

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

Treizième session
Genève, 5 – 8 octobre 2020

RENFORCER LES GARANTIES DU PCT EN CAS DE PERTURBATION GÉNÉRALE

Document présenté par la France, l'Office européen des brevets, la Suisse et le Royaume-Uni

RÉSUMÉ

1. Le système du PCT prévoit des garanties élaborées visant à protéger les droits des déposants, notamment la restauration du droit de priorité, l'excuse des retards ou la prorogation des délais dans de nombreuses circonstances. Cependant, la situation d'urgence créée par la pandémie de COVID-19 a montré qu'il existait certaines limites et que des améliorations étaient possibles. L'Office européen des brevets (OEB) propose de modifier le Règlement d'exécution du PCT en introduisant une nouvelle règle 82^{quater}.3 qui permettrait explicitement à un office de proroger les délais applicables en vertu du PCT en cas de circonstances extraordinaires pour une période définie. La condition serait que l'État où l'office est établi connaisse une perturbation générale due, par exemple, à une épidémie.

CONTEXTE

2. La situation d'urgence créée par la pandémie de COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 11 mars 2020. Cette crise sanitaire a conduit une grande majorité de pays dans le monde à déclarer un état d'alerte ou d'urgence qui a entraîné des restrictions à la circulation des personnes, ainsi que dans l'offre de certains services et de la vie publique en général; cette situation a également eu de graves répercussions sur les activités économiques, provoquant des changements importants dans le commerce international et les habitudes de travail.

3. De nombreux États contractants du PCT ont connu et connaissent aujourd'hui encore des restrictions donnant lieu à des perturbations qui touchent la vie publique comme privée des citoyens. Le Bureau international de l'OMPI a qualifié la pandémie mondiale qui sévit actuellement de "calamité naturelle...ou autre raison semblable" au sens de la règle 82*quater*.1, comme indiqué dans la Déclaration interprétative et changements de pratiques recommandés en rapport avec le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ("la déclaration interprétative") publiée le 9 avril 2020¹. Alors que certains offices ont invoqué la règle 80.5.i), qui s'applique lorsque les offices ne sont pas ouverts au public, de nombreux autres offices, dont l'Office européen des brevets et le Bureau international, sont restés ouverts pour traiter d'affaires officielles, y compris pour le dépôt et le traitement des demandes selon le PCT. Dans ce contexte, la règle 82*quater*.1 ne semblait pas apporter une réponse adéquate à la situation.

RECOURS JURIDIQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN VERTU DU PCT

4. Le PCT prévoit l'excuse de retards dans l'observation de délais ou la prorogation de délai dans la phase internationale dans plusieurs circonstances, que l'on peut essentiellement résumer comme suit :

- a) Office fermé au public – règle 80.5i) : prorogation des délais si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé. La prorogation est automatique et les déposants n'ont aucune démarche à entreprendre.
- b) Retards ou perte du courrier – règle 82.1 : toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé. La charge de la preuve incombe au déposant. L'office doit instruire la requête.
- c) Retards dus à des circonstances extraordinaires survenues sur le lieu de résidence du déposant – règle 82*quater*.1 : sur la base d'une requête ou d'une preuve produite, le retard dans l'observation des délais (y compris les délais de paiements de taxes, mais pas dans le cas d'une demande internationale qui a perdu ses effets juridiques parce qu'elle a été considérée comme retirée) peut être excusé par l'office concerné si le déposant peut démontrer que la région où il se trouve est victime d'un cas de force majeure. La charge de la preuve incombe au déposant. L'office doit instruire la requête.
- d) Retards dans le respect du délai de priorité – règle 26*bis*.3 : une disposition particulière a été prévue pour un retard dans l'observation du délai de priorité de 12 mois. L'office récepteur, sur requête du déposant ou du mandataire, peut excuser un tel retard si un exposé des motifs a été présenté et que l'inobservation du délai a) n'était pas intentionnelle, ou b) est intervenue bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée par le déposant ou le mandataire.
- e) Interruption de service affectant l'office – règle 82*quater*.2 (depuis le 1^{er} juillet 2020) : si un office ou une organisation subit une interruption de l'un quelconque des moyens de communication autorisés pour le dépôt, il peut publier des informations à ce sujet et en informer le public et le Bureau international, en précisant la durée de l'indisponibilité. Les délais sont prorogés pour les déposants qui ne les ont pas observés jusqu'au jour ouvrable

¹ https://www.wipo.int/pct/fr/news/2020/news_0009.html.

suivant où tous les moyens autorisés pour le dépôt sont de nouveau opérationnels. La prorogation est automatique et les déposants n'ont aucune démarche à entreprendre.

