

# OMPI



PCT/R/1/22

ORIGINAL : anglais

DATE : 15 mai 2001

**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'ESPAGNE

*Document établi par le Bureau international*

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par l'Espagne et ont été reçues par le Bureau international le 14 mai 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). La version espagnole des propositions figurant dans le document PCT/R/1/22, telle que remise par l'Espagne, est aussi disponible à cette adresse.

DOCUMENT COMMUNIQUÉ PAR  
L'OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS ET DES MARQUES  
CONCERNANT LA RÉFORME DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS

I. INTRODUCTION

Les observations de l'Espagne concernant la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sont fondées sur un certain nombre de considérations tenant compte de la structure actuelle du PCT et de son fonctionnement, ainsi que des principes fondateurs qui ont permis d'atteindre un consensus international en faveur de l'établissement d'un système de brevets international.

Le document PCT/R/1/2 présenté par les États-Unis d'Amérique contient des propositions de réforme du PCT qui influent directement sur les aspects matériels et formels du système du PCT.

Cette proposition modifie considérablement le traité. Elle prévoit des changements aussi considérables que la suppression de la notion de désignation ou des critères de nationalité et de domicile, dont les conséquences méritent un examen approfondi. Nous considérons que la modification d'un système dont l'efficacité n'est plus à démontrer, ainsi qu'en témoignent l'accroissement constant du nombre d'utilisateurs et de sa couverture géographique, qui englobe désormais plus de 110 pays, doit être abordée de manière à garantir la sécurité juridique du traité, sans s'écarter du cadre actuel de la protection internationale des inventions. L'équilibre actuel du système du PCT doit être préservé dans la mesure où il a été largement accepté aussi bien par les utilisateurs passifs que par les utilisateurs actifs en raison de sa souplesse, de sa fiabilité, de son caractère décentralisé et de sa diversité linguistique.

À cet égard, outre l'analyse du document PCT/R/1/2, l'Espagne soumet plusieurs propositions constructives qui ne remettent pas en cause les fondations du système.

II. ANALYSE DU DOCUMENT PCT/R/1/2

Il importe de souligner d'emblée que le PCT doit être ouvert à l'adhésion des régions qui n'y sont pas encore parties. À ce propos, la réforme du PCT ne doit pas contrecarrer la tendance actuelle à l'adhésion de nouveaux membres.

D'une manière générale, la proposition contient un certain nombre d'éléments en faveur de la rationalisation et de la simplification de la procédure PCT ou de l'harmonisation du traité avec le Traité sur le droit des brevets (PLT) adopté récemment, ce qui peut être souhaitable du point de vue de l'efficacité du système. Cela étant, la proposition contient également des éléments qui ont de profondes répercussions sur le système et qui, loin de l'améliorer, risquent de lui être préjudiciables à maints égards.

*Élimination de la notion de désignation*

Le texte de la proposition nous amène à la conclusion qu'il s'agirait d'un système où "le dépôt d'une demande internationale serait automatiquement assimilable au dépôt d'une demande internationale pour tous les États contractants du PCT".

Dans le système actuel, le délai de priorité est prorogé, et la date d'ouverture de la phase nationale est reportée d'autant, dans les pays qui sont expressément désignés dans la demande internationale. Le déposant retire des avantages de cette procédure, alors que les offices nationaux désignés savent que l'invention sera protégée dans leur pays. La prorogation du délai établi à l'article 4 de la Convention de Paris est liée à la désignation expresse des États contractants du PCT dans lesquels la protection est demandée. Or, la suppression des désignations aurait pour conséquence juridique de rompre l'équilibre actuel en prolongeant systématiquement et inconditionnellement le délai de priorité établi à l'article 4 de la Convention de Paris. Le système du PCT permet au déposant de bénéficier d'un ajournement de 20 à 30 mois de l'ouverture de la phase nationale. La proposition remet en cause l'équilibre entre les déposants et les destinataires du système des brevets assuré par l'article 4 de la Convention de Paris instituant un délai de 12 mois pour les brevets d'invention. Elle crée au cœur même du traité une incertitude juridique considérable. Ainsi, les États, n'étant pas désignés, ne sauront pas avant l'expiration des délais applicables si l'invention va être brevetée sur leur territoire. Il s'ensuit qu'aucune décision ne pourra être prise et qu'aucune stratégie commerciale ne pourra être arrêtée au niveau national pendant une période excessivement longue.

