

OMPI



PCT/R/WG/1/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 novembre 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Première session
Genève, 12 – 16 novembre 2001

RÉSUMÉ DE LA SESSION

établi par la présidence

INTRODUCTION

1. La session a été ouverte par M. François Curchod, vice-directeur général. La liste des participants figure dans le document PCT/R/WG/INF/1. M. Philip Thomas (OMPI) a présidé la session et M. Claus Matthes (OMPI) en a assuré le secrétariat.

2. Conformément à la recommandation adoptée lors de la première session du Comité sur la réforme du PCT (ci-après dénommé “comité”) en mai 2001 et approuvée par l’Assemblée de l’Union du PCT (ci-après dénommée “assemblée”) lors de sa trentième session (13^e session ordinaire) en septembre-octobre 2001 (voir les paragraphes 69 à 75 du rapport du comité, document PCT/R/1/26, et les paragraphes 15 à 22 du rapport de l’assemblée, document PCT/A/30/7)¹, les questions suivantes ont été examinées lors de la session :

- i) notion de désignation et fonctionnement du système des désignations;

¹ Consulter le site Internet de l’OMPI à l’adresse http://www.wipo.int/pct/fr/reform/index_1.htm (pour le comité) et http://www.wipo.int/fre/document/govbody/wo_pct/index_30.htm (pour l’assemblée).

- ii) amélioration de la coordination en ce qui concerne la recherche internationale et l'examen préliminaire international ainsi que le délai pour l'ouverture de la phase nationale;
- iii) alignement des exigences relatives à la date de dépôt sur celles qui sont énoncées dans le Traité sur le droit des brevets (PLT), concordance entre les exigences relatives aux "parties manquantes" et les procédures prévues par le PLT et autres modifications en conformité avec le PLT;
- iv) (éventuellement) simplification et rationalisation générales des procédures selon le PCT.

3. La session s'est déroulée de façon informelle. Les cinq journées de la session ont été entièrement consacrées aux discussions, sans donner lieu à un rapport formel. Ce résumé fait le point de la situation, selon la présidence, en ce qui concerne les questions examinées par le groupe de travail. Il met en évidence les points d'accord et définit les travaux futurs. Les idées de fond sont résumées mais les interventions des participants ne sont pas consignées en tant que telles.

4. Les délibérations du groupe de travail ont eu lieu sur la base des documents énumérés dans l'annexe², ainsi que sur la base des rapports du comité et de l'assemblée mentionnés dans le paragraphe 2.

5. Le Bureau international établira des propositions révisées en tenant compte des débats et conclusions dont il est fait état dans le présent document et d'autres points de détail notés par le Secrétariat.

6. La procédure à suivre pour rendre compte au comité des travaux réalisés par le groupe de travail devrait être examinée lors de la prochaine session du groupe de travail.

AMÉLIORATION DE LA COORDINATION EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL AINSI QUE LE DÉLAI D'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE³

7. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/R/WG/1/2, 3, 3 Add.1, 3 Add.2 et 7, et ont porté principalement sur un projet de système prévoyant un rapport de recherche internationale approfondi qui contiendrait, outre la teneur actuelle du rapport de recherche internationale proprement dit, une opinion de l'examineur.

8. Le concept général du rapport de recherche internationale approfondi qui est proposé a suscité un grand intérêt et rencontré un appui considérable, sous réserve de certaines observations et préoccupations mentionnées ci-dessous. Un élément fondamental à prendre

² Les documents de travail du groupe de travail sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int/fr/meetings/reform_wg/index_1.htm.

³ Les termes "articles" et "règles" employés dans le présent document font référence, à moins qu'il en soit disposé autrement, respectivement aux articles du traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution de ce même traité, ou aux propositions de nouveaux articles ou de nouvelles règles du règlement d'exécution de ce même traité, ou aux propositions de modification d'articles ou de règles de ce même traité, selon les cas.

en considération est la nécessité de répondre au besoin qu'ont certains offices désignés et élus – en particulier des offices de petite et moyenne taille et notamment dans les pays en développement – des opinions des examinateurs, et ce d'autant plus que l'assemblée a récemment adopté un délai de 30 mois pour l'entrée dans la phase nationale en vertu de l'article 22. S'il a été admis que d'autres propositions concernant la réforme du système de recherche et d'examen du PCT seront peut-être élaborées, aucune n'a été présentée jusqu'à présent et la proposition visant un rapport de recherche internationale approfondi offre un point de départ utile pour la discussion.

9. Les observations et préoccupations exprimées par diverses délégations quant aux incidences d'un éventuel système de rapport de recherche internationale approfondi ont été les suivantes :

- i) si la lourde charge de travail à laquelle doivent faire face certaines administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international est un élément de contexte important, les propositions visant uniquement à reporter le problème à plus tard ou à transférer la charge de travail aux déposants ou à d'autres offices ne sont pas les plus satisfaisantes;
- ii) toute augmentation des taxes – par rapport aux taxes de recherche internationale actuelles – qu'entraînerait le rapport de recherche internationale approfondi qui est proposé serait source de graves préoccupations, surtout pour les inventeurs et les petites entreprises; les suggestions des grandes administrations chargées de la recherche internationale tendant à conserver les taxes actuelles pour le rapport de recherche internationale approfondi, ou à restreindre toute augmentation, et à compenser une éventuelle augmentation par une réduction des taxes d'examen préliminaire international sont toutefois encourageantes;
- iii) certaines délégations ont considéré la proposition comme un pas non négligeable en direction d'une plus grande reconnaissance mutuelle des résultats de la recherche et de l'examen et, par la suite, de la mise en place d'un système mondial de brevets;
- iv) tout en reconnaissant les gains de rentabilité qui résulteraient du fait que la recherche et l'examen seraient entrepris ensemble par le même examinateur, certaines délégations ont dit préférer le maintien d'un système distinct, du moins en tant que choix possible, pour les déposants et/ou les administrations;
- v) certaines délégations ont dit estimer que le système de rapport de recherche internationale approfondi, s'il était adopté, devrait être laissé au choix des déposants, surtout s'il supposait le paiement de taxes plus élevées lors du dépôt de la demande; d'autres ont émis l'avis que ledit système devrait être obligatoire, eu égard notamment aux conséquences de l'adoption par l'assemblée d'un délai de 30 mois en vertu de l'article 22;
- vi) il a été convenu que le rapport de recherche internationale approfondi devrait être établi dans le cadre de la procédure de recherche internationale plutôt que de la procédure d'examen préliminaire international;
- vii) alors que, dans un système de rapport de recherche internationale approfondi, l'opinion de l'examineur et le rapport de recherche internationale à proprement

