

OMPI



PCT/R/WG/3/1

ORIGINAL: Anglais

DATE: 18 octobre 2002

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

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

GRUPEDETRAVAIL SUR LA REFORME DU TRAITE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Troisième session

Genève, 18 – 22 novembre 2002

PROPOSITIONS DERÉFORME DU TRAITE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) RESTÉES EN SUSPENS

Document établi par le Bureau international

RAPPEL

1. À sa trente-et-unième session (dix-huitième session extraordinaire) tenue à Genève, du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, l'assemblée a approuvé à l'unanimité les recommandations du Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ("le comité") concernant le programme de travail relatif à la réforme du PCT, y compris la recommandation visant à ce que la réforme se concentre sur deux sortes de questions : (i) un examen des propositions de réforme qui ont déjà été soumises au comité ou au groupe de travail, mais non encore examinées en détail; et (ii) des variantes pour réviser le traité lui-même (voir le paragraphe 44 du document PCT/A/31/10, en référence aux paragraphes 135, 136, 140(i) et 140(ii) du document PCT/R/2/9).

2. Les variantes pour une possible révision du traité lui-même sont présentées dans le document PCT/R/WG/3/3. Les annexes du présent document contiennent une liste de toutes les propositions de réforme restées en suspens qui ont jusqu'ici été présentées au comité (y compris les éventuels commentaires dont elles auraient fait l'objet), avec une indication si elles ont déjà été examinées ou non par le groupe de travail ou le comité. L'annexe I contient des propositions qui ne semblent pas nécessiter de révision du traité lui-même. L'annexe II contient des propositions qui semblent nécessiter une révision du traité. Les propositions qui, de l'avis du Bureau international, ont été supplantées par les modifications du Règlement

F

d'exécution adoptées par l'assemblée, n'ont pas été incorporées dans les annexes. Bien que le Bureau international ait préparé la compilation des propositions et commentaires figurant dans les annexes avec précaution, ce sont les documents présentés au comité et au groupe de travail qui font autorité.

3. Le groupe de travail est invité à examiner la priorité relative des propositions répertoriées dans les annexes du présent document aux fins de leur incorporation éventuelle dans le programme de travail du groupe de travail.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

PROPOSITIONS QUI N'EN ÉCESSITERAIENT PAS DERÉVISION DU TRAITÉ

DÉPÔT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

1. RÉDUIRE/ÉLIMINER LES VÉRIFICATIONS QUANT À LA FORME

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 11 à la page 6 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“La mise en œuvre réussie des idées exposées ci-dessus et le dépôt et le traitement électroniques des demandes vont rendre superflues bien des opérations de révision et de manipulation des offices de brevets partout dans le monde. Ces opérations en particulier le cas pour un grand nombre de opérations qui sont actuellement effectuées au Bureau international.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous pensons que le traitement des demandes par les offices récepteurs et le Bureau international doit en effet être réexaminé, afin de permettre de retirer le maximum d'efficacité du dépôt électronique et des autres réformes. Nous proposons plus particulièrement les modifications ci-après, qui relèvent de cette proposition générale des États-Unis d'Amérique : Les vérifications qui sont actuellement opérées aussi bien par l'office récepteur que par le Bureau international devraient être effectuées qu'une seule fois. Des pouvoirs ne doivent pas être exigés inutilement. Il conviendrait de réexaminer la nécessité des diverses notifications concernant les demandes (articles 13, 20, 36; règles 17, 24 et 47, par exemple). La transmission d'informations par voie électronique doit devenir la norme, aussi bien entre offices et administrations que pour les communications avec le déposant (mais cela ne doit cependant pas faire obstacle à l'utilisation effective du système par des personnes qui n'ont pas accès au matériel nécessaire). Le passage à la phase nationale devrait être traité centralement par le Bureau international.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est d'accord avec cette proposition.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous devons nous employer à réduire le nombre d'actes en rapport avec les vérifications quant à la forme ou le traitement des demandes dans la mesure où ceux-ci sont devenus inutiles à la suite de la mise en place du dépôt et du traitement électroniques.”

Commentaires de l'ASIPI (voir le document PCT/R/1/19) : “Cependant, l'ASIPI émet de sérieuses réserves en ce qui concerne la suppression de formalités ou d'exigences qui, si elles semblent être pourvues de pertinence dans le cadre de certains grands systèmes juridiques universellement acceptés, sont considérées comme nécessaires dans d'autres systèmes, cette suppression pouvant entraîner une perte de souplesse du PCT et créer une incompatibilité avec les institutions des pays dont la législation nationale est inspirée de systèmes qui ont été laissés de côté. Ainsi, l'ASIPI appréhende la réduction ou le déclin de la participation des offices nationaux ou des professionnels au système, ce qui nuirait gravement à la culture et au développement dans ce domaine des pays où le nombre de demandes de brevets reçues est sensiblement inférieur à celui des demandes déposées à l'étranger. De même, l'association considère qu'il n'est pas souhaitable, par respect du droit des brevets en général, que les pays moins développés subventionnent, au prix de leur participation à la création et à la protection des droits de propriété industrielle, les grandes puissances développées et leurs inventeurs. En outre, eu égard aux conséquences négatives mentionnées plus haut, l'ASIPI considère comme inopportune toute report de l'entrée des demandes PCT dans la phase nationale.”

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

2. RATIONALISER ET SIMPLIFIER LE FORMULAIRE DE LA REQUÊTE

Proposition de l'Inde (voir le point 1 à la page 2 du document PCT/R/1/14)

“La plupart des offices désignés ou offices élus n'exigent pas le dépôt d'un formulaire particulier pour l'ouverture de la phase nationale, étant donné que l'article 22 et l'article 39.1) sont muets sur la question. Certains cependant exigent qu'une demande soit présentée sur un formulaire prescrit par eux. Les déposants qui adressent à des offices désignés ou offices élus multiples doivent utiliser pour chacun le formulaire prescrit, ou déposer leur requête sur papier libre, selon le cas. Il pourrait donc être judicieux de modifier le formulaire de requête existant pour le dépôt des demandes internationales de manière à apporter une uniformité dans la procédure de dépôt des demandes en vue de l'entrée dans la phase nationale.”

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

3. ÉTENDRE À DEUX MOIS LE DÉLAÏ D'UN TRADUCTION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE DANS UNE LANGUE ACCEPTÉE POUR LA RECHERCHE ET LA PUBLICATION INTERNATIONALES

Proposition de la Turquie (voir la page 2 du document PCT/R/1/11)

“Le délai pour la traduction des demandes internationales dans l'une des langues officielles de l'OMPI doit être d'au moins deux mois.”

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

RECHERCHE INTERNATIONALE

4. SIMPLIFIER LA PROCÉDURE REDONNANT UNITÉ À L'INVENTION AUPRES DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le paragraphe 4 à la page 3 du document PCT/R/1/20)

“La procédure en cas d'absence d'unité prévue à l'article 17(3)a), à la règle 4.0.2.c)-e), ainsi qu'à l'article 34(3)a) et à la règle 68.3.c)-e) PCT, devrait être simplifiée et rationalisée par la suppression du système de réserve visé aux dites règles et par le transfert du règlement de ces litiges dans la phase nationale. La procédure de réserve, telle qu'elle existe actuellement, ne correspond pas au système du PCT, dans la mesure où il offre une procédure préliminaire (non contraignante) qui ne prévoit pas d'autre procédure de recours. Le déposant qui n'est pas d'accord avec les conclusions de l'administration disposerait encore de toutes les options prévues par le droit national (par ex. règle 112 CBE). Dans une étape ultérieure, il conviendrait d'envisager d'autres modifications du Traité en ce qui concerne l'absence d'unité.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

Remarques : voir aussi le point 12.

5. ÉLIMINER L'INVITATION POUR LA LISTE DES SÉQUENCES MANQUANTES

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le paragraphe 5 à la page 3 du document PCT/R/1/20)

“Il est proposé dans un premier temps de modifier la règle 13 *ter* PCT afin de prévoir que les ISA et les IPEA ne soient plus obligés d'émettre des invitations parce que le listage de séquences n'a pas été fourni, et de procéder à la recherche/l'examen concernant ces cas. Plus tard, il faudrait envisager de modifier les articles 3(2) et 14(2) PCT afin de prévoir que la date de dépôt soit la date de réception des listages des séquences manquants par l'officier récepteur (comme dans le cas des dessins manquants). Un nombre croissant de demandes nécessitent un listage des séquences. Si le listage manque dans la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine ou qu'il n'est pas conforme à la norme prévue, il peut être fourni ultérieurement, notamment à l'invitation de l'ISA. Il arrive souvent qu'il faille envoyer plus d'une invitation pour obtenir un listage des séquences conforme à la norme, ou que l'ISA soit obligée d'apporter les corrections nécessaires pour pouvoir utiliser le listage. Cela entraîne un coût important pour l'ISA et un surcroît de travail considérable, qui ne peut être effectué que par du personnel expérimenté. En outre, cela retarde l'établissement du rapport de recherche internationale et crée des problèmes épineux au stade de l'examen préliminaire international (ainsi qu'au cours de l'examen quant au fond pendant la phase nationale), puisque il est habituellement impossible de vérifier si un listage des séquences déposé ultérieurement contient un objet qui s'étend au-delà de l'exposé figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

6. DONNERAUXDEPOSANTS LECHOIXPARMITROIS ALTERNATIVES : OBTENIRUNRAPPORT DERECHERCHEINTERNATIONALEUNIQUEMENT , OBTENIRUNRAPPORTD ERECHERCHE INTERNATIONALEETUN RAPPORTD 'EXAMENPRELIMINAIRE INTERNATIONALSEPARMENT, OBTENIRUNRAPPORTD ERECHERCHEINTERNATIONALEETD 'EXAMENPRELIMINAIRE INTERNATIONALCOMBIN E

PropositionduJapon(voirlepoint2duparagraphe3àlapage15dudocument PCT/R/1/12)

“a)Aupoint3)deleurpropositionrelativeàladeuxièmeétapedelaréforme,lesÉtats -Unis suggèrentdedonnerunevaleurjuridiquecontraignanteauxrésultatspositifs d'unexamen préliminaireinternationaldemanièreàcequ'ilsoitreconn u danslesÉtatscontractantsdont l'officen'estpasuneadministrationPCT.Ilconvientraitdetenircomptedespointssuivants.

