

# OMPI



PCT/A/30/5  
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<sup>e</sup> session ordinaire)  
Genève, 24 septembre – 3 octobre 2001**

NOMINATION DE L'OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS ET DES MARQUES  
EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE  
INTERNATIONAL; MODIFICATION DE L'ACCORD CONCLU ENTRE  
L'OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS ET DES MARQUES ET  
LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

*Document établi par le Bureau international*

1. Dans une lettre adressée au directeur général, datée du 4 juin 2001, le directeur général de l'Office espagnol des brevets et des marques a exprimé le souhait que cet office soit nommé en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Une traduction française de cette lettre (établie par le Bureau international) est reproduite à l'annexe I du présent document.
2. L'Office espagnol des brevets et des marques a été nommé en qualité d'administration chargée de la recherche internationale avec effet à compter du 22 septembre 1993.
3. L'article 32.3) du PCT étend, *mutatis mutandis*, à la nomination des administrations chargées de l'examen préliminaire international les dispositions de l'article 16.3) relatives à la nomination des administrations chargées de la recherche internationale. L'article 16.3)b) du PCT dispose ce qui suit : "La nomination dépend du consentement de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'Assemblée, entre cet office ou cette organisation et le Bureau international." La nomination de l'Office espagnol des brevets et des marques en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international supposerait donc aussi que le texte actuel de l'accord conclu entre cet office et le Bureau international soit modifié de manière à en étendre la portée aux fonctions que l'Office espagnol des brevets et des marques aura à assumer en

qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, en plus des fonctions de recherche internationale déjà couvertes par l'accord. Il est rappelé aussi que l'article 11.1) de l'accord actuel dispose ce qui suit : "[...] les parties peuvent convenir de modifications à apporter au présent accord, sous réserve d'approbation par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets; ces modifications prennent effet à la date convenue entre les parties."

4. L'Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international sont convenus des modifications à apporter à l'accord actuel, dont le projet de nouvelle version constitue l'annexe II du présent document (les parties du texte qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées). Étant entendu que l'Office espagnol des brevets et des marques ne prévoit pas de commencer à opérer en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international avant le courant de l'année 2002, l'office et le Bureau international proposent que l'accord modifié entre en vigueur et, par conséquent, que la nomination de l'office en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international prenne effet un mois après la date à laquelle l'office notifiera au directeur général qu'il est prêt à commencer à fonctionner en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

5. *L'Assemblée de l'Union du PCT est invitée*

- i) *à nommer l'Office espagnol des brevets et des marques en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, avec effet comme il est indiqué au paragraphe 4;*
- ii) *à approuver le texte de l'accord modifié conclu entre l'Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international, qui figure à l'annexe II du présent document.*

[Les annexes suivent]

[Original : espagnol; traduction française  
établie par le Bureau international de l'OMPI]

Office espagnol des brevets et des marques –  
Madrid (Espagne)

Le 4 juin 2001

M. Kamil Idris  
Directeur général  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Monsieur le Directeur général,

Comme vous le savez, l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) a la qualité d'administration chargée de la recherche internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets depuis 1993.

Grâce aux importants efforts déployés durant ces huit années d'opération ainsi que dans les années préparatoires qui ont précédé, l'OEPM a acquis un grand prestige international en tant qu'administration chargée de la recherche internationale pour les demandes en langue espagnole. Le sérieux de son travail a été reconnu internationalement par les États ibéro-américains contractants du PCT, par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle elle-même et par l'Office européen des brevets. L'OEPM a d'ailleurs signé en 1999 un accord de coopération en matière de recherche internationale avec l'OEB et avec l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement.

Eu égard à ces résultats dans le domaine de la recherche internationale, les autorités espagnoles ont estimé le moment venu pour l'OEPM de demander la qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le Traité de coopération en matière de brevets; le rôle joué par notre office dans le système du PCT serait ainsi complet. L'introduction de l'examen de fond dans la procédure de délivrance des brevets nationaux et le fait que toutes les conditions du PCT pour accéder à la qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international sont remplies sont deux facteurs qui rendent pleinement possible notre accession à ce statut.

Les autorités espagnoles ont manifesté leur intérêt à cet égard à plusieurs reprises et, en particulier, à l'occasion de la visite importante que vous avez effectuée en Espagne au début de cette année.

