

OMPI



PCT/R/1/12
ORIGINAL : anglais
DATE : 9 avril 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

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

Première session
Genève, 21 – 25 mai 2001

RÉFORME DU PCT :
PROPOSITIONS DU JAPON

Document établi par le Bureau international

1. Les propositions qui figurent sur les pages suivantes ont été présentées par le Japon et ont été reçues par le Bureau international le 6 avril 2001. On se référera au document PCT/R/1/2 pour les renseignements d'ordre général.¹

2. *Le comité est invité à examiner les propositions contenues dans le présent document.*

¹ Les documents de travail pour la session du comité sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/reform/index_1.htm.

PROPOSITION DU JAPON EN FAVEUR D'UNE RÉFORME DU
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

I. INTRODUCTION

1. *Présentation du document*

Le présent document contient les propositions du Japon relatives à une réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT); il fait suite à la décision prise par l'Assemblée de l'Union du PCT pendant la session de septembre. Il contient aussi le point de vue du Japon sur les propositions des États-Unis (annexe du document PCT/A/29/3). Ce document n'est ni exhaustif ni définitif, et le Japon se réserve la possibilité de présenter d'autres propositions ou modifications après un nouvel examen de la question. Les propositions du Japon s'inscrivent dans les six perspectives suivantes :

- réduction de la charge de travail et des coûts en relation avec les procédures devant les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international;
- possibilité de faire effectuer des recherches et des examens multiples par les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international;
- réduction de la charge de travail et des coûts en ce qui concerne les procédures des offices désignés et des offices élus;
- présentation d'autres propositions de simplification et de rationalisation;
- plus grande facilité d'utilisation;
- promotion de l'utilisation du système du PCT dans le monde.

2. *Situation actuelle en ce qui concerne les demandes de brevet dans le monde*

Par suite de la croissance économique mondiale, les demandes de brevet dans le monde ont connu une rapide augmentation (voir figure 1). Le nombre total de ces demandes est passé d'environ 1,7 million en 1990 à quelque 5,8 millions en 1998¹. Cette accélération doit être attribuée principalement à l'accroissement du nombre des demandes déposées par des personnes domiciliées à l'étranger et non par des personnes domiciliées dans le pays considéré. Le nombre des demandes de brevet déposées par des personnes domiciliées dans un pays déterminé est demeuré presque constant, passant de 700 à 800 000 depuis les années 80. Par ailleurs, le nombre des demandes de brevet déposées par des personnes

¹ Le nombre de demandes étrangères comprend les désignations par la voie PCT et les demandes déposées directement au Japon en vertu de la Convention de Paris (demandes directes par la voie Convention de Paris). Bien que le nombre de désignations faites dans le cadre du PCT ne corresponde pas nécessairement au nombre des demandes qui entrent finalement dans la phase nationale pour chaque pays, il convient de ne pas négliger cette tendance.

domiciliées à l'étranger a été multiplié par cinq au cours des neuf dernières années, passant de un million en 1990 à quelque cinq millions en 1998.

L'augmentation rapide du nombre de demandes déposées par des personnes domiciliées à l'étranger peut être attribuée partiellement à un accroissement du nombre des demandes (c'est-à-dire une progression du nombre des inventions) qui font l'objet d'un nouveau dépôt à l'étranger. Toutefois, à en juger par le nombre pratiquement constant des demandes nationales, il est plus raisonnable de penser que cette évolution trouve son origine dans l'augmentation du nombre des pays dans lesquels chaque demande est déposée.

Un élément plus intéressant est mis en lumière par l'analyse transversale illustrée à la figure 2, qui montre les résultats d'une estimation réalisée à partir des statistiques de l'OMPI pour l'année 1998². Le nombre total des demandes qui se limitent au territoire national ("demandes strictement nationales") ne s'élève qu'à 550 000. Par ailleurs, le nombre total des demandes qui franchissent les frontières nationales ("demandes faisant l'objet d'un dépôt international") est de l'ordre de 5 millions. Le fait le plus remarquable est que ces quelque 5 millions de demandes faisant l'objet d'un dépôt international correspondent, d'après les estimations, à seulement 178 000 demandes originaires ("demandes nationales à caractère international"). Cela signifie que les déposants déposent souvent des demandes portant sur une invention dans un grand nombre de pays.

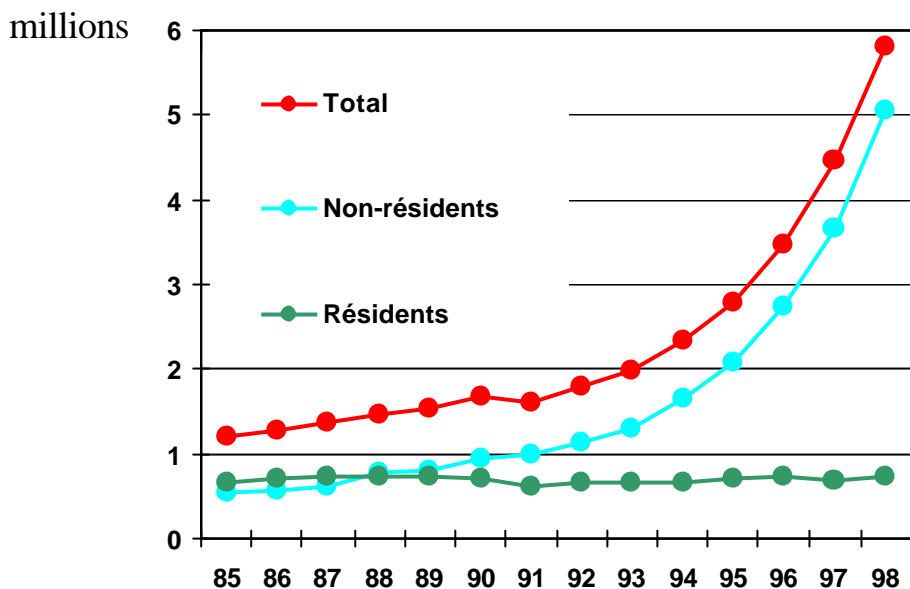
Sur ces 178 000 demandes nationales à caractère international, 32% proviennent des États-Unis, 26% d'États parties à la CBE, 26 autres % du Japon et 16% d'autres pays. Bien qu'elles ne figurent pas dans le tableau, environ 70 000 demandes nationales à caractère international débouchent sur environ 4 millions de désignations selon le PCT (environ 57 désignations par demande originaire). Cent dix mille autres demandes nationales à caractère international débouchent sur environ un million de demandes directes déposées par la voie Convention de Paris (environ 10 dépôts directs par demande originaire).

² En l'absence de statistiques, le nombre de demandes nationales à caractère international a été estimé en fonction des hypothèses suivantes. 1) Toutes les demandes nationales à caractère international émanant de pays autres que les États-Unis sont considérées comme faisant toujours l'objet d'un dépôt dans ce dernier pays. Cela signifie que les demandes déposées aux États-Unis par des personnes non domiciliées dans ce pays correspondent aux demandes nationales à caractère international provenant de tous ces autres pays. 2) Toutes les demandes nationales à caractère international déposées par des personnes domiciliées aux États-Unis sont considérées comme faisant toujours aussi l'objet d'un dépôt au Royaume-Uni. Cela signifie que les demandes déposées au Royaume-Uni (ou désignant le Royaume-Uni) et émanant de personnes domiciliées aux États-Unis constituent les demandes nationales à caractère international déposées aux États-Unis. 3) Par conséquent, en ajoutant 1) et 2), on obtient le nombre total de demandes nationales à caractère international émanant de tous les pays.

Par ailleurs, selon les statistiques de l'OMPI pour 1998, le nombre total de demandes nationales atteint 728 000. Par conséquent, le nombre des demandes strictement nationales s'élève à 550 000 (c'est-à-dire 728 000 - 178 000).

