

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

Quatorzième session
Genève, 14 – 17 juin 2021

MISE EN ŒUVRE DE 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

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document rend compte de l'expérience des offices dans la mise en œuvre de la *Déclaration interprétative et des 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* (ci-après dénommée "déclaration interprétative") publiée par le Bureau international le 9 avril 2020, comme demandé par le groupe de travail à sa treizième session tenue en octobre 2020.

2. Les offices ayant reçu des demandes d'excuse de retard dans l'observation d'un délai en invoquant des questions liées à la COVID-19 ont excusé le retard dans tous les cas, conformément à la déclaration interprétative selon laquelle la pandémie de COVID-19 entre dans le champ d'application de la règle 82*quater*.1, sans exiger de preuve que le virus avait touché la localité où la partie intéressée a son domicile. Le traitement de ces demandes ne semble pas avoir été particulièrement coûteux en temps ou en ressources. Tous les offices ont différé l'envoi de notifications indiquant qu'une demande avait été considérée comme retirée lorsque la pandémie avait pu entraîner un retard dans le paiement des taxes, soit en attendant au moins deux mois après l'expiration du délai avant d'envoyer la notification, soit en procédant

à une vérification auprès du déposant avant d'envoyer la notification pour éviter qu'une demande ne soit involontairement considérée comme retirée.

RAPPEL

3. À la treizième session du Groupe de travail du PCT tenue en octobre 2020, l'Office européen des brevets, la France, le Royaume-Uni et la Suisse ont présenté une proposition intitulée "*Renforcer les garanties du PCT en cas de perturbation générale*" (document PCT/WG/13/10). Les paragraphes 6 à 10 du Résumé présenté par la présidente de la session (document PCT/WG/13/14) résument les délibérations relatives à la proposition et les paragraphes 32 à 59 du Projet de rapport de la session (document PCT/WG/13/15 Rev.) rendent intégralement compte de ces délibérations. Le paragraphe 10 du résumé renvoie au déroulement de la session suivante du groupe de travail, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous :

"10. Le groupe de travail a appuyé le principe consistant à prévoir de meilleures garanties pour les déposants et les offices en cas de perturbation générale échappant à leur contrôle et

a) a invité l'Office européen des brevets, la France, la Suisse et le Royaume-Uni à soumettre une proposition révisée à la prochaine session du groupe de travail, en tenant compte des observations formulées par les délégations; et

b) a prié le Bureau international, en coopération avec les États membres, d'évaluer les expériences des offices dans la mise en œuvre de 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* qu'il a publiée le 9 avril 2020 et de présenter un rapport à la prochaine session du groupe de travail."

4. Le présent document a trait au suivi mentionné au paragraphe 10.b) du Résumé de la présidente de la treizième session du groupe de travail, reproduit au paragraphe 3 ci-dessus.

DECLARATION INTERPRETATIVE ET CHANGEMENTS DE PRATIQUES RECOMMANDES EN RAPPORT AVEC LE TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT) DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE DE COVID-19

5. Le Bureau international a publié le 9 avril 2020 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* (ci-après dénommée "déclaration interprétative") (voir https://www.wipo.int/pct/fr/news/2020/news_0009.html). La déclaration interprétative indique dans quelle mesure le Bureau international considère que la règle 82*quater*.1, relative à l'excuse de retard dans l'observation de délais, s'applique dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19. La déclaration interprétative stipule également que le Bureau international, en sa qualité d'office récepteur, différerait jusqu'au 31 mai 2020 l'envoi des notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée (formulaire PCT/RO/117), par exemple en raison d'un défaut de paiement des taxes appropriées dans le délai prescrit, et renoncerait à la perception des taxes pour paiement tardif en vertu de la règle 16*bis*.2. Dans la déclaration interprétative, le Bureau international a invité les autres offices à adopter la même interprétation de la règle 82*quater*.1 du règlement d'exécution du PCT et la même pratique s'agissant de l'envoi des notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée.

