

QUESTION 119

Restitution des droits résultant des brevets et demandes de brevets, déchus après leur dépôt à cause de délais non respectés

Annuaire 1994/II, pages 386 - 388
Comité Exécutif de Copenhague, 12 - 18 juin 1994

Q119

QUESTION Q119

Restitution des droits résultant des brevets et demandes de brevets, déchus après leur dépôt à cause de délais non respectés

Résolution

L'AIPPI,

constatant qu'un inventeur accomplit des efforts et engage des dépenses importantes pour la réalisation d'une invention et l'obtention d'un brevet;

constatant qu'il peut perdre irrémédiablement ses droits pour n'avoir pas satisfait à une simple exigence administrative;

constatant que le risque croît par suite du caractère de plus en plus complexe et international des portefeuilles de brevets et que ce risque demeure en dépit de l'utilisation de systèmes informatiques;

constatant que cette perte de droits a des conséquences disproportionnées;

constatant toutefois que des droits convenables doivent être garantis aux tiers qui croient qu'une demande de brevet ou un brevet est déchu;

approuvant la résolution du Conseil des Présidents, prise à Lucerne en 1991, "en faveur du principe de la restauration des droits de brevets, en cas d'omission d'une formalité ou du paiement d'une taxe dans le délai légal, à des conditions à déterminer";

considérant que le terme "déchéance" implique que le droit a cessé, créant une discontinuité, et que cette situation se distingue de celle qui existe lors de l'utilisation d'un délai de grâce dans laquelle les droits subsistent sans discontinuité;

constatant que certains pays refusent toute restauration et que, dans les pays qui admettent la restauration, les exigences, délais et autres conditions varient beaucoup;

considérant que, quand l'intérêt de tiers peut être affecté, on peut exiger du demandeur/breveté de satisfaire à certaines conditions avant la restauration d'un droit mais que des expressions actuellement utilisées telles que "inévitabile" et "toute la vigilance nécessaire" constituent une barrière trop élevée, inéquitable pour le demandeur/breveté;

considérant qu'en raison de la nature périodique des taxes de maintien en vigueur (même si la période n'est pas de douze mois), les déchéances liées au défaut de paiement de telles taxes doivent être traitées différemment des déchéances liées aux défauts d'accomplissement d'autres actes; et

considérant enfin que le défaut de paiement d'une taxe de maintien en vigueur n'apparaît souvent qu'au moment de l'échéance de la taxe suivante;

Recommande

qu'un système de notification de déchéance soit mis en place par les Offices de Brevets pour aider les demandeurs/brevetés et pour réduire les périodes d'incertitude résultant de l'existence d'une possibilité de restauration;

Affirme

que la restauration doit être possible et que, pour la restauration d'une demande de brevet ou d'un brevet déchu, il ne faut pas imposer au demandeur/breveté des conditions plus sévères que les suivantes:

1. Conditions de fond

On ne saurait imposer une autre condition que la démonstration de ce que la déchéance résulte d'une inadvertance ou de circonstances fortuites.

2. Délais

2.1 Pour la restauration des demandes de brevet ou des brevets déchus pour non-paiement de taxes de maintien, une requête en restauration est déposée à la première des deux dates suivantes:

- dans les trois mois de la date à laquelle la taxe suivante aurait normalement été due si la déchéance n'avait pas eu lieu ou de la date d'expiration du brevet, ou
- dans les trois mois de la prise de connaissance de la déchéance résultant d'une notification officielle et individuelle de l'Office de Brevets.

2.2 Pour la restauration de demandes de brevet ou brevets déchués pour cause de délais non respectés ou actes non accomplis autres que le paiement d'une taxe de maintien, une requête en restauration est déposée dans le plus court des deux délais suivants:

- deux mois après la prise de connaissance de la déchéance,
- un an après la date de déchéance.

3. Procédure

3.1 La requête en restauration est traitée par les Offices de Brevets, avec possibilité d'appel;

3.2 l'envoi d'une taxe de maintien relative à une échéance postérieure à une déchéance peut être considéré par les Offices de Brevets comme l'envoi d'une requête en restauration, pourvu que cet envoi soit fait dans les délais ci-dessus;

3.3 des taxes peuvent être imposées.

4. Droits des tiers

Quand le texte de la demande de brevet et sa déchéance ont été rendues publiques, les tiers qui, de bonne foi, ont commencé à exploiter commercialement l'invention ou qui ont fait des préparatifs sérieux pour cela - entre la date de déchéance et la première des dates suivantes a) la date de publication d'une requête en restauration b) la date d'une notification au tiers par le demandeur/breveté de cette requête ou c) la date de la restauration - acquièrent des droits personnels sur l'invention. Ces droits personnels assurent au moins une immunité contre une action en contrefaçon de la part du demandeur/breveté pour des actes réalisés pendant la durée où ces droits personnels existent. Ces droits personnels perdurent après restauration. La portée et les conditions de ces droits personnels après restauration sont du ressort des lois nationales.

5. Ce qui précède s'applique mutatis mutandis aux modèles d'utilité.

(Résolutions antérieures concernant la même question ou bien le même sujet: R 100/6 / 1900, 485; R 28/3 / 1928, 101/102; R 30/8 / 1930, 184; R 32/38 / 1932, 186; R 38/11 / 1938, 429; R 50/13 / 1950, 158.)
