

OMPI



PCT/R/1/20

ORIGINAL : français/anglais

DATE : 9 mai 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
(UNION DU PCT)

COMITÉ SUR LA RÉFORME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Première session
Genève, 21 – 25 mai 2001

RÉFORME DU PCT :
PROPOSITIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)

Document établi par le Bureau international

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par l'Office européen des brevets (OEB) et ont été reçues par le Bureau international le 8 mai 2001. On se référera au document PCT/R/1/2 pour les renseignements d'ordre général.¹

2. *Le comité est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.*

¹ Les documents de travail pour la session du comité sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/reform/index_1.htm.

PROPOSITIONS DE REFORME DU PCT ET
RÉACTION DE L'OEB AU DOCUMENT PCT/R/1/2

INTRODUCTION

Le présent document constitue la réaction de l'OEB au document PCT/R/1/2. Il est divisé en deux catégories de propositions de réforme : d'une part, celles qui nécessiteraient une modification du règlement d'exécution/des délais du PCT contenus dans les articles et, d'autre part, celles qui nécessiteraient une révision des articles du PCT. Il contient également des observations relatives aux propositions spécifiques figurant dans le document PCT/R/1/2. Il faut toutefois bien comprendre que ce document est une première réaction et que beaucoup d'éléments dépendront des détails des propositions et des progrès accomplis au sein de l'organe spécial et de l'Assemblée proprement dite.

A. MESURES NÉCESSITANT LA MODIFICATION DE RÈGLES DU
PCT/L'APPROBATION PAR L'ASSEMBLÉE DU PCT

Modification de l'accord OEB-OMPI en vue de permettre à l'OEB de restreindre ses compétences en tant qu'ISA et IPEA

1. Compte tenu de l'accroissement considérable de la charge de travail au cours des dernières années et de la nécessité de maintenir le niveau de qualité, l'OEB sera obligé de limiter ses compétences en tant qu'ISA et IPEA aux demandeurs européens et aux offices récepteurs n'agissant pas en qualité d'administration PCT. L'accord actuel entre l'OEB et l'OMPI devrait être modifié par entente entre les deux parties, sous réserve d'approbation par l'Assemblée du PCT (à la majorité des 2/3).

Adaptation du délai visé à l'article 22 PCT pour l'entrée dans la phase nationale/régionale à celui prévu à l'article 39 PCT

2. L'extension de 20 à 30 mois du délai visé à l'article 22 PCT pour l'entrée dans la phase nationale (régionale) pourrait amener, selon l'expérience de l'OEB et en fonction des domaines techniques concernés, jusqu'à 40% de l'ensemble des déposants PCT à renoncer à utiliser la procédure prévue au chapitre II du PCT, parce qu'ils n'utilisent l'examen préliminaire international que pour gagner du temps. Cette constatation est également déductible du fait qu'environ 30 % d'entre eux ne répondent pas à la première notification écrite de l'IPEA. En outre, quelque 20 % des dossiers au titre du chapitre II n'entrent finalement pas dans la phase nationale. En supposant que bon nombre de ces déposants renoncent à l'avenir à faire usage du chapitre II, les administrations PCT profiteraient de la mesure proposée, parce qu'elles ne seraient pas obligées de traiter ces demandes en qualité d'IPEA, c'est-à-dire d'investir du temps et du personnel dans le traitement de demandes qui ne deviendront pas des demandes nationales. Il pourrait aussi être envisagé de modifier l'exigence actuelle selon laquelle la demande d'examen préliminaire international doit être présentée indépendamment de la demande internationale. Cela serait possible à court terme sans réviser l'article 31(3) PCT, en clarifiant le règlement d'exécution, même s'il faut à plus long terme reformuler l'article 31(3) (cf. également B.9).

Délais plus souples pour la demande etc.