La nouvelle règle 82*quater*.2 prévoit une prorogation des délais en cas d'indisponibilité des moyens de communication électronique utilisés pour le dépôt. Cette règle exige qu'une interruption de service survienne dans un office donné, c'est-à-dire une indisponibilité des moyens de communication utilisés pour le dépôt qui dure pendant une période qui doit être déterminée; il faut également que l'information concernant l'interruption soit publiée par l'office concerné. Cette règle ne s'applique pas à la situation présente. En outre, la règle 82*quater*.1 ne prévoit pas de prorogation des délais applicables en vertu du PCT en cas de perturbation générale sur le lieu de l'office alors que cet office reste ouvert au public et l'on peut par conséquent conclure que le PCT n'a pas, pour l'heure, de disposition couvrant cette situation.

Le tableau présenté au paragraphe 22 de ce document illustre l'application pratique de ces recours afin d'en faciliter la compréhension.

LACUNES DES RECOURS JURIDIQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES DANS LE CADRE DU PCT

5. Le cadre juridique actuel du PCT ne prévoit pas de recours raisonnable, efficace et souple qui puisse être facilement appliqué par les offices et utilisé par les déposants en cas de perturbation générale sur le lieu d'établissement de l'office.
6. La situation d'urgence créée par la COVID-19 a révélé certaines lacunes dans les recours juridiques existants disponibles dans le cadre du PCT. Elle a en particulier montré qu'il était inutile d'exiger le dépôt d'une requête et la production de la preuve afférente démontrant l'inobservation du délai dans une situation telle que celle qui règne actuellement. Si l'application de la règle 82*quater*.1, telle que suggérée par le Bureau international dans la Déclaration interprétative (voir le paragraphe 3, ci-dessus), représente un pas en avant dans l'assouplissement de son application, elle n'est cependant pas adaptée pour remédier à toutes les carences.
7. En vertu de l'actuelle règle 82*quater*.1, les déposants selon le PCT continuent à devoir présenter une requête en excuse des retards et se heurtent à des coûts supplémentaires et à une charge administrative accrue, tels que des frais de conseils, le temps et les ressources nécessaires pour établir ces requêtes. Dans le pire des cas, ils peuvent même subir une perte de droits s'ils ne sont pas au courant des recours juridiques disponibles et, par conséquent, ne déposent pas de requête en excuse des retards. De même, les offices du PCT subissent des charges administratives bien plus importantes, étant donné qu'ils doivent traiter les requêtes individuellement, ce qui demande également beaucoup de temps et de ressources.

PROPOSITIONS

8. Certaines législations régionales ou nationales remédient à ces lacunes en prévoyant une prorogation généralisée des délais en cas de perturbation générale. Par conséquent, et afin de renforcer davantage l'ensemble des garanties actuellement disponibles dans le cadre du PCT, il est proposé de mettre en place une nouvelle base juridique solide, efficace, transparente et fiable pour proroger les délais applicables en vertu du PCT en cas de perturbation générale. Le succès du système du PCT, dans une large mesure, tient au fait qu'avec le temps, il a été progressivement adapté pour répondre aux mieux aux besoins de ses utilisateurs. L'OEB estime que les membres du PCT devraient réagir aux expériences faites dans le cadre de la situation d'urgence créée par la COVID-19 et saisir cette occasion pour améliorer encore le PCT en proposant les recours les plus adéquats pour soutenir les utilisateurs. L'objectif est donc de compléter le cadre juridique existant et d'apporter une réponse aux futurs défis auxquels les

offices pourraient être confrontés dans une situation d'urgence. La proposition ne remet nullement en question l'ensemble des garanties actuellement disponibles dans le cadre du PCT.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS À APPORTER À LA RÈGLE 82QUATER