i)Exploitationdurapportderechercheinternationaleetréductiondestaxes.Parallèlementà lapropositiondesÉtats -Unisrelativeàl'utilisationdesrapportsd'examenpréliminaire internationalpositifs,ilconvientraitd'encouragerlesofficesdésignésàexploiterpleinement lesrapportsderechercheinternationaleetdenepouseffectuerlesrecherchesnationalesdans lecadredelaphasenationale.Supprimertotalementoupartiellementlesrecherches nationalesnesignifiepasquel'officedésignédoitlesinterdiremaisqu'ilalafacultéde réaliserunerecherchenationalesupplémentairesielleestjugéutile.C elapourraitconduire àuneréductiondelachargedetravaildesofficesdésignésdanslecadredelaphase nationale.Ilimportederéduire,aubénéficedesdéposants,lestaxesperçuespourles recherchesnationalesupplémentairesindépendammentdufaitqu'unofficedésignéchoisit ou non deréaliserdesrecherchesnationalesupplémentaires.Ilestvraiqu'unÉtatqui souhaiteexploiterunrapportderechercheinternationalepouréviterderefairetravailquia déjàétéréalisépeutdéciderdele faireunilatéralement,maisleJaponestimequ'ilconvient d'institutionnaliscettepossibilitésurunebasebilatéraleoumultilatérale.LesÉtats contractantss'engageraientà :1) exploiterlerapportderechercheinternationaleaumaximum etàéliminerentièrementoupartiellementlesrecherchesnationales,2) àréduirelestaxesde recherchesnationalesd'unmontantfixéàl'avanceenfonctiondel'utilitégénéraleoumoyenne durapportderechercheinternationale,et3) às'efforcerlesunsetlesautresd'améliorerla qualitédurapportderechercheinternationaleetd'harmoniserlespratiquesuiviesetles outilsutiliséspourlarecherche defaçonàrenforcerl'utilitédesrapportsderecherche internationale.Cesystèmepeurraitfonctionner non seulemententreuneadministration chargéedelarechercheinternationaleetunofficedésignéquin'estpasuneadministrationde cetype(“reconnaissanceunilatéraledesrésultatsdelarecherche”),maiségalemeentredes officesreconnuscommeadministrationschargéesdelarechercheinternationaledontl'unagit entantqu'administrationdecetypeetleresteentantqu'officesdésignés(“reconnaissance mutuelledesrésultatsdelarecherche”).L'institutionnalisationd'uneselleformuleest avantageusepour tous les participants car cela se traduirait par un réduction delachargedetravailpourlesofficesdesbrevetsdesÉtatscontractantsetparuneréductiondestaxespour lesdéposantsdesÉtatscontractants.Sareconnaissance danslecadre duPCTpourrait servir debaseàlamiseenplaced'unystèmeanalogueapplicablepourlesdépôtsparlavoie ConventiondeParis,danslecadreduquelunrésultatindiqué danslerapportderecherche obtenuparunautrepauspourunedemandenationalepeurraitêtrereutilisépard'autresoffices pourdesdemandesnationalesanalogues.ii)Exploitationdesrapportsd'examenpréliminaire internationalpositifsetréductiondestaxes.LeJaponconsidèrequelapropositiondes États Unisconcernantl'exploitationdesrapportsd'examenpréliminaireinternationalpositifs pourraitaboutiràuneréductiondelachargedetravaildesofficesélusainsiqu'àunebaisse destaxesd'examenàlachargedudéposant.Parcontre,leJaponestimeque,pourdiminuer lac hargedetravailletlestaxes,ilsuffiraitquelesofficesélusexploitentpleinementles

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 l'apocryphe dite d'"examen quantitatif modifié". Autrement dit, lorsque 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 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'ils agissent en tant qu'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 de 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 bilatérale ou multilatérale 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 quantitatif 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 moyennée 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 alimente le plus les débats se rapporte à 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 dépend de la façon dont chaque État contractant évalue les mérites de l'harmonisation par rapport à la réduction du volume de travail et de taxes. b) Le Japon est conscient du fait que des règles peu 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 de taxes de recherche nationales. De la même façon, il existe déjà entre certains États un système fondé sur le principe de l'examen quantitatif 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 positif et promettraient une réduction de taxes connexes. On pourrait envisager au minimum de débattre d'éventuelles dispositions multilatérales relatives à l'exploitation des seuls rapports de recherche internationale (il n'en 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 établit 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 importait d'éviter de réaliser deux fois les mêmes tâches."

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 ("système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international").

EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

7. OBLIGER LE DEPOSANT À DÉPOSER LA DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL EN MEME TEMPS QUE LA REQUÊTE

Proposition de l'Autriche (voir le point 3 à la page 3 du document PCT/R/1/16)

"La situation actuelle est la suivante : après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, la demande internationale est publiée. L'administration chargée de l'examen préliminaire international doit attendre que le déposant soumette une demande d'examen préliminaire international. S'il le fait, l'examineur doit encore attendre avant de recevoir le dossier. Dans l'intervalle, il a probablement déjà établi le rapport de recherche internationale (après l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité); du temps doit de nouveau être consacré à l'examen de tous les faits pertinents une fois que la demande d'examen préliminaire internationale a été soumise. En outre, il est presque impossible d'établir une seconde opinion écrite même si cela était hautement souhaitable pour le déposant. L'Office autrichien des brevets souhaiterait donc que le déposant indique déjà, au moment où il dépose la demande, s'il souhaite qu'il soit procédé à un examen préliminaire international. Cette solution aurait aussi l'avantage de permettre à l'officier récepteur de percevoir toutes les taxes en une seule fois et au déposant et aux autorités de supporter des frais bancaires d'un montant sensiblement moins élevé. En outre, il n'en serait plus nécessaire d'élire des États, ni de remplir un autre formulaire pour la demande d'examen préliminaire international. C'est en particulier le dernier point qui permettrait de réduire considérablement la charge de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international (vérification que toutes les exigences sont remplies). En outre, l'examineur pourrait, au moment où il établit le rapport de recherche, envoyer déjà une première opinion écrite au déposant, si nécessaire. Ainsi, le déposant aurait une idée bien plus précise de ce que contiendrait le rapport de recherche et l'examineur pourrait travailler de manière continue sur une demande particulière, ce qui naturellement réduirait les frais supportés par les administrations chargées de l'examen préliminaire international. Autre avantage : la procédure de dépôt des modifications en vertu des articles 19 et 34 serait simplifiée car le déposant, au titre de l'article 19, déposerait assurément ses modifications non plus auprès du

Bureau international mais auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 (“système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international”).

8. ÉTABLIR DES DÉLAIS PLUS FLEXIBLES POUR LE DÉPÔT DE LA DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONALE

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le point 3 à la page 2 du document PCT/R/1/20)

“Le délai applicable au dépôt d'une demande à l'Article 39(1)a) PCT et celui prévu pour l'entrée dans la phase nationale/régionale à l'Article 22(1) PCT devraient être liés à la date de l'expédition du rapport de recherche internationale, si le délai de base pertinent de 19 ou 20 (21) mois a déjà expiré, de manière à donner suffisamment de temps au demandeur pour procéder à une évaluation corrigée du rapport de recherche internationale.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : voir le point xi) du paragraphe 70 du document PCT/R/1/26, le paragraphe 10k), l) et o) iii) du document PCT/R/WG/1/9 et le paragraphe 41 du document PCT/R/WG/2/12.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 (“système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international”).

9. RENDRE LA COMPÉTENCE DES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONALE DÉPENDANTE DU FAIT QUE LA MEME ADMINISTRATION AGIT EN TANT QU'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Proposition de Cuba (voir le paragraphe d) à la page 3 du document PCT/R/1/4)

“Dans l'état actuel des choses, il arrive que le résultat de la recherche sur l'état de la technique et le résultat de l'examen ne coïncident pas, même si les deux activités sont effectuées par une même administration, ce qui déprécie considérablement la valeur pronostic du rapport de recherche. À nos sens, pour que la procédure soit efficace et utile pour le déposant, l'administration qui procède à la recherche sur l'état de la technique doit aussi effectuer l'examen, en se fondant sur les résultats de la recherche. Comme nous l'avons dit précédemment, pour être fiable, le rapport d'examen doit être soumis au jugement d'autres administrations dont il convient de recueillir l'avis.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 (“système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international”).

10. SIMPLIFIER LA PROCÉDURE REDONNANT UNITÉ DE L'INVENTION AUPRES DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le point 4 à la page 3 du document PCT/R/1/20)

“La procédure en cascade d'absence d'unité prévue à l'article 17(3)a), à la règle 40.2.c) -e), ainsi qu'à l'article 34(3)a) et à la règle 68.3.c) -e) PCT, devrait être simplifiée et rationalisée par la suppression du système de réserve visé aux dites règles et par le transfert du règlement de ces litiges dans la phase nationale. La procédure de réserve, telle qu'elle existe actuellement, ne correspond pas au système du PCT, dans la mesure où il offre une procédure préliminaire (non contraignante) qui ne prévoit pas d'autre procédure de recours. Le déposant qui n'est pas d'accord avec les conclusions de l'administration disposerait encore de toutes les options prévues par le droit national (par ex. règle 112 CBE). Dans une étape ultérieure, il conviendrait d'envisager d'autres modifications du Traité en ce qui concerne l'absence d'unité.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

Remarques : voir aussi le point 5.

OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

11. ÉTABLIR DES FORMULAIRES INTERNATIONAUX POUR L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Proposition de la Turquie (voir la page 2 du document PCT/R/1/11)

“Il faut continuer d'utiliser les formulaires de demande internationale lors de l'ouverture de la phase nationale.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

12. METTRE À DISPOSITION DES TIERS, À PARTIR D'UNE BASE CENTRALE, UNE INFORMATION MISE À JOUR SUR LES PAYS DANS LESQUELS LES DEMANDES INTERNATIONALES ONT ÉVENTUELLEMENT ENTRE PHASE NATIONALE

Proposition de la France (voir le paragraphe b.ii) à la page 3 du document PCT/R/1/7)

“Instaurer une procédure de « confirmation » permettant aux tiers de connaître la liste des pays dans lesquels la phase nationale ou régionale est ouverte; centralisée auprès du Bureau international de l'OMPI, cette « confirmation » devrait être effectuée, éventuellement avec le paiement d'une taxe, au plus tard au 29^{ème} mois.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : voir le point iv) du paragraphe 69 du document PCT/R/WG/1/26).

Remarques : voir aussi le document SCIT/6/5 et les paragraphes 27 à 32 du document SCIT/6/7.

CHANGEMENT DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS DES OFFICES, DES ADMINISTRATIONS OUBUREAU INTERNATIONAL

13. PERMETTRE AUX OFFICES RECEPTEURS D'AUTORISER LA RECTIFICATION D'ERREURS EVIDENTES DANS CERTAINES PARTIES D'UNE DEMANDE INTERNATIONALE

Proposition d'Israël (voir le point 5 à la page 2 du document PCT/R/1/17)

“Nous suggérons également qu'il soit permis à l'office récepteur d'autoriser la rectification d'erreurs évidentes dans toute partie de la demande internationale. Une telle rectification pourrait être réexaminée par l'administration chargée de la recherche compétente.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

14. PAIEMENT DES TAXES DU CHAPITRE II DIRECTEMENT AUX OFFICES RECEPTEURS

Proposition de l'Inde (voir le point 4 à la page 3 du document PCT/R/1/14)

“L'article 58.1)c) stipule que la taxe d'examen préliminaire doit être payée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Cette règle pourrait être modifiée afin de permettre aux déposants d'acquiescer à la taxe d'examen préliminaire à l'office récepteur dans la monnaie prescrite par l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente, sur la base d'une demande d'examen transmise par l'office récepteur. Dans la plupart des pays en développement, il n'est pas facile de se procurer des devises et les déposants doivent présenter une déclaration émanant d'une administration publique pour obtenir les devises nécessaires.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

TAXES

15. ÉLIMINER LA TAXE PAR FEUILLE À COMPTER DE LA 31^E

Proposition de l'Inde (voir le point 6 à la page 3 du document PCT/R/1/14)

“En vertu de l'article 15.2)a), le montant de la taxe de base change si le nombre de pages de la demande (formulaire de requête + description + revendications + dessins + abrégé) dépasse 30 feuilles. Dans de nombreux pays, on perçoit une taxe additionnelle pour des revendications supplémentaires au-delà d'un nombre prescrit, mais aucun office de brevets ne fait payer de taxe en fonction du nombre de pages de la description / du fascicule. Il serait commode, aussi bien pour les déposants que pour les offices récepteurs, que la taxe de base soit uniforme indépendamment du nombre de pages.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

16. REEVALUATION DESTAXES

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 10 à la page 6 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Réévaluation des taxes – Il faudrait réévaluer toutes les taxes du PCT, y compris les taxes dues au Bureau international, 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 possibles par la simplification et le traitement électronique.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “L'un des principaux objectifs du PCT étant de réduire les coûts afin d'encourager le dépôt des demandes internationales, nous pensons qu'il est nécessaire de réajuster les taxes si la recherche et l'examen préliminaires sont combinés car la tâche des administrations chargées de la recherche sera allégée et l'administration compétente choisie dès le départ, sans compter que les procédures électroniques simplifieront le travail des administrations de recherche et d'examen. En ce qui concerne la diminution des taxes, nous proposons, indépendamment des réajustements, le maintien de la réduction de 75% que certaines administrations chargées de la recherche internationale accordent aux déposants des pays en développement où le revenu annuel par habitant est inférieur à 3000 dollars. En ce qui concerne la suppression de certaines taxes, nous proposons de supprimer la taxe de désignation puisque, une fois accepté l'élimination de la notion de désignation, l'épaiement de la taxe correspondante n'aurait plus lieu d'être. Nous proposons que la question des réajustements, diminutions et suppressions de taxes reste à l'étude de façon permanente, sachant que ce serait au bénéfice de nos déposants nationaux usagers du système et, d'une manière générale, de tous les usagers des pays en développement.”

