

Comité des normes de l'OMPI (CWS)

**Reprise de la quatrième session
Genève, 21 – 24 mars 2016**

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'ELABORATION D'UNE PROPOSITION D'ETABLISSEMENT D'UNE NOUVELLE NORME DE L'OMPI CONCERNANT L'ECHANGE DE DONNEES SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES BREVETS PAR LES OFFICES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. Depuis la quatrième session du Comité des normes de l'OMPI (CWS) tenue en mai 2014, l'équipe d'experts chargée de la situation juridique poursuit ses travaux pour l'exécution de la tâche n° 47 : "Élaborer une proposition relative à l'établissement d'une nouvelle norme de l'OMPI concernant l'échange de données sur la situation juridique des brevets par les offices de propriété industrielle. Une fois cette tâche achevée, la proposition correspondante devrait être étendue aux marques et aux dessins et modèles industriels".
2. Au moment de l'élaboration du présent document, les représentants de 25 pays, organisations intergouvernementales et organisations internationales non gouvernementales participaient aux travaux de cette équipe d'experts. Depuis mai 2014, l'équipe d'experts poursuit ses délibérations dans le cadre d'un forum électronique, d'une conférence en ligne et de réunions en personne, comme celle tenue en juin 2015.
3. À l'issue de ces discussions, l'équipe d'experts chargée de la situation juridique a provisoirement décidé des parties ci-après de la nouvelle norme : objectifs et portée de la nouvelle norme; composition des informations sur la situation juridique et liste des événements importants. L'équipe d'experts est également convenue d'inclure un modèle général pour l'instruction des demandes de brevet dans la nouvelle norme, afin de disposer d'une vue d'ensemble de la procédure en matière de brevets dans le monde entier. Le projet de modèle convenu fait l'objet de l'annexe I du présent document.

FEUILLE DE ROUTE POUR L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE NORME

Objectifs et portée

4. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique est provisoirement convenue que la nouvelle norme vise à faire des recommandations aux autorités nationales, régionales et internationales qui traitent des informations relatives à la propriété industrielle sur la base des lois nationales ou conventions internationales en matière de propriété industrielle.

5. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique estime que la norme devrait promouvoir l'échange efficace, d'une manière harmonisée, des données relatives à la situation juridique des brevets par les offices de propriété industrielle, en vue de faciliter l'accès des utilisateurs, des offices et des fournisseurs de données de propriété industrielle, ainsi que du grand public et des autres parties intéressées à ces données. Cette norme devrait fournir la liste des événements susceptibles de se produire durant le cycle de vie d'un brevet. Elle devrait également communiquer les caractéristiques techniques des données associées aux événements, notamment les composantes et la structure des données, aux fins de l'échange électronique de données.

6. Il est souligné que la situation juridique des brevets peut être déterminée par un ou plusieurs événements qui ont eu lieu conformément à la législation ou la réglementation sur les brevets d'un pays donné. Compte tenu de la diversité du droit et de la pratique en matière de brevets d'un pays à l'autre, l'équipe d'experts est convenue que la nouvelle norme ne devrait pas viser à harmoniser les conditions de forme et de fond en vertu des lois ou de la réglementation nationales ou régionales.

7. Aux fins de l'échange de données sur la situation juridique des brevets d'une manière harmonisée, l'équipe d'experts considère que la nouvelle norme précise :

- quelles données sur la situation juridique des brevets doivent être échangées; et
- comment les données doivent être structurées.

Procédure de travail

8. Afin de poursuivre ses délibérations, l'équipe d'experts a défini les trois phases suivantes, chacune étant axée sur un thème précis :

- a) phase 1 : vue d'ensemble et portée de la nouvelle norme;
- b) phase 2 : données à échanger sur la situation juridique des brevets, en particulier, la liste des événements; et
- c) phase 3 : structure des données au regard d'un ensemble minimal de données, par exemple détermination de l'événement, données bibliographiques connexes, entre autres, et codification des données sur la situation juridique en vue de l'échange électronique de données.

9. Il est noté que l'équipe d'experts chargée de la situation juridique a mené à bien la phase 1 en janvier 2014 et qu'elle se trouvait dans la phase 2 au moment de la rédaction du présent document.

COMPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS EN RAPPORT AVEC LA SITUATION JURIDIQUE

10. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique est convenue qu'un événement en rapport avec la situation juridique comprend trois composantes à savoir : étape, événement et état, pour indiquer les informations sur l'état d'avancement d'une demande ou d'un brevet à un

moment donné. L'équipe d'experts est également convenue des descriptions suivantes pour ces trois composantes :

- a) Étape : étape du traitement/de l'instruction de la demande ou du brevet au moment considéré, selon la législation applicable du pays dont relève l'office de propriété industrielle.
- b) Événement : événement qui se produit durant le traitement/l'instruction de la demande ou du brevet au moment considéré, selon la législation applicable du pays dont relève l'office de propriété industrielle, qui peut entraîner un changement dans l'état ou la situation de la demande ou du brevet. Un événement est déclenché par une action de l'office de propriété industrielle, du déposant, du propriétaire ou d'un tiers.
- c) État : état de la demande ou du brevet au moment considéré, selon la législation applicable du pays dont relève l'office de propriété industrielle.

Étapes

11. Les six étapes ci-après ont été provisoirement convenues par les membres de l'équipe d'experts :

- a) dépôt
- b) examen
- c) avant la délivrance du brevet
- d) délivrance du brevet
- e) après la délivrance du brevet
- f) fin de l'instruction ou de la validité (probable)

Événements

12. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique est convenue de définir deux ensembles d'événements dans la nouvelle norme, à savoir l'ensemble des événements majeurs et l'ensemble des événements détaillés. En outre, les membres de l'équipe d'experts se sont entendus sur la version préliminaire des 18 événements majeurs, qui sont reproduits dans l'annexe II du présent document. L'équipe d'experts demande au CWS de faire des observations sur les événements majeurs qui marquent une étape importante dans l'élaboration de la nouvelle norme.

13. S'agissant de l'ensemble des événements détaillés, les membres de l'équipe d'experts chargée de la situation juridique ont établi trois versions préliminaires et les ont examinées au cours de plusieurs cycles de discussions. La dernière version compte environ 130 événements détaillés et l'équipe d'experts poursuivra ses délibérations pour achever la liste de ces événements.

États

14. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique est convenue de trois états, à savoir "actif", "inactif" et "fin de validité" avec les descriptions suivantes :

- a) actif : la demande était en cours d'instruction ou le brevet en vigueur au moment où les informations sur la situation juridique ont été communiquées par l'office;

- b) inactif : la demande n'était pas en cours d'instruction ou le brevet n'était pas en vigueur au moment où les informations sur la situation juridique ont été communiquées par l'office, par exemple en raison d'un défaut de paiement, d'un retrait ou de l'expiration.
- c) fin de l'instruction ou de la validité : il est mis fin à l'instruction de la demande ou à la validité du brevet par l'office. Veuillez noter que les offices n'utilisent pas tous cette description dans le cadre de la norme. Exceptionnellement, il est possible de revenir à l'état "actif" ou "inactif" en raison d'une décision judiciaire ou d'un changement de la législation en matière de propriété industrielle.

STRUCTURE DE LA LISTE DES ÉVÉNEMENTS

15. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique a examiné la manière dont il est possible d'énumérer et de regrouper les événements dans la norme. Il a été convenu que la liste des événements standard comporterait trois parties : catégorie, événements majeurs et événements détaillés. Il a également été convenu que les événements majeurs et les événements détaillés à prendre en considération seraient regroupés dans la même catégorie, et que les événements majeurs seraient placés en première position dans les catégories concernées. Par exemple :

[Catégorie]

- Abandon de l'instruction de la demande

[Événements importants]

- Instruction de la demande abandonnée

[Événements détaillés]

- Demande retirée
- Demande réputée retirée, abandonnée ou arrivée à expiration
- Demande refusée à la suite de l'examen
- ...