dit seraient établis ensemble par le même examinateur, plusieurs délégations ont émis l'avis que les deux éléments pourraient, et devraient, être traités séparément;

- viii) les délégations ont eu des avis divergents quant à la question de savoir si l'opinion de l'examineur devrait être rendue publique ou réservée confidentiellement à l'administration chargée de la recherche internationale, aux offices désignés et au déposant; certaines ont dit estimer que l'opinion ne contiendrait pas beaucoup plus de substance que le rapport de recherche internationale proprement dit et devrait donc être publiée avec lui; d'autres, que la mise à la disposition du public d'une opinion négative pourrait être injustement préjudiciable, surtout si le déposant n'avait pas la possibilité de réfuter cette opinion;
- ix) l'intérêt qu'il y a pour les offices désignés – notamment pour les offices de plus petite taille, dont ceux des pays en développement – à recevoir le rapport de recherche internationale approfondi a été clairement reconnu;
- x) de nombreuses délégations se sont dites préoccupées par l'idée que le rapport de recherche internationale approfondi pourrait ne pas être disponible à temps pour permettre au déposant de retirer la demande avant sa publication si ce rapport était négatif; il a également été noté, toutefois, que certaines administrations chargées de la recherche internationale ont, en tout état de cause, du mal à respecter le délai actuel pour l'établissement des rapports de recherche internationale;
- xi) la plupart des délégations se sont déclarées convaincues qu'après l'établissement d'un rapport de recherche internationale approfondi, la procédure d'examen préliminaire international ne devrait pas être obligatoire mais être entreprise uniquement à la demande du déposant;
- xii) s'il est vrai que le système de rapport de recherche internationale approfondi serait avantageux surtout si le même examinateur était chargé à la fois du rapport de recherche internationale approfondi et de tout examen préliminaire international qui pourrait suivre, il n'est pas nécessaire d'exiger que la même administration mène à la fois la recherche internationale et l'examen préliminaire international; les administrations chargées de l'examen préliminaire international ont déjà la possibilité de déclarer qu'elles ne sont disposées à examiner que les demandes pour lesquelles elles ont effectué la recherche en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, et certaines l'ont mise à profit;
- xiii) si certaines délégations se sont dites convaincues qu'un rapport de recherche internationale approfondi devrait se limiter à développer les éléments figurant dans le rapport de recherche internationale proprement dit, la plupart ont été d'avis que ce rapport approfondi devrait couvrir les mêmes questions que celles qui sont traitées actuellement dans la première opinion écrite dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire international;
- xiv) certaines délégations ont insisté sur la distinction entre, d'une part, la publication de l'opinion faisant partie du rapport de recherche internationale approfondi dans la brochure publiée, ce qui pourrait être injustement préjudiciable au déposant, et, d'autre part, sa mise à la disposition du public pour examen, comme d'autres éléments du dossier de demande;

- xv) le risque que le système de rapport de recherche internationale approfondi puisse faire peser sur le Bureau international la charge supplémentaire d'établir une traduction de l'opinion pendant la phase internationale et sur les déposants la charge supplémentaire de préparer des traductions de leurs observations aux fins de la phase nationale a été source de préoccupation;
- xvi) le fonctionnement du système de rapport de recherche internationale approfondi devrait être aussi simple que possible.

Système approfondi de recherche internationale : caractéristiques possibles

10. Il a été convenu que le Bureau international établirait, en vue de la soumettre au groupe de travail à sa prochaine session, une proposition révisée selon les grandes lignes définies dans les alinéas ci-après^{4,5} :

- a) Pour toutes les demandes internationales, l'examineur de l'administration chargée de la recherche internationale préparerait, dans le cadre de la procédure de recherche internationale, une opinion plus détaillée en même temps qu'il établirait le rapport de recherche internationale.
- b) La portée et le contenu de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale seraient semblables à ceux de la première opinion écrite actuellement prévue dans la procédure d'examen préliminaire international (voir la règle 66.2.a)).
- c) Le rapport de recherche internationale devrait, comme à l'heure actuelle, être publié avec la demande internationale proprement dite (c'est-à-dire dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité). Il a été reconnu, cependant, que certaines administrations chargées de la recherche internationale ont actuellement des difficultés à respecter le délai prévu pour l'établissement des rapports de recherche internationale et qu'il faudra peut-être traiter ce problème prochainement, et certaines délégations ont indiqué qu'une flexibilité supplémentaire serait nécessaire au niveau des délais concernant l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale.
- d) L'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale serait communiquée au déposant avec le rapport de recherche internationale.
- e) Le déposant aurait alors à choisir parmi les options suivantes :
 - i) demander l'examen préliminaire international, [dans un délai de deux mois à compter de la date de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale] [dans un délai de 25 mois à compter de la date de priorité];
 - ii) soumettre des observations sur l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale (et sur le rapport de recherche internationale), ou des modifications selon l'article 19 et une déclaration accompagnant ces

⁴ Il est entendu que tous les délais mentionnés dans les alinéas qui suivent sont sujets à modification dans le contexte du paragraphe 10.o).

