

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

**Huitième session**  
**Genève, 26 – 29 mai 2015**

### **REVENDEICATIONS DE PRIORITE PORTANT SUR LA MEME DATE**

*Document établi par le Bureau international*

#### **RESUME**

1. Dans le contexte des discussions sur l'incorporation par renvoi de parties manquantes, la question s'est posée de savoir si une revendication de priorité qui figure dans une demande internationale et qui est fondée sur 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 selon la Convention de Paris et, partant, le PCT. Le présent document met en évidence un certain nombre d'options quant aux moyens possibles de remédier aux différences d'interprétation de la Convention de Paris s'agissant de savoir si les revendications de priorité portant sur la même date sont autorisées.

2. La vingt-deuxième Réunion des administrations internationales du PCT (PCT/MIA) tenue à Tokyo du 4 au 6 février 2015 a examiné la question des revendications de priorité portant sur la même date. Ces discussions sont récapitulées dans le résumé présenté par le président (paragraphe 92 à 97 du document PCT/MIA/22/22, reproduit en annexe du document PCT/WG/8/2).

#### **RAPPEL**

3. 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 portant sur la même date était une revendication de priorité valable selon la Convention de Paris et, partant, le PCT.

4. Les réponses à un questionnaire adressé par le Bureau international à tous les États membres sur l'incorporation par renvoi de parties manquantes, qui traitait aussi des revendications de priorité portant sur la même date, ont fait apparaître qu'il n'existait pas de consensus parmi les États membres sur cette question. Tout en reconnaissant que l'organe de l'OMPI compétent pour prendre une décision sur cette question serait l'Assemblée de l'Union de Paris, le groupe de travail à sa septième session a néanmoins prié le Bureau international d'établir un document de travail sur les revendications de priorité portant sur la même date pour examen par le groupe de travail à sa présente session.

## **REVENDEICATIONS DE PRIORITE PORTANT SUR LA MEME DATE**

### **DISCUSSIONS PRECEDENTES DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION DU PCT**

5. La question des revendications de priorité portant sur la même date a été précédemment examinée (sans toutefois être tranchée) par les États contractants du PCT à la dix-huitième session de l'Assemblée de l'Union du PCT tenue à Genève en juillet 1991, sur la base d'un document établi par le Bureau international (document PCT/A/XVIII/4). Malheureusement, à sa dix-huitième session tenue en juillet 1991, l'Assemblée de l'Union du PCT n'a pu se prononcer sur la question faute de temps. Par commodité, ce document sera mis à la disposition du groupe de travail en tant que document informel; il est également disponible sur le site Web de l'OMPI, à l'adresse [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=35593](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593).

### **SITUATION ACTUELLE**

6. Le Bureau international est d'avis que, pour l'essentiel, les considérations exposées dans le document PCT/A/XVIII/4 devraient continuer de guider les discussions sur cette question.

7. Toutefois, par rapport à la situation de 1991, il s'avère qu'une hypothèse particulière sur laquelle se fondaient les considérations exposées aux paragraphes 5 et 8 du document PCT/A/XVIII/4 a changé. Plus précisément, comme l'ont montré les discussions sur la question de l'incorporation par renvoi de parties manquantes, à l'heure actuelle, les offices d'un certain nombre 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 sont autorisées en vertu de la Convention de Paris, et donc du PCT.

8. En conséquence, à l'heure actuelle, les déposants de demandes selon le PCT qui s'appuient sur une telle interprétation d'un office récepteur retirent effectivement un "avantage pratique" de cette interprétation, qui leur permet d'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 de la revendication de la priorité de cette demande antérieure est exigée pour demander valablement l'incorporation par renvoi d'éléments manquants ou de parties manquantes).

