

“20. Plusieurs délégations ont suggéré que des directives sur l’application des deux critères soient données dans le contexte du PCT, observant qu’aucune indication de ce type ne figure dans les dispositions du PLT et que les informations sur la pratique actuelle des différents offices sont rares. Une délégation a indiqué qu’il serait utile de réaliser une enquête sur les pratiques actuelles en envoyant un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT. Cette enquête devrait viser à recueillir des informations sur l’application des critères de la “diligence requise” et du “caractère non intentionnel” en général, c’est-à-dire pas uniquement en cas de requête en restauration du droit de priorité mais également en cas, par exemple, de paiement tardif de taxes annuelles, afin d’obtenir des indications sur les différences entre les deux critères et d’aider à l’établissement de principes directeurs. Le questionnaire devrait également comporter des questions relatives aux preuves exigées.

[...]

“27. Il a également été convenu que le Bureau international enverra un questionnaire à tous les offices et à toutes les administrations du PCT afin de recueillir des informations sur l’application de ces critères dans les différentes législations et pratiques nationales.”

2. Des propositions révisées de modification du Règlement d’exécution du PCT, exposant différentes possibilités pour examen par le groupe de travail, figurent dans le document PCT/R/WG/4/1.

3. Sous couvert de la circulaire C.PCT887 datée du 19 décembre 2002, le Bureau international a envoyé à tous les offices nationaux ou régionaux des États parties au PCT et aux offices agissant pour ces États un questionnaire sur l’application des critères de “diligence requise” et de “caractère non intentionnel” dans le cadre des différentes législations et pratiques nationales. On trouvera en annexe les réponses reçues à la date du présent document.

4. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu de l’annexe.*

[L’annexe suit]

ANNEXE

APPLICATIONDESCRITÈRESDE“DILIGENCEREQUISE”ETDE“CARACTÈRE
NONINTENTIONNEL”POURLERÉTABLISSEMENTDEDROITSDANSLECADRE
DELA PRATIQUENATIONALE :

RÉPONSESAUQUESTIONNAIRE

Questionn° 1 : Lalégislationnationaleapplicableet/oulapratiquedevotreofficeàl'égard
durétablissementdedroits(end'autrestermes,laquestionneselimitepas
auxcasoùlarestaurationdudroitde prioritéestdemandée,niàla
procédureenmatièredebrevets)prévoient -ellesl'applicationducritèrede
“diligencerequise”et/oude“caractèrenonintentionnel”?Sitelestlecas,
dansquellescirconstances?

Réponsedel'Arménie :Lescritèresde “diligencerequise”etde“caractèrenonintentionnel”
n'entrentpasdanslecadredelalégislationnationaleapplicablenidelapratiquedenotre
office.

Réponsedel'Australie :Laloide1990surlsbrevetsetlerèglementd'exécutioncontiennent
desdispositionsprévoyantuneprorogationdedélais(article 223etrègle 22.11(textes
ci-joints)).Cesdispositionsprévoienteffectivementunrétablissementdedroitslorsqu'un
actepertinentn'apasétéaccomplidanslesdélais.Cesdispositionspermettentau
commissairedeprorogerledélai pour un acte qui n'apaspuêtréaccomplienraisoni) de
l'erreuromissiondelapersonneconcernéeoudesonmandataireouconseil
(article 223.2a)),ii) decirconstancesindépendantesdelavolontédelper sonneconcernée
(article 223.2b)),ouiii) lorsquela personneintéresséeafaitpreuvedeladiligencerequise,
comptetenudescirconstances,pouraccomplirl'actedansledélaiprévumaisquel'acteen
questionn'anéanmoinspaspuêtréaccompliatemps(article 223.2A)).L'article 223.2A)a
étéintroduiten 2002pourharmoniserlaloisurlsbrevetsavecl'article 12du PLT.Dansla
pratique,cestrois dispositionspeuventsechevaucherconsidérablement.Ladisposition
correspondantaupoint i)aya ntuneportéeplusvaste,lamajoritédesprorogationssont
accordéesautitrededettecette disposition.Parmilesprincipesdirecteursappliqués,onpeutciter
lessuivants :

–ladispositiondelaloitendantàprorogerledélaiestfavorableensoi etdevraitêtre
appliquéfavorablement; –mêmesi ledéposantesttenud'indiqueraucommissaireles
circonstancesqui,selonlui,justifientl'octroid'uneprorogationdedélai,cetteobligationse
distinguedelachargedelapreuveetnedevraitpasêtréprésentéeainsi; –ildoityavoirun
lienounrapportfortuitentrel'erreuromissionetl'actepertinentquidoitêtréaccompli
danslesdélaisprévus.Enoutre,lespersonnesquidemandentuneprorogationdedélai
doiventprouverqu'ellesavaientlavolontéd'accomplirl'actepertinentrequisetqu'onpeut
raisonnablementconsidérerqu'estenraisond'uneerreurod'uneomissiondeleurpartou
delapartdeleurmandatairequel'acteencausen'apaspuêtréaccomplidansledélai
prescrit. Cesdispositionssontapplicablesàl'égarddepresquetoutacte quidoitêtré
accomplidansuncertaindélai.Fontexceptionnotammentlescassuivants :requêtesrelatives

audépôt d'une demande initiale (par opposition à une revendication de priorité) et requêtes concernant des questions pour lesquelles le commissaire n'est plus compétent (notamment une requête présentée après la délivrance d'un brevet en vue de proroger le délai prévu pour le dépôt d'une opposition (pour une opposition avant la délivrance)).

Réponse de l'Autriche : L'office autrichien des brevets, quel que soit l'Office autrichien des brevets appliqué, prévoit, en ce qui concerne le rétablissement de droits, l'application du critère de "diligence requise". Dans un petit nombre de cas, le rétablissement de droits n'est pas possible. Ils agissent principalement du rétablissement du délai prévu pour une requête en rétablissement et du rétablissement du délai selon l'article 4 de la Convention de Paris. L'article 129.2) de la loi autrichienne sur les brevets énumère tous les cas où le rétablissement de droits n'est pas possible.

Réponse du Bélarus : Les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" à l'égard du rétablissement de droits n'entrent dans le cadre de la législation nationale applicable de la pratique de notre office.

Réponse de la Belgique : "La loi belge sur les brevets d'invention du 28 mars 1984, publiée au *Moniteur belge* le 9 mars 1985, prévoit dans son article 41.1) la possibilité pour le titulaire de la demande de brevet ou du brevet de demander à être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime d'un non-paiement de la taxe annuelle. Si la restauration est accordée, elle ne sort que de ses effets s'il est titulaire de la demande de brevet ou du brevet acquies, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt de restauration, outre la taxe annuelle et la surtaxe et une taxe complémentaire égale au montant des taxes restantes souffrance (article 41.2)). L'Office de la propriété intellectuelle belge considère que la présente disposition ne tombe pas sous le champ d'application des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel". En outre, nous vous signalons qu'aucune disposition dans la législation belge sur les brevets d'invention ni la pratique de notre office ne prévoient l'application de ces critères. Par conséquent, la réponse à la présente question est négative".

Réponse de la Bulgarie : Le rétablissement de droits ne peut être demandé que lorsque les délais n'ont pas été respectés du fait de circonstances particulières imprévues (article 49 de la loi bulgare sur les brevets), c'est-à-dire malgré tout la diligence raisonnablement exigée dans les circonstances.

Réponse du Canada : Les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" à l'égard du rétablissement de droits n'entrent actuellement dans le cadre de la législation nationale canadienne applicable et de la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Réponse de la Chine : L'article 29 de notre loi sur les brevets traite de la priorité. Il n'existe pas dans cette loi de disposition portant sur la restauration du droit de priorité. Mais la règle de notre règlement contient une disposition générale sur le rétablissement de droits. L'article 29 est ainsi rédigé : "Lorsque, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle il a été déposé en premier lieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, ou dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été déposé en premier lieu, dans un pays étranger, une demande de brevet pour un dessin ou modèle, un déposant dépose une demande de brevet pour le même objet en Chine, il peut, conformément à tout accord concluent entre ce pays étranger et la Chine, ou conformément à tout traité international auquel les deux pays sont parties, ou sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle du droit de priorité, jouir d'un droit de priorité. Lorsque, dans les 12 mois à compter

de ladate à laquelle il a été déposé en premier lieu, en Chine, une demande de brevet pour une invention ou un modèle d'utilité, un déposant dépose auprès du Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État une demande de brevet portant sur le même objet, il peut jouir d'un droit de priorité." L'article 7 du règlement d'exécution prévoit ce qui suit : "Lorsqu'un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent règlement d'exécution ou impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État n'est pas respecté en raison d'un cas de force majeure, la partie intéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État, dans un délai de deux mois à compter du jour où l'empêchement prend fin, ou au plus tard dans les deux années suivant l'expiration de ce délai, une demande motivée, accompagnée de toutes pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits. Lorsque, pour une raison justifiée, un délai fixé dans la loi sur les brevets ou dans le présent règlement d'exécution ou impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État n'est pas respecté, la partie intéressée qui est de ce fait déchue de ses droits peut présenter au Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d'une notification de ce dernier, une demande motivée en vue d'obtenir le rétablissement de ses droits. Toute partie qui demande la prorogation d'un délai impartie par le Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État doit, avant l'expiration de ce délai, motiver sa demande auprès du Département de l'administration des brevets du Conseil des affaires d'État et accomplir toutes les formalités prescrites. Les dispositions des deux premiers alinéas de la présente règle ne sont pas applicables aux délais mentionnés aux articles 24, 29, 42 et 62 de la loi sur les brevets".

Réponse de la République tchèque : La loi tchèque en vigueur sur les brevets (n° 527/1990 Coll.), telle qu'elle a été modifiée, contient une disposition dérogeant à l'obligation de respecter un délai. L'article 65.1) dispose ce qui suit : "L'office peut excuser le non-respect d'un délai pour des raisons légitimes (y compris le cas de force majeure) lorsqu'une partie à la procédure de demande dans un délai de deux mois à compter du jour où la raison pour laquelle le délai n'a pas été respecté cessé d'exister, sous réserve que l'acte en question ait été accompli durant cette période et que la taxe administrative prévue par les dispositions légales pertinentes ait été payée." La pratique de l'office tchèque en application de l'article 65 est relativement générale à l'égard des déposants et des titulaires. L'application de ce critère ne pose pas de problème. Le non-respect d'un délai peut être excusé au plus tard un an après l'expiration de la période pendant laquelle l'acte aurait dû être accompli.

Réponse du Danemark : Nous appliquons uniquement le critère de "diligence requise", et cela en cas de non-respect d'un délai. Nous appliquons en outre ce critère dès l'entrée dans la phase nationale. Nous ne disposons pas d'un instrument de restauration du droit de priorité, mais un tel instrument sera mis en place dans le cadre de notre législation nationale dans quelques mois.

Réponse de l'Estonie : Il n'y a pas de dispositions dans la législation estonienne sur la restauration du droit de priorité. Par conséquent, la République d'Estonie n'a pas non plus de pratique en la matière. Les dispositions sur la restauration du droit de priorité figureront dans la loi sur les brevets modifiée, qui devrait entrer en vigueur le 1^{er} avril 2003.

Réponse de l'Office eurasiens des brevets : La législation eurasienne sur les brevets prévoit l'application des critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" en ce qui concerne le rétablissement de droits. Selon l'annexe 39 du règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien, qui est entré en vigueur le 1^{er} mars 2002, "les droits relatifs à une demande eurasienne ou à un brevet eurasien qui ont été perdus en raison de l'observation des délais fixés pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure peuvent être rétablis sur requête du déposant ou du titulaire du brevet lorsque l'Office eurasien constate que l'observation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée par le déposant ou le titulaire du brevet, et que le retard n'était pas intentionnel". Ces dispositions s'appliquent à la majorité des procédures prévues dans le cadre de la législation eurasienne sur les brevets, à l'exception des délais relatifs aux actes suivants : – dépôt d'une requête en rétablissement de droits; – revendication du droit de priorité; – dépôt d'une copie certifiée conforme d'une demande antérieure; – paiement de la taxe supplémentaire prescrite au titre d'un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur d'un brevet eurasien; – dépôt d'un avis d'opposition dans le cadre de la procédure de révocation administrative d'un brevet eurasien.

Réponse de l'Office européen des brevets : La Convention sur le brevet européen mentionne, dans aucunes des règles, le critère de "caractère non intentionnel". En ce qui concerne la *restitutio in integrum* (rétablissement de droits) visée à l'article 122 de la Convention sur le brevet européen, il est prévu qu'il faut avoir fait preuve de "toute la vigilance nécessaire".

Réponse de la Finlande : Non, l'office n'applique que le critère de "diligence requise".

