

Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Huitième session
Genève, 30 octobre – 1^{er} novembre 2019

PROPOSITION RELATIVE À UNE NOUVELLE RÈGLE PRÉVOYANT L'ADJONCTION D'UNE REVENDICATION DE PRIORITÉ APRÈS LE DÉPÔT

Document établi par le Bureau international

I. GÉNÉRALITÉS

1. L'article 6.1)a) de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "Acte de 1999") stipule que "La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre".
2. L'article 6.1)b) de l'Acte de 1999 stipule en outre que "Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration visée au sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être effectuée."
3. À l'heure actuelle, le Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "règlement d'exécution commun") ne prévoit pas la possibilité de revendiquer la priorité après le dépôt de la demande internationale conformément à l'article 6.1)b) de l'Acte de 1999. La règle 7.5)c) du règlement d'exécution commun énonce simplement les conditions relatives à une revendication de priorité faite lors du dépôt. En conséquence, les déposants ou titulaires ayant omis d'inclure une revendication de priorité à la date du dépôt ne disposent d'aucun mécanisme leur permettant d'ajouter la revendication de priorité par la suite.

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE 1999

4. Lors de la *Conférence diplomatique pour l'adoption d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de Genève)* (ci-après dénommée "conférence diplomatique") en 1999, il a été noté que l'article 6.1)b) de l'Acte de 1999 fait référence au règlement d'exécution pour ce qui concerne la possibilité de soumettre une revendication de priorité après le dépôt de la demande internationale, et pour prescrire le délai dans lequel cette démarche peut être effectuée. Il a en outre été noté qu'une telle possibilité n'était pas exclue en vertu de la Convention de Paris (article 4D.1)¹.

5. Au cours des délibérations sur l'article 6.1) de l'Acte de 1999, un délégué a souligné que "tout délai relatif à une revendication de priorité tardive qui serait prescrit à l'avenir devrait tenir compte de la nécessité pour les offices procédant à un examen d'avoir connaissance de ces revendications tardives avant d'entamer l'examen de la demande d'enregistrement international concernée". Il a également été déclaré que "toute revendication de priorité tardive devrait être faite avant que le Bureau international ne commence les préparatifs en vue de la publication de l'enregistrement international". Le Secrétariat a pris note des déclarations².

6. Comme le prévoit l'article 6.1)b) de l'Acte de 1999, et comme convenu lors de la conférence diplomatique, le présent document envisage la possibilité d'introduire une nouvelle règle dans le règlement d'exécution commun, qui permettrait d'ajouter une revendication de priorité après le dépôt de la demande internationale et prescrirait à quel moment, au plus tard, la déclaration y relative peut être effectuée.

II. VUE D'ENSEMBLE DES AUTRES SYSTÈMES ET TRAITÉS INTERNATIONAUX PERTINENTS

SYSTÈME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)³

Adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt

7. Le PCT contient une disposition relative à l'adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt d'une demande internationale. Si l'article 8.1) du PCT prévoit seulement que "La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures...", la règle 26bis.1 du règlement d'exécution du PCT prévoit la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt de la demande internationale⁴.

¹ Se reporter aux paragraphes 6.04 et 6.05 du document H/DC/5.

² Paragraphes 155 et 156 des comptes rendus analytiques de la conférence diplomatique.

³ À la date du présent document, 152 États sont parties au PCT.

⁴ Règle 26bis.1 du règlement d'exécution du PCT – Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) *Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l'adjonction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.*
b) *Toute communication au sens de l'alinéa a) qui parvient à l'office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b) est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.*

8. La règle 26bis.1 du règlement d'exécution du PCT est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1998. L'objectif de cette disposition était de permettre aux déposants de corriger plus facilement les erreurs, notamment en cas d'omission d'une revendication de priorité à la date du dépôt, sans nuire aux intérêts des tiers et en tenant compte des besoins des offices⁵.

Délai applicable

9. Le délai applicable en vertu de la règle 26bis1.a) du règlement d'exécution du PCT est de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où l'adjonction entraînerait un changement de date de priorité, de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite revendication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La demande peut être soumise à l'office récepteur ou au Bureau international.

Demande de publication anticipée

10. Le système du PCT prévoit également que, lorsque le déposant a fait une demande de publication anticipée de la demande internationale, toute communication visant à ajouter une revendication de priorité qui parvient au Bureau international après que le déposant a fait la demande est réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 26bis.1.b) du règlement d'exécution du PCT)).

Changement de date de priorité

11. Enfin, la règle 26bis.1.c) stipule que lorsque l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.

Taxes

12. Aucune taxe n'est exigée en vertu du système du PCT pour la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité.

Statistiques

13. Selon les statistiques du PCT, en 2018, le Bureau international a corrigé ou ajouté une revendication de priorité dans moins de 1% des demandes internationales déposées⁶.

c) *Lorsque la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.*

⁵ Se reporter aux paragraphes 31 à 42 du document PCT/A/XXIV/6.

⁶ Plus précisément, le Bureau international a publié une notification relative à la revendication de priorité à l'égard de 1748 demandes internationales en 2018. Il s'agit du nombre de demandes internationales pour lesquelles le formulaire IB/318 a été publié par le Bureau international (adjonction ou correction d'une revendication de priorité, ou revendication de priorité considérée comme nulle). Dans certains cas, il est possible que plusieurs formulaires IB/318 aient été publiés pour la même demande internationale.

TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT)

Adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt

14. Le PLT a été adopté en l'an 2000 et il est entré en vigueur le 28 avril 2005⁷. Il renvoie à la possibilité pour une partie contractante de prévoir l'adjonction d'une revendication de priorité (article 13.1). Cette disposition, inspirée de la règle 26*bis*.1 du règlement d'exécution du PCT, permet au déposant de corriger ou d'ajouter une revendication de priorité à une demande dans laquelle la priorité d'une demande antérieure aurait pu être revendiquée mais ne l'a pas été⁸.

Délai applicable

15. La règle 14.3) du règlement d'exécution du PLT stipule que "Le délai visé à l'article 13.1)ii) ne doit pas être inférieur au délai applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à l'égard d'une demande internationale pour la présentation d'une revendication de priorité après le dépôt d'une demande internationale".

Demande de publication anticipée

16. La règle 14.1) du règlement d'exécution du PLT stipule expressément qu'"Aucune Partie contractante n'est tenue de prévoir la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité en vertu de l'article 13.1) lorsque la requête visée à l'article 13.1)i) est reçue après que le déposant a présenté une demande de publication anticipée ou de traitement accéléré, à moins que cette demande de publication anticipée ou de traitement accéléré soit retirée avant l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande".

Taxes

17. L'article 13.4) du PLT prévoit qu'une partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre d'une telle requête.

PROJET DE TRAITÉ SUR LE DROIT DES DESSINS ET MODÈLES (DLT)

Adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt

18. À la vingt-cinquième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), il a été suggéré d'inclure une disposition portant sur la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité⁹.

19. À la vingt-huitième session du SCT, certaines délégations ont soumis pour examen un projet d'article 13*bis*, calqué sur l'article 13 du PLT, et un projet de règle 11*bis* contenant les précisions relatives à l'article 13*bis*, calqué sur la règle 14 du règlement d'exécution du PLT. À la suite de la trentième session du SCT, l'article 13*bis* a été renuméroté "article 14" et la règle 11*bis* correspondante "règle 12", conformément à l'ordre suivi¹⁰.

⁷ Au 30 octobre 2019, 42 États sont parties au PLT.

⁸ Se reporter aux Notes explicatives relatives au Traité sur le droit des brevets et au règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets, Notes relatives à l'article 13.

⁹ Se reporter au paragraphe 134 du document SCT/25/7.

¹⁰ Se reporter aux paragraphes 251 à 262 du document SCT/28/8 et les Notes relatives à l'article 14 dans le document SCT/35/2.

20. Le projet d'article 14.1) du DLT permet au déposant de corriger ou d'ajouter une revendication de priorité à une demande dans laquelle la priorité d'une demande antérieure aurait pu être revendiquée mais ne l'a pas été¹¹.

Délai applicable

21. Le projet de règle 12.2) du règlement d'exécution du DLT prévoit que le "Le délai visé à l'article 14.1)ii) ne doit pas être inférieur à six mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas où la correction ou l'adjonction entraînerait un changement de la date de priorité, six mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de six mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite requête peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt".

22. Cette disposition se fonde sur le libellé de la règle 26bis.1 du règlement d'exécution du PCT. En outre, il a été estimé que "dans le contexte des dessins et modèles industriels, une période de six mois à compter de la date de priorité ou deux mois à compter de la date de dépôt pourrait être acceptable"¹².

Taxes

23. Comme dans le cas du PLT, le projet d'article 14.3) du DLT prévoit qu'une partie contractante peut exiger qu'une taxe soit payée au titre d'une telle requête.