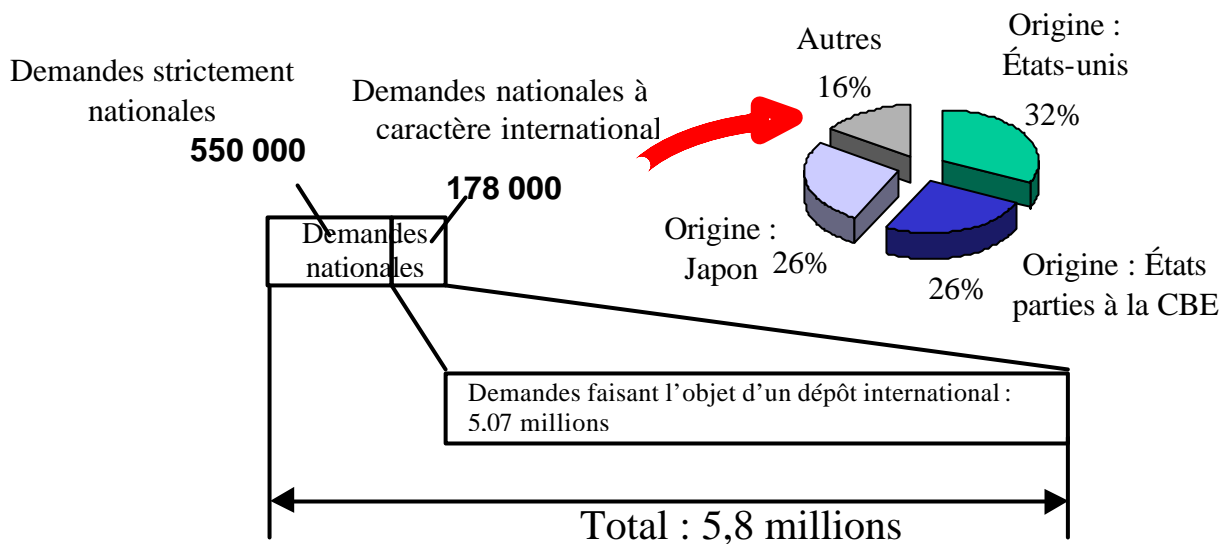
Le nombre total des demandes faisant l'objet d'un dépôt international (5,07 millions) peut être calculé à partir des statistiques de l'OMPI pour 1998. Pour éviter un double comptage dans le contexte de la CBE, nous avons comptabilisé le nombre des désignations relatives à des États parties à la CBE et non pas le nombre des demandes régionales déposées en vertu de la CBE et des demandes déposées par la voie euro-PCT.

Fig.1 *Évolution des demandes de brevet dans le monde*



Source : Statistiques de propriété industrielle de l'OMPI (1998)

Fig. 2 *Analyse des demandes de brevet dans le monde*



Estimation réalisée à partir des statistiques de propriété industrielle de l'OMPI (1998)

3. *Quels sont les besoins révélés par le statu quo en matière de demandes de brevet*

Le fait que 178 000 demandes originaires débouchent sur 5 millions de demandes faisant l'objet d'un dépôt international révèle un certain nombre de besoins majeurs, à savoir :

- la protection des brevets au niveau mondial passe par la mise en place de systèmes plus efficaces pour l'obtention des brevets à l'échelle mondiale ainsi que par une plus grande harmonisation des systèmes de brevets;
- il importe de réduire les coûts actuellement à la charge des déposants qui déposent une même demande pour plusieurs pays; et
- il faut arriver à réduire le nombre de cas dans lesquels des offices de brevets exécutent des tâches identiques au titre des recherches et des examens qu'ils effectuent pour des demandes faisant l'objet de plusieurs dépôts.

Dans le cadre des travaux relatifs à la réforme du PCT, le Japon souhaite proposer des moyens de répondre aux besoins précités.

II. PROPOSITION SUR LE FOND PRÉSENTÉE PAR LE JAPON EN CE QUI CONCERNE LA RÉFORME DU PCT

1. *Diminution de la charge de travail et des coûts en relation avec les procédures devant les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international*

1) *Modification de l'obligation d'ouverture de la phase nationale dans un délai de 20 mois*

a) Il est suggéré au point 6 de la proposition des États-Unis relative à la première étape de la réforme de supprimer l'obligation d'ouverture de la phase nationale dans un délai de 20 mois ainsi que le prévoit actuellement l'article 22.1). Le Japon est favorable à cette idée mais pour une raison différente de celle avancée par les États-Unis. Du point de vue du Japon, la modification du délai de 20 mois contribuerait à réduire la charge de travail au titre de l'examen préliminaire international et rendrait les opérations du PCT plus faciles pour les utilisateurs.

b) L'article 22.1) fixe à 20 mois à compter de la date de priorité le délai pour l'ouverture de la phase nationale. Cependant, en vertu de l'article 39.1)a), ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 mois à compter de la date de priorité si une demande d'examen préliminaire international est déposée dans les 19 mois à compter de la date de priorité. Par conséquent, les déposants ont tendance à présenter des demandes d'examen simplement pour prolonger le délai d'ouverture de la phase nationale. Ces déposants ne présenteraient pas de demande d'examen préliminaire international si le délai de 20 mois prévu à l'article 22.1) pour l'ouverture de la phase nationale était éliminé et porté à 30 mois sans tenir compte du fait qu'une demande d'examen préliminaire international a été ou non présentée.

c) Cette modification pourrait être apportée de plusieurs façons. La première possibilité consisterait à réviser le traité pour supprimer l'article 22 et réviser les dispositions connexes. La deuxième solution consisterait à modifier les délais au moyen de la procédure prévue à l'article 47.2), qui prévoit que le délai en question peut être modifié par décision des États

contractants, de telle manière que le délai actuel de 20 mois deviendrait identique au délai fixé à l'article 39.1a) (30 mois). La troisième possibilité réside dans une action concertée de la part de l'ensemble des États contractants qui, en vertu de l'article 22.3), prolongeraient volontairement le délai dans le cadre de leur législation nationale.

La première possibilité (la révision du traité) paraît plus orthodoxe mais pourrait créer une situation juridique compliquée en ce qui concerne le lien entre le traité révisé et le traité original (voir sous III.2). En l'absence de solution permettant de résoudre cette situation, c'est la deuxième possibilité qui serait la plus appropriée. Pour que la troisième voie envisagée soit efficace, il faudrait que tous les États contractants désignés aient procédé d'un commun accord à la révision de leur législation nationale. Une telle action ne semble toutefois pas envisageable.

2) *Combiner la recherche internationale et l'examen préliminaire international*

a) Comme cela est indiqué au point 9 de la proposition des États-Unis dans le cadre de la première étape de la réforme, la dissociation de la recherche et de l'examen se traduit par un manque d'efficacité; par exemple, il est procédé à un travail de lecture identique par des examinateurs différents à des moments différents. Afin de réduire au minimum ce manque d'efficacité, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international devraient pouvoir procéder, le plus possible, et à la recherche et à l'examen.

b) La recherche internationale prescrite à l'article 15.1) est un service fondamental qui doit être fourni aux utilisateurs du PCT ainsi qu'aux pays désignés. La nature non obligatoire de l'examen préliminaire international, selon l'article 31.1), est un autre droit fondamental qui relève du *libre choix* des utilisateurs du PCT. Cette caractéristique contribue aussi dans une large mesure à réduire la charge de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international. Dans le souci de remédier au manque d'efficacité tout en conservant ces deux éléments prévus par le traité, contrairement au point 7 des propositions faites par les États-Unis dans le cadre de la première étape de la réforme, il serait utile d'examiner les deux idées envisagées ci-après.

c) La première solution possible pour remédier au manque d'efficacité évoqué précédemment serait de donner aux déposants le choix entre trois possibilités, à savoir s'en tenir au seul rapport de recherche internationale, opter pour un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international distincts ou pour un rapport global de recherche internationale et d'examen préliminaire international. Cette idée pourrait être mise en œuvre de la façon suivante.

i) La nature obligatoire de la recherche internationale selon l'article 15.1) demeure. Toutefois, par suite de l'introduction de la notion de "demande de lancement de la recherche internationale", il est donné au déposant la possibilité d'indiquer quand il souhaite que la recherche internationale débute. Si le déposant demande que la recherche internationale commence, par exemple, dans les 19 mois qui suivent la date de priorité, le rapport de recherche internationale devra être élaboré dans un certain délai à compter de cette demande. Si le déposant ne demande pas qu'il soit procédé à la recherche internationale avant 19 mois, le rapport de recherche internationale est établi dans les 28 mois qui suivent la date de priorité, c'est-à-dire avant une ouverture différée de la phase nationale.

ii) La nature non obligatoire de l'examen préliminaire international selon l'article 31.1) est également maintenue. Toutefois, la demande d'examen préliminaire international doit intervenir dans un délai maximum de 19 mois à compter de la date de priorité. Le déposant peut choisir entre un rapport global de recherche internationale et d'examen préliminaire international ou un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international distincts. Lorsque le déposant opte pour la première solution, il est simplement tenu de demander l'établissement du rapport d'examen préliminaire international dans un délai de 19 mois. Un rapport global de recherche internationale et d'examen préliminaire international est établi si le rapport de recherche internationale n'a pas encore été élaboré. Par contre, si le rapport de recherche internationale a déjà été établi, le rapport d'examen préliminaire international doit être établi séparément. Lorsque le déposant souhaite disposer d'un rapport de recherche internationale et d'un rapport d'examen préliminaire international distincts, il pourra commencer par demander le lancement de la recherche internationale comme cela est prévu plus haut au point i) et demander ensuite l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, ou indiquer dans les demandes correspondantes qu'il soit procédé ainsi.

