

# OMPI



PCT/R/2/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 mai 2002

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

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

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

**Deuxième session**  
**Genève, 1<sup>er</sup> – 5 juillet 2002**

**INOBSERVATION DU DÉLAI IMPARTI POUR**  
**L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE**

*Document établi par le Bureau international*

## INTRODUCTION

1. À sa première session, tenue du 21 au 25 mai 2001, le Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a convenu notamment de recommander à l'Assemblée de l'Union du PCT que certaines questions soient soumises à un groupe de travail pour examen et avis (voir les paragraphes 67 et 68 du document PCT/R/1/26). À sa trentième session (treizième session ordinaire) tenue à Genève, du 24 septembre au 3 octobre 2001, l'assemblée a approuvé à l'unanimité les recommandations du comité (voir le paragraphe 23 du document PCT/A/30/7).

2. En conséquence, le Groupe de travail sur la réforme du PCT a tenu sa première session du 12 au 16 novembre 2001 et sa deuxième session du 29 avril au 3 mai 2002, sur convocation du directeur général. En ce qui concerne les résultats des travaux du groupe de

travail, voir les résumés des première et deuxième sessions établis par la présidence (documents PCT/R/WG/1/9 et PCT/R/WG/2/12, respectivement) et le document PCT/R/2/2, dans l'annexe duquel figure le texte du résumé de la deuxième session<sup>1</sup>.

*Rétablissement des droits en cas d'inobservation des délais visés aux articles 22 et 39.1) pour l'accomplissement des actes requis aux fins de l'ouverture de la phase nationale*

3. Pendant ces première et deuxième sessions, le groupe de travail a examiné des propositions de modification du règlement d'exécution du PCT<sup>2</sup> portant, conformément à la recommandation du comité, sur des changements nécessaires ou souhaitables en vue de rendre les exigences énoncées dans le PCT conformes à la lettre et à l'esprit du Traité sur le droit des brevets (PLT) (voir les paragraphes 72 à 74 du document PCT/R/26 contenant le rapport de la première session du comité).

4. À la première session du groupe de travail, un large accord s'est dégagé sur la démarche à suivre d'une façon générale (voir le paragraphe 21 du document PCT/R/WG/1/9). Il a notamment été convenu que (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, priorité pourrait être donnée aux éléments suivants :

- dispositions prévoyant la restauration du droit de priorité dans certaines circonstances;
- sursis en cas d'inobservation d'un délai, en particulier du délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale.”

Le groupe de travail a aussi convenu pendant sa première session (voir le paragraphe 24 du document PCT/R/WG/1/9)

“que le Bureau international élaborera une proposition prévoyant, dans le règlement d'exécution du PCT, une prorogation du délai pour l'ouverture de la phase nationale, comme c'est le cas dans l'article 3.1)b)i) du PLT lu à la lumière des articles 11 et 12 du PLT.”

---

<sup>1</sup> Les documents de travail établis pour les sessions de l'assemblée, du comité et du groupe de travail figurent sur le site Web de l'OMPI à l'adresse : <http://www.wipo.int/pct/fr/meetings>.

<sup>2</sup> Dans le présent document, les termes “articles” et “règles” renvoient respectivement au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et au règlement d'exécution du PCT (ci-après dénommé “règlement”), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas (les textes en vigueur peuvent être consultés sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : [http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal\\_text.htm](http://www.wipo.int/pct/fr/access/legal_text.htm)). Les termes “législations nationales” “demandes nationales”, “phase nationale”, etc., désignent aussi les législations régionales, 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 (voir le document PT/DC/47 sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : [http://www.wipo.int/fre/document/pt\\_dc/index.htm](http://www.wipo.int/fre/document/pt_dc/index.htm)).

5. À sa deuxième session, le groupe de travail a examiné des propositions, élaborées par le Bureau international, visant à accorder un sursis lorsque le délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale n'est pas respecté (voir le document PCT/R/WG/2/4). Les grandes lignes des délibérations du groupe de travail sont indiquées dans le résumé de la session (voir les paragraphes 51 et 52 du document PCT/R/WG/2/12) :

“51. Bien que le contenu du document PCT/R/WG/2/4 n'ait pas pu, faute de temps, être discuté en détail, la majorité des délégations qui se sont exprimées ont soutenu l'approche générale proposée dans le document, et il a été accepté que les propositions soient soumises à la deuxième session du comité. Les propositions révisées intégreront le fait que des dispositions puissent exister dans les législations nationales en ce qui concerne les droits antérieurs des tierces parties et leur droit à intervenir en justice.