6. Le 27 mai 2020, le Bureau international, en sa qualité d'office récepteur, a annoncé qu'il différerait jusqu'au 30 juin 2020 l'envoi de notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée en raison d'un défaut de paiement des taxes dans le délai prescrit (voir à l'adresse https://www.wipo.int/pct/fr/news/2020/news_0014.html). Le Bureau international, en sa qualité d'office récepteur, a repris l'envoi du formulaire PCT/RO/117 pour

défaut de paiement des taxes PCT appropriées à compter du 1^{er} juillet 2020. Dans sa communication du 3 juillet 2020 concernant la fin de la prorogation du délai, le Bureau international a déclaré qu'il continuerait de renoncer à la perception de toute taxe pour paiement tardif en vertu de la règle 16*bis*.2 jusqu'à nouvel ordre (voir à l'adresse https://www.wipo.int/pct/fr/news/2020/news_0017.html).

REPONSES A LA CIRCULAIRE C. PCT 1612

7. Le 8 décembre 2020, le Bureau international a publié la circulaire C. PCT 1612 contenant un questionnaire portant sur l'expérience des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international en ce qui concerne la mise en œuvre de la déclaration interprétative. Trente-six offices ont répondu à la circulaire.

MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION INTERPRETATIVE PAR LES OFFICES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS AU TITRE DU PCT

Requêtes au titre de la règle 82*quater*.1

8. Tous les offices ayant répondu au questionnaire figurant dans la circulaire C. PCT 1612 sont convenus que la règle 82*quater*.1 s'applique en cas de pandémie de COVID-19. Un office n'a pas cité officiellement la règle 82*quater*.1 comme base de ses politiques en matière de sursis, mais a élaboré ces politiques en tenant compte de la déclaration interprétative.

9. Tous les offices ayant traité une requête en vertu de la règle 82*quater*.1 pendant la pandémie de COVID-19 ont répondu favorablement, sans exiger de preuve que le virus avait touché la localité de la partie intéressée. Un office qui n'avait pas exigé de preuve exigeait toutefois qu'une déclaration selon laquelle le retard était lié à COVID-19 soit présentée dans la demande de sursis. Cependant, un grand nombre d'offices n'avaient pas reçu de demande dans ce sens, certains d'entre eux déclarant qu'ils n'étaient pas en mesure de donner une réponse définitive sur la question de savoir si, dans un tel cas, ils exigeraient des preuves.

10. Seuls quelques offices ont reçu une requête au titre de la règle 82*quater*.1 visant à excuser un retard dans l'observation d'un délai concernant une demande internationale en raison de la pandémie de COVID-19. S'agissant des offices ayant reçu des requêtes, le nombre de requêtes reçues, très faible, était généralement inférieur à cinq, aucun office n'ayant reçu plus de 15 requêtes. Les requêtes reçues par les offices avaient trait à l'excuse de retard dans l'observation d'un délai pour le paiement des taxes, le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international en vertu du chapitre II et la présentation d'une requête en rectification d'une erreur évidente.

11. Dans la mesure où très peu de requêtes ont été adressées par les déposants aux offices au titre de la règle 82*quater*.1 et étant donné que le délai de traitement de ces requêtes dépend des cas, il est difficile de déterminer le temps nécessaire à un office pour traiter une requête standard. Certains offices ont indiqué un temps additionnel inférieur à 30 minutes pour le fonctionnaire chargé de traiter la demande, un office déclarant que ces requêtes avaient une incidence négligeable sur les opérations. D'autres offices ont pris en considération le délai supplémentaire d'attente d'un dossier comportant une requête au titre de la règle 82*quater*.1 plutôt que le temps passé par un fonctionnaire sur le dossier lui-même; ces offices ont déclaré que le traitement de ces dossiers nécessitait plusieurs jours ouvrables supplémentaires.

12. Seuls quatre offices ont indiqué qu'ils avaient reçu une requête au titre de la règle 82*quater*.1 avant la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l'expérience limitée des offices en matière de traitement des requêtes et du faible nombre de requêtes reçues pendant la pandémie, il n'est pas possible d'évaluer le gain de temps réalisé dans le traitement des requêtes au titre de la règle 82*quater*.1 grâce à l'absence d'exigence d'une preuve que le virus avait touché la localité dans laquelle la partie intéressée a son domicile.

