

# OMPI



PCT/A/30/4  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 20 juillet 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

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

## ASSEMBLÉE

**Trentième session (13<sup>e</sup> session ordinaire)  
Genève, 24 septembre – 3 octobre 2001**

PROPOSITION DE MODIFICATION DES DÉLAIS  
FIXÉS À L'ARTICLE 22.1) DU PCT

*Mémoire du Directeur général*

### INTRODUCTION ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1. En vertu de l'article 22.1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), le déposant doit, pour s'assurer que le traitement de la demande internationale est commencé par les offices désignés auprès desquels il souhaite engager la phase nationale, accomplir certains actes avant l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité. Il est maintenant proposé de modifier ce délai pour le porter à 30 mois à compter de la date de priorité, soit le même délai que celui prévu à l'article 39.1)a) qui s'applique lorsque le déposant demande un examen préliminaire international<sup>1</sup>.

2. Cent douze États sont devenus parties au PCT depuis son adoption, en 1970, et 90 948 demandes internationales ont été déposées selon le traité en 2000, chiffre qui représente une augmentation de 22,9% par rapport à 1999. Au cours de la décennie écoulée, le taux d'accroissement annuel des dépôts a systématiquement dépassé 10%, franchissant même les 20% certaines années. Cet accroissement a entraîné une augmentation énorme de la charge de travail des offices et administrations selon le PCT, certains d'entre eux éprouvant

---

<sup>1</sup> Bien que les articles 22.1) et 39.1)a) prévoient des délais de 20 et 30 mois respectivement, les offices désignés peuvent, en vertu des articles 22.3) et 39.1)b), fixer des délais qui expirent plus tard. Un certain nombre d'offices désignés ont fixé des délais expirant plus tard. Voir également la note 5.

aujourd'hui des difficultés à répondre à la demande, compte tenu notamment des délais imposés par le traité pour l'accomplissement des différentes étapes du traitement des demandes. Des mesures d'urgence s'imposent pour que le PCT ne devienne pas victime de son propre succès.

3. La proposition figurant dans le présent document vise tout particulièrement à atténuer un grave problème de charge de travail rencontré par certaines administrations chargées de l'examen préliminaire international qui, en raison de l'accroissement constant des dépôts selon le PCT observé ces dernières années et du recours de plus en plus fréquent des déposants à la possibilité de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu du chapitre II du traité, ne peuvent continuer de faire face de manière satisfaisante à leur charge de travail. Au moins 80% des demandes font l'objet d'un examen préliminaire international. En 2000, les administrations chargées de l'examen préliminaire international ont produit au total 59 201 rapports d'examen préliminaire international<sup>2</sup>.

4. Le problème de l'accroissement de la charge de travail a été, comme on peut le concevoir, qualifié de "crise" par les trois administrations chargées de l'examen préliminaire international qui produisent le gros des rapports d'examen préliminaire international, à savoir l'Office européen des brevets, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique et l'Office des brevets du Japon, qui ont produit ensemble plus de 90% des rapports publiés en 2000.

5. La popularité de la procédure d'examen préliminaire international parmi les déposants tient à deux conséquences découlant de son utilisation :

i) la procédure donne au déposant la possibilité d'obtenir, avant de décider de faire entrer ou non sa demande dans la phase nationale, l'opinion d'un examinateur sur la question de savoir si l'invention satisfait aux exigences de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et de possibilité d'application industrielle<sup>3</sup> et de modifier sa demande pour l'améliorer compte tenu de cette opinion<sup>4</sup>;

ii) le délai pour l'ouverture de la phase nationale est porté à 30 mois à compter de la date de priorité au lieu de 20<sup>5</sup>.

6. Du point de vue des offices élus, le principal avantage de la procédure d'examen préliminaire international réside dans la possibilité d'utiliser le rapport d'examen préliminaire international pour parvenir, dans la phase nationale du traitement, à une conclusion quant à la brevetabilité de l'invention concernée. Cet avantage bénéficie également, si les rapports sont mis à la disposition du public par les offices élus, aux tiers lésés. Les offices de petite taille, et les tiers dans les pays où ces offices sont situés, sont particulièrement susceptibles d'être intéressés par l'utilisation des rapports d'examen préliminaire international de cette façon.