9. L'OEB propose l'introduction d'une nouvelle règle 82*quater*.3 (voir l'annexe) pour proroger les délais dans les offices situés dans un État connaissant une perturbation générale due, par exemple, à une épidémie, et entraînant des restrictions à la circulation des personnes, ainsi que des restrictions dans l'offre de certains services et de la vie publique en général. Une pandémie, à savoir une épidémie qui se propage dans le monde entier, répond à la définition d'une épidémie.
10. La proposition non seulement apporterait une certitude juridique et une prévisibilité en introduisant une base juridique dans le système du PCT pour proroger les délais applicables en vertu du PCT, y compris les délais de paiement des taxes, mais serait également proportionnée, puisqu'il appartiendrait à chaque office de déclarer une période de perturbation générale, en fonction de la situation réelle de l'État où l'office est établi.
11. La nouvelle règle proposée n'est pas couverte par l'article 48.1) qui vise les interruptions des services postaux, la perte ou le retard inévitable du courrier. Dans la mesure où il vise les retards dans l'observation d'un délai excusé pour des motifs admis par la législation nationale et prenant effet pour l'État désigné ou élu concerné, l'article 48.2) n'est pas applicable non plus. La proposition permettrait plutôt aux administrations du PCT de proroger les délais pendant la phase internationale. Cependant, la règle 82*quater*.3 proposée suivrait la logique générale de la règle 82*quater* et serait applicable aux délais fixés par le règlement d'exécution. Les autres délais sont fixés par le traité lui-même, par exemple, le délai pour entrer dans les phases nationales. La proposition de prorogation ne couvre donc pas ces délais. Par conséquent, les États désignés et élus peuvent utiliser leurs dispositions nationales et proroger ces délais avec un effet exclusif pour leur État (voir l'article 48.2) de concert avec la règle 82*bis*.2).
12. La nouvelle règle 82*quater*.3 proposée est le reflet du mécanisme en place en vertu de la règle 82*quater*.2, telle qu'adoptée par l'Assemblée de l'Union du PCT en 2019 et qui est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2020. Les délais fixés dans le règlement d'exécution pourraient, en cas de perturbation générale causée par un cas de force majeure tel que décrit dans la règle 82*quater*.1.a), être prorogés jusqu'au premier jour suivant la fin de la période de perturbation. Cela signifie qu'au lieu de créer un ensemble distinct de conditions, la règle 82*quater*.3 renverrait directement aux cas de force majeure qui permettent au déposant de présenter une requête en excuse des retards au titre de la règle 82*quater*.1.
13. En vertu de la règle proposée, les délais dans la phase internationale pourraient être prorogés, en particulier lorsqu'une prorogation de délai comparable est également prévue à l'égard des demandes nationales ou régionales par la législation nationale applicable ou le traité prévoyant le dépôt de demandes régionales ou l'octroi de brevets régionaux par l'administration ou l'office concerné.
14. La notification au titre de la règle 82*quater*.3 devrait inclure une indication relative à la période prévue durant laquelle la prorogation des délais s'appliquerait, ce qui devrait se limiter à une certaine durée. Une durée maximale de deux mois est proposée, étant donné que c'est la durée généralement utilisée dans le cadre du PCT (par exemple pour la restauration des droits de priorité ou l'incorporation par renvoi). Si au moment de l'expiration de la durée de la prorogation, la perturbation générale est toujours en cours, il serait possible pour un office de renouveler sa notification au Bureau international pour une nouvelle période de deux mois (maximum). La notification pourrait être renouvelée jusqu'à la fin de la perturbation générale. Les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT et autres sources d'information pertinentes donneraient des indications plus détaillées concernant la mise en œuvre de cette disposition par les offices et

les administrations. Comme pour le mécanisme introduit dans la règle 82*quater*.2, la notification d'une perturbation générale par l'office concerné au Bureau international, y compris sa durée exacte, garantirait une entière transparence pour les déposants et les offices désignés ou élus.

15. En outre, les offices profiteraient de la souplesse du mécanisme proposé, puisque chaque office pourrait se préparer de manière indépendante et en temps opportun à l'application d'une prorogation générale des délais (évaluation financière, développements informatiques, incidences sur les opérations et les flux de travail). Même s'il s'agit d'une disposition facultative à l'instar de la règle 82*quater*.2, l'introduction de la nouvelle règle proposée représenterait un pas important vers une convergence des pratiques pour les offices qui prorogent actuellement les délais en vertu de leur législation nationale dans de telles circonstances. Une notification au titre de la règle 82*quater*.3 pourrait en outre servir de preuve pour un déposant ou un mandataire résidant dans ce même État pour présenter une requête en excuse de retard au titre de la règle 82*quater*.1, si les autres offices le demandent.