Dans l'optique proposée, il faudrait introduire, dans le règlement d'exécution du PCT, la notion de "demande de lancement de la recherche internationale", nécessaire au déclenchement de la recherche internationale et à l'établissement, dans un deuxième temps, du rapport de recherche internationale. Par ailleurs, le délai prévu à la règle 42.1) pour l'établissement du rapport de recherche internationale devrait être prolongé en conséquence (et être porté, par exemple, à 28 mois à compter de la date de priorité), en particulier pour le cas où aucune demande de rapport de recherche internationale n'est présentée dans un délai de 19 mois.

Par conséquent, un rapport de recherche internationale pourrait être établi après la publication internationale. Il ne serait toutefois pas nécessaire de modifier le traité parce que, en vertu de la règle 48.2.g) du PCT, il ne doit pas y avoir obligatoirement simultanéité entre la divulgation du rapport de recherche internationale et la publication internationale. Il conviendra d'insérer une nouvelle règle limitant le délai applicable pour la demande de rapport d'examen préliminaire international, ainsi que cela a déjà été indiqué (par exemple, 19 mois).

La règle 69.1.b) traite déjà de la possibilité d'associer le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international. Cette possibilité d'associer les deux rapports sera renforcée lorsque la notion de "demande" aura été introduite, le délai prévu pour l'établissement du rapport de recherche internationale aura été prorogé et que le délai prévu pour présenter la demande de rapport d'examen préliminaire international aura été réduit.

d) Une autre mesure plus radicale mais tout à fait rationnelle consisterait à n'offrir aux déposants que deux possibilités : obtenir un rapport de recherche internationale uniquement, ou un rapport de recherche internationale associé à un rapport d'examen préliminaire international. Deux voies peuvent être envisagées à cet égard.

i) On élimine simplement de la solution envisagée sous c) la possibilité d'obtenir un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international distincts; il suffirait pour cela d'indiquer qu'un déposant qui a demandé une recherche

internationale et qui a reçu un rapport de recherche internationale ne peut plus demander un rapport d'examen préliminaire international. On peut faire valoir contre cette idée que le déposant se retrouve privé du droit de demander un rapport d'examen préliminaire international.

ii) La seconde voie est très différente de la première en ce sens que le délai prévu pour l'établissement du rapport global est porté, par exemple, à 28 mois à compter de la date de priorité. Par ailleurs, le délai imparti pour demander le rapport d'examen préliminaire international est fixé, par exemple, à 19 mois à compter de la date de priorité. La notion précitée de "demande de lancement de la recherche internationale" n'aurait pas sa place. Le choix du déposant se limiterait à demander un rapport d'examen préliminaire international ou à ne pas demander un tel rapport. Si le déposant demande qu'il soit procédé à l'examen préliminaire international dans un délai de 19 mois, un rapport global de recherche internationale et d'examen préliminaire international est automatiquement établi. Si le déposant n'a pas demandé qu'il soit procédé à l'examen préliminaire international dans un délai de 19 mois, seul sera établi le rapport de recherche internationale après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité mais avant le 28^e mois à compter de cette date. Contrairement à l'hypothèse envisagée sous le point i) ci-dessus, le déposant ne se trouverait pas privé du droit de demander un rapport d'examen préliminaire international.

Dans les deux cas envisagés ci-dessus, on peut faire valoir que le déposant pourrait perdre le droit d'avoir un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international distincts. Face à l'argument qui consiste à dire que "le déposant n'a plus la possibilité d'apporter des modifications", le Japon souhaite souligner que, bien que le traité établisse une distinction entre les modifications apportées en vertu de l'article 19.1) et les modifications apportées en vertu de l'article 34.2)b), les premières modifications peuvent être considérées comme couvertes par ce deuxième article.

e) Par ailleurs, la solution qui consiste à pallier le manque d'efficacité lié à l'établissement de rapport de recherche internationale et de rapport d'examen préliminaire international distincts en imposant l'établissement d'un rapport de recherche internationale associé à un rapport d'examen préliminaire international pour toutes les demandes internationales, il faudrait modifier des dispositions du PCT telles que l'article 31.1) de manière à rendre obligatoire pour toutes les demandes internationales l'établissement d'un rapport de recherche internationale associé à un rapport d'examen préliminaire international.

Dans ce cas, deux problèmes devraient être étudiés. Tout d'abord, la révision du traité pourrait susciter la difficulté mentionnée dans la section III.2 ci-dessous. Deuxièmement, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international devraient faire face à une augmentation de leur charge de travail. Alors que le pourcentage de demandes d'établissement de rapport d'examen préliminaire international varierait parmi les administrations chargées de l'examen préliminaire international³, la nature non obligatoire du rapport d'examen préliminaire international contribue à réduire le volume

³ Les déposants ne demandent l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international que pour environ 57% des demandes internationales déposées auprès de l'Office japonais des brevets. Le pourcentage de demandes se situe à environ 67% en ce que concerne l'OEB et à environ 90% en ce qui concerne l'Office des brevets et des marques des États-Unis.

de travail correspondant. S'il était décidé que toutes les demandes internationales doivent obligatoirement faire l'objet d'une recherche internationale et d'un examen préliminaire international, chaque administration chargée de l'examen préliminaire international devrait établir un plus grand nombre de rapports d'examen préliminaire international, qui autrement n'auraient pas été demandés.

Cette augmentation du volume de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international pourrait être atténuée grâce à un gain d'efficacité découlant d'une fusion des procédures de recherche et d'examen correspondant à la phase internationale avec la procédure d'examen correspondant à la phase nationale si ces deux procédures relevaient de la même administration, comme cela est envisagé dans la section II.1.3). Toutefois, cela ne serait pas aussi sensible pour une administration chargée de l'examen préliminaire international dont la législation nationale sur les brevets prévoit que l'examen national est effectué sur demande parce qu'une telle administration devrait établir un rapport d'examen préliminaire international en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un examen national n'aurait pas été demandé.

Il faut aussi tenir compte du fait que l'augmentation du volume de travail consécutif à l'établissement de rapports d'examen préliminaire international pourrait aussi être justifiée par l'éventuelle exploitation des rapports d'examen positifs, ainsi que nous le verrons dans la section II.3.2) ci-dessous. Si un rapport d'examen préliminaire international positif établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international pouvait être pleinement exploité par d'autres offices élus de sorte que ceux-ci puissent ne pas avoir à réaliser la totalité ou des parties de l'examen national, et si le déposant pouvait profiter de la baisse des taxes perçues par ces offices élus qui en résulterait, l'ensemble des avantages pourrait dépasser l'augmentation de la charge de travail à laquelle devrait faire face l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

f) Dans les cas prévus sous c), d) et e), il conviendrait d'envisager une baisse des taxes pour un rapport global de recherche internationale et d'examen préliminaire international se substituant à des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international distincts, compte tenu de la plus grande efficacité escomptée.