Réponse de la France : "Le rétablissement des droits en France est régi par les articles L. 512-3 et R. 512-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pour les **dessins et modèles industriels**, L. 712-10 et R. 712-12 pour les **marques** et L. 612-16 (dépassement de délai imparti ou prescrite au cours de la procédure de délivrance), L. 613-22 (défaut de paiement de redevance annuelle de maintien en vigueur) ainsi que R. 613-52 pour les **brevets**. La restitution des droits est possible pour tout demandeur qui n'aurait pas respecté un délai à l'égard de l'INPI. Toutefois, à l'heure actuelle, la restauration du délai de priorité n'est pas prévue en droit français (après la ratification du PLT, cette possibilité sera ouverte aux brevetés) (cf annexe 1). Bien que la rédaction des articles relatifs à la restitution des droits ne soit pas homogène, l'INPI et la jurisprudence s'efforcent d'appliquer des critères de fond identiques quel que soit le droit concerné. Ainsi, le rétablissement des droits en droit français est subordonné à la démonstration d'un 'empêchement' ou d'une 'excuse légitime', c'est-à-dire d'un événement qui n'est imputable ni à la volonté, ni à la faute ou à la négligence du titulaire du titre. En conséquence, à l'occasion d'une demande de *restitutio in integrum*, le titulaire doit démontrer qu'en raison de l'accomplissement de la formalité ayant entraîné la perte des droits, non seulement, le résultat n'est pas de sa volonté, mais qu'il est dû à des circonstances ayant rendu l'impossibilité d'accomplir la formalité, malgré la vigilance dont il a fait preuve (nota : les circonstances invoquées doivent toujours être attestées par toute pièce utile : certificat médical, attestation, échange de courriers entre titulaire et mandataire, etc.). Le droit français applique donc de manière cumulative les critères de 'diligence requise' et de 'caractère non intentionnel'. Le caractère non intentionnel est insuffisant à lui seul."

Réponse de l'Allemagne : Conformément à la législation nationale applicable dans les procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques, les décisions rendues à la suite de demandes de rétablissement de droits reposent sur le principe de la faute. Les

dispositions pertinentes sont l'article 123 de la loi sur les brevets, l'article 91 de la loi sur la protection des marques, l'article 21.1) de la loi sur les modèles d'utilité (qui renvoie à l'article 123 de la loi sur les brevets) et l'article 10.6) de la loi concernant le droit d'auteurs sur les dessins et modèles (qui renvoie à l'article 123.1) à 5) et 7) de la loi sur les brevets). Par faute, on ne tend tout acte ou omission résultant d'une négligence ou d'une intention. La négligence doit être examinée en fonction du critère de diligence requise. Ainsi, conformément à la deuxième phrase de l'article 276.1) du code civil allemand (*Bürgerliches Gesetzbuch*), une personne est considérée comme agissant de manière négligente lorsqu'elle ne respecte pas les normes de diligence applicables requises.

Réponse de la Hongrie : La législation nationale applicable par l'Office hongrois des brevets dans les procédures en matière de brevets et dans d'autres procédures relatives à la propriété industrielle prévoit l'application du critère de "absence de faute". En application de ce critère, il doit être indiqué dans toute demande de rétablissement de droit si la raison pour laquelle un délai n'a pas été respecté et les circonstances montrant que ce n'est pas dû à une faute. À notre avis, ce critère correspond au critère de "caractère non intentionnel".

Réponse de l'Inde : Notre législation nationale ne prévoit pas la restauration du droit de priorité. Cependant, dans le cadre de la pratique habituelle de notre office des brevets, conformément à l'article 135 de la loi de 1970 sur les brevets, la restauration du droit de priorité est autorisée lorsqu'elle a lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande de base à partir de laquelle la priorité est revendiquée selon les critères de "caractère non intentionnel" ou de "diligence requise".

Réponse de l'Indonésie : Ni la législation nationale, ni la pratique ne consacrent ces deux critères.

Réponse d'Israël : 1. Le droit de priorité a été perdu parce que la demande n'a pas été déposée dans le délai de priorité. 2. Le droit de priorité a été perdu parce que la priorité n'a pas été revendiquée dans le délai imparti. 3. Les droits sur la demande internationale ont été perdus parce que l'ouverture de la phase nationale n'est pas intervenue dans le délai prévu. 4. Les droits sur la demande ont été perdus parce qu'aucun suit n'a été donné à une action de l'office et après le refus qui s'en est suivi. 5. Les droits sur la demande ont été perdus à la suite du retrait non autorisé de la demande. 6. Le droit au brevet a été perdu pour non-renouvellement du brevet dans les délais.

Réponse du Japon : Il existe certaines dispositions dans la loi japonaise sur les brevets qui contiennent l'expression "pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant ou du titulaire du droit," dont l'interprétation doit être proche, mais différente, de l'expression "diligence requise" mentionnée dans votre question n° 1. L'article 112bis.1) de la loi sur les brevets (intitulé "Rétablissement du droit de brevet par paiement tardif des annuités") prévoit que "[L]orsque le droit de brevet est réputé éteint en vertu de l'article 112.4) ou 5) ou lorsqu'il est réputé n'avoir jamais existé en vertu de l'article 112.6) et que le titulaire du droit de brevet éteint n'est pas en mesure de payer l'annuité et la surtaxe tardivement dans le délai prévu pour le paiement tardif à l'article 112.1) pour des raisons indépendantes de sa volonté, il peut payer l'annuité et la surtaxe mentionnées dans l'article 112.4) à 6) dans un délai de 14 jours (s'il réside à l'étranger, dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle les raisons invoquées sont cessées d'être applicables mais au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du dit délai." (source : "Outline of Industrial Property Systems; JAPAN

Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>). L’article 121.2) de la loi sur les brevets (intitulé “Recours contre une décision de rejet rendue par l’examineur”) dispose que “[Q]uiconque n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former le recours prévu à l’alinéa précédent dans le délai qui est prévu peut le faire, nonobstant les dispositions du digitalinéa, dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration du dit délai.” (source : “Outline of Industrial Property Systems; JAPAN Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>). L’article 173.2) de la loi sur les brevets (intitulé “Délai pour former le recours en révision”) prévoit que “[L]orsqu’une personne n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former un recours en révision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, elle peut, nonobstant cet alinéa, former le recours dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard six mois après l’expiration du dit délai.” (Source : “Outline of Industrial Property Systems; JAPAN Patent Law”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>). L’article 4 de l’ordonnance sur les brevets (article 67bis.3) de la loi sur les brevets (intitulé “Enregistrement de la prolongation de la durée du droit de brevet”) dispose que “[L]orsqu’une demande n’a pas pu être déposée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant, la demande doit être déposée dans un délai de 14 jours (s’il réside à l’étranger dans un délai de deux mois) à compter du moment où la raison a cessé d’exister (ou dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la décision a été rendue, le délai qui expirerait le premier étant applicable).” (source : “Examination Information; Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan; Part VI Patent Term Extension”, <http://www.jpo.go.jp/index.htm>).

Réponse de la République de Corée : L’article 16 (intitulé “Invalidation de la procédure”) prévoit, à l’alinéa 2), que “[S]’il estime que l’observation du délai est *due à des raisons indépendantes de la volonté de la personne qui a été invitée à procéder à des modifications*, le commissaire de l’Office coréen de la propriété intellectuelle ou le président du tribunal de la propriété intellectuelle peut lever l’invalidation de la procédure se rapportant à un brevet effectuée conformément à l’alinéa 1), sur requête de la personne susvisée présentée dans un délai de 14 jours à compter du jour où les motifs du retard ont cessé d’exister. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque une année s’est écoulée à compter de l’expiration du délai en question.” L’article 17 (intitulé “Corrections subséquentes de la procédure”) dispose que “[S]i une personne qui a engagé une procédure se rapportant à un brevet n’a pas observé le délai pour interjeter appel conformément à l’article 132ter ou le délai pour former un recours en révision conformément à l’article 180.1) *pour des raisons indépendantes de sa volonté*, elle peut terminer la procédure en question dans un délai de 14 jours à compter du jour où les raisons cessent d’exister. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque une année s’est écoulée à compter de l’expiration du délai.” L’article 81bis (intitulé “Rétablissement d’une demande de brevet ou d’un droit de brevets moyennant le paiement tardif de taxes de brevet”) prévoit que “1) Lorsque le titulaire du brevet ou toute personne qui souhaite faire enregistrer un droit de brevet n’a pas respecté le délai prévu en ce qui concerne le paiement tardif de taxes de brevets visées à l’article 81.1) *pour des raisons indépendantes de sa volonté*, il peut procéder au paiement tardif de taxes de brevets dans les 14 jours qui suivent le délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 81.1).”

Réponse de la République kirghize : La législation de la République kirghize prévoit la restauration du droit de priorité et l'établissement de la procédure applicable en matière de brevets, et fixe différents délais pour des cas déterminés. Le délai pour la restauration du droit de priorité est de deux mois à compter de la date à laquelle le délai non respecté a expiré. Toutefois, la législation nationale ne mentionne pas les critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" s'agissant d'établissements des droits du déposant en général et de la restauration du droit de priorité en particulier.

Réponse de la Lettonie : La loi lettone sur les brevets (ainsi que sur les marques et sur les dessins et modèles industriels) ne contient pas les termes "diligence requise" ou "caractère non intentionnel". Elle prévoit l'établissement de droits lors que la taxe de maintien en vigueur du brevet n'a pas été payée en temps voulu ou que le déposant n'a pas répondu à l'invitation de l'examineur ou n'a pas acquitté une taxe liée à la procédure en temps voulu. Les dispositions correspondantes figurent dans l'article 12.7) et 8) de la loi sur les brevets. L'article 12.7) prévoit que la taxe annuelle de maintien en vigueur doit être payée avant le début de l'année de paiement de la taxe annuelle suivante. Si la taxe n'a pas été acquittée dans le délai imparti, mais que le titulaire du brevet la paie, avec une surtaxe, dans les six mois qui suivent, le brevet est considéré comme étant maintenu en vigueur. L'article 12.8) dispose que les délais peuvent être renouvelés lorsqu'une demande de renouvellement a été reçue au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai prescrit et que ce délai n'a pas été respecté pour une raison valable. Une surtaxe doit être payée au titre du renouvellement des délais. Dans la pratique, il suffit que le titulaire du brevet ou le déposant explique pourquoi il n'a pas respecté les délais (par exemple, il n'a pas reçu de lettre de l'office des brevets, il était hospitalisé, etc.).

Réponse de la Lituanie : Ces critères ne sont pas appliqués par notre office dans la pratique.

Réponse de Madagascar : "Les expressions 'diligence requise' et 'caractère non intentionnel' ne figurent pas dans notre législation nationale. Toutefois, celle-ci stipule que 'celui qui, pour des cas de force majeure, n'a pas respecté les délais impartis par la loi et qui, dès lors, perd un droit quelconque attaché à une demande de brevet ou à un brevet délivré peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander la restauration de ce droit.' (article 33.1) de l'ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989). La demande en restauration doit être représentée par écrit à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la cessation du cas de force majeure. La demande doit être justifiée et doit mentionner clairement et précisément le cas de force majeure ayant empêché le respect d'un délai par le présent décret (article 58.1) et 2) du décret n° 92-993 du 2 décembre 1992)".

Réponse de la République de Moldova : La législation de la République de Moldova prévoit l'établissement des droits du déposant ou du titulaire pour chaque procédure relative à un brevet (sauf pour les demandes de retrait), y compris s'agissant de la restauration d'un brevet en cas de non-paiement de la taxe de maintien en vigueur prescrite dans un délai de six mois après l'expiration du délai non respecté. Cette possibilité de restaurations s'applique dans tous les cas sans exception, quelle que soit la raison pour laquelle le délai n'a pas été respecté. Après l'expiration de ce délai de six mois, la législation nationale prévoit l'établissement ultérieur de droits lorsque la perte de droits intervient dans un cas de force majeure. Ces dispositions s'appliquent a) à chaque fois que le délai imparti pour une procédure relative à une demande n'a pas été respecté; b) lorsque le délai imparti pour le paiement de la taxe de maintien en vigueur n'a pas été respecté; c) lorsque la priorité n'a pas été revendiquée;

d) lorsquela copie delademandeantérieure n'apasété présentée(encasdedemandede restaurationdudroitdepriorité).Encequiconcernelespoints a)et b),lalégislationprévoit l'applicationdesdeux critères("diligencerequise"et"caractèrenon intentionnel")et, pourles points c)et d),l'applicationducritèrede"caractèrenon intentionnel".

Réponse de Monaco : "Laloimonégasqueno 606surles brevetsd'invention, endatedu 20 juin 1955, n'intègre pas les critères de "diligencerequise" ou de "caractère non intentionnel". En pratique, la Division de la Propriété Intellectuelle procède à l'application du critère de "excuse légitime" pour rétablir le titulaire dans ses droits, par exemple en cas de paiement de taxes annuelles de protection au -delà des délais impartis."

Réponse de la Mongolie : Oui.