III. LE SYSTÈME ACTUEL DE LA HAYE ET SES MEMBRES

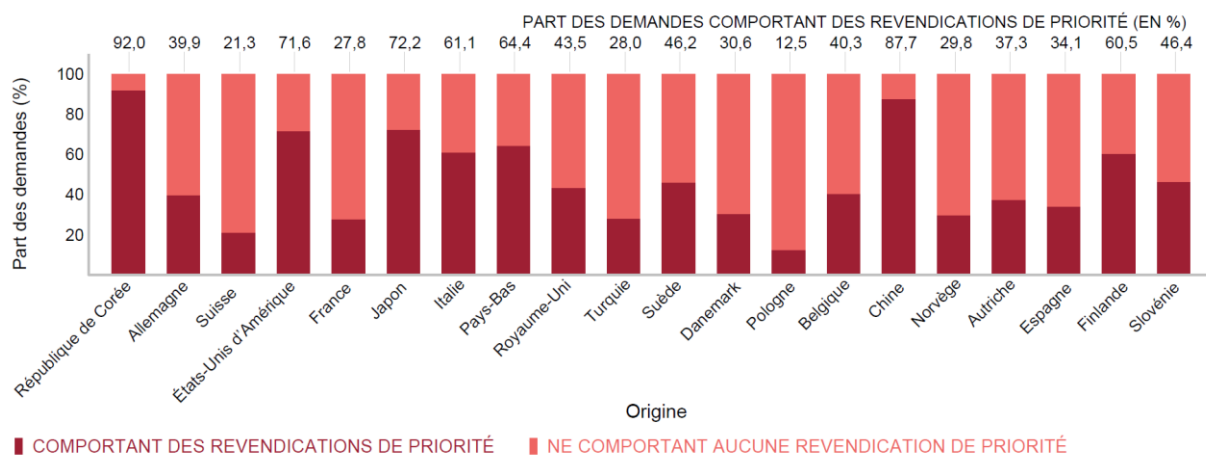
STATISTIQUES SUR LES REVENDICATIONS DE PRIORITÉ

24. S'il est techniquement impossible d'extraire des données sur le nombre de cas dans lesquels les déposants ont omis d'inclure une revendication de priorité à la date du dépôt, les statistiques ci-après sont disponibles à l'égard des revendications de priorité faites dans des demandes internationales. En 2018, 45,7% des demandes internationales déposées contenaient une revendication de priorité¹³. Parmi les 20 principales origines indiquées dans le tableau ci-dessous, par exemple, 92% des demandes émanant de la République de Corée, 87,7% des demandes émanant de la Chine, 72,2% des demandes émanant du Japon, 71,6% des demandes émanant des États-Unis d'Amérique, 64,4% des demandes émanant des Pays-Bas, 61,1% des demandes émanant de l'Italie, et 60,5% des demandes émanant de la Finlande contenaient une revendication de priorité.

¹¹ Projet d'article 14 – Correction ou adjonction d'une revendication de priorité; restauration du droit de priorité
1) [Correction ou adjonction d'une revendication de priorité] Toute Partie contractante prévoit la correction d'une revendication de priorité ou son adjonction à une demande (ci-après "la demande ultérieure"), si
i) une requête à cet effet lui est présentée conformément aux conditions prescrites dans le règlement d'exécution;
ii) la requête est présentée dans le délai prescrit dans le règlement d'exécution; et
iii) la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.

¹² Se reporter au paragraphe 255 du document SCT/28/8.

¹³ Se reporter à la Revue annuelle du système de La Haye 2019.



Source : base de données statistiques de l'OMPI, mai 2019.

25. Si ces statistiques ne donnent aucune indication quant au nombre de cas dans lesquels le déposant peut avoir omis d'inclure une revendication de priorité à la date du dépôt, elles indiquent les pays d'origine dans lesquels les déposants pourraient éventuellement tirer parti de la possibilité d'ajouter une revendication de priorité après le dépôt des demandes internationales.

CORRECTION D'UNE REVENDEICATION DE PRIORITÉ

26. La règle 22.1) du règlement d'exécution commun prévoit que si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

27. La règle 22.1) porte littéralement sur les erreurs relatives à un "enregistrement international" déjà inscrit au registre international. Une erreur peut néanmoins être signalée alors que la demande internationale est en instance. En l'absence d'une disposition similaire pour les demandes en instance, et dans un souci de cohérence, la correction d'une telle erreur dans une demande internationale est traitée de la même manière, afin d'éviter l'inscription d'un enregistrement erroné.

28. La règle 22.1) ne précise pas quels éléments particuliers peuvent être corrigés et s'applique donc aux erreurs dans les revendications de priorité. Par exemple, si le déposant constatait que la date du dépôt antérieure indiquée dans la demande internationale était incorrecte et transmettait la date correcte au Bureau international, celui-ci changerait la date de priorité ainsi corrigée.

29. Par ailleurs, bien qu'aucune statistique ne soit disponible, le Bureau international reçoit régulièrement des demandes visant l'inclusion de revendications de priorité n'ayant pas été communiquées dans la demande internationale. Le Bureau international ne peut néanmoins pas accepter ce type de demandes en l'absence d'une règle telle que celle énoncée à l'article 6.1.b) de l'Acte de 1999, étant donné que l'absence d'une revendication de priorité n'est pas considérée comme une erreur dans le registre international.

SYSTÈMES NATIONAUX OU RÉGIONAUX DES PARTIES CONTRACTANTES

30. Après une analyse du cadre juridique des 10 membres les plus désignés dans les demandes internationales en 2018¹⁴, il semble que l'Union européenne autorise l'adjonction d'une revendication de priorité dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande¹⁵, la Fédération de Russie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande¹⁶, et l'Ukraine dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande¹⁷. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, la revendication de priorité doit être présentée pendant que la demande est en instance¹⁸.

31. Cela indique que le système de La Haye ne prévoit pas de mesure de garantie similaire qui aurait pu être invoquée si le déposant avait déposé une demande d'enregistrement de dessin ou modèle directement auprès des offices de ces parties contractantes.

32. En outre, après une analyse du cadre juridique des 10 principales origines (en sus des 10 principales désignations), il semble que les pays du Benelux autorisent qu'une revendication de priorité soit faite à la date du dépôt ou dans le mois qui suit le dépôt¹⁹, que l'Allemagne autorise les revendications de priorité dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité²⁰, et que l'Italie les autorise dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt²¹.

33. Cela indique que les utilisateurs de ces parties contractantes sont habitués à certaines mesures de garantie lorsqu'ils déposent des demandes nationales d'enregistrement de dessins ou modèles auprès des offices nationaux ou régionaux.