QUESTIONS EN SUSPENS

16. Au moment de l'élaboration du présent document, l'équipe d'experts chargée de la situation juridique examine les questions en suspens ci-après, afin de déterminer :

- a) si les événements majeurs devraient ou non être obligatoires;
- b) si les données relatives à l'aperçu ou à l'historique des événements devraient être échangées;
- c) ce que serait une recommandation relative à la fréquence des échanges de données sur la situation juridique;
- d) quel ensemble d'événements communiquer : événements majeurs uniquement; événements majeurs et événements détaillés; ou événements majeurs et événements détaillés accompagnés de données brutes sur les événements actuellement rencontrés par les offices;
- e) si les informations sur le passage à une nouvelle étape (passage d'une étape à une autre) devraient être communiquées ou non;
- f) une description des six étapes; et
- g) la liste des événements détaillés.

PROGRAMME DE TRAVAIL

17. L'équipe d'experts chargée de la situation juridique prévoit de terminer le projet de liste des événements détaillés au premier semestre de 2016. En établissant la liste des événements, les membres de l'équipe d'experts prévoient aussi de comparer les événements sur la situation juridique actuellement diffusés par leur office avec le projet d'événements standard, à savoir les événements majeurs et les événements détaillés, afin de déterminer si les événements qui les concernent peuvent être intégrés dans la liste des événements standard.

18. Afin de finaliser la liste des événements standard et d'examiner les questions en suspens, l'équipe d'experts chargée de la situation juridique organisera en 2016 des réunions en personne.

19. *Le CWS est invité*

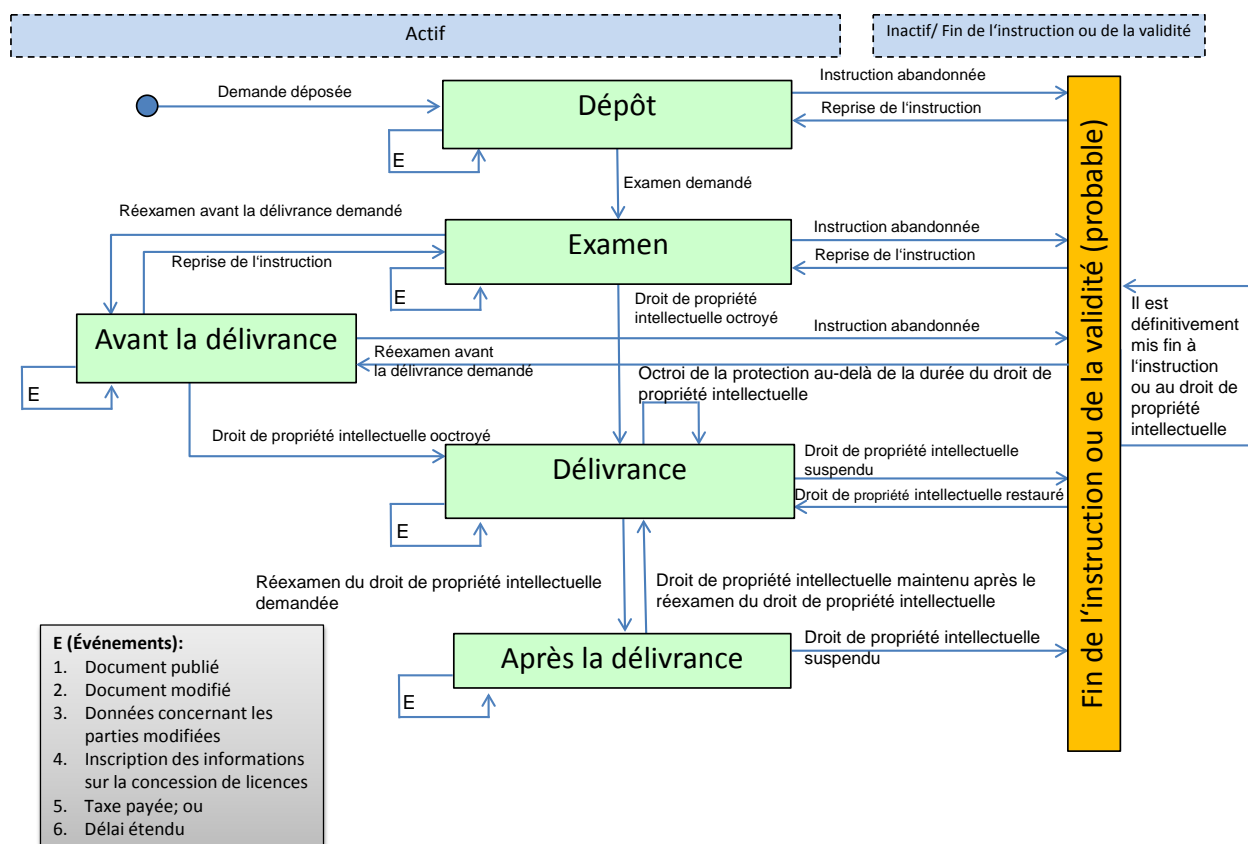
a) à prendre note des résultats des travaux de l'équipe d'experts chargée de la situation juridique et du rapport de son responsable figurant dans le présent document, et