Enfin, le déposant aurait aussi la possibilité d'abandonner la procédure nationale dans les pays qui ne présentent aucun intérêt pour lui, de sorte que la notion de désignation continuerait à exister de manière implicite une fois franchies les premières étapes de la procédure. Si la désignation se fait à l'ouverture de la phase nationale, le déposant aura bénéficié de droits passifs pendant toute cette longue période dans les pays qu'il n'aura finalement pas choisis, sans consentir aucun paiement et sans avoir fait de demande expresse, au détriment des droits des utilisateurs passifs du système dans ces pays. Cette situation semble aller au-delà des droits établis à l'heure actuelle pour une demande internationale selon le PCT, étant donné que la demande confère un droit qui produira ses effets dans chaque pays désigné une fois que la décision de délivrer un brevet ou de refuser de délivrer un brevet aura été prise. Dans le système actuel, le paiement de la taxe prescrite pour six désignations seulement entraîne automatiquement la désignation de 111 pays, ce qui représente déjà une facilité importante pour les déposants.

Compte tenu des raisons indiquées ci-dessus, nous estimons que l'adoption de la proposition de réforme serait préjudiciable au système du PCT.

#### *Élimination des critères de domicile et de nationalité*

L'objectif poursuivi avec la modification de ces critères peut être atteint par l'application de l'alinéa 2) de l'article 9 du PCT, qui autorise l'assemblée à permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris qui n'est pas partie au traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales. Cette disposition signifie qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte de l'alinéa 1) de l'article 9 ou celui de l'article 10.

#### *Aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le Traité sur le droit des brevets*

La proposition contenue dans le document PCT/R/1/2 ne traite pas uniquement de conditions de forme, comme celles établies dans le Traité sur le droit des brevets, mais est plutôt assimilable à une modification de fond. Elle ne se limite pas à un alignement sur le PLT mais

implique des modifications profondes dans tout le système du PCT. La proposition combine, d'une part, des exigences de fond, en déterminant qui est habilité à déposer une demande dans le cadre du PCT, et, d'autre part, des conditions de pure forme pour le dépôt.

À cet égard, si les critères de domicile et de nationalité sont éliminés, la notion d'office récepteur de la demande internationale sera supprimée, et avec elle l'un des éléments fondamentaux du système. Selon cette proposition, tout office peut agir en qualité d'office récepteur, ce qui entraîne des complications inutiles et une modification substantielle du système du PCT qui ne se justifie pas par une simplicité accrue.

Compte tenu de ce qui précède, le critère de domicile ou de nationalité devrait être maintenu si l'on veut éviter de graves dysfonctionnements dans un système qui fonctionne parfaitement par ailleurs.

En ce qui concerne les points ii) de l'alinéa 1) de l'article 11 du PCT, concernant la date de dépôt et les effets de la demande internationale (la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite) et iii) (autres éléments), l'office récepteur doit fournir le nom et l'adresse du déposant dans la langue utilisée par cet office.

Ces considérations s'appliquent aux questions connexes, telles que l'alignement sur le PLT des exigences relatives aux "parties manquantes".

#### *Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples*

1. Loin de simplifier les opérations, cette proposition les complique inutilement. La procédure se trouverait retardée, au détriment du déposant. Par ailleurs, la capacité des administrations chargées de la recherche et de l'examen d'élaborer le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international est également remise en question. Il s'agirait de prévoir dans le traité proprement dit la possibilité de répéter un travail déjà accompli par d'autres administrations qui donnent toutes les garanties de qualité requises par les articles 16 et 32 du PCT. La proposition est contraire aux principes d'économie de moyens, de réduction des coûts et de simplification de la procédure. Pour ces raisons, nous considérons que la proposition n'apporte aucun avantage par rapport au système actuel et qu'elle ne fait que compliquer inutilement celui-ci.

2. Au deuxième paragraphe, il est question d'une super-administration chargée de la recherche internationale. Cela conduirait à une centralisation excessive. Cette idée va à l'encontre de la division du travail entre les offices, qui est un aspect essentiel de l'efficacité d'un système international tel que le PCT qui, ne l'oublions pas, ne se substitue pas aux procédures nationales. En outre, une centralisation excessive nuirait à la diffusion de l'information technique, qui est un élément essentiel du progrès technique. Enfin, il a été démontré que la proximité physique des déposants et des inventeurs par rapport aux administrations est un facteur crucial pour la réussite du système, ne serait-ce qu'en raison de l'importance de la composante linguistique. À long terme, une centralisation excessive se traduirait par une dégradation du service offert aux utilisateurs compte tenu de l'augmentation de la charge de travail, de la pénurie de personnel spécialisé ou du manque de productivité.

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

La suppression de ce délai pourrait poser des problèmes en termes de sécurité juridique si elle est associée à la suppression des désignations, car le marché ne peut rester indéfiniment dans une situation d'incertitude jusqu'à l'ouverture de la phase nationale.