IV. ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

34. Compte tenu des dispositions pertinentes du PCT, du PLT et du DLT, ainsi que de la spécificité des demandes d'enregistrement de dessins et modèles et du système de La Haye, l'éventuelle introduction d'une nouvelle règle dans le règlement d'exécution commun, qui permettrait d'ajouter une revendication de priorité après le dépôt de la demande internationale, est examinée ci-après.

DÉLAI

35. Le projet de règle 12.2) du règlement d'exécution du DLT prévoit trois délais différents (six mois à compter de la date de priorité avant et après l'adjonction d'une revendication de priorité ou deux mois à compter de la date du dépôt). Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 22, ces délais sont considérés "dans le contexte des dessins et modèles industriels", pour lesquels la Convention de Paris prévoit une période de six mois, contre 12 mois pour les brevets et les modèles d'utilité (article 4.C.1)).

36. De la même manière, le système du PCT propose trois délais différents (16 mois à compter de la date de priorité avant et après l'adjonction d'une revendication de priorité ou quatre mois à compter de la date du dépôt international). Dans tous les cas, le déposant

¹⁴ Les 10 membres les plus désignés sont l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Suisse, la Turquie, le Japon, la République de Corée, la Norvège, Singapour, la Fédération de Russie et l'Ukraine.

¹⁵ Se reporter à l'article 8 du REDC et à l'article 42 du RDC.

¹⁶ Se reporter à l'article 1382 du Code civil.

¹⁷ Se reporter à l'article 13.3) de la Loi ukrainienne sur la protection des droits sur les dessins ou modèles industriels.

¹⁸ Se reporter à 37 CFR 1.55.g). Le délai court à compter de la date de dépôt et prend fin à la délivrance d'un brevet ou à l'abandon de la demande.

¹⁹ Se reporter à l'article 3.10 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

²⁰ Se reporter à l'article 14.1) de la Loi sur les dessins et modèles.

²¹ Se reporter à l'article 169 du Code italien de la propriété industrielle.

dispose toujours de quatre mois à compter de la date du dépôt international pour demander l'adjonction d'une revendication de priorité. Le délai de 16 mois à compter de la date de priorité a été ajouté afin d'octroyer plus de temps aux déposants dans certains cas, par exemple si le déposant n'a pas épuisé le délai de priorité de 12 mois pour déposer la demande internationale. Le délai prévu à la règle 26*bis*.1 du règlement d'exécution du PCT est généralement considéré comme le plus difficile à calculer dans le cadre du système du PCT.

37. Dans le système du PCT, la plupart des délais sont calculés à compter de la "date de priorité". Par exemple, la publication de la demande internationale a lieu après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de cette demande (article 21 du PCT). La "date de priorité" est définie à l'article 2 du PCT et la "date du dépôt international" est considérée comme la "date de priorité" lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité.

38. Dans le système de La Haye, les délais sont généralement calculés à compter de la "date de dépôt" ou de la "date de l'enregistrement international", et non de la "date de priorité" (sauf pour l'ajournement de la publication). En particulier, la publication standard a lieu six mois après la date de l'enregistrement international (règle 17.1)iii) du règlement d'exécution commun).

39. Conformément au projet de règle 12.2) du règlement d'exécution du DLT, le Bureau international considère qu'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt permet d'établir un équilibre entre les intérêts des déposants ou titulaires souhaitant ajouter une revendication de priorité après le dépôt, le traitement des demandes en temps utile par le Bureau international et la nécessité pour les offices de recevoir dans les délais toutes les informations relatives à l'enregistrement international.

40. Compte tenu des particularités du système de La Haye, le fait de prévoir un délai supplémentaire calculé à compter de la date de priorité ne profiterait pas aux déposants et titulaires autant que dans le cadre du système du PCT. Fixer un délai unique de deux mois à compter de la date de dépôt simplifierait cette procédure pour les utilisateurs. Cela serait également conforme à de nombreuses dispositions juridiques nationales, qui semblent ne prévoir le calcul du délai qu'à compter du dépôt de la demande.

41. Le délai de deux mois proposé laisserait suffisamment de temps au Bureau international pour préparer la publication de l'enregistrement international, qui a lieu six mois après la date de l'enregistrement international, sauf si le déposant demande la publication immédiate ou l'ajournement de la publication (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)).

PUBLICATION IMMÉDIATE

42. Dans le système du PCT, toute communication visant à ajouter une revendication de priorité qui parvient à l'office récepteur ou au Bureau international après que le déposant a fait une demande de publication anticipée sera réputée ne pas avoir été soumise, à moins que cette demande ne soit retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 26*bis*.1.b) du règlement d'exécution du PCT)).

43. Dans le système de La Haye, l'achèvement de la préparation technique de la publication dans les cas où une publication immédiate a été demandée ne correspond pas à une date précise qu'un déposant ou titulaire pourrait invoquer. En 2018, 73% des demandes ont été traitées dans un délai de trois semaines à compter de leur réception par le Bureau

international²². Par conséquent, en l'absence d'irrégularité dans la demande, l'enregistrement international pourrait être publié immédiatement. En outre, il n'existe aucune procédure pour retirer la demande de publication immédiate dans l'actuel système de La Haye.

DÉPÔT INDIRECT

44. En vertu de l'Acte de La Haye (1960) de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommé "Acte de 1960") et de l'Acte de 1999, le dépôt international peut être effectué par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante, et pas uniquement "directement" auprès du Bureau international (article 4 de l'Acte de 1960; article 4 de l'Acte de 1999).