16. Contrairement à ce qu'exige la règle 82*quater*.1, les déposants ne seraient pas tenus de déposer une requête ou de produire une preuve dans le cadre de la nouvelle règle 82*quater*.3. La prorogation serait définie par l'office concerné qui publierait cette information sur son site Web. De plus amples informations concernant la mise en œuvre de la nouvelle règle proposée pourraient être données dans des instruments secondaires, à l'instar de l'instruction administrative 111 des Instructions administratives du PCT et des paragraphes 30B et 30C des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT dans le cas de la règle 82*quater*.2.

17. En outre, l'OEB suggère de modifier la règle 82*quater*.1 pour préciser la liste des cas de force majeure. Une pandémie déclarée devrait être un motif pour déclencher une requête en excuse de retard dans l'observation des délais et devrait être explicitement citée dans la règle 82*quater*.1 en tant que telle, même si la liste des cas de force majeure n'est pas exhaustive. Il est par conséquent suggéré d'inclure cette notion dans la règle 82*quater*.1. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), une épidémie est "l'occurrence au sein d'une communauté ou d'une région de cas d'une maladie, d'un comportement spécifique lié à la santé ou d'autres événements liés à la santé dépassant nettement la normale (...)".

18. Enfin, la règle 82*quater*.1 devrait être réexaminée pour prendre en considération la déclaration interprétative du Bureau international du 9 avril 2020, grâce à l'inclusion d'un nouvel alinéa d) offrant aux offices la possibilité de renoncer à l'exigence de production de preuves et d'en informer le Bureau international.

19. Le libellé proposé pour la règle 82*quater*.3.b) diffère légèrement de l'actuel libellé des règles 82*quater*.1.c) et 82*quater*.2.b). L'objectif est de préciser qu'il ne doit pas y avoir d'effets perturbateurs pour les offices désignés ou élus dans les cas où le traitement national a commencé, mais que tous les actes prévus à l'article 22 ou 39 n'ont pas encore été accomplis par le déposant. Si la proposition présentée ci-dessus est appuyée, il conviendra d'apporter les modifications correspondantes aux règles 82*quater*.1.c) et 82*quater*.2.c) par souci de cohérence.

PROPOSITION D'ACCORD DE PRINCIPE DE L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DU PCT

20. Il est également suggéré que l'Assemblée de l'Union du PCT adopte un accord de principe concernant la prorogation des délais due à une perturbation générale survenant dans un État où l'office ou l'organisation est établi. Cet accord couvrirait la période précédant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle 82*quater*.3 proposée et apporterait une sécurité juridique et une prévisibilité aux déposants dont les délais applicables en vertu du PCT ont été prorogés par des offices en application d'une législation nationale ou régionale plus favorable. Il donnerait également des indications précises et apporterait une transparence pour les offices désignés qui instruisent ces demandes ultérieurement dans la procédure au titre de la phase nationale.

21. Le projet de texte pour cet accord de principe se présente ainsi :

“L’accord de principe de l’Assemblée de l’Union du PCT

En adoptant les modifications de la règle 82*quater*.1 et la nouvelle règle 82*quater*.3, l’Assemblée de l’Union du PCT est convenue que, avant l’entrée en vigueur de la règle 82*quater*.1 modifiée et de la nouvelle règle 82*quater*.3, ni la règle 82*quater*.1 ni aucune autre disposition du PCT n’empêchait un office de proroger les délais fixés en vertu du règlement d’exécution dans les cas de force majeure tels que définis à la règle 82*quater*.1, lorsque la législation régionale ou nationale applicable par cet office a prévu un tel recours. L’Assemblée de l’Union du PCT est également convenue qu’avec l’adoption de la nouvelle règle 82*quater*.3, une nouvelle base juridique sera disponible dans le règlement d’exécution et devrait donc être appliquée, le cas échéant, à compter de sa date d’entrée en vigueur.”