⁵ Les crochets indiquent que des variantes seront incluses dans les propositions révisées.

modifications; il faudrait étudier les possibilités d'une intégration accrue de la procédure selon l'article 19 dans le système approfondi de recherche internationale;

- iii) retirer la demande;
 - iv) ne rien faire.
- f) Si le déposant demandait un examen préliminaire international :
- i) le traitement de la demande serait régi par le chapitre II;
 - ii) l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale serait, si le même office agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, traitée comme une première opinion écrite dans la procédure d'examen préliminaire international; si des offices différents effectuaient la recherche internationale et l'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international serait habilitée à traiter l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale comme la première opinion écrite dans la procédure d'examen préliminaire international, mais ne serait pas tenue de le faire;
 - iii) [l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale resterait confidentielle à l'égard des tiers et des offices désignés et élus jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi et que le dossier d'examen préliminaire international ait été mis à la disposition du public pour consultation (par l'office élu); si la demande d'examen préliminaire international était retirée avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, la demande relèverait à nouveau du chapitre premier et l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale serait donc mise à la disposition du public pour consultation] [l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale devrait être mise plus tôt à la disposition du public pour consultation, afin de prendre en compte l'intérêt des tiers à y avoir accès, même lorsque l'examen préliminaire international a été demandé];
 - iv) toute observation présentée en réponse à l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale serait considérée comme soumise dans le cadre des arguments ou modifications selon l'article 34;
 - v) le rapport d'examen préliminaire international serait établi et communiqué de la manière habituelle.
- g) Si le déposant ne demandait pas l'examen préliminaire international :
- i) le traitement de la demande serait régi par le chapitre I;
 - ii) l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale, ainsi que les observations éventuelles, seraient envoyées aux offices désignés;

- iii) l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale, ainsi que les observations éventuelles, seraient mises à la disposition du public par le Bureau international pour consultation; lorsque les systèmes du Bureau international le permettraient, cela se ferait par des moyens électroniques;
- iv) l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale, ainsi que les observations éventuelles, ne seraient pas incluses dans la brochure publiée (ou son équivalent électronique);
- v) l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale serait mise à disposition du public pour consultation [à l'expiration du délai requis pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international] [après l'expiration du délai pour présenter des observations] [à un moment correspondant à celui où le rapport d'examen préliminaire international serait normalement établi (c'est-à-dire 28 mois à compter de la date de priorité)];
- vi) toute modification ou déclaration selon l'article 19 serait, comme à l'heure actuelle, publiée en même temps que la brochure (ou son équivalent électronique) (à moins que le rapport de recherche internationale ne soit pas encore disponible, auquel cas la modification ou déclaration serait publiée postérieurement).

h) Les observations devront être présentées relativement tôt afin d'être prises en considération dans la procédure d'examen préliminaire international. Si l'examen préliminaire international n'était pas demandé, ces observations devraient être présentées avant que l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale ne soit mise à la disposition du public, dans le cas où elles devraient être mises à la disposition du public en même temps que l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale, mais les observations présentées plus tard dans la phase internationale pourraient être encore mises à la disposition du public et prises en considération durant la phase nationale.

i) Les possibilités d'une intégration accrue de la procédure selon l'article 19 au sein du système approfondi de recherche internationale devraient être examinées.

j) [Si le déposant retirait la demande avant sa publication, le rapport de recherche internationale ne serait pas publié et l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale ne serait pas mise à la disposition du public pour consultation.] [Si le rapport de recherche internationale et l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale n'étaient pas disponibles à temps pour permettre le retrait de la demande avant sa publication, l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale ne serait pas mise à la disposition du public pour consultation dans le cas où le déposant retirerait la demande immédiatement après les avoir reçus.]

k) Il faudrait permettre que la demande d'examen préliminaire international soit présentée, si le déposant le souhaite, au moment du dépôt de la demande internationale; dans ce cas :

- i) l'examen préliminaire international ne commencerait pas tant que les taxes requises n'auraient pas été payées; ces taxes ne devraient pas être acquittées

lors de la présentation de la demande d'examen mais seraient dues à l'expiration du délai fixé pour présenter la demande d'examen préliminaire international;

- ii) de nouvelles possibilités de combiner la recherche internationale et l'examen préliminaire international comme cela est envisagé à présent dans la règle 69.1.b) actuelle devraient être examinées et des procédures améliorées devraient être mises au point à cet effet.

l) Il faudrait fixer un délai maximum pour demander l'examen préliminaire international; l'administration chargée de l'examen préliminaire international aurait le droit de refuser de procéder à cet examen si la demande était présentée après l'expiration de ce délai.

m) Il faudrait aussi instaurer un système permettant au Bureau international de mettre, au nom des offices élus, le rapport d'examen préliminaire international à la disposition du public pour consultation.

n) Il faudrait permettre aux déposants de faire part de propositions de modification de la description et des dessins (ainsi que des revendications) dans des observations présentées en réponse à l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale et aux offices désignés de prendre en considération ces propositions de modification au cas où le déposant ne demanderait pas d'examen préliminaire international.

o) La détermination des délais appropriés devrait se faire compte tenu des éléments suivants :