9. Pour autant, les réponses des États membres au questionnaire ont clairement montré que l'interprétation de la Convention de Paris selon laquelle les revendications de priorité portant sur la même date doivent être autorisées en vertu de la Convention de Paris (et donc du 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 et des offices désignés et de leur législation nationale applicable en ce qui concerne le "sort" de toute revendication de priorité portant sur la même date qui figure dans la demande internationale. Les résultats peuvent être récapitulés de la manière suivante :

	Position de l'office récepteur	
	Autorise les revendications de priorité portant sur la même date	N'autorise pas les revendications de priorité portant sur la même date
<b>Effet dans la phase internationale</b>  <i>revendication de priorité</i>  <i>incorporation par renvoi</i>  <i>recherche internationale</i>	Maintenu.  Autorisée (sauf notification de l'office récepteur selon la règle 20.8.a)).  Tient compte de toute incorporation par renvoi.	Déclarée nulle.  Impossible.  Effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
<b>Risques pour les déposants dans la phase nationale</b>  <i>revendication de priorité</i>  <i>incorporation par renvoi</i>	Peut être déclarée nulle dans certains offices désignés (entraînant pour l'office et le déposant des formalités administratives sans intérêt pratique), mais sans effet matériel en l'absence d'incorporation par renvoi.  Peut être déclarée nulle, même dans les offices qui autorisent normalement l'incorporation – soit la date de dépôt effectif sera modifiée, soit les éléments incorporés par renvoi ne seront pas pris en considération.	Il faudra s'informer des possibilités en matière de restauration des revendications de priorité dans chaque office désigné (pas d'effet matériel – nécessaire uniquement en cas d'incorporation par renvoi pour rectifier une erreur).  Devra être envisagée séparément dans chaque office désigné autorisant à la fois la restauration des revendications de priorité portant sur la même date et l'incorporation par renvoi.

10. Les revendications de priorité portant sur la même date sont relativement peu nombreuses (à peine plus de 200 en 2013) et proviennent principalement (par ordre décroissant) des offices récepteurs de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique et de la Chine. Sur celles-ci, il s'avère que, en 2013, deux seulement ont donné lieu à une confirmation de l'incorporation par renvoi. On voit par conséquent que le problème est limité et ne devrait pas représenter une charge de travail trop importante pour les offices récepteurs ou les offices désignés. Néanmoins, "l'incorporation par renvoi" est un instrument utilisé par quelques déposants, qui y attachent de l'importance.

#### OPTIONS

11. Les paragraphes ci-après présentent les quatre principales 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.

### Option 1 : Renvoyer la question à l'Assemblée de l'Union de Paris

12. La première option pour les États contractants du PCT serait de faire en sorte que l'Assemblée de l'Union du PCT renvoie la question à l'Assemblée de l'Union de Paris pour parvenir à une interprétation commune de l'article 4 de la Convention de Paris par tous les États membres de l'Union de Paris. Ce faisant, l'Assemblée de l'Union du PCT pourrait éventuellement faire une recommandation sur cette question à l'Assemblée de l'Union de Paris. Il convient toutefois de noter que les vues divergentes exprimées par les États contractants du PCT en réponse au questionnaire laissent à penser que des précisions et des discussions plus approfondies seraient nécessaires pour parvenir à un tel accord.

13. Si la question devait être renvoyée à l'Assemblée de l'Union de Paris, celle-ci pourrait par exemple adopter un accord de principe sur la manière d'interpréter la Convention de Paris en ce qui concerne les revendications de priorité portant sur la même date.

14. L'autre solution consisterait en une modification officielle de l'article 4 de la Convention de Paris par l'Union de Paris. Cela supposerait la convocation d'une conférence de révision et un vote à l'unanimité de tous les États participant à cette conférence de révision<sup>1</sup>. Par ailleurs, étant donné que la question de l'interprétation de l'article 4 de la Convention, et notamment de ses dispositions relatives au "délai de priorité" figurant à l'article 4.C), concernent également les dessins et modèles industriels et les marques, en vertu de l'article 13.2)b) de la Convention de Paris<sup>2</sup>, l'Assemblée de l'Union de Paris ne pourrait prendre de décision qu'après avoir pris l'avis du Comité de coordination, la question "intéressant" aussi manifestement l'Union de La Haye et l'Union de Madrid, respectivement.

