

# OMPI



PCT/R/1/15  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 18 avril 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 LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (FICPI)

*Document établi par le Bureau international*

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) dans un document reçu par le Bureau international le 13 avril 2001. On se référera au document PCT/R/1/2 pour les renseignements d'ordre général.<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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](http://www.wipo.int/pct/fr/reform/index_1.htm).

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE (FICPI) : EXPOSÉ DE POSITION

La FICPI a examiné la proposition des États-Unis d'Amérique en faveur d'une réforme du Traité de coopération en matière de brevets (document PCT/A/29/3) et, d'une manière générale, approuve la plupart des suggestions faites sous l'intitulé "Première étape de la réforme". Elle fait siens les objectifs de simplification du système du PCT et de limitation des coûts pour les déposants. Elle a aussi noté que l'adoption du Traité sur le droit des brevets (PLT) devrait permettre de simplifier sensiblement les procédures des différents offices récepteurs, notamment en ce qui concerne le dépôt électronique.

La FICPI a relevé que le système du PCT ne porte pas sur la délivrance de brevets en soi. Il constitue une étape avant le traitement national et la délivrance du brevet et un point d'accès commun à la procédure d'obtention d'un brevet. Par conséquent, la FICPI est d'avis que le système du PCT devrait être simplifié dans toute la mesure possible. Elle est aussi consciente du fait que les offices de brevets nationaux disposent de compétences importantes et que les brevets locaux, qui sont obtenus indépendamment du système du PCT, seront toujours nécessaires. Il est donc important que ces compétences en matière d'examen et de recherche soient maintenues dans les offices de brevets nationaux et que le système du PCT n'ait pas pour effet de réduire ou d'affaiblir ces compétences parce qu'il prévoit de déléguer certaines tâches à quelques pays seulement. La FICPI sait aussi que des pays disposent de services d'experts dans certains domaines techniques et que leur office des brevets a accès à des informations sur l'état de la technique auxquelles n'ont pas facilement accès d'autres offices. Il convient donc de ne pas sous-estimer ces précieuses ressources et de laisser aux déposants la possibilité de demander à certains pays d'effectuer les recherches lorsque ceux-ci disposent de services d'experts et de dossiers sur l'état de la technique vraisemblablement en rapport avec l'objet sur lequel porte la demande de brevet.

La FICPI est aussi consciente du fait que l'évolution vers un "brevet mondial" ne doit pas se concrétiser tant qu'il n'y a pas de consensus ni d'harmonie au niveau international en ce qui concerne la manière de rédiger les revendications, les législations permettant d'interpréter ces revendications et les pratiques judiciaires.

La FICPI considérant que le système du PCT constitue une étape vers la délivrance de brevets nationaux, le délai actuel de 30 ou 31 mois prévu pour l'entrée dans la phase nationale au titre du chapitre II devrait servir à recueillir autant d'informations que possible sur l'état de la technique. Les administrations chargées de l'examen et offices nationaux seraient ainsi davantage à même de délivrer des brevets valables d'emblée.

Les observations de la FICPI sur les différentes propositions sont présentées ci-dessous.

Il convient de noter que la FICPI a examiné les propositions dans leur ensemble et que c'est sur cette base et non sur la base de certaines propositions à l'exclusion d'autres qu'elle a formulé ses observations. Ces propositions sont pour la plupart étroitement liées et en rejeter une aurait des conséquences défavorables sur l'ensemble du système.

La FICPI est d'avis que la première étape pourrait être mise en œuvre au plus tard en 2005.

1. *Éliminer la notion de désignation*

La FICPI est d'accord avec la proposition d'élimination de la notion de désignation. Actuellement la taxe de désignation atteint son montant maximal lorsque six pays sont désignés. Quand le système du PCT a été mis en place, le nombre maximum de taxes de désignations à acquitter s'élevait non pas à six mais à dix. La FICPI a constaté que, dans la plupart des demandes internationales, tous les pays qui peuvent être désignés le sont. Il ne semble pas que la suppression de la notion de désignation puisse poser problème ou être à l'origine d'un inconvénient.