- i) il faudrait tenir compte des demandes internationales ne contenant pas de revendication de priorité ("premiers dépôts" selon le PCT), comme le prévoit par exemple la règle 46 actuelle en ce qui concerne les délais;
- ii) le délai pour présenter des observations sur l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale devrait permettre de présenter ces observations à temps pour qu'elles puissent être mises à la disposition du public pour consultation en même temps que l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale;
- iii) les délais prévus pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire international ou de modifications en vertu de l'article 34 devraient être revus afin d'assurer une coordination optimale qui soit entre les procédures relatives au rapport de recherche internationale approfondi et à l'examen préliminaire international;
- iv) des délais commençant plus tôt pourraient devoir être appliqués lorsque le même office n'agirait pas en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international;
- v) la nécessité de laisser une latitude suffisante aux déposants et aux administrations pour satisfaire aux différentes exigences devrait être

examinée compte tenu de la nécessité de disposer d'un système fonctionnant de manière fiable et prévisible.

p) Il faut examiner de manière plus approfondie les exigences concernant la langue et éventuellement les traductions de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale ainsi que toute observation y relative qui est présentée par la suite (étant entendu que le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international sont actuellement traduits par le Bureau international en langue anglaise et qu'il est actuellement exigé des déposants qu'ils présentent des traductions de la demande et des annexes du rapport d'examen préliminaire international aux fins de la phase nationale).

LA NOTION DE DÉSIGNATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DES DÉSIGNATIONS

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base des propositions de nouvelles règles ou de modification des règles en vigueur présentées dans le document PCT/R/WG/1/1 et sur la base du PCT/R/WG/1/7.

Nouvelle approche proposée en ce qui concerne les désignations (voir les règles 4, 49bis et 90bis)

12. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) la nouvelle solution proposée pour la règle 4.9.a) et b) a été appuyée sans réserve, dans la mesure où elle permettrait aux déposants d'indiquer automatiquement toutes les désignations possibles dans le cadre du PCT;
- ii) constatant que les modifications proposées de cette règle renverraient à la phase nationale toutes les décisions et tous les choix du déposant quant aux pays dans lesquels la protection est demandée et quant au type de protection souhaité, certaines délégations ont estimé que les déposants devraient avoir la possibilité d'exclure des désignations lors du dépôt de la demande internationale ou de retirer des désignations ultérieurement au cours de la phase internationale, malgré le fait que cette solution contribuerait à maintenir une certaine complexité du système; certaines des raisons avancées sont consignées sous les points iii) à vii) ci-après;
- iii) il a été noté que la possibilité qu'un seul État soit désigné dans la demande internationale est expressément envisagée à l'article 8.2)b); dans ce contexte, il convient notamment de tenir compte des articles 22, 24 et 37;
- iv) la législation nationale applicable dans certains pays serait incompatible avec un système de désignation automatique qui ne permettrait pas l'exclusion de certaines désignations; certaines législations nationales prévoient par exemple le retrait automatique d'une demande nationale antérieure si une demande internationale revendique ultérieurement une priorité fondée sur cette demande nationale et désigne le pays considéré ("auto-désignation"); les délégations du Japon et de l'Allemagne, notamment, se sont montrées très préoccupées par cette question;

- v) les déposants pourraient être tenus par contrat de ne pas chercher à obtenir de protection dans certains pays, bien qu'il ait été noté que les obligations contractuelles pourraient être exprimées différemment si le système était modifié de façon à reposer sur des principes différents;
- vi) il serait dans certains cas nécessaire de s'assurer que la désignation d'un pays donné n'aboutit pas à des résultats indésirables découlant de l'effet de la demande internationale sur l'état de la technique dans ce pays;
- vii) certaines dispositions relatives à la condition applicable dans certains pays selon laquelle les inventeurs doivent être indiqués en tant que déposants s'avèreraient contraignantes au cas où le déposant n'aurait pas l'intention d'aborder la phase nationale dans ces pays;
- viii) il a été noté que, lorsque la demande internationale doit être considérée comme une demande de "continuation" ou "continuation-in-part", les renseignements concernant la demande principale en cause doivent être remis au moment du dépôt de la demande internationale;
- ix) au sujet de la proposition de modification de la règle 4.15, la plupart des délégations se sont déclarées favorables à un nouvel assouplissement des conditions relatives à la signature de la demande internationale; le réexamen des conditions actuelles devrait s'étendre aux dispositions concernant la désignation de mandataires et de représentants communs;
- x) la règle 32 devrait être réexaminée afin de déterminer, compte tenu de la nouvelle approche globale proposée pour les désignations, si la question des États successeurs ne pourrait pas être réglée automatiquement dans le cadre d'une approche de même nature.

13. Il a été convenu que l'approche adoptée dans le document PCT/R/WG/1/1 en ce qui concerne les règles 4, 49*bis* et 90*bis* devrait être maintenue, sous réserve d'un complément d'étude des questions mentionnées au paragraphe 2 et des éléments suivants :

- i) il conviendrait d'inclure une disposition de réserve [transitoire] permettant aux déposants d'exclure ou de retirer la désignation de tout État dont l'office aurait notifié au Bureau international [dans le délai habituel pour les dispositions de cette nature] que la règle 4.9)a) et b) proposées sont incompatibles avec la législation nationale applicable dans cet État;
- ii) le texte révisé qui sera soumis devrait comporter les variantes suivantes :
 - 1) éliminer toute exigence de signature;
 - 2) exiger la signature d'un seul déposant lorsque la demande internationale est déposée par plusieurs déposants (et de même pour la demande d'examen préliminaire international);
 - 3) prévoir que l'office récepteur puisse déroger à l'exigence de signature en ce qui concerne les pièces de la demande internationale qui sont déposées auprès de lui;
 - 4) prévoir la possibilité pour l'office récepteur de ne pas exiger de mandat lorsque la demande internationale est déposée par un mandataire;

- iii) lorsque la demande internationale doit être traitée comme une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part”, il faudrait continuer d’exiger que des indications concernant la demande principale soient données dans la requête;
- iv) le Bureau international devrait étudier les questions susmentionnées en rapport avec les articles 8, 22, 24 et 37, l’effet sur l’état de la technique, l’indication de l’inventeur en qualité de déposant et la règle 32 et communiquer les résultats au groupe de travail.

