

OMPI



PCT/A/30/6

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

MODIFICATION DE L'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES
BREVETS ET LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
CONCERNANT LES FONCTIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS EN
QUALITÉ D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL AU TITRE DU PCT

Document établi par le Bureau international

1. Dans une lettre adressée au directeur général, datée du 10 juillet 2001, le président de l'Office européen des brevets (OEB) a proposé que la compétence de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et de l'examen préliminaire international (IPEA), qui est actuellement universelle, soit limitée; une traduction française (établie par l'OEB) des extraits pertinents de ladite lettre est reproduite ci-après :

“[L']OEB traite actuellement la majorité des demandes internationales en qualité d'ISA et d'IPEA, et il n'est plus en mesure de maîtriser dans les délais prescrits la charge de travail sans cesse croissante que représentent la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Dans certains domaines techniques, l'arriéré est déjà tel que des mesures d'urgence ont dû être prises.

“Afin d'atténuer cette situation, qui s'avère critique non seulement pour les demandeurs concernés, mais aussi pour l'intégrité du système PCT dans son ensemble, il est essentiel de parvenir à une répartition plus équilibrée du travail entre les administrations agissant au titre du PCT.

“Présentement, l'OEB accepte une compétence mondiale en tant qu'ISA et IPEA en vertu de l'article 3 de l'accord au titre du PCT, alors que [d'] autres administrations

limitent leur compétence à certains États contractants. La viabilité de l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT exige l'insertion d'une clause qui permette à l'OEB de limiter pareillement sa compétence en cas de besoin.

“Dans ce contexte, je tiens à souligner que l'OEB n'a aucunement l'intention de modifier sa compétence en ce qui concerne :

- les États membres de l'Organisation européenne des brevets, pour lesquels la compétence de l'Office découle des articles 154 et 155 CBE;
- les États parties au PCT qui ne disposent pas de leur propre administration internationale (les pays en développement, notamment).

“Nous estimons cependant qu'il n'est pas indispensable au bon fonctionnement du PCT que les demandeurs ayant la possibilité de déposer leurs demandes auprès de l'office récepteur de leur pays agissant également en qualité d'ISA et d'IPEA soient en outre autorisés à choisir l'OEB en cette qualité. Je propose donc, conformément à l'article 11.1) de l'accord, que l'article 3 soit modifié comme suit : [...].

“Il va sans dire que l'OEB est disposé à poursuivre sa coopération fructueuse avec l'OMPI au titre du PCT. À cet effet, toutefois, l'Office doit préserver son bon fonctionnement en tant qu'administration au titre du PCT, d'une part, et en tant qu'Office chargé de délivrer des brevets européens, d'autre part. La modification proposée constituera un pas important dans cette voie.”

2. Il est rappelé 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.”

3. L'Organisation européenne des brevets et le Bureau international sont convenus des modifications à apporter à l'accord actuel, dont le projet de nouvelle version constitue l'annexe 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) et proposent que l'accord modifié entre en vigueur le 1^{er} novembre 2001.

4. L'Assemblée de l'Union du PCT est invitée à approuver le texte de l'accord modifié conclu entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international, qui figure à l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROJET

Accord modifié

entre l'Organisation européenne des brevets
et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

concernant les fonctions de l'Office européen des brevets
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'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

Considérant que l'accord conclu le ~~7 octobre 1987~~ 1^{er} janvier 1998, en vertu des articles 16.3)b) et 32.3) du Traité de coopération en matière de brevets ainsi que des articles 154 et 155 de la Convention sur le brevet européen, tel que modifié le 1^{er} novembre 2001, en ce qui concerne les fonctions de l'Office européen des brevets 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 avait été conclu pour une période de 10 années, du ~~1^{er} janvier 1988 au 31 décembre 1997~~ 1^{er} janvier 1998 au 31 décembre 2007,

Souhaitant que l'Office européen des brevets continue d'agir 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,

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 européen des brevets;
 - h) "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
 - i) "Convention" la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen).

