

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Sixième session
Genève, 21 – 24 mai 2013

RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. À sa cinquième session, tenue 2012, le groupe de travail a demandé au Bureau international de poursuivre l'examen des pratiques des offices désignés concernant la restauration du droit de priorité en application des règles 49*ter*.1 et 2¹ du règlement d'exécution du PCT entrées en vigueur le 1^{er} juillet 2007 et de présenter ses conclusions à la session suivante du groupe de travail. On trouvera dans le présent document un résumé des conclusions de l'examen effectué par le Bureau international.

2. En bref, il s'avère que, durant les cinq années et demies écoulées depuis l'entrée en vigueur de la règle 49*ter*, les offices désignés n'ont reçu dans la phase nationale du traitement que quelques demandes internationales pour lesquelles le déposant avait demandé à l'office récepteur de restaurer le droit de priorité durant la phase internationale (règle 49*ter*.1) ou avait demandé à l'office désigné de le faire durant la phase nationale (règle 49*ter*.2). Dans le premier cas (règle 49*ter*.1), il semblerait que la plupart des offices désignés aient accepté les décisions des offices récepteurs de restaurer le droit de priorité et qu'ils n'aient que très rarement jugé nécessaire de revoir ces décisions. Dans le deuxième cas (règle 49*ter*.2), il semblerait que les offices désignés aient restauré le droit de priorité dans la plupart des cas, indépendamment des critères appliqués.

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").

RAPPEL

3. À sa session de septembre/octobre 2005, l'Assemblée de l'Union du PCT a adopté des modifications du règlement d'exécution du PCT prévoyant la restauration du droit de priorité. Les nouvelles règles 26*bis*.3 et 49*ter* ont été introduites dans le but d'aligner le PCT sur les dispositions régissant la restauration du droit de priorité en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} avril 2007. La nouvelle règle 26*bis*.3 a été à nouveau modifiée par l'Assemblée de l'Union du PCT à sa session de septembre/octobre 2007, avec effet à compter du 1^{er} juillet 2008.

4. Selon les modifications du règlement d'exécution, le PCT traite de la question de la restauration du droit de priorité sous deux aspects différents : i) requêtes en restauration du droit de priorité par l'office récepteur durant la phase internationale (règle 26*bis*.3) et effet de toute décision de l'office récepteur sur les offices désignés durant la phase nationale (règle 49*ter*.1); et ii) requêtes en restauration du droit de priorité par les offices désignés durant la phase nationale (règle 49*ter*.2)

5. À la quatrième session du groupe de travail qui s'est tenue en juin 2011, le Bureau international a été invité à examiner les pratiques des offices concernant la restauration du droit de priorité en application de la règle 26*bis*.3 (offices récepteurs) et des règles 49*ter*.1 et 2 (offices désignés), entrées en vigueur le 1^{er} juillet 2007. En réponse à cette invitation, le Bureau international a présenté au groupe de travail à sa cinquième session un résumé des conclusions de cet examen (document PCT/WG/5/13).

6. En ce qui concerne les règles 49*ter*.1 et 49*ter*.2 (offices désignés), cet examen a été effectué sur la base d'un questionnaire envoyé aux 20 principaux offices désignés pour ce qui est du nombre d'entrées dans la phase nationale en 2011 et qui étaient tenus d'appliquer les dispositions des règles 49*ter*.1 et 49*ter*.2 (13 offices désignés au total). Toutefois, en raison du nombre insuffisant de réponses au questionnaire reçues des offices désignés, le Bureau international n'a pas été en mesure d'effectuer une analyse ni de tirer des conclusions significatives quant aux pratiques des offices désignés en application des règles 49*ter*.1 et 49*ter*.2. En conséquence, le groupe de travail est convenu à sa cinquième session que le Bureau international inviterait à nouveau par voie de circulaire tous les offices désignés à rendre compte de leur expérience et qu'il présenterait ses conclusions à la session suivante du groupe de travail (voir le paragraphe 303 du document PCT/WG/5/22 Rev. et le paragraphe 31 du document PCT/WG/5/13).

7. Conformément à la demande du groupe de travail, le Bureau international a envoyé un autre questionnaire à tous les offices désignés pour recueillir des informations et des observations supplémentaires sur leurs pratiques en application de la règle 49*ter*.1 et de la règle 49*ter*.2. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé des conclusions de cet examen.