Envoi de notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée

13. Tous les offices ont envisagé de différer l'envoi de notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée (PCT/RO/117), même si tous les offices n'ont pas appliqué cette disposition jusqu'au 31 mai 2020 comme recommandé dans la déclaration interprétative. Lorsqu'un office a cessé d'appliquer la disposition avant cette date, il a communiqué la date à laquelle il enverrait de nouveau des notifications aux déposants ou, avant d'envoyer la notification, a vérifié auprès du déposant qu'il ne souhaitait pas poursuivre la procédure concernant la demande. La plupart des offices ont également suivi la déclaration interprétative en n'envoyant des notifications que lorsqu'un délai avait expiré deux mois auparavant. Dans un cas où un office n'a pas différé l'envoi des notifications jusqu'à cette date, il a indiqué qu'il avait informé les déposants avant d'envoyer la notification afin d'éviter que la pandémie COVID-19 n'entraîne le retrait de la demande.

Renonciation à la taxe pour paiement tardif au titre de la règle 16bis.2

14. Alors que les offices percevaient généralement une taxe pour paiement tardif en vertu de la règle 16bis.2, presque tous les offices ont suivi la recommandation de la déclaration interprétative tendant à la renonciation à cette taxe. Les offices n'ayant pas renoncé à la taxe pour paiement tardif ont, pour justifier la non-renonciation au paiement de la taxe, invoqué l'absence d'autorisation législative ou la nécessité de modifier les systèmes informatiques.

Application de mesures différentes pour atténuer les difficultés rencontrées dans le respect des délais applicables aux demandes internationales en raison de la pandémie de COVID-19

15. Un certain nombre d'offices ont soit prévu une prorogation générale de tous les délais entre certaines dates, soit décrété que tous les jours d'une période déterminée seraient exclus des délais. Les offices ayant décrété des jours d'exclusion en déclarant que l'office n'était pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles n'ont pas nécessairement cessé de fournir tous les services; certains de ces offices ont continué à maintenir des services électroniques pour le dépôt des demandes et le paiement des taxes et pour répondre aux demandes de renseignements. Ces offices n'ont donc pas eu à envisager de différer l'envoi des notifications pendant ces périodes. L'Office européen des brevets, qui a appliqué une prorogation générale des délais du 15 mars au 2 juin 2020, a repéré 71 demandes internationales ayant bénéficié de cette prorogation des délais en ce qui concerne le paiement tardif de taxes. Pour toutes ces demandes, à l'exception d'une seule, le déposant a payé la taxe un ou deux jours après la date limite; dans un seul cas, le déposant a reporté le paiement jusqu'à la fin de la période où une prorogation générale était appliquée.

16. Deux offices ont déclaré avoir appliqué des mesures favorables au traitement des requêtes en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 en raison de la pandémie de COVID-19. L'un de ces offices, qui applique le critère de "diligence requise", a renoncé à exiger des déposants qu'ils présentent des pièces justificatives à l'appui de leurs requêtes. Un autre office a renoncé à percevoir la taxe relative à la requête en restauration du droit de priorité depuis le début de la pandémie jusqu'au 30 juillet 2020, à condition que la requête soit accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'absence de dépôt de la demande internationale dans le délai prescrit était due à la pandémie de COVID-19.

Requêtes nécessitant l'annulation d'une action antérieure

17. Une demande d'annulation d'une action antérieure pour des motifs liés à la COVID-19 a été présentée par deux déposants en relation avec le non-paiement des taxes. Pour l'un des déposants, l'office récepteur avait invité à payer les taxes impayées dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt international en ce qui concernait quatre demandes. Un autre office récepteur avait, à plusieurs reprises, reçu des requêtes tendant à ce que les notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée soient différées pour un déposant en raison du non-paiement des taxes. Dans un cas où le Bureau international avait commencé à renvoyer des notifications, cet office a d'abord rejeté l'une de ces requêtes, puis

l'a autorisée après que le Bureau international eut confirmé qu'un office récepteur avait toujours la possibilité de retarder la notification. Cependant, l'office a continué à recevoir de ce déposant des requêtes tendant à ce que les notifications soient différées et a finalement rejeté la requête en raison de l'impact sur le traitement ultérieur dans la phase internationale.

