

# OMPI



A/40/6  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 23 juillet 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## ASSEMBLEES DES ETATS MEMBRES DE L'OMPI

Quarantième série de réunions  
Genève, 27 septembre – 5 octobre 2004

CERTIFICATION DES DOCUMENTS DE PRIORITE : ACCORD DE PRINCIPE SUR  
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4D.3) DE LA CONVENTION DE PARIS POUR LA  
PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

*Document établi par le Bureau international*

### INTRODUCTION

1. L'évolution rapide des techniques de l'information au cours des dernières années s'est traduite par des changements radicaux dans les procédures de dépôt et de traitement des demandes de brevet et des documents connexes. Plus particulièrement, le dépôt par les déposants et le traitement par les offices des demandes de brevet et des autres communications ne se font plus uniquement sur papier mais, de plus en plus, sous forme électronique. Il devient donc nécessaire de procéder en permanence à l'adaptation du cadre juridique international applicable au traitement des demandes de brevet afin de tenir compte de cette évolution. Par exemple, la règle 89bis du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et la septième partie des Instructions administratives du PCT prévoient le dépôt et le traitement sous forme électronique et par des moyens électroniques des demandes internationales et des documents et communications connexes.
2. Une question sur laquelle il serait souhaitable d'apporter davantage de précisions en vertu d'un arrangement international concerne la certification des documents de priorité lorsque, en vertu du PCT, des documents de priorité sont délivrés par l'office récepteur et transmis sous forme électronique au Bureau international conformément aux règles 17 et 89bis.3 du règlement d'exécution du PCT. Le présent document vise à indiquer qu'il serait utile de préciser, grâce à un accord de principe entre les États membres, que ni la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”) ni le PCT n’interdisent à un office de définir des formes de certification différentes, plus adaptées à l’environnement électronique. Une fois un tel accord de principe adopté, il conviendrait en conséquence d’aborder certaines questions opérationnelles relatives au traitement et à la certification sous forme électronique des documents de priorité.

3. Cet accord de principe permettrait non seulement de renforcer la sécurité dans la mise en œuvre des obligations juridiques, mais aussi de garantir que les méthodes utilisées par les offices en vue de certifier les documents de priorité demeurent compatibles avec les systèmes de dépôt et de traitement électroniques des demandes de brevet et de tirer pleinement parti des avantages qu’ils présentent. Ces avantages comprennent notamment l’échange simple, fiable et en temps voulu des documents de priorité, conjugué à une rationalisation du processus de certification pour les offices. Cette rationalisation du processus de certification présente un grand intérêt, notamment parce que le traitement selon le PCT d’un volume croissant de papier devient de plus en plus difficile à gérer pour de nombreux offices et pour le Bureau international.

#### CONVENTION DE PARIS

4. Le droit de priorité est énoncé à l’article 4 de la Convention de Paris (reproduit dans l’annexe I ci-après). Aux termes de l’article 4D.1), quiconque revendique la priorité du dépôt d’une demande antérieure est tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. L’article 4D.3) prévoit que les pays de l’Union peuvent exiger de celui qui revendique cette priorité la production d’une copie de la demande déposée antérieurement (le document de priorité), certifiée conforme par l’administration qui a reçu cette demande.

5. La certification vise, bien entendu, à assurer la conformité de la copie avec la demande initiale sur laquelle est fondée la revendication de priorité. Il appartient à l’administration qui établit le document de priorité de déterminer par quel moyen elle effectue la certification. Les offices des différents pays appliquent des méthodes différentes à cet égard. Par exemple, un office peut décider de délivrer un certificat sur papier ou de certifier le document sous forme électronique ou par un autre moyen électronique. L’article 4D.3) prévoit également que les pays de l’Union de Paris peuvent exiger que le document de priorité soit accompagné d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette administration et d’une traduction. Toutefois, il est expressément indiqué dans la même disposition que le document de priorité sera dispensé de toute légalisation. Aux termes de l’article 4D.4), d’autres formalités ne peuvent être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande revendiquant la priorité.

6. L’accord de principe proposé permettrait de clarifier le principe, qui est exactement le même que celui qui régit actuellement la question de la certification sur papier dans le cadre de la Convention de Paris, selon lequel il appartient à l’administration compétente qui délivre le document de priorité de décider elle-même de ce qui constitue une certification selon la Convention de Paris.

## TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

7. Conformément à l'article 8.1) du PCT, une demande internationale peut comporter une déclaration revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris. L'article 8.2)a) dispose par ailleurs que les conditions et les effets de toute revendication de priorité sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris. D'autres conditions sont prescrites à la règle 17 du règlement d'exécution du PCT selon laquelle, sous réserve des exceptions prévues dans cette règle, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée, doit être déposée au titre des demandes internationales pour lesquelles la priorité est revendiquée (l'article 8 du PCT et la règle 17 de son règlement d'exécution sont reproduits dans l'annexe II ci-après).