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

8. D'une manière générale, les dispositions du PCT relatives à la restauration du droit de priorité par les offices désignés doivent être appliquées par tous les offices désignés, à l'exception de ceux qui ont notifié au Bureau international d'ici au 5 avril 2006 que la règle 49*ter*.1 ou la règle 49*ter*.2 était, au 5 octobre 2005, incompatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné concerné. À la date d'envoi du questionnaire, un tel "avis d'incompatibilité" était toujours en vigueur en ce qui concerne les offices des 19 États contractants du PCT suivants : Algérie, Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Espagne, États-Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, Japon, Lettonie, Mexique, Norvège, Philippines, République de Corée, République tchèque et Turquie.

9. En outre, un certain nombre d'États membres parties à un système de brevet régional ont "fermé la voie nationale" et n'agissent donc pas en tant qu'offices désignés; l'office désigné auquel les déposants peuvent demander l'ouverture de la phase nationale n'est pas l'office national d'un tel État mais l'office régional des brevets compétent (p. ex., l'ARIPO, l'OAPI ou l'OEB). À l'heure actuelle, 27 États ont ainsi "fermé la voie nationale"; l'OEB assume les fonctions d'office désigné pour 11 de ces États, l'OAPI pour 15 d'entre eux et l'ARIPO, pour un seul.

10. Par conséquent, seuls les offices de 100 États sur les 146 États contractants du PCT sont effectivement tenus d'appliquer les règles 49ter.1 et 49ter.2 en leur qualité d'offices désignés. Sur ces 100 offices désignés, 38² ont répondu au questionnaire. Parmi ceux-ci figurent tous les offices appartenant au groupe des 20 principaux offices désignés (pour le nombre de demandes entrées dans la phase nationale) qui n'ont pas communiqué d'avis d'incompatibilité et n'ont pas "fermé la voie nationale".

EFFET DE LA RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITE PAR LES OFFICES RECEPTEURS SUR LES OFFICES DESIGNES (REGLE 49TER.1)

11. Le questionnaire invitait les offices désignés à indiquer si, et dans combien de cas, ils avaient reçu des demandes internationales à l'égard desquelles un office récepteur avait statué sur une requête en restauration présentée par le déposant au cours de la phase internationale. Sur les 38 offices ayant répondu au questionnaire, neuf seulement ont déclaré avoir reçu de telles demandes internationales. Dans la majorité de ces cas, l'office récepteur avait restauré le droit de priorité. Tous les offices désignés appliquant le critère de la "diligence requise" ont déclaré que, si la décision de l'office récepteur de restaurer le droit de priorité avait été prise sur la base du critère du "caractère non intentionnel", elle serait sans effet devant eux et que le déposant serait tenu de leur soumettre une nouvelle requête en restauration en application de la règle 49ter.2, auquel cas cette requête serait examinée sur la base du critère de la "diligence requise".

12. La règle 49ter.1.d) prévoit un examen limité par les offices désignés des décisions de restaurer le droit de priorité prises par un office récepteur. En réponse au questionnaire, un certain nombre d'offices désignés ont déclaré qu'ils avaient examiné de telles décisions positives prises par les offices récepteurs. Un office désigné a indiqué qu'il se contenterait de vérifier que la documentation pertinente était présente et que la requête en restauration avait été présentée en temps voulu. Deux offices ont répondu qu'ils n'examinaient les décisions positives prises par les offices récepteurs que s'ils avaient des raisons de penser qu'une exigence énoncée à la règle 26bis.3 n'avait pas été respectée.

13. Les offices désignés ne sont pas liés par les décisions des offices récepteurs refusant de rétablir le droit de priorité (règle 49ter.1.e)). En réponse au questionnaire, moins de 10% des offices désignés ont indiqué qu'ils examinaient systématiquement les décisions négatives des offices récepteurs, tandis que 25% ont indiqué qu'ils ne réexaminaient jamais les décisions négatives des offices récepteurs. Plus de 60% des offices désignés ont indiqué qu'ils examinaient les décisions négatives des offices récepteurs uniquement à la demande expresse du déposant.

² Afrique du Sud, Albanie, Australie, Autriche, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Costa Rica, Croatie, Danemark, Géorgie, Fédération de Russie, Finlande, Honduras, Hongrie, Israël, Lituanie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Office européen des brevets (OEB), Organisation eurasiennne des brevets (OEAB), Ouzbékistan, Panama, Papousie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Pologne, Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, Ukraine, Viet Nam.

RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ PAR LES OFFICES DESIGNES (REGLE 49TER.2)

14. D'une manière générale, chaque office désigné est tenu, à la demande du déposant, de restaurer le droit de priorité s'il constate que le critère qu'il applique est observé, à savoir que le défaut de dépôt de la demande internationale dans le délai de priorité s'est produit alors même que la diligence requise a été exercée en l'espèce (critère de la "diligence requise") ou qu'il a été involontaire (critère du "caractère non intentionnel"); chaque office désigné doit appliquer au moins un de ces critères et peut les appliquer tous les deux (règle 49ter.2.a)). La règle 49ter.2.f) permet également aux offices désignés d'appliquer un critère plus favorable que ceux énoncés dans la règle 49ter.2.a). Sur les 38 offices qui ont répondu au questionnaire, 22 ont déclaré qu'ils appliquaient le critère de la "diligence requise"³, sept offices ont déclaré qu'ils appliquaient le critère du "caractère non intentionnel" et neuf ont déclaré qu'ils appliquaient les deux critères. Un office a déclaré qu'il appliquait un critère différent (qui était plus favorable au déposant que les critères de la "diligence requise" et du "caractère non intentionnel") et qu'il restaurait le droit de priorité sur la base d'une simple requête en restauration présentée dans le délai de deux mois.

15. Dans le questionnaire, le Bureau international invitait les offices désignés à indiquer s'ils avaient reçu des requêtes en restauration selon la règle 49ter.2.a) jusqu'à la fin de 2012. Seize offices ont répondu qu'ils avaient reçu au moins une requête de ce type. Plus de 80% des offices ayant répondu en avaient reçu moins de 10. Un office a déclaré qu'il avait reçu 200 requêtes, chiffre de loin le plus élevé.

16. Sur les 16 offices désignés qui avaient reçu des requêtes en restauration selon la règle 49ter.2, trois ont déclaré qu'ils appliquaient le critère du "caractère non intentionnel". Tous ces offices ont restauré le droit de priorité chaque fois qu'ils avaient été invités à le faire.

17. Neuf des 16 offices désignés qui avaient reçu des requêtes en restauration en vertu de la règle 49ter.2 ont déclaré qu'ils appliquaient le critère de la "diligence requise" uniquement. Parmi ceux-ci, trois offices ont indiqué qu'ils avaient restauré le droit de priorité sur la base du critère de la "diligence requise" chaque fois qu'ils avaient été invités à le faire; un office a indiqué qu'il avait rejeté une requête qu'il avait reçue. Trois autres offices ont déclaré qu'ils avaient restauré le droit de priorité sur la base du critère de la "diligence requise" dans respectivement 80%, 93% et 96% des cas. Les deux offices restants ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore statué sur les requêtes dont ils étaient saisis au moment où ils avaient rempli le questionnaire.

18. Quatre des 16 offices désignés ayant reçu des requêtes en restauration ont déclaré qu'ils appliquaient les deux critères. Deux de ces offices ont indiqué qu'ils avaient restauré le droit de priorité sur la base du critère de la "diligence requise" dans tous les cas, alors qu'un office a indiqué qu'il l'avait fait dans 80% des cas. Un office a déclaré qu'il n'avait pas donné suite à une requête en restauration qu'il avait reçue parce que l'office récepteur avait déjà restauré le droit de priorité.

³ Un office a informé le Bureau international qu'il appliquait un critère différent, à savoir qu'il restaurait le droit de priorité en application de la règle 49ter.2 si le déposant n'avait pu déposer la demande internationale en raison de "circonstances indépendantes de sa volonté". L'office a expliqué que cette disposition existait avant l'adoption de la règle 49ter. Bien que l'office ait reconnu qu'il pouvait exister une disparité entre cette disposition et celle figurant à la règle 49ter, le critère appliqué par cet office pouvait néanmoins être considéré comme une application stricte du critère de "diligence requise". Aux fins du présent document, le Bureau international a estimé que le critère appliqué par cet office relevait du critère de "diligence requise".

Exigences relatives à l'application du critère de la "diligence requise"

19. Les offices désignés appliquant le critère de la "diligence requise" ont indiqué qu'ils restauraient le droit de priorité en cas d'erreur "isolée", "imprévisible" ou "inévitabile" dans un processus par ailleurs satisfaisant mis en place pour assurer le dépôt de la demande internationale dans le délai de priorité, ou en cas d'erreur résultant de "circonstances exceptionnelles". Certains offices ont déclaré qu'ils exigeaient que le retard dans le dépôt de la demande internationale se soit produit "en l'absence de faute" ou bien que "la diligence et la prudence requises" aient été exercées. De nombreux offices ont déclaré que, pour satisfaire au critère de la "diligence requise", "tous les moyens raisonnables" devaient avoir été mis en œuvre pour assurer le dépôt de la demande internationale en temps voulu. Plusieurs offices ont déclaré que, si l'erreur était imputable à un assistant, le déposant ou son mandataire devait démontrer que la personne choisie était qualifiée, correctement informée de sa mission et suffisamment encadrée.