SCÉNARIOS DES PERTURBATIONS ET LEURS EFFETS

22. Le tableau suivant illustre l’application pratique des recours actuellement disponibles dans le cadre du PCT, y compris les modifications qu’il est proposé d’apporter à la règle 82*quater*.1 et la nouvelle règle 82*quater*.3 (en gras respectivement) :

Scénarios	Disposition juridique	Requête et preuve	Notification au Bureau international
Perturbation du service postal dans la localité de l’office qui reste ouvert au public	Règle 82	Oui	Non
L’office est complètement fermé au public	Règle 80.5.i)	Non	Non
Perturbation générale dans la localité où la partie intéressée réside, a son siège ou séjourne (modifications proposées en gras)	Règle 82 <i>quater</i> .1	Oui Oui / Non (les offices pourraient renoncer à l’exigence d’une preuve)	Non Oui / Non (les offices pourraient renoncer à l’exigence d’une preuve)
Interruption des moyens de communication autorisés pour le dépôt des demandes auprès de l’office, mais l’office n’est pas fermé au public	Règle 82 <i>quater</i> .2	Non	Oui
Perturbation générale dans l’État où l’office est établi, mais l’office n’est pas fermé au public	Règle 82<i>quater</i>.3	Non	Oui

Tableau 1 : Scénarios des perturbations et leurs effets

[L’annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION
DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS²

TABLE DES MATIÈRES

Règle 82 <i>quater</i> – Excuse de retard dans l'observation de délais et prorogation de délai.....	2
82 <i>quater</i> .1 <i>Excuse de retard dans l'observation de délais</i>	2
82 <i>quater</i> .2 <i>Indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de l'office</i>	2
82 <i>quater</i> .3 <i>Prorogation des délais en raison d'une perturbation générale</i>	3

² Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et celui qu'il est proposé de supprimer est biffé.

Règle 82quater –

Excuse de retard dans l'observation de délais et prorogation de délai

82quater.1 *Excuse de retard dans l'observation de délais*

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international n'a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d'épidémie, d'une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.

b) [Pas de changement] Cette preuve doit être adressée à l'office, à l'administration ou au Bureau international, selon le cas, au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce. Si, au vu de la preuve produite, le destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard dans l'observation du délai est excusé.

c) [Pas de changement] L'excuse de retard n'a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment où la décision d'excuser ce retard est prise, a déjà accompli les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39.

d) L'Office, l'administration ou le Bureau international peut renoncer à l'exigence d'une preuve dans les conditions fixées et publiées par cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas. L'office ou l'administration en informe le Bureau international.

82quater.2 *Indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de l'office*

a) [Pas de changement] Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant cet office ou cette organisation n'est pas observé en raison de l'indisponibilité d'un moyen de communication électronique autorisé au sein de cet office ou de cette organisation, le retard dans l'observation de ce délai est excusé, à condition que cet acte soit accompli le jour ouvrable suivant celui où ledit moyen de communication électronique est disponible. L'office ou l'organisation concernée publie des informations sur ladite indisponibilité, notamment en ce qui concerne sa durée, et en informe le Bureau international.

b) [Pas de changement] L'excuse du retard dans l'observation d'un délai en vertu de l'alinéa a) n'a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment de la publication des informations mentionnées à l'alinéa a), a déjà accompli les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39.

82quater.3 Prorogation des délais en raison d'une perturbation générale

a) Tout office récepteur, administration chargée de la recherche internationale, administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire ou administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international peut proroger les délais fixés dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant cet office, cette administration ou le Bureau international lorsque l'État dans lequel cette entité est établie connaît une perturbation générale causée par l'un des événements visés à la règle 82quater.1a) ou d'autres raisons semblables, en particulier lorsque la législation nationale applicable par cet office ou cette administration prévoit, à l'égard des demandes nationales, une prorogation de délai comparable. Tout délai prorogé en vertu de cet alinéa peut être prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de la perturbation. L'office ou l'organisation concernée publiera des informations sur ladite perturbation, y compris la durée de la prorogation des délais qui ne devra pas être supérieure à deux mois à compter de la date de notification, mais qui peut être renouvelée. L'office ou l'administration en informe le Bureau international.

b) Tout office désigné ou élu n'est pas tenu de prendre en considération la prorogation d'un délai au titre de l'alinéa a) si, au moment où l'information visée à l'alinéa a) est publiée, le traitement national auprès de cet office a déjà commencé.

[Fin de l'annexe et du document]