“52. La délégation du Japon a indiqué qu'elle n'était pas en faveur d'une modification du règlement d'exécution du PCT qui aurait un effet similaire à l'article 12 du Traité sur le droit des brevets (PLT) et la règle 13.2) de ce même traité. La délégation a estimé que le PCT devrait ne pas reprendre des dispositions qui existent déjà dans le PLT, en faisant remarquer que l'article 12 du PLT et la règle 13.2) s'appliquent de manière expresse aux délais selon les articles 22 et 39.1) (voir la note 3.08 relative à l'article 3.1)b) du PLT). La délégation a aussi estimé que les propositions entraient dans le domaine du droit quant au fond et devaient donc être considérées comme relevant de la législation nationale. La délégation a également jugé que la proposition pourrait causer d'importants problèmes pratiques pour les offices désignés en raison des retards dans le traitement national résultant de cette proposition.”

6. Une proposition révisée permettant le rétablissement des droits en cas d'inobservation du délai visé à l'article 22 ou 39.1) du PCT pour l'ouverture de la phase nationale figure dans l'annexe II du présent document. Les principaux éléments de la proposition sont indiqués dans les paragraphes qui suivent.

#### *Situation actuelle*

7. Si le déposant n'accomplit pas, dans le délai imparti, les actes visés aux articles 22 et 39.1) du PCT (en général, la remise d'une traduction de la demande internationale et le paiement de la taxe nationale) auprès d'un office désigné ou élu, la demande internationale cesse de produire les effets prévus à l'article 11.3) du PCT (à savoir, les effets d'un dépôt national régulier) en ce qui concerne cet État et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet État (voir l'article 24.1)iii) du PCT).

8. Le PCT ne donne actuellement la possibilité au déposant de faire excuser un retard dans l'observation des délais visés aux articles 22 et 39.1) que dans le cas particulier d'incidents survenant dans les services postaux (retard ou perte du courrier, interruption des services postaux), conformément à l'article 48.1) du traité et à la règle 82 de son règlement d'exécution.

9. Dans tous les autres cas (qui ne sont pas en rapport avec des incidents dans les services postaux), un retard dans l'observation des délais visés aux articles 22 et 39.1) du PCT ne peut être excusé qu'individuellement par chaque office désigné ou élu et exclusivement pour ce qui le concerne. Le déposant doit accomplir, auprès de chaque office désigné ou élu où il souhaite faire excuser un retard dans l'observation des délais, tous les actes prescrits pour l'ouverture de la phase nationale, tout en demandant à l'office de maintenir les effets de la

demande et d'excuser le retard. Pour déterminer si un retard peut être excusé, chaque office doit appliquer les critères prévus dans sa législation nationale de la même manière et aux mêmes conditions qu'ils sont appliqués aux demandes nationales, y compris tout délai fixé pour présenter une requête tendant à faire excuser le retard (voir l'article 48.2) du PCT).

10. À titre d'exemple de dispositions nationales visant à excuser les retards, on citera notamment celles qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la *restitutio in integrum*, le rétablissement des demandes abandonnées, la poursuite du traitement, la poursuite de la procédure, etc. (voir la règle 82bis.2 du règlement d'exécution du PCT).

11. Si la législation nationale de nombreux offices désignés ou élus contient des dispositions permettant d'excuser un retard dans l'observation des délais, y compris les délais selon les articles 22 et 39.1) du PCT, ce n'est pas le cas de tous les offices désignés ou élus. Lorsque le déposant n'observe pas le délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale auprès d'un office dont la législation nationale ne contient pas de dispositions dans ce sens, la demande internationale cesse de produire ses effets pour ce qui concerne l'État en question et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet État, aucun autre recours n'étant en général disponible.

#### *Traité sur le droit des brevets*

12. En vue de donner un moyen de recours aux déposants dans cette situation, l'article 3.1)b)i) du PLT prévoit expressément que les dispositions du PLT et de son règlement d'exécution (dès leur entrée en vigueur) seront applicables, sous réserve des dispositions du PCT, aux demandes internationales en ce qui concerne les délais applicables au sein de l'office d'une Partie contractante du PLT en vertu des articles 22 et 39.1) du PCT. En d'autres termes, conformément au PLT, tout office national d'un État qui est partie contractante à la fois du PLT et du PCT et qui agit en tant qu'office désigné ou élu selon le PCT sera tenu d'appliquer les dispositions du PLT, en particulier celles de l'article 12, à l'égard d'une demande internationale pour laquelle le délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale auprès de cet office n'a pas été observé. On trouvera, à toutes fins utiles, le texte des articles 3 et 12 et de la règle 13.2) du PLT dans l'annexe I.