3. Le délai applicable au dépôt d'une demande à l'Article 39 1)a) PCT et celui prévu pour l'entrée dans la phase nationale/régionale à l'Article 22 1) PCT devraient être liés à la date de l'expédition du rapport de recherche internationale, si le délai de base pertinent de 19 ou 20 (21) mois a déjà expiré, de manière à donner suffisamment de temps au demandeur pour procéder à une évaluation correcte du rapport de recherche internationale.

Simplification de la procédure devant l'ISA/IPEA en cas d'absence d'unité

4. La procédure en cas d'absence d'unité prévue à l'article 17(3)a), à la règle 40.2 c)-e), ainsi qu'à l'article 34(3)a) et à la règle 68.3 c)-e) PCT, devrait être simplifiée et rationalisée par la suppression du système de réserve visé auxdites règles et par le transfert du règlement de ces litiges dans la phase nationale.

La procédure de réserve, telle qu'elle existe actuellement, ne correspond pas au système du PCT, dans la mesure où il offre une procédure préliminaire (non contraignante) qui ne prévoit pas d'autre procédure de recours. Le déposant qui n'est pas d'accord avec les conclusions de l'administration disposerait encore de toutes les options prévues par le droit national (par ex. règle 112 CBE). Dans une étape ultérieure, il conviendrait d'envisager d'autres modifications du Traité en ce qui concerne l'absence d'unité.

Listage de séquences

5. Il est proposé dans un premier temps de modifier la règle 13^{ter} PCT afin de prévoir que les ISA et les IPEA ne soient plus obligées d'émettre des invitations parce que le listage de séquences n'a pas été fourni, et de procéder à la recherche/l'examen concernant ces cas. Plus tard, il faudrait envisager de modifier les articles 3(2) et 14(2) PCT afin de prévoir que la date de dépôt soit la date de réception des listages de séquences manquants par l'office récepteur (comme dans le cas de dessins manquants).

6. Un nombre croissant de demandes nécessitent un listage de séquences. Si le listage manque dans la demande telle que déposée à l'origine ou qu'il n'est pas conforme à la norme prévue, il peut être fourni ultérieurement, notamment à l'invitation de l'ISA. Il arrive souvent qu'il faille envoyer plus d'une invitation pour obtenir un listage de séquences conforme à la norme, ou que l'ISA soit obligée d'apporter les corrections nécessaires pour pouvoir utiliser le listage. Cela entraîne pour l'ISA un surcroît de travail considérable, qui ne peut être effectué que par du personnel expérimenté. En outre, cela retarde l'établissement du rapport de recherche internationale et crée des problèmes épineux au stade de l'examen préliminaire international (ainsi qu'au cours de l'examen quant au fond pendant la phase nationale), puisqu'il est habituellement impossible de vérifier si un listage de séquences déposé ultérieurement contient un objet qui s'étend au-delà de l'exposé figurant dans la demande telle que déposée.

B. MESURES NÉCESSITANT UNE RÉVISION DES ARTICLES DU PCT

Transfert vers le règlement d'exécution d'exigences contenues dans des articles

7. De nombreuses exigences pratiques et routinières du Traité, qui concernent le traitement des demandes internationales, figurent actuellement dans les articles. Or, la révision des

articles prend beaucoup de temps, c'est une procédure longue, voire incertaine, étant donné notamment l'augmentation rapide du nombre d'États parties au PCT (110 à l'heure actuelle) au cours des dernières années. Afin de pouvoir suivre l'évolution technologique et le comportement des déposants, il est proposé d'introduire plus de souplesse dans le processus de révision et d'envisager, chaque fois que c'est possible, de transférer vers le règlement d'exécution les exigences de procédure et de fond qui figurent actuellement dans les articles. Par ailleurs, il faudrait envisager de modifier les droits de vote ancrés dans les articles 53, 47(2)b), entre autres, afin d'assouplir notamment les exigences en matière d'unanimité.