18. Un office a déclaré qu'il évitait toute décision tendant à l'annulation d'une action antérieure, car il n'existait aucune base juridique pour annuler la délivrance du formulaire PCT/RO/117 en l'absence d'erreur commise par l'office.

Autres observations sur la mise en œuvre de la déclaration interprétative

19. Étant donné que la pandémie de COVID-19 affecte les pays de différentes manières, un office a suggéré que le Bureau international détermine des mesures pour les offices, mais que l'office qui applique les mesures puisse décider de la période d'application en fonction de sa situation particulière.

20. Un office a prolongé la période considérée comme se situant dans les 12 mois suivants une demande antérieure pour le dépôt manuel de demandes internationales, étant donné que l'office n'était pas ouvert pour le dépôt des demandes sur papier. Toutefois, cet office a fait part de sa préoccupation quant à la manière dont les offices désignés ou élus détermineraient les revendications de priorité dans la phase nationale, étant donné qu'il était encore possible de déposer des demandes par voie électronique pendant cette période, de sorte que l'office ne pouvait pas être considéré comme étant complètement fermé en vertu de la règle 80.5.i).

21. L'office ayant à plusieurs reprises reçu d'un déposant les requêtes visées au paragraphe 17 ci-dessus tendant à ce que les notifications de retrait soient différées a souhaité obtenir davantage de précisions sur la procédure de prorogation des délais et d'envoi des notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée, telles qu'une date limite claire pour le paiement des taxes.

MESURES CONNEXES DANS LE CADRE DU PROCESSUS NATIONAL OU REGIONAL

22. En ce qui concerne les mesures visant à aider les déposants ayant des difficultés à respecter les délais aux niveaux national ou régional en raison de la pandémie de COVID-19, un peu plus d'un tiers des offices ont été fermés à un moment donné. Plus des trois quarts des offices ont déclaré qu'ils excusaient les retards dans l'observation d'un délai. Un nombre similaire d'offices ont prévu des prorogations de délai dans le cadre de leur processus national ou régional. Un peu moins de la moitié des offices ayant répondu à la circulaire ont dû différer des actions qui auraient conduit à ce qu'une demande soit considérée comme retirée.

23. L'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a prévu une disposition permettant au déposant de demander la restauration de ses droits après l'inobservation d'un délai pour cause de *force majeure*. Le déposant doit déposer la requête dans les deux mois suivant la levée de l'empêchement, mais au plus tard deux ans après l'expiration du délai. Le CNIPA a publié un avis le 28 janvier 2020 pour indiquer que cette disposition s'appliquait aux circonstances liées à la COVID-19. Dans le cadre d'une demande de restauration des droits, aucune taxe ne doit être payée, mais une lettre doit être soumise pour en indiquer les motifs, les pièces justificatives pertinentes doivent être jointes et les formalités requises avant la perte des droits doivent avoir été accomplies.

24. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) a décrété une période d'interruption des opérations, du 23 mars au 29 juillet 2020, ayant pour effet de proroger tous les délais pour les demandes nationales ayant expiré au cours de cette période. L'UKIPO a renoncé à la perception de taxes pour la prorogation des délais ou le rétablissement des droits jusqu'en avril 2021.

25. IP Australia a mis en ligne une procédure simplifiée gratuite permettant à un déposant de solliciter une prorogation de délai de trois mois maximum pour observer un délai fixé par l'office en ce qui concerne des demandes affectées par la pandémie de COVID-19. Le déposant doit cocher une case pour indiquer que le délai n'a pu être respecté en raison de la pandémie de COVID-19, sans avoir à télécharger une déclaration. Toutefois, une fausse déclaration peut mettre en péril la validité du droit de propriété intellectuelle. Si nécessaire, le déposant peut demander une prorogation supplémentaire de trois mois maximum. La procédure simplifiée de prorogation des délais n'est pas disponible lorsque IP Australia agit en tant qu'office récepteur ou pour ce qui concerne les autres délais de la phase internationale du PCT.

