

OMPI



PCT/R/1/21
ORIGINAL : anglais
DATE : 14 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'ASSOCIATION BRÉSILIENNE DES
AGENTS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ABAPI) ET DE L'ASSOCIATION
BRÉSILIENNE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ABPI)

Document établi par le Bureau international

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par l'Association brésilienne des agents de propriété industrielle (ABAPI) et l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) et ont été reçues par le Bureau international le 12 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 établis 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 L'ASSOCIATION BRÉSILIENNE DES AGENTS
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ABAPI) ET DE L'ASSOCIATION
BRÉSILIENNE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ABPI)

L'Association brésilienne des agents de propriété industrielle (ABAPI) et l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) formulent les observations suivantes à propos du document PCT/R/1/2 du 23 mars 2001, intitulé "Réforme du PCT: propositions des États-Unis d'Amérique".

Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale la première étape de la proposition des États-Unis pour la réforme du PCT, en particulier les propositions suivantes : 1) éliminer la notion de désignation, 2) supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité, 3) aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le PLT, 4) faire concorder les exigences relatives aux "parties manquantes" avec les procédures prévues par le PLT, 6) supprimer l'obligation d'ouverture de la phase nationale dans un délai de 20 mois, 7) éliminer la notion de demande d'examen préliminaire international, et 9) combiner la recherche et l'examen. Nous formulons toutefois nos observations à propos des éléments suivants :

I – OBSERVATIONS SUR LA PREMIÈRE ÉTAPE

i) *Composition de l'organe de réforme*

Nous souscrivons à l'opinion exprimée par l'Australie (voir le document PCT/R/1/8 du 9 avril 2001), en ce sens que nous estimons également qu'il conviendrait de favoriser une large participation des États contractants plutôt que de confier la tâche à un comité restreint.

ii) *Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples*

Si cette proposition est acceptée, nous serions favorables à ce qu'une collection et une compilation de rapports de recherche distincts soient constituées simultanément par différentes administrations. Cette formule semblerait permettre d'éviter les retards et n'obligerait pas les administrations chargées de la recherche internationale à modifier leur fonctionnement de façon importante. Nous prévoyons toutefois des difficultés – liées aux chevauchements d'activités et aux différentes langues – pour l'administration chargée de compiler les différents rapports de recherche, et nous ne savons pas comment l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui devra examiner une demande traitera les documents en plusieurs langues et, par conséquent, si le niveau d'efficacité de l'examen correspondra vraiment à l'amélioration du résultat de la recherche. Nous suggérons que l'on étudie plus avant la faisabilité de la proposition concernant les recherches multiples, et que l'on détermine si cette proposition apportera effectivement à l'examen international une amélioration suffisante pour justifier la complexité accrue qu'elle entraînera.

iii) *Possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale*

Bien que la question doive être examinée plus avant, nous ne sommes pas favorables à la possibilité de différer encore plus – et dans une mesure importante – l'entrée dans la phase nationale au-delà de la limite de 30 mois actuellement en vigueur. En effet, cela serait source

d'incertitude, surtout dans les pays en développement, où la plupart des demandes PCT n'entrent pas dans la phase nationale. Dans de tels cas, les nationaux devraient attendre encore plus longtemps juste pour obtenir confirmation qu'il n'a pas été enregistré de demande nationale dans le pays en question.

À titre de contre-proposition, nous suggérons que l'on maintienne le délai existant de 30 mois pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase nationale, tout en prévoyant que, si le déposant le souhaite, le traitement de la demande dans le cadre de la phase internationale se poursuive au-delà de ce délai, et en prévoyant également la possibilité de ne procéder à l'examen de fond dans le cadre national qu'une fois que l'administration chargée de l'examen préliminaire international aura rendu un rapport d'examen final. Cette formule permettrait aux offices nationaux d'entamer sans devoir attendre plus longtemps les démarches officielles qui précèdent l'examen de fond, par exemple de porter à la connaissance des parties intéressées l'entrée dans la phase nationale.

De plus, afin de permettre aux tiers d'être informés sans devoir attendre trop longtemps de l'entrée d'une demande dans la phase nationale, nous suggérerions que soit fixé un délai limitant le temps imparti à l'office national ou à l'OMPI pour faire cette communication.