3) *Fusion des procédures relatives à la phase internationale et à la phase nationale dans les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international*

a) Ainsi que cela est suggéré au point 7) de la proposition des États-Unis relative à la première étape de la réforme, fusionner la procédure de la phase internationale (c'est-à-dire l'établissement du rapport de recherche internationale et du rapport d'examen préliminaire international) et la procédure correspondant à la phase nationale (c'est-à-dire l'examen national) contribuerait à réduire le manque d'efficacité découlant de la distinction existant entre l'établissement des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international et l'examen national. Ce manque d'efficacité est du même type que celui relevé sous le point 2).

b) Au point 7) de la proposition des États-Unis, il est aussi suggéré d'arriver à cette fusion en éliminant la notion de demande d'examen préliminaire international. Toutefois, le Japon n'est pas favorable à cette option parce que la nature non obligatoire du rapport d'examen préliminaire international, qui est établi sur demande comme le prévoit l'article 31.1), correspond à un droit fondamental des utilisateurs du PCT, qui sont libres de choisir, et

contribue dans une large mesure à réduire la charge de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international. En fait, un nombre assez important de déposants font usage du droit de ne pas demander de rapport d'examen préliminaire international. De l'avis du Japon, une fusion des procédures correspondant à la phase internationale et à la phase nationale est envisageable sans qu'il soit nécessaire d'éliminer la notion de demande.

c) Cette fusion pourrait être réalisée de la façon suivante. Lorsqu'une demande internationale entre dans la phase nationale auprès d'un office élu qui est une administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant peut demander qu'un examen national quant au fond soit réalisé en même temps qu'un rapport d'examen préliminaire international. L'administration chargée de l'examen préliminaire international est l'office élu ne faisant qu'un, cette administration réalisera ensemble, dans toute la mesure possible, l'examen national et l'examen préliminaire international. Toutefois, l'objet de l'examen national est différent de l'objet de l'examen préliminaire international. Ce dernier porte sur la demande internationale dans le cadre de la phase internationale alors que l'examen national porte sur la demande internationale dans le cadre de la phase nationale. Une modification visée à l'article 34.2)b) applicable à la phase internationale peut donc être apportée (à la demande internationale pendant la phase internationale) indépendamment des modifications prévues à l'article 41 en ce qui concerne la phase nationale et des modifications ultérieures autorisées en vertu de la législation nationale (portant sur les demandes internationales examinées dans le cadre de la phase nationale). Il pourrait certes en résulter dans certains cas des revendications différentes au niveau de l'examen préliminaire international et de l'examen national, mais le travail des examinateurs gagnerait, le plus souvent, en efficacité.

d) Le même type de fusion pourrait être réalisé, à la demande du déposant, entre la recherche internationale et l'examen national lorsque l'office désigné est aussi une administration chargée de la recherche internationale. Pour faciliter cette opération, le délai fixé pour l'établissement du rapport de recherche internationale devrait être prorogé et être porté, par exemple, à 28 mois à compter de la date de priorité de manière que davantage de demandes puissent être admises au bénéfice d'une telle fusion. Dans ce cas également, l'objet de l'examen national est différent de celui de la recherche internationale. Une modification visée à l'article 19 peut donc être apportée (à la demande internationale pendant la phase internationale) indépendamment des modifications prévues à l'article 28 en ce qui concerne la phase nationale et des modifications ultérieures autorisées en vertu de la législation nationale (portant sur les demandes internationales examinées dans le cadre de la phase nationale). Il pourrait certes en résulter des revendications différentes, dans certains cas, au niveau de la recherche internationale et de l'examen national, mais le travail des examinateurs gagnerait en efficacité dans la plupart des cas.

e) Aucune disposition du traité ne restreint la possibilité de fusionner les rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international et l'examen national. Il faudrait introduire dans le règlement d'exécution de nouvelles dispositions régissant les demandes de fusion. Une réduction des taxes applicables pourrait être envisagée en cas de fusion compte tenu de la diminution de la charge de travail, ce qui pourrait aussi être préférable dans le but de faciliter l'utilisation du nouveau système.

4) *Partage de la charge de travail au niveau mondial entre les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international*

a) Au point 1) de leur proposition relative à la deuxième étape de la réforme, les États-Unis envisagent de régionaliser les administrations PCT actuelles (recherche/examen) et estiment que l'on pourrait gagner en efficacité et en qualité en "regroupant" ces administrations dont le nombre augmente.

b) Toutefois, compte tenu de l'évolution rapide constatée récemment au niveau des techniques de gestion de réseaux et de bases de données, le Japon estime qu'un "regroupement" des administrations PCT *ne* permettrait *pas* nécessairement de gagner en efficacité et en qualité. Si ces administrations étaient reliées par un réseau informatique et pouvaient facilement accéder entre elles à leurs bases de données respectives, et si elles disposaient d'outils de recherche communs et de stratégies de recherche et d'examen communes, elles gagneraient en efficacité et en qualité car elles seraient effectivement en mesure de tirer parti des ressources d'autres administrations. À cet égard, un "regroupement virtuel" fondé sur un mode de fonctionnement décentralisé serait plus important qu'un "regroupement physique" fondé sur un mode de fonctionnement centralisé.

c) En ce qui concerne les critères à remplir pour pouvoir être reconnues comme administrations, le Japon convient avec les États-Unis qu'il faut abandonner les critères actuels quantitatifs pour adopter des critères qualitatifs. Toutefois, les nouveaux critères devraient être fondés sur l'"utilité" potentielle et non pas sur l'idée d'"acceptation généralisée" du produit du travail de l'administration proposée. Par ailleurs, il devrait être tenu compte de la contribution de la nouvelle administration au partage de la charge de travail au niveau mondial entre les administrations PCT. Si les nouvelles administrations avaient la capacité voulue à cet égard, cela serait extrêmement bénéfique pour les administrations existantes ainsi que pour les utilisateurs du PCT.

2. *Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples*

a) Malgré les efforts déployés par les administrations PCT, il n'est pas réaliste de penser que ces administrations puissent réaliser des recherches et des examens absolument parfaits. Les déposants de demandes selon le PCT souhaitent donc pouvoir faire effectuer des recherches et des examens multiples par plusieurs administrations dans un souci de qualité et pour pouvoir compter sur des recherches et des examens plus complets. Ainsi que cela est suggéré au point 5) de la proposition faite par les États-Unis dans le cadre de la première étape de la réforme, nous devrions répondre aux besoins des utilisateurs du PCT. Toutefois, le Japon estime qu'il conviendrait d'étudier très attentivement s'il est effectivement judicieux de procéder à des recherches et à des examens multiples en fonction des considérations exposées ci-après.

i) Tout d'abord, il conviendrait d'étudier les différences existant entre les recherches et les examens réalisés par les diverses administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. Il ressort du projet exécuté en la matière par les offices de la coopération trilatérale (Office européen des brevets, Office japonais des brevets et Office des brevets et des marques des États-Unis) que les avis relatifs à la brevetabilité (en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive) concordent à 90%. Autrement dit, les offices précités portent le même avis sur la

brevetabilité de l'invention en ce qui concerne 90% de l'ensemble des revendications correspondantes. Par ailleurs, il est ressorti du projet qu'en ce qui concerne les documents cités compris dans l'état de la technique seuls 4% d'entre eux étaient identiques. C'est-à-dire que, sur le total des documents cités, 4% était cités par les trois offices⁴. Les résultats montrent que, alors que les offices de la coopération trilatérale donnent un avis identique en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention, la recherche portant sur l'état de la technique fait apparaître des différences considérables d'un office à l'autre, qui pourraient être imputables notamment à l'utilisation d'outils de recherche différents.