Si la notion de désignation est éliminée, il faudrait mettre en place un mécanisme permettant aux pays auprès desquels une demande nationale a été déposée de procéder à sa publication anticipée à la suite de l'expiration du délai de 30 ou 31 mois. Les tiers ont besoin de savoir suffisamment à l'avance qu'une demande a été déposée auprès de l'office d'un pays et un mécanisme devrait permettre de publier cette information dans un délai de deux mois au plus tard à compter de l'expiration du délai de 30 ou 31 mois nécessaire à l'entrée dans la phase nationale. Cette information devrait de préférence se trouver dans une base de données facilement accessible par la voie électronique.

2. *Supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité*

La FICPI n'est pas d'accord avec la proposition visant à éliminer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité. Elle considère que cela découragerait les pays qui n'ont pas adhéré au PCT à le faire, excluant ainsi la possibilité que des demandes émanant de pays membres soient déposées dans ces pays par la voie PCT. La FICPI pense aussi que la suppression de toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité peut avoir pour effet indésirable d'amener les membres de la profession à se regrouper dans des pays où les pratiques de propriété intellectuelle sont bien établies au détriment des pays où ces pratiques n'existent pas ou seulement dans une faible mesure. Les déposants ont besoin de professionnels de la propriété intellectuelle dans leur pays et le PCT ne doit pas être à l'origine d'une diminution ou de la suppression de l'effectif de cette profession.

Toutefois, la FICPI considère que les personnes domiciliées dans les États contractants actuels ne devraient pas être tenues de déposer leur demande en premier lieu dans ce pays mais devraient pouvoir la déposer dans n'importe quel État contractant, sous réserve d'un accord de réciprocité entre les pays concernés.

3. *Aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles qui sont énoncées dans le PLT*

La FICPI est entièrement d'accord avec cette proposition.

4. *Faire concorder les exigences relatives aux "parties manquantes" avec les procédures prévues par le PLT*

La FICPI est entièrement d'accord avec cette proposition.

5. *Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples*

La FICPI approuve cette proposition. Elle est d'avis que le déposant devrait recevoir un premier rapport de recherche émanant de l'administration chargée de la recherche internationale dans un délai de 18 mois à compter de la priorité la plus ancienne, comme cela se produit actuellement, et que l'administration chargée de la recherche internationale devrait être l'administration existante du pays dans lequel est domicilié le déposant. Le déposant devrait avoir la possibilité de demander, dans un délai supplémentaire de deux mois par exemple, que des recherches complémentaires (c'est-à-dire des recherches ne portant que sur une partie du sujet) soient effectuées par l'une ou plusieurs des administrations chargées de la recherche internationale qu'il aura désignées. La FICPI pense qu'une taxe de recherche d'un montant approprié devrait être perçue par les administrations concernées. Elle pense aussi que les demandes de recherche complémentaire devraient aboutir et être publiées bien avant l'expiration du délai actuel de 30 mois prévu par le chapitre II.

La FICPI est d'avis que lorsque des recherches complémentaires sont demandées pour une demande nationale, la taxe de recherche devrait être réduite compte tenu du fait que des recherches ont déjà été conduites dans le pays concerné.

La FICPI a noté que certaines administrations chargées de la recherche internationale sont plus à même que d'autres d'obtenir des résultats précis dans certains domaines techniques. Elle propose donc que toutes les administrations de ce type soient conservées.

La FICPI fait sienne la proposition visant à constituer une compilation de rapports de recherche distincts lorsque le déposant choisi de faire effectuer des recherches complémentaires, et à publier ces rapports.