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “La Corée est tout à fait favorable à l'idée d'une réévaluation des taxes dans le sens d'une réduction des coûts pour les déposants de demandes selon le PCT, tel que cela est envisagé, à juste titre, dans le cadre de la rationalisation et de la simplification des procédures du PCT.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “Un réexamen de la structure des taxes du PCT nous paraît aussi nécessaire. Nous estimons que le montant de ces taxes devrait plus ou moins correspondre au coût du service fourni. Nous doutons que ce soit actuellement le cas. À cet égard, il nous semble en particulier que la taxe récemment introduite pour le dépôt de la partie d'un mémoire descriptif réservée au listing de séquences sur CD semble hors de proportion avec le coût probable du traitement du CD.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous reconnaissons que les taxes doivent continuer à être réévaluées pour éviter que le budget de l'Union du PCT se solde par des excédents.”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “La proposition 10 serait une conséquence logique de la mise en œuvre des autres, mais la proposition 12 semble un peu hors contexte, puisqu'ils s'agirait pour les pays industrialisés de répondre à une demande d'assistance supplémentaire de la part des pays en développement. Nous sommes néanmoins d'accord sur le principe.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est d'accord avec cette proposition.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous sommes d'accord avec cette proposition.”

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “Les taxes doivent prendre en compte la rationalisation et la réduction des opérations (rendues possibles par la simplification et le traitement électronique) (Étape 1 / 10). Acceptable en principe, à condition que les taxes d'établissement des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international restent de la compétence des administrations.”

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/15) : “Observations générales sur le coût des brevets. En ce qui concerne la question de la réduction des frais pour les déposants, le débat actuel sur le PLT met en évidence une source importante de frais superflus : la conservation par les administrations gouvernementales de ce que l'on appelle parfois à tort “les excédents de l'office”, question qui a déjà fait l'objet d'une résolution de la FICPI condamnant cette pratique. Nous devons souligner l'importance qu'il y a à traiter cette question également dans le contexte du PCT, de façon à empêcher les administrations de continuer à pratiquer ainsi. Dans la première partie du PLT, telle qu'approuvée à la conférence diplomatique de mai - juin 2000, le maintien de la liberté des pays de prendre des mesures législatives quant à la désignation d'un mandataire local a rencontré une forte opposition car cela était considéré comme une source de frais superflus pour les déposants. Une disposition prévoyant que ceux-ci auraient le droit d'accomplir plusieurs actes auprès des offices locaux sans passer par un mandataire a été approuvée. Nous considérons qu'il y a incompatibilité entre l'opposition exprimée et la procédure appliquée par certains pays, tels que les États-Unis, l'Amérique et même le Brésil, selon laquelle une partie des recettes des offices de brevets est conservée à des fins qui sont sans rapport avec l'intention originale pour laquelle les taxes officielles ont été payées. Le fait de laisser les offices gérer entièrement leurs recettes permettrait d'améliorer la qualité des services et/ou de réduire les taxes officielles, cette dernière possibilité étant censée être la raison pour laquelle nous tendons plusieurs dispositions approuvées dans la première partie du PLT. De plus, bien que ces lanes'inscrire pas dans le champ des discussions actuelles, il vaut la peine de mentionner que le fait de destiner une partie des recettes d'un office de brevets à d'autres fins a nettement pour effet que “les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle” deviennent “inutilement... coûteuses”, ce qui est tout à fait contraire aux articles 62.4 et 41.2 combinés de l'Accord sur les ADPIC.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : néant.

PROPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

17. REGIONALISER LES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DEL'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL ACTUEL LES

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 1 à la page 7 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Régionalisation des administrations PCT actuelles (recherche/examen) – Ces dernières années, le PCT a vu croître le nombre des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. On pourrait gagner en efficacité et en qualité en regroupant ces administrations. Il faudrait abandonner les actuels critères quantitatifs de qualification pour adopter des critères fondés sur le potentiel d'acceptation généralisé du produit du travail de l'administration concernée. Cesera un point important lorsqu'enous passerons à un système PCT dans lequel les résultats de l'examen pourront avoir valeur contraignante pour les États contractants du PCT.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Pour obtenir des résultats qualitatifs supérieurs, il y aurait un avantage substantiel à régionaliser les administrations chargées de la recherche et de l'examen préliminaire. Aussi proposons-nous la création d'un Office latino-américain et caraïbe des brevets qui aurait le statut d'administration internationale.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “La proposition des États - Unis d'Amérique (PCT/A/29/3, page 11) fait état de gains d'efficacité et de qualité qui pourraient résulter du regroupement des administrations, et laisse entendre que le critère souverain doit être celui de l'acceptation généralisée du produit du travail des administrations en cause. L'Australien estime pas, quant à elle, que le regroupement soit la panacée pour la reconnaissance mutuelle des travaux des administrations. Comme il a été indiqué précédemment, nous ne pensons pas non plus que les notions actuelles de reconnaissance ou d'acceptation de travaux soient un bon point de départ pour la rationalisation des administrations, si celle-ci est jugée souhaitable. L'expérience a permis à l'Office australien de constater qu'aucune administration chargée de la recherche internationale n'est établie en toutes circonstances de rapports de recherche à 100% fiables – et que personne ne doit tabler sur cette possibilité. En outre, on peut aisément observer que dans la plupart des cas les rapports de recherche de certaines grandes administrations chargées de la recherche citent uniquement des documents publiés dans le pays de cette administration – ce qui permet d'en tirer des conclusions quant à l'étendue de la documentation minimale sur laquelle a porté la recherche. Par ailleurs, il semble que les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international n'ont pu être pastoutes mises à la disposition de leurs examinateurs les directives du PCT concernant la recherche et l'examen. Il semblerait néanmoins qu'à l'heure actuelle les petits offices et la plupart des moyens offices de propriété industrielle reconnaissent généralement la valeur des résultats de recherche de la totalité des administrations chargées de cette recherche. (Par exemple, une recherche n'est jamais réitérée lors de l'examen pratiqué au cours de la phase nationale en Australie à moins que l'examineur n'estime, dans un cas précis, que le rapport de recherche est insuffisant ou erroné, et aucun examen n'est alors demandé pour la recherche accomplie à ce stade). Le principal problème semble donc tenir au fait que certains des plus grands offices de propriété industrielle ne reconnaissent pas le travail d'autres administrations chargées de la recherche internationale. Or, ce manque de reconnaissance ou d'acceptation de travaux d'autres administrations est, selon nous, largement imputable à d'autres facteurs que les qualifications

et la compétence de l'administration en cause. Teles notamment le cas en ce qui concerne la recherche, où les différences inhérentes aux législations nationales peuvent opportunément être invoquées pour refuser d'utiliser les résultats de recherche d'autres administrations chargées de la recherche internationale, quelle que soit en réalité l'incidence de ces différences sur la portée des droits exclusifs conférés. Les critères d'évaluation de travaux des administrations doivent, selon nous, reposer sur la qualité de ces travaux et sur la compétence de l'administration et non sur des notions arbitraires d'acceptabilité. Sinon, les compétences en matière de recherche et d'examen relèveraient exclusivement de quelques grandes administrations, ce qui n'entraînerait pas d'inconvénients particuliers dans les régions que desservent normalement ces administrations mais désavantagerait les déposants de nombreux autres groupes linguistiques et régionaux. Du point de vue de l'Australie, il est préférable, dans l'intérêt des déposants, d'avoir non pas une seule ou un petit nombre d'administrations mais un large éventail d'administrations qui soient en véritable concurrence les unes avec les autres, c'est-à-dire qui se concurrencent sur des questionnelles telles que la qualité, le prix, la convivialité, etc. Dans un tel cadre, les utilisateurs seraient en mesure de choisir l'administration qui répond le mieux à leurs besoins, et les administrations seraient généralement davantage motivées pour fournir des services plus efficaces et conviviaux. Quant aux préoccupations que suscitent les qualifications ou la qualité du travail d'une administration donnée, il serait de loin préférable, selon nous, de les examiner sur une base rationnelle et, le cas échéant, de prêter assistance à cette administration pour qu'elle parvienne à un niveau acceptable pour les autres. Cela peut impliquer, par exemple, la reconnaissance du fait que, dans une première phase de développement, certains domaines techniques ne sont pas de la compétence d'une administration donnée. Entout hypothèse, nous pensons qu'il convient d'utiliser les compétences en matière de recherche et d'examen là où elles se trouvent – ce qui est souvent et très facilement réalisable dans l'environnement actuel des communications électroniques. Pour l'Australie, il paraît nécessaire (dans un premier temps ou dans le cadre de débats de cette nature) de parvenir à mieux connaître les procédures et compétences des diverses administrations – et de perfectionner ou développer certains secteurs, selon les besoins. Cela pourrait passer par l'extension de travaux d'analyse comparative qui sont en cours entre les offices de la coopération trilatérale, et entre d'autres offices de propriété industrielle sur une base bilatérale. Ils'agit là d'une activité qui pourrait peut-être être poursuivie sous les auspices de la Réunion des administrations internationales.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous ne voyons nullement la nécessité de régionaliser les administrations chargées de la recherche ou de l'examen. Le système devrait plutôt tendre à assurer la qualité tout en permettant d'utiliser au mieux les ressources disponibles des offices de brevets nationaux et régionaux.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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. Toutefois, compte tenu de l'évolution rapide constatée récemment à un niveau de 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 commune 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. 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."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous nous opposons à cette proposition. Nous ne pensons pas que la régionalisation est indispensable à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité. Cet objectif peut tout aussi bien être atteint par une coopération entre les offices utilisant les techniques de l'information. Les offices qui peuvent procéder à une recherche internationale ou un examen international de qualité devraient être autorisés à le faire, notamment parce qu'ils souhaitent disposer d'autant de services d'experts locaux que possible dans les offices de brevets en vue d'en renforcer l'appui à la communauté novatrice locale (y compris en fournissant un appui aux agents de brevets locaux qui, à leur tour, soutiennent la communauté novatrice locale)."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Il convient de souligner dès le départ que l'OEB considère toute proposition visant à la reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen (étapes 2/1,3) comme prématurée en l'absence d'une harmonisation du droit des brevets et sans l'adoption de normes efficaces de contrôle de la qualité dans les administrations internationales. Ces éléments sont considérés par l'OEB comme des conditions préalables à toute discussion portant sur une reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen, et ne constituent en aucun cas le seul élément à prendre en compte. C'est pourquoi il n'en saurait être question à l'heure actuelle d'un débat sérieux concernant cette proposition."

