en particulier les règles 4.1 et 51bis du Règlement d'exécution du PCT. Compte tenu de cette mention du PCT dans l'article 6.1) du PLT, la nouvelle règle 51bis.1g) qu'il est proposé d'introduire dans le PCT s'appliquerait aussi au PLT. Les Parties contractantes du PLT pourraient donc exiger dans leur législation nationale relative aux brevets la fourniture d'une déclaration en relation avec les demandes nationales de brevet. Compte tenu de l'article 10 du PLT, la législation nationale relative aux brevets peut prévoir que la validité d'un brevet délivré est remise en cause si la source n'est pas déclarée ou l'est incorrectement, et si ces manquements relèvent d'une “intention frauduleuse”. Cela pourrait être le cas si le déposant déclare, dans l'intention de nuire, que la source n'est pas connue.

VI. ETABLISSEMENT D'UNE LISTE D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
COMPÉTENTS POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LA
DECLARATION

30. Plusieurs facteurs nuisent à l'efficacité de l'obligation proposée de déclarer la source d'une ressource génétique et des savoirs, d'innovations et de pratiques dans les demandes de brevet. Si la source d'une ressource génétique et des savoirs, d'innovations et de pratiques est simplement déclarée dans les demandes de brevet, les États et les autres parties intéressées qui souhaitent vérifier s'ils sont mentionnés dans ces demandes devront passer en revue le grand nombre de demandes de brevet déposées chaque année dans le monde entier. En outre, certains offices de brevet ne publient pas du tout les demandes de brevet ou ne les publient

qu'après l'expiration d'un délai déterminé; par ailleurs, il peut s'écouler plusieurs années entre la date de dépôt d'une demande de brevet et la délivrance d'un brevet et sa publication. Par conséquent, si les demandes de brevets ne sont pas publiées, la déclaration de la source sera accessible publiquement qu'une fois le brevet délivré et publié.

31. Cette situation pourrait changer si l'office qui reçoit une demande de brevet contenant une déclaration de la source d'une ressource génétique ou des savoirs, des innovations et des pratiques, informait un organisme gouvernemental de l'État indiqué comme source de la déclaration en question. Il semblerait que le correspondant national pour l'accès et le partage des avantages, dont le rôle est indiqué au paragraphe 13 des Lignes directrices de Bonn, serait particulièrement bien placé pour exécuter cette tâche. La Suisse invite donc l'OMPI à envisager, en étroite collaboration avec la CDB, la création d'une liste d'organismes gouvernementaux compétents pour recevoir ce type d'information. Cette liste pourrait être mise à disposition par l'intermédiaire de l'OMPI et du Centre d'échange de la CDB. Les États souhaitant recevoir ce type d'information pourraient indiquer l'organisme gouvernemental compétent, qui sera inclus dans la liste proposée.

32. Les informations contenues dans la déclaration pourraient être fournies dans une lettre type envoyée à l'organisme gouvernemental compétent de l'État indiqué dans la demande de brevet. Cette lettre informerait cet organisme que l'État en question a été indiqué dans la déclaration comme source de la ressource génétique ou des savoirs, des innovations et des pratiques et contiendrait l'adresse du déposant de la demande de brevet.

VII. CONCLUSIONS

33. Les propositions présentées par la Suisse permettraient expressément aux Parties contractantes des arrangements internationaux pertinents, parmi lesquels le PCT, le PLT, l'Accord sur les ADPIC, la CDB et le traité international de la FAO, de remplir leurs obligations respectives. Cela vaut en particulier pour l'article 27.1 du PCT, qui exclut toute exigence supplémentaire en ce qui concerne la forme et le contenu des demandes internationales de brevet, l'article 6.1) du PLT, qui interdit des conditions supplémentaires quant à la forme et au contenu des demandes nationales de brevet, les articles 27.1 et 62.1 de l'Accord sur les ADPIC, qui excluent respectivement des conditions supplémentaires de brevetabilité et des procédures et des formalités qui ne seraient pas raisonnables, ainsi que les articles 8.j), 15.4, 15.5, 15.7 et 16.5 de la CDB.

34. Les propositions présentées par la Suisse fournissent en outre le moyen de garantir que les arrangements internationaux pertinents portés sur la propriété intellectuelle, la CDB et le traité international de la FAO puissent être mis en œuvre de façon complémentaire. En outre, les propositions permettent aux Parties contractantes de la CDB de mettre en œuvre les dispositions des Lignes directrices de Bonn, en particulier leur paragraphe 16.d), ainsi que le paragraphe 46 de la décision VI/10 et le paragraphe 1 de la section C de la décision VI/24 adoptés par la Conférence des parties à sa sixième réunion.

35. Il a été demandé qu'il y ait des mesures visant à améliorer la transparence pour permettre aux Parties contractantes de la CDB de vérifier si leur système national de consentement préalable donné en connaissance de cause a été respecté et si les avantages qui en découlent sont partagés de manière juste et équitable. Du point de vue de la Suisse, la Partie contractante qui fournit les ressources génétiques conformément à l'article 16.5 de la CDB est tout indiquée pour exécuter ce travail. Afin de lui faciliter la tâche, la Suisse propose de permettre explicitement aux législations nationales relatives aux brevets d'exiger qu'elle

déclaré la source des ressources génétiques dans les demandes de brevet²¹. En outre, la Suisse invite l'OMPI à envisager, en étroite collaboration avec la CDB, la création d'une liste d'organismes gouvernementaux qui seraient habilités à recevoir des informations sur les demandes de brevet contenant une déclaration de la source. La divulgation et les informations connexes permettraient à la Partie contractante qui fournit les ressources génétiques de vérifier si le déposant a respecté les conditions et les procédures de son système national de consentement préalable donné en connaissance de cause et si des dispositions ont été prises en vue d'un partage juste et équitable des avantages.

[Fin de l'annexe et du document]

²¹ Cela est reconnu dans le paragraphe 1 de la section C de la décision VI/24 adoptée par la Conférence des Parties de la CDB à leur sixième réunion, selon laquelle la divulgation de la source des ressources génétiques dans les demandes d'octroi de droits de propriété intellectuelle constitue une "contribution possible au respect du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord sur la base desquelles l'accès à ces ressources a été accordé".