6. *Suppression de l'obligation d'ouverture de la phase nationale dans un délai de 20 mois*

La FICPI approuve cette proposition sous réserve que ne soit pas supprimée la possibilité d'entrée anticipée dans la phase nationale comme le prévoit l'article 23.2) du PCT et que la première recherche internationale ait été achevée et ses résultats publiés dans un délai de 18 mois à compter de la priorité la plus ancienne, la suppression du délai de 20 mois ne devant pas servir à justifier la suppression du premier rapport de recherche internationale.

7. *Élimination de la notion de demande d'examen préliminaire international*

La FICPI relève que de nombreux déposants commencent par demander un examen préliminaire international au seul effet de prolonger le délai pour l'entrée dans la phase nationale. Toutefois, elle pense que, en règle générale, aucune suite n'est donnée au rapport d'examen préliminaire international auquel n'ont pas non plus recours les offices nationaux lorsqu'ils examinent des demandes nationales. Les opinions sur l'activité inventive, les possibilités d'application industrielle et la pluralité d'inventions ne sont pas souvent prises en compte par les déposants. Cela s'explique par le fait que les offices nationaux obéissent à des législations différentes et ont des exigences différentes en ce qui concerne chacun de ces points. Un motif d'objection valable dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Par conséquent, la FICPI est convaincue que le PCT peut être encore amélioré par la suppression pure et simple de l'obligation d'établir un rapport d'examen préliminaire international. Selon elle, seules les indications sur la nouveauté, qui figurent dans le rapport de recherche internationale, ont une utilité réelle pour les déposants.

Cependant, la FICPI sait que certains déposants peuvent exiger un rapport d'examen préliminaire international. Par ailleurs, il arrive que des offices de brevets nationaux, notamment ceux des pays en développement, qui ne procèdent pas eux-mêmes à un examen quant au fond des demandes, se fondent sur le rapport d'examen préliminaire international établi dans le cadre de la procédure PCT pour déterminer la brevetabilité des inventions. Dans ce cas, les déposants devraient pouvoir demander un examen préliminaire international sous réserve du paiement d'une taxe appropriée. L'examen lui-même ne devrait plus être obligatoire. Lorsqu'un déposant dépose une demande auprès d'un office national qui fonde sa décision sur le rapport d'examen préliminaire international, cet office doit pouvoir exiger le paiement d'une taxe au titre de l'établissement de ce rapport par l'administration chargée de l'examen.

La FICPI ne pense pas que le rapport d'examen préliminaire international, une fois publié, soit en quoi que ce soit utile aux tiers et, par conséquent, considère que la proposition de suppression du caractère obligatoire de cet examen ne leur porte pas préjudice. Elle rappelle les observations qu'elle a faites à propos de la proposition n° 6, qui s'appliquent à la proposition n° 7 en ce sens que celle-ci ne doit pas avoir pour effet de retarder l'établissement du rapport de recherche internationale et que ce rapport doit être établi dans le délai prévu actuellement.

8. *Possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale*

La FICPI n'approuve pas cette proposition. Elle considère que le délai actuel de 30 mois prévu à l'article 39 est approprié. Elle est d'avis qu'il doit exister un équilibre entre les droits des déposants et les droits des tiers, et a pris note du problème que posent les brevets de type "sous-marin". Selon elle, ce délai de 30 mois permet d'établir l'équilibre en question et est approprié. Les tiers ont besoin de savoir si un déposant à l'intention de s'adresser à un pays en particulier afin de pouvoir prendre les décisions commerciales qui leur permettront d'être compétitifs sur le plan technique. La prolongation de ce délai de 30 mois est considérée comme inappropriée même si certains déposants y sont favorables parce qu'ils souhaitent différer le paiement des taxes découlant du dépôt d'une demande nationale. La FICPI pense que les demandes d'ajournement du délai de 30 mois émanent en général de déposants sans fonds dont l'invention n'a que peu de chance d'être commercialisée. En outre, il faudrait envisager une modification de l'article 39.1)b) du PCT en vue de fixer un délai maximal pour qu'une demande internationale devienne une demande nationale.