45. Dans ces cas, si la demande internationale est régie exclusivement par l'Acte de 1999 et qu'elle est reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par cet office, la date de dépôt est la date de réception par l'office. À titre exceptionnel, une partie contractante de l'Acte de 1999 dont la législation exige un contrôle de sécurité peut remplacer ce délai d'un mois par un délai de six mois, au moyen d'une déclaration en vertu de la règle 13.4) du règlement d'exécution commun²³. Dans tous les autres cas, la date de dépôt est la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande (règle 13.3) du règlement d'exécution commun)²⁴.

46. Dans le système du PCT, un office récepteur attribue une date de dépôt (article 11 du PCT et règle 20 du règlement d'exécution). Une demande d'adjonction d'une revendication de priorité peut être soumise à l'office récepteur ainsi qu'au Bureau international (règle 26bis.1.a) du règlement d'exécution du PCT)). Dans le système de La Haye, seul le Bureau international attribue une date de dépôt à chaque demande internationale, que le dépôt soit effectué directement ou par l'intermédiaire d'un office. En outre, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 45, lorsqu'un délai de six mois s'applique conformément à une déclaration faite en vertu de la règle 13.4) du règlement d'exécution commun, le délai pour ajouter une revendication de priorité peut avoir expiré s'il est calculé à compter de la date de dépôt²⁵. Ainsi, le délai doit plutôt être calculé à compter de la *date de réception* de la demande par le Bureau international si la demande est déposée par l'intermédiaire d'un office.

EXCUSE DE RETARD DANS L'OBSERVATION DE DÉLAIS

47. En vertu de la règle 5 du règlement d'exécution commun, l'inobservation d'un délai pour une communication adressée au Bureau international peut être excusée dans certaines circonstances. La règle 5 s'appliquerait également au délai considéré pour ajouter une revendication de priorité après le dépôt.

²² Se reporter à la page 162 du Rapport sur la performance de l'OMPI en 2018.

²³ Actuellement, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique sont les seules parties contractantes qui ont fait cette déclaration.

²⁴ Ces autres cas comprennent toute demande internationale régie exclusivement ou partiellement par l'Acte de 1960 et les cas dans lesquels la demande internationale régie exclusivement par l'Acte de 1999 et déposée par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du déposant n'est pas reçue par le Bureau international dans le délai d'un mois.

²⁵ Depuis les ratifications de l'Acte de 1999 par les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, respectivement, et au 1^{er} août 2019, le Bureau international a reçu 537 demandes internationales déposées par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et quatre demandes internationales déposées par le Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT). Dans les deux cas, 75% de ces demandes internationales ont été reçues dans un délai d'un mois à compter de la date de leur réception par les offices. Le Bureau international a reçu une demande internationale 100 jours après la date de sa réception par ROSPATENT. Le Bureau international a reçu 41 demandes internationales plus de trois mois (dont 16 demandes plus de cinq mois) après la date de leur réception par l'USPTO.

FORMULAIRE ET ÉLÉMENTS À FOURNIR

48. Toute demande visant l'adjonction d'une revendication de priorité doit être présentée conformément à la règle 7.5.c) du règlement d'exécution commun, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. Le formulaire contient une déclaration de revendication de priorité, ainsi que des rubriques dans lesquelles le nom de l'office du dépôt antérieur, la date du dépôt antérieur et, le cas échéant, le numéro du dépôt antérieur doivent être indiqués.

49. Ce formulaire permet également de fournir un code d'accès pour le Service d'accès numérique aux documents de priorité de l'OMPI (DAS), à l'appui des revendications de priorité visant des parties contractantes dont les offices participent au service DAS²⁶, conformément à l'instruction 408.a) des instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye (ci-après dénommées "instructions administratives")²⁷.

INCIDENCE DE L'ADJONCTION TARDIVE D'UNE REVENDICATION DE PRIORITÉ SUR CERTAINES QUESTIONS

Copies confidentielles

50. En principe, le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu'à la publication dans le Bulletin (article 6.4)d) de l'Acte de 1960; article 10.4) de l'Acte de 1999). Toutefois, en vertu de l'article 10.5) de l'Acte de 1999, le Bureau international fournit des "copies confidentielles" à chaque office ayant demandé de recevoir une telle copie lorsqu'il est désigné dans une demande internationale.

51. Conformément à l'instruction 901.a) des Instructions administratives, les copies confidentielles sont actuellement transmises à chaque office par voie électronique. L'instruction 902 prévoit également l'actualisation des informations concernant l'enregistrement international dont la copie confidentielle a été transmise.

52. L'office peut utiliser des copies confidentielles aux fins de l'examen d'autres demandes ou de l'examen de l'enregistrement international. En conséquence, l'office peut hésiter à accepter qu'une revendication de priorité soit ajoutée après qu'il a commencé ou terminé l'examen quant au fond. L'office ne peut néanmoins prendre aucune mesure à l'encontre de l'enregistrement international avant sa publication. Dans tous les cas, le délai de refus court à compter de la publication internationale, et l'adjonction d'une revendication de priorité n'aurait donc pas d'incidence sur ce délai.