Exploitation maximale de l'exécution simultanée de la recherche et de l'examen par un seul et même examinateur

8. Cette proposition vise à institutionnaliser la pratique actuellement suivie par la plupart des offices qui pratiquent l'examen, où la recherche et l'examen sont effectués simultanément par le même examinateur (pratique déjà mentionnée dans l'actuelle règle 69.1 b) PCT). Il est proposé de simplifier le Traité en ce sens, par ex. en éliminant complètement la distinction entre le chapitre I et le chapitre II, en supprimant l'article 22 PCT et l'exigence relative au dépôt d'une demande d'examen "indépendante" (article 31 PCT). En conséquence, toutes les demandes internationales comporteraient en règle générale la possibilité d'un examen préliminaire international à effectuer par l'administration spécifiée qui procède à la recherche. La recherche internationale et l'examen préliminaire seraient soumis au paiement d'une *taxe combinée de recherche et d'examen*. Cette possibilité de fusionner la recherche et l'examen ("BEST² PCT") permettra d'éliminer les inefficacités inhérentes à l'actuelle séparation des chapitres I et II, ce qui, à son tour, contribuerait à améliorer la situation en matière de charge de travail. Cela serait également avantageux pour les déposants, qui disposeraient immédiatement d'un rapport d'examen initial basé sur une recherche complète.

9. Cette proposition pourrait être complétée par l'introduction d'un "*standard-type international preliminary examination report*" (STIPER) (rapport d'examen préliminaire international standard), qui consisterait en une procédure rationalisée suivie par l'examineur, à savoir une appréciation de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle fondée sur les documents de l'état de la technique cités dans le rapport de recherche, mais sans communication avec l'examineur. Le STIPER correspondrait dans une large mesure à la première opinion actuelle et serait joint au rapport de recherche internationale. Naturellement, le droit de modifier la demande internationale subsisterait, mais une telle modification ne prendrait effet que devant l'office désigné/élu, et non aux fins du rapport d'examen préliminaire international. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, dans certains domaines techniques, le pourcentage de déposants qui ne répondent pas à une opinion écrite est largement supérieur à la moyenne de 30 % et peut en fait atteindre 50 % même, ce qui signifie que des ressources d'examen très importantes sont gaspillées pour un produit qui n'intéresse qu'une partie des déposants. L'on pourrait envisager la possibilité de garder une occasion de dialoguer avec ceux qui sont réellement intéressés par un rapport d'examen préliminaire international plus développé.

² Bringing Examination and Search together.

Abolition de la procédure en cas d'absence d'unité

10. Une autre étape nécessiterait de modifier les articles 17(3)a) and 34(3) PCT. Seule une invention devrait faire l'objet d'une recherche ou d'un examen (la première invention ou l'invention principale). Il ne serait pas demandé de payer des taxes additionnelles, il n'y aurait pas non plus de réserve. En conséquence, la phase régionale/nationale pourrait être rationalisée : il ne serait pas demandé de taxes additionnelles de recherche pour les inventions n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, mais le dépôt d'une/de demande(s) divisionnaire(s) serait exigé. Cette mesure simplifierait davantage la phase internationale en soulignant son caractère préliminaire.

C. OBSERVATIONS DE L'OEB RELATIVES A DES POINTS SOULEVÉS DANS LE DOCUMENT PCT/R/1/2 ET NON COUVERTS PAR LES PROPOSITIONS PRÉCÉDENTES³

11. Il convient de souligner dès le départ que l'OEB considère toute proposition visant à la *reconnaissance mutuelle* des résultats *de recherche et d'examen* (étapes 2/1, 3) comme prématurée en l'absence d'une harmonisation du droit des brevets et sans l'adoption de normes efficaces de contrôle de la qualité dans les administrations internationales. Ces éléments sont considérés par l'OEB comme des conditions préalables à toute discussion portant sur une reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen, et ne constituent en aucun cas le seul élément à prendre en compte. C'est pourquoi il ne saurait être question à l'heure actuelle d'un débat sérieux concernant cette proposition.