Réponse des Pays -Bas : La législation nationale des Pays -Bas prévoit uniquement l'application du critère de "diligencerequise", qui suppose que la perte du droit n'était pas volontaire (le fait de ne pas respecter un délai intentionnellement exclut un rétablissement de droits aux Pays -Bas). L'alinéa 1) de l'article 23 de la loi du Royaume sur les brevets (1995) prévoit que le rétablissement de droits est possible uniquement lorsqu'un délai n'apasété respecté "bien[que le titulaire ou le déposant ait] pris toutes les précautions exigées par les circonstances". L'alinéa 1) de l'article 23 prévoit que "le déposant, le titulaire d'un brevet ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant pris toutes les précautions exigées par les circonstances, a été empêché d'observer un délai à l'égard de l'office ou à l'égard de l'office visé à l'article 99 [intitulé "Disposition spéciale pour les Antilles néerlandaises"] peut, sur requête, être rétabli dans ses droits par l'office s'il y a eu observation du délai en application de la présente loi afin de pourvoir à la conséquence directe de la perte d'un droit ou d'un moyen de recours." Le plus souvent, le rétablissement de droits est demandé parce que la taxe annuelle n'apasété payée dans les délais (accidentellement), ce qui a conduit à la perte du brevet.

Réponse de la Nouvelle -Zélande : L'application du critère de "caractère non intentionnel" est prévue aux articles 35.1), 36.1) et 37.3) de la loi de 1953 sur les brevets. L'article 35 porte sur la restauration de brevets tombés en déchéance, l'article 36 sur la restauration des demandes de brevet en cas de non -opposition du sceau et l'article 37 sur la restauration des demandes de brevet qui n'ont pas été acceptées. L'application du critère de "caractère non intentionnel" est aussi prévue dans le cadre de notre procédure officielle visant à permettre l'ouverture tardive de la phase nationale. Cette procédure est exposée dans le n° 8 de la publication intitulée *The Intellectual Property Office of New Zealand Information for Clients* datée du 29 septembre 1999. La loi de 1953 sur les marques et la loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels ne mentionnent pas le critère de "diligencerequise" ni celui de "caractère non intentionnel". Le critère de "diligencerequise" ne figure pas non plus dans la loi de 1953 sur les brevets. Mais l'article 93 contient l'expression "avec la diligence et la prudence requises". Cet article permet au commissaire aux brevets de proroger le délai pour le dépôt d'une demande fondée sur un dépôt dans un pays contractant ou la remise d'un mémoire descriptif complet après le dépôt d'une demande provisoire, sous réserve que le déposant ait agi avec la diligence et la prudence requises pour essayer de déposer la demande à temps.

Réponse de la Norvège : À l'exception des délais prévus pour le droit de priorité et la procédure de recours, le déposant qui n'a pas respecté un délai prévu par la loi sur les brevets ou conformément à cette loi et qui, par conséquent, perd ses droits sera, sur demande, rétabli dans ses droits s'il peut prouver qu'il - même ou son mandataire a fait preuve de *toute diligence* qui pouvait raisonnablement être requise. Ces dispositions s'appliquent de la même manière à tout titulaire d'un brevet qui n'a pas payé la taxe annuelle dans le délai prescrit.

Réponse des Philippines : Les lois et règlements philippins pertinents ne prévoient pas de manière catégorique l'application du critère de "diligence requise" en cas de rétablissement de droits relatifs à des demandes nationales de brevet. Toutefois, l'expression "caractère non intentionnel" figure dans la règle 306.4) du règlement applicable aux inventions, qui prévoit qu'une revendication de priorité peut être représentée même après le dépôt de la demande, sous réserve qu'elle soit accompagnée d'une déclaration du déposant précisant que le retard n'était pas intentionnel. En outre, dans la pratique, une demande qui est réputée abandonnée et retirée peut être restaurée si la raison pour laquelle elle n'a pas pu être instruite dans le délai est due à une fraude, un accident, une erreur ou une négligence excusable (règle 930 du règlement applicable aux inventions).

Réponse de la Pologne : La nouvelle loi sur la propriété industrielle (en vigueur depuis le 22 août 2001) prévoit deux cas de rétablissement de droits : a) s'agissant des délais fixés par la loi - même qu'ils ne peuvent être rétablis, et b) s'agissant des délais fixés par l'office des brevets dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de protection. En ce qui concerne les délais non susceptibles d'être rétablis, la loi prévoit que, lorsque le délai n'a pu être respecté, le droit correspondant peut être rétabli sous réserve qu'il y ait une preuve attestant que le délai n'a pu être respecté en raison d'un cas de force majeure soit fourni par la partie intéressée. Ces règles s'appliquent notamment dans les cas suivants : - remise de l'exemplaire original de la demande de brevet transmise par télécopieur, qui est nécessaire pour préserver le droit de priorité; - présentation d'une requête en prolongation de l'enregistrement d'une marque pour une durée de 10 années; - paiement de la taxe de renouvellement pour une période de protection à venir; - présentation d'une requête en rétablissement du délai pour le paiement de la taxe en question. Pour ces cas, le critère de "diligence requise" est déterminant dans la pratique. En ce qui concerne les délais fixés par l'office des brevets dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un titre de protection, les droits correspondants peuvent être rétablis lorsque le délai n'a pas été respecté, sous réserve qu'il y ait une explication plausible prouvant que cette observation était indépendante de la volonté. Bien que le critère appliqué ne soit pas expressément mentionné dans les dispositions susmentionnées de la loi polonaise sur la propriété industrielle, ils agissent plutôt du critère de "diligence requise" que du critère de "caractère non intentionnel".

Réponse du Portugal : Actuellement, la loi portugaise ne prévoit le rétablissement de droits qu'en cas de paiement tardif des taxes annuelles (article 281-2). À compter du 1^{er} juillet 2003, la nouvelle loi portugaise prévoit le rétablissement de droits (article 8) en fonction du critère de "diligence requise". Cette disposition ne comprend pas la restauration du droit de priorité.

Réponse de la Fédération de Russie : Notre loi sur les brevets prévoit, en cas de rétablissement de droits, l'application des critères suivants : "raisons indépendantes de la volonté du déposant" (article 19.2) et "excuse légitime" (article 21.12), analogues aux critères de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel", respectivement. S'agissant de "raisons indépendantes de la volonté du déposant" - c'est-à-dire, lorsqu'une demande revendiquant la priorité conventionnelle n'a pas pu être déposée dans un délai de 12 mois à

compter de la date de dépôt de la demande antérieure, pour les raisons précitées - le délai peut être prorogé. Le critère de "excuse légitime" est appliqué dans de nombreux cas, notamment pour le rétablissement de droits lorsque le déposant n'a pas fourni les documents supplémentaires demandés par l'examineur dans le délai prescrit.

Réponse de Sainte-Lucie : Nous terminons actuellement notre règlement sur les brevets. Nous n'avons donc pas d'expérience dans le domaine en question.

Réponse de Singapour : 1a. Il existe dans notre loi sur les brevets et son règlement d'application des dispositions sur le rétablissement de droits de brevet. 1b. Pour la restauration de brevets tombés en déchéance, il est question non pas de "diligence requise" mais de "diligence voulue". 1c. Veuillez trouver en annexe un extrait de notre loi sur les brevets et de son règlement d'application contenant les dispositions sur la restauration [article 39, règles 53 et 53A] et celles sur la prorogation de délais [article 110, règles 100, 108 et 109]. 1d. Il convient de noter que, dans nos dispositions sur la restauration, la règle 53A ne contient comme obligation que le "caractère non intentionnel". Cette règle s'applique uniquement à un nombre restreint de cas, qui relevaient des dispositions transitoires lorsque nous avons mis en place le système des brevets révisé en 1995. 1e. En ce qui concerne la prorogation de délais, il existe différents degrés d'évaluation. De manière générale, dans la pratique, on peut dire que le critère de "caractère non intentionnel" s'applique, c'est-à-dire que le retard ou l'omission ne doit pas être délibéré. - Le premier groupe de délais n'est pas susceptible de prorogation [règle 108.2]. - En ce qui concerne le deuxième groupe de délais, les prorogations doivent être demandées par écrit sans obligation de remplir un formulaire ni payer de taxes. La décision de proroger un délai appartenant à ce groupe est laissée à l'appréciation de la personne habilitée [règle 108.1]. - Pour le troisième groupe de délais, la prorogation est possible sous réserve qu'aucune prorogation n'ait été accordée antérieurement et que la requête en prorogation soit présentée durant la période pour laquelle une prorogation est demandée, étant entendu que cette prorogation ne peut excéder trois mois. Ces prorogations sont accordées dès que les formulaires et les taxes pertinents sont respectivement remplis et payés [règle 108.3]. - Le quatrième groupe de délais rapportés aux délais mentionnés dans le troisième groupe. Ce quatrième groupe s'applique lorsque les conditions prévues dans le troisième groupe ne sont pas remplies. Dans ces cas, le directeur de l'enregistrement peut demander au déposant une attestation ou une déclaration écrite sous serment à l'appui de sa requête en prorogation, en plus du formulaire dûment rempli et des taxes acquittées. Pour ce groupe, la prorogation est laissée à l'appréciation de la personne habilitée [règle 108.4) à 6)].

Réponse de la République slovaque : S'agissant de la restauration du droit de priorité, l'Office de la propriété industrielle de la République slovaque applique uniquement le critère de "diligence requise". L'alinéa 5 de l'article 36 de la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats de protection complémentaire et la modification de certaines lois (lois sur les brevets) contient des explications quant à l'application du critère de "diligence requise".

Réponse de la Slovénie : Il est fait état du critère de "diligence requise" dans l'article 68 de la loi sur la propriété industrielle (journal officiel RS, nos 45/01 et 96/02) qui traite de la *restitutio in integrum*. L'alinéa 1) prévoit qu'une partie à la procédure devant l'office qui, malgré le fait que tout le délai de diligence requise par les circonstances a été exercé, n'a pas pu respecter un délai prescrit en relation avec les obligations prescrites par l'office conformément à la loi sur la propriété industrielle et le règlement d'application de cette loi,

peut demander, si elle apporte des raisons valables, que ses droits soient rétablis lorsque ce non-respect a eu pour conséquence que la demande, ou tout ou partie, a été réputée retirée, rejetée ou refusée ou que le droit a été perdu. Les dispositions de cet article suivent celles de l'article 122 de la Convention sur le brevet européen.

Réponse de l'Espagne : L'article 25 de la loi sur les marques (n° 17/2001 du 7 décembre) prévoit uniquement l'application du critère de DILIGENCE REQUISE. Cet article s'applique aussi aux brevets. *Toutefois, le droit de priorité ne peut pas être restauré.*

Réponse de la Suède : Oui, uniquement le critère de "diligence requise". Toute la diligence requise par les circonstances doit être exercée par le titulaire du brevet ou le déposant et par les mandataires concernés.

Réponse de la Turquie : En partie, oui. Notre législation nationale prévoit le rétablissement des droits par suite d'un non-paiement des annuités en cas de force majeure selon l'article 134. *Article 134*: " Lorsque les droits de brevets s'éteignent pour non-paiement des annuités et que le titulaire du brevet prouve qu'en non-paiement est dû à un cas de force majeure, le brevet est restauré. La force majeure doit être invoquée dans un délai de six mois à compter de la publication au bulletin de l'avis d'extinction du droit de brevet. La revendication par le titulaire du brevet de l'existence d'un cas de force majeure est publiée au bulletin. Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur ce point dans un délai d'un mois à compter de la date de la publication. Le brevet est restauré par décision de l'institut. La restauration du brevet a des effets sur les droits acquis par des tiers du fait de l'extinction du droit de brevet. Les droits des tiers et leur étendue sont déterminés par le tribunal. Si le brevet est restauré, sont titulaire est tenu de payer les taxes qu'il n'a pas payées et les surtaxes."

Réponse du Royaume-Uni : Nous n'appliquons pas le critère de "diligence requise" bien que nous appliquions le critère de "diligence nécessaire" en relation avec les requêtes en rétablissement d'un brevet échu qui a cessé de produire ses effets en raison d'un défaut de paiement de la taxe de renouvellement. L'article 28.3) de la loi de 1977 sur les brevets prévoit ce qui suit: "Le contrôleur ordonne le rétablissement du brevet, moyennant paiement de la taxe de renouvellement impayée et de la surtaxe prescrite, s'il est convaincu que le titulaire du brevet a veillé avec la diligence nécessaire à ce que la taxe de renouvellement soit payée dans le délai prescrit ou à ce que cette taxe et toutes les surtaxes prescrites soient payées dans les six mois suivant l'expiration de ce délai". Il n'y a pas de disposition particulière dans notre loi qui prévoit le rétablissement d'une demande de brevet. Toutefois, la règle 110.4) du Règlement de 1995 sur les brevets permet au contrôleur de proroger certains délais prévus dans notre règlement sur les brevets pour accomplir un acte ou engager une procédure. Lorsqu'une demande a été considérée comme retirée parce que le délai n'a pas été respecté et que le contrôleur accepte de proroger ce délai, l'examen de la demande est repris sous réserve que le déposant accomplisse l'acte exigé dans le délai ainsi prorogé. La règle 110.4) autorise le contrôleur à proroger un délai s'il "l'estime approprié". Par conséquent, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de tout autre critère. Dans la pratique, lorsque nous examinons une requête en prorogation de délai en vertu de cette règle, nous avons pour principe de donner suite à cette requête si nous sommes convaincus que le déposant a toujours voulu fondamentalement maintenir sa demande. Ce principe repose sur un précédent établi par une décision de l'officier relative à une requête en prorogation et est analogue au critère de "caractère non intentionnel".