53. En revanche, l'adjonction d'une revendication de priorité à l'enregistrement international peut avoir une incidence sur l'examen d'autres demandes nationales ou enregistrements internationaux. C'est pourquoi le délai de deux mois à compter de la date de dépôt semble établir un équilibre entre les besoins des offices qui reçoivent des copies confidentielles et les intérêts des déposants ou titulaires.

²⁶ Actuellement, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office espagnol des brevets et des marques et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique participent au service DAS en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels, à la fois en qualité d'offices déposant et d'offices ayant accès. Ils devraient être rejoints par l'Office des brevets du Japon au 1^{er} janvier 2020.

²⁷ En outre, le KIPO accepte actuellement qu'un document de priorité soit soumis par l'intermédiaire du Bureau international, ce qui est possible uniquement au moment du dépôt de la demande internationale. Le formulaire doit permettre de joindre ce document, mais uniquement au moment de demander l'adjonction d'une revendication de priorité.

Ajournement de la publication

54. Le déposant peut demander, dans une demande internationale, l'ajournement de la publication pour une période n'excédant pas 12 mois (en vertu de l'Acte de 1960) ou 30 mois (en vertu de l'Acte de 1999) à compter de la date de la demande internationale ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité²⁸. Par conséquent, la période d'ajournement court à compter de la date de priorité revendiquée si la demande internationale contient une revendication de priorité.

55. Il existe deux cas dans lesquels l'adjonction d'une revendication de priorité après le dépôt peut influencer sur la date de publication lorsque la publication est ajournée : soit en l'absence d'une revendication de priorité au moment du dépôt, soit lorsqu'une revendication de priorité portant une date de dépôt antérieure à toute revendication de priorité contenue dans la demande déposée est ajoutée. Dans ces cas, la période d'ajournement commence à courir à compter de la nouvelle date de priorité. Cela serait conforme aux dispositions du système du PCT (règle 26*bis*.1.b) du règlement d'exécution du PCT).

QUESTIONS SUR LESQUELLES L'ADJONCTION TARDIVE D'UNE REVENDICATION DE PRIORITÉ N'A AUCUNE INCIDENCE

Contenu de la publication

56. La présentation d'une demande visant l'adjonction d'une revendication de priorité est autorisée uniquement avant la publication de l'enregistrement international. En conséquence, la publication doit contenir toutes les données inscrites au registre international, y compris la revendication de priorité ajoutée, conformément à la règle 17.2) du règlement d'exécution commun.

Notification de refus

57. Le délai pour notifier un refus est calculé à compter de la date de publication de l'enregistrement international (règle 18.1) du règlement d'exécution commun) et l'adjonction d'une revendication de priorité tardive n'aurait pas d'incidence sur ce délai.

CORRECTION D'UNE REVENDICATION DE PRIORITÉ

58. Dans le système du PCT, la correction d'une revendication de priorité est régie par la même disposition que l'adjonction d'une revendication de priorité (règle 26*bis*.1 du règlement d'exécution du PCT)). Le PLT et le projet de DLT proposent la même approche, sous la forme d'une disposition type (article 13 du PLT; article 14 du projet de DLT).

59. Cependant, dans le système de La Haye, ainsi qu'il est expliqué aux paragraphes 26 à 29, la rectification d'une erreur est régie par la règle 22 du règlement d'exécution commun. Dans la pratique, le Bureau international traite et corrige toutes les erreurs, y compris celles contenues dans des revendications de priorité, de la même manière, avant ou après l'enregistrement. La différence tient au fait que, si l'erreur a été corrigée tandis que la demande était en instance, le registre international ne contiendra pas l'erreur. Si elle a été corrigée après

²⁸ Se reporter à l'article 6.4)a) de l'Acte de 1960, l'article 11.1) et 2) de l'Acte de 1999 et à la règle 16.1) du règlement d'exécution commun. La période d'ajournement maximale de 30 mois est subordonnée à la désignation des parties contractantes ayant fait une déclaration en vertu de l'article 11.1)a) ou b) de l'Acte de 1999. En outre, le document H/LD/WG/8/6 propose l'extension du délai de publication standard qui est actuellement de six mois après la date de l'enregistrement international (règle 17.1)iii)). La période d'ajournement autorisable peut également être subordonnée à l'examen de ladite proposition.

l'enregistrement, le registre international devra être modifié, conformément à la règle 22.1), ce qui fera l'objet d'une publication dans le Bulletin (règle 26.1)v) du règlement d'exécution commun)). En conséquence, si la date de priorité ou le numéro de la demande ont été mal indiqués dans la demande, cela pourra faire l'objet d'une correction avant ou après l'enregistrement.

60. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau international considère que la rectification d'une erreur dans une revendication de priorité doit continuer d'être traitée de la même manière. Pour la rectification d'une erreur, les mêmes critères et le même jugement doivent en principe être appliqués, quel que soit le type d'éléments considérés. En outre, la règle 22.1) du règlement d'exécution commun s'applique même après la publication de l'enregistrement international, sans délai précis, tandis que la règle 22.2) du règlement d'exécution commun autorise l'office d'une partie contractante désignée à refuser de reconnaître les effets de la rectification. En conséquence, le fait de fixer un délai pour la rectification d'une erreur dans une revendication de priorité serait plutôt susceptible de nuire aux intérêts des utilisateurs et serait source d'incohérence²⁹.