Autres propositions :

iv) *Intervention de tiers*

Nous souscrivons à la proposition faite par les Pays-Bas (voir le document PCT/R/1/3 du 23 mars 2001) et la France (voir le document PCT/R/1/7 du 9 avril 2001) tendant à permettre à des tiers d'intervenir pendant la phase internationale, ce qui constituerait une façon d'améliorer la qualité du rapport d'examen préliminaire international car il serait possible d'étudier des documents et des observations qui, autrement, ne seraient pas pris en considération par l'examineur international.

v) *Division des demandes PCT*

Nous appuyons également la proposition faite par les Pays-Bas tendant à permettre au déposant de diviser sa demande en demandes divisionnaires pendant la phase internationale, au moins lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

vi) *Complexité due à des renvois mutuels entre le PLT et le PCT*

Le projet de réforme vise à simplifier le PCT mais ne s'attaque pas à la complexité résultant des renvois multiples au PCT figurant actuellement dans le PLT, et des éventuels renvois au PLT qui risquent de figurer dans le PCT après sa réforme. Nous suggérons que soit examinée une nouvelle fois la possibilité de combiner le PCT et le PLT en un seul instrument, comme l'avaient suggéré les États-Unis il y a quelques années.

II – OBSERVATIONS SUR LA DEUXIÈME ÉTAPE

Dans l'ensemble, la deuxième étape est pour nous source de préoccupation.

Le système actuel du PCT, selon lequel seuls quelques offices sont reconnus en tant qu'administrations chargées de l'examen préliminaire international, n'est pas seulement acceptable mais surtout très approprié, dans la mesure où les conclusions du rapport de recherche internationale et du rapport d'examen préliminaire international n'ont pas valeur contraignante, et où toute administration nationale est libre de réviser ou de compléter les résultats de l'examen international, ou de ne pas y souscrire. Nous faisons référence, ici aussi, aux observations formulées par l'Australie (voir le document PCT/R/1/8 du 9 avril 2001), en ce sens que, sous sa forme actuelle non contraignante, le rapport d'examen préliminaire international permet déjà d'éviter, dans une large mesure, de faire deux fois les mêmes travaux puisque les examinateurs utilisent ces résultats lors de l'examen pratique au cours de la phase nationale, ce qui est également le cas du Brésil. Une statistique par échantillonnage révèle que moins de 5% des demandes PCT entrant dans la phase nationale au Brésil se voient opposer des objections quant au fond (opinions défavorables) et qu'un tiers seulement de ces demandes est soumis à des exigences de forme (décisions de l'office).

Une modification du PCT visant à donner un effet contraignant à un rapport d'examen préliminaire international favorable, poserait, selon nous, les problèmes suivants, outre le problème évident de la souveraineté :

i) *Convention de Paris*

La proposition est contraire à l'esprit de l'article 4*bis*.1) de la Convention de Paris, qui prévoit que les brevets demandés dans les différents pays de l'union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays.

ii) *Manque de réciprocité*

Aussi longtemps que seuls quelques offices effectueront l'examen international, des offices nationaux tels que l'Institut national brésilien de la propriété industrielle seront dans l'obligation d'accepter le résultat d'un examen réalisé, par exemple, par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique. En revanche, comme l'inverse ne se produira pas, la proposition mènera à un système déséquilibré dans lequel des offices nationaux seront simplement obligés d'accepter un examen provenant des offices désignés à cet effet.

iii) *Concentration*

Manifestement, la modification suggérée entraînera une concentration des activités d'examen dans les offices de la coopération trilatérale, dont proviennent la plupart des demandes PCT. Une concentration supplémentaire risque de se produire du fait que les déposants d'autres pays peuvent décider de déposer une première demande auprès de l'une des administrations chargées de l'examen préliminaire international au lieu de la déposer dans leur propre pays, puisqu'une opinion émise par leur office national n'aura pas le même effet contraignant. Cette concentration entraînera une réduction des activités des offices nationaux par rapport aux offices de la coopération trilatérale.