9. *Combiner la recherche et l'examen*

La FICPI fait observer qu'une recherche multiple poserait problème. Dans ses réponses aux propositions n°s 6 à 8, elle suggère que l'examen n'ait lieu que sur demande officielle du déposant. Dans ce cas, le rapport d'examen devrait être fondé sur l'état de la technique décrit dans le premier rapport de recherche et non sur un rapport de recherche demandé ultérieurement à moins que ce rapport soit disponible au moment de l'examen. Tout porte à croire cependant que les résultats de cette recherche ultérieure seront disponibles plus tard.

10. *Réévaluation des taxes*

La FICPI est d'accord avec cette proposition.

11. *Réduction ou élimination des vérifications quant à la forme ou du traitement des demandes*

La FICPI est d'accord avec cette proposition.

12. *Revitaliser l'assistance technique en vertu des articles 51 et 56 du PCT*

La FICPI est d'accord avec cette proposition.

13. *Publication électronique des demandes internationales*

La FICPI est d'accord avec cette proposition.

14. *Transmission par voie électronique des résultats de recherche ou d'examen*

La FICPI est d'accord avec cette proposition.

15. *Autres modifications (harmonisation avec le PLT)*

La FICPI est d'accord avec toutes les propositions faites sous ce point. En particulier, elle appuie vivement la prolongation des délais et la restauration des droits lorsqu'une demande est déclarée nulle en raison d'une erreur ou d'une omission, l'incorporation des dispositions y relatives du PLT dans le PCT avec possibilité de faire appel en cas de décision défavorable, ainsi que l'acceptation par tous les États membres des décisions rendues en vertu de ces dispositions.

16. *Autres modifications éventuelles*

La FICPI est aussi vivement favorable à la mise en place d'un mécanisme permettant de regrouper l'objet de deux ou de plusieurs demandes internationales apparentées déposées en vertu du PCT afin qu'une demande nationale unique puisse être déposée dans les États élus, ce qui permettrait de mettre un terme à la pratique actuelle qui veut que deux ou plusieurs entrées correspondantes soient enregistrées dans un État élu.

La FICPI considère que l'OMPI devrait encourager les pays qui envisagent d'autoriser le dépôt électronique des demandes de brevet à adopter le même logiciel que celui qu'elle utilise. Cela permettrait de progressivement mettre en place, dans ces pays, un système commun pour les demandes PCT et pour les autres demandes et de freiner la multiplication des logiciels, laquelle va à l'encontre de l'harmonisation visée par les normes internationales. Cela permettrait aussi de réduire les frais supportés par les déposants car les connaissances et les capacités nécessaires à l'utilisation de ce logiciel seraient unifiées.

La FICPI pense aussi que tous les offices récepteurs doivent attribuer une date de dépôt aux demandes internationales reçues par la voie électronique lorsque le logiciel utilisé est l'un de ceux pour lesquels a opté l'OMPI. En d'autres termes, tout office récepteur qui utilise un logiciel particulier pour le dépôt des demandes ne doit pas exclure les dépôts effectués à l'aide d'un logiciel retenu par l'OMPI. Par conséquent, tous les offices récepteurs devraient être dotés d'un système de dépôt électronique acceptant les logiciels de l'OMPI en plus des autres logiciels. Ainsi, les logiciels utilisés par l'OMPI seront peut-être à l'origine d'une norme internationale, ce qui faciliterait l'harmonisation.

La FICPI propose aussi que les demandes internationales puissent, à la demande des déposants, faire l'objet d'un traitement national dans tous les États membres ou dans le cadre d'un traité régional en matière de brevets lorsqu'il en existe un. Les exigences actuelles d'un certain nombre de pays européens, dont la Belgique, la France et l'Italie, en ce qui concerne le dépôt, présentent des inconvénients pour beaucoup de déposants car ces pays n'admettent que les demandes européennes. On pourrait résoudre ce problème en supprimant l'article 45.2) du PCT.

[Fin du document]