Réponses des États - Unis d'Amérique : Oui. La législation nationale applicable et la pratique de l'office des États - Unis d'Amérique prévoient l'application du critère de "diligence requise" et, le cas échéant, du critère de "caractère non intentionnel" dans certains cas de rétablissement de droits. Les dispositions législatives et réglementaires des États - Unis d'Amérique prévoient *expressément* l'application du critère de "caractère non intentionnel" en relation avec le rétablissement de droits dans les cas suivants: A. les *demandes de brevet* qui ont été abandonnées en raison de la non - présentation dans les délais 1) d'une réponse appropriée à une décision ou une notification de l'office (article 41.a)7) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); 2) du paiement de la taxe de délivrance ou de publication (article 41.a)7) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); 3) de la notification d'un dépôt dans un autre pays ou conformément à un accord international multilatéral à la suite de la présentation d'une requête en non - publication (article 122.b)2) B) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); B. les *brevets* qui ont expiré par suite du défaut de paiement en temps voulu de la taxe de maintien en vigueur (article 41.c)1) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique); C. les *procédures de réexamen* qui ont été closes parce qu'aucune réponse appropriée n'a été donnée dans les délais (article 41.a)9) du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique). Les textes de loi des États - Unis d'Amérique prévoient aussi le rétablissement de droits pour cause de "retard inévitable" dans les cas susmentionnés (sauf lorsqu'une notification visée sous A.3) (articles 41.c)1), 133 et 151 du titre 35 du code des États - Unis d'Amérique) n'apas été transmise en temps voulu). Bien que l'application du critère de "diligence requise" ne soit pas expressément prévue dans la loi, il convient de tenir compte de ce critère pour déterminer si un retard était "inévitabile" au sens de la loi, ainsi que cela est expliqué dans la réponse à la question n° 2.

Question n° 2: (*s'il s'agit d'une réponse affirmative*): Qu'entend-on par "diligence requise" et/ou par "caractère non intentionnel" selon la législation nationale applicable et/ou la pratique de votre office?

Réponse de l'Australie: L'article 223.2)a) ("erreur ou omission") correspond peut-être mieux au critère de "caractère non intentionnel" tandis que l'article 223.2)b) ("circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée") et l'article 223.2)A) ("diligence requise") est susceptible d'être réassimilé au critère de la "diligence requise". L'action délibérée commise par erreur de jugement entre dans le cadre de l'article 223. Une erreur ou une omission peut inclure l'arrêt d'une procédure ou le défaut d'exercice de la diligence requise. Les retards de la poste et du courrier constituent la principale source des prorogations de délai dans le cadre de l'article 223.2)b) ("circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée"). Dans certaines situations, une maladie ou un accident peut être aussi invoqué valablement en vertu de cet article, par exemple si un déposant qui suit lui-même la procédure qui le concerne tombe malade, il est probable qu'il bénéficierait d'une prorogation. Par contre, si un assistant technique travaillant dans un cabinet d'avocats laisse passer un délai pour cause de maladie, on peut s'attendre à ce que le cabinet anticipe ce type d'événement en prenant les dispositions nécessaires. Sinon il semblerait que l'erreur ou l'omission puissent être invoquées, et non les circonstances indépendantes de la volonté. L'article 223.2)b) couvre effectivement les cas de "force majeure". La "force majeure" caractérise un événement indépendant de la volonté de la personne concernée qui n'apas pu être évité alors que cette personne a exercé la diligence requise. La faillite constitue à cet égard un exemple significatif. Une ordonnance de mise en séquestre constitue l'aboutissement d'une série d'événements que le déposant aurait pu éviter en exerçant la diligence requise; par conséquent faire faillite ne constitue pas une circonstance indépendante de la volonté au sens de l'article 223. L'article 223.2)A) ("diligence requise") met l'accent sur

les brevets en conformité avec l'article 12 du PLT. Il prévoit que, bien que la personne concernée ait exercé la diligence requise, si un acte pertinent n'a pas été accompli dans le délai imparti et si la dite personne a déposé une demande de prorogation du délai dans le délai prescrit, le commissaire doit accorder la prorogation pour permettre l'accomplissement de cet acte. Contrairement à l'article 223.2a) et 2b), il n'est prévu d'exercer aucun pouvoir discrétionnaire. De plus, le délai prévu pour l'accomplissement d'un acte pertinent ne peut être prorogé en vertu de l'article 223.2A) qu'une fois le délai expiré. L'article 223.2A) ne s'applique que dans certaines circonstances. Sa portée est plus limitée que celle des dispositions de l'article 223.2a). Les prorogations de délai en application de l'article 223.2A) ne sont accordées que si la personne concernée a mis en place des systèmes appropriés et accompli tout ce qui peut être raisonnablement envisagé pour faire en sorte que l'acte pertinent soit accompli, malgré cela, il n'a pas été accompli en temps voulu. Il est normal de demander si les systèmes ou les mécanismes mis en place étaient suffisants pour que l'acte pertinent puisse être accompli en temps voulu. Si la personne concernée n'a pas mis en place des systèmes adéquats ou n'a pas fait tout ce qui est raisonnablement envisageable pour que l'acte pertinent puisse être accompli en temps voulu, une prorogation en vertu de l'article 223.2A) ne serait pas justifiée. À ce jour, aucune demande de prorogation n'a été présentée en vertu de l'article 223.2A) et il n'existe aucune interprétation par les tribunaux de la notion de "diligence requise" dont il est question dans cette disposition.

Réponse de l'Autriche : La notion de diligence requise signifie qu'un événement imprévisible ou inévitable empêche une personne de respecter un délai.

Réponse de la Bulgarie : D'après la législation nationale et la pratique, l'office des brevets rétablit les droits du déposant qui n'a pas été en mesure de respecter le délai bien qu'il ait exercé toute la diligence raisonnablement requise au vu des circonstances à la fois imprévues et fortuites. Ces circonstances doivent constituer un obstacle qui ne pouvait pas être prévu par le déposant.

Réponse du Danemark : Diligence requise : l'inobservation d'un délai prévu ou prescrit par la loi danoise à l'égard de l'administration des brevets qui entraîne une perte de droits pour le déposant d'une demande de brevet qui a pris toutes les précautions raisonnables requises. La requête en réintégration ne peut normalement être acceptée que si les attestés des mécanismes administratifs totalement fiables en place et sont gérés par un personnel compétent et qu'il existe un système de double vérification. L'inobservation d'un délai est due à une erreur humaine malgré le système existant.

Réponse de l'Office eurasiens des brevets : En l'absence de pratique relative à l'application des deux critères, l'OEAB se fonde sur un "solide bon sens" pour déterminer si la diligence requise a été exercée et si l'inobservation du délai était non intentionnelle. Cependant, chaque fois qu'un déposant présente une requête en rétablissement de droits, l'OEAB lui demande d'apporter la preuve que l'inobservation du délai est intervenue malgré toutes les mesures prises par le déposant et d'indiquer une cause d'inobservation du délai en cas d'application du critère de "caractère non intentionnel". Si l'OEAB constate que le déposant a réellement pris toutes les mesures nécessaires et aussi, ou simplement, que la cause de l'inobservation du délai dépendait pas de sa volonté, les droits seront rétablis.

Réponse de l'Office européen des brevets : Il est considéré que les expressions la "diligence requise" et "toutela vigilance nécessaire" ne présentent aucune différence. Aucune définition du critère de "toutela vigilance nécessaire" ne figure dans la Convention sur le brevet européen ou son règlement d'exécution. Par conséquent, l'interprétation de ce critère se

fondesurlajurisprudencedeschambresderecours.Ilaainsiétéétabliquetoutelavigilanc e
nécessitéestconsidéréecommeayantétéexercéesil'inobservationdudélairésultede
circonstancesexceptionnellesetimprévisiblesoud'uneerreurisoléedansunsystèmeedesuivi
fonctionnantnormalement.Uneerreurdedroit,enparticulierencequ uiconcerneles
dispositionsrelativesàlanotificationetaucalculdesdélais,neconstituepas,enrègle
générale,unmotifderétablissementdesdroits.

Réponse de la France : “ Caractère non intentionnel : laprocédurederétablissementdesdroits
n'apasvocationàjouerlerôled'undroitderepentirpourletitulairequiauraitd'abord
souhaitéabandonnersontitrepuisreviendrait surapremière décisionaprès l'expirationdu
délaiquiluiétaitimparti.Lenon -accomplissementdelaformalitéattendue,ayantentraînéla
pertedesdroits, nedoitdonc pasrésulterdelavolontédutitulaire.Ex. :unesociététitulaire
d'unbrevet,assistéed'unmandataireprofessionnel,décidedenepaspayeruneannuitéde
maintienenvigueurcarellen'arrivepasàexploitercebrevet.Ellepourraitultérieurement
demanderlarestauration siellevenaitàtrouverunlicencié.L'officeexaminera doncles
piècesproduitesdemanièreàécarterunéventuelcaractèreinentionnel.Lorsquel'officesera
convaincu queletitulairen'apasvouluabandonnersontitre,ilexamineraalorsladiligence
dontilafaitpreuve. Diligencerequise :l'exposédescirconstancesdunon -respectdudélai
doitmettreenévidencequeletitulaireaprisdesmesuresérieusespour érerontitre : --Si
letitulairefaitappelàuntierspourlasurveillanceetlagestiondesontitre, cetiersdoitêtre
unprofessionnel(conseilenpropriétéindustrielle,avocat,servicedepropriétéindustrielle
d'uneentreprise)etletitulaire doitluiavoirdonnélapossibilitéd'exercersamission.L'office
exigealorslapreuve ducaractèrepersonnel dumandatairedontladéfaillanceestavancée
etcedernierpeutêtreappeléàprésentersesobservations. --Neserapasretenue,par
exemple,ladéfaillanced'unmandatairenon professionneloul'erreurd'un salariédutitulaire
personnemorale, sicederniernejustifiepasdecompétenceoud'expérienceparticulièreen
matièredePI. --Constituerauneexcuselégitimepourletitulairefaitquesonconseilen
propriétéindustrielle,chargéd'accompliruneformalité,aurafailliàsamissionàlasuite
d'unedésorganisationinterneaucabinet. --Siletitulairegèrelui -mêmesontitre,l'office
appréciera directementlesfaitsinvoqués etécarteraceuxquitémoignerontdel'absencede
vigilance. --Par exemple,l'inventeur gérantsonbrevetseulpourra,àtitred'excuselégitime,
invoquersonétatdesanté(moyennantlaproductiond'un certificatmédicaloud'unbulletin
d'hospitalisation).-- Àl'inverse,larestaurationserarefuséeaurequérantquiferaitvaloir
qu'ilétaitencongés;lasimpleméconnaissancedesdélaisàrespecterneserapasplusadmise
commeexcuselégitime ”.

Réponse de l'Allemagne: Onentendnormalementp ardiligencerequiseladiligence
habituellequ'unepartieprudenteàlaprocédurauraitexercéedanslecasvisé.Àcetégard,
leséléments suivantsdoivententrer enconsidération : --Lanaturedelapartiedéfaillante(la
rigueurdesexigencesest variableselonquela partieestundéposantindividuel,leservicesdes
brevetsd'une grande sociétéou unavocat.Ledegrédediligencerequiseestfondésurla
diligencequel'onpeutobjectivementattendred'une personneprudentecomparabledansle
casvisé). --Touteslescirconstancesdel'affaire.Àcetégard,leprincipedelafaute
s'applique(commecelaaétéexpliqué danslaréponseàlaquestion n° 1).Lapartie
défaillante doitdoncprouverquel'inobservationdudélaiestintervenuebienqu u'elleait
exercéladiligencerequise .

Réponse de la Hongrie: La loi hongroise ne définit pas le critère de “l’absence de faute”, il appartient donc à l’office de juger en l’espèce si l’observation est intervenue sans faute. Dans la pratique de l’Office hongrois des brevets, “sans faute” signifie que la requête en rétablissement de droits est recevable si les motifs et circonstances indiqués dans la requête sont probables, sous réserve qu’ils soient considérés comme justifiés.

Réponse de l’Inde : Il n’existe aucune disposition particulière. Le déposant doit prouver qu’il a exercé la “diligence requise” et que l’observation n’est pas intentionnelle.

Réponse d’Israël: Les termes susmentionnés n’apparaissent pas à proprement parler dans la loi israélienne sur les brevets. Chaque procédure de rétablissement de droits répond à des critères propres qui sont définis par la loi ou la pratique (voir la question n° 4 ci-dessous).

Réponse du Japon: La législation japonaise relative à la propriété industrielle ne prévoit aucun des critères, comme cela a été expliqué précédemment, mais le critère des “raisons indépendantes de la volonté du déposant ou du titulaire du droit” a été interprété dans ce contexte de la façon suivante : a) ils’agit de raisons subjectives telles que les catastrophes naturelles (exemples : dommages causés à une maison/un bâtiment par un fort tremblement de terre, une inondation, d’importantes chutes de neige ou un tempête destructrice; lignes de communication coupées et transports bloqués); b) la procédure prescrite n’apas été menée à terme malgré la diligence requise exercée par la partie concernée qui manifeste un degré normal de vigilance (exemples : les maladies graves; destruction de documents par le feu et les erreurs imprévues dans le service du courrier).

