

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

Neuvième session
Genève, 17 – 20 mai 2016

REVENDEICATIONS DE PRIORITE PORTANT SUR LA MEME DATE

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. À sa huitième session, le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa session de 2016, une proposition de modification du règlement d'exécution du PCT visant à exiger expressément des offices récepteurs qu'ils n'invalident pas les revendications de priorité portant sur la même date de façon à préparer le terrain pour que les décisions sur la question soient prises par les offices désignés dans la phase nationale conformément à leur législation nationale applicable. Ladite proposition fait l'objet du présent document.

RAPPEL

2. À ses sixième et septième sessions, le groupe de travail a examiné les moyens de remédier aux différences dans la manière dont les offices récepteurs et les offices désignés ou élus interprètent les dispositions des règles 4.18 et 20.5 et 20.6 concernant l'incorporation par renvoi de parties manquantes (voir les documents PCT/WG/6/20 et PCT/WG/7/19). Dans le contexte de ces discussions, la question s'est posée de savoir si une revendication de priorité figurant dans une demande internationale sur la base d'une demande antérieure ayant la même date de dépôt que la demande internationale ("revendication de priorité portant sur la même date") est une revendication de priorité valable au sens de la Convention de Paris, et donc du PCT.

3. Plus précisément, les discussions relatives à l'incorporation par renvoi de parties manquantes ont fait apparaître que, à l'heure actuelle, un certain nombre d'offices d'États contractants du PCT, en leur qualité à la fois d'offices récepteurs et d'offices désignés, ont adopté l'interprétation selon laquelle les revendications de priorité portant sur la même date doivent être autorisées selon la Convention de Paris, et donc selon le PCT. Ces offices, en leur qualité d'offices récepteurs, autorisent donc les déposants à incorporer par renvoi un élément manquant

ou une partie manquante figurant dans une demande "antérieure" déposée le même jour que la demande internationale (étant entendu que l'inclusion dans la demande internationale d'une revendication de priorité d'une telle demande antérieure est une condition nécessaire pour demander valablement l'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes).

4. Pour autant, cette interprétation de la Convention de Paris selon laquelle les revendications de priorité portant sur la même date doivent être autorisées selon la Convention de Paris (et donc, selon le PCT) n'est pas partagée par tous les offices. Ainsi, à l'heure actuelle, les déposants sont tributaires de l'interprétation de l'office récepteur auprès duquel la demande est déposée ainsi que de celle des offices désignés et de leur législation nationale applicable pour ce qui est du "sort" de toute revendication de priorité portant sur la même date figurant dans la demande internationale et, de fait, pour ce qui est du sort de toute requête en incorporation par renvoi de tout élément manquant ou partie manquante figurant dans une demande antérieure déposée à la date du dépôt international.

5. Le document PCT/WG/8/5 présentait quatre options possibles pour remédier aux différences d'interprétation de la Convention de Paris par les offices des États contractants du PCT quant à savoir si les revendications de priorité portant sur la même date sont autorisées, à savoir : option 1 : renvoyer la question à l'Assemblée de l'Union de Paris; option 2 : laisser à l'Assemblée de l'Union du PCT le soin de statuer sur la question; option 3 : modifier le règlement d'exécution du PCT pour préparer le terrain à une décision sur la question par les offices désignés dans la phase nationale; et option 4 : laisser l'interprétation au soin des différents offices récepteurs. Pour une description détaillée de ces quatre options possibles, voir le document PCT/WG/8/5.

6. Aucun consensus entre les États membres ne s'est dégagé sur cette question à la huitième session du groupe de travail. Pour un compte rendu détaillé des discussions du groupe de travail à sa huitième session, voir le résumé présenté par le président de la session (paragraphe 124 à 131 du document PCT/WG/8/25) et le rapport de la session (paragraphe 331 à 352 du document PCT/WG/8/26). Compte tenu des divergences de vues, le groupe de travail a demandé au Bureau international d'établir, pour examen à sa prochaine session, une proposition de modification du règlement d'exécution du PCT visant à exiger expressément des offices récepteurs qu'ils n'invalident pas les revendications de priorité portant sur la même date de façon à préparer le terrain pour que les décisions sur la question soient prises par les offices désignés dans la phase nationale conformément à leur législation nationale applicable.