#### *Droits des tiers*

13. La note 12.10 relative à l'article 12 du PLT définit les droits des tiers comme "les droits, s'il en existe, qui ont été acquis par un tiers en ce qui concerne un acte qui a commencé, ou pour lequel des préparatifs effectifs et sérieux ont commencé, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le moment où il y a eu perte des droits en raison de l'inobservation du délai concerné et la date à laquelle ces droits ont été rétablis" et le droit des tiers à intervenir (c'est-à-dire intervenir en ce qui concerne une requête en rétablissement des droits en indiquant, à l'office concerné, les motifs du rejet de la requête en question). De tels droits relevant et continuant de relever de la législation nationale appliquée par l'office désigné ou élu, il ne semble pas nécessaire d'incorporer expressément une disposition relative à ces droits dans le règlement d'exécution du PCT comme cela a été suggéré au paragraphe 51 du document PCT/R/WG/2/12.

*Modification du règlement d'exécution du PCT*

14. Le PLT n'étant pas encore entré en vigueur, il est actuellement proposé, comme ceci a été suggéré au paragraphe 24 du résumé de la première session, d'insérer dans le règlement d'exécution du PCT une disposition dont les effets seront analogues à ceux de l'article 12 du PLT et de la règle 13.2) de son règlement d'exécution, de manière à obliger tous les offices désignés ou élus<sup>3</sup> à prévoir le rétablissement des droits du déposant si ce dernier n'a pas observé le délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale selon les articles 22 et 39.1) du PCT, bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de l'office désigné ou élu, lorsque le retard n'était pas intentionnel. L'annexe II du présent document contient des propositions précises de modification du règlement d'exécution du PCT. Une disposition transitoire énonçant une réserve a été ajoutée, étant entendu que les législations nationales devront être modifiées pour qu'elles soient conformes au règlement d'exécution du PCT tel qu'il est proposé de le modifier.

*15. Le comité est invité à examiner les propositions contenues dans l'annexe II du présent document.*

[L'annexe I suit]

---

<sup>3</sup> La règle 76.5 existante garantirait que la nouvelle règle 49.6 proposée est aussi appliquée par les offices élus.

ANNEXE I

ARTICLES 3 ET 12 ET RÈGLE 13 DU PLT

*Article 3*

*Demandes et brevets auxquels le traité s'applique*

1) [Demandes] a) Les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux demandes nationales et régionales de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposées auprès de l'office, ou pour l'office, d'une Partie contractante et qui appartiennent

i) à des catégories déterminées de demandes qu'il est permis de déposer comme demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets;

ii) aux demandes divisionnaires de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui relèvent des catégories de demandes visées au point i) et à l'article 4G.1) ou 2) de la Convention de Paris.

b) Sous réserve des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux demandes internationales de brevet d'invention ou de brevet d'addition déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets

i) en ce qui concerne les délais applicables au sein de l'office d'une Partie contractante en vertu des articles 22 et 39.1) du Traité de coopération en matière de brevets;

ii) en ce qui concerne toute procédure engagée à la date ou après la date à laquelle le traitement ou l'examen de la demande internationale peut commencer en vertu de l'article 23 ou 40 dudit traité.

2) [Brevets] Les dispositions du présent traité et de son règlement d'exécution sont applicables aux brevets d'invention nationaux ou régionaux et aux brevets d'addition nationaux ou régionaux qui ont été délivrés avec effet à l'égard d'une Partie contractante.

*Article 12*

*Rétablissement des droits après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle*

1) [Requête en rétablissement des droits] Une Partie contractante doit prévoir que, lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office, et que cette inobservation a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet, l'office rétablit les droits du déposant ou du titulaire à l'égard de la demande ou du brevet, si

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

ii) la requête est présentée, et toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé pour l'accomplissement de l'acte en question s'applique sont remplies, dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution;

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

iv) l'office constate que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, que le retard n'était pas intentionnel.

2) [*Exceptions*] Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir le rétablissement des droits en vertu de l'alinéa 1) dans le cas des exceptions prescrites dans le règlement d'exécution.

3) [*Taxes*] Une Partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa 1).

4) [*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 1)iii).