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

18. PERMETTRE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 14 à la page 6 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

"Transmission par voie électronique des résultats de recherche ou d'examen – La mise en œuvre réussie du WIPONET, du dépôt électronique et du traitement électronique des demandes facilitera la collaboration en matière de recherche et d'examen et le partage des résultats partout dans le monde. Les pays en développement seront grandement bénéficiaires de ces avancées, en particulier pour ce qui est de la proposition qui consisterait, dans la deuxième étape de la réforme, à donner aux décisions de certaines administrations valeur contraignante pour les États contractants."

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : "En ce qui concerne la communication du rapport d'examen préliminaire international aux offices nationaux, il convient d'utiliser l'Internet qui permet d'obtenir le résultat de cet examen dans les délais prévus. Communications électroniques : nous proposons d'envisager la possibilité de recourir à la communication par courrier électronique pour des formalités ou des confirmations

habituellement faites par courrier postal, avec parfois des retards qui rendent difficile le respect des délais de réponse prévus dans le traité. Il en va autrement de l'Internet: nos pays ont pour l'instant des capacités limitées en la matière, et l'on pourrait utiliser comme alternative la voie du courrier électronique, son usage s'étant en certaines occasions révélé efficace, par exemple pour le transfert de taxes.

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : "La mise en œuvre réussie du projet WIPONET et du dépôt et du traitement électronique des demandes permet de prévoir des procédures plus efficaces dans le cadre du système du PCT et la Corée a donc aucune objection à formuler contre cette proposition."

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : "Nous pensons que la publication électronique et la transmission par voie électronique des rapports de recherche et d'examen est une étape hautement souhaitable, à condition que le service traditionnel n'en souffre pas dès lors qu'il existe encore un ou plusieurs États contractants qui ne sont pas en mesure de bénéficier pleinement des avantages du système électronique. À la suite de la publication, toutes les pièces du dossier doivent être mises à la disposition du public pour consultation, sauf raison impérieuse d'en préserver le caractère confidentiel. L'article 38, notamment, doit être supprimé afin que les tiers puissent prendre connaissance des résultats de tout examen préliminaire international sans avoir à attendre que la demandeaborde la phase nationale ou régionale."

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : "Nous considérons nous aussi le dépôt et le traitement électronique des demandes comme un aspect important de l'avenir. Qu'ils puissent apporter les avantages indiqués par l'USPTO reste à voir. Le dépôt et le traitement électronique des demandes à eux seuls ne feront pas disparaître la nécessité de biens des opérations d'examen et de traitement exécutées dans les offices de brevets du monde entier, mais ce pourra être un pas en avant vers un système plus moderne."

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : "La FICPI est d'accord avec cette proposition."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous sommes d'accord avec cette proposition."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Acceptable."

Discussion sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail du comité : néant.

19. CREER UN OFFICE DE L'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES ET LUI ACCORDER LE TITRE D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition de Cuba (voir le point d) de la page 3 du document PCT/R/1/4)

"Pour obtenir des résultats qualitativement supérieurs, il y aurait un avantage substantiel à régionaliser les administrations chargées de la recherche et de l'examen préliminaire. Aussi proposons-nous la création d'un Office latino-américain et caraïbe des brevets qui aurait le statut d'administration internationale."

Discussion sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail du comité : néant.

20. REVITALISER L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 12 à la page 6 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Revitaliser l'assistance technique en vertu des articles 51 et 56 du PCT – Beaucoup a été entrepris avec succès en matière d'assistance technique et ces activités se poursuivent, mais les États contractants qui sont des pays en développement continuent, dans bien des cas, à requérir une assistance supplémentaire. Des efforts devraient être faits pour mieux cerner les besoins particuliers et y répondre dans le cadre des articles 51 et 56 du PCT.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “En vertu des dispositions des articles 51 et 56 du traité, il serait judicieux d'envisager la possibilité d'apporter une assistance technique ou d'organiser des échanges de données d'expérience avec les usagers du système du PCT d'autres pays, dans l'optique de faire connaître et comparer l'expérience, pour une exploitation plus performante et plus efficace du système du PCT.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Il est certes nécessaire de veiller à ce que les programmes prévus par ces articles donnent effectivement les résultats souhaités et soient économiquement rentables. Cependant, seul l'article 51 se rapporte à l'assistance technique aux pays en développement. L'article 56 vise à garantir l'uniformité de la qualité des travaux des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international. Comme il a été signalé plus haut, nous pensons que cette disposition doit être renforcée afin que les recherches internationales et les examens préliminaires internationaux soient reconnus comme représentant uniformément la plus haute qualité possible.”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “La proposition 10 serait une conséquence logique de la mise en œuvre des autres, mais la proposition 12 semble un peu hors contexte, puisqu'ils s'agirait pour les pays industrialisés de répondre à une demande d'assistance supplémentaire de la part des pays en développement. Nous sommes néanmoins d'accord sur le principe.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “Le Japon appuie la proposition faite dans ces 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.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est d'accord avec cette proposition.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous estimons aussi qu'il serait utile de revoir les modalités de fourniture, dans les meilleures conditions, d'une assistance technique aux pays en développement dans le cadre du système du PCT.”

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “Acceptable.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : voir les paragraphes 184 à 198 du document PCT/R/1/26.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

PROPOSITIONS QUI SEMBLENT NÉCESSITER UNE RÉVISION DU TRAITÉ

DEPÔT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

1. ÉLIMINER LA NOTION DE DESIGNATION

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 1 à la page 3 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Éliminer la notion de désignation – La notion de désignation pourrait être supprimée du traité. Cette notion figure, tout d'abord, à l'article 4.1)ii). Ils s'en suivrait que le dépôt d'une demande internationale constituerait automatiquement un dépôt de demande internationale pour tous les États contractants du PCT. L'élimination de la nécessité de procéder à des désignations entraînerait naturellement la suppression des taxes de désignation, prévues à l'article 4.2) du texte actuel. Alors que le Bureau international est engagé sur la voie d'un cadre de travail électronique, il est probable que la dépendance du Bureau international à l'égard de cette source de recettes pour mener à bien les fonctions liées au traitement des demandes diminuera. Comme cela est indiqué au point 10 ci-dessus – après, il conviendrait de revoir la structure des taxes du système du PCT de façon à ce qu'elles soient en rapport avec les services rendus. Il conviendrait aussi de s'interroger sur la nécessité de maintenir les communications aux offices désignés prévues à l'article 20. Même si on peut soutenir que la règle 4.9 du PCT pourrait être modifiée en vue d'établir le principe selon lequel tous les États contractants sont présumés désignés, il est justifié de choisir une voie plus directe pour pouvoir véritablement simplifier et rationaliser la structure des taxes du PCT. En outre, alors que l'on pourra effectivement supprimer la taxe de désignation mentionnée à l'article 4.2) en prescrivant une taxe de zéro franc suisse, il serait préférable de restructurer le traité de façon à éliminer complètement la nécessité de procéder à des désignations dans lesquelles les taxes correspondantes.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Ces dernières années le PCT a quelque peu évolué en ce qui concerne la notion de désignation; à l'origine, le déposant pouvait désigner tous les États contractants en ne payant de taxe de désignation que pour 11 États, ensuite il n'en a plus payé que pour 10 États, puis pour huit seulement et enfin, depuis la dernière modification entrée en vigueur en janvier 2001, la taxe de désignation versée est plafonnée à six États contractants, ce qui est tout à l'avantage des déposants. Par conséquent, compte tenu des avancées techniques en matière de dépôt de demandes internationales, qui ont permis de réduire les frais de procédure, le moment semble venu d'éliminer totalement la taxe de désignation. Cela permettrait au déposant de ne pas indiquer lors du dépôt de la demande internationale les États dans lesquels il souhaite rechercher la protection légale: il déciderait alors automatiquement à la fin de la procédure internationale, en fonction de ses intérêts commerciaux, d'engager ou non la procédure nationale dans tel ou tel État membre.”

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “On peut prévoir que l'élimination de la notion de désignation aboutira à la suppression de la taxe de désignation. La Corée reconnaît que cette proposition faciliterait la tâche des déposants et va dans le sens des raisons avancées à l'appui de la proposition de réformer le PCT en simplifiant la procédure applicable aux demandes déposées selon le PCT et la structure des

taxes correspondantes. Toutefois, il convient de souligner qu'il est indispensable de mettre en place un système de dépôt électronique dans le cadre du PCT pour pouvoir éliminer la notion de désignation parce que, faute d'un système de dépôt électronique, la charge de travail de chaque office désigné serait écrasante. On pense que le nombre total de demandes selon le PCT serait de l'ordre de 100 000 par an. Si la notion de désignation était abandonnée, chaque office désigné suivrait et conserverait dans ses services et pendant une très longue période chaque document relatif aux demandes internationales. Aujourd'hui, la plupart des offices désignés n'ont pas la capacité de recevoir et traiter les documents en question correspondant à environ 100 000 demandes internationales par an. Par conséquent, il est nécessaire que l'OMPI et l'ensemble des offices désignés se préparent au traitement électronique des demandes avant même l'élimination de la notion de désignation."

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : "L'Australie est favorable à l'élimination des deux notions de désignation et d'élections. En ce qui concerne les désignations, nous avons constaté qu'un très grand nombre de déposants désignent maintenant la totalité des États, et ce phénomène est apparu en raison de la réduction probable des taxes de désignation. Le système de désignation est donc devenu une contrainte inutile, et le traitement devrait être révisé de façon à rendre les demandes internationales automatiquement valables pour tous les États du PCT. Nous avons aussi constaté un pourcentage d'erreur relativement faible mais néanmoins significatif tenant à la façon de remplir les formulaires de désignation. Par exemple, l'Australie doit faire face chaque année, au cours de la phase nationale, à un nombre non négligeable de problèmes tenant au fait que le déposant a confondu le code de pays de l'Australie (AU) avec celui de l'Autriche (AT). D'après les informations dont nous disposons, il existe plusieurs autres codes de pays qui sont entrés en erreur et qui conduisent à des désignations inexacts. La désignation automatique de tous les États susceptibles d'être désignés peut, il est vrai, parfois rendre la situation inutilement incertaine pour les tiers dans les pays où le nombre de demandes maintenues jusqu'à la phase nationale de la procédure est faible. Or, en Australie, le pourcentage de désignations maintenues jusqu'à la phase nationale est seulement de l'ordre de 25% et cette situation nous paraît pas avoir eu beaucoup de répercussions négatives, du fait notamment que la communauté est désormais mieux informée du système des brevets et des incidences juridiques. Entout hypothèse, compte tenu de l'accroissement probable d'un nombre de déposants qui désigneront l'ensemble des États et des chances de simplification notable du PCT au profit de tous les utilisateurs, nous pensons que la balance penche en faveur de la suppression de la notion de désignations dans le PCT. Eu égard, néanmoins, aux problèmes que nous pourrions rencontrer les tiers, il semble que le délai de 30 mois prévu à l'article 39.1) a) pour l'ouverture de la phase nationale ne doit pas être prorogé. L'Australie constate que les dispositions, de l'article 31.4) entre autres, relatives aux élections d'États s'expliquent peut-être par le fait qu'à l'origine les rédacteurs du traité espéraient qu'à terme on parviendrait à instaurer un examen à caractère contraignant. Que cette possibilité se concrétise ou non, nous ne pensons pas que le système électoral réponde actuellement à un besoin réel. En fait, il ne fait que compliquer inutilement le système et alourdir les frais administratifs. L'Australie propose donc de supprimer la notion d'élections dans les mêmes conditions que celle de désignations, c'est-à-dire en rendant les demandes d'examen préliminaire international automatiquement valables dans tous les États. Dans la mesure où cela peut être considéré comme de nature à augmenter la charge de travail incombant au Bureau international en vertu de l'article 36, nous insistons sur le fait que les améliorations liées à l'introduction du WIPO NET et à la création des BNPI devraient transformer radicalement le cadre dans lequel s'effectue l'échange d'informations entre le Bureau international et les États contractants."