PROPOSITION

7. Comme suite à la demande du groupe de travail, et sur la base de ce qui était indiqué sous l'option 3 dans le document PCT/WG/8/5, l'annexe du présent document contient une proposition de modification de la règle 26*bis*.2. Un nouvel alinéa a-*bis*) a été ajouté à cette règle de façon à prévoir expressément que le fait que la date de dépôt de la demande antérieure visée à la règle 4.10.a)i) est la même que la date du dépôt international ne doit pas être considéré comme une irrégularité dans la revendication de priorité "aux fins de la procédure prévue par le traité" (c'est-à-dire, aux fins de la phase internationale de la procédure selon le PCT; voir le libellé de la règle 26*bis*.2.b) actuelle).

8. En outre, il est proposé de modifier la règle 26*bis*.2.d) de manière à prévoir que le Bureau international publie, en même temps que la demande internationale, des informations sur toute revendication de priorité portant sur la même date, dont les modalités seraient prescrites par les instructions administratives, afin d'appeler spécifiquement l'attention sur le fait qu'une demande internationale contient une telle revendication de priorité (qui pourrait ne pas être reconnue par les offices désignés en vertu de la législation nationale applicable), dans l'intérêt des offices désignés et des tiers.

9. Le résultat de la modification proposée serait le suivant :
- a) toute revendication de priorité portant sur le même jour serait maintenue dans la demande internationale;
 - b) toute revendication de priorité portant sur le même jour pourrait servir de base à l'incorporation par renvoi de tout élément manquant ou partie manquante (à moins que l'office récepteur ait notifié au Bureau international, en vertu de la règle 20.8.a) actuelle, que les dispositions du PCT concernant l'incorporation par renvoi ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par cet office);
 - c) tout élément manquant ou partie manquante incorporé par renvoi par l'office récepteur serait pris en considération par l'administration chargée de la recherche internationale dans le cadre de la recherche internationale;
 - d) chaque office désigné déciderait, en fonction de la législation nationale qu'il applique, s'il y a lieu d'accepter toute revendication de priorité portant sur la même date et, par conséquent, s'il y a lieu d'accepter l'incorporation par renvoi de tout élément manquant ou partie manquante conformément à la règle 20.6.b) et c) lorsque cette revendication de priorité portant sur la même date sert de base à l'incorporation par renvoi (sauf si l'office désigné a informé le Bureau international en vertu de la règle 20.8.b) actuelle que les dispositions du PCT concernant l'incorporation par renvoi ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par cet office).
10. Le tableau figurant sur la page suivante illustre les résultats de la modification qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution du PCT en ce qui concerne les revendications de priorité portant sur la même date.
11. Dans ce contexte, le Bureau international est d'avis que le groupe de travail voudra peut-être prendre en considération ce qui suit :
- a) Premièrement, ainsi qu'il est indiqué dans le document PCT/WG/8/5, l'étendue du problème est très, très limitée. En 2013, sur les 200 demandes internationales revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée à la date du dépôt international, deux seulement ont fait l'objet d'une requête en incorporation par renvoi d'un élément manquant ou d'une partie manquante. Cela dit, il ne fait aucun doute que la combinaison de la "revendication de priorité portant sur la même date" et de l'"incorporation par renvoi" est utilisée et est importante pour certains déposants.
 - b) Deuxièmement, il faut reconnaître que, bien que profitant indéniablement à un très petit nombre de demandes internationales, la modification proposée dans l'annexe du présent document aurait pour résultat concret de rendre la procédure dans la phase nationale pour les demandes revendiquant la priorité d'une demande déposée à la même date que la demande internationale et demandant l'incorporation par renvoi de tout élément manquant ou partie manquante sur la base de cette revendication de priorité *plus complexe* pour la plupart des offices désignés. À l'heure actuelle, il s'avère que la majorité des offices désignés n'acceptent pas ces revendications de priorité portant sur la même date ni, par conséquent, l'incorporation par renvoi sur la base de ces revendications de priorité. Ainsi, la majorité des offices désignés aurait probablement – certes, dans un nombre de cas très limité – davantage de travail dans ce type de situation (notamment : changement potentiel de la date du dépôt international et/ou non-prise en considération de tout élément manquant ou partie manquante incorporé par renvoi; valeur limitée du rapport de recherche internationale établi sur la base d'une date de dépôt international antérieure à celle reconnue aux fins de la phase nationale et qui a tenu compte de l'élément manquant ou de la partie manquante incorporé par renvoi par l'office récepteur).

