

OMPI



PCT/R/1/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 9 avril 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 DU ROYAUME-UNI

Document établi par le Bureau international

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par le Royaume-Uni et ont été reçues par le Bureau international le 29 mars 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.

OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI
SUR LES PROPOSITIONS DE RÉFORME DU PCT

I. INTRODUCTION

1.01 Le Royaume-Uni se félicite de cette possibilité de réforme du Traité de coopération en matière de brevets. Nous pouvons adhérer à la proposition de réforme en deux temps.²

Objectifs

1.02 Nous pensons que la réforme du système doit répondre à tous les objectifs suivants :

- simplifier les procédures et réduire les frais pour les déposants;
- réduire le chevauchement des tâches du Bureau international, des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et des offices nationaux;
- garantir la qualité des services et le respect des délais, notamment en matière de recherche et d'examen;
- faire en sorte que les tiers puissent déterminer le plus rapidement possible les possibilités d'obtention d'un brevet dans un État donné.

Conséquences des retards pour les tiers

1.03 Certaines propositions des États-Unis d'Amérique ne font pas suffisamment entrer en ligne de compte le dernier point ci-dessus. Celles qui tendent à retarder encore la procédure – notamment l'ouverture de la phase nationale ou régionale – sont un facteur d'incertitude pour les tiers et sont anticoncurrentielles. Elles ne visent pas à remédier au problème fondamental des frais incombant aux déposants. La réforme du PCT doit permettre d'abaisser le coût d'obtention de la protection au niveau international, et pas simplement retarder le paiement des frais correspondants au détriment de la sécurité juridique des tiers.

Qualité et respect des délais

1.04 La qualité sans faille de la recherche et de l'examen international, dans le respect des délais, sont des facteurs essentiels pour le développement du système du PCT. Les États contractants et les utilisateurs n'accepteront un examen international ayant valeur contraignante que s'ils peuvent compter sur des résultats de recherche et d'examen d'une qualité uniformément élevée de la part de toutes les administrations. Nous ne pensons pas cependant que cela exige le regroupement des administrations. La centralisation matérielle n'est pas nécessaire pour obtenir des résultats de qualité, compte tenu de l'excellent outil que constituent les bases de données en ligne disponibles pour la recherche, qui sont constamment perfectionnées.

² Voir document PCT/R/1/2.

1.05 Pour pouvoir être reconnues comme telles, les administrations devraient avoir à satisfaire à de stricts critères de qualité et de respect des délais. Le traité devrait exiger que le Bureau international vérifie que cet objectif est atteint. Si une administration se situe constamment en deçà des critères requis, elle devrait être mise en demeure d'améliorer ses services sous peine de perdre son statut. En revanche, tout office pouvant démontrer qu'il s'est régulièrement conformé aux critères applicables devrait pouvoir se faire reconnaître le statut d'administration. Cela permettrait d'assouplir le système et de disposer de ressources complémentaires pour régler les problèmes d'arriérés – environ 15% des demandes publiées en 2000 ne contenaient pas de rapport de recherche internationale.

Critères et effets uniformes

1.06 L'objectif final des réformes devrait consister à obtenir des résultats d'examen qui s'imposent à tous les États contractants désignés. Des normes communes de droit matériel des brevets sont nécessaires à cet effet. C'est pourquoi nous nous félicitons des travaux que mène parallèlement le Comité permanent du droit des brevets en matière d'harmonisation.

1.07 Il est aussi très souhaitable que le traité emporte les mêmes effets dans tous les États, et que la possibilité de formuler des réserves soit réduite au strict minimum.

II. OBSERVATIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Première étape

1) Éliminer la notion de désignation

2.01 Nous pouvons accepter ce changement, qui simplifiera la procédure de dépôt, car les désignations ne répondent plus à l'objectif prévu, qui était de permettre de déterminer où un brevet serait demandé – du fait du plafonnement de la taxe de désignation, une grande partie des demandes désignent tout simplement tous les États.

2) Supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité

2.02 Nous y sommes opposés. Ouvrir le système à toute demande, indépendamment du domicile ou de la nationalité du déposant, ne ferait que freiner l'adhésion de nouveaux États puisque cela permettrait aux ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union de déposer plus facilement des demandes dans les États contractants, sans qu'aucun avantage ne soit réciproquement accordé aux nationaux des États contractants ou aux personnes qui y sont domiciliées.

2.03 S'il faut davantage de souplesse, il serait sans doute possible d'assouplir les règles déterminant où les ressortissants d'un État contractant ou les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer une demande, sans étendre les conditions régissant le droit de déposer une demande. Avant de procéder à une telle modification, les conséquences qui pourraient en résulter quant à la charge de travail de tel ou tel office récepteur, ou de telle ou telle administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, et le préjudice que pourraient de ce fait subir les usagers de ces offices doivent être pris en considération et comparés aux avantages à en escompter. Une telle mesure demeure aussi subordonnée à l'article 27.8), qui permet aux États d'appliquer les restrictions

qu'ils jugent nécessaires en matière de défense nationale pour limiter le droit de leurs nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur leur territoire de déposer des demandes internationales.

3) & 4) Aligner certaines dispositions sur celles du PLT

2.04 Il est certain que le PCT doit être compatible avec le PLT et nous approuvons notamment la suppression des conditions énoncées à la règle 4.5 exigeant l'indication de l'État dont le déposant est le national ou dans lequel il a son domicile (ces renseignements ne sont pas nécessaires pour l'attribution d'une date de dépôt à la demande, mais ils doivent être fournis avant la poursuite de l'instruction de la demande).

5) Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples

2.05 Nous y sommes opposés car cette mesure favorise le recoupement des tâches. Le système doit reposer sur l'hypothèse que toutes les administrations chargées de la recherche internationale offrent la même qualité de recherche. Le Bureau international doit être en mesure de veiller à ce que les administrations répondent aux critères applicables.

2.06 Si un déposant souhaite disposer de recherches plus approfondies, il peut les commander pour son propre compte auprès de tout organisme qui assure ce service (et éventuellement même auprès d'une administration chargée de la recherche internationale), mais en dehors du cadre du PCT. Si des recherches multiples ou des "super recherches" étaient admises, nous craignons que les brevets pour lesquels il n'a été effectué qu'une seule recherche soient considérés comme des brevets de "second choix", ce qui contraindrait finalement les déposants à financer d'autres recherches, qui ne devraient pas être nécessaires.

2.07 Si des recherches multiples deviennent néanmoins possibles, il est essentiel que l'une au moins soit achevée dans les délais actuels, avant la publication de la demande. Aucune modification ayant pour effet de retarder la publication ou d'accroître le nombre de demandes ne comportant pas de rapport de recherche lors de la publication ne devrait être admise.

2.08 Si différents examens aboutissent à des résultats différents, il serait difficile de déterminer celui qui fait autorité. Cela serait notamment gênant au cours de la deuxième étape dès lors que des examens aboutissant à des résultats différents sont censés avoir la même valeur contraignante pour les États contractants.

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

2.09 Nous sommes opposés à cette modification. Les tiers doivent savoir le plus tôt possible si la protection va être demandée dans un État donné. Le délai de 20 mois offre déjà aux déposants 8 mois de plus que le délai de priorité de 12 mois prévu par la Convention de Paris pour décider de poursuivre ou non la procédure et leur apporte la garantie de disposer dans ce délai d'un rapport de recherche de grande qualité pour déterminer si cette solution est digne d'intérêt.

2.10 En fait, plutôt que de prolonger le délai, nous estimons qu'il serait préférable de le fixer à 20 mois sans laisser aux États la faculté de prévoir individuellement un plus long délai, non limité, pour l'ouverture de la phase nationale.

2.11 Nous reconnaissons que l'on peut déjà éviter d'avoir à respecter le délai en ayant recours au chapitre II, concernant l'examen préliminaire international. Cependant, les tiers ont alors l'avantage de disposer d'une opinion motivée sur la brevetabilité lorsque la demande aborde la phase nationale ou régionale, sans avoir à attendre l'examen au niveau local.