Proposition tendant à instaurer une taxe internationale de dépôt unique d’un montant forfaitaire (règles 15, 16bis, 27, 29, 32 et 51, et barème de taxes)

14. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) l’introduction d’une taxe internationale de dépôt forfaitaire qui viendrait remplacer les actuelles taxe de base et taxe de désignation a été appuyée sans réserve;
- ii) la taxe forfaitaire proposée serait une solution judicieuse même s’il était décidé que le déposant garde la possibilité d’exclure ou de retirer des désignations;
- iii) pour fixer le montant de la nouvelle taxe, ce qui se ferait dans le cadre de l’approbation du budget de l’OMPI, il conviendrait de prendre en considération l’objectif général de la réforme du PCT consistant à réduire encore les frais pour les déposants; certaines délégations ont estimé que la nouvelle taxe devrait être d’un montant inférieur à la somme de la taxe de base et du nombre maximum de taxes de désignation à payer;
- iv) le représentant de l’IFIA a proposé une étude sur la possibilité d’accorder une réduction de taxe à tous les déposants qui sont des personnes physiques, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu de domicile;
- v) il a été constaté que les tiers peuvent difficilement savoir si et quand une demande internationale est entrée en phase nationale; les possibilités suivantes ont été évoquées : la communication de cette information (pour l’instant incomplète) par les offices désignés en vertu de la règle 86.1.a)vi) et de l’instruction 112; un travail déjà en cours dans le cadre du Comité permanent des techniques de l’information de l’OMPI (voir les documents SCIT/6/5 et 7); et une information qui serait un produit dérivé de l’utilisation par les offices désignés du système de communication sur demande en cours d’élaboration dans le cadre du projet IMPACT de l’OMPI.

15. Il a été convenu que l’approche adoptée dans les règles 15, 16bis, 27, 29, 32 et 51 proposées et le barème de taxes devrait être maintenue, sous réserve d’un complément d’étude des questions mentionnées au paragraphe 4.

Nouvelle approche proposée en ce qui concerne les élections (voir les règles 53, 56 et 90bis)

16. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) la plupart des délégations se sont déclarées favorables à la nouvelle approche proposée dans les règles 53 et 56 dans la mesure où elle permettrait au déposant d'indiquer automatiquement comme élus tous les États éligibles;
- ii) des considérations similaires entrent en jeu pour les élections et pour les désignations en ce qui concerne l'éventuelle nécessité pour le déposant de pouvoir exclure ou retirer une élection donnée;
- iii) il a été rappelé que l'article 31.4) mentionne expressément la possibilité que des États contractants puissent être élus ultérieurement et que l'article 37 stipule expressément que le déposant peut retirer toute élection;
- iv) il conviendrait de revoir encore la règle 61.4 afin d'en aligner le libellé avec la nouvelle approche concernant les élections.

17. Il a été convenu que l'approche adoptée dans les règles 53, 56 et 90bis proposées devrait être maintenue, sous réserve d'un complément d'étude des questions mentionnées au paragraphe 6.

Proposition d'introduction d'un système de "communications sur demande" (règles 24.2, 47, 48, 73, 76.5 et 93bis)

18. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) la future mise en place d'un nouveau système de "communications sur demande", en remplacement de l'actuelle communication systématique des documents aux offices désignés, a été approuvée;
- ii) certaines délégations représentant des États membres dotés d'un important office des brevets ont indiqué que, même avec un système de communications sur demande, elles souhaiteraient continuer à recevoir, de préférence sous forme électronique, tous les documents relatifs aux demandes internationales pour lesquelles leur office aura été désigné, que ces demandes internationales soient ou non entrées dans la phase nationale; le système de communication sur demande pourrait intégrer cette communication systématique des documents;
- iii) le système de communications sur demande devrait être élargi de manière à intégrer les communications aux administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, ainsi qu'aux offices désignés ou élus;
- iv) la règle 47.1.c), qui contient des dispositions à l'effet de protéger les droits des déposants, eu égard à l'article 22, en ce qui concerne la communication des demandes internationales aux offices désignés, devrait être révisée de manière que

ces droits soient correctement protégés par rapport au système de communications sur demande;

- v) il faudrait envisager de fusionner les règles 47.1.b) et 47.4;
- vi) il faudrait réviser la règle 61.2 afin qu'elle s'applique de manière satisfaisante dans le cadre du système de communications sur demande, étant entendu que l'article 31.7) dispose expressément que chaque office reçoit notification de son élection.

19. Il a été convenu que l'approche adoptée dans les règles 24.2, 47, 48, 73, 76.5 et 93*bis* proposées devrait être maintenue, sous réserve d'un complément d'étude des questions mentionnées au paragraphe 8.

CHANGEMENTS EN RAPPORT AVEC LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT)

20. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5.

21. Les observations générales ci-après, faites par diverses délégations, ont recueilli une large adhésion :

- i) bien que la phase internationale ne relève généralement pas des dispositions du PLT, les principes de ce traité doivent dans toute la mesure du possible être repris dans le PCT afin que les déposants et les offices bénéficient des mêmes avantages pour le dépôt et l'instruction des demandes internationales; cependant, les questions particulières propres au PLT doivent être examinées sur le fond pour déterminer la meilleure façon possible de les traiter dans le cadre du PCT;
- ii) certains éléments du système du PCT diffèrent des systèmes nationaux et régionaux de brevets, et ces différences doivent être gardées à l'esprit; certains aspects du PLT sont moins pertinents que d'autres dans le cadre du système du PCT; parmi les facteurs à prendre en considération figurent notamment les suivants :
 - le système du PCT est administré par une pluralité d'offices et d'administrations ainsi que par le Bureau international et non par un seul office national ou régional;
 - certains impératifs liés aux délais sont propres au PCT, comme le délai d'établissement du rapport de recherche internationale;
 - par rapport à certains aspects pratiques, le dépôt d'une demande nationale se rapproche davantage de la procédure d'ouverture de la phase nationale dans le cadre du PCT que du dépôt d'une demande internationale;
 - l'intégration de ces différences dans le PCT se traduirait parfois par une plus grande complexité des procédures ou des textes que ce n'est le cas dans le cadre du PLT, par exemple pour ce qui est des dispositions concernant la langue de dépôt et la remise de traductions;