ACTE DE 1960

61. L'Acte de 1960 ne contient aucune disposition correspondant à l'article 6.1.b) de l'Acte de 1999. Cependant, il n'y a aucune raison de traiter différemment les demandes internationales régies par l'Acte de 1960. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4, la Convention de Paris mentionne la possibilité de présenter une revendication de priorité après le dépôt (article 4D).

TAXES

62. Aucune taxe n'est actuellement due pour l'adjonction d'une revendication de priorité dans le cadre du système du PCT, tandis que cette option est envisagée dans le PLT (article 13.4)) et le projet de DLT (article 14.3)). Compte tenu de la situation financière de l'Union de La Haye, le groupe de travail souhaitera peut-être qu'une taxe soit perçue au titre de ce service dans le cadre du système de La Haye, puisque son introduction nécessiterait des changements et entraînerait une charge de travail supplémentaire pour le Bureau international.

V. PROPOSITION

NOUVELLE RÈGLE 22BIS

63. Il est proposé d'ajouter une nouvelle règle 22*bis*, reproduite dans l'annexe I du présent document, afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 6.1.b) de l'Acte de 1999 et de permettre aux déposants ou aux titulaires d'ajouter une revendication de priorité après le dépôt de la demande internationale.

64. Le nouvel alinéa 1)a) proposé permet aux déposants ou aux titulaires de soumettre au Bureau international une demande visant l'adjonction d'une revendication de priorité dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale, à condition que la demande internationale ne contienne aucune demande de publication immédiate.

²⁹ Dans le système du PCT, le délai prévu pour corriger une revendication de priorité est le même que celui prévu pour ajouter une revendication de priorité (règle 26*bis* du règlement d'exécution du PCT). Néanmoins, la rectification d'une erreur qui n'entraînerait aucun changement de date de priorité, comme la rectification du numéro de la demande antérieure, peut être effectuée si le déposant présente une requête dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité (règle 91 du règlement d'exécution du PCT).

65. Conformément au nouvel alinéa 1)b) proposé, cette demande devra préciser la demande internationale ou l'enregistrement international (particulier) concerné, et la revendication de priorité devra être soumise conformément à la règle 7.5)c). Plusieurs revendications de priorité pourront faire l'objet d'une demande. La demande donnera également lieu au paiement d'une taxe (voir les paragraphes 72 et 73), qui sera due pour chaque demande et non pour chaque revendication de priorité.

66. Le nouvel alinéa 1)c) proposé précise qu'en cas de dépôt de la demande internationale par l'intermédiaire d'un office, le délai de deux mois proposé sera calculé à compter de la date de réception par le Bureau international de cette demande, qui peut être différente de la date de dépôt, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 44 à 46.

67. En l'absence d'irrégularités, conformément au nouvel alinéa 2) proposé, le Bureau international ajoutera sans délai la revendication de priorité et notifiera ce fait au déposant ou au titulaire.

68. Le nouvel alinéa 3)a) proposé stipule que si la demande parvient au Bureau international en dehors du délai prescrit, le Bureau international n'ajoutera pas la revendication de priorité. Le Bureau international notifiera ce fait au déposant ou titulaire et remboursera toutes les taxes payées à cet égard.

69. De même, en vertu du nouvel alinéa 3)b) proposé, si la demande ne remplit pas les conditions requises, par exemple, si elle n'est pas transmise conformément à la règle 7.5)c) ou si la taxe prescrite n'a pas été intégralement versée, le Bureau international invitera le déposant ou le titulaire à corriger l'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'irrégularité. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai d'un mois, la demande sera réputée abandonnée. Le Bureau international notifiera alors ce fait au déposant ou au titulaire et remboursera toutes les taxes payées à cet égard.

70. Le nouvel alinéa 4) proposé stipule que si l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré sera calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée. En conséquence, la période maximum d'ajournement de la publication sera recalculée à compter de la date de priorité ainsi modifiée.

MODIFICATION DE LA RÈGLE 15 EN CONSÉQUENCE

71. La règle 15.2) définit le contenu de l'enregistrement international. En conséquence, il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa vi) pour faire mention de toute revendication de priorité ajoutée en vertu de la règle 22*bis*.2).

MODIFICATIONS APPORTÉES AU BARÈME DES TAXES

72. Conformément au paragraphe 62, il est proposé d'inclure un nouveau point 6 dans le barème des taxes pour l'adjonction d'une revendication de priorité, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe I du présent document. Étant donné que ce nouveau type de service ne correspond à aucune des catégories existantes, il est également proposé de créer une nouvelle Section II pour les *Procédures diverses postérieures à la demande internationale*.

73. En ce qui concerne le montant de la taxe, la Section V relative aux *Inscriptions diverses* établit actuellement les taxes pour l'inscription d'un changement, à hauteur de 144 francs suisses. Bien que le nouveau service entraînera probablement une charge de travail

équivalente pour le Bureau international, l'adjonction d'une revendication de priorité ne fera pas l'objet d'une inscription distincte. De ce fait, il est proposé de prélever un montant de 100 francs suisses pour l'adjonction d'une revendication de priorité.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

74. En ce qui concerne le Bureau international, la mise en œuvre de la nouvelle règle 22*bis* proposée, avec les éléments susmentionnés, nécessitera certaines modifications du système informatique et des procédures d'examen. En conséquence, si la proposition était favorablement accueillie par le groupe de travail et adoptée par l'Assemblée de l'Union de La Haye, la date d'entrée en vigueur des modifications proposées devrait être déterminée et annoncée par le Bureau international.