7) Élimination de la notion de demande d'examen préliminaire international

2.12 Nous ne sommes pas favorables à un examen préliminaire international obligatoire à ce stade. Le fait que pour 20% des demandes l'examen préliminaire international prévu au chapitre II ne soit pas demandé montre bien qu'il existe un nombre important d'utilisateurs qui ne souhaitent pas encourir les frais d'un tel service. Même si le coût de la procédure est réduit de telle sorte qu'une demande avec examen préliminaire international obligatoire n'entraîne pas davantage de frais qu'en n'entraîne à l'heure actuelle une demande sans cet examen, la procédure serait de toute façon moins onéreuse si aucun examen préliminaire international n'était accompli. Un examen obligatoire peut néanmoins être souhaitable au cours de la deuxième étape si les examens doivent avoir valeur contraignante pour les États contractants.

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

2.13 Nous sommes tout à fait opposés à cette proposition, qui ouvre la voie aux pratiques anticoncurrentielles abusives. Même à l'heure actuelle, il peut s'écouler plus de 2 ans et demi avant que les tiers sachent si une demande sera maintenue dans un État donné. Nous ne pensons pas qu'un délai supplémentaire soit admissible eu égard aux droits des tiers. En fait, comme pour la proposition 6) ci-dessus, il est peut-être souhaitable de fixer à 30 mois le délai dans lequel la demande doit aborder la phase nationale, sans autoriser les États à prévoir individuellement des délais plus longs.

9) Combiner la recherche et l'examen

2.14 Cette proposition pourrait en effet renforcer l'efficacité puisqu'elle permettrait de réduire les tâches faisant double emploi. Nous ne pensons pas cependant que l'examen préliminaire international doive être rendu obligatoire pour le moment. En outre, il semble peu logique de retarder la publication d'un rapport d'examen déjà établi pour la seule raison que le délai normal de publication prévu par le système actuel n'est pas écoulé. Il serait sans doute préférable de permettre aux déposants de décider s'ils souhaitent opter pour cette possibilité (par exemple en procédant à l'élection d'États dans la demande dès son dépôt). Cela permettrait des gains d'efficacité par rapport à ces demandes, sans perte de temps pour l'examen de demandes ne comportant pas d'élections.

2.15 En toute hypothèse, il est essentiel d'éviter que ce type de modification aboutisse à ce qu'un rapport de recherche internationale ne soit pas disponible en temps voulu pour que la demande internationale puisse être publiée 18 mois après la date de priorité. La mise à disposition du rapport de recherche avec la demande est d'une importance vitale pour les tiers, qui doivent être en mesure d'évaluer la portée de toute demande de brevet ayant été publiée, ainsi que pour les déposants qui souhaitent pouvoir déterminer s'ils maintiennent leur demande.

10) Réévaluation des taxes

2.16 Nous reconnaissons que les taxes doivent continuer à être réévaluées pour éviter que le budget de l'Union du PCT se solde par des excédents.

11) Réduction ou élimination des vérifications quant à la forme, etc.

2.17 Nous pensons que le traitement des demandes par les offices récepteurs et le Bureau international doit en effet être réexaminé, afin de permettre de retirer le maximum d'efficacité du dépôt électronique et des autres réformes. Nous proposons plus particulièrement les modifications ci-après, qui relèvent de cette proposition générale des États-Unis d'Amérique :

- Les vérifications qui sont actuellement opérées aussi bien par l'office récepteur que par le Bureau international ne devraient être effectuées qu'une seule fois.
- Des pouvoirs ne doivent pas être exigés inutilement.
- Il conviendrait de réexaminer la nécessité des diverses notifications concernant les demandes (articles 13, 20, 36; règles 17, 24 et 47, par exemple).
- La transmission d'informations par voie électronique doit devenir la norme, aussi bien entre offices et administrations que pour les communications avec le déposant (mais cela ne doit cependant pas faire obstacle à l'utilisation effective du système par des personnes qui n'ont pas accès au matériel nécessaire).
- Le passage à la phase nationale devrait être traité centralement par le Bureau international.

