

OMPI



PCT/A/30/4 Add.
ORIGINAL : anglais
DATE : 6 août 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

ASSEMBLÉE

**Trentième session (13^e session ordinaire)
Genève, 24 septembre – 3 octobre 2001**

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

INCIDENCES POUR LES OFFICES ÉLUS;
MODIFICATIONS À APPORTER PAR VOIE DE CONSÉQUENCE À LA RÈGLE 90bis;
ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES

Mémoire du Directeur général

INTRODUCTION

1. Dans le document PCT/A/30/4, il est proposé de modifier l'article 22.1)¹ en portant le délai prévu pour l'accomplissement des actes nécessaires à l'entrée dans la phase nationale de 20 mois à 30 mois à compter de la date de priorité, comme cela est précisé dans l'annexe dudit document. Il est indiqué au paragraphe 10 dudit document que les propositions relatives à l'entrée en vigueur des modifications proposées, y compris les mesures transitoires qui s'avéreraient nécessaires, et d'éventuelles modifications à apporter en conséquence au règlement d'exécution feraient l'objet d'un document supplémentaire. On trouvera aussi dans le présent document des explications sur les incidences des modifications proposées pour les offices élus, compte tenu des premières réactions suscitées par le document PCT/A/30/4 qui ont été communiquées de façon informelle au Bureau international. Le présent document est aussi l'occasion d'apporter des corrections au seul texte français du document PCT/A/30/4.

¹ Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" désignent, respectivement, les articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et les règles du Règlement d'exécution du PCT ("règlement d'exécution").

INCIDENCES POUR LES OFFICES ÉLUS

2. Le paragraphe 11 du document PCT/A/30/4 contient une brève explication sur certaines conséquences probables des modifications proposées. Il semble maintenant utile de donner des explications plus complètes, compte tenu en particulier de l'intérêt pour les offices élus, dont certains sont petits et disposent de ressources limitées, d'avoir accès aux résultats de l'examen préliminaire international aux fins du traitement des demandes internationales pendant la phase nationale.

3. On peut s'attendre à ce que les déposants qui souhaitent recourir à la procédure d'examen préliminaire international uniquement pour retarder l'entrée dans la phase nationale ne présenteront pas de demande d'examen préliminaire international si les modifications sont apportées et que les offices élus ne recevront donc pas de rapports d'examen préliminaire international pour les demandes de cette catégorie. Toutefois, un certain pourcentage de déposants qui utilisent actuellement la procédure pour "gagner du temps" ne vont jamais jusqu'à la phase nationale et les rapports établis dans ces cas ne sont d'aucune utilité pour les offices élus puisqu'ils n'ont pas à traiter les demandes correspondantes. En vertu de la modification proposée, les déposants en question ne devront pas recourir à la procédure d'examen préliminaire international et les rapports d'examen préliminaire international correspondants ne devront pas être établis ou être traités plus avant.

4. En ce qui concerne la partie des déposants qui utilisent la procédure d'examen préliminaire international uniquement pour "gagner du temps" sans faire entrer ensuite leurs demandes dans la phase nationale, les rapports relatifs à ces demandes ne seraient probablement guère utiles aux offices élus : ces rapports contiendraient vraisemblablement une opinion négative; aucune modification n'aurait été apportée pendant l'examen préliminaire international en vue de régulariser les demandes aux fins de la phase nationale; par ailleurs, dans presque tous les cas, les demandes devraient faire l'objet d'un complément d'examen et de traitement ainsi que de modifications pendant la phase nationale. Actuellement, les offices élus auxquels sont communiqués ces rapports d'examen préliminaire international, dont l'utilité peut être nulle, sont dans l'impossibilité, selon l'article 42, d'exiger du déposant qu'il leur remette les résultats de la recherche et de l'examen réalisés dans d'autres offices élus. Si les délais sont modifiés et si les déposants concernés ne présentent pas de demande d'examen préliminaire international mais font quand même entrer leur demande dans la phase nationale, les offices nationaux concernés – en tant qu'offices désignés qui ne sont pas élus – seront alors libres d'exiger la remise des résultats de la recherche et de l'examen réalisés dans d'autres offices. Ils se trouveront ainsi dans une meilleure position qu'actuellement en pareil cas.