20. Tous les offices désignés ou presque ont indiqué qu'un accident, une maladie ou une hospitalisation prolongée figuraient parmi les exemples typiques de cas dans lesquels l'office pourrait restaurer le droit de priorité sur la base du critère de la "diligence requise". Des offices ont également évoqué des cas de "force majeure" tels que séismes, inondations, fortes chutes de neige, incendies, tempêtes, guerre, révolution, troubles civils, grèves, etc., au nombre des motifs satisfaisant au critère de la "diligence requise". Un retard dans le service d'expédition, une panne imprévisible du système automatisé ou une erreur de classement commise par un employé suffisamment formé et expérimenté ont également été mentionnés parmi les scénarios possibles satisfaisant au critère de la "diligence requise". Au nombre des exemples présentés par les offices désignés comme ne satisfaisant pas au critère de la "diligence requise" figuraient notamment l'absence de système de surveillance satisfaisant, un délai insuffisant pour la transmission de télécopies, les difficultés financières, la charge de travail, les absences pour cause de voyage d'affaires ou de vacances, la méconnaissance du PCT ou du délai de 12 mois, ou le fait que le dépôt tardif de la demande internationale découlait non pas d'une erreur ponctuelle isolée, mais de plusieurs.

21. En résumé, il semblerait que la plupart des offices appliquent de façon similaire le critère de "diligence requise" prévu à la règle 49*ter*.2. Seuls deux offices désignés semblent appliquer ce critère de façon un peu plus stricte, l'un d'eux n'acceptant que les "circonstances indépendantes de la volonté du déposant", tandis que l'autre exige qu'il ait été "impossible" pour le déposant de déposer la demande internationale en temps utile.

Exigences relatives à l'application du critère du "caractère non intentionnel"

22. Dans le questionnaire, les offices étaient invités à expliquer les exigences auxquelles un déposant devait satisfaire pour que l'office restaure le droit de priorité sur la base du critère de "caractère non intentionnel". Certains offices ont indiqué que, en tel cas, toute explication raisonnable suffirait; d'autres exigeaient que le déposant ait eu "l'intention de respecter le délai", ou qu'il n'ait pas "délibérément" dépassé le délai pour le dépôt de la demande internationale. Un office a déclaré que toute inobservation du délai pour le dépôt de la demande internationale résultant d'une erreur serait considérée comme "non intentionnelle". Un autre office a indiqué qu'il exigeait que le déposant ait accompli "certains actes essentiels directement liés au dépôt de la demande, notamment les préparatifs à cet égard et les mesures minimales" pour éviter un dépôt tardif. Certains offices désignés ont indiqué qu'ils rejetteraient une requête en restauration sur la base du critère du "caractère non intentionnel" si le déposant avait "intentionnellement" omis de déposer la demande internationale pour diverses raisons, si la déclaration exposant ces raisons contenait "des informations fausses ou contradictoires" ou si l'erreur était de "nature répétitive".

Exigences plus favorables

23. La règle 49ter.2.f) permet aux offices désignés d'appliquer une disposition plus favorable que celles figurant à la règle 49ter.2.a) et b). Trois offices ont indiqué qu'ils prévoient la possibilité de prolonger le délai imparti pour la présentation de la requête en restauration devant l'office désigné pour une période allant de trois mois à une durée illimitée. Un office a déclaré qu'il appliquait un critère plus favorable que celui de la "diligence requise" ou du "caractère non intentionnel" en restaurant le droit de priorité sur la base d'une simple requête en restauration présentée dans le délai de deux mois.

Taxes de traitement des requêtes en restauration

24. La règle 49ter.2.d) prévoit la possibilité de percevoir une taxe pour le traitement des requêtes en restauration. Sur les 38 offices désignés ayant répondu au questionnaire, 31 ont déclaré avoir fait usage de cette disposition et sept ont indiqué qu'ils ne prélevaient aucune taxe. La plupart des offices ont déclaré qu'ils imposaient une taxe de traitement fixe, allant d'environ deux dollars É.-U. à 800 dollars É.-U. Quelques offices ont déclaré qu'ils appliquaient un barème de taxes différencié, dont un office faisant la distinction entre le paiement en ligne et les autres formes de paiement et un autre traitant les requêtes en restauration comme des requêtes en prolongation des délais et prélevant une taxe par mois ou fraction de mois de prolongation demandée. Deux offices ont indiqué qu'ils exigeaient des taxes différenciées pour les requêtes portant sur des brevets et pour celles portant sur des modèles d'utilité. L'un de ces offices a également indiqué qu'il faisait une distinction selon que le dépassement du délai de priorité pour le dépôt de la demande internationale était dû à une erreur commise par le déposant ou par le mandataire.