15. Tout acte révisé de la convention ainsi adopté devrait avoir recueilli les ratifications ou adhésions d'un certain nombre d'États déjà parties à un acte antérieur de la convention — le nombre exact devant être déterminé par la conférence de révision — avant d'entrer en vigueur.

16. Il est donc clair qu'une révision officielle de la Convention de Paris supposerait une procédure lourde et longue, qui pourrait sembler disproportionnée par rapport à l'ampleur du problème.

### Option 2 : Laisser à l'Assemblée de l'Union du PCT le soin de statuer sur la question

17. Une deuxième option possible pourrait consister à rechercher un accord entre les États contractants du PCT sur la manière d'interpréter la Convention de Paris en ce qui concerne les revendications de priorité portant sur la même date, avec effet pour les demandes internationales. Cette option soulève plusieurs questions.

#### *Compétence de l'Assemblée de l'Union du PCT*

18. La première question est de savoir si l'Assemblée de l'Union du PCT serait compétente pour statuer sur cette question. La réponse est largement une question d'interprétation. D'une part, l'article 53.2)a)ii) du PCT, selon lequel l'Assemblée de l'Union du PCT "traite de toutes les questions concernant ... l'application du présent traité", pourrait être interprété comme

---

<sup>1</sup> Si l'article 18 de la Convention de Paris est muet sur la question de la majorité requise pour modifier un article de la Convention de Paris autre que les articles 13 à 17 (en ce qui concerne ces articles, voir l'article 17 de la Convention de Paris), Bodenhausen, dans son "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle" (publication OMPI n° 611), parle de la "pratique établie" par les différentes conférences de révision selon laquelle un vote unanime de tous les États participant à de telles conférences... était nécessaire pour la révision de toutes les dispositions de la convention (selon le texte de Stockholm, à l'exception des articles 13 à 17 : voir l'article 17). Ce principe établi doit être considéré comme une règle de l'Union, tant qu'il ne sera pas remplacé par une règle différente adoptée selon le même principe."

<sup>2</sup> Article 13.2)b) de la Convention de Paris : "Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de Coordination de l'Organisation."

fournissant la base pour toute décision de l'Assemblée de l'Union du PCT sur cette question, étant donné que le PCT et son règlement d'exécution contiennent certaines dispositions relatives aux questions de priorité.

19. D'autre part, en ce qui concerne les principales questions relatives au droit de priorité, à savoir les conditions et les effets de toute revendication de priorité figurant dans une demande internationale, l'article 8.2)a) du PCT renvoie simplement à l'article 4 de la Convention de Paris. On pourrait donc arguer que la question en jeu concerne non pas l'application du PCT mais seulement l'application de la Convention de Paris, et qu'elle devrait par conséquent être traitée uniquement par l'Assemblée de l'Union de Paris (voir l'article 13.2)a)i) de la Convention de Paris). Cet argument est en outre étayé par le fait que l'exigence selon laquelle tous les États contractants du PCT doivent respecter et appliquer les dispositions de la Convention de Paris n'est pas fondée sur le fait qu'ils sont des États contractants du PCT mais sur le fait qu'ils sont (et doivent être, voir l'article 62.1) du PCT) des États membres de l'Union de Paris.

20. Là encore, l'Assemblée de l'Union du PCT ne pourrait prendre de décision qu'après avoir pris l'avis du Comité de coordination.