En ce qui concerne la question de savoir s'il faut donner la possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples, nous devrions tout d'abord axer notre attention sur les recherches multiples, de préférence aux examens multiples, parce que les utilisateurs du PCT accordent une plus grande priorité aux recherches. En outre, la réalisation d'examen multiples nécessiterait des dispositions beaucoup plus complexes que les recherches multiples, à moins que la recherche et l'examen ne soient associés ainsi qu'il en a été question plus haut. En outre, il conviendrait d'évaluer dans quelle mesure les recherches multiples sont véritablement nécessaires. Même si les déposants pourraient, grâce à des recherches multiples, rédiger avec plus de précision les modifications qu'ils souhaitent apporter aux revendications pour éviter le plus possible de mentionner des éléments déjà compris dans l'état de la technique, nous devrions tenir compte du fait que, parce que les offices de la coopération trilatérale donnent des avis plutôt concordants en matière de brevetabilité des inventions, il est fort probable que les déposants recevraient de toute façon les mêmes avis.

ii) Deuxièmement, il convient de prendre en considération une éventuelle augmentation de la charge de travail. Faire faire des recherches et des examens multiples par diverses administrations nécessite de celles-ci qu'elles consacrent à ces tâches des ressources importantes. Par conséquent, il conviendrait d'étudier attentivement si les administrations seraient en mesure de faire face à l'augmentation du volume de travail résultant de la réalisation de recherches et d'examen multiples dans le cadre de la procédure prévue actuellement par le PCT ou d'une procédure améliorée et dans quelle mesure elles pourraient le faire.

iii) Troisièmement, il convient de prendre en considération la nature du service public qui est attendu des administrations chargées de la recherche internationale dans le cadre du système actuellement en place en vertu du PCT. L'article 16.2) évoque la possibilité d'une seule administration chargée de la recherche internationale, mais il existe actuellement plusieurs administrations de ce type, chacune étant tenue, par l'article 16.3), de satisfaire à des exigences minimales pour pouvoir remplir les fonctions d'une administration chargée de la recherche internationale. Cela signifie que l'on attend de chaque administration qu'elle puisse réaliser correctement les recherches internationales. Il convient donc en priorité de renforcer la capacité de ces administrations de manière qu'elles puissent établir un rapport de recherche

⁴ Deux des offices ont cité les mêmes documents dans 17% des cas. Soixante-dix-neuf pour cent des documents restants n'ont été cités que par un seul office. Les "familles de brevets" ont été considérées comme constituant un seul et même document.

internationale aussi satisfaisant que possible, si l'on souhaite améliorer la qualité des rapports de recherche internationale.

En outre, privilégier les demandes déposées selon le PCT (en autorisant des recherches multiples) créerait un déséquilibre avec d'autres catégories de demandes telles que les demandes nationales et les demandes étrangères déposées par la voie Convention de Paris pour lesquelles un brevet est accordé à la suite d'une recherche effectuée par un seul office des brevets. Une recherche internationale effectuée par une seule administration chargée de la recherche internationale devrait aussi suffire pour les demandes déposées selon le PCT. Par ailleurs, la réalisation de recherches multiples semble dépasser le cadre du service public attendu de la part des administrations chargées de la recherche internationale. Il serait peut-être préférable de se tourner vers le secteur privé pour obtenir ce type de services de recherche.

iv) Enfin, même si des recherches ou des examens multiples n'étaient pas institués, les déposants de demandes selon le PCT pourraient bénéficier *de facto* de recherches et d'examens multiples, par exemple en obtenant un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international d'une administration chargée de la recherche internationale et d'une administration chargée de l'examen préliminaire international et en demandant à un office désigné ou à un office élu de procéder à une recherche ou à un examen national supplémentaire dans le cadre de la phase nationale ou en s'adressant à l'office des brevets du pays d'origine dans le cadre du traitement de la demande originale. Ces recherches ou ces examens nationaux supplémentaires pourraient être obtenus en même temps que le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international au cas où les déposants le souhaiteraient. Cela signifie que des recherches ou des examens multiples sont réalisables, le cas échéant, même dans le cadre du système actuel. On pourrait évaluer dans quelle mesure il est fait usage de cette possibilité pour déterminer les besoins dans ce domaine.

b) Même si le recours à des recherches multiples était institué, il conviendrait de voir comment un tel système pourrait être mis en œuvre. Les recherches multiples peuvent être réalisées de trois façons possibles comme cela est indiqué ci-après. Aucun des scénarios envisagés ci-dessous ne prévoit que les recherches multiples seront réalisées par une seule et même administration car cela serait redondant, mais, si cela était nécessaire, la solution résiderait dans l'examen préliminaire international et l'examen national réalisés ultérieurement. Si les recherches multiples étaient autorisées, elles devraient être réalisées par des administrations différentes.

i) Recherches supplémentaires effectuées ultérieurement par une autre administration chargée de la recherche internationale (recherches multiples réalisées par différentes administrations chargées de la recherche internationale selon un ordre chronologique)

Lorsque la première administration chargée de la recherche internationale a établi un rapport positif, le déposant demande un rapport de recherche internationale supplémentaire à une autre administration afin d'être certain qu'il n'y a pas d'antériorité dans l'état de la technique. Si un rapport de recherche internationale est négatif, le déposant peut retirer la demande ou demander un autre rapport après avoir modifié la revendication. Dans ce cas, la deuxième administration chargée de la recherche internationale ne pourra pas utiliser les résultats de la première recherche. Cela aboutira

tout simplement à une augmentation du volume de travail. En outre, l'établissement de tous les rapports de recherche internationale exige beaucoup plus de temps que dans le cadre du système actuel.

ii) Établissement de rapports de recherche distincts (les recherches multiples sont réalisées simultanément par différentes administrations chargées de la recherche internationale).

Le volume de travail serait moindre que dans le scénario i), puisque toutes les administrations chargées de la recherche internationale pourraient travailler sur la même revendication (en l'absence de modifications différentes), ce qui leur permettrait de partager la charge de travail en ce qui concerne l'objet de la recherche. Par ailleurs, il faudrait beaucoup moins de temps pour mener à bien la totalité de la recherche internationale que dans le cadre du scénario i).

iii) "Super-recherche" réalisée par une "super-administration chargée de la recherche internationale".

Il faudrait beaucoup de temps avant de mettre en place une telle "super-administration chargée de la recherche internationale". De plus, comme cela a été souligné précédemment, une centralisation des opérations ne serait pas nécessairement efficace. Si par "super-administration chargée de la recherche internationale" on entend des administrations chargées de la recherche internationale regroupées dans le cadre de la création d'un réseau, cette solution serait, ni plus ni moins, équivalente aux scénarios i) et ii).

c) La possibilité de procéder à des recherches multiples de la façon indiquée dans les paragraphes qui précèdent pourrait se concrétiser sans qu'il soit nécessaire de réviser les dispositions du traité, en particulier si l'option i) ou ii) était retenue. Selon l'article 16.2), chaque office récepteur spécifie l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'article 16.3)b). Il suffirait donc que les administrations et le Bureau international de l'OMPI concluent un tel accord autorisant les recherches multiples et que les offices récepteurs indiquent les administrations supplémentaires chargées de réaliser les recherches multiples. Par contre, il serait peut-être nécessaire de réexaminer la règle 35.2 qui prévoit les cas dans lesquels plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes. Lorsque les demandes internationales sont déposées dans une langue autre que celles qui sont acceptées par les administrations chargées de la recherche internationale qui réalisent les recherches multiples supplémentaires, le déposant devrait être tenu d'en remettre la traduction. Il conviendrait à cet égard de modifier légèrement la règle 12.3.a).

3. Réduction de la charge de travail et des coûts au niveau de la procédure devant les offices désignés ou élus

1) Possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale

a) Il est prévu au point 8) de la proposition des États-Unis relative à la première étape de la réforme de modifier le délai de 30 mois applicable actuellement en ce qui concerne l'ouverture de la phase nationale en vertu de l'article 39.1)a) et d'introduire la possibilité pour

le déposant d'ajourner plusieurs fois l'ouverture de la phase nationale par période de six mois à compter du trentième mois moyennant le paiement de taxes d'ajournement. Les États-Unis proposent au point 4 de la partie intitulée "Deuxième étape de la réforme" d'assouplir encore les délais d'ouverture de la phase nationale, compte tenu des besoins particuliers de certains déposants. En outre, l'octroi d'un nouveau délai pour l'ouverture de la phase nationale permettrait au déposant de réfléchir encore sur l'opportunité de sa demande et pourrait contribuer à réduire le nombre des demandes internationales pour lesquelles la phase nationale est engagée.

b) Ainsi que cela est aussi indiqué dans la proposition des États-Unis, il faut garder à l'esprit le souci des tiers de suivre la situation juridique de la demande de façon à éviter la création de demandes ou brevets de type "sous-marin". Le Japon considère donc qu'il ne conviendrait d'autoriser qu'un seul ajournement de l'ouverture de la phase nationale et ce pour une période de six mois en plus des 30 mois prévus à l'article 39.1)a) (en d'autres termes, le délai total autorisé ne dépasserait pas 36 mois à compter de la date de priorité). Si un État contractant souhaite accorder au déposant d'autres possibilités d'ajourner l'entrée de la demande dans la phase nationale, il devra l'inscrire dans sa législation nationale ainsi que le permet l'article 39.1)b) selon lequel toute législation nationale peut fixer des délais expirant plus tard.

c) S'il est uniquement question de porter à 36 mois le délai prévu à l'article 39.1)a), cela est faisable en application de l'article 47.2) qui prévoit que le délai fixé peut être modifié par décision des États contractants. L'introduction d'un report de six mois moyennant le paiement d'une taxe d'ajournement nécessitera peut-être la révision de l'article 39.1)a), ce qui pourrait aboutir à deux actes du PCT ainsi que cela est indiqué dans la section III.2.