5. En outre, étant donné que les modifications devraient aboutir à une baisse du nombre des demandes d'examen préliminaire international présentées, les ressources des grands offices agissant en tant qu'administrations chargées de l'examen préliminaire international qui sont actuellement utilisées au maximum seront moins sollicitées pour répondre aux besoins concurrents des demandes nationales ou régionales, d'une part, et des demandes internationales, d'autre part. Par conséquent, les administrations seront mieux à même de continuer à produire un travail de qualité dans tous leurs domaines d'activité, y compris le travail d'examen préliminaire international. En ce qui concerne l'examen préliminaire international, elles s'attacheront à répondre aux besoins des déposants qui souhaitent véritablement tirer parti des avantages importants offerts par la procédure. Ces déposants continueront donc de recevoir un service de grande qualité et les rapports mis à disposition des offices élus et des tiers continueront aussi d'être d'une grande qualité.

6. Par contre, si les modifications proposées ne sont pas apportées, le système du PCT risque d'être menacé par la crise provoquée par l'accroissement de la charge de travail auquel doivent faire face les principales administrations chargées de l'examen préliminaire international. De manière à faire en sorte de pouvoir remplir correctement leurs obligations selon le PCT, ces administrations seront amenées à prendre des décisions difficiles qui pourraient se traduire par une diminution de la qualité ou une moindre disponibilité de leurs services². Toute diminution importante en termes de qualité ou d'étendue des services fournis par les administrations desservirait non seulement les déposants qui ne souhaitent que "gagner du temps" mais aussi les déposants qui sont véritablement intéressés par les résultats de la procédure d'examen préliminaire international, ce qui aurait des conséquences négatives pour l'ensemble du système du PCT. Par conséquent, si les modifications proposées ne sont pas apportées, l'avantage que constituent pour les déposants, les offices élus et les tiers les rapports d'examen préliminaire international s'en trouvera probablement considérablement réduit.

7. Le Comité sur la réforme du PCT a déjà été saisi de propositions qui pourraient contribuer à répondre aux préoccupations exprimées en ce qui concerne la mise à disposition des offices élus des rapports d'examen préliminaire international – il a par exemple été proposé de fournir un rapport de recherche internationale développé qui contiendrait, outre sa teneur actuelle, une opinion sur la brevetabilité³. Ces propositions seront étudiées par le groupe de travail proposé chargé de traiter de la réforme du PCT⁴ et, sous réserve de l'accord du groupe de travail, du comité et de l'assemblée, pourraient être mises en œuvre assez rapidement – par exemple, pendant la période transitoire qu'il sera nécessaire de ménager avant que les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 22.1) entrent pleinement en vigueur (voir les paragraphes 10 à 15 ci-après).

MODIFICATIONS À APPORTER PAR VOIE DE CONSÉQUENCE À LA RÈGLE 90*bis*

8. Compte tenu des changements envisagés ci-dessus, il est proposé d'apporter à la règle 90*bis* les modifications indiquées à l'annexe I du présent document.

9. Le délai applicable actuellement pour le retrait d'une demande internationale, d'une désignation, d'une revendication de priorité, d'une demande d'examen préliminaire international ou d'une élection est de 20 ou 30 mois à compter de la date de priorité, selon que le délai applicable est celui qui est prévu à l'article 22.1) ou à l'article 39.1) a). Cette distinction deviendra sans objet si les délais indiqués à l'article 22.1) et à l'article 39.1) a) sont tous les deux de 30 mois; il est donc proposé de modifier la règle 90*bis* de façon qu'il n'y soit fait mention que du délai de 30 mois.

² Par exemple, l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, qui est actuellement disposé à agir en ce qui concerne les demandes internationales déposées auprès de l'office récepteur de tout État contractant, souhaite maintenant pouvoir (comme la plupart des autres administrations) restreindre sa compétence (voir le document PCT/A/30/6).

³ Cette proposition, présentée au comité pendant sa première session tenue en mai 2001, est énoncée au paragraphe 13 du document PCT/A/30/4 (qui reprend le paragraphe 71 du document PCT/R/1/26, dont le texte est reproduit dans le document PCT/A/30/2).