Autres observations formulées par les offices désignés

25. Un office a manifesté un intérêt pour l'élaboration de lignes directrices sur les pratiques des offices récepteurs et des offices désignés en matière de requêtes en restauration, en particulier sur la façon de déterminer si le critère de la "diligence requise" ou du "caractère non intentionnel" avait été observé. Des indications plus précises sur la façon de calculer le montant de la taxe perçue par les offices désignés pour le traitement des requêtes en restauration ont aussi été demandées.

26. Dans ce contexte, il est rappelé que, en ce qui concerne la pratique des offices récepteurs, le Bureau international a envoyé en janvier 2013 une circulaire proposant des modifications à apporter aux Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, de façon à donner aux offices récepteurs des informations plus détaillées sur l'application de la règle 26bis.3, en particulier sur l'interprétation des critères de la "diligence requise" et du "caractère non intentionnel", comme l'avait demandé le groupe de travail à sa cinquième session⁴. Les offices désignés pourront également s'inspirer de ces directives pour statuer sur les requêtes en restauration présentées en vertu des règles 49ter.1 et 49ter.2.

RECOMMANDATIONS

27. En principe, d'après les informations reçues des offices désignés en réponse au questionnaire, il semble que les pratiques des offices désignés relatives à la restauration du droit de priorité (règles 49ter.1 et 2) sont globalement conformes aux intentions exprimées par le Groupe de travail sur la réforme du PCT et de l'Assemblée de l'Union du PCT lorsque ces règles ont été adoptées. En ce qui concerne la règle 49ter.1, il apparaît que les offices

⁴ Voir les Directives à l'usage des offices récepteurs et la circulaire C.PCT 1372 à l'adresse <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2013/1372.pdf>.

désignés acceptent généralement les décisions prises par les offices récepteurs au cours de la phase internationale et qu'ils ne les réexaminent, le cas échéant, que dans une mesure limitée. En ce qui concerne la règle 49ter.2, les offices désignés interprètent généralement les critères de restauration du droit de priorité d'une manière similaire.

28. Étant donné que huit des 10 offices désignés qui appartiennent au groupe des offices recevant le plus grand nombre de demandes dans la phase nationale ont toujours un avis d'incompatibilité en vigueur, le groupe de travail voudra peut-être inviter à nouveau ces offices à envisager la possibilité de réexaminer leur législation nationale en vue d'être en mesure de retirer l'avis d'incompatibilité dans un avenir proche, comme cela a été proposé et approuvé par le groupe de travail lors des précédentes sessions, en particulier dans le contexte des discussions sur la feuille de route du PCT⁵.

29. En réponse au questionnaire, un certain nombre d'offices ont déclaré que, s'ils n'appliquaient pas à l'heure actuelle la règle 26bis.3 ou la règle 49ter bien qu'ils n'aient pas communiqué d'avis d'incompatibilité à cet égard, ils avaient l'intention d'appliquer ces règles dans un avenir proche, dès lors qu'ils auraient modifié leur législation nationale pour se conformer à leurs obligations selon le PCT. Le groupe de travail voudra peut-être envisager d'inviter tous ces offices, et tous les offices qui sont tenus d'appliquer les règles 49ter.1 et 49ter.2 mais qui n'ont pas répondu au questionnaire, à réexaminer leur législation nationale en vue de s'assurer qu'elle respecte les obligations découlant des règles 26bis.3 et 49ter.1 et 49ter.2.

30. Le groupe de travail voudra peut-être inviter également les offices désignés à s'inspirer des propositions de modifications à apporter aux Directives à l'usage des offices récepteurs pour l'interprétation des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel".

31. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document et à faire part de son avis sur les recommandations énoncées aux paragraphes 28 à 30.*

[Fin du document]

⁵ Voir également les paragraphes 3, 18, 19.d) et 34.4) du document PCT/WG/2/3; les paragraphes 49 et 50 du document PCT/WG/2/14; les paragraphes 197 et 198 du document PCT/WG/3/2; et les paragraphes 91, 92 et 198 du document PCT/WG/4/3.