2) *Plus large utilisation par les offices désignés et les offices élus des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international positifs*

a) Au point 3) de leur proposition relative à la deuxième étape de la réforme, les États-Unis suggèrent de donner une valeur juridique contraignante aux résultats positifs d'un examen préliminaire international de manière à ce qu'il soit reconnu dans les États contractants dont l'office n'est pas une administration PCT. Il conviendrait de tenir compte des points suivants.

i) *Exploitation du rapport de recherche internationale et réduction des taxes*

Parallèlement à la proposition des États-Unis relative à l'utilisation des rapports d'examen préliminaire international positifs, il conviendrait d'encourager les offices désignés à exploiter pleinement les rapports de recherche internationale et de ne plus effectuer les recherches nationales dans le cadre de la phase nationale. Supprimer totalement ou partiellement les recherches nationales ne signifie pas que l'office désigné doit les interdire mais qu'il a la faculté de réaliser une recherche nationale supplémentaire si elle est jugée utile. Cela pourrait conduire à une réduction de la charge de travail des offices désignés dans le cadre de la phase nationale. Il importe de réduire, au bénéfice des déposants, les taxes perçues pour les recherches nationales supplémentaires indépendamment du fait qu'un office désigné choisit ou non de réaliser des recherches nationales supplémentaires.

Il est vrai qu'un État qui souhaite exploiter un rapport de recherche internationale pour éviter de refaire le travail qui a déjà été réalisé peut décider de le faire unilatéralement, mais le Japon estime qu'il convient d'institutionnaliser cette possibilité sur une base bilatérale ou multilatérale. Les États contractants s'engageraient à : 1) exploiter le rapport de recherche internationale au maximum et à éliminer entièrement ou partiellement les recherches nationales, 2) à réduire les taxes de recherche nationale d'un montant fixé à l'avance en fonction de l'utilité générale ou moyenne du rapport de recherche internationale, et 3) à s'efforcer les uns et les autres d'améliorer la qualité du rapport de recherche internationale et d'harmoniser les pratiques suivies et les outils utilisés pour la recherche de façon à renforcer l'utilité des rapports de recherche internationale.

Ce système pourrait fonctionner non seulement entre une administration chargée de la recherche internationale et un office désigné qui n'est pas une administration de ce type ("reconnaissance unilatérale des résultats de la recherche"), mais également entre des offices reconnus comme administrations chargées de la recherche internationale dont l'un agit en tant qu'administration de ce type et le reste en tant qu'offices désignés ("reconnaissance mutuelle des résultats de la recherche"). L'institutionnalisation d'une telle formule est avantageuse pour tous les participants car cela se traduirait par une réduction de la charge de travail pour les offices des brevets des États contractants et par une réduction des taxes pour les déposants des États contractants. Sa reconnaissance dans le cadre du PCT pourrait servir de base à la mise en place d'un système analogue applicable pour les dépôts par la voie Convention de Paris, dans le cadre duquel un résultat indiqué dans le rapport de recherche obtenu par un autre pays pour une demande nationale pourrait être utilisé par d'autres offices pour des demandes nationales analogues.

ii) Exploitation des rapports d'examen préliminaire international positifs et réduction des taxes

Le Japon considère que la proposition des États-Unis concernant l'exploitation des rapports d'examen préliminaire international positifs pourrait aboutir à une réduction de la charge de travail des offices élus ainsi qu'à une baisse des taxes d'examen à la charge du déposant. Par contre, le Japon estime que, pour diminuer la charge de travail et les taxes, il suffirait que les offices élus exploitent pleinement les résultats positifs de l'examen préliminaire international dans le cadre de la procédure ultérieure de délivrance des brevets nationaux de la même manière que selon la procédure dite d'"examen quant au fond modifié". Autrement dit, alors que la réalisation de l'examen national supplémentaire serait laissée à la discrétion de l'office élu, ce dernier exploiterait pleinement les résultats positifs du rapport d'examen préliminaire international aux fins de l'examen national de la demande internationale dans le cadre de la phase nationale, à condition que les revendications formulées soient les mêmes pour les deux phases. Il serait nécessaire de donner aux rapports d'examen préliminaire international positifs un caractère obligatoire sur le plan juridique.

En outre, bien que la proposition des États-Unis semble ne viser que les États contractants dont l'office n'est pas une administration PCT (reconnaissance unilatérale des résultats de l'examen"), une administration PCT (lorsqu'il s'agit d'un office élu) qui exploiterait aussi pleinement les résultats d'un examen positif réalisés par une autre administration PCT ("reconnaissance mutuelle des résultats de l'examen") en profiterait

aussi sous la forme d'une réduction de la charge de travail et des taxes. Dans ce cas également, il suffit à un État qui souhaite utiliser un rapport d'examen préliminaire international positif pour réduire la charge de travail de son office d'agir unilatéralement dans ce sens.

Compte tenu de ce qui précède, le Japon considère qu'il convient d'institutionnaliser cette approche bilatéralement ou multilatéralement dans l'intérêt mutuel de tous les participants. Les États contractants s'engageraient : 1) à exploiter les rapports d'examen préliminaire international positifs en vue de la délivrance d'un brevet national en complétant cet examen, le cas échéant, par un examen national supplémentaire (système comparable à l'"examen quant au fond modifié"); 2) à réduire les taxes nationales perçues au titre de la recherche et de l'examen d'un montant fixé à l'avance en fonction de l'utilité globale ou moyenne d'un rapport d'examen préliminaire international positif; et 3) à s'efforcer d'améliorer la qualité des rapports d'examen préliminaire international et à harmoniser les pratiques en vigueur en matière d'examen de façon à renforcer l'utilité des rapports positifs. La question qui alimentera le plus les débats sera de savoir jusqu'à quel point les dispositions de fond des législations nationales sur les brevets des États contractants devraient être harmonisées avant que ceux-ci s'engagent à institutionnaliser une telle procédure. La réponse à cette question dépendra de la façon dont chaque État contractant évalue les mérites de l'harmonisation par rapport à la réduction du volume de travail et des taxes.

b) Le Japon est conscient du fait que des règles peuvent être institutionnalisées (en vue de l'exploitation des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international positifs) par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux en dehors du PCT. En fait, ce type d'accord existe entre des États et l'administration chargée de la recherche internationale en ce qui concerne l'exploitation des rapports de recherche internationale et une réduction des taxes de recherche nationales. De la même façon, il existe déjà entre certains États un système fondé sur le principe de l'examen quant au fond modifié visant à exploiter les résultats des rapports d'examen préliminaire international positifs. Toutefois, il conviendrait d'examiner cette question dans le comité de l'OMPI sur la réforme du PCT de manière à envisager un futur système dans le cadre du PCT.

