

OMPI



PCT/A/27/3
ORIGINAL : anglais
DATE : 20 août 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

ASSEMBLÉE

**Vingt-septième session (12^e session ordinaire)
Genève, 20 - 29 septembre 1999**

REVENDEICATION DE PRIORITÉ SELON LE TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) :
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Mémoire du Secrétariat

1. L'article 2.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) prévoit que les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette disposition a été interprétée comme signifiant qu'un membre de l'OMC a l'obligation de reconnaître une revendication de priorité fondée sur une demande de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque déposée dans ou pour a) un État partie à la Convention de Paris ou b) un membre de l'OMC même si celui-ci n'est pas partie à la Convention de Paris.
2. Il est tenu expressément compte de cette interprétation dans l'article 6.1)a) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté le 2 juillet 1999, qui dispose :

“La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre.”

Il est à noter que, alors que cette disposition évoque la possibilité de revendiquer la priorité d'une demande déposée soit dans un pays partie à la Convention de Paris, soit dans un membre de l'OMC, dans l'un et l'autre cas *la revendication est faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris*. En d'autres termes, lorsque la demande antérieure a été déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris, la revendication de priorité est considérée comme faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris *appliquée en vertu de l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC*. Il est à noter aussi que, comme l'indiquent les notes relatives à l'article 6.1)a) soumises à la conférence diplomatique qui a adopté l'Acte de Genève (paragraphe 6.03 du document H/DC/5), cette disposition n'obligerait pas une partie contractante qui n'est pas membre de l'OMC à reconnaître les effets d'une revendication de priorité fondée sur une demande déposée dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris. L'Acte de Genève n'est évidemment pas encore en vigueur.

3. En revanche, les articles 2.xi) et 8 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et la règle 4.10 de son règlement d'exécution mentionnent seulement la Convention de Paris, étant donné que le PCT a été adopté longtemps avant l'Accord sur les ADPIC. Le texte de ces dispositions et de la règle 26bis du règlement d'exécution du PCT est donné dans l'annexe.

4. Comme cela est relevé au paragraphe 2 ci-dessus, que la demande antérieure ait été déposée dans un pays partie à la Convention de Paris ou dans un membre de l'OMC, la revendication de priorité est toujours faite en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris : il en découle que l'article 8.1) du PCT, prévoyant une revendication de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris, n'est pas contraire au principe selon lequel, lorsqu'un État contractant du PCT est aussi membre de l'OMC, il est tenu de reconnaître une revendication de priorité même lorsque la demande antérieure a été déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris. En outre, il est intéressant de relever que, conformément à l'article 8.2) du PCT, les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'article 8.1) "sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris". L'octroi d'une date de priorité lorsque la demande antérieure a été déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne contreviendrait donc pas à l'article 8 du PCT mais lui serait plutôt complémentaire puisque les revendications de priorité faites en vertu de l'Accord sur les ADPIC le sont en fait en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris.

5. Depuis le 1^{er} juillet 1998, date à laquelle la règle 26bis du règlement d'exécution du PCT est entrée en vigueur, lorsqu'une demande internationale contient une revendication de priorité fondée sur une demande antérieure déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris, cette revendication de priorité est, du fait de la procédure prévue par cette règle, considérée comme n'ayant pas été présentée. Toutefois, sur requête du déposant et dans certaines conditions, des renseignements sur cette revendication de priorité sont publiés avec la demande internationale, ce qui permet aux États désignés liés par l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC de respecter plus facilement l'obligation que leur fait cet article de reconnaître la priorité indépendamment du sort fait à cette revendication de priorité dans la procédure aux fins de la phase internationale du PCT.

6. Étant donné que la plupart des membres de l'OMC qui ne sont pas encore liés par l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC le seront le 1^{er} janvier 2000, et afin d'alléger la charge

que doivent supporter les déposants revendiquant une priorité qu'un grand nombre d'États contractants du PCT doivent reconnaître s'ils sont liés par l'article 2.1 de l'Accord sur les ADPIC, il semblerait opportun de permettre aux déposants, à compter de cette date, d'inclure de telles revendications de priorité dans leurs demandes internationales, étant entendu qu'un État contractant du PCT non membre de l'OMC ne serait pas tenu d'en reconnaître les effets.

7. Il convient cependant de noter que la date de priorité définie à l'article 2.xi) du PCT sert à calculer un certain nombre de délais prévus par le PCT, par exemple pour la publication internationale, pour l'élection des États en vue de différer l'ouverture de la phase nationale et pour l'ouverture proprement dite de la phase nationale. Si les modifications proposées sont adoptées et si une demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure déposée dans un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris, même les États contractants du PCT qui ne sont pas membres de l'OMC seront affectés par la date de priorité du fait que les délais susvisés sont calculés en fonction de cette date.

8. En conclusion, il est proposé de modifier la règle 4.10 comme suit :

“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 26bis.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 d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;

ii) le numéro de la demande antérieure;

iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;

v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.

b) En plus de toute indication requise en vertu de l'alinéa a)iv) ou v),

i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;

ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que ~~les l'un au moins des~~ pays parties au traité régional sur les brevets applicable ~~ne sont pas tous parties~~ n'est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l'Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ~~cette~~ ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.

c) Aux fins des alinéas a) et b), l'article 2.vi) n'est pas applicable."

9. L'Assemblée de l'Union du PCT est invitée à adopter les modifications de la règle 4.10 proposées au paragraphe 8 ci-dessus et à décider que ces modifications entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2000.

[L'annexe suit]

DISPOSITIONS DU PCT ET DE SON RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
RELATIVES À LA PRIORITÉ

Article 2
Définitions

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

[...]

xi) on entend par "date de priorité", aux fins du calcul des délais :

a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;

b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;

c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;

[...]

Article 8
Revendication de priorité

1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un État contractant peut désigner cet État. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un État désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul État, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.

Règle 4 **Requête (contenu)**

[...]

4.10 Revendication de priorité

a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") doit, sous réserve de la règle 26bis.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 d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;

ii) le numéro de la demande antérieure;

iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle où elle a été déposée;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;

v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.

b) En plus de toute indication requise en vertu de l'alinéa a)iv) ou v),

i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;

ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que les pays parties au traité régional sur les brevets applicable ne sont pas tous parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à cette convention pour lequel cette demande a été déposée.

c) Aux fins des alinéas a) et b), l'article 2.vi) n'est pas applicable.

[...]

Règle 26bis **Correction ou adjonction de revendications de priorité**

26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité

a) Le déposant peut corriger ou ajouter une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l'adjonction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.

b) Toute communication au sens de l'alinéa a) qui parvient à l'office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

c) Lorsque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.

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

a) Lorsque l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate qu'une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10 ou que l'une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.

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 26bis.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 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 visé 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.

c) Lorsque l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l'alinéa b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la demande internationale, 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 la revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

[Fin de l'annexe et du document]