#### *Portée de la décision de l'Assemblée de l'Union du PCT*

21. La deuxième question qui se pose dans ce contexte — si l'Assemblée de l'Union du PCT devait être considérée comme compétente sur la question de l'interprétation à donner à l'article 4 de la Convention de Paris concernant les revendications de priorité portant sur la même date dans le contexte du PCT — est de savoir si l'Assemblée de l'Union du PCT pourrait traiter cette question avec effet à la fois pour la phase internationale et pour la phase nationale de la procédure selon le PCT, ou si elle ne pourrait traiter cette question qu'avec un effet limité à la phase internationale.

22. Cette question se résume à la question de savoir si les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution relatives aux questions de priorité, en particulier les dispositions de l'article 8.2)a) du PCT, sont "des exigences quant à la forme ou au contenu de la demande internationale" (article 27.1) du PCT), ou s'il s'agit de dispositions relatives aux "conditions matérielles de brevetabilité ... concernant la définition de l'état de la technique" (article 27.5) du PCT). Dans le premier cas ("forme ou contenu"), l'Assemblée de l'Union du PCT — si elle est jugée compétente — pourrait adopter une interprétation commune de la Convention de Paris avec effet pour les phases internationale et nationale de la procédure selon le PCT, conformément à l'article 27.1) du PCT. Dans le deuxième cas ("conditions matérielles"), en revanche, l'Assemblée de l'Union du PCT ne pourrait adopter une telle interprétation qu'à l'égard de la phase internationale de la procédure selon le PCT et devrait laisser la question, en ce qui concerne la phase nationale, à l'appréciation de la législation nationale applicable par les offices désignés concernés, compte tenu de l'article 27.5), dont le libellé est dépourvu d'ambiguïté.

23. Si la réponse à cette question est là encore largement sujette à interprétation, on pourrait raisonnablement faire valoir que la question de savoir ce qui constitue une divulgation aux fins de la nouveauté, par exemple, est une condition matérielle de brevetabilité, qu'une divulgation antérieure effectuée le même jour que le dépôt de la demande pourrait être comprise dans l'état de la technique (ainsi qu'il est avancé au paragraphe 8 du document PCT/A/XVIII/4) et que les dispositions relatives aux "délais de priorité" figurant à l'article 4.C) de la Convention de Paris, incorporées par renvoi dans le PCT en vertu de l'article 8.2)a) du PCT, sont donc effectivement des dispositions énonçant des "conditions matérielles de brevetabilité ... concernant la définition de l'état de la technique" au sens de l'article 27.5) du PCT.

24. Dans l'affirmative, l'Assemblée de l'Union du PCT ne pourrait pas se prononcer sur une interprétation à donner à l'article 4 de la Convention de Paris qui produirait des effets à la fois dans la phase internationale et dans la phase nationale de la procédure selon le PCT. Il

relèverait plutôt — conformément à l'article 27.5) — de l'appréciation de chaque État contractant du PCT de prescrire, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale définissant le terme "délai de priorité" et, partant, le "sort" des revendications de priorité portant sur la même date.

25. Une autre façon d'envisager la question à l'examen serait de considérer que les dispositions de l'article 8.2)a) du PCT ne relèvent tout simplement pas des catégories "forme ou contenu" ou "conditions matérielles" au sens des articles 27.1) et 5), respectivement, du PCT et que l'article 8.2)a) du PCT devrait simplement être pris pour ce qu'il est, à savoir un simple renvoi aux dispositions de la Convention de Paris. Si l'on devait suivre ce raisonnement, l'action la plus plausible en cas de doute sur la manière de donner l'effet voulu à une disposition de la Convention de Paris serait de renvoyer la question à l'Assemblée de l'Union de Paris, en sa qualité d'(unique) organe de décision compétent.

#### *Opportunité d'une décision de l'Assemblée de l'Union du PCT*

26. La troisième et dernière question qui se pose dans ce contexte est de savoir s'il serait même souhaitable d'essayer de parvenir à un tel accord entre les seuls États contractants du PCT, qui ne constituent qu'un "sous-ensemble" des États membres de l'Assemblée de l'Union de Paris.

