

# OMPI



PCT/A/XX/ 4

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 juillet 1992

## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE

### UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (UNION DU PCT)

### ASSEMBLEE

### Vingtième session (12<sup>e</sup> session extraordinaire) Genève, 21 - 29 septembre 1992

#### MODIFICATIONS DU REGLEMENT D'EXECUTION DU PCT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ETATS NOUVELLEMENT INDEPENDANTS

#### Document du Bureau international

1. Certains Etats (tels que l'Ukraine) (ci-après dénommés "Etats successeurs"), qui sont devenus indépendants récemment et dont le territoire faisait partie, avant leur indépendance, du territoire d'un Etat (l'Union soviétique) qui était partie au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (dénommé dans l'annexe du présent document "Etat prédécesseur"), envisagent de déposer, auprès du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une déclaration de continuation. Cette déclaration de continuation a notamment pour effet l'application du PCT sur le territoire de ces Etats.

2. Il convient de noter que les procédures proposées dans le présent document ne s'appliqueraient pas à la Fédération de Russie en tant qu'Etat successeur de l'Union soviétique étant donné que la Fédération de Russie a déjà déclaré, immédiatement après que l'Union soviétique a cessé d'exister, qu'elle assumait dans leur totalité les droits et les obligations de l'Union soviétique au sein de l'OMPI. Par conséquent, toutes les demandes internationales désignant l'Union soviétique, indépendamment de la date de leur dépôt international, sont considérées comme des demandes désignant la Fédération de Russie. Toutefois, la situation est moins claire en ce qui concerne les autres Etats dont le territoire faisait partie de l'Union soviétique, parce qu'aucun de ces Etats n'a jusqu'à présent déposé de

déclaration de continuation couvrant le PCT de sorte que, si un de ces Etats déposait une déclaration de ce genre à l'avenir, il y aurait un décalage entre la fin de l'existence de l'Union soviétique et la déclaration. On s'attend qu'au moins certains de ces autres Etats déposeront des déclarations de continuation, auquel cas ils deviendront des Etats successeurs, d'où la nécessité de clarifier et de réglementer la situation en ce qui concerne l'intervalle en question. C'est ce qu'il est proposé de faire au moyen des nouvelles règles 32.1 et 32.2.

3. Avant d'aborder cette question, il convient de noter que, en ce qui concerne les demandes internationales désignant l'Union soviétique dont la date de dépôt international est antérieure à une date déterminée (qui peut être soit le jour suivant le dernier jour de l'existence de l'Union soviétique soit la date de l'indépendance de l'Etat successeur; voir le paragraphe 6 ci-dessous) et qui avaient effet à l'égard de l'Union soviétique à cette date, il n'existe aucun décalage du genre de celui évoqué précédemment, et la déclaration de continuation déposée par l'Etat successeur a pour conséquence que l'Etat successeur doit reconnaître que ces demandes internationales ont "la valeur d'un dépôt national" selon l'article 11.4) du PCT. Par conséquent, le Bureau international publiera le fait que toutes les désignations de l'Union soviétique faites dans les demandes internationales en question produisent l'effet d'une désignation de l'Etat successeur. Que ces demandes internationales aient ou non abordé la phase nationale en Union soviétique, l'Etat successeur semble pouvoir imposer certaines conditions (qui pourraient être considérées comme un genre d'"entrée dans la phase nationale" dans l'Etat successeur) afin que la demande internationale continue d'avoir effet sur son territoire, de la même façon qu'il peut décider de donner suite à des demandes nationales qui avaient été déposées directement auprès de l'office des brevets de l'ancienne Union soviétique. Il ne semble pas qu'il soit nécessaire de réglementer ce genre de situations dans le cadre du règlement d'exécution du PCT.