8. Afin de lever les éventuelles incertitudes liées à l'utilisation de différents moyens de certification des documents de priorité en vertu du PCT, il serait souhaitable de convenir expressément d'un accord selon lequel, compte tenu du recours croissant à l'échange électronique de documents, il appartient à l'office récepteur qui délivre le document de priorité de décider lui-même de ce qui constituerait une certification selon la Convention de Paris, y compris lorsque le document de priorité est transmis au Bureau international sous forme électronique. En vertu de cet accord, lorsqu'un document de priorité ainsi certifié conforme serait transmis sous forme électronique au Bureau international conformément aux règles 17 et 89*bis*.3 du règlement d'exécution du PCT, aucun office désigné ou élu selon le PCT ne pourrait exiger un autre type de certification aux fins de la phase nationale ou régionale. Il convient également de noter que ce principe est exactement le même que celui qui régit actuellement la question de la certification sur papier dans le cadre de la Convention de Paris. Si un office désigné ou élu préfère continuer à recevoir sous forme imprimée les copies certifiées conformes des documents de priorité, le Bureau international de l'OMPI continuera, à la demande de cet office, de lui fournir des copies sous forme imprimée des documents de priorité qu'il aurait reçus.

### PROPOSITION D'ACCORD DE PRINCIPE SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE PARIS ET DU PCT CONCERNANT LA PRESENTATION DES DOCUMENTS DE PRIORITE

9. Afin de renforcer la sécurité, compte tenu du recours croissant aux moyens électroniques pour la présentation, le stockage et la diffusion des documents de priorité, il est proposé que l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT conviennent expressément de l'accord de principe ci-après :

“L'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée de l'Union du PCT conviennent que les principes ci-après sont applicables à la mise en œuvre de l'article 4D.3) de la Convention de Paris, de l'article 8 du PCT et de la règle 17 du règlement d'exécution du PCT :

“i) il appartient à l'administration compétente qui fournit le document de priorité de déterminer ce qui constitue une certification d'un document de priorité et de la date de dépôt et comment elle procède à la certification de ce document;

“ii) chaque office accepte une certification unique applicable à plusieurs documents de priorité (“certification collective”), à condition que cette certification permette d’identifier tous les documents de priorité auxquels elle se rapporte;

“iii) la liste non exhaustive ci-après donne des exemples de formes de certification de documents de priorité qu’il est convenu de considérer comme acceptables :

- certification sur papier;
- certification sous forme électronique à codage de caractères
- image électronique d’une certification sur papier;
- certification collective de documents de priorité multiples transmis par un office à un autre office ou au Bureau international;
- certification collective de documents de priorité multiples contenus dans la base de données d’un office permettant aux personnes habilitées d’accéder aux documents;

“iv) aux fins de l’article 8 du PCT et de la règle 17 de son règlement d’exécution, dès lors qu’un document de priorité est délivré et certifié par l’office récepteur conformément aux principes susmentionnés et transmis au Bureau international sous forme électronique, aucun office désigné ou élu ne peut exiger une forme différente de certification ou une nouvelle certification de ce document de priorité; toutefois, le Bureau international continue, à la demande d’un office désigné ou élu, de lui fournir des copies sur papier des documents de priorité en sa possession relatifs aux demandes internationales selon le PCT”.

*10. L’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée de l’Union du PCT sont invitées à adopter l’accord de principe figurant au paragraphe 9.*

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DE PARIS

Article 4

[A. à I. *Brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, certificats d'auteur d'invention* : droit de priorité. - G. *Brevets* : division de la demande]

A. - 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

B. - En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

C. - 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été

retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

D. - 1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

3) Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus.

E. - 1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.

2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

F. - Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays. En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.

G. - 1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.

H. - La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments.

I. - 1) Les demandes de certificats d'auteur d'invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets d'invention.

2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, le demandeur d'un certificat d'auteur d'invention bénéficiera, selon les dispositions du présent article applicables aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

Article 8 du PCT

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 17 du règlement d'exécution du PCT

Document de priorité

17.1 *Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure*

a) Si la priorité d'une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l'article 8, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), doit, si ce document de priorité n'a pas déjà été déposé auprès de l'office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée, et sous réserve des l'alinéa b) et b-*bis*), être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; toutefois, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale.

b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de l'établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.

b-*bis*) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office récepteur ou au Bureau international auprès d'une bibliothèque numérique, le déposant peut, selon le cas, au lieu de remettre le document de priorité :

- i) demander à l'office récepteur de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique et de le transmettre au Bureau international;  
ou
- ii) demander au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.

Cette demande doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur ou par le Bureau international au paiement d'une taxe.

c) Si les conditions d'aucun des trois alinéas précédents ne sont remplies, tout office désigné peut, sous réserve de l'alinéa d), ne pas tenir compte de la revendication de priorité; toutefois, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l'espèce.

d) Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité en vertu de l'alinéa c) si la demande antérieure visée à l'alinéa a) a été déposée auprès de l'office en sa qualité d'office national ou si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, accessible à l'office auprès d'une bibliothèque numérique.

#### 17.2 *Obtention de copies*

a) Lorsque le déposant s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis), le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. Lorsque le déposant adresse à l'office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l'article 23.2), le Bureau international remet à l'office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.

b) Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.

c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,

- i) la demande internationale ait été retirée,
- ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 26bis.2.b), comme n'ayant pas été présentée.

[Fin de l'annexe II et du document]