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

2.18 Il est certes nécessaire de veiller à ce que les programmes prévus par ces articles donnent effectivement les résultats souhaités et soient économiquement rentables. Cependant, seul l'article 51 se rapporte à l'assistance technique aux pays en développement. L'article 56 vise à garantir l'uniformité de la qualité des travaux des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international. Comme il a été signalé plus haut, nous pensons que cette disposition doit être renforcée afin que les recherches internationales et les examens préliminaires internationaux soient reconnus comme présentant uniformément la plus haute qualité possible.

13) & 14) Publication électronique et transmission par voie électronique

2.19 Nous pensons que la publication électronique et la transmission par voie électronique des rapports de recherche et d'examen est en effet hautement souhaitable, à condition que le service traditionnel n'en souffre pas dès lors qu'il existe encore un ou plusieurs États contractants qui ne sont pas en mesure de bénéficier pleinement des avantages du système électronique.

2.20 À la suite de la publication, toutes les pièces du dossier doivent être mises à la disposition du public pour consultation, sauf raison impérieuse d'en préserver le caractère confidentiel. L'article 38, notamment, doit être supprimé afin que les tiers puissent prendre

connaissance des résultats de tout examen préliminaire international sans avoir à attendre que la demande aborde la phase nationale ou régionale.

15) Autres modifications (harmonisation avec le PLT)

2.21 Les modifications de ce type sont en effet généralement souhaitables.

Deuxième étape

1) Régionalisation des administrations PCT actuelles (recherche/examen)

2.22 Nous ne voyons nullement la nécessité de régionaliser les administrations chargées de la recherche ou de l'examen. Le système devrait plutôt tendre à assurer la qualité tout en permettant d'utiliser au mieux les ressources disponibles des offices de brevets nationaux et régionaux.

2) Suppression de la distinction entre demandes nationales et demandes internationales

2.23 Les dispositions de cette nature ne correspondent à notre connaissance à aucun besoin nettement ressenti. Les demandes PCT déposées en même temps que des demandes nationales identiques sont relativement inhabituelles au Royaume-Uni. Il est plus courant qu'une demande PCT déposée ultérieurement revendique la priorité d'une demande nationale (de façon à pouvoir ainsi bénéficier, le cas échéant, d'une année supplémentaire de protection) et que la demande nationale soit ensuite abandonnée au profit de la désignation du Royaume-Uni dans la demande PCT. Il est possible que les États contractants dont les offices sont aussi des administrations aient plus souvent à traiter de demandes parallèles et puissent profiter de la suppression de tâches faisant double emploi entre demandes nationales et demandes internationales. Les avantages que pourrait retirer le déposant de n'avoir à déposer qu'une seule demande qui puisse être traitée à la fois comme demande nationale et comme demande internationale paraissent mineurs. Il ne semble cependant pas souhaitable de favoriser les doubles dépôts, permettant de suivre à la fois la voie nationale et la voie internationale.

3) Des résultats d'examen positifs dans certaines administrations PCT auraient valeur contraignante pour les États membres

2.24 Nous sommes en faveur d'un examen international ayant valeur contraignante, à condition que le droit matériel des brevets ait été suffisamment harmonisé. Cependant, la proposition des États-Unis d'Amérique suppose que seuls les résultats de certaines administrations aient valeur contraignante, et ce uniquement dans les États dont l'office n'est pas une administration PCT. Cette proposition ne pourrait être acceptée que si les résultats de l'examen de toute administration avaient valeur contraignante dans tous les États contractants désignés.

4) Assouplissement supplémentaire en ce qui concerne le moment de l'ouverture de la phase nationale

2.25 Nous sommes fermement opposés à tout nouvel assouplissement des délais. Un seul examen ayant valeur contraignante doit tendre à accélérer la délivrance du brevet et non à retarder l'ouverture de la phase nationale.

III. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL

3.01 Tous les États contractants du PCT devraient pouvoir se faire entendre sur cette importante question. Nous admettons cependant qu'il est essentiel de progresser efficacement et pourrions donc appuyer une proposition de création d'un groupe qui ne réunisse pas tous les États du PCT. Dans ce cas, les procès-verbaux des réunions devraient être distribués aussi rapidement que possible à tous les États contractants du PCT et des dispositions devraient être prises pour tenir pleinement compte des représentations écrites des États qui ne sont pas membres d'un groupe de travail.

[Fin du document]