5) [*Possibilité de présenter des observations lorsqu'un refus est envisagé*] Une requête formulée en vertu de l'alinéa 1) ne peut pas être rejetée, totalement ou en partie, sans que soit donnée au requérant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.

### *Règle 13*

#### *Précisions relatives au rétablissement des droits en vertu de l'article 12 après que l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle*

1) [*Conditions autorisées aux fins de l'article 12.1)i)*] Une Partie contractante peut exiger que la requête visée à l'article 12.1)i) soit signée par le déposant ou le titulaire.

2) [*Délai visé à l'article 12.1)ii)*] Le délai à observer pour présenter la requête, et pour remplir les conditions, visées à l'article 12.1)ii) est le premier des deux suivants à arriver à expiration :

i) deux mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré;

ii) douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré, ou, lorsque la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe de maintien en vigueur, douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de grâce prévu à l'article 5*bis* de la Convention de Paris.

3) [*Exceptions visées à l'article 12.2)*] Les exceptions visées à l'article 12.2) sont les cas d'inobservation d'un délai

- i) pour l'accomplissement d'un acte devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre de l'office;
- ii) pour la présentation d'une requête en sursis en vertu de l'article 11.1) ou 2) ou d'une requête en rétablissement des droits en vertu de l'article 12.1);
- iii) visé à l'article 13.1), 2) ou 3);
- iv) pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure *inter partes*.

[L'annexe II suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT<sup>1</sup> :

INOBSERVATION DU DÉLAI IMPARTI POUR  
L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

TABLE DES MATIÈRES

Règle 49 Copie, traduction et taxe selon l'article 22.....	2
49.1 à 49.5 [Sans changement] .....	2
<u>49.6 Rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes visés à l'article 22</u> .....	2

---

<sup>1</sup> Les passages du texte qu'il est proposé d'ajouter ou de supprimer sont, respectivement, ou soulignés ou barrés. Certaines dispositions qu'il n'est pas proposé de modifier ont aussi été laissées à toutes fins utiles.

### Règle 49

#### Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 à 49.5 [Sans changement]

#### 49.6 Rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes visés à l'article 22

a) Lorsque les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent parce que le déposant n'a pas accompli, dans le délai applicable, les actes visés à l'article 22, l'office désigné, sur requête du déposant, nonobstant la règle 82 et sous réserve des alinéas b) à g) de la présente règle, rétablit les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale s'il constate que le retard dans l'observation de ce délai n'était pas intentionnel ou, au choix de l'office désigné, que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.1)iv) du PLT. Comme dans l'article 12.1)iv) du PLT, il est proposé de laisser à l'office désigné le choix du critère à appliquer pour décider de rétablir ou non les droits d'un déposant qui n'a pas accompli dans le délai applicable les actes visés à l'article 22. Il est à noter que la règle 82 serait toujours applicable en tant que disposition d'application spéciale.]

*[Règle 49.6, suite]*

b) La requête en rétablissement des droits visée à l'alinéa a) doit être présentée à l'office désigné, et les actes visés à l'article 22 doivent être accomplis dans le premier des deux délais suivants à arriver à expiration :

i) deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai applicable en vertu de l'article 22; ou

ii) 12 mois à compter de la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22.

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.1)ii) et la règle 13.2) du PLT.]

c) La requête visée à l'alinéa a) expose les raisons pour lesquelles le délai fixé par l'article 22 n'a pas été observé.

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.1)iii) du PLT.]

d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut exiger :

i) qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa a);

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.3) du PLT.]

ii) qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'appui des raisons visées à l'alinéa a).

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.4) du PLT.]

e) S'il n'est pas déjà satisfait à une exigence visée aux alinéas c) et d) dans le délai applicable selon l'alinéa b) à la présentation de la requête en rétablissement des droits visée à l'alinéa a), l'office désigné invite le déposant à s'y conformer dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

[COMMENTAIRE : disposition inspirée de la règle 51bis.3.a).]

f) L'office désigné ne doit pas rejeter une requête formulée en vertu de l'alinéa a) sans que soit donnée au déposant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable en l'espèce des observations sur le refus envisagé.

[COMMENTAIRE : voir l'article 12.5) du PLT.]

*[Règle 49.6, suite]*

g) Si, au [date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT], les alinéas a) à f) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, ils ne s'appliquent pas à celui-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le [trois mois après la date de l'adoption des présentes modifications par l'Assemblée de l'Union du PCT] au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.

[Fin de l'annexe et du document]