Réponse de la République de Corée: Le KIPOn’utilise pas les expressions “diligence requise” ou “caractère non intentionnel” à propos du rétablissement d’un droit de brevet ou de la reprise d’une procédure relative à un brevet. Cependant, je pense que le KIPO applique aussi un principe analogue à la “diligence requise”, comme le montre la réponse à la question n° 1, en relation avec le rétablissement d’une procédure ou de droits relatifs à un brevet. Ce point sera développé dans la réponse à la question n° 4.

Réponse de la République de Moldova: La législation nationale prévoit la possibilité de rétablir les droits dans des cas de force majeure depuis août 2001, après la ratification du PLT par la République de Moldova. À l’heure actuelle, la législation ne définit pas les critères de “diligence requise” et de “caractère non intentionnel”, chaque cas étant examiné et traité isolément.

Réponse de Monaco: “On entend par ‘excuse légitime’ tout obstacle sérieux et indépendant de la volonté du titulaire du brevet ayant empêché de dernier de procéder aux formalités requises (‘cas de force majeure’, obstacles d’ordre juridique, financier, administratif, faute du mandataire professionnel, etc.)”.

Réponse de la Mongolie : Le critère de la “diligence requise” est utilisé conformément à l’article 26.4) de la loi mongole sur les brevets.

Réponse des Pays-Bas: La “diligence requise” ou plus précisément l’expression “bien qu’ayant pris toutes les précautions exigées par les circonstances” signifie que : -- le titulaire du brevet, ou le tiers qu’il a désigné, gère eux-mêmes les délais qui doivent être respectés; -- dans le cadre de cette question, les délais doivent être vérifiés entre eux indépendamment. Ces vérifications doivent être intégrées dans le système administratif parce que même le personnel bien informé, correctement formé et minutieux peut parfois commettre des erreurs;

-- les lettres de l'office appelant qu'un délai arrive à expiration sont juridiquement considérées comme un service gratuit et non contraignant. Si le titulaire du brevet affirme ne pas avoir reçu la lettre de rappel de l'office, cela ne sera pas considéré comme un argument valable. Ces lettres sont envoyées par courrier ordinaire, il n'est donc pas certain à 100% qu'elles parviennent à l'adresse des titulaires de brevets".

Réponse de la Nouvelle -Zélande: Caractère non intentionnel : qui n'est pas fait ou réalisé ou accompli à dessein ou de façon intentionnelle. Diligence requise et prudence : effort et circonspection légitimes, sérieux et constants en ce qui concerne les questions pratiques.

Réponse de la Norvège: L'interprétation de la notion de "diligence requise" est plutôt stricte en ce qui concerne l'attention dont fait preuve le déposant et son représentant.

Réponse des Philippines: Étant donné que la règle ne définit pas le "caractère non intentionnel", celui-ci doit être envisagé dans un contexte ordinaire. Il est donc considéré que le retard n'est ni volontaire ni délibéré. Les critères de la fraude, de l'accident ou de la négligence excusable selon la règle 930 peuvent servir à déterminer si le retard est intentionnel ou non.

Réponse de la Pologne: La "diligence requise" signifie qu'en cas d'observation d'un délai, le déposant est censé prouver qu'il n'est pas en faute ou qu'il n'a pas agi de façon négligente. En cas de délai susceptible de rétablissement, le déposant est censé apporter la preuve que l'observation du délai était due à des événements exceptionnels, qui étaient imprévisibles et inévitables dans les circonstances et auxquels les moyens disponibles ne permettaient pas de remédier. En cas de délai susceptible d'être rétabli, le déposant n'est pas censé fournir la preuve qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement de rendre plausible les faits ou les circonstances survenus qui l'ont empêché de respecter le délai. Le "caractère non intentionnel" n'entraîne pour le déposant aucune obligation de fournir des preuves ou de rendre les faits plausibles. La déclaration de son incapacité à respecter le délai suffit.

Réponse de la Fédération de Russie: "Raisons indépendantes de la volonté du déposant" : urgence, catastrophes naturelles, cas de force majeure, hostilités, irrégularités dans le service de courrier etc.; "Raisons valables expliquant le retard" : différentes raisons telles que maladie du déposant, voyage d'affaires effectué par ce dernier, perte de documents, irrégularité dans le travail des services techniques etc.

Réponse de Singapour : 2a. Les termes "diligence requise", "diligence nécessaire" et "caractère non intentionnel" ne sont pas définis à proprement parler dans la loi sur les brevets et son règlement d'application. Cependant, étant donné que la loi du Royaume-Uni sur les brevets (article 28) contient une exigence analogue dans ses dispositions relatives au rétablissement, la loi et la pratique au Royaume-Uni en ce qui concerne le terme "diligence nécessaire" mériteraient d'être prises en considération tout en n'étant pas contraignantes. 2b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", en l'absence de toute définition exprimée dans la loi ou de précédents, il conviendrait de s'en tenir à l'usage habituel du terme, à savoir "non délibéré".

Réponse de la République slovaque : Selon la législation nationale, l'expression "diligence requise" désigne un acte que le déposant n'a pas accompli devant l'office dans le délai prescrit (malgré ses efforts) pour des raisons objectives (par exemple maladie, irrégularités dans le service de courrier, défaillance des moyens électroniques, etc.).

Réponse de la Slovaquie: Le critère de la “diligence requise” est examiné dans le contexte de chaque cas particulier d’observation du délai, en fonction des circonstances propres au cas en question. Une définition générale de cette expression serait : “une diligence appropriée qui devrait être exercée selon les circonstances de l’espèce par un déposant ou un titulaire ou un représentant professionnel raisonnablement capable.

Réponse de l’Espagne : La “diligence requise” signifie que le déposant ou le titulaire des droits doit agir avec la vigilance nécessaire en fonction des circonstances, et cela doit être prouvé précisément.

Réponse de la Suède: Toute la diligence requise a été exercée si la personne responsable présente toutes les dispositions nécessaires pour accomplir l’acte manquant auprès de l’office des brevets dans le délai prescrit. Cependant, un événement imprévu a empêché d’accomplir cet acte en temps voulu. Un exemple de ce type d’événement est une maladie soudaine. Une erreur isolée commise par un employé d’une agence de brevets dotée d’un système fonctionnant correctement peut être admise si cette personne est soigneusement formée et encadrée par l’agent.

Réponse du Royaume-Uni : “Diligence nécessaire” – Cette expression n’est pas définie par notre législation relative aux brevets (c’est-à-dire la loi de 1977 sur les brevets et le règlement de 1995 sur les brevets). Pour déterminer si un titulaire de brevet a exercé la diligence nécessaire, l’office se fonde sur les principaux principes et précédents établis dans des décisions concernant des affaires antérieures, en particulier les décisions rendues par le tribunal des brevets à propos de recours formés contre une décision de l’office, ces décisions ayant force obligatoire pour nous. Un résumé des précédents essentiels sur lesquels nous nous fondons est donné ci-après. a) L’expression “diligence nécessaire” ne nécessite pas d’explication. La norme est la diligence requise d’un titulaire de brevet agissant raisonnablement pour faire en sorte que la taxe soit acquittée. b) Un brevet est un objet de propriété de valeur et son titulaire est donc censé mettre en place un système de paiement offrant plus de garanties qu’il est nécessaire pour assurer le paiement d’une dette commerciale ordinaire. c) En déléguant à un employé la responsabilité d’acquitter les taxes de renouvellement, le titulaire doit s’assurer que cet employé est suffisamment formé et qu’il a reçu des instructions claires. Si un employé compétent, expérimenté et fiable n’acquiesce pas à une taxe de renouvellement, le titulaire ne devrait pas être considéré comme ayant pas exercé la diligence nécessaire. Cependant, il a été jugé que le manquement commis par un employé chevronné (l’“âme dirigeante”), ayant la responsabilité générale de maintenir les brevets en vigueur, constituerait un défaut d’exercice de la diligence nécessaire. d) Si le titulaire d’un brevet confie la responsabilité d’acquitter les taxes de renouvellement à un organe professionnel comme une agence de brevets ou une agence chargée du paiement des annuités, et que cet organe commet une erreur aboutissant à un non-paiement de la taxe de renouvellement, le titulaire n’en serait pas pour autant considéré comme ayant pas exercé la diligence nécessaire, sous réserve qu’il n’ait pas contribué à ce manquement. e) Si un titulaire n’a pas reçu un rappel concernant le renouvellement de son agent ou de l’office parce qu’il n’a pas fourni à l’agent ou à l’office une adresse valable, cela constituerait un défaut d’exercice de la diligence nécessaire de sa part. f) Si un titulaire ne peut pas acquitter la taxe de renouvellement à cause de son mauvais état de santé, il n’en serait pas considéré comme n’ayant pas exercé la diligence nécessaire même si une forte tension nerveuse ou une fatigue physique ne justifieraient pas en soi le rétablissement des droits. g) Si un titulaire prend de son plein gré la décision d’abandonner un brevet puis change d’avis après que le brevet a cessé de produire des effets, il ne pourrait pas affirmer qu’il a exercé la diligence nécessaire en vue d’acquitter la taxe de renouvellement. h) Le manquement de fonds nécessaires pour

acquitter une taxe de renouvellement n'exclurait pas nécessairement le rétablissement des droits dans la mesure où le titulaire pourrait démontrer qu'il avait l'intention d'acquitter la taxe, qu'il avait tenté d'éviter d'être insolvable, qu'ils étaient forcés avec diligence d'obtenir une assistance financière et n'avaient pas pu acquitter la somme due par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. “*Volonté fondamentale permanente*” – La décision visée ci-dessus concerne l'affaire *Heatex Group Ltd's Application*. Une copie de la décision rendue dans cette affaire est jointe à ce texte. Contrairement aux décisions des tribunaux, les avis exprimés par le “*Hearing officer*” (agent chargé d'entendre les parties) ne sont pas contraignants pour l'office. Cependant, l'observation du “*Hearing officer*” selon laquelle, pour quel que libéralité d'appréciation s'exerce en faveur du déposant, il doit y avoir une “volonté fondamentale permanente” de mener à terme la demande, est considérée comme un principe majeur qui a été appliqué dans des affaires ultérieures au moment de déterminer s'il devait être fait droit aux demandes de prorogation. Dans la décision, le “*Hearing officer*” a estimé que l'octroi d'une prorogation sur la base d'un changement d'avis par le déposant constituerait une atteinte considérable à la notion de certitude publique, ce dont il conviendrait de se garder. De plus, si des prorogations étaient accordées en cas de changement d'avis, il ne serait pas facile de savoir quand la libéralité d'appréciation devrait être exercée contre le déposant.

Réponses des États - Unis d'Amérique : I. “*Caractère non intentionnel*”. Le “caractère non intentionnel” est un critère appliqué conformément à la législation des États-Unis d'Amérique lorsqu'ils agissent de décider s'il y a “retard” dans la présentation d'un document requis qui a entraîné l'abandon d'une demande de brevet, la déchéance ou l'expiration d'un brevet ou la fin d'une procédure de réexamen sera excusée et les droits rétablis. Le retard résultant d'une action délibérée du déposant ou du titulaire du brevet n'apas un “caractère non intentionnel” au sens de la loi (voir l'article 711.03c) du MPEP (*Manual of Patent Examining Procedure*). Si un déposant abandonne délibérément une demande (par exemple, parce qu'il a été conclu que les revendications ne peuvent pas donner lieu à l'admission d'un brevet, qu'un rejet prononcé par l'office ne peut pas être surmonté ou que l'invention n'apas une valeur commerciale suffisante pour justifier la poursuite de la procédure), l'abandon de cette demande est assimilé à une décision délibérée et le retard qui en résulte ne peut pas être considéré comme “non intentionnel” (voir l'affaire *Application of G, 11 USPQ2d 1378, 1380* (Comm'r Pat. 1989)). De plus, une décision intentionnelle ne devient pas non intentionnelle si le déposant change d'avis après réflexion (voir l'affaire *Maldague, 10 USPQ2d 1477, 1478* (Comm'r Pat. 1988)). En outre, la *totalité* du retard doit être non intentionnelle. Cela suppose non seulement que le retard dans la présentation de l'élément requis a conduit à l'abandon, à l'expiration ou à la fin de la procédure était non intentionnel mais aussi que le retard dans le dépôt de la requête initiale en rétablissement des droits de brevet était non intentionnel et que tout retard dans le dépôt d'une requête recevable était non intentionnel (voir l'article 711.03c) du MPEP). II. “*Diligence requise*”. Comme cela a été indiqué dans la réponse à la question n° 1, la “diligence requise” ne constitue pas une condition énoncée expressément dans la législation des États-Unis d'Amérique comme préalable au rétablissement des droits, mais cette notion est prise en compte dans le cadre de la législation et de la pratique nationale au moment de déterminer si le retard dans la présentation d'une réponse requise était “inévitable” au sens de la loi et de la réglementation. Le critère de la “diligence requise” est aussi énoncé dans un règlement concernant l'acceptation du paiement tardif d'une taxe de maintien en vigueur (l'article 1.378.b)3) du titre 37 du Code des États-Unis d'Amérique exige notamment “*la démonstration qu'un délai était inévitable vu que la diligence nécessaire a été exercée pour que la taxe de maintien soit acquittée en temps voulu et que la requête soit présentée à bref délai après que le titulaire du brevet a été avisé par voie de notification de l'expiration du brevet ou après qu'il en a eu connaissance d'une* sé