27. Compte tenu de l'importance de la considération exprimée au paragraphe 9 du document PCT/A/XVIII/4 selon laquelle "il ne devrait pas y avoir de conflit évident avec la Convention de Paris et toute incertitude devrait être réduite au minimum possible", une interprétation commune de la Convention de Paris adoptée uniquement par un sous-ensemble des membres de l'Assemblée de l'Union de Paris aurait peu d'effet s'agissant de lever les incertitudes liées à l'interprétation de la Convention de Paris concernant les revendications de priorité portant sur la même date.

28. En outre, une interprétation commune de la Convention de Paris adoptée uniquement par un sous-ensemble des membres de l'Assemblée de l'Union de Paris, même si elle produit des effets à la fois sur la phase internationale et sur la phase nationale de la procédure selon le PCT, aurait peu de chances de réduire la complexité du système international des brevets pour les déposants comme pour les offices, étant donné qu'elle ne traiterait pas la question de manière globale à la fois pour les dépôts nationaux (Convention de Paris) et internationaux (PCT), et indépendamment de la qualité (nationale ou internationale) en laquelle un office a agi. Une solution aussi exhaustive ne pourrait être obtenue qu'au moyen d'une interprétation commune de la Convention de Paris par l'Assemblée de l'Union de Paris.

#### 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

29. Une troisième option possible — conformément aux considérations figurant au paragraphe 9 du document PCT/A/XVIII/4 quant à la nécessité d'une évaluation quant au fond de la validité d'une revendication de priorité au cours de la phase internationale— consisterait à au moins mettre fin aux pratiques différentes des offices récepteurs en ce qui concerne les revendications de priorité portant sur la même date. Le règlement d'exécution du PCT pourrait être modifié de manière à exiger expressément des offices récepteurs qu'ils n'invalident aucune revendication portant sur la même date, afin de préparer le terrain pour que les décisions sur la question soient prises par les offices désignés dans la phase nationale de la procédure selon le PCT, en vertu de leur législation nationale applicable, comme cela avait été proposé et discuté en 1991. Tous les déposants seraient ainsi sur un "pied d'égalité" en ce qui concerne la validité de revendications de priorité portant sur la même date aux fins de la phase internationale, quel que soit l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.

30. Selon cette option, en l'absence de révision officielle de la Convention de Paris (voir l'option 1), la décision finale sur la question de savoir si les revendications de priorité portant sur la même date doivent être autorisées en vertu de la Convention de Paris resterait du ressort de la législation nationale de chaque État désigné. Cette option maintiendrait donc toute la complexité visée au paragraphe 9, tant pour les déposants que pour les offices, étant donné qu'elle ne traiterait pas la question des revendications de priorité portant sur la même date d'une manière exhaustive produisant des effets à la fois dans la phase internationale et dans la phase nationale de la procédure selon le PCT; elle ne traiterait pas non plus la question en ce qui concerne les dépôts nationaux (Convention de Paris).

31. Néanmoins, compte tenu des considérations exposées aux paragraphes 12 à 16, cette option pourrait, malgré ses insuffisances, être considérée comme la manière la plus réaliste de procéder, du moins à court terme.

#### Option 4 : Laisser l'interprétation au soin des différents offices récepteurs

32. Une quatrième et dernière option consisterait à ne rien faire et à laisser la situation actuelle décrite au paragraphe 9 "en l'état", laissant le "sort" des revendications de priorité portant sur la même date, en ce qui concerne la phase internationale, à l'interprétation de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale est déposée et, en ce qui concerne la phase nationale, aux interprétations divergentes des offices désignés conformément aux législations nationales applicables. Si cette solution est retenue, il pourrait néanmoins être souhaitable de modifier les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT et le Guide du déposant du PCT afin d'indiquer qu'il s'agit d'un domaine où les pratiques varient selon les offices récepteurs.

*33. Le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les questions soulevées dans le présent document.*

[Fin du document]