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous pouvons accepter ce changement, qui simplifierait la procédure de dépôt, car les désignations ne répondent plus à l’objectif prévu, qui était de permettre de déterminer où un brevet serait demandé – du fait du plafonnement de la taxe de désignation, une grande partie des demandes désignent tout simplement tous les États.”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “Étant donné que la plupart des demandes selon le PCT désignent tous les pays puisque maintenant le déposant paie seulement pour six désignations, nous souscrivons aux observations formulées par l’USPTO et appuyons cette proposition. L’incidence d’une telle mesure sur les taxes devrait faire l’objet d’un examen plus poussé.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 exigent 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 les suggèrent les États-Unis. Il faudrait 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.”

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : “La Suisse a lue de manière générale les propositions visant à supprimer la notion de désignation. Il faut toutefois éviter que ces changements n’aillent de pair avec une augmentation considérable du nombre de documents papier à communiquer par le Bureau international aux Offices nationaux.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est d’accord avec la proposition d’élimination de la notion de désignation. Actuellement la taxe de désignation atteint son montant maximal lorsque six pays sont désignés. Quand le système du PCT a été mis en place, le nombre maximum de taxes de désignations à acquitter s’élevait non pas à six mais à dix. La FICPI a constaté que, dans la plupart des demandes internationales, tous les pays qui peuvent être désignés sont. Il n’est pas que la suppression de la notion de

désignation puisse poser problème ou être à l'origine d'un inconvénient. Si la notion de désignation est éliminée, il faudrait mettre en place un mécanisme permettant aux pays auprès desquels une demande nationale a été déposée de procéder à une publication anticipée à la suite de l'expiration du délai de 30 ou 31 mois. Les tiers ont besoin des savoirs suffisamment à l'avance qu'une demande a été déposée auprès de l'office d'un pays et un mécanisme devrait permettre de publier cette information dans un délai de deux mois au plus tard à compter de l'expiration du délai de 30 ou 31 mois nécessaire à l'entrée dans la phase nationale. Cette information devrait de préférence se trouver dans une base de données facilement accessible par la voie électronique.”

Commentaires d'Israël (voir le document PCT/R/1/17) : “Israël soutient la proposition des États Unis d'Amérique en faveur de l'élimination de la notion de désignation. La situation en Israël montre que 98 % des déposants désignent tous les États; c'est pour quoi il convient de réviser le système de désignation, qui est devenu une charge supplémentaire.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous approuvons l'élimination de la notion de désignation, y compris l'élimination des taxes de désignation.”

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “Acceptable: La nécessité de procéder à des désignations représente une source d'erreurs de la part du déposant, ce qui implique un surcroît de travail administratif dans les offices récepteurs et les offices désignés, auxquels il est demandé d'examiner les décisions négatives de l'office récepteur concernant les désignations manquantes. En outre, le montant maximum de taxes de désignation à acquitter pour obtenir une protection par brevet dans l'ensemble des États parties au PCT a déjà régulièrement fait l'objet d'une réduction au cours des dix dernières années.”

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : “Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale l'élimination de la notion de désignation.”

Commentaires de l'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : “Le texte de la proposition nous amène à la conclusion qu'ils agiraient d'un système où “le dépôt d'une demande internationale serait automatiquement assimilable au dépôt d'une demande internationale pour tous les États contractants du PCT”. Dans le système actuel, le délai de priorité est prorogé, et la date d'ouverture de la phase nationale est reportée d'autant, dans les pays qui ont expressément désigné dans la demande internationale. Le déposant retire des avantages de cette procédure, alors que les offices nationaux désignés savent que l'invention sera protégée dans leur pays. La prorogation du délai établie à l'article 4 de la Convention de Paris est liée à la désignation expressément des États contractants du PCT dans lesquels la protection est demandée. Or, la suppression des désignations aurait pour conséquence juridique de rompre l'équilibre actuel en prolongeant systématiquement et inconditionnellement le délai de priorité établi à l'article 4 de la Convention de Paris. Le système du PCT permet au déposant de bénéficier d'un ajournement de 20 à 30 mois de l'ouverture de la phase nationale. La proposition remet en cause l'équilibre entre le déposant et les destinataires du système de brevets assuré par l'article 4 de la Convention de Paris instituant un délai de 12 mois pour les brevets d'invention. Elle crée au cœur même du traité une incertitude juridique considérable. Ainsi, les États, n'étant pas désignés, n'auront pas avant l'expiration des délais applicables si l'invention va être brevetée sur leur territoire. Ils en suivent qu'aucune décision ne pourra être prise et qu'aucune stratégie commerciale ne pourra être arrêtée au niveau national pendant une période excessivement longue. Enfin, le déposant aurait aussi la possibilité d'abandonner

la procédure nationale dans les pays qui ne présentent aucun intérêt pour lui, de sorte que la notion de désignation continuerait à exister de manière implicite une fois franchies les premières étapes de la procédure. Si la désignation se fait à l'ouverture de la phase nationale, le déposant aurait bénéficié de droits passifs pendant toute cette longue période dans le pays qu'il n'aurait finalement pas choisis, sans consentir à aucun paiement sans avoir fait de demande expresse, au détriment des droits des utilisateurs passifs du système dans ces pays. Cette situation semble aller au-delà des droits établis à l'heure actuelle pour une demande internationale selon le PCT, étant donné que la demande confère un droit qui produit ses effets dans chaque pays désigné une fois que la décision de délivrer un brevet ou de refuser de délivrer un brevet a été prise. Dans le système actuel, le paiement de la taxe prescrite pour six désignations seulement entraîne automatiquement la désignation de 111 pays, ce qui représente déjà une facilité importante pour les déposants. Compte tenu des raisons indiquées ci-dessus, nous estimons que l'adoption de la proposition de réforme serait préjudiciable au système du PCT. Conserver le système de désignation afin de ne pas compromettre l'équilibre existant entre les intérêts du déposant et ceux de la concurrence. Dans ce système, et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires sont rendues publiques afin que le marché puisse planifier ses décisions et sa stratégie commerciale."

Discussions sur cette question a été induit par le groupe de travail du comité : voir le paragraphe 69 du document PCT/R/WG/1/26.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 ("la notion de désignation et le fonctionnement du système de désignations").

2. SUPPRIMER TOUTES LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOMICILE ET DE NATIONALITÉ

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 2 à la page 4 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

"Supprimer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité – Ces exigences sont tout d'abord énoncées aux articles 9.1) et 10. Ils s'ensuivrait que les demandes internationales pourraient être déposées par n'importe qui, en dehors de toute considération de domicile et de nationalité, et que les demandes internationales pourraient être déposées au pays où n'importe quel office par n'importe quel déposant. Ce changement serait, de toute évidence, très avantageux pour les déposants de demandes de brevets d'États non contractants, en particulier pour les déposants des pays en développement et des pays à moins avancés, les questions de propriété intellectuelle ne faisant pas nécessairement partie des priorités de ces pays. Il pourrait être justifié d'incorporer une préférence quant à l'utilisation de tel ou tel office récepteur qui, à terme, procède au suivi des opérations de recherche et d'examen relatives à une demande déterminée. Il semblerait qu'une modification de la règle 19 du PCT permettrait de garantir une certaine souplesse à cet égard. Toutefois, il est préférable d'éliminer totalement les critères de domicile et de nationalité. Ces critères n'entrent pas en ligne de compte dans les systèmes de dépôt nationaux et, compte tenu du succès du PCT, ne devraient plus non plus figurer dans le PCT. Il convient d'être conscient du fait que cette proposition pourrait avoir pour effet de réduire l'attrait du PCT pour les pays qui n'en sont pas membres. Par ailleurs, cette proposition pourrait avoir l'effet inverse: en ouvrant le système du PCT aux personnes domiciliées dans les pays qui ne sont pas membres du PCT et aux nationaux de ces pays, les chances de voir ces pays adhérer au PCT pourraient s'en trouver accrues."

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “Compte tenu de l’objectif de cette proposition, le domicile et la nationalité peuvent être considérés comme des obstacles à un élargissement de la base géographique des utilisateurs du système du PCT. Cette proposition élimine sans nul doute l’impossibilité pour les déposants d’États non contractants d’utiliser le système du PCT pour faire protéger leurs inventions à l’étranger. Toutefois, les exigences relatives au domicile et à la nationalité visent à garantir le traitement adéquat des demandes internationales et à permettre un flux rapide et organisé des communications entre les déposants et les offices récepteurs. On peut imaginer que cette proposition empêche le traitement efficace des demandes internationales en raison du temps exigé par les offices récepteurs pour procéder à l’examen de forme.”

Commentaires de l’Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “L’Australie appuie sous condition la proposition des États-Unis d’Amérique (PCT/A/29/3, page 5) tendant à ce que les exigences en matière de domicile et de nationalité soient supprimées. D’une manière générale, le maintien des restrictions actuelles ne semble comporter aucun avantage pour les utilisateurs, où que ce soit dans le monde, qui devraient avoir la possibilité de choisir l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international qu’ils souhaitent dès lors qu’ils peuvent remplir les conditions imposées par cet office ou cette administration en ce qui concerne la langue, les moyens électroniques, etc. Cette mesure ne serait pas seulement favorable aux ressortissants d’États qui ne sont pas parties au PCT. Elle serait aussi utile pour les autres déposants, qui pourraient choisir l’office ou l’administration qui est le plus pratique pour eux et offre les services les plus adaptés à leurs besoins. L’Australie s’inquiète cependant du fait que cette solution ne soit réalisable que s’il existe une véritable reconnaissance mutuelle de travaux de recherche et d’examen. À l’heure actuelle, par exemple, le recours à certaines administrations chargées de la recherche internationale présente un certain nombre d’inconvénients qui ne sont pas liés à la qualité des services ni au montant des taxes prélevées par ces administrations mais au fait que leurs rapports de recherche ne sont pas reconnus au cours de la phase nationale par certains offices de brevet et notamment par certains des plus importants d’entre eux. Il existe donc des considérations financières artificielles, étrangères au PCT, qui ont une incidence sur le choix de l’administration chargée de la recherche internationale. Cette absence de reconnaissance nous semble tout à fait anormale et engendre une situation qui semble préjudiciable à tous les utilisateurs du système – notamment à ceux qui sont contraints de payer des recherches additionnelles superflues au cours de la phase nationale, ou bien, pour éviter cette situation, d’avoir recours à une administration chargée de la recherche internationale qui répond moins bien à leurs besoins. En dernier ressort, cette situation pourrait aussi être préjudiciable aux offices de brevets qui ont une lourde charge de travail et d’importants arriérés, etc. est peut-être à ce niveau que les principes de reconnaissance mutuelle peuvent être appliqués d’emblée, étant donné que la législation nationale ne devrait pas entrer en ligne de compte. Les possibilités de surmonter les obstacles à la reconnaissance mutuelle sont analysées ci-après sous le titre “Rationalisation des administrations actuellement chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international”.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous sommes opposés. Ouvrir le système à toute demande, indépendamment du domicile ou de la nationalité du déposant, ne ferait que freiner l’adhésion de nouveaux États puisque cela permettrait aux ressortissants d’États qui ne sont pas membres de l’Union de déposer plus facilement des demandes dans les États contractants, sans qu’aucun avantage ne soit réciproquement accordé aux nationaux des États contractants ou aux personnes qui y sont domiciliées. S’il faut davantage de souplesse, il serait sans doute possible d’assouplir les règles déterminant où les

ressortissants d'un État contractant ou les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer une demande, sans être tenus des conditions régissant le droit de déposer une demande. Avant de procéder à une telle modification, les conséquences qui pourraient en résulter quant à la charge de travail de tel ou tel officier récepteur, ou de telle ou telle administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, et le préjudice que pourraient de ce fait subir les usagers de ces offices doivent être pris en considération et comparés aux avantages à en escompter. Une telle mesure demeure aussi subordonnée à l'article 27.8), qui permet aux États d'appliquer les restrictions qu'ils jugent nécessaires en matière de défense nationale pour limiter le droit de leurs nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur leur territoire de déposer des demandes internationales."