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 tous deux 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 recherche internationale afférente à cette demande soit ou ait été effectuée par l'Administration ou par le service de la propriété industrielle d'un État partie à la Convention et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

3) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), 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).

4)a) Nonobstant les alinéas 1) et 2), si la charge de travail de l'Administration devient telle que cette dernière, en raison des moyens dont elle dispose à ce moment-là, ne peut pas accomplir les tâches qu'elle assume en vertu du présent accord sans risques pour son bon fonctionnement dans le cadre de la Convention, l'Administration peut

i) charger le service de la propriété industrielle d'un État partie à la Convention d'effectuer, sous la responsabilité de l'Administration, des travaux relatifs à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international;

ii) notifier au Bureau international soit qu'elle n'effectuera pas la recherche internationale ou l'examen préliminaire international, ou les deux, pour les demandes internationales déposées auprès de l'office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, qui peut être choisi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international par les nationaux ou les résidents d'un tel État, soit qu'elle effectuera la recherche internationale ou l'examen préliminaire international, ou les deux, pour ces demandes internationales, mais seulement pour un nombre donné de demandes par an, ou seulement en ce qui concerne certains domaines techniques.

b) Toute limitation selon le sous-alinéa a)ii) prend effet à la date convenue entre l'office récepteur et l'Administration et indiquée dans la notification, sous réserve que cette date soit postérieure d'un mois au moins à la date de réception de la notification par le Bureau international. Si l'office récepteur et l'Administration ne conviennent pas d'une telle date, la limitation prend effet trois mois après la date à laquelle la notification de l'Administration est reçue par le Bureau international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification faite conformément au présent sous-alinéa.

c) La durée initiale de toute limitation selon le sous-alinéa a)ii) ne doit pas dépasser trois ans et peut être prolongée une ou plusieurs fois pour une période ne dépassant pas deux ans, sous réserve d'un préavis de trois mois donné avant l'expiration de la période précédente.

Article 4
Objets pour lesquels la recherche et l'examen 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 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^{er} janvier 1998~~ 1^{er} novembre 2001.

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 le Président de l'Office européen des brevets peuvent convenir de modifications à apporter aux annexes du présent accord; ces modifications prennent effet à la date convenue entre eux.

3) Le Président de l'Office européen des brevets 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'Organisation européenne des brevets 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'Organisation européenne des brevets 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 _____, en double exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.

Pour l'Organisation européenne des brevets :

Pour le Bureau international :

Ingo Kober
Président
Office européen des brevets

Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Annexe A
Langues

Conformément à l'article 3 de l'accord, l'Administration spécifie les langues suivantes :

l'allemand, l'anglais ou le français, et lorsque l'office récepteur est le service de la propriété industrielle de Belgique ou des Pays-Bas, le néerlandais.

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 :

tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention, est soumis à la recherche ou à l'examen dans la procédure de délivrance des brevets européens.

Annexe C
Taxes et droits

Partie I. Barème de taxes et de droits

Type de taxe ou de droit	Montant (Euro)
Taxe de recherche (règle 16.1.a))	945 ¹
Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	945 ¹
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	1.533 ¹
Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	1.533 ¹
Taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e))	1.022
Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b), 71.2.b) et 94.1), par page	0,60

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 sur requête.

¹ 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).

3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche "standard" demandée à titre privé), que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée dans les proportions suivantes :

- i) pas de recherche supplémentaire : remboursement à 100%;
- ii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions consultées lors de la recherche antérieure ou s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées : remboursement à 75%;
- iii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions déjà consultées et s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées : remboursement à 50%;
- iv) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à des subdivisions concernant un nouvel aspect de l'invention revendiquée (par exemple, lorsque la demande internationale est basée sur plusieurs demandes antérieures dont une seule a fait l'objet d'un rapport de recherche antérieur) : remboursement à 25%.

4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté 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, 75% du montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé.

Annexe D **Langues utilisées pour la correspondance**

Conformément à l'article 7 de l'accord, l'Administration spécifie les langues suivantes :

l'allemand, l'anglais ou le français, en fonction de la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou traduite.

[Fin de l'annexe et du document]