- iii) bien que certaines dispositions du PLT puissent être facilement mises en œuvre en modifiant le règlement d'exécution du PCT, d'autres exigeraient la modification des articles du traité proprement dit; certaines modifications du règlement d'exécution proposées dans le document PCT/R/WG/1/5 soulèvent des difficultés en raison des possibilités d'incompatibilité, à des degrés divers, avec les articles, par exemple pour ce qui est de l'attribution d'une date de dépôt lorsque la demande internationale ne comporte pas de revendications;
- iv) bien que les modifications du règlement d'exécution puissent être mises en œuvre plus rapidement, il convient d'étudier aussi sans attendre la formulation de propositions de modification relatives aux articles;
- v) le groupe de travail devrait donner la priorité aux questions susceptibles d'apporter le plus de bénéfice concret immédiat aux utilisateurs, en tenant compte aussi du degré de complexité en jeu et des incidences du point de vue de la charge de travail pour les offices et les administrations; par exemple, priorité pourrait être donnée aux éléments suivants :
 - dispositions prévoyant la restauration du droit de priorité dans certaines circonstances;
 - sursis en cas d'inobservation d'un délai, en particulier du délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale.

Droit de priorité et revendications de priorité (voir le document PCT/R/WG/1/5, annexe III)

22. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5 et en particulier du texte proposé pour la nouvelle règle 26*bis*.3, figurant dans l'annexe III de ce document, qui permettrait la restauration du droit de priorité jusqu'à deux mois après l'expiration du délai normal de priorité de 12 mois. Les observations formulées et les préoccupations manifestées par diverses délégations ont été les suivantes :

- i) l'idée de prévoir un moyen de restaurer des droits de priorité, dans la ligne des dispositions correspondantes du PLT, pendant la phase internationale de la procédure PCT a recueilli l'accord général;
- ii) eu égard au fait que l'administration de ces dispositions dans la phase nationale incomberait aux offices récepteurs, l'importance d'une norme uniforme, ou au moins d'une pratique cohérente, entre les différents offices récepteurs a été soulignée par plusieurs délégations;
- iii) les avis ont été partagés quant aux critères appropriés à appliquer dans le contexte du PCT (aux fins de la règle 26*bis*.3.a)iii) dans le cas où le déposant n'a pas déposé la demande internationale dans le délai de priorité de 12 mois, compte tenu du fait que le PLT laisse la latitude aux Parties contractantes de choisir entre deux critères :
 - la plupart des délégations se sont dites favorables à l'adoption, dans le contexte du PCT, du critère généreux, à savoir que l'inobservation du délai n'ait pas été intentionnelle;

- certaines délégations se sont dites favorables à l'adoption du critère strict, à savoir que l'inobservation du délai se soit produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée;
 - certaines délégations ont préconisé que l'office récepteur ait la possibilité de choisir lequel de ces deux critères appliquer, comme ce sera le cas pour les Parties contractantes du PLT;
- iv) le groupe de travail a reconnu que prévoir la restauration du droit de priorité dans la phase internationale implique que la décision de l'office récepteur produise effet aux fins de la phase nationale;
- v) la plupart des délégations ont estimé que la décision de l'office récepteur devrait avoir valeur obligatoire pour les offices désignés (comme le prévoit le texte proposé pour la règle 26*bis*.3.f)), mais certaines délégations ont estimé que la décision de l'office récepteur devrait être sujette à révision de la part des offices désignés au moins dans certaines circonstances, sans toutefois qu'il y ait accord quant aux circonstances à prendre en considération à cet égard;
- vi) il a été souligné que si le PCT devait exiger qu'un critère précis soit appliqué par tous les offices récepteurs, il se pourrait qu'un office doive appliquer un critère en sa qualité d'office récepteur du PCT et l'autre critère en sa qualité d'office national traitant les demandes nationales ou d'office désigné traitant les demandes internationales entrant dans la phase nationale;
- vii) il a été admis que les dates de priorité ont deux conséquences distinctes, à savoir
- une conséquence sur le plan de la procédure en ce sens que certains délais importants du PCT sont calculés à compter de la date de priorité;
 - une conséquence quant au fond en ce sens que c'est à compter de la date de priorité qu'il est établi si l'invention répond aux exigences de nouveauté et d'activité inventive (non-évidence);
- viii) le fait de prendre en considération, dans la phase nationale, la décision d'un office récepteur de rétablir le droit de priorité est davantage lié à la conséquence sur le plan de la procédure; cette conséquence est d'ailleurs le principal aspect pris en considération dans, par exemple, l'article 2.xi) et la règle 26*bis*.2.a) du règlement d'exécution du PCT;
- ix) le fait qu'un nombre considérable de législations nationales ne prévoit pas actuellement le rétablissement du droit de priorité, tout au moins selon les critères du PLT, laisse à penser que des clauses de réserve transitoires devront être autorisées si des dispositions sur le rétablissement du droit de priorité devaient être incorporées dans le PCT.

23. Il a été convenu que le Bureau international élaborera une proposition révisée qui
- i) prévoira le rétablissement du droit de priorité par l'office récepteur sur la base du critère "du fait involontaire" mais proposera d'autres possibilités dans les observations ou explications connexes;
 - ii) précisera que c'est la conséquence du droit de priorité sur le plan de la procédure, et non la conséquence quant au fond qui doit être prise en considération aux fins de la phase nationale.