iv) *Influence négative d'une opinion défavorable*

Il semble justifié de s'attendre à ce que, si un office national se trouve obligé d'accepter une opinion *favorable* émise par une administration chargée de l'examen préliminaire international, il deviendra également plus difficile de convaincre un examinateur national de s'écarter d'une opinion *défavorable* émise par une telle administration. Le fait de donner un effet contraignant à une opinion favorable entraîne implicitement l'idée suivante : les offices nationaux doivent admettre que l'examineur d'une administration chargée de l'examen préliminaire international est quelqu'un dont le niveau de compétence est tel que son opinion ne sera pas remise en question. Cependant, une fois cette idée acceptée, elle s'applique aussi bien à une opinion favorable qu'à une opinion défavorable. Ainsi, un déposant recevant une opinion défavorable d'un examinateur international peut avoir beaucoup de mal à surmonter les effets de cette opinion pendant la phase nationale. Il existe un risque de polarisation de la situation, et il pourra se produire soit qu'un déposant obtienne des brevets dans tous les pays qui l'intéressent, soit qu'il n'en obtienne dans aucun de ces pays.

v) *Qualité variable de l'examen international*

Malheureusement, un problème qui ne peut pas être laissé de côté dans ce débat tient au fait que l'examen actuellement effectué par les examinateurs au cours de la phase internationale PCT est loin d'être de qualité uniforme. Les membres de notre association ont connu à cet égard quelques résultats médiocres, en raison soit de recherches incomplètes, soit d'opinions techniques mal fondées. Actuellement, on peut sans effort démesuré surmonter les effets d'un mauvais rapport international pendant chaque phase nationale, mais avec les nouvelles propositions il peut devenir plus difficile de remédier à cette situation, comme cela a été indiqué au paragraphe précédent. Par ailleurs, nous souscrivons aux observations formulées par le Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9 du 9 avril 2001), en ce sens que nous devons assurer aux utilisateurs du système du PCT un service [constamment] de grande qualité et respectant les délais. Nous estimons qu'il faudrait tendre à ce but immédiatement, sans même attendre les modifications qu'apportera éventuellement la réforme.

vi) *Caractère incomplet des résultats de la recherche*

Il semble inenvisageable, du moins dans un avenir proche, de fournir à chacune des administrations chargées de l'examen préliminaire international, une collection – ou base de données – complète des demandes de brevet de tous les États contractants du PCT, sans parler des documents autres que les documents de brevet. Ainsi, une opinion émise par une administration chargée de l'examen préliminaire international sera forcément préjudiciable à l'état de la technique connu d'un office national donné, élément qui peut être d'une importance cruciale pour déterminer correctement la portée d'un brevet, lequel risque donc d'être déclaré nul au moment où il devra être mis en application.

vii) *La question des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore*

Toujours en rapport avec le point précédent, il arrive souvent que les savoirs traditionnels et le folklore ne soient pas disponibles sous forme écrite, et que l'information relative aux riches ressources génétiques de pays tels que le Brésil soit également liée aux savoirs traditionnels ou ne soit enregistrée que dans une langue indigène. Si l'on permet aux administrations actuellement chargées de l'examen préliminaire international de rendre, quant à la nouveauté et à l'activité inventive, des décisions contraignantes pour tous les États contractants, cela

empêchera les autorités locales de stopper la délivrance de brevets, par exemple pour l'utilisation d'une plante qui est bien connue d'un certain groupe ethnique. La célèbre affaire de la prise de brevet sur l'ayahuasca (brevet de plante des États-Unis n° 5751, le "brevet Da Vine", délivré le 17 juin 1986) en est un bon exemple.

viii) *Manque d'uniformité de l'examen*

Il est également évident, pour ceux qui procèdent à des dépôts internationaux, non seulement que les conditions de fond de la brevetabilité varient d'un pays à l'autre, même parmi les offices de la coopération trilatérale, mais aussi que les mêmes notions – par exemple l'activité inventive – sont interprétées et appliquées de manière différente. Si le manque d'uniformité en matière de droit matériel peut être surmonté dans une large mesure par l'adoption des dispositions de fond du PLT, le manque d'uniformité en matière d'interprétation est plus difficile à éliminer. Des notions subjectives telles que l'esprit d'invention peuvent être influencées par la culture ou par des considérations philosophiques. Si tous les offices doivent accepter une opinion favorable émise par n'importe laquelle des administrations chargées de l'examen préliminaire international, cela peut inciter les déposants à chercher à ce que l'examen soit accompli par l'office qui se montre le plus indulgent, ce qui entraînerait une concentration encore plus forte et la délivrance de brevets dont la valeur serait contestable.

ix) *Effet dissuasif pour les États non contractants*

Des pays qui envisagent encore d'adhérer au PCT, tels que la plupart des pays d'Amérique latine, seront probablement découragés par la proposition tendant à rendre l'opinion internationale contraignante. Cette préoccupation a été exprimée dans le cadre d'un séminaire sur le PCT qui s'est tenu à Buenos Aires (Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, OMPI/OEPM/INPI, Buenos Aires, 1998).

III – OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE COÛT DES BREVETS

En ce qui concerne la question de la réduction des frais pour les déposants, le débat actuel sur le PLT omet une source importante de frais superflus : la conservation par les administrations gouvernementales de ce que l'on appelle parfois à tort "les excédents de l'office", question qui a déjà fait l'objet d'une résolution de la FICPI condamnant cette pratique. Nous devons souligner l'importance qu'il y a à traiter cette question également dans le contexte du PCT, de façon à empêcher les administrations de continuer à pratiquer ainsi. Dans la première partie du PLT, telle qu'approuvée à la conférence diplomatique de mai-juin 2000, le maintien de la liberté des pays de prendre des mesures législatives quant à la désignation d'un mandataire local a rencontré une forte opposition car cela était considéré comme une source de frais superflus pour les déposants. Une disposition prévoyant que ceux-ci auraient le droit d'accomplir plusieurs actes auprès des offices locaux sans passer par un mandataire a été approuvée. Nous considérons qu'il y a incompatibilité entre l'opposition exprimée et la procédure appliquée par certains pays, tels que les États-Unis d'Amérique et même le Brésil, selon laquelle une partie des recettes des offices de brevets est conservée à des fins qui sont sans rapport avec l'intention originale pour laquelle les taxes officielles ont été payées. Le fait de laisser les offices gérer entièrement leurs recettes permettra d'améliorer la qualité des services et/ou de réduire les taxes officielles, cette dernière possibilité étant censée être la raison qui sous-tend plusieurs dispositions approuvées dans la première partie du PLT.

De plus, bien que cela ne s'inscrive pas dans le champ des discussions actuelles, il vaut la peine de mentionner que le fait de destiner une partie des recettes d'un office de brevets à d'autres fins a nettement pour effet que "les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle" deviennent "inutilement ... coûteuses", ce qui est tout à fait contraire aux articles 62.4 et 41.2 combinés de l'Accord sur les ADPIC.

IV – CONCLUSIONS

Bien qu'elle vise à répondre au souhait des déposants d'obtenir une protection internationale selon des modalités simples et économiques, la proposition actuelle tendant à ce que le rapport d'examen international ait valeur contraignante présente également plusieurs inconvénients pour les déposants eux-mêmes, les offices nationaux et les mandataires locaux, qui verront leurs activités diminuer considérablement. Il semblerait souhaitable

- a) de *réaliser* pleinement une harmonisation du droit matériel entre des pays aussi nombreux que possible avant de s'efforcer de mettre en place le nouveau système proposé. L'harmonisation devrait exercer ses effets en ce qui concerne l'interprétation et l'application des dispositions juridiques plutôt qu'au seul niveau réglementaire;
- b) d'aider les offices de brevets des pays en développement à être agréés en tant qu'administrations chargées de l'examen préliminaire international, afin d'encourager la réciprocité s'agissant de la reconnaissance des résultats des examens accomplis dans ces pays;
- c) de préserver un certain niveau d'activité locale, par exemple en prévoyant un délai limité, après l'ouverture de la phase nationale, pour procéder à une recherche au niveau local et pour que les parties intéressées présentent des observations ou des documents. Si, à part la documentation déjà examinée pendant la phase internationale, aucune technique antérieure pertinente n'était découverte par l'office national pendant ce délai, le brevet serait accordé. Autrement, l'examen se poursuivrait sans être soumis à un délai (ce qui toucherait très vraisemblablement un faible pourcentage de demandes);
- d) de prévoir, en matière de brevets, une solution équitable pour la protection des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore;
- e) d'empêcher expressément les administrations gouvernementales de conserver une partie des recettes de l'office en vue de les utiliser à d'autres fins que l'intention d'origine.

Pour conclure, il convient de souligner que le fait d'obtenir des droits exclusifs sur un certain territoire apporte au titulaire d'un brevet des avantages économiques, et que – même si cela doit être dans une moindre mesure qu'actuellement – il doit s'attendre à assumer les frais nécessaires. Tout système qui aboutit à une concentration absolue des recettes et de l'emploi dans les pays les plus développés tout en mettant en place une protection par brevet pour d'autres pays crée dans le système un déséquilibre néfaste.