autre façon.) . Les tribunaux américains appliquent le critère de la “personne raisonnablement prudente” pour déterminer si le retard dans la présentation de la réponse requise était inévitable : *Le terme inévitable... s'applique aux affaires courantes et ne nécessite pas une prudence ou une diligence plus importante ou plus grande que celle généralement exercée et observée par des hommes prudents et attentifs en rapport avec leurs activités les plus importantes. Cela leur permet, dans l'exercice de cette diligence, de s'appuyer sur les administrations habituelles et fiables de la poste et des télégraphes, sur des employés efficaces et fiables et tous autres moyens et mécanismes généralement utilisés dans ces activités importantes. Si une défaillance intervient de façon inattendue ou à la suite d'une faute ou d'une imperfection imprévue de ces administrations et mécanismes, elle peut à juste titre être qualifiée d'inévitable, toutes les autres conditions nécessaires à une solution rapide étant réunies.* Dans l'affaire *Mattullath* (38 App.D.C.497,514 -15(1912)), la “diligence requise” est définie d'une manière générale comme “la diligence qu'une personne prudente ordinaire aurait exercée dans des circonstances identiques ou similaires (voir *Black's Law Dictionary*, sixième édition, 1990). À la lumière de l'affaire *Mattullath*, la “diligence requise”, aux fins d'établir l'existence d'un retard “inévitable” en application des lois et règlements relatifs à la restauration des brevets, s'entend du degré de diligence qui est généralement exercé et observé par les personnes prudentes et attentives en ce qui concerne leurs affaires les plus importantes . Par exemple, un retard résultant d'une erreur (par exemple d'étiquetage) commise par un employé dans l'exercice d'une tâche de secrétariat peut fournir la base de la preuve d'un retard “inévitable” si l'on a démontré A) quel'erreurestà l'origine du retard en question; B) que les méthodes normales de travail en place pour l'exécution des tâches de secrétariat étaient raisonnablement fiables pour permettre d'éviter les erreurs; et C) quel'employé était suffisamment formé et expérimenté en ce qui concerne ces tâches et les méthodes d'exécution de ces tâches pour que le fait des'en remettre à cet employé représente l'exercice de la diligence requise (voir l'affaire *Egbers*, 6 USPQ2d 1869, 1872 (Comm'r Pat 1988), révisée à partir d'autres motifs subnom., *Theodor Groz & Sohne & Emst Bechert Nadelfabrik KGc. Quigg*, 10 USPQ2d 1787 (D.D.C. 1988); l'affaire *Katrapat*, 6 USPQ2d 1863, 1867- 68 (Comm'r Pat. 1988)). Lorsque'une demande est abandonnée à la suite d'un changement d'adresse (le courrier de l'office étant envoyé à l'ancienne adresse ou à une adresse incorrecte et ne parvenant pas au déposant suffisamment tôt pour lui permettre de répondre à temps), la démonstration de l'existence d'un retard “inévitable” passe par la nécessité d'établir que la diligence requise a été exercée en vue de satisfaire à l'obligation de notifier sans délai le changement d'adresse dans chaque demande considérée, et de démontrer de façon appropriée qu'unemention du changement d'adresse a été portée en temps voulu dans la demande considérée et d'une façon suffisamment réfléchie pour attirer l'attention sur le fait qu'ils'agit d'une notification d'un changement d'adresse (voir l'article 711.03c) du MPEP). Le retard résultant de la méconnaissance ou de l'application inappropriée des lois et règlements relatifs aux brevets, des règles de procédure ou du MPEP ne constitue pas un retard “inévitable” (voir *Haines*, 673 F. Supp. 317, 5 USPQ2d 1132; *Vincentc. Mossinghoff*, 230 USPQ 621, 624 (D.D.C. 1985); *Smithc. Diamond*, 209 USPQ 1091 (D.D.C. 1981); *Potterc. Dann*, 201 USPQ 574 (D.D.C. 1978); *Ex parte Murray*, 1891 Dec. Comm'r Pat. 130, 131 (1891)).

Questionn° 3: (silaréponseàlaquestionn° 1estaffirmative): Silesdeuxcritèressont utilisés en vertu de la législation nationale applicable et/ou dans la pratique de votre office, quelles sont les différences entre ces deux critères?

Réponse de l'Australie : Les diverses dispositions relatives à la prorogation d'un délai se chevauchent en partie. Cependant, les circonstances se prêtent souvent à un critère et pas aux autres. Les critères de l'erreur ou de l'omission ou encore du caractère non intentionnel signifient essentiellement une prorogation d'un délai lorsqu'il y a eu une erreur ou une omission affectant la mise en œuvre de la volonté des parties. Une erreur ou une omission comprend l'arrêt d'une procédure ou le défaut d'exercice de la diligence requise. Par exemple, une partie peut disposer d'un agenda ou d'un système de surveillance pour gérer les dates d'échéance. Ce système peut être inadéquat ou déficient, entraînant le non-accomplissement d'un acte dans le délai requis. Une prorogation pourrait être accordée en vertu d'une erreur ou d'une omission découlant de l'insuffisance du système, mais la partie ne pourrait pas être considérée comme ayant exercé la diligence requise en mettant en œuvre ou en utilisant un tel système. De même, il n'est pas nécessaire que les circonstances soient indépendantes de la volonté de la personne. Les dispositions relatives à l'erreur ou l'omission prévoient aussi des prorogations en cas de non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti en raison de la méconnaissance du système sur le plan théorique ou pratique. Par exemple, les utilisateurs occasionnels du système peuvent vouloir accomplir l'acte sans savoir qu'ils disposent pour cela d'un certain délai. De plus, des erreurs peuvent survenir lorsqu'il y a d'autres pays des dispositions différentes pour l'accomplissement d'un acte. Par exemple, dans l'industrie australienne relative au dépôt des micro-organismes, la description doit indiquer le nom de l'institution de dépôt et le numéro d'ordre avant de pouvoir être mise à la disposition du public pour inspection. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, ce qui entraîne parfois des erreurs. Il est peu probable que ces erreurs remplissent les conditions exigées en ce qui concerne les "circonstances indépendantes de la volonté" ou la "diligence requise", mais elles peuvent constituer des motifs en faveur d'une prorogation en cas d'"erreur ou d'omission". Parfois, les circonstances ayant conduit au défaut initial d'accomplissement d'un acte peuvent relever des dispositions relatives aux erreurs ou aux omissions, aux circonstances indépendantes de la volonté ou à la diligence requise. Cependant, si la diligence requise est exercée, le problème devrait normalement être découvert et réglé rapidement. Tandis que l'une ou l'autre des dispositions entraînerait l'octroi d'une prorogation, la durée de la prorogation accordée peut varier selon les dispositions. Les dispositions relatives aux circonstances indépendantes de la volonté (article 223.2b)) et à la diligence requise (article 223.2A)), bien que se chevauchant dans une large mesure, présentent aussi des différences notables. Les dispositions relatives à la diligence requise prévoient des délais pour présenter la requête en prorogation et des limites quant à la durée de la prorogation. Ces dispositions ne peuvent être utilisées pour proroger un délai qu'après l'expiration de celui-ci, tandis que les autres dispositions prévoient que le délai peut être prorogé avant ou après son expiration. De plus, lorsque les conditions d'une prorogation fondées sur l'exercice de la diligence requise sont remplies, la prorogation est obligatoire, alors qu'en cas d'erreur ou d'omission ou de circonstances indépendantes de la volonté, le commissaire conserve un pouvoir de décision quant à l'octroi de la prorogation. Ce pouvoir de décision sera généralement exercé que contre la personne en question, si elle n'a pas pris les mesures visant à régler le problème dans un délai raisonnable ou n'a pas agi de bonne foi, ou si des considérations d'intérêt général priment sur les raisons d'accorder la prorogation. En

considérant les facteurs qui entrent en jeu au moment de prendre une décision, le commissaire part du principe qu'il est plus important d'examiner les conséquences de la prorogation ou d'une refus de proroger le délai que d'étudier les raisons pour lesquelles l'acte n'a pas été accompli en temps voulu.

Réponse de l'Office eurasiens des brevets : L'OEAB applique les deux critères. Les points qui les différencient sont les suivants : "Diligence requise" – dans ce cas, le déposant doit apporter la preuve qu'il a exercé toute la diligence requise pour observer le délai. Par exemple, les droits seront rétablis lorsqu'il y a une erreur de procédure dans le cadre d'un système administratif correctement mis en œuvre. "Caractère non intentionnel" – le déposant doit indiquer la cause de l'observation du délai et celle-ci ne doit pas lui être imputable. Par exemple, des irrégularités dans les services postaux.

Réponse de la France : "Ces deux critères sont cumulatifs dans la procédure française de restauration. Le titulaire qui avait la volonté de maintenir ses droits mais qui n'a pas fait preuve de toute la vigilance requise n'obtient pas la restauration de ses droits (par exemple, le titulaire d'une marque qui a chargé un tiers d'effectuer le renouvellement de son titre ne peut pas invoquer l'erreur ou le retard de ce dernier sans démontrer ses compétences en PI). Le défaut de caractère intentionnel ne suffit pas."

Réponse de l'Inde : En ce qui concerne la diligence requise, il faut prouver que le déposant a exercé toute la diligence possible pour revendiquer la priorité et en ce qui concerne le caractère non intentionnel, il faut établir qu'en l'absence de la revendication de priorité le déposant se trouve dans une situation difficile.

Réponse d'Israël : Les réponses sont numérotées en fonction des réponses à la réponse n° 1.

1. Le déposant doit convaincre le commissaire que le fait de ne pas avoir déposé la demande en temps voulu est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ou de la volonté de son mandataire, ou était inévitable (loi).
2. Le déposant doit convaincre le commissaire que le fait de ne pas avoir présenté la revendication de priorité en temps voulu est dû à une erreur commise de bonne foi (loi).
3. Le déposant doit convaincre le commissaire que la non-ouverture de la phase nationale en temps voulu est due à des circonstances indépendantes de sa volonté ou de la volonté de son mandataire, ou inévitables (pratique fondée sur la loi au titre du point 1).
4. Le déposant doit démontrer qu'il n'a pas eu l'intention de retirer ou d'abandonner la demande et qu'il existe une bonne raison au défaut de réponse (pratique).
5. Le déposant doit démontrer que le retrait a été effectué de manière illicite, par exemple sans autorisation (loi).
6. Le déposant doit convaincre le commissaire qu'il y avait une cause raisonnable à l'origine d'un non-renouvellement en temps voulu, qu'il n'avait pas l'intention de laisser le brevet expirer et que la requête en restauration a été présentée dès que possible lorsqu'en non-renouvellement a été découvert (loi). Les points 1 à 3 s'approchent du critère de "diligence requise" et le commissaire peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour interpréter la loi en conséquence. Les points 4 à 6 s'approchent du "caractère non intentionnel".

Réponse de la République de Moldova : Comme notre législation ne comporte aucune définition claire des deux critères, il n'existe pas de règle stricte concernant l'application de l'un ou l'autre critère. Cependant, la pratique montre que le principe du "caractère non intentionnel" peut être considéré comme ayant une signification plus large et peut être plus facilement appliqué. À l'avenir, nous avons l'intention de nous en tenir au critère du "caractère non intentionnel" parce que dans ce cas le déposant/titulaire doit seulement fournir

lapreuve qu'ils'agit d'un cas de force majeure et tandis qu'encas d'application du critère de la "diligence requise" il serait nécessaire de fournir des documents à l'appui des actions engagées par le déposant/titulaire pour faire disparaître la cause du défaut d'observation du délai.

Réponses des Pays -Bas : Le critère de "caractère non intentionnel" n'est pas utilisé aux Pays-Bas. La question se pose donc pas dans ce pays même si la "diligence requise" suppose que la perte du droit était "non intentionnelle".

Réponse de la Nouvelle -Zélande : Le caractère non intentionnel indique la volonté ou l'absence de volonté de la personne concernée d'accomplir une tâche déterminée. C'est la volonté de la personne d'accomplir l'acte requis qui doit être en ligne de compte et non la qualité ou la façon dont la tâche a été accomplie. Par ailleurs, la diligence requise et la prudence renvoient directement à la façon dont une tâche a été exécutée et elles peuvent être déterminées à partir de l'examen des actes de la partie concernée.

Réponse de la Norvège : Conformément à la loi norvégienne sur les brevets, la possibilité d'obtenir un rétablissement des droits est limitée aux cas de dépassement de délais malgré l'exercice de toute la diligence requise.

Réponse de la Fédération de Russie : Le critère "pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant" s'applique qu'aux cas mentionnés dans la question n° 1 (priorité conventionnelle). L'office peut exiger des documents justifiant ces raisons; aucun taxe n'est demandée. Le critère de "excuse légitime" s'applique dans de nombreux cas; aucun document justificatif n'est exigé, le déposant doit acquiescer à la taxe prescrite.