On pourrait envisager que certains États contractants du PCT concluent un protocole en vertu duquel les signataires reconnaîtraient plus largement les effets des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international positifs et promettraient une réduction des taxes connexes. On pourrait envisager au minimum de débattre d'éventuelles dispositions multilatérales relatives à l'exploitation des seuls rapports de recherche internationale (il ne serait pas question des rapports d'examen préliminaire international) en tant que première étape de la réforme. Le règlement d'exécution du PCT contient une disposition pertinente en la matière, à savoir la règle 16.3, qui prévoit le remboursement (la réduction) de la taxe relative au rapport de recherche internationale dans le cas où un rapport de recherche internationale existant établi pour une demande antérieure déposée selon le PCT peut être utilisé pour un rapport de recherche internationale correspondant à une demande ultérieure déposée selon le PCT. Une autre disposition pertinente est la règle 41.1 qui prévoit le remboursement (la réduction) de la taxe perçue au titre du rapport de recherche internationale pour le cas où les résultats d'une recherche existante autre que le rapport de recherche internationale peuvent être utilisés pour l'établissement du rapport de recherche internationale. La règle 41.1 prévoit surtout l'"obligation d'utiliser" les résultats de la recherche réalisée. Ces dispositions portent sur l'exploitation des résultats d'une recherche

existante aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale et non de la réalisation de recherches nationales. Toutefois, la même idée pourrait être étendue à l'exploitation des résultats d'une recherche existante en vue de la réalisation de recherches nationales dans le souci de réduire la charge de travail et les taxes à acquitter car il importe d'éviter de réaliser deux fois les mêmes tâches.

4. *Autres initiatives tendant à une simplification et à une rationalisation*

Le Japon est favorable aux autres propositions des États-Unis énoncées aux points 11) "Réduction ou élimination des vérifications quant à la forme ou du traitement des demandes", 13) "Publication électronique des demandes internationales", 14) "Transmission par voie électronique des résultats de recherche ou d'examen", et 15) "Autres modifications (harmonisation avec le PLT)" dans le cadre de la première étape de la réforme. Ces modifications pourraient permettre de rationaliser les procédures applicables dans le cadre du Bureau international de l'OMPI, des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, et des offices désignés tout en servant les utilisateurs du PCT.

5. *Mesures visant à faciliter la tâche des utilisateurs*

1) *Avantages découlant des propositions précitées*

Le Japon considère que les propositions mentionnées aux points 1, 3 et 4 profiteraient aux utilisateurs car elles pourraient contribuer à accroître l'efficacité des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, des offices désignés, du Bureau international de l'OMPI et des offices récepteurs. La réalisation de recherches et d'examens multiples serait aussi intéressante pour certains utilisateurs du PCT ayant des besoins déterminés.

2) *Modifications conformes au PLT*

Le Japon considère qu'il est important que le PCT soit conforme au PLT afin de faciliter la tâche des utilisateurs du PCT. À cet égard, le Japon appuie les propositions des États-Unis faisant l'objet des points 3) ("Aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le PLT") et 4) ("Faire concorder les exigences relatives aux "parties manquantes" avec les procédures prévues par le PLT") dans le cadre de la première étape de la réforme. Toutefois, la chronologie de la réforme devrait tenir compte de la situation sur le plan de la ratification du PLT ou de l'adhésion au PLT par les États contractants du PCT. À cet égard, il sera peut-être nécessaire d'examiner séparément les modifications qu'il est proposé d'apporter au PCT afin de le rendre conforme au PLT.

3) *Élimination de l'article 64.4)*

a) Se fondant sur la réserve autorisée à l'article 64.4), les États-Unis continuent de ne pas accorder à une demande internationale déposée hors des États-Unis le même effet sur l'état de la technique qu'une demande déposée aux États-Unis. Cette position est fondée sur la jurisprudence américaine (dite "doctrine Hilmer") qui établit une distinction entre la date effective de dépôt aux États-Unis et la date de dépôt hors des États-Unis (c'est-à-dire la date de priorité aux fins de la Convention de Paris).

b) Un déposant non américain dépose généralement sa demande internationale auprès de l'office récepteur de son pays d'origine (qui n'est pas les États-Unis), en indiquant les États-Unis parmi les États désignés. Par la suite, la demande sera présentée aux États-Unis dans le cadre de la phase nationale. Aux États-Unis, l'effet de cette demande internationale sur l'état de la technique interviendra au moment de l'ouverture de la phase nationale et non pas à la date du dépôt de la demande internationale. Si un déposant américain dépose aux États-Unis une autre demande revendiquant l'invention divulguée dans la demande du déposant non américain, ce dernier ne peut pas faire échec à la demande du déposant américain, même si le déposant non américain a déposé sa demande internationale plus tôt que le déposant américain (c'est-à-dire même si la date de dépôt international de la demande du déposant non américain est antérieure à la date de dépôt du déposant américain). Les déposants non américains se trouvent ainsi manifestement désavantagés.

c) Le Japon estime que les utilisateurs du PCT doivent être traités sur un pied d'égalité et considère que l'article 64.4) doit être supprimé. Si cet article était supprimé, le PCT exclurait toute différence de traitement entre un dépôt international et un dépôt national effectif, ce que prévoit déjà l'article 11.3). Une telle mesure contribuerait à faciliter la tâche des utilisateurs.

d) Compte tenu de l'article 64.4) et de la réserve des États-Unis, les déposants non américains sont obligés de choisir entre la voie PCT et la voie Convention de Paris pour effectuer un dépôt national aux États-Unis, en mettant en balance, d'un côté, l'effet sur l'état de la technique dans le cadre de la voie PCT et, d'un autre côté, les coûts à supporter dans le cadre de la voie Convention de Paris. Les complications découlant d'un tel dilemme sont stupéfiantes et devraient être éliminées. Supprimer l'article 64.4) viserait à simplifier le traité et ne constituerait qu'une modeste modification du traité. L'objectif recherché serait le même que les propositions présentées par les États-Unis dans le cadre de la première étape de la réforme.

4) *Réévaluation des taxes*

Le Japon appuie totalement la proposition faite par les États-Unis au point 10) dans le cadre de la première étape de la réforme. Toutes les taxes du PCT, y compris les taxes dues au Bureau international de l'OMPI, devraient être réévaluées de façon à ce qu'elles soient à la mesure des services rendus et prennent en compte la rationalisation et la réduction des opérations rendues possible par la simplification et le traitement électronique. Cette mesure serait très intéressante pour les utilisateurs du PCT.

5) *Prolongation du délai pour la remise d'une traduction*

Le Japon aimerait proposer que soit étudiée l'éventualité d'un prolongement des délais fixés pour la remise d'une traduction aux articles 22.1) et 39.1)a). Ces articles prévoient que la traduction d'une demande internationale doit être remise au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 ou 30 mois respectivement à compter de la date de priorité. Lorsqu'une traduction est nécessaire, le déposant doit donc décider de soumettre ou non sa demande à la procédure de la phase nationale bien avant l'ouverture de cette phase de façon à laisser suffisamment de temps pour que la traduction puisse être établie. Par ailleurs, lorsqu'une traduction n'est pas requise, le déposant dispose de toute la période précédant la date fixée pour l'entrée dans la phase nationale pour décider de donner suite ou non à sa demande sur le plan national.

Une possibilité consisterait à permettre aux déposants de reporter la remise de la traduction après l'entrée dans la phase nationale (par exemple, deux mois après cette entrée), sans changer le délai fixé pour l'ouverture de la phase nationale. Cela conviendrait en ce sens que les déposants bénéficieraient d'un temps de réflexion égal, indépendamment de la nécessité de remettre une traduction. Les conseils ont aussi besoin d'un délai plus long pour remettre la traduction. Cette marge supplémentaire (par exemple deux mois) après l'ouverture de la phase nationale pourrait être utile en vue d'établir la traduction lorsqu'un déposant décide de faire entrer sa demande dans la phase nationale à la fin du délai imparti à cet effet. Même dans ce cas, un conseil qui reçoit une demande de dernière minute de la part d'un déposant qui souhaite engager la phase nationale pour sa demande aurait suffisamment de temps pour établir la traduction. L'amélioration de la qualité des traductions qui en résulterait pourrait présenter un avantage non seulement pour les déposants et les conseils mais aussi pour les offices désignés et les offices élus. À cet égard, il conviendrait d'examiner les articles 22.3) et 39.1)b) qui autorisent les États contractants à proroger le délai prévu pour déterminer s'ils sont suffisamment souples pour répondre aux exigences des législations nationales. Il serait bon, dans l'intérêt des déposants, que le plus grand nombre d'États contractants possible s'entendent pour proroger le délai autorisé pour la remise de la traduction dans le cadre d'une action concertée au niveau législatif.