Compte tenu de tout ce qui précède, Monsieur le Directeur général, je vous confirme notre intérêt et notre désir de voir l'OEPM nommée administration chargée de l'examen préliminaire international selon le PCT et me permets de vous demander d'engager la procédure requise pour présenter à l'Assemblée de l'Union du PCT, le plus tôt possible, l'accord correspondant entre le Bureau international et l'OEPM.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

(Signé :) José López Calvo  
Directeur général  
Office espagnol des brevets et des marques

[L'annexe II suit]

**PROJET**

**Accord modifié**

entre l'Office espagnol des brevets et des marques  
et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

concernant les fonctions de l'Office espagnol des brevets et des marques  
en qualité d'administration chargée de la recherche internationale **et**  
**d'administration chargée de l'examen préliminaire international**  
au titre du Traité de coopération en matière de brevets

### Préambule

L'Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

*Considérant* que l'accord conclu le ~~22 septembre 1993~~ **1<sup>er</sup> octobre 1997**, en vertu de l'article 16.3)b) du Traité de coopération en matière de brevets, en ce qui concerne les fonctions de l'Office espagnol des brevets et des marques en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur le ~~22 septembre 1993~~ **1<sup>er</sup> octobre 1998** et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre ~~1997~~ **2007**,

***Considérant l'article 32.3) du Traité de coopération en matière de brevets, en ce qui concerne les fonctions des offices nationaux et des organisations intergouvernementales agissant en qualité d'administrations chargées de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets,***

*Souhaitant* que l'Office espagnol des brevets et des marques continue d'agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale **et commence d'agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international**, au titre du Traité de coopération en matière de brevets,

*Sont convenus de ce qui suit :*

### Article premier Termes et expressions

- 1) Aux fins du présent accord, on entend par
  - a) "traité" le Traité de coopération en matière de brevets;
  - b) "règlement d'exécution" le règlement d'exécution du traité;
  - c) "instructions administratives" les instructions administratives du traité;
  - d) "article" un article du traité (sauf quand il est fait expressément référence à un article du présent accord);
  - e) "règle" une règle du règlement d'exécution;
  - f) "État contractant" un État partie au traité;
  - g) "Administration" l'Office espagnol des brevets et des marques;
  - h) "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Aux fins du présent accord, tous les autres termes et expressions utilisés qui sont également employés dans le traité, le règlement d'exécution ou les instructions administratives, ont le même sens que dans le traité, le règlement d'exécution et les instructions administratives.

## Article 2 Obligations fondamentales

1) L'Administration procède à la recherche internationale **et à l'examen préliminaire international** conformément aux dispositions du traité, du règlement d'exécution, des instructions administratives et du présent accord et assume toutes autres fonctions confiées aux administrations chargées de la recherche internationale **et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international** en vertu de ces dispositions. Pour procéder à la recherche internationale **et à l'examen préliminaire international**, l'Administration applique et observe toutes les règles communes à la recherche internationale **et à l'examen préliminaire international** et se conforme notamment aux Directives concernant la recherche selon le PCT **et aux Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT**.

2) L'Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches respectives telles que prévues par le traité, le règlement d'exécution, les instructions administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure qu'ils jugent l'un et l'autre appropriée, pour l'exécution desdites tâches.

## Article 3 Compétence de l'Administration

1) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, pourvu que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de la recherche internationale, soit dans la langue ou dans l'une des langues spécifiées à l'annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

**2) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, pourvu que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de l'examen préliminaire international, soit dans la langue ou dans l'une des langues spécifiées à l'annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant et que toute autre condition précisée dans l'annexe A du présent accord au sujet d'une telle demande soit remplie.**

~~2)3~~ Lorsque une demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), ~~et les~~ **alinéas 1) et 2)** s'appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

## Article 4 Objets pour lesquels la recherche **et l'examen n'est ne sont pas obligatoires**

En vertu **respectivement** de l'article 17.2)a)i) **et de l'article 34.4)a)i)**, l'Administration n'est pas tenue d'effectuer la recherche internationale **ou l'examen préliminaire international** dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 **ou à la règle 67.1, selon le cas**, à l'exception des objets désignés à l'annexe B du présent accord.

## Article 5 Taxes et droits

1) Un barème de toutes les taxes requises par l'Administration, ainsi que de tous les autres droits que l'Administration peut percevoir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale **et**

**d'administration chargée de l'examen préliminaire international**, figure à l'annexe C du présent accord.

2) Sous réserve des conditions et limites spécifiées à l'annexe C du présent accord, l'Administration

- i) rembourse tout ou partie de la taxe de recherche acquittée, ou supprime ou réduit la taxe de recherche, lorsque le rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par l'Administration (règles 16.3 et 41.1);
- ii) rembourse la taxe de recherche lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche internationale.

**3) L'Administration rembourse, aux conditions et dans les limites spécifiées à l'annexe C du présent accord, tout ou partie de la taxe d'examen préliminaire acquittée lorsque la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée (règle 58.3), ou bien lorsque la demande d'examen préliminaire international ou la demande internationale est retirée par le déposant avant le début de l'examen préliminaire international.**

#### **Article 6 Classification**

Aux fins ~~de la~~ **des** règles 43.3.a) **et 70.5.b)**, l'Administration utilise uniquement la classification internationale des brevets.

#### **Article 7 Langues utilisées par l'Administration pour la correspondance**

L'Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les formulaires), à l'exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international, la langue ou l'une des langues indiquées à l'annexe D, compte tenu de la langue ou des langues indiquées à l'annexe A et de la langue ou des langues dont l'usage est autorisé par l'Administration conformément à la règle 92.2.b).