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : "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 sans ses effets positifs l'emportent sur les inconvénients. 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 déposer des demandes internationales qu'àuprès 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 officier 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."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "La Suisse soutient la proposition d'ouvrir le système du PCT aux personnes domiciliées dans les pays qui ne sont pas membres du PCT et aux nationaux de ces pays, même si cette proposition pourrait avoir pour effet de réduire l'attrait du PCT pour les pays non-membres. Toutefois, les dispositions déterminant l'officier récepteur compétent (article 10 et règle 19 PCT) devraient rester inchangées afin d'éviter que les déposants ne cherchent à obtenir une date de dépôt plus favorable par le biais du choix de l'officier récepteur, ce qui est plus vraisemblable dans le cadre du dépôt électronique de demandes. Par ailleurs, la compétence des ARI et AEPI ne doit pas être mise en cause."

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : "La FICPI n'est pas d'accord avec la proposition visant à éliminer toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité. Elle considère que cela découragerait les pays qui n'ont pas adhéré au PCT à le faire, excluant ainsi la possibilité que des demandes émanant de pays membres soient déposées dans ces pays par la voie du PCT. La FICPI pense aussi que la suppression de toutes

les exigences en matière de domicile et de nationalité peut avoir pour effet indésirable d'amener les membres de la profession à se regrouper dans des pays où les pratiques de propriété intellectuelle sont bien établies au détriment des pays où ces pratiques n'existent pas ou seulement dans une faible mesure. Les déposants ont besoin de professionnels de la propriété intellectuelle dans leur pays et le PCT ne doit pas être à l'origine d'une diminution ou de la suppression de l'effectif de cette profession. Toutefois, la FICPI considère que les personnes domiciliées dans les États contractants actuels ne devraient pas être tenues de déposer leur demande en premier lieu dans ce pays mais devraient pouvoir la déposer dans n'importe quel État contractant, sous réserve d'un accord de réciprocité entre les pays concernés."

Commentaires d'Israël (voir le document PCT/R/1/17) : "Sitoutes les exigences en matière de domicile et de nationalité doivent être supprimées, nous suggérons d'inclure au moins les renseignements concernant la nationalité et le domicile dans la publication internationale (page de couverture)."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous nous opposons à cette proposition parce que, d'une part, elle supprimerait un avantage important de l'adhésion au PCT et, d'autre part, elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la viabilité des petits offices qui remplissent les fonctions de officier récepteur ou d'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Non acceptable."

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : "Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale la suppression de toutes les exigences en matière de domicile et de nationalité."

Commentaires de l'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : "L'objectif poursuivi avec la modification de ces critères peut être atteint par l'application de l'alinéa 2) de l'article 9 du PCT, qui autorise l'assemblée à permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris qui n'est pas partie au traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales. Cette disposition signifie qu'il n'est pas nécessaire de modifier le texte de l'alinéa 1) de l'article 9 ou celui de l'article 10. Maintenir les critères de domicile et de nationalité. Il est très important à cet égard de préserver l'incitation à l'adhésion de nouveaux États au PCT et de renforcer ainsi l'importance croissante de ce traité dans le contexte mondial. Cet accroissement d'un nombre de bénéficiaires du PCT devrait s'effectuer dans le respect des principes de la souveraineté nationale et de la sécurité juridique, en favorisant l'adhésion du plus grand nombre possible de membres afin d'assurer un pouvoir de décision équitable en fonction du poids spécifique de chaque État, et non en supprimant les critères de domicile et de nationalité. Il en va également de l'intérêt du système et de la Convention de Paris. En ce qui concerne les critères de domicile et de nationalité aux fins de la détermination de l'officier récepteur compétent, le texte de l'alinéa 2) de l'article 11 devrait être harmonisé en adoptant une ligne favorable au déposant, comme dans la règle 19.4."

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail ou du comité : voir les paragraphes 76 à 108 du document PCT/R/WG/1/26.

3. ALIGNER LES EXIGENCES DU PCT RELATIVES À LA DATE DE DÉPÔT SUR LE TRAITEMENT SUR LE DROIT DES BREVETS (PLT)

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 3 à la page 4 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le PLT – Les exigences du PCT en ce qui concerne la date de dépôt sont énoncées à l'article 11. Pour aligner le PCT sur le PLT, il faudrait supprimer l'alinéa 1) i) et modifier en conséquence les alinéas 1) j) i) et 1) iii) de l'article 11 du PCT. Ces changements élimineraient les exigences en matière de domicile et de nationalité, assoupliraient les exigences linguistiques en relation avec la date de dépôt ainsi que les exigences en matière de “indication” et quanta au nom du déposant, et élimineraient l'exigence en matière de désignation et de revendications.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “Pour beaucoup de déposants, l'actuel système du PCT est trop rigide et manque de convivialité. L'Australie estime aussi que le PCT ne doit pas imposer de conditions de dépôt plus contraignantes que le PLT et que ces conditions devraient même être plus favorables au sens de l'article 2.1) de ce dernier traité. Cela suppose un réexamen du PCT à la lumière de toutes les dispositions pertinentes du PLT ainsi que le recensement de tous les moyens possibles de simplification des procédures – y compris ceux qui peuvent découler de l'introduction du dépôt électronique et du WIPO NET. Nous ne pensons pas que les progrès à cet égard doivent être retardés en quoi que ce soit par l'état des ratifications du PLT.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Il est certain que le PCT doit être compatible avec le PLT et nous approuvons notamment la suppression des conditions énoncées à l'article 4.5 exigant l'indication de l'État dont le déposant est le national ou dans lequel il a son domicile (ces renseignements ne sont pas nécessaires pour l'attribution d'une date de dépôt à la demande, mais ils doivent être fournis avant la poursuite de l'instruction de la demande).”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “La première étape de la réforme suggérée par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) comprend des considérations visant l'alignement du PCT avec le PLT. Nous sommes d'accord sur le principe que ce travail est essentiel si l'on veut harmoniser les deux instruments.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 se peut être nécessaire d'examiner séparément les modifications qu'il est proposé d'apporter au PCT afin de le rendre conforme au PLT.”

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : “La Suisse est, de manière générale, en faveur de la proposition d'aligner les exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le PLT. Néanmoins, la suppression de l'alinéa 1) i) irait à l'encontre des

dispositions déterminant l'office récepteur compétent et entraînerait l'risque de manipulations de la date de dépôt.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est entièrement d'accord avec cette proposition n.”

Commentaires d'Israël (voir le document PCT/R/1/17) : “Nous adhérons pleinement à la proposition des États -Unis d'Amérique tendant à aligner certaines dispositions du PCT sur celles du PLT.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous sommes d'accord avec cette proposition, même en ce qui concerne la suppression des exigences en matière de domicile et de nationalité (mais nous considérons le défaut d'observation des exigences en matière de domicile et de nationalité comme une irrégularité au titre de l'article 14).”

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “Acceptable en principe. Toutefois, les modifications visant à une “simplification” ne doivent pas permettre aux déposants de produire des demandes plus obscures et disproportionnées, qui ne peuvent donner lieu à une recherche et à un examen raisonnables.”

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : “Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale l'alignement des exigences relatives à la date de dépôt sur celles énoncées dans le PLT.”

Commentaires de l'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : “La proposition contenue dans le document PCT/R/1/2 ne traite pas uniquement de conditions de forme, comme celles établies dans le Traité sur le droit des brevets, mais est plutôt assimilable à une modification de fond. Elle ne s'élime pas à un alignement sur le PLT mais implique des modifications profondes dans tout le système du PCT. La proposition combine, d'une part, des exigences de fond, en déterminant qui est habilité à déposer une demande dans le cadre du PCT, et, d'autre part, des conditions de pure forme pour le dépôt. À cet égard, si les critères de domicile et de nationalité sont éliminés, la notion d'office récepteur de la demande internationale sera supprimée, et avec elle l'un des éléments fondamentaux du système. Selon cette proposition, tout office peut agir en qualité d'office récepteur, ce qui entraîne des complications inutiles et une modification substantielle du système du PCT qui ne se justifie pas par une simplicité accrue. Compte tenu de ce qui précède, le critère de domicile ou de nationalité devrait être maintenu si l'on veut éviter de graves dysfonctionnements dans un système qui fonctionne parfaitement par ailleurs. En ce qui concerne les points ii) de l'alinéa 1) de l'article 11 du PCT, concernant la date de dépôt et les effets de la demande internationale (la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite) et iii) (autres éléments), l'office récepteur doit fournir le nom et l'adresse du déposant dans la langue utilisée par cet office. Ces considérations s'appliquent aux questions connexes, telles que l'alignement sur le PLT des exigences relatives aux “parties manquantes”.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : voir le paragraphe 72 du document PCT/R/WG/1/26, le paragraphe 21 du document PCT/R/WG/1/9 et les paragraphes 89 et 90 du document PCT/R/2/9.

Remarques : en ce qui concerne les exigences de date de dépôt relatives à la langue, la question pourrait avoir été réglée depuis que l'Assemblée de l'Union du PCT a noté que le Règlement d'exécution ne nécessitait aucun changement en ce qui concerne les exigences du PLT en matière de langue relatives à la date de dépôt, et a admis que les procédures du PCT

répondaient déjà, dans la pratique, à ces exigences (comme cela est expliqué dans les paragraphes 3 à 10 du document PCT/R/2/3).

4. FAIRE CONCORDER LES EXIGENCES DU PCT RELATIVES AUX “PARTIES MANQUANTES” AVEC LE PLT

Proposition des États - Unis d’Amérique (voir le point 4 à la page 4 de l’annexe du document PCT/R/1/2)

“Faire concorder les exigences relatives aux “parties manquantes” avec les procédures prévues par le PLT – Dans le PCT, les procédures correspondantes figurent dans les articles 11.2) et 14. Ces procédures devraient être remplacées par les procédures améliorées énoncées dans le PLT, et plus précisément aux alinéas 4) à 7) de l’article 5.”

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “Le principal aspect de cette proposition est de rendre les dispositions du PCT en ce qui concerne les exigences relatives à la date de dépôt et aux “parties manquantes” à celles du PLT. De l’avis de la Corée, l’alignement du PCT sur le PLT simplifierait les procédures de dépôt du point de vue des utilisateurs du PCT. Par conséquent, la Corée approuve sur le principe cette proposition en ce sens qu’elle faciliterait la tâche des utilisateurs en rapprochant la pratique nationale et la pratique internationale en ce qui concerne l’obtention d’une protection à l’étranger pour une invention.”

Commentaires du Royaume - Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Il est certain que le PCT doit être compatible avec le PLT et nous approuvons notamment la suppression des conditions énoncées à l’article 4.5 exigeant l’indication de l’État dont le déposant est le national ou dans lequel il a son domicile (ces renseignements ne sont pas nécessaires pour l’attribution d’une date de dépôt à la demande, mais ils doivent être fournis avant la poursuite de l’instruction de la demande).”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “La première étape de la réforme suggérée par l’Office des brevets et des marques des États - Unis d’Amérique (USPTO) comporte des considérations visant l’alignement du PCT avec le PLT. Nous sommes d’accord sur le principe que ce travail est essentiel si l’on veut harmoniser les deux instruments.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 des situations 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.”