Délais pour l'ouverture de la phase nationale

24. Il a été convenu que le Bureau international élaborera une proposition prévoyant, dans le règlement d'exécution du PCT, une prorogation du délai pour l'ouverture de la phase nationale, comme c'est le cas dans l'article 3.1)b)i) du PLT lu à la lumière des articles 11 et 12 du PLT.

Dépôt d'une demande internationale ne contenant pas de revendications

25. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5 et en particulier du texte proposé pour les nouvelles règles 20.4.d) et 26.3ter, figurant dans l'annexe I de ce document, qui permettraient de considérer sur la base d'une fiction juridique que des revendications ont été déposées et qu'elles seront ajoutées au titre de la correction d'une irrégularité de forme. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) l'idée d'attribuer une date de dépôt selon le PCT à une demande internationale ne contenant pas de revendications a recueilli une large adhésion mais le texte des articles 11.1)iii)e) et 58 ne comporte pas de fondement à l'appui des règles proposées; il faudra élaborer une proposition de révision du traité lui-même;
- ii) l'adoption de modifications du règlement d'exécution aussi manifestement incompatibles avec le traité lui-même compromettrait les droits des déposants;
- iii) le traité ne contient pas de fondement pour l'adjonction de revendications avant la recherche internationale; un problème risque aussi de se poser en raison des articles 19 et 34, qui prévoient que les modifications ne peuvent aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée;
- iv) les représentants des utilisateurs ont souligné la nécessité de trouver une solution dans le PCT pour les situations de ce type; les déposants selon le PCT ne devraient pas être défavorisés à cet égard par rapport aux déposants de demandes nationales.

26. Le groupe de travail est disposé à explorer d'autres moyens de traiter les demandes internationales ne contenant pas de revendications en attendant la révision du traité lui-même. Le Bureau international s'efforcera d'élaborer des propositions en tenant compte, en particulier, des possibilités suivantes :

- i) le traité fait la distinction entre la “demande internationale”, d’une part, et “l’exemplaire original”, d’autre part; un traitement différent devrait pouvoir être appliqué aux documents visés par ces différentes notions;
- ii) il devrait pouvoir être possible de tirer parti des cas dans lesquels un texte “semblable à une revendication” figure dans la description; il a été noté que la procédure en vertu de la Convention sur le brevet européen prévoit que la description reprend effectivement le texte des revendications;
- iii) le formulaire de requête pourrait comporter un texte préimprimé suffisant pour constituer “une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications” aux fins de l’article 11.1)iii)e);
- iv) le recherche internationale devrait pouvoir être entreprise en l’absence de revendication formelle, sur la base d’une “déclaration relative à la recherche” présentée par le déposant;
- v) les nouvelles possibilités en cours d’élaboration concernant la combinaison de la recherche et de l’examen selon le PCT pourraient permettre de prendre en considération aux fins de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international les revendications présentées en vertu de l’article 34.

Dépôt de demandes contenant des renvois à des demandes déposées antérieurement

27. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/R/WG/1/5 et en particulier du texte proposé pour la nouvelle règle 20.4.e), figurant dans l’annexe I de ce document, qui permettrait de remplacer par un renvoi à une demande déposée antérieurement la description, les dessins et les revendications. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) certaines délégations ont appuyé la proposition alors que d’autres s’y sont montrées opposées;
- ii) les situations visées par cette disposition sont rares et certaines délégations ont estimé que la question ne devait pas bénéficier d’un rang de priorité élevé;
- iii) toute proposition dans ce sens devrait être coordonnée avec la proposition relative au rapport de recherche internationale approfondi (voir ci-dessus);
- iv) les représentants des utilisateurs se sont prononcés en faveur d’une proposition autorisant le dépôt de demandes contenant des renvois de ce type en vertu du PCT.

28. Le groupe de travail a convenu que la question du dépôt de demandes contenant des renvois devrait être réexaminée quant au fond et sous l’angle de sa priorité par rapport aux autres propositions dont il est saisi.

SIMPLIFICATION ET RATIONALISATION DE PORTÉE GÉNÉRALE DES PROCÉDURES DU PCT

29. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents PCT/R/WG/1/4 et PCT/R/WG/1/6, contenant respectivement des propositions des États-Unis d'Amérique et une proposition de l'Australie visant à modifier le règlement d'exécution du PCT.

Proposition de modification de la règle 8.1.d) (voir le document PCT/R/WG/1/4)

30. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) certaines délégations ont appuyé la proposition mais la plupart ont indiqué que la règle 8.1.d) devait demeurer inchangée dans la mesure où les signes de référence figurant dans les abrégés sont jugés utiles aux fins de la recherche, en particulier dans la version électronique de la gazette du PCT, disponible sur l'Internet;
- ii) il a été noté que la solution du problème de la surcharge de travail des administrations chargées de la recherche internationale pourrait notamment passer par une révision de la règle 38.2.a) tendant à préciser la responsabilité des administrations chargées de la recherche internationale en ce qui concerne l'insertion de signes de référence appropriés lorsque l'abrégié n'est pas conforme à la règle 8.

31. Il a été convenu que la proposition de modification de la règle 8.1.d) ne devait pas figurer dans les projets révisés que doit établir le Bureau international, bien que des délégations puissent souhaiter examiner la question plus avant à la lumière des délibérations.