⁴ Voir le document PCT/A/30/2.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES

10. Le texte des décisions proposé en ce qui concerne l'entrée en vigueur des modifications relatives aux délais fixés à l'article 22.1) et des modifications relatives à la règle 90*bis* ainsi que les mesures transitoires figure à l'annexe II du présent document.

11. Il est proposé que les modifications relatives aux délais fixés à l'article 22.1) entrent en vigueur, d'une façon générale, le 1^{er} avril 2002 (première phrase du paragraphe 1) de l'annexe II). Toutefois, étant donné que, selon l'article 22.3), les législations nationales peuvent fixer des délais expirant après ceux qui sont applicables selon l'article 22.1), tout État contractant qui le souhaite pourrait profiter de cette possibilité pour rendre applicable le délai de 30 mois à l'égard de son office désigné avant le 1^{er} avril 2002⁵.

12. Le délai modifié (porté à 30 mois) serait applicable pour toute demande internationale, en ce qui concerne un office désigné déterminé, à l'égard de laquelle le délai de 20 mois expire à la date d'entrée en vigueur des modifications relatives à l'article 22.1) pour cet office, ou après cette date, et à l'égard de laquelle les actes visés à l'article 22.1) n'ont pas encore été accomplis par le déposant (deuxième phrase du paragraphe 1) de l'annexe II).

13. Étant entendu que des pays devront modifier leur législation nationale pour pouvoir mettre en œuvre les modifications, des mesures transitoires sont nécessaires pour permettre le report de l'entrée en vigueur des modifications en ce qui concerne les offices désignés concernés, qui devront informer en conséquence le Bureau international par voie de notification d'ici au 31 janvier 2002 pour que les notifications en question puissent être publiées par le Bureau international suffisamment tôt de manière que les déposants puissent être correctement informés avant que les modifications entrent en vigueur, d'une façon générale, le 1^{er} avril 2002 (paragraphe 2) de l'annexe II)⁶. Il faut espérer toutefois que tous les États contractants dont la législation nationale est incompatible avec le délai modifié prendront d'urgence les mesures nécessaires pour pallier cette incompatibilité de sorte qu'une notification du type susmentionné s'avère inutile ou, dans le cas contraire, puisse être retirée dès que possible (paragraphe 3) et 4) de l'annexe II).

14. Lorsqu'un office désigné considère qu'il est nécessaire de recourir aux mesures transitoires, un déposant qui souhaite profiter d'un délai de 30 mois pour l'ouverture de la phase nationale auprès de cet office devra donc encore présenter une demande d'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, même si un délai de 30 mois peut s'appliquer à l'égard d'autres offices désignés sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'examen préliminaire international.

15. Il est proposé que les modifications relatives à la règle 90*bis* entrent en vigueur le 1^{er} avril 2002, ce qui correspond à la date proposée pour l'entrée en vigueur, d'une façon générale, des modifications relatives aux délais fixés dans l'article 22.1) (paragraphe 5) de l'annexe II). Aucune disposition transitoire n'est nécessaire en ce qui concerne les modifications relatives à la règle 90*bis*, même pour le cas où un office effectue une

⁵ Des délais expirant au-delà des 20 mois à compter de la date de priorité sont déjà applicables en ce qui concerne un certain nombre d'offices désignés. En fait, un délai de 31 mois sera applicable à partir du 2 janvier 2002 dans le cas de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office désigné. Voir aussi la règle 50.1 en ce qui concerne l'exercice de la faculté énoncée à l'article 22.3).

⁶ Des mesures transitoires ont été adoptées par l'assemblée, à sa 11^e session (7^e session extraordinaire) en 1984 en relation avec la modification du délai fixé à l'article 39 (voir l'annexe VII du document PCT/A/XI/9).

notification en vertu du paragraphe 2) de l'annexe II, aux termes de laquelle le délai prévu à l'article 22.1) demeurerait fixé, pour le moment, à 20 mois en ce qui concerne cet office. En pareil cas, l'effet de la demande internationale cessera, en ce qui concerne cet office, si le déposant n'accomplit pas les actes nécessaires pour l'ouverture de la phase nationale avant l'expiration du délai de 20 mois (voir l'article 24.1)iii)), et la règle 90bis serait donc sans effet à l'égard de la demande en question, en ce qui concerne l'office concerné.