---

<sup>2</sup> Les rapports d'examen préliminaire international sont publiés dans un délai pouvant aller jusqu'à 28 mois à compter de la date de priorité, de sorte que les rapports publiés en 2000 concernent pour la plupart des demandes internationales déposées en 1998 et 1999.

<sup>3</sup> Voir l'article 33.

<sup>4</sup> Voir l'article 34.2)b).

<sup>5</sup> Voir l'article 39.1)a). Ce délai s'applique à condition que la demande d'examen préliminaire international soit présentée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

7. Dans la pratique, l'expérience a montré qu'une proportion importante de déposants utilisent la procédure d'examen préliminaire international uniquement pour suspendre l'ouverture de la phase nationale, c'est-à-dire qu'ils présentent une demande d'examen préliminaire international uniquement pour "gagner du temps", n'étant pas réellement intéressés par l'opinion de l'examinateur. Dans ce cas, toutes les procédures habituelles liées au traitement de la demande d'examen préliminaire international et à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international doivent néanmoins être suivies, même si le déposant n'a aucune intention de répondre à l'opinion écrite de l'examinateur ni aucun intérêt à mettre sa demande au point en la modifiant avant l'ouverture de la phase nationale, or ce travail représente, dans une certaine mesure, des efforts inutiles. Certaines des demandes concernées n'entrent même jamais dans la phase nationale. D'autres le font mais nécessitent généralement des modifications et un complément de traitement devant chaque office élu concerné, de sorte que l'avantage que présentent les rapports d'examen préliminaire international pour les offices élus et pour les tiers se trouve considérablement réduit.

8. Il est difficile de quantifier avec précision la proportion actuelle des demandes internationales à l'égard desquelles les déposants présentent une demande d'examen préliminaire international uniquement pour "gagner du temps", mais une estimation fait état d'une fourchette allant de 20 à 40%, selon le domaine technique auquel se rapporte l'invention.

#### MODIFICATIONS PROPOSÉES

9. Il est proposé de modifier l'article 22.1) en portant les délais pour l'accomplissement des actes nécessaires à l'ouverture de la phase nationale à 30 mois à compter de la date de priorité au lieu de 20. Par suite de ces modifications, le délai pour l'ouverture de la phase nationale en vertu de l'article 22.1) serait le même que le délai applicable en vertu de l'article 39.1)a). Le délai pour l'ouverture de la phase nationale serait donc de 30 mois à compter de la date de priorité, que le déposant aborde cette phase nationale en vertu du chapitre I du traité ou qu'il le fasse en vertu du chapitre II. Le texte des modifications proposées figure dans l'annexe.

10. Il est envisagé que les propositions relatives à l'entrée en vigueur des modifications proposées, y compris les dispositions transitoires qui s'avéreraient nécessaires, et éventuellement certaines modifications à apporter en conséquence au règlement d'exécution du PCT, fassent l'objet d'un document additionnel.

#### EFFETS DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

11. L'adoption du même délai pour l'ouverture de la phase nationale, qu'une demande d'examen préliminaire international soit présentée ou non, aurait un certain nombre de conséquences :

i) puisque les déposants qui souhaitent seulement "gagner du temps" n'auraient plus, comme c'est le cas actuellement, à présenter une demande d'examen préliminaire international, on pourrait s'attendre à ce que le nombre de ces demandes diminue de manière significative;

ii) les administrations chargées de l'examen préliminaire international n'auraient donc à traiter des demandes d'examen préliminaire international et à produire des opinions écrites et des rapports d'examen préliminaire international que dans les cas où le déposant est réellement intéressé par les résultats de la procédure d'examen préliminaire international;

iii) le nombre de rapports d'examen préliminaire international à la disposition des offices élus et des tiers diminuerait, mais les demandes internationales concernées seraient celles à l'égard desquelles le déposant n'a pas réellement d'intérêt à tirer pleinement parti de la procédure d'examen préliminaire international.

#### LIEN AVEC LA RÉFORME DU PCT

12. Ces propositions de modification sont à replacer dans le cadre du processus de réforme du PCT lancé par l'assemblée à sa 29<sup>e</sup> session (17<sup>e</sup> session extraordinaire), tenue à Genève du 25 septembre au 3 octobre 2000<sup>6</sup>.