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : “La Suisse soutient ces propositions.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI est entièrement d’accord avec cette proposition.”

Commentaires d’Israël (voir le document PCT/R/1/17) : “Nous adhérons pleinement à la proposition des États-Unis d’Amérique tendant à aligner certaines dispositions du PCT sur celles du PLT.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous sommes d’accord avec cette proposition.”

Commentaires de l’OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “Acceptable en principe. Toutefois, les modifications visant à une “simplification” ne doivent pas permettre aux déposants de produire des demandes plus obscures et disproportionnées, qui ne peuvent donner lieu à une recherche et à un examen raisonnables.”

Commentaires de l’ABAPI et de l’ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : “Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale les propositions visant à faire concorder les exigences relatives aux “parties manquantes” avec les procédures prévues par le PLT.”

Commentaires de l’Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : “La proposition contenue dans le document PCT/R/1/2 ne traite pas uniquement de conditions de forme, comme celles établies dans le Traité sur le droit des brevets, mais est plutôt assimilable à une modification de fond. Elle ne s’limite pas à un alignement sur le PLT mais implique des modifications profondes dans tout le système du PCT. La proposition combine, d’une part, des exigences de fond, en déterminant la stabilité à déposer une demande dans le cadre du PCT, et, d’autre part, des conditions de pure forme pour le dépôt. À cet égard, si les critères de domicile et de nationalité sont éliminés, la notion d’officier récepteur de la demande internationale sera supprimée, et avec elle l’un des éléments fondamentaux du système. Selon cette proposition, tout office peut agir en qualité d’officier récepteur, ce qui entraîne des complications inutiles et une modification substantielle du système du PCT qui ne se justifie pas par une simplicité accrue. Compte tenu de ce qui précède, le critère de domicile ou de nationalité devrait être maintenu si l’on veut éviter de graves dysfonctionnements dans un système qui fonctionne parfaitement par ailleurs. En ce qui concerne les points ii) de l’alinéa 1) de l’article 11 du PCT, concernant la date de dépôt et les effets de la demande internationale (la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite) et iii) (autres éléments), l’officier récepteur doit fournir en outre l’adresse du déposant dans la langue utilisée par cet office. Ces considérations s’appliquent aux questions connexes, telles que l’alignement sur le PLT des exigences relatives aux “parties manquantes”.”

Discussions sur cette question a été induit par le groupe de travail du comité : voir le paragraphe 73 du document PCT/R/WG/1/26 et les paragraphes 25 à 27 du document PCT/R/WG/1/9.

5. ÉLIMINER LA DISTINCTION ENTRE LES DEMANDES NATIONALES ET LES DEMANDES INTERNATIONALES

Proposition des États-Unis d’Amérique (voir le point 2 à la page 8 de l’annexe du document PCT/R/1/2)

“Suppression de la distinction entre demande nationale et demande internationale – La distinction entre demande nationale et demande internationale devrait être éliminée sauf, par

exemple, pour indiquer qu'une demande donnée est également déposée en tant que demande PCT. L'intention n'est pas seulement de viser la demande proprement dite, mais aussi de faire en sorte qu'un office ne puisse éviter d'avoir à traiter des demandes en double. Si une demande nationale est déposée d'abord, comme c'est le cas pour la grande majorité des demandes déposées aux États-Unis d'Amérique, le dépôt d'une demande PCT pourrait s'effectuer simplement en indiquant dans ou sur la demande nationale que cette demande est également à considérer comme demande internationale aux fins du PCT. Dans le cas où une demande internationale est déposée en premier, ce pourrait être l'inverse."

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : "Ainsi, nous pensons qu'il est essentiel de maintenir l'examen quant au fond de la demande internationale dans les offices nationaux des États contractants afin de préserver le principe d'indépendance des brevets établi à l'article 4 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété individuelle, principe reconnu dans le cadre de notre législation nationale et dont la violation nequivaudrait à une remise en cause des dispositions de la convention fondamentale en matière de propriété industrielle, dont le PCT lui-même découle."

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : "Le problème évoqué à la page 11 du document PCT/A/29/3 à propos du fait que des demandes peuvent être déposées à la fois au niveau national et au niveau international semble tenir davantage aux particularités du système des brevets des États-Unis d'Amérique qu'à une lacune du PCT. S'il ne peut être résolu dans le cadre de la législation nationale, l'Australie ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il y soit remédié dans le cadre du PCT, dans la mesure où cela n'entraînerait pas la procédure plus complexe pour les usagers d'autres pays. L'Australien est cependant pas favorable au maintien de l'article 64.4) dans un traité révisé. Toutes les réserves faites en vertu de cette disposition ont pour effet de défavoriser les déposants étrangers et de rendre la procédure plus complexe et plus onéreuse pour les déposants qui souhaitent obtenir la parité avec les ressortissants des États considérés."

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : "Les dispositions de cette nature ne correspondent à notre connaissance à aucun besoin nettement senti. Les demandes PCT déposées en même temps que des demandes nationales identiques sont relativement inhabituelles au Royaume-Uni. Il est plus courant qu'une demande PCT déposée ultérieurement revendique la priorité d'une demande nationale (de façon à pouvoir ainsi bénéficier, le cas échéant, d'une année supplémentaire de protection) et que la demande nationale soit ensuite abandonnée au profit de la désignation du Royaume-Uni dans la demande PCT. Il est possible que les États contractants dont les offices sont aussi des administrations aient plus souvent à traiter de demandes parallèles et puissent profiter de la suppression de tâches faisant double emploi de demandes nationales et demandes internationales. Les avantages que pourrait retirer le déposant de n'avoir à déposer qu'une seule demande qui puisse être traitée à la fois comme demande nationale et comme demande internationale paraissent mineurs. Il semble cependant pas souhaitable de favoriser les doubles dépôts, permettant de suivre à la fois la voie nationale et la voie internationale."

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : "Le point 2) de la proposition des États-Unis relative à la deuxième étape de la réforme, dans laquelle 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."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "La Suisse a vu les propositions visant à restructurer les procédures du chapitre I et II du PCT. Elle ne peut toutefois pas s'associer aux réflexions sur la convergence de la phase internationale et la phase nationale qui semblent en core trop vagues et qui impliquent une harmonisation substantielle du droit des brevets."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous ne voyons pas la nécessité d'un changement à cet égard. Même si les déposants choisissent, pour divers raisons, de déposer d'abord une demande nationale puis une demande internationale, rien dans le système actuel du PCT ne semble propre à conduire ceux-ci à chercher à ce que les demandes nationales et les demandes internationales fassent double emploi. Selon nous, ces difficultés peuvent être résolues par une modification de la législation ou des pratiques nationales. Toutefois, nous nous prononçons en faveur de la plus grande harmonisation possible du système international et des systèmes nationaux, y compris par la création de formulaires de requête normalisés pouvant être utilisés pour le dépôt à la fois des demandes internationales et des demandes nationales."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Il faudrait disposer de beaucoup plus de détails sur les questions pratiques et les modalités de cette proposition et sur ses relations avec les autres propositions; il faudrait notamment prendre en considération l'harmonisation sur le fond et les normes de contrôle de qualité des administrations du PCT, à moins que la proposition soit strictement limitée à l'harmonisation des exigences de forme entre les demandes nationales et internationales, auquel cas l'avantage pratique pour les déposants ne serait que modeste. Tout lien entre cette proposition et une reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen n'est pas acceptable."

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

6. PERMETTRE LE DÉPÔT DE DEMANDES DIVISIONNAIRES SELON LE PCT

Proposition des Pays -Bas (voir la page 3 du document PCT/R/1/3)

"Au cours des dernières années, des groupes de travail ad hoc ont envisagé la possibilité d'introduire dans le traité la notion de demande divisionnaire. L'un des obstacles à cette réalisation était la façon dont la date du dépôt internationale est déterminée en vertu de l'article 11.3 du PCT. La première étape du projet de réforme du PCT constitue une excellente occasion de reprendre la question des demandes divisionnaires. Le fait qu'une demande internationale puisse être convertie en demande internationale divisionnaire pourrait en outre réduire la pression à laquelle sont soumises les administrations chargées de la recherche internationale lorsqu'elles doivent respecter les délais prévus pour la recherche internationale en cas d'absence d'unité de l'invention."

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : "Comme l'ont relevé les Pays -Bas, le PCT ne prévoit pas le dépôt de demandes divisionnaires. L'Australie serait favorable à un débat sur cette question en ce sens que le PCT prévoit un mécanisme de dépôt d'une

demande dans de nombreux pays. Cependant, on peut se demander si la procédure du PCT dans son ensemble est adaptée à ces cas. Par exemple, si l'invention revendiquée a fait l'objet d'une recherche dans le cadre de la demande principale, quelle serait l'utilité d'une recherche par rapport à la demande divisionnaire? En outre, étant donné que la date d'ouverture de la phase nationale tomberait très longtemps après le dépôt de la demande principale, des considérations nationales touchant aux intérêts des tiers et aux retards dans le traitement de la demande peuvent entrer en ligne de compte. Cependant, le règlement de ces questions pourrait passer par la rationalisation de la procédure applicable aux demandes divisionnaires, consistant à rendre la recherche internationale facultative et l'ouverture de la phase nationale obligatoire à une date beaucoup plus précoce. Une autre question tient au fait que la demande divisionnaire bénéficierait de la date de priorité de la demande principale. Il serait donc parfaitement possible que le délai de 30 mois prévu pour l'ouverture de la phase nationale ait expiré avant le dépôt de la demande divisionnaire, ce qui entraînerait des difficultés évidentes pour le traitement international de la demande. Les dispositions relatives à l'échelonnement de la procédure du PCT devraient alors être complètement revues pour permettre de tenir compte des demandes divisionnaires. Enfin, il existe des différences sensibles dans le traitement des demandes divisionnaires au cours de la phase nationale. Par conséquent, nous estimons que cette question dépend aussi de la progression de l'harmonisation du droit matériel."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous appuyons le fait d'envisager de rendre possible le dépôt de demandes internationales de brevets divisionnaires."

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : "Nous appuyons également la proposition faite par les Pays -Bast à permettre au déposant de diviser sa demande en demandes divisionnaires pendant la phase internationale, au moins lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale estime que la demande est satisfaisante à l'exigence d'unité de l'invention."

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

7. NE PAS PERMETTRE LA FERMETURE DE LA "VOIE INTERNATIONALE"

Commentaire de la FICPI (voir le point 16 à la page 7 du document PCT/R/1/15)

"La FICPI propose aussi que les demandes internationales puissent, à la demande des déposants, faire l'objet d'un traitement national dans tous les États membres ou dans le cadre d'un traité régional en matière de brevets lorsqu'il n'en existe aucun. Les exigences actuelles d'un certain nombre de pays européens, dont la Belgique, la France et l'Italie, en ce qui concerne le dépôt, présentent des inconvénients pour beaucoup de déposants car ces pays n'admettent que les demandes européennes. On pourrait résoudre ce problème en supprimant l'article 45.2) du PCT."