DOCUMENT PCT/A/30/4 : RECTIFICATIFS (TEXTE FRANÇAIS UNIQUEMENT)

16. Les corrections ci-après sont apportées dans le texte français du document PCT/A/30/4 (les termes à supprimer sont barrés; les termes à insérer sont soulignés) :

a) Texte corrigé de la note 2 de bas de page correspondant au paragraphe 3 : “Les rapports d'examen préliminaire international sont ~~publiés~~ établis dans un délai pouvant aller jusqu'à 28 mois à compter de la date de priorité, de sorte que les rapports ~~publiés~~ établis en 2000 concernent pour la plupart des demandes internationales déposées en 1998 et 1999.”

b) Texte corrigé du paragraphe 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~~ établis en 2000.”

c) Texte corrigé de la deuxième phrase du paragraphe 6 : “Cet avantage bénéficie également, si les rapports sont mis à la disposition du public par les offices élus, aux tiers ~~lésés~~ concernés.”

17. *L'assemblée est invitée :*

i) à décider de modifier la règle 90bis de la façon proposée dans l'annexe I;

ii) à adopter les décisions proposées dans l'annexe II en ce qui concerne l'entrée en vigueur et les mesures transitoires, s'agissant des modifications des délais fixés dans l'article 22.1) proposées dans le document PCT/A/30/4 et des modifications relatives à la règle 90bis proposées dans l'annexe I.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

PROPOSITIONS DE MODIFICATION¹ DE LA RÈGLE 90bis
DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

Règle 90bis
Retraits

90bis.1 Retrait de la demande internationale

a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de ~~vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de~~ trente mois à compter de la date de priorité.

b) et c) [Sans changement]

90bis.2 Retrait de désignations

a) Le déposant peut retirer la désignation de tout État désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de ~~vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique à l'égard de l'État en question, avant l'expiration d'un délai de~~ trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un État qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.

b) à e) [Sans changement]

90bis.3 Retrait de revendications de priorité

a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de ~~vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de~~ trente mois à compter de la date de priorité.

b) à e) [Sans changement]

90bis.4 à 90bis.7 [Sans changement]

[L'annexe II suit]

¹ Les parties de texte qu'il est proposé de supprimer sont barrées.

ANNEXE II

DÉCISIONS PROPOSÉES EN CE QUI CONCERNE
L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET LES MESURES TRANSITOIRES

1) Les modifications relatives aux délais fixés dans l'article 22.1) proposées dans le document PCT/A/30/4 entreront en vigueur le 1^{er} avril 2002, sous réserve des paragraphes 2) et 3). Les modifications seront applicables, pour tout office désigné concerné, à toute demande internationale en ce qui concerne laquelle le délai de 20 mois calculé à compter de la date de priorité expire à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur à l'égard de cet office, ou après cette date, et en ce qui concerne laquelle le déposant n'a pas encore accompli les actes visés à l'article 22.1).

2) Si, le 3 octobre 2001, une telle modification n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par un office désigné, elle ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle ne sera pas compatible avec ladite législation, à condition que cet office notifie ce fait au Bureau international au plus tard le 31 janvier 2002. La notification sera publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

3) Toute notification envoyée au Bureau international en vertu du paragraphe 2) peut être retirée à tout moment. Le retrait de la notification sera publié à bref délai dans la gazette par le Bureau international et les modifications entreront en vigueur deux mois après la date de cette publication ou à toute date antérieure ou ultérieure indiquée dans l'avis de retrait.

4) Il est recommandé que tout État contractant dont la législation nationale n'est pas compatible avec les modifications prenne d'urgence les mesures voulues pour modifier sa législation pour la rendre compatible de sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer une notification en vertu du paragraphe 2) ou, si une telle notification doit être effectuée, qu'elle puisse être retirée en vertu du paragraphe 3) dès que possible par la suite.

5) Les modifications relatives à la règle 90*bis* proposées dans l'annexe I entreront en vigueur le 1^{er} avril 2002.

[Fin de l'annexe II et du document]