13. Certaines propositions ont été examinées par le Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à sa première session, tenue à Genève du 21 au 25 mai 2001. L'une des questions dont le comité a recommandé à l'assemblée de confier l'examen à un groupe de travail concerne l'amélioration de la coordination de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le délai pour l'ouverture de la phase nationale. Le rapport sur la session du comité indique ce qui suit<sup>7</sup> :

“Une proposition faite pendant la réunion par la délégation des États-Unis d'Amérique a suscité un intérêt en tant qu'élément liminaire susceptible d'être approfondi en priorité par le groupe de travail, qui devra élaborer des options et des variantes appelées à être soumises ultérieurement au comité pour examen. Cette proposition, avec d'autres suggestions faites lors de la discussion, a les caractéristiques suivantes :

“i) un rapport de recherche internationale développé contiendrait, outre sa teneur actuelle, une première opinion quant à la brevetabilité (du type de la première opinion écrite fournie pendant l'examen préliminaire international);

“ii) l'opinion pourrait être publiée avec ou après la demande internationale et le reste du rapport de recherche, sous réserve du droit éventuel du déposant de réfuter cette opinion;

“iii) un examen préliminaire international complet serait réalisé uniquement si le déposant, en réponse à l'opinion fournie, prenait ensuite les dispositions voulues pour que cet examen soit engagé;

“iv) le délai d'entrée dans la phase nationale serait en tout état de cause de 30 mois à compter de la date de priorité;

“v) la structure des taxes correspondant à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international devrait être modifiée en conséquence.”

---

<sup>6</sup> Voir le rapport de l'assemblée, figurant dans le document PCT/A/29/4, et en particulier la décision contenue dans les paragraphes 51 et 58, reprise en substance dans le paragraphe 2 du document PCT/A/30/2.

<sup>7</sup> Voir le paragraphe 71 du document PCT/R/1/26, reproduit dans le document PCT/A/30/2.

14. Cette proposition, qui devait présenter des avantages pour les offices, les déposants et les tiers, n'a pas encore été examinée. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée<sup>8</sup>, elle devrait faire l'objet d'un examen approfondi par un groupe de travail sur la réforme du PCT, qui serait convoqué pour la période du 12 au 16 novembre 2001, puis, selon les résultats de cet examen, par le comité et enfin l'assemblée elle-même.

#### PROCÉDURE CONCERNANT LES MODIFICATIONS

15. L'article 47.2) dispose ce qui suit :

“a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon l'article 60, être modifiés par décision des États contractants.

“b) La décision est prise par l'Assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime.

“c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d'exécution.”

16. La règle 81 du règlement d'exécution du PCT énonce les détails de procédure dont il est question dans l'article 47.2)c). La règle 81.2 traite du cas où une modification est effectuée sur décision de l'assemblée (par opposition au vote par correspondance) :

“a) Lorsque la proposition est présentée à l'Assemblée, son texte est adressé par le Directeur général à tous les États contractants deux mois au moins avant la session de l'Assemblée dont l'ordre du jour comprend cette proposition.

“b) Lorsque la proposition est discutée dans l'Assemblée, elle peut être amendée ou des amendements qui en découlent peuvent être proposés.

“c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des États contractants présents lors du vote ne vote contre elle.”

*17. L'assemblée est invitée à décider de modifier les délais fixés à l'article 22.1) du PCT de la manière indiquée en annexe.*

[L'annexe suit]

---

<sup>8</sup> Voir les paragraphes 5 et 8 du document PCT/A/30/2.

TEXTE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES<sup>9</sup>

**Article 22**

**Copies, traductions et taxes pour les offices désignés**

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de ~~vingt~~ trente mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de ~~vingt~~ trente mois à compter de la date de priorité.

2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1).

3) La législation de tout État contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.

[Fin de l'annexe et du document]

---

<sup>9</sup> Dans l'alinéa 1), le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé et le texte qu'il est proposé d'insérer est souligné. Les alinéas 2) et 3), qu'il n'est pas proposé de modifier, sont reproduits uniquement aux fins de référence.