*Possibilité de différer l'ouverture de la phase nationale au-delà du délai maximal de trente mois dans le cas d'un examen préliminaire international*

Dans les cas où l'intention de soumettre la demande à l'examen préliminaire international est annoncée, ce qui suppose l'application du délai maximal de trente mois, la proposition prévoit d'offrir au déposant la possibilité d'obtenir, moyennant le paiement d'une taxe, des ajournements supplémentaires successifs de l'ouverture de la phase nationale.

Cette possibilité doit être écartée car de nouveaux ajournements de l'ouverture de la phase nationale ne feraient qu'aggraver l'incertitude juridique et prolonger arbitrairement la situation d'incertitude sur le marché jusqu'à l'entrée de la demande dans la phase nationale, ainsi qu'il a déjà été indiqué en ce qui concerne l'élimination du délai maximal de vingt mois. Cette proposition allonge encore le délai au cours duquel les utilisateurs actifs du système (les déposants) bénéficient, sans frais ou à moindre coût, de droits passifs dans certains pays au détriment des utilisateurs passifs du système. Il en résulterait inévitablement l'apparition de brevets "sous-marins".

*Combiner la recherche et l'examen*

La procédure combinée de recherche et d'examen renforce l'efficacité et abrégérait la phase internationale en réduisant le temps de latence entre la recherche et l'examen. En outre, elle est conforme aux dispositions des instruments régionaux comparables dans le domaine des brevets, telle que la Convention sur le brevet européen, qui fusionne l'examen et la recherche dans le cadre de la délivrance de brevets européens.

Ainsi, la proposition peut présenter un intérêt, mais seulement si le déposant est autorisé à choisir entre la recherche et l'examen combinés ou la recherche simple. En effet, les taxes devront augmenter considérablement pour couvrir les frais de la recherche et de l'examen international. Ces montants excessifs pourraient dissuader les petites et moyennes entreprises d'utiliser le système du PCT. Si cette procédure est facultative, les intérêts de tous les déposants seront pris en considération. Cette mesure ne portera pas préjudice aux déposants qui préfèrent la solution de l'examen et de la recherche combinés.

### III. PROPOSITIONS DE L'ESPAGNE

#### 1. *Critères de domicile et de nationalité*

Maintenir en l'état les critères de domicile et de nationalité. Il est très important à cet égard de préserver l'incitation à l'adhésion de nouveaux États au PCT et de renforcer ainsi l'importance croissante de ce traité dans le contexte mondial. Cet accroissement du nombre de bénéficiaires du PCT devrait s'effectuer dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la sécurité juridique, en favorisant l'adhésion du plus grand nombre possible

de membres afin d'assurer un pouvoir de décision équitable en fonction du poids spécifique de chaque État, et non en supprimant les critères de domicile et de nationalité. Il en va également de l'intérêt du système et de la Convention de Paris.

En ce qui concerne les critères de domicile et de nationalité aux fins de la détermination de l'office récepteur compétent, le texte de l'alinéa 2) de l'article 11 devrait être harmonisé en adoptant une ligne favorable au déposant, comme dans la règle 19.4.

## 2. *Système de désignation*

Conserver le système de désignation afin de ne pas compromettre l'équilibre existant entre les intérêts du déposant et ceux de la concurrence. Dans ce système, et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires sont rendues publiques afin que le marché puisse planifier ses décisions et sa stratégie commerciale.

## 3. *Caractère facultatif de l'examen préliminaire international*

Offrir au déposant la possibilité de choisir entre l'examen préliminaire international et la recherche internationale combinés ou la recherche internationale seule. Le caractère facultatif de l'examen préliminaire international offre aux petites et moyennes entreprises, et notamment à celles qui utilisent le système des brevets, un instrument plus souple, moins onéreux et mieux adapté à leurs besoins et à leurs stratégies. Ce caractère facultatif pourrait être consacré dans le cadre du PCT lui-même, une taxe spécifique étant ajoutée à la taxe de base.

## 4. *Traduction de la demande*

Le délai de publication des demandes dans la langue nationale fait que les tiers sont tenus pendant une longue période dans l'ignorance du contenu d'une invention dans leur propre langue.

Pour cette raison, il conviendrait d'insérer le texte suivant dans le traité :

“Chaque État contractant peut prévoir que le déposant, pour être fondé à maintenir une désignation, doit, dans un délai de trois mois suivant la publication de la demande selon le PCT, remettre à l'office national une traduction de la demande dans la langue du pays”.

## 5. *Introduction d'une taxe relative aux revendications dans la taxe de recherche internationale*

L'introduction d'une taxe relative aux revendications dans la taxe de recherche internationale que l'administration chargée de la recherche internationale est fondée à exiger permettrait notamment de couvrir les frais inhérents à l'examen de certaines demandes contenant un grand nombre de revendications, s'agissant notamment de certaines inventions biotechnologiques. Le critère de détermination de cette taxe devrait être fondé sur le nombre de revendications.