4. S'agissant d'une demande internationale dont la date de dépôt est postérieure à la date applicable visée au paragraphe 3 ci-dessus, il devrait être possible de demander la protection dans l'Etat successeur même si la demande internationale a déjà été déposée. Il devrait être possible de demander cette protection comme si l'Etat successeur avait été désigné dans la demande internationale au moment où cette dernière a été déposée. En outre, de façon à tenir compte du fait que les déposants peuvent ignorer, pendant une certaine période après le dépôt de la déclaration de continuation, qu'ils peuvent désigner l'Etat successeur dans leurs demandes internationales, il devrait être possible de demander la protection dans l'Etat successeur même en ce qui concerne des demandes internationales déposées au cours d'une période donnée après le dépôt de la déclaration de continuation. Il est proposé que cette période s'achève deux mois après la notification de cette déclaration aux Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5. Afin de mettre en oeuvre les idées exposées dans les paragraphes qui précèdent, il semble nécessaire d'ajouter des dispositions précises dans le règlement d'exécution du PCT. Il est donc proposé d'adopter deux règles nouvelles, qui porteraient les numéros 32.1 et 32.2 (ces numéros sont disponibles et l'emplacement correspondant dans le règlement d'exécution semble approprié pour ces nouvelles dispositions). Le texte des règles proposées figure dans l'annexe du présent document. La règle 32.1 prévoit une procédure selon laquelle tout déposant intéressé pourrait demander la protection dans l'Etat successeur. La règle 32.2 précise les effets de l'initiative prise ainsi par le déposant.

6. La règle 32.1 qui est proposée semble être suffisamment claire pour ne pas nécessiter d'explications supplémentaires, compte tenu des paragraphes qui précèdent. En ce qui concerne la question de savoir quelles seraient les demandes internationales dont les effets pourraient être étendus à l'Etat successeur, c'est la date du dépôt international qui serait le critère déterminant. La date du dépôt international devrait se situer pendant une période déterminée. Cette période commencerait, en principe, le 25 décembre 1991 (étant donné que l'Union soviétique a cessé d'exister le 24 décembre 1991 à minuit). Toutefois l'Etat successeur pourrait choisir, s'il est devenu indépendant avant le 25 décembre 1991, la date de son indépendance comme point de départ de la période en question. Cette période se terminerait, ainsi que cela est expliqué au paragraphe 4 ci-dessus, deux mois après la notification de la déclaration de continuation aux Etats parties à la Convention de Paris.

7. Le déposant de chaque demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période précitée serait informé individuellement par le Bureau international de la possibilité d'utiliser la procédure proposée et aurait trois mois pour accomplir les actes exigés. Il convient de noter que l'office récepteur n'interviendrait pas : les actes à accomplir par le déposant devraient l'être auprès du Bureau international; il s'agirait du dépôt d'une "demande d'extension" et du paiement d'une "taxe d'extension" du même montant que la taxe de désignation.

8. Dès réception de la demande et du montant de la taxe, le Bureau international publierait dans la Gazette du PCT, si la demande internationale a déjà été publiée (ou si les préparatifs techniques relatifs à cette publication ont déjà été achevés), le fait qu'une extension a été effectuée en ce qui concerne la demande internationale en question, republierait la page de couverture de la brochure et communiquerait la demande internationale à l'office de l'Etat successeur. Si la demande internationale n'a pas encore été publiée (ou si les préparatifs techniques relatifs à cette publication n'ont pas encore été achevés), le Bureau international procéderait de la façon habituelle, à ceci près que l'extension serait expressément mentionnée dans la Gazette du PCT et sur la page de couverture de la brochure. Il ne semble pas que tous ces points doivent nécessairement être traités dans le règlement d'exécution du PCT. Ils peuvent l'être dans les instructions administratives du PCT.

9. L'alinéa d) de la règle proposée 32.1 garantit que les dispositions de cette règle ne s'appliqueront pas à la Fédération de Russie (voir le paragraphe 2 ci-dessus).

10. La règle 32.2 qui est proposée traite des effets d'une extension à l'Etat successeur. L'alinéa a)i) énonce le principe selon lequel l'Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale. Cela signifie principalement que la date du dépôt international et la revendication de priorité, pour le cas où il en existe une, seront aussi valides en ce qui concerne l'Etat successeur. En outre, l'Etat successeur peut être élu selon le chapitre II du PCT soit dans une demande d'examen préliminaire international soit dans une élection ultérieure (voir aussi le paragraphe 12 ci-dessous). S'il est procédé à l'élection avant le 19<sup>e</sup> mois qui suit la date de priorité, ce fait sera publié dans la Gazette du PCT.