12. *Élimination* de la notion de *désignation* (Étape 1/1)

Acceptable : La nécessité de procéder à des désignations représente une source d'erreurs de la part du déposant, ce qui implique un surcroît de travail administratif dans les offices récepteurs et les offices dits désignés, auxquels il est demandé de réexaminer les décisions négatives de l'office récepteur concernant les désignations manquantes. En outre, le montant maximum de taxes de désignation à acquitter pour obtenir une protection par brevet dans l'ensemble des États parties au PCT a déjà régulièrement fait l'objet d'une réduction au cours des dix dernières années.

13. *Suppression de toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité* (Étape 1/2)

Non acceptable : cf. A1

14. *Alignement des exigences relatives à la date de dépôt* (article 11 PCT) et de celles relatives aux "parties manquantes" *sur celles énoncées dans le PLT* (Étape 1/3-4)

Acceptable en principe. Toutefois, les modifications visant à une "simplification" ne doivent pas permettre aux déposants de produire des demandes plus obscures et disproportionnées, qui ne peuvent donner lieu à l'une recherche et à un examen raisonnables.

³ L'absence de commentaires de l'OEB concernant une proposition ou un élément de proposition figurant dans le document PCT/R/1/2 ne doit pas être interprétée comme un soutien apporté à cette proposition.

15. Possibilité d'effectuer *des recherches et des examens multiples* (Étape 1/5)

L'expérience des projets tripartites n'est pas très prometteuse jusqu'à présent. *Quoi qu'il en soit cependant, cette étape entraînerait un accroissement de la charge de travail. C'est pourquoi la discussion devrait être reportée jusqu'à ce que le problème de la charge de travail ait été résolu.*

16. *Suppression de l'obligation d'ouverture* de la phase nationale *dans un délai de 20 mois* (article 22). L'ouverture anticipée de la phase nationale ne doit pas être exclue (article 23 (2)) (Étape 1/6).

Acceptable : cf. A2

17. *L'exigence de demande visée à l'article 31 devrait être supprimée*, à condition que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour les déposants (Étape 1/7).

Acceptable : Cf. B9

18. *Possibilité de différer l'ouverture de la phase nationale au-delà du délai de 30 mois* (article 39) ; possibilité d'ajournements par périodes de 6 mois moyennant le paiement d'une taxe d'ajournement ? Les craintes des tiers de voir apparaître des demandes de type "sous-marin" doivent être réduites par la publication des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international et la possibilité d'accéder à ces documents (Étape 1/8).

Très problématique (intérêts des tiers !).

19. *Réévaluation des taxes* : les taxes doivent prendre en compte la rationalisation et la réduction des opérations (rendues possibles par la simplification et le traitement électronique) (Étape 1/10).

Acceptable en principe, à condition que les taxes d'établissement des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international restent de la compétence des administrations.

20. *Réduction ou élimination des vérifications quant à la forme et/ou du traitement des demandes* (en fonction des progrès du dépôt et du traitement électroniques des demandes ; notamment pour les opérations qui sont actuellement effectuées au BI). *Publication internationale électronique* (compétence du BI ; rationalisée par des moyens électroniques). *Transmission électronique des résultats de recherche ou d'examen via le WIPO-net* (Étape 1/12, 13, 14).

Acceptable.

21. *Suppression de la distinction entre demande nationale et demande internationale*
(Étape 2/2)

Il faudrait disposer de beaucoup plus de détails sur les questions pratiques et les modalités de cette proposition et sur ses relations avec les autres propositions ; il faudrait notamment prendre en considération l'harmonisation sur le fond et les normes de contrôle de qualité des administrations du PCT, à moins que la proposition soit strictement limitée à l'harmonisation des exigences de forme entre les demandes nationales et internationales, auquel cas l'avantage pratique pour les déposants ne serait que modeste. Tout lien entre cette proposition et une reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen n'est pas acceptable.

[Fin du document]