Réponse de Singapour : 3a. Il pourrait être considéré que la "diligence nécessaire" exige un degré de vigilance plus élevé que le "caractère non intentionnel". 3b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", il suffit de démontrer qu'il y a eu un retard ou une omission en ce qui concerne le respect du délai n'étant pas un acte délibéré.

Réponse du Royaume -Uni : Les différences entre les critères devraient ressortir de la réponse à la question n° 2. Le critère de la "diligence requise" est plus strict que "la volonté fondamentale permanente". À titre d'illustration, on peut citer l'exemple du déposant qui s'inscrit aux rappels de son mandataire pour payer les taxes de renouvellement des brevets mais ne l'informe pas de son changement d'adresse. En conséquence, il ne reçoit pas les rappels, les taxes ne sont pas payées et le brevet tombe en déchéance. Dans le cadre de l'application du critère de diligence nécessaire, nous refuserions probablement de restaurer le brevet au motif que le déposant n'a pas exercé la diligence nécessaire pour s'assurer que son mandataire disposait d'une adresse valable. Cependant, si le déposant peut démontrer que, même s'il n'a pas informé le mandataire qu'il avait changé d'adresse, il a toujours voulu fondamentalement maintenir le brevet en vigueur, nous ferions probablement droit à la requête en application du critère de "volonté fondamentale permanente". Une requête en prorogation de délai fondée sur ce dernier critère est susceptible d'être rejetée, par exemple, s'il est clairement établi que le déposant a pris son plein gré la décision d'abandonner le brevet puis a décidé de tenter d'obtenir sa restauration après avoir pris conscience de sa valeur commerciale potentielle. Par ailleurs, lorsque beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'expiration du délai prescrit, il est difficile pour un déposant de prouver qu'il a toujours voulu fondamentalement maintenir sa demande. Le fait que le critère de la "diligence nécessaire" est plus strict que celui de "la volonté fondamentale permanente" est illustré par le fait qu'environ 80% des requêtes en restauration de brevet invoquant la "diligence nécessaire" que nous recevons font l'objet d'une réponse positive contre plus de 95% des demandes en prorogation de délai fondées sur

“la volonté fondamentale permanente”. Il est aussi intéressant de noter que, s’agissant de la restauration des brevets en vertu de l’article 28.3) de la loi sur les brevets de 1977, l’article 28A prévoit une protection contre une action pour atteinte au brevet au bénéfice des tiers qui peuvent avoir pris des mesures pour exploiter l’invention couverte par un brevet après qu’il a été annoncé que ce brevet a cessé de produire des effets pour cause de non-paiement de la taxe de renouvellement. Aucune disposition de ce type ne figure dans la loi ou le règlement d’application pour couvrir les tiers lorsqu’une demande de brevet a cessé de produire des effets en raison de l’observation d’un délai par le déposant. Cependant, lorsque ces brevets sont restaurés à la suite d’une décision discrétionnaire de proroger le délai, l’office a pour pratique d’imposer des conditions analogues à celles figurant dans l’article 28A pour protéger les intérêts des tiers.

Réponses des États - Unis d’Amérique : Le “caractère non intentionnel” est une notion subjective, puisqu’il dépend de l’état d’esprit de la personne dont le retard est en cause (par exemple le déposant ou le titulaire du brevet). Par contre, la “diligence requise” est de nature objective, puisqu’elle est évaluée compte tenu de la diligence qu’aurait exercée une “personne raisonnablement prudente”. En ce qui concerne le “caractère non intentionnel”, dans la plupart des cas, l’office jugera suffisant la déclaration de la personne concernée selon laquelle le retard était involontaire dans sa totalité, à moins que des faits figurant dans le dossier ne donnent à penser le contraire. Cela s’explique par le fait que la personne représentant une telle déclaration devant l’office doit être sincère et de bonne foi et a l’obligation d’étudier les faits et circonstances qui sont tendent à l’affirmation en question devant l’office (voir l’article 10.18 du Code des États - Unis d’Amérique). En outre, la présentation d’une déclaration appropriée peut avoir un effet négatif lorsqu’elle est tentée d’appliquer le brevet (voir l’affaire *Lumenyte Int’l Corp. c. Cable Lite Corp.*, n^{os} 96-1077, 1996 U.S. App. LEXIS 16400, 1996 WL 383927, circuit fédéral, 9 juillet 1996 (non publiée) (brevets déclarés inapplicables après constatation d’une conduite illicite pour cause de présentation d’une déclaration inappropriée selon laquelle l’abandon était involontaire). En revanche, la “diligence requise” exige de démontrer que la diligence réellement exercée atteint le degré de diligence qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente. Cela suppose que le déposant ou le titulaire du brevet apporte des preuves plus documentées qu’à l’appui du critère de “caractère non intentionnel”. Par exemple, la démonstration d’un retard inévitable dans le cas d’une erreur d’étiquetage supposera notamment : 1) d’apporter la preuve que les procédures en place auraient dû permettre d’éviter l’erreur ayant entraîné le retard ; 2) de prouver la formation et l’expérience des personnes responsables de l’erreur ; et 3) de produire des copies des dossiers pertinents relatifs à l’étiquetage pour démontrer que l’erreur était en fait la cause du retard (voir l’article 711.03 c)2) du MPEP). Autre exemple, si le retard survenu dans le paiement de la taxe de maintien en vigueur est présenté comme inévitable, l’article 2590 du MPEP dispose que, pour que le caractère inévitable du retard soit établi de façon appropriée, toutes les personnes ayant directement connaissance du retard devront remettre une déclaration sur les faits tels qu’il se sont présentés à leur connaissance. Des copies de tous les documents probatoires mentionnés dans une déclaration doivent être joints à cette déclaration.

Questionn° 4: (silaréponseàlaquestionn°1estaffirmative): Existe-t-ildesdirectivesqui définissentlesdeuxcritèresdemanièrepluspréciseetexpliquentcomment lesappliquer? Dansl'affirmative, veuillezreproduireicicesdirectivesouen joindreunexemplaireauprésentquestionnaire.

Réponse de l'Australie: Desdirectivesonténoncéesdanslapartie 26duvolume 3duguide surlapratiq ueetlesprocéduresdel'Officeaustralien desbrevets.Cesdirectivesont actuellementréviséesetmisesàjour.

Réponse de l'Autriche: Iln'existeaucunedirectivedéfinissantdemanièreplusprécisele critèredela“diligencerequise”.

Réponse de la Bulgarie: Iln'existeaucunedirectivedéfinissantlecritère;lesprincipes générauxdedroitcivils'appliquent.

Réponse du Danemark: Conformémentànosdirectives,laprocédurederequêtecomprend deux étapes.1. Larequêteenrestaurationdoitêtreadresséeàl'officedesbrevetsdansun délaide deux moisunefoisqueletitulairedubrevetaréaliséquecelui -ciesttombéen déchéance.Siledélaide deux moisn'estpasrespecté,larequêteenrestaurationneserapas examinéeetlarestaurationserarefusée.2. Sicedélaiestrespecté,la requêteseraexaminée sousl'angle deladiligencerequise.

Réponse de l'Office européen des brevets : Desinformationsrelativesaurétablissementdes droitsfigurentdanslesdirectivesconcernantl'examenàl'OEB(E -V111,2.2.1,annexe 1).Il estindi quéquededéposantouletitulairedoitapporterlapreuvequeleretardstdûàdes facteursimprévisibles.Lesdirectivesmentionnentaussiladécision D 6/82quidisposeque leserreursdedroitneconstituentpasdesmotifsderétablissementdesdro its(voirla question n° 2).Lajurisprudencedeschambresderecourspeutêtreconsidéréecomme des directivesausenslarge,puisquelesjuridictionsdupremierdegréfondentleurpratiquesur cettejurisprudence.Iln'existeaucuneautredirectivesur l'applicationdel'article 122dela Conventionsurlebreveteuropéen.

Réponse de la France :“Lesseulesdirectivesformaliséesàcejoursontrélativesàl'examen desdemandesdebrevetd'inventionetévoquentlesprincipesdelaprocédurederestauration (cf. annexe 2).Cesdirectivesrésultentdesrèglesdégagéesparlapratiq ueetlesprécédents del'officeetdestribunaux.”

Réponse de l'Allemagne : Iln'existe pasdedirectiveoudedispositioninterne.L'Office allemandesbrevetsdesmarquessefonde surlesdispositionsdelalégislationetunevaste jurisprudence.

Réponse de l'Inde : Aucunedirectivedecetypen'estdisponible.Lesdécisionsontprisesau casparcas.

Réponse de la République de Corée : Lesdirectivespourl'examen d'unedemandebrevet quantàlaforme,établiesparleKIPOetrédigéesencoréen,précisentque,parmiles'raisons quinesontpasimputablesàunepersonnequiaétéinvitéeparécritàapporterdes modifications',figurentdessituationstellesqu' necatastrophenaturelleoud'autres

circonstances inévitables indépendamment de la diligence requise exercée par une personne moyenne. Les directives donnent quelques exemples : la notification de l'annulation n'apas été adressée au destinataire, les droits peuvent être rétablis et le titulaire n'apas eu connaissance de la notification publique, aucun recours n'est possible.

Réponse de la République de Moldova : Ainsique cela a été mentionné précédemment, la législation donne aucune définition des critères susmentionnés. Cependant, le règlement d'application de la loi sur les brevets d'invention contient des dispositions relatives au rétablissement des droits, en particulier en ce qui concerne la présentation de raisons et de preuves.

Réponse de Monaco : "Aucune directive n'a été élaborée quant à la définition et l'application du critère 'd'excuse légitime'."

Réponse des Pays-Bas : À l'heure actuelle, il est considéré que les directives applicables en vertu de l'ancien loi sur les brevets de 1910 demeurent en vigueur. Ces directives, fondées sur la jurisprudence de l'Office néerlandais de la propriété industrielle, énoncent les exigences ci-après. Non seulement le titulaire du brevet lui-même doit exercer "toutela diligence requise par les circonstances", mais son personnel (au niveau interne) aussi, de même que (au niveau externe) le conseil en brevets et son personnel et toutes les autres personnes employées par le titulaire du brevet ou son conseil en brevets (comme "CPI", société spécialisée dans le paiement des annuités en matière de brevets). Le personnel administratif doit être bien formé et avoir reçu des instructions claires. Le système administratif doit être mis en place de façon à tenir compte du fait que le personnel/les employés, même s'ils ont un bon niveau d'instruction, s'ils sont correctement formés et s'ils travaillent avec précision, peuvent parfois commettre des erreurs. Cela suppose que les délais d'une importance capitale doivent être vérifiés séparément, de façon à découvrir à temps les erreurs accidentelles (commises par le personnel) dans le cadre du système. Les erreurs qui sont imprévisibles, par exemple celles qui sont dues à une conjonction de fastes d'événements accidentels, sont excusables. Une erreur isolée dans un système administratif fonctionnant correctement et doté d'un système de vérifications suffisant est excusable.

Réponse de la Norvège : Aux fins d'évaluer si la diligence requise est démontrée, il est exigé que le déposant ou son représentant dispose d'un système de suivi des délais. En cas d'observation du délai malgré le système, on examinera si le système semble fonctionner correctement dans des circonstances normales. Si c'est le cas, quel'observation du délai est due à une erreur de procédure isolée et unique, la condition de la diligence requise est jugée remplie et le droit sera rétabli. L'évaluation des circonstances en rapport avec le dépassement des délais dû à un manquement de la part d'un membre du personnel de l'office ou d'un déposant particulier est moins stricte que dans le cas des manquements attribués à des mandataires professionnels. Il est cependant nécessaire que l'office concerné puisse démontrer que le personnel reçoit des instructions claires et qu'il est bien formé par le conseil en brevets responsable. Leur travail doit aussi être régulièrement vérifié de façon ponctuelle. Une charge de travail importante, une longue maladie ou des difficultés financières ne sont pas considérées comme des motifs suffisants justifiant le rétablissement des droits. Les manquements résultant de cas de force majeure seront toujours considérés comme satisfaisant à la condition de la "diligence requise".

Réponse de Singapour : 4a. Comme cela a été indiqué plus haut, les dispositions relatives au rétablissement à Singapour sont analogues à celles figurant dans la législation du Royaume-Uni. Par conséquent, la jurisprudence et la pratique du Royaume-Uni peuvent

servir de précédents (mais ils n'ont pas d'effet contraignant) lorsqu'il s'agit de déterminer si le critère de "diligence nécessaire" est rempli à Singapour. 4b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", l'intéressé doit démontrer qu'il y a eu un retard ou un manquement constaté dans l'observation du délai, et ce n'était pas un acte délibéré.

Réponse de la République slovaque : Non. Les dispositions de la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois (loi sur les brevets) énoncent clairement les droits et obligations du déposant en ce qui concerne la restauration du droit de priorité.

Réponse de la Slovaquie : Il n'existe aucune directive nationale en ce qui concerne les critères. En règle générale, l'office suit les décisions judiciaires nationales applicables et la pratique des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

Réponse de l'Espagne : Il n'y a pas encore de directive dans ce domaine parce que les dispositions législatives ne sont en vigueur que depuis le 31 juillet 2002.