11. Un problème particulier se pose lorsque le délai d'ouverture de la phase nationale (20 ou 30 mois à compter de la date de priorité, selon qu'une demande d'examen préliminaire international a ou non été déposée dans les 19 mois qui suivent la date de priorité) est déjà expiré, ou est sur le point d'expirer, lorsque la demande d'extension est présentée. Dans ce cas, l'alinéa a)ii) oblige l'Etat successeur à faire en sorte que le déposant dispose, pour engager la phase nationale devant son office, d'au moins trois mois à compter de la date de la demande d'extension.

12. Un autre problème peut se poser en relation avec le chapitre II. Si une demande d'examen préliminaire international a été déposée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, ce qui porte à 30 mois à compter de la date de priorité le délai normal pour l'ouverture de la phase nationale en ce qui concerne les Etats contractants élus, et si la demande d'extension est présentée après l'expiration de ces 19 mois (par exemple, 23 mois après la date de priorité), quel devrait être le délai pour l'ouverture de la phase nationale en ce qui concerne l'Etat successeur? Si l'Etat successeur n'est pas élu, le déposant disposerait, selon l'alinéa a)ii), d'au moins trois mois (c'est-à-dire, jusqu'à l'expiration d'un délai de 26 mois à compter de la date de priorité, dans l'exemple cité précédemment) à compter de la date de la demande d'extension pour aborder la phase nationale. Si toutefois, l'Etat successeur est élu avant l'expiration du délai de trois mois prévu pour l'ouverture de la phase nationale, il devrait bénéficier de l'intégralité du délai de 30 mois prévu à l'article 39.1) pour aborder la phase nationale et ne devrait pas être obligé de l'aborder avant d'avoir reçu et examiné le rapport d'examen préliminaire international (dans l'exemple précité, l'application de l'alinéa a)ii) obligerait le déposant à aborder la phase nationale avant d'avoir reçu ce rapport). L'alinéa b) garantit donc au déposant que, dans une situation de ce genre, il ne devra pas aborder la phase nationale avant l'expiration du délai de 30 mois.

13. Il est proposé que les nouvelles règles 32.1 et 32.2 entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1992.

14. L'Assemblée de l'Union du PCT est invitée

i) à adopter les règles 32.1 et 32.2 telles qu'elles sont proposées dans l'annexe du présent document, et

ii) à décider que ces règles entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1992.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Règle 32 [Règle nouvelle]

Extension des effets d'une demande internationale à  
certains Etats successeurs

32.1 Demande d'extension d'une demande internationale à l'Etat successeur

a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) peuvent, sous réserve de l'accomplissement par le déposant des actes indiqués à l'alinéa c), être étendus à un Etat (dit "Etat successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet Etat, du territoire d'un Etat contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit "Etat prédécesseur"), à condition que l'Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'Etat successeur.

b) La période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'Etat prédécesseur et s'achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'indépendance de l'Etat successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'Etat prédécesseur, l'Etat successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.

[Règle 32.1, suite]

c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l'informant qu'il peut faire une demande d'extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification, les actes suivants :

i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d'extension;

ii) paiement au Bureau international d'une taxe d'extension en francs suisses, du même montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).

d) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie en tant qu'Etat successeur.

32.2 Effets de l'extension à l'Etat successeur

a) Lorsqu'une demande d'extension est faite conformément à la règle 32.1,

i) l'Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et

ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins trois mois à compter de la date de la demande d'extension.

b) Lorsque, dans le cas d'un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d'extension a été faite après l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration de ce délai, et lorsque l'Etat successeur fait l'objet d'une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'extension, le délai applicable selon l'alinéa a)ii) est d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité.

c) L'Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a)ii) et b). Le Bureau international publie des informations sur ces délais dans la Gazette.

[Fin de l'annexe et du document]