#### **Article 8 Recherche de type international**

L'Administration effectue des recherches de type international dans les limites qu'elle fixe.

#### **Article 9 Entrée en vigueur**

Le présent accord, **tel que modifié**, entre en vigueur ~~le 1<sup>er</sup> janvier 1998~~ **un mois après la date à laquelle l'Administration a informé le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu'elle est prête à commencer d'agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.**

#### **Article 10 Durée et renouvellement**

Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. En janvier 2007 au plus tard, les parties au présent accord entameront des négociations en vue de le renouveler.

**Article 11**  
**Modification**

1) Sans préjudice des alinéas 2) et 3), les parties peuvent convenir de modifications à apporter au présent accord, sous réserve d'approbation par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets; ces modifications prennent effet à la date convenue entre les parties.

2) Sans préjudice de l'alinéa 3), le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Administration peuvent convenir de modifications à apporter aux annexes du présent accord; ces modifications prennent effet à la date convenue entre eux.

3) L'Administration peut, par notification adressée au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

- i) compléter les indications relatives aux langues figurant à l'annexe A du présent accord;
- ii) modifier le barème de taxes et de droits figurant à l'annexe C du présent accord;
- iii) modifier les indications relatives aux langues utilisées pour la correspondance figurant à l'annexe D du présent accord.

4) Toute modification notifiée conformément à l'alinéa 3) prend effet à la date indiquée dans la notification; toutefois, les augmentations des taxes et autres droits indiqués à l'annexe C ne prennent effet qu'un mois au moins après la date de réception de la notification par le Bureau international.

**Article 12**  
**Extinction**

1) Le présent accord prend fin avant le 31 décembre 2007

- i) si l'Administration notifie par écrit au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle son intention de mettre fin au présent accord; ou
- ii) si le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifie par écrit à l'Administration son intention de mettre fin au présent accord.

2) L'extinction du présent accord conformément à l'alinéa 1) prend effet un an après réception de la notification par l'autre partie, sauf si un délai plus long est précisé dans la notification ou si les deux parties conviennent d'un délai plus court.

*En foi de quoi*, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

*Fait* à Genève, le **3 octobre 2001**, en double exemplaire en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Office espagnol des brevets  
et des marques :

Pour le Bureau international :

**José López Calvo**  
Directeur général  
Office espagnol des brevets et des marques

**Kamil Idris**  
Directeur général  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle



**Annexe A**  
**Langues**

Conformément à l'article 3 de l'accord, l'Administration spécifie la langue suivante :

espagnol.

**Annexe B**  
**Objets non exclus de la recherche ou de l'examen**

Les objets visés à la règle 39.1 **ou 67.1** qui, conformément à l'article 4 de l'accord, ne sont pas exclus de la recherche **ou de l'examen** sont les suivants :

**néant tous les objets pour lesquels des demandes nationales espagnoles sont soumises à la recherche ou à l'examen.**

**Annexe C**  
**Taxes et droits**

**Partie I. Barème de taxes et de droits**

Type de taxe ou de droit	Montant (Pesetas espagnoles)	Montant (Euros)
Taxe de recherche (règle 16.1.a))	157.235 <sup>1</sup>	945 <sup>1</sup>
Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	157.235 <sup>1</sup>	945 <sup>1</sup>
<b>Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))</b>	<b>78.860</b>	<b>473,96</b>
<b>Taxe additionnelle (règle 68.3.a))</b>	<b>78.860</b>	<b>473,96</b>
Taxe pour la délivrance de copies (règle 44.3.b) <b>et 71.2.b))</b>		
– documents nationaux, par document	610	3,67
– documents étrangers, par document	859	5,16
<b>Taxe pour la délivrance de copies (règle 94.2), par document</b>	<b>37</b>	<b>0,22</b>

**Partie II. Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes**

- 1) Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I est remboursée.
- 2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé.
- 3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure, la taxe de recherche est remboursée à 25%, 50%, 75% ou 100%, selon la mesure dans laquelle l'Administration tire parti de cette recherche antérieure.

---

<sup>1</sup> Cette taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux, est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et qui est domiciliée dans un État, qui n'est pas partie à la Convention sur le brevet européen et qui remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de certaines taxes du PCT telles qu'elles figurent dans le barème des taxes annexé au règlement d'exécution du PCT (voir également la note correspondante de bas de page de l'annexe C(IB) et la *Gazette du PCT* n° 50/1995, pages 19267 et 19268), et conformément à la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 11 octobre 2000 (JO OEB 2000, 446).

**4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d'examen préliminaire est intégralement remboursé.**

**5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, le montant de la taxe d'examen préliminaire est intégralement remboursé.**

**Annexe D**  
**Langues utilisées pour la correspondance**

Conformément à l'article 7 de l'accord, l'Administration spécifie la langue suivante :

espagnol.

[Fin des annexes et du document]