Proposition de modification de la règle 26bis.1.a) (voir le document PCT/R/WG/1/4)

32. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) si certaines délégations ont exprimé des préoccupations quant à la complexité excessive du libellé actuel de la règle 26bis.1.a) et ont indiqué qu'il faudrait s'efforcer de simplifier le calcul du délai prévu dans cette règle, la plupart ont appuyé cette proposition dans son principe, pour autant qu'elle soit précisée, tout en faisant observer qu'en tout état de cause il ne devra être possible de corriger ou d'ajouter une revendication de priorité qu'avant la publication de la demande internationale concernée;
- ii) il a été estimé que des exemples illustrant l'application de la modification qu'il est proposé d'apporter à la règle 26bis.1 faciliteraient les discussions.

33. Il a été convenu d'inclure une proposition révisée de modification de la règle 26bis.1, assortie d'exemples, dans les propositions révisées devant être établies par le Bureau international dans le contexte des propositions relatives au PLT concernant le droit de priorité et les revendications de priorité, compte tenu des questions indiquées au paragraphe 32.

Proposition de modification de la règle 91 (voir le document PCT/R/WG/1/4)

34. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) alors que certaines délégations se sont déclarées favorables à la perspective adoptée dans la proposition, d'autres ont estimé que la correction d'erreurs évidentes ne devrait pas être limitée aux erreurs figurant dans la requête mais devrait continuer à être possible en ce qui concerne les erreurs évidentes figurant dans la description, les revendications et les dessins; toute demande de correction d'une erreur de ce type devrait être traitée le plus tôt possible au cours de la phase internationale plutôt que par les différents offices désignés au cours de la phase nationale;
- ii) compte tenu de la charge de travail que représente pour les offices le traitement des demandes de rectification en vertu de la règle 91 actuelle, il a été estimé qu'il fallait trouver une solution équilibrée laissant aux déposants une latitude suffisante pour corriger des erreurs évidentes sans imposer une charge de travail excessive aux offices qui traitent ces demandes;
- iii) compte tenu des discussions en cours dans le cadre du projet de traité sur l'harmonisation du droit matériel des brevets, certaines délégations ont exprimé le souhait que la définition actuelle des termes "erreur évidente" au sens de la règle 91.1.b) soit révisée.

35. Il a été convenu que la proposition de modification de la règle 91 ne devrait pas figurer parmi les projets révisés à établir par le Bureau international, bien que les délégations puissent souhaiter poursuivre l'examen de la question compte tenu des délibérations qui ont eu lieu.

Proposition visant à instaurer une taxe pour la correction des irrégularités selon l'article 14 (voir le document PCT/R/WG/1/6)

36. Les observations formulées et les préoccupations exprimées par diverses délégations ont notamment été les suivantes :

- i) alors que certaines délégations se sont déclarées favorables à la perspective adoptée dans la proposition, la plupart des délégations ont estimé que, plutôt que d'instaurer une nouvelle taxe, il conviendrait de s'efforcer de supprimer les sources de non-conformité avec l'article 14, en révisant certaines prescriptions imposées en vertu de cet article, notamment en ce qui concerne les signatures et la désignation de mandataires et de représentants communs, comme il en a été question lors des délibérations relatives aux propositions contenues dans le document PCT/R/WG/1/1;
- ii) au lieu de la solution envisagée dans cette proposition, un office récepteur qui le souhaite pourrait par exemple prévoir le remboursement d'une partie de la taxe de transmission en fonction du degré de conformité avec l'article 14.

37. Compte tenu des délibérations qui ont eu lieu, le groupe de travail a décidé que, pour l'instant, il ne serait pas donné de suites à cette proposition.

M. FRANÇOIS CURCHOD

38. Le groupe de travail a exprimé ses remerciements et ses meilleurs vœux à M. Curchod, qui quittera ses fonctions à l'OMPI à la fin du mois de novembre 2001.

PROCHAINE SESSION

39. Le Bureau international a indiqué que la deuxième session du groupe de travail est provisoirement prévue du 29 avril au 3 mai 2002 (la septième session du Comité permanent du droit des brevets devant se tenir la semaine suivante).

40. Le présent document a été établi sous la responsabilité de la seule présidence, en prenant en considération les observations formulées par les délégations sur le projet (version Prov.).

[L'annexe suit]

ANNEXE

LISTE DES DOCUMENTS

PCT/R/WG/1/1	La notion de désignation et le fonctionnement du système des désignations (document établi par le Bureau international)
PCT/R/WG/1/2	Amélioration de la coordination en ce qui concerne la recherche internationale et l'examen préliminaire international ainsi que le délai d'ouverture de la phase nationale (document établi par le Bureau international)
PCT/R/WG/1/3	Proposition relative à la mise en œuvre des points 6), 7) et 9) des propositions des États-Unis d'Amérique concernant la réforme du PCT (PCT/R/1/2) (proposition présentée par les États-Unis d'Amérique)
PCT/R/WG/1/3 Add.1	Addendum : Exemple de rapport de recherche internationale approfondi (proposition présentée par les États-Unis d'Amérique)
PCT/R/WG/1/3 Add.2	Addendum : Étapes supplémentaires vers une réduction de la charge de travail (présentées par les États-Unis d'Amérique)
PCT/R/WG/1/4	Proposition des États-Unis d'Amérique concernant des points supplémentaires que le bureau international pourrait soumettre au groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (propositions des États-Unis d'Amérique)
PCT/R/WG/1/5	Changements en rapport avec le Traité sur le droit des brevets (PLT) : Contenu de la demande internationale; langue de la demande internationale et traductions; droit de priorité et revendications de priorité; délais (document établi par le Bureau international)
PCT/R/WG/1/6	Proposition de taxe pour la correction des irrégularités selon l'article 14 (proposition présentée par l'Australie)
PCT/R/WG/1/7	Réforme du PCT : Système de désignation; questions liées au PLT; recherche internationale et examen préliminaire international (commentaires de la Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA))
PCT/R/WG/1/8	Langue de la demande internationale et traductions (propositions présentées par la République de Corée)

[Fin de l'annexe et du document]