**Résultats de la modification qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution
du PCT concernant les revendications de priorité portant sur la même date**

PHASE INTERNATIONALE DE LA PROCEDURE SELON LE PCT			
	Tous les offices récepteurs sont tenus d'autoriser les revendications de priorité portant sur la même date		
Revendication de priorité valable?	Oui		
Incorporation par renvoi d'un élément manquant ou d'une partie manquante?	Oui <i>(si l'office récepteur n'a pas envoyé de notification d'incompatibilité selon la règle 20.8.a))</i> Non <i>(si l'office récepteur a envoyé une notification d'incompatibilité selon la règle 20.8.a))</i>		
Le rapport de recherche internationale tient-il compte de tout élément manquant ou partie manquante incorporé par renvoi?	Oui <i>(si l'office récepteur a incorporé par renvoi un élément manquant ou une partie manquante)</i> Non <i>(si l'office récepteur n'a pas incorporé par renvoi un élément manquant ou une partie manquante)</i>		
PHASE NATIONALE DE LA PROCEDURE SELON LE PCT			
	L'office désigné, en vertu de la législation nationale qu'il applique, autorise-t-il <ul style="list-style-type: none"> • les revendications de priorité portant sur la même date ("priorité" oui/non)? • l'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes ("incorporation" oui/non)? 		
	Priorité oui / Incorporation oui <i>(si l'office désigné n'a pas envoyé de notification d'incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b))</i>	Priorité oui / Incorporation non <i>(si l'office désigné a envoyé une notification d'incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b))</i>	Priorité non
Revendication de priorité valable?	Oui	Oui	Non
Incorporation par renvoi d'une partie manquante ou d'un élément manquant?	Oui	Non <i>(soit la date du dépôt international changerait soit les éléments incorporés par renvoi ne seraient pas pris en considération)</i>	Non <i>(soit la date du dépôt international changerait soit les éléments incorporés par renvoi ne seraient pas pris en considération)</i>

PHASE NATIONALE DE LA PROCEDURE SELON LE PCT			
	Priorité oui / Incorporation oui <i>(si l'office désigné n'a pas envoyé de notification d'incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b))</i>	Priorité oui / Incorporation non <i>(si l'office désigné a envoyé une notification d'incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b))</i>	Priorité non
Utilité du rapport de recherche internationale pour l'office désigné?	Oui <i>(parce que la recherche internationale a pris en considération l'élément manquant ou la partie manquante incorporé par renvoi)</i>	Non <i>(parce que la recherche internationale a pris en considération l'élément manquant ou la partie manquante incorporé par renvoi ou qu'elle était fondée sur une date de dépôt international antérieure à celle acceptée par l'office désigné)</i>	Non <i>(parce que la recherche internationale a pris en considération l'élément manquant ou la partie manquante incorporé par renvoi ou qu'elle était fondée sur une date de dépôt international antérieure à celle acceptée par l'office désigné)</i>

12. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les modifications du règlement d'exécution du PCT proposées dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 26bis Correction ou adjonction de revendications de priorité.....	2
26bis.1 [Sans changement].....	2
26bis.2 <i>Irrégularités dans les revendications de priorité</i>	2
26bis.3 [Sans changement].....	3

¹ Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé.

Règle 26bis

Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1 [Sans changement]

26bis.2 *Irrégularités dans les revendications de priorité*

- a) [Sans changement] Lorsque l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d'une revendication de priorité
- i) que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité et qu'une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 n'a pas été présentée;
 - ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4,10; ou
 - iii) que l'une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme 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. Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité, l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3, à moins que l'office récepteur n'ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l'incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.

[a-bis\) Le fait que la date de dépôt de la demande antérieure visée à la règle 4.10.a\)i\) est la même que la date du dépôt international n'est, aux fins de la procédure prévue par le traité, pas réputé constituer une irrégularité dans la revendication de priorité.](#)

b) [Sans changement] Si 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, cette revendication de priorité est, sous réserve de l'alinéa c), aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée ("considérée comme nulle"), et l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l'expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration de ce délai.

[Règle 26bis.2, suite]

- c) Une revendication de priorité n'est pas considérée comme nulle seulement :
- i) parce que l'indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante;
 - ii) parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité;
ou
 - iii) parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s'inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date.
- d) Lorsque :
- i) l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l'alinéa b); ~~ou~~
 - ii) ~~lorsque~~ la revendication de priorité n'a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l'application de l'alinéa c); ~~ou~~
 - iii) la date de dépôt de la demande antérieure visée à la règle 4.10.a)i) et la même que la date du dépôt international;

le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces renseignements sont insérés dans la communication selon l'article 20 lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

- e) [Sans changement]

26bis.3 [Sans changement]

[Fin de l'annexe et du document]