b) à formuler des observations sur les événements importants indiqués au paragraphe 12 ci-dessus, qui font l'objet de l'annexe II du présent document.

[L'annexe I suit]

MODÈLE GÉNÉRAL POUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE BREVET (PROJET)

Modèle général pour l'instruction des demandes de brevet



[L'annexe II suit]

DIX-HUIT ÉVÉNEMENTS MAJEURS

1. Demande déposée : demande nationale ou régionale qui a été déposée ou traitement dans la phase nationale du PCT qui a commencé auprès d'un office national ou régional de la propriété intellectuelle.
2. Instruction abandonnée : l'instruction de la demande a été abandonnée en raison d'un refus de l'office de la propriété intellectuelle, d'un retrait par le ou les déposants ou d'un défaut d'instruction, par exemple en raison du non-paiement des taxes ou de l'omission de répondre à la décision d'un office dans le délai fixé.
3. Reprise de l'instruction : l'instruction de la demande a repris.
4. Examen demandé : l'examen de la demande a été demandé.
5. Réexamen avant la délivrance demandé : un réexamen avant la délivrance, par exemple un recours administratif ou une opposition, a été demandé pour contester une décision de l'office compétent de la propriété intellectuelle.
6. Droit de propriété intellectuelle octroyé : le brevet a été délivré, ou devrait être délivré, après le réexamen ou les procédures précédant la délivrance, sous une forme complète ou modifiée.
7. Octroi de la protection au-delà de la durée du droit de propriété intellectuelle : l'ajustement de la durée de validité du brevet, l'extension de la durée de validité du brevet ou le certificat complémentaire de protection ont été octroyés.
8. Droit de propriété intellectuelle suspendu : le droit de propriété intellectuelle a été suspendu en raison d'une expiration, d'une révocation ou de la renonciation à ce droit, du non-paiement des taxes de renouvellement ou du réexamen du droit de propriété intellectuelle, par exemple un recours après la délivrance ou une opposition.
9. Droit de propriété intellectuelle restauré : le droit de propriété intellectuelle a été restauré après sa suspension.
10. Réexamen du droit de propriété intellectuelle demandée : le processus de réexamen après la délivrance a été demandé, par exemple un recours, une opposition ou une autre forme de réexamen.
11. Droit de propriété intellectuelle maintenu après le réexamen faisant suite à la délivrance : le droit de propriété intellectuelle a été maintenu sous une forme complète ou modifiée après le processus de réexamen.
12. Fin de l'instruction ou du droit de propriété intellectuelle de manière définitive : il est définitivement mis fin à l'instruction ou au droit de propriété intellectuelle.
13. Document modifié : une modification ou correction a été apportée dans la demande ou le document de brevet.

14. Document publié : la demande, le brevet ou les données bibliographiques ont été publiés par un office de la propriété intellectuelle.
15. Données concernant les parties modifiées : modification des données renvoyant aux parties visées par la demande ou le droit de propriété intellectuelle, par exemple le nom ou l'adresse du déposant, de l'inventeur, du mandataire ou du titulaire.
16. Informations sur la concession de licences inscrites : inscription des informations sur la concession de licences, par exemple les informations concernant les licences, la sûreté réelle, un gage ou une hypothèque.
17. Délai étendu : extension d'un délai ou poursuite du traitement afin de mener à bien la procédure nécessaire, par exemple le paiement des taxes ou la réalisation d'une spécification.
18. Taxe payée : le paiement des taxes a été effectué, par exemple la taxe de renouvellement ou de maintien.

[Fin de l'annexe II et du document]