Réponse du Royaume-Uni : Des directives d'une portée limitée figurent dans notre guide sur la pratique en matière de brevets, dont des extraits pertinents figurent dans l'annexe A. S'agissant de la "diligence nécessaire", les directives donnent les références correspondant aux affaires précédentes auxquelles nous nous reportons pour évaluer les requêtes en restauration. En qualité de "Hearing officer" dans les affaires de restauration relevant de l'article 28, je présente aussi régulièrement des exposés en PowerPoint dans lesquels j'indique à l'aide d'exemples les facteurs pris en compte pour déterminer si un titulaire de brevet a exercé la "diligence nécessaire". Des extraits de mes notes figurent dans l'annexe B. Mis à part les quelques passages précités du guide sur la pratique en matière de brevets, le seul autre élément utile quant à son sens donne à l'expression "volonté fondamentale permanente" résidant dans la décision rendue dans l'affaire *Heatex Ltd* mentionnée précédemment.

Réponse des États-Unis d'Amérique : Les directives sont énoncées dans les articles 711.03(3) C)111) et 2590 du MPEP.

Question n° 5 : (s'il y a une réponse affirmative) : Quels sont, le cas échéant, les principaux problèmes que soulève l'application de ces deux critères ?

Réponse de l'Australie : Les dispositions relatives à la "diligence requise" posent un problème lorsqu'ils s'agit de déterminer si la partie a réellement exercé la diligence requise. Les différents déposants/titulaires de brevets et leurs mandataires disposent de toute une gamme de systèmes. La frontière entre le dépassement du délai par défaut de diligence ou pour toute autre raison peut souvent être floue. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs niveaux de responsabilité, par exemple le déposant/titulaire du brevet, le conseiller interne, les conseils étrangers en brevets et les conseils australiens en brevets. Il peut aussi y avoir plusieurs niveaux de responsabilité à l'intérieur de chaque catégorie. Il est parfois difficile d'établir à quel stade l'erreur a effectivement été commise en l'espèce, même si la volonté d'agir peut être facilement constatée. Les dispositions relatives à la diligence requise sont aussi difficilement applicables pour les utilisateurs occasionnels du système, car il est peu probable qu'ils disposent des systèmes sophistiqués et leur connaissance du système est souvent insuffisante. Donc, lorsqu'un lien de causalité est exigé entre l'erreur et le manquement, il est parfois difficile de déterminer quelle était la véritable erreur et comment elle a été commise. Cela arrive en particulier lorsqu'il y a un changement de déposant/titulaire du

brevet de conseil en brevets, ou lors que la personne en cause n'est plus employée. Dans ce cas, il est nécessaire de s'intéresser à la volonté et aux conséquences de l'octroi ou du refus de prorogation du délai. Dans d'autres cas, le déposant peut ne pas avoir la possibilité de manifester une volonté parce que certains éléments préalables nécessaires ne sont pas apparus du fait d'une erreur ou d'une omission. Voici quelques irrégularités courantes que l'on constate pendant l'instruction des requêtes (en ce qui concerne les requêtes elles-mêmes et les pièces justificatives) : la requête ne concerne pas le bon délai, en particulier en ce qui concerne les demandes d'ouverture de la phase nationale; la requête ne concerne pas l'acte approprié, en particulier en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire, et en ce qui concerne la rectification, au cours de la phase nationale, d'erreurs qui sont intervenues pendant la phase internationale d'une demande déposée selon le PCT; la requête concerne une question pour laquelle il ne peut y avoir de prorogation de délai (par exemple les requêtes relatives au dépôt d'une demande initiale; les requêtes concernant des questions pour lesquelles le commissaire n'est plus compétent [par exemple une requête présentée après la délivrance du brevet en vue de proroger le délai prévu pour former opposition]); l'attestation est peu probante car elle s'appuie sur des ouï-dire ('je déclare que l'associé [étranger] m'a dit que son client lui avait dit que...'), en particulier lorsqu'il n'y a aucune raison apparente (hormis un simple désagrément) pour que la personne ayant directement connaissance des circonstances ne puisse pas fournir une attestation. Il faut comparer cette situation avec le cas où la personne X, qui faisait autrefois partie de nos employés, a commis une erreur, et où les preuves fondées sur des ouï-dire peuvent être appropriées; les déclarations qui fournissent apparemment des extraits 'sélectifs' de pièces justificatives tout en évitant de présenter des documents susceptibles d'être moins favorables aux personnes concernées (pour aller encore plus loin dans ce sens, on mentionnera les déclarations qui renvoient ou font allusion à des documents justificatifs à l'appui de leurs arguments mais ne fournissent pas de copie de ces documents).

Réponse de la Bulgarie : Les principaux problèmes se rapportent à l'évaluation des preuves fournies par le déposant à l'appui des raisons invoquées pour le retard.

Réponse du Danemark : Les problèmes qui se posent en rapport avec l'utilisation du critère de toutela diligence requise ont trait au fait que ce critère est très suggestif et qu'il est très difficile d'avoir une pratique commune. Une grande importance est accordée à l'explication donnée par le titulaire des droits et les bureaux de brevets tendant à avoir un grand avantage lorsqu'ils fournissent l'explication puisque ils ont une bonne connaissance des critères. Le système semble donc accorder un certain avantage au déposant professionnel au détriment du déposant particulier.

Réponse de l'Office eurasiens des brevets : L'un des principaux problèmes qui se posent en ce qui concerne l'application des deux critères a trait au manque de pratique et de directives applicables pour la définition des critères.

Réponse de l'Office européen des brevets : Étant donné que chaque cas doit être examiné sur le fond et que des intérêts de tiers peuvent être impliqués, l'évaluation de "toutela vigilance nécessaire" exige un examen attentif et peut prendre du temps. Les éléments essentiels sont l'établissement des faits et l'évaluation des preuves fournies par la partie concernée. Lorsque plus d'une personne est impliquée, il est nécessaire d'établir qui aurait dû exercer "toutela vigilance nécessaire" et dans quelle mesure. De plus, il y a lieu d'indiquer que le rôle de l'article 122 de la CDB change radicalement de rôle à l'acte de révision adopté le 29 novembre 2000 au cours de la Conférence diplomatique des Parties contractantes à la Convention sur le brevet européen en entrant en vigueur. La nouvelle version de l'article

la CBE (Poursuite de la procédure) élargit le champ d'application de la poursuite de la procédure et en fait le recours juridique standard en cas d'observation des délais dans les procédures d'octroi de brevets européens. Il tient compte des tendances juridiques internationales actuelles et des conditions pratiques, en fonction de celles-ci la poursuite de la procédure devrait, dans un but d'économie de procédure et de sécurité juridique, recevoir la priorité sur le rétablissement des droits. Il découle de la nouvelle version de l'article 122 de la CBE que le champ d'application est rétréci compte tenu des nouvelles dispositions régissant la poursuite de la procédure. La poursuite de la procédure est simplement exclue lorsque le déposant a laissé passer le délai de priorité. Le rétablissement des droits sera alors le seul recours disponible.

Réponse de la France : "Il peut se révéler difficile pour le titulaire de démontrer l'existence et la réunion de ces critères. Il peut être également problématique pour l'office de l'apprécier les pièces soumises à son examen. L'instruction est donc faite au cas par cas, au vu des circonstances propres à l'affaire et globalement, le doute bénéficie au titulaire."

Réponse de l'Allemagne : L'Office allemand des brevets et des marques n'en rencontre aucun problème dans l'application du critère de diligence requise en pratique. Il existe suffisamment d'exemples, en particulier dans l'importante jurisprudence dans ce domaine.

Réponse de l'Inde : Il n'y a pas de problème particulier, le second critère s'applique comme le premier.

Réponse d'Israël : Les points cités qui sont proches de la "diligence requise" supposent que le commissaire exerce un pouvoir discrétionnaire qui est dans une certaine mesure subjectif. Il est difficile de fournir des directives parce que les circonstances de chaque cas diffèrent et que chaque cas est décidé individuellement.

Réponse du Japon : Il n'est pas évident de rencontrer un problème dans l'application du critère de la "diligence requise". Cependant, en ce qui concerne le critère du "caractère non intentionnel", il serait difficile de donner une réponse parce que l'évaluation du "caractère non intentionnel" dépend largement du déposant, donc d'un élément subjectif.

Réponse de la République de Corée : Le KIPON n'en rencontre aucun problème en ce qui concerne l'application des critères.

Réponse de la République de Moldova : Le principal problème réside dans l'absence de traitement uniforme et équitable par les offices, du fait de l'absence de définition claire des situations dans lesquelles ces critères peuvent être appliqués.

Réponse de Monaco : "Le principal problème consiste en l'appréciation du critère de "excuse légitime" en fonction des circonstances de l'espèce."

Réponse des Pays-Bas : Aux Pays-Bas, seule le critère de la "diligence requise" s'applique. Il n'y a aucun problème avec ce critère.

Réponse de la Nouvelle-Zélande : Aucun problème n'a été constaté en ce qui concerne l'application de ces critères. L'application de la loi de 1953 sur les brevets et des décisions des commissaires simplifiées de ce domaine dans une certaine mesure.

Réponse de la Norvège: Si l'on se place du point de vue de l'office, les principaux problèmes concernant l'utilisation du critère de "diligence requise" résident dans le temps considérable que demande l'audience des affaires. De plus, il sera toujours possible que le conseiller en brevets qui connaît la pratique de l'office dans ce type d'affaires soit capable d'adapter la demande en restauration en conséquence.

Réponse des Philippines: L'absence de directives spécifiques définissant le "caractère non intentionnel" élargit la portée de ce critère et en autorise l'utilisation abusive par les déposants et les titulaires de droits.

Réponse de la Pologne: Le plus difficile est d'établir la limite entre le "caractère non intentionnel" et la "diligence requise" (savoir si l'acte ou le défaut d'agir du déposant peut être considéré comme simplement non intentionnel [non prévu, non voulu] ou plutôt comme de la négligence et l'absence d'exercice de la diligence requise) et le degré d'intention en cause.

Réponse de Singapour: 5a. Afin de prouver qu'il a exercé la "diligence nécessaire", l'intéressé doit apporter des preuves afin de démontrer qu'un certain degré de diligence est déjà exercé pour éviter un retard ou une omission dans l'observation du délai. On peut prévoir des problèmes lorsqu'ils agissent et rassemblent ces preuves afin de satisfaire à la demande de l'office des brevets. 5b. En ce qui concerne le "caractère non intentionnel", il faut démontrer que le retard ou le défaut d'observation du délai n'était pas un acte délibéré. Cette condition est remplie si le personnel l'explique dans une déclaration sous serment.

Réponse de la République slovaque: Non. Les droits et obligations du déposant en rapport avec la restauration du droit de priorité sont indiqués clairement dans la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats complémentaires de protection et la modification de certaines lois (lois sur les brevets).

Réponse de la Slovaquie: Le critère de la "diligence requise" est utilisé en rapport avec le cas de *restitutio in integrum*. Cette action est utilisée pour les cas spécifiques dans lesquels deux principales conditions doivent être remplies: 1. le critère de "diligence requise" et 2. les raisons justifiant l'observation du délai. Il est particulièrement difficile pour les déposants/titulaires ou les représentants professionnels de respecter le critère de "diligence requise" parce qu'il est très difficile de prouver que toute la diligence appropriée a été exercée dans les circonstances de l'affaire.

Réponse de l'Espagne: Nous n'avons rencontré aucun problème avec les requêtes en restauration de droits.

Réponse de la Suède: Le principal problème consiste à définir la norme nécessaire pour toute la diligence requise dans la mesure où toutes les circonstances doivent être prises en considération dans le cas particulier.

Réponse du Royaume-Uni: L'un des problèmes que nous rencontrons lors de l'examen des demandes en restauration de brevets sur la base du critère de la "diligence nécessaire" est la difficulté à obtenir des preuves. Par exemple, il peut être vraiment difficile pour le déposant de prouver qu'il n'a pas reçu de lettre de rappel de son mandataire ou de l'agent ou que son état de santé l'empêchait d'acquiescer à la taxe. En cas de "d'intention sous-jacente continue", le problème peut être inverse car il est difficile de réfuter l'affirmation d'un déposant indiquant que telle était son intention. Les déposants qui n'ont pas recours à des mandataires

professionnels pour le rappel et/ou le paiement des taxes de renouvellement peuvent parfois estimer difficile d'apporter à l'office la preuve que leurs propres systèmes internes sont efficaces et fiables afin de démontrer qu'ils ont exercé la diligence nécessaire.

Réponses des États - Unis d'Amérique: Le principal problème du critère de la "diligence requise" est qu'il suppose d'apporter des preuves qui doivent être examinées avec soin. Cela entraîne une charge de travail administratif plus importante pour l'office que dans le cas du "caractère non intentionnel". De plus, la preuve exigée du déposant pour établir la "diligence requise" est plus importante que dans le cas du "caractère non intentionnel". Le critère de la "diligence requise" est donc moins "facile à utiliser pour le déposant" que le critère du "caractère non intentionnel".

[Fin de l'annexe et du document]