6. *Promotion de l'utilisation du système du PCT dans le monde*

1) *Élimination de la notion de désignation*

L'idée de supprimer la notion de désignation formulée au point 1) de la proposition des États-Unis relative à la première étape de la réforme pourrait être interprétée comme visant à promouvoir l'utilisation du système du PCT dans le monde, parce que cela reviendrait à étendre automatiquement le dépôt d'une demande internationale à tous les États contractants du PCT. Le Japon est favorable à une telle évolution, mais les modalités de mise en œuvre d'une telle proposition exigeront une analyse approfondie. Si tous les États sont automatiquement désignés, la charge de travail relative à la communication visée à l'article 20 augmentera considérablement pour le Bureau international ainsi que pour les offices désignés, étant donné que la plupart des demandes ne désignent pas tous les États actuellement. Cette augmentation pourrait être atténuée, dans une certaine mesure, par le recours à des moyens électroniques, ce qui justifierait la suppression des taxes de désignation ainsi que le suggèrent les États-Unis. Il faudra toutefois traiter les données électroniques superflues qui autrement n'auraient pas été communiquées. Une solution pour réduire le plus possible la charge de travail consisterait à exiger des déposants qu'ils choisissent les pays dans lesquels ils souhaitent déposer leur demande dans le cadre de la phase nationale. Cela reviendrait à ne modifier que légèrement les dispositions actuelles où il est question de "toutes les désignations", de "confirmation" et de "retrait" (règle 4.9.b) et c)). Une autre possibilité serait de prescrire dans le règlement d'exécution que les communications prévues à l'article 20 doivent être effectuées non pas par le Bureau international mais par les déposants, qui peuvent déterminer les États dans lesquels ils souhaitent l'ouverture de la phase nationale. Cette idée est déjà présente, dans une certaine mesure, dans la première phrase de l'article 22.1) selon laquelle le déposant peut remettre une copie de la demande à un office désigné avant qu'il soit procédé à la communication prévue à l'article 20. Dans ce cas, le non-paiement de la taxe de désignation serait justifié, même s'il conviendrait de déterminer si la suppression de la taxe doit être considérée comme suffisamment intéressante pour les déposants par rapport à la charge que constitueraient les communications.

2) *Supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité*

i) L'idée de supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité formulée au point 2) de la proposition des États-Unis relative à la première étape de la réforme pourrait aussi être interprétée comme visant à promouvoir l'utilisation du système du PCT dans le monde. Les personnes domiciliées dans les États non contractants et les nationaux de ces États pourraient utiliser le système du PCT. Bien que le Japon soit favorable au développement de l'utilisation du système du PCT dans le monde, il estime que la proposition des États-Unis introduirait une inégalité dans le système du PCT puisque les nationaux des États contractants et les personnes domiciliées dans ces États ne pourraient pas tirer parti du PCT dans les États non contractants, étant dans l'impossibilité de déposer une demande internationale désignant des États non contractants. Cela pourrait aussi dissuader les États non contractants d'adhérer au PCT, même si l'on peut dire qu'à long terme cette situation pourrait inciter un État à devenir partie au PCT compte tenu du fait qu'elle aura contribué à mieux faire connaître le PCT et à mieux faire comprendre les avantages du traité. Par conséquent, le Japon n'est pas en mesure d'appuyer cette proposition des États-Unis sauf si ses effets positifs l'emportent sur les inconvénients.

ii) Il n'est pas certain qu'au point 2) de leur proposition les États-Unis suggèrent de *ne pas* changer la règle actuelle concernant la compétence des offices récepteurs, qui veut que les nationaux d'un État contractant ou les personnes domiciliées dans un État contractant puissent ne déposer des demandes internationales qu'auprès d'offices récepteurs compétents déterminés à l'avance. Le Japon considère que modifier cette règle pourrait créer des déplacements imprévisibles de la charge de travail entre les offices récepteurs dans le monde. Une autre conséquence envisageable serait la "course aux offices récepteurs", un déposant choisissant un office récepteur qui se trouve dans le dernier fuseau horaire de façon à profiter de la situation au moment de l'attribution de la date de dépôt.

3) *Suppression de la distinction entre demande nationale et demande internationale*

Le point 2) de la proposition des États-Unis relative à la deuxième étape de la réforme, dans lequel il est question d'éliminer la distinction entre demande nationale et demande internationale, pourrait aussi être interprété comme visant à encourager l'utilisation du système du PCT dans le monde. Il apparaît que, selon la proposition des États-Unis, pour qu'une demande devienne ensuite une demande internationale selon le PCT, il suffit d'indiquer, *n'importe quand*, que la première demande nationale doit être considérée comme une demande internationale. Le Japon souscrit à cette proposition des États-Unis. Pour que cette idée se matérialise, il faudra s'intéresser aux points suivants : i) établissement de formalités communes en ce qui concerne les demandes nationales et les demandes internationales, éventuellement en alignant le PCT sur le PLT, ii) assimilation de la "deuxième demande" à un "dépôt régulier" selon les dispositions du Traité du PCT, etc.

4) *Revitaliser l'assistance technique en vertu des articles 51 et 56 du PCT*

Le Japon appuie la proposition faite dans ce sens par les États-Unis au point 12 dans le cadre de la première étape de la réforme, parce qu'elle pourrait contribuer à une plus large utilisation du système du PCT parmi les déposants des pays en développement ainsi qu'au développement du système des brevets de ces pays.

III. COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ÉLÉMENTS DE LA RÉFORME DU PCT

Pour que l'idée de la réforme du PCT se matérialise, il est essentiel qu'elle s'inscrive dans les deux perspectives indiquées ci-après.

1. *Nécessité d'une action globale et non fragmentaire*

La réforme du PCT doit s'inscrire dans une perspective globale non pas seulement parce qu'un changement pourrait entraîner d'autres changements, mais aussi parce que les modifications proposées devraient être envisagées comme un tout de manière à ce que tous les participants arrivent à concilier des intérêts divergents dans le cadre d'une vision générale du futur système du PCT.

2. *Comment modifier le traité et son règlement d'exécution*

Le Japon admet la nécessité de modifier non seulement le règlement d'exécution mais aussi les dispositions du traité afin de procéder à une vaste simplification du système du PCT. Toutefois, si la révision du traité débouchait sur deux actes du PCT, à savoir l'acte initial et l'acte révisé, il faudrait beaucoup de temps avant que tous les États contractants passent de l'acte initial au nouvel acte. Il s'ensuivrait que certains États seraient liés par l'acte révisé et d'autres par l'acte initial. Cela compliquerait beaucoup l'administration du PCT parce que l'application de certaines dispositions varie selon la nationalité des déposants et l'État désigné ou élu et ainsi de suite. Cela serait en particulier le cas à la suite des modifications proposées en ce qui concerne la recherche et l'examen parce que les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international devraient moduler leurs opérations en matière de recherche internationale et d'examen préliminaire international selon que l'un ou l'autre acte serait applicable. Il conviendra donc d'étudier comment modifier les dispositions du traité de manière à éviter l'existence de deux actes du PCT et accélérer le passage des États contractants au nouveau système.

Par ailleurs, il conviendrait aussi d'envisager de réformer le PCT par le biais d'une modification des délais (article 47.2)) et de la modification du règlement d'exécution (article 58.2)); ces deux voies possibles n'entraîneraient aucune complication parce que tous les États contractants seraient liés en même temps par les changements apportés. Les dispositions du PCT étant suffisamment souples, il pourrait être donné suite à la plupart des propositions des États-Unis et du Japon par une modification du traité ou une modification du règlement d'exécution en lieu et place d'une révision du traité. La révision du traité serait minime, avec l'introduction d'exceptions qui n'entraîneraient pas de grandes difficultés. Un exemple de modification consisterait à aligner le PCT sur le PLT en ce qui concerne les exigences relatives à la date de dépôt ou les exigences relatives aux "parties manquantes", vu que ces exigences fondées sur le PLT ne seraient pas invoquées fréquemment. Un autre exemple consisterait à supprimer l'article 64.4).

[Fin du document]