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

75. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 51, après la transmission d'une copie confidentielle à un office, il est prévu que les données relatives à l'enregistrement international soient actualisées conformément à l'instruction 902 des Instructions administratives. Si la proposition était favorablement accueillie par le groupe de travail et adoptée par l'Assemblée de l'Union de La Haye, l'instruction 902 serait modifiée pour inclure l'adjonction d'une revendication de priorité conformément à la nouvelle règle 22*bis* proposée.

76. À cet égard, conformément à la règle 34.1)a) du règlement d'exécution commun, le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) peut modifier les Instructions administratives après consultation des offices des parties contractantes. À cette fin, le présent document doit être examiné par le groupe de travail en vue de procéder à la consultation susmentionnée à l'égard de la proposition de modification de l'instruction 902, qui est reproduite dans l'annexe II du présent document.

77. *Le groupe de travail est invité*

i) à examiner la proposition présentée dans le présent document et à formuler des observations à cet égard;

*ii) à indiquer s'il recommanderait à l'Assemblée de l'Union de La Haye d'adopter la proposition de modification du règlement d'exécution commun concernant l'adjonction de la règle 22*bis* et le barème des taxes, telle qu'elle figure dans le projet reproduit dans l'annexe I du présent document, tout en laissant au Bureau international le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de ces modifications; et*

iii) à formuler des observations sur la proposition de modification de l'instruction 902 des Instructions administratives, telle qu'elle figure dans le projet reproduit dans l'annexe II, avec la même date d'entrée en vigueur que pour la règle 22bis proposée.

[Les annexes suivent]

**Règlement d'exécution commun
à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960
de l'Arrangement de La Haye**

(en vigueur le [...])

[...]

Règle 22bis

Adjonction d'une revendication de priorité

1) [Demande et délai] a) Le déposant ou le titulaire peut ajouter une revendication de priorité au contenu d'une demande internationale ou d'un enregistrement international en soumettant une demande au Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, à condition que la demande internationale ne contienne aucune demande de publication immédiate en vertu de la règle 17.1)i).

b) Toute demande soumise en vertu du sous-alinéa a) précise la demande internationale ou l'enregistrement international concerné et contient la revendication de priorité conformément à la règle 7.5)c). Elle donne lieu au paiement d'une taxe.

c) Nonobstant le sous-alinéa a), si la demande internationale est déposée par l'intermédiaire d'un Office, le délai de deux mois visé dans ledit sous-alinéa est calculé à compter de la date de réception par le Bureau international de la demande internationale.

2) [Adjonction et notification] En l'absence d'irrégularités dans la demande soumise en vertu de l'alinéa 1)a), le Bureau international ajoute à bref délai la revendication de priorité au contenu de la demande internationale ou de l'enregistrement international et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

3) [Demande irrégulière] a) Si la demande soumise en vertu de l'alinéa 1)a) n'est pas transmise dans le délai prescrit, elle est réputée ne pas avoir été soumise. Le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire et rembourse toutes les taxes payées conformément à l'alinéa 1)b).

b) Si la demande visée à l'alinéa 1)a) ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire. L'irrégularité peut être corrigée dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait au déposant ou au titulaire et rembourse toutes les taxes payées conformément à l'alinéa 1)b).

4) [Calcul du délai] Lorsque l'adjonction d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.

[...]

Règle 15
Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international

[...]

- 2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient
- i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.5)c) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale;
 - ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel;
 - iii) la date de l'enregistrement international;
 - iv) le numéro de l'enregistrement international;
 - v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale;
 - vi) toute revendication de priorité ajoutée selon la règle 22bis.2).

[...]

BARÈME DES TAXES
(en vigueur le [...])

Francs suisses

[...]

II. Procédures diverses postérieures à la demande internationale

6. Adjonction d'une revendication de priorité 100

[...]

[L'annexe II suit]

Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye

(en vigueur le [...])

[...]

Neuvième partie Copies confidentielles

[...]

Instruction 902 : Actualisation des informations concernant l'enregistrement international

a) Lorsque l'enregistrement international visé à l'instruction 901.a) est radié en vertu de la règle 16.5), cette radiation est communiquée à chaque office ayant reçu une copie confidentielle de l'enregistrement international.

b) Lorsque, en ce qui concerne l'enregistrement international visé à l'instruction 901.a), une modification est inscrite au registre international en vertu de la règle 21.1)a) avant la publication de l'enregistrement international, cette modification est communiquée à chaque office ayant reçu une copie confidentielle de l'enregistrement international, sauf lorsque la modification porte expressément sur les désignations d'autres parties contractantes.

c) L'alinéa b) est applicable à toute rectification effectuée en vertu de la règle 22.1) et à toute revendication de priorité ajoutée en vertu de la règle 22bis.2) avant la publication de l'enregistrement international.

d) Toute radiation, modification, ~~ou~~ rectification ou revendication de priorité visée dans la présente instruction est communiquée selon les modalités prévues à l'instruction 901.a).

[Fin de l'annexe II et du document]