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

RECHERCHE INTERNATIONALE

8. PERMETTRE D'EFFECTUER DES RECHERCHES INTERNATIONALES ET DES EXAMENS PRÉLIMINAIRES INTERNATIONAUX MULTIPLES

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 5 à la page 4 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Possibilité d'effectuer des recherches et des examens multiples – Il conviendrait de modifier les articles 15 et suivants et les articles 31 et suivants, ainsi que les règles correspondantes, pour permettre de faire effectuer des recherches et des examens par diverses administrations sur la demande d'un déposant. L'existence d'une telle possibilité ne remettrait pas en cause les procédures relatives à une première recherche ou à une recherche principale et à la publication du rapport correspondant avec la publication de la demande internationale. Les résultats des recherches ultérieures pourraient aussi être publiés. À l'heure où les produits fournis par les administrations chargées de la recherche et de l'examen convergeront, c'est-à-dire à l'heure où les offices adopteront des outils communs en ce qui concerne la recherche et des stratégies communes en matière de recherche et d'examen, ces options pourraient s'avérer inutiles. Toutefois, actuellement, les déposants de demandes selon le PCT souhaitent pouvoir disposer de ces options et nous devrions répondre à leurs besoins. On pourrait aussi reporter, au moment de revoir ces dispositions, à la proposition déjà présentée par le Bureau international en ce qui concerne la réalisation de super-recherches par une “super-administration chargée de la recherche internationale”. En fait, plusieurs options seraient envisageables en vue de compléter les recherches actuelles : 1) procéder à la recherche supplémentaire précitée ; 2) procéder à une super-recherche ou constituer une collection et une compilation de rapports de recherche distincts ; et 3) procéder à une super-recherche dont toutes les administrations participantes avaliserait le résultat. Il conviendrait de réfléchir à la chronologie de ces options, dans la limite ou hors du cadre des contraintes actuelles.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Il est indispensable de maintenir le principe de la recherche internationale effectuée avant la date de publication internationale, afin que les déposants connaissent rapidement la situation de leur demande par rapport à l'état de la technique. De même, il sera souhaitable qu'une seule administration procède à la recherche et à l'examen préliminaire international, afin de réduire les contradictions qui apparaissent aujourd'hui dans les rapports établis par les différentes administrations. Cette proposition permettrait au déposant, lorsqu'il aurait reçu notification d'un rapport unifié de recherche et d'examen, de faire éventuellement rectifier le rapport établi par l'administration précédente, en demandant à ladite administration de procéder à une nouvelle recherche et à un nouvel examen.”

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “La recherche internationale et l'examen préliminaire international ont fondamentalement un caractère préliminaire et non obligatoire pour les pays désignés. À cet égard, il n'y a aucune raison d'interdire aux déposants de demander selon le PCT de choisir plus d'une administration chargée de la recherche internationale et d'une administration chargée de l'examen préliminaire international de manière à faire réaliser des recherches et des examens multiples. En outre, de telles recherches et examens multiples seront utiles aux déposants au moment de décider de poursuivre ou non la procédure à un niveau national dans certains pays et régions désignés. Toutefois, la Corée note que le recours à des recherches et à des examens multiples peut aboutir à retarder l'ouverture de la phase nationale.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “Quant à la suggestion des États Unis d'Amérique (PCT/A/29/3, page 6) concernant les recherches et examens multiples, nous pensons que certains déposants pourraient juger cette possibilité avantageuse, et l'Australie est prête à étudier plus avant cette proposition.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous sommes opposés car cette mesure favorise le recouplement des tâches. Le système doit reposer sur l'hypothèse que toutes les administrations chargées de la recherche internationale offrent la même qualité de recherche. Le Bureau international doit être en mesure de veiller à ce que les administrations répondent aux critères applicables. Si un déposant souhaite disposer de recherches plus approfondies, il peut les commander pour son propre compte auprès de tout organisme qui assure ce service (et éventuellement même auprès d'une administration chargée de la recherche internationale), mais en dehors du cadre du PCT. Si des recherches multiples ou des “superrecherches” étaient admises, nous craignons que les brevets pour lesquels il n'a été effectué qu'une seule recherche soient considérés comme des brevets de “second choix”, ce qui contraindrait finalement les déposants à financer d'autres recherches, qui ne devraient pas être nécessaires. Si des recherches multiples deviennent néanmoins possibles, il est essentiel que l'une au moins soit achevée dans les délais actuels, avant la publication de la demande. Aucune modification n'ayant pour effet de retarder la publication ou d'accroître le nombre de demandes ne comportant pas de rapport de recherche lors de la publication ne devrait être admise. Si différents examens aboutissent à des résultats différents, il serait difficile de déterminer celui qui fait autorité. Cela serait notamment gênant au cours de la deuxième étape de l'examen aboutissant à des résultats différents sont censés avoir la même valeur contraignante pour les États contractants.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 demandent 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-dessus. 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 ressort du projet 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 cité par les trois offices. 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 des savoirs, 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'examens multiples nécessiterait des dispositions beaucoup plus complexes que les recherches multiples, à moins qu'une recherche et l'examen soient associés ainsi qu'il 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 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'examens multiples dans le cadre de la procédure prévue actuellement par le PCT ou si une procédure améliorée et dans quelle mesure elles pourraient le faire.

iii) Troisièmement, il convient de prendre en considération la nature de service public qui est attendue 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 de prioriser et de renforcer la capacité de ces administrations de manière qu'elles puissent établir un rapport de recherche 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 de la 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 un seul office chargé 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 de 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 en demandant à un office désigné ou à un office élude 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 les 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 remis en œuvre. Les recherches multiples peuvent être réalisées de trois façons possibles comme cela est indiqué ci-dessus. Aucun des scénarios envisagés ci-dessus 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 certains cas, la deuxième administration chargée de la recherche internationale ne peut pas utiliser les résultats de la première recherche. Cela aboutit à une simple 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), puis que 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 spécifique 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 un langage 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)."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "La proposition visant la possibilité pour le déposant de demander que les recherches et examens soient effectués par diverses administrations nous semble problématique. Tout d'abord, elle ne simplifierait pas

les procédures existantes, mais, au contraire, les compliquait. Ensuite, il est à craindre que l'existence d'une telle possibilité ne pousse les déposants à présenter non seulement un mais plusieurs rapports lors de l'examen de la demande devant les offices récepteurs, ceci afin de simplifier la procédure nationale. Or, la qualité d'une recherche ou d'un examen n'augmente pas lorsqu'on la duplique.”

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : “La FICPI approuve cette proposition. Elle est d'avis que le déposant devrait recevoir un premier rapport de recherche émanant de l'administration chargée de la recherche internationale dans un délai de 18 mois à compter de la priorité la plus ancienne, comme cela se produit actuellement, et que l'administration chargée de la recherche internationale devrait être l'administration existante du pays dans lequel est domicilié le déposant. Le déposant devrait avoir la possibilité de demander, dans un délai supplémentaire de deux mois par exemple, que des recherches complémentaires (c'est-à-dire des recherches ne portant que sur une partie du sujet) soient effectuées par l'une ou plusieurs des administrations chargées de la recherche internationale qu'il a radésignées. La FICPI pense qu'un taxe de recherche d'un montant approprié devrait être perçue par les administrations concernées. Elle pense aussi que les demandes de recherche complémentaire devraient être publiées bien avant l'expiration du délai actuel de 30 mois prévu par le chapitre II. La FICPI est d'avis que lorsque des recherches complémentaires sont demandées pour une demande nationale, la taxe de recherche devrait être réduite compte tenu du fait que des recherches ont déjà été conduites dans le pays concerné. La FICPI a noté que certaines administrations chargées de la recherche internationale sont plus à même que d'autres d'obtenir des résultats précis dans certains domaines techniques. Elle propose donc que toutes les administrations de ce type soient conservées. La FICPI fait siennelle proposition visant à constituer une compilation de rapports de recherche distincts lorsque le déposant choisit de faire effectuer des recherches complémentaires, et à publier ces rapports.”

Commentaires de l'Autriche (voir le document PCT/R/1/16) : “L'Office autrichien des brevets est très favorable à la recherche multiple. Toutefois, il estime qu'il est nécessaire que toutes les demandes de recherches soient déposées en même temps que la demande internationale et que tous les rapports de recherches soient publiés avec la demande internationale. Il pense que ce système sera efficace que si le déposant peut choisir l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle il confiera les recherches complémentaires. Cependant, pour la première recherche, le déposant sera tenu de se remettre à l'administration chargée de la recherche internationale compétente ou à l'une de ces administrations. Cette mesure permettrait certainement d'améliorer la qualité des recherches internationales.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous approuvons l'idée d'offrir au déposant la possibilité d'effectuer des recherches multiples afin que celui-ci puisse disposer d'autant d'informations que possible, notamment compte tenu du fait qu'actuellement les résultats de recherche différents ou vents sensiblement d'un office à l'autre. On pourrait envisager de proposer au déposant, sous réserve que celui-ci acquitte une taxe correspondante, différentes possibilités telles que 1) une recherche multiple simultanée demandée au moment du dépôt de la demande ou 2) une recherche de base, à la suite de laquelle il pourrait demander une ou plusieurs recherches complémentaires. Toutefois, bien qu'une certaine souplesse puisse être laissée au déposant, nous considérons qu'il est important qu'au moins un rapport de recherche figure dans la demande publiée (après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité). Les rapports de recherche complémentaires devraient être incorporés dans la demande publiée (s'ils sont établis à temps) ou mis à la

disposition du public parl'intermédiaire du WIPO NET. Nous ne voyons pas la nécessité de permettre des examens multiples. Ceux -ci pourraient faire en aître des problèmes liés à la charge de travail et créer une confusion, ils sont contradictoires.”

Commentaires del'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : “L'expérience des projets tripartites n'est pas très prometteuse jusqu'à présent. Quoiqu'il en soit cependant, cette étape entraînerait un accroissement de la charge de travail. C'est pour quoi la discussion devrait être reportée jusqu'à ce que le problème de la charge de travail ait été résolu.”

Commentaires del'ABAPI et del'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : “Si cette proposition est acceptée, nous serions favorables à ce qu'une collection et une compilation de rapports de recherche distincts soient constitués simultanément par différentes administrations. Cette formule semblerait permettre d'éviter les retards et n'obligerait pas les administrations chargées de la recherche internationale à modifier leur fonctionnement de façon importante. Nous prévoyons toutefois des difficultés – liées aux chevauchements d'activités et aux différentes langues – pour l'administration chargée de compiler les différents rapports de recherche, et nous ne savons pas comment l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui devra examiner une demande traitera les documents en plusieurs langues et, par conséquent, si le niveau d'efficacité de l'examen correspondra vraiment à l'amélioration du résultat de la recherche. Nous suggérons quel'on étudie plus avant la faisabilité de la proposition concernant les recherches multiples, et quel'on détermine si cette proposition apportera effectivement à l'examen international une amélioration suffisante pour justifier la complexité accrue qu'elle entraînera.”

Commentaires del'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : “1. Loin de simplifier les opérations, cette proposition les complique inutilement. La procédure se trouverait retardée, au détriment du déposant. Par ailleurs, la capacité des administrations chargées de la recherche et de l'examen d'élaborer le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international est également remise en question. Ils'agirait de prévoir dans le traité proprement dit la possibilité de répéter un travail déjà accompli par d'autres administrations qui donnent toutes les garanties de qualité requises par les articles 16 et 32 du PCT. La proposition est contraire aux principes d'économie de moyens, de réduction des coûts et de simplification de la procédure. Pour ces raisons, nous considérons que la proposition n'apporte aucun avantage par rapport au système actuel et qu'elle ne fait que compliquer inutilement celui-ci. 2. Au deuxième paragraphe, il est question d'une super-administration chargée de la recherche internationale. Cela conduirait à une centralisation excessive. Cette idée va à l'encontre de la division du travail entre les offices, qui est un aspect essentiel de l'efficacité d'un système international tel que le PCT qui, ne l'oublions pas, ne se substitue pas aux procédures nationales. En outre, une centralisation excessive nuira à la diffusion de l'information technique, qui est un élément