26. Les offices ont donné des réponses différentes quant aux périodes pendant lesquelles ils ont appliqué des mesures au niveau national pour aider les déposants à respecter les délais. Ces périodes ont été généralement comprises entre la mi-mars et avril 2020. Certaines procédures continuaient à s'appliquer au moment de l'envoi de la réponse, telles que la renonciation à la perception des taxes pour paiement tardif ou l'option simplifiée de demande de prorogation de délai à IP Australia pour des questions liées à la COVID-19.

27. Le nombre de demandes nationales ou régionales ayant bénéficié des mesures appliquées par les offices dépend de la mesure et de la période en question; les réponses varient de quelques rares cas à plusieurs milliers de cas. En ce qui concerne la prorogation générale des délais à l'Office européen des brevets, 1264 demandes régionales ont bénéficié de la prorogation relative au paiement des taxes. Dans 504 de ces cas, le déposant a différé le paiement jusqu'à la fin de la période d'application de la prorogation; dans les autres cas, le paiement n'a été retardé que d'un ou deux jours.

28. Les offices ont donné des réponses variables quant au délai de traitement d'un dossier concernant une demande nationale ou régionale. Bien que cela dépende de la nature de la demande, le temps de traitement pour excuser un retard ou accorder une prorogation du délai est généralement inférieur à 30 minutes.

CONCLUSIONS SUR LES DONNEES D'EXPERIENCE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION INTERPRETATIVE

29. Tous les offices ont appuyé la position adoptée par le Bureau international dans la déclaration interprétative selon laquelle la pandémie mondiale de COVID-19 relève de la "calamité naturelle... ou d'autres raisons semblables" mentionnées à la règle 82*quater*.1. Toutefois, l'utilisation de la règle 82*quater*.1 comme base pour justifier les demandes d'excuse de retard dans l'observation d'un délai en raison de la pandémie de COVID-19 a été faible. Un grand nombre d'offices n'ont reçu aucune requête au titre de cette disposition, et aucun office n'a reçu plus de 15 requêtes de ce type. Les rares offices ayant reçu au titre de cette disposition des requêtes invoquant des problèmes liés à la COVID-19 les ont toutes acceptées, suivant la déclaration interprétative en traitant ces requêtes favorablement et en n'exigeant pas de preuve que le virus avait touché la localité dans laquelle la partie intéressée a son domicile. Le temps consacré au traitement de chacune de ces demandes, qui ne semble pas significatif, peut être inférieur à 30 minutes et avoir un effet minimal sur les opérations, si le nombre de requêtes reste faible.

30. Tous les offices ont appliqué la partie de la déclaration interprétative invitant à différer l'envoi de notifications relatives à une demande internationale considérée comme retirée (formulaire PCT/RO/117) lorsque le délai imparti au déposant pour satisfaire à une exigence avait expiré. Cependant, tous les offices n'ont pas appliqué cette disposition au moins jusqu'au 31 mai 2020. Quelques offices ont recommencé à envoyer des notifications avant cette date, dès que les activités ont repris dans le pays. Presque tous les offices ont suivi la recommandation du Bureau international tendant à ce que les notifications ne soient envoyées que lorsque les délais avaient expiré au moins deux mois auparavant. Les offices ayant envoyé des notifications plus tôt ont indiqué qu'ils prenaient contact avec le déposant après l'expiration

d'un délai et n'envoyaient la notification que lorsque le déposant confirmait son intention de ne pas poursuivre la procédure internationale. La déclaration interprétative semble donc avoir atteint l'objectif consistant à éviter que des demandes internationales soient considérées comme retirées alors que ce n'était pas l'intention du déposant, même si tous les offices récepteurs n'ont pas différé l'envoi des notifications de retrait jusqu'au 31 mai 2020, conformément à la pratique du Bureau international.

31. Presque tous les offices ont suivi la recommandation de la déclaration interprétative selon laquelle il convenait de renoncer aux taxes pour paiement tardif. Les offices n'ayant pas renoncé à la taxe pour paiement tardif ont, pour justifier la non-renonciation au paiement de la taxe, invoqué l'absence d'autorisation législative ou la nécessité de modifier les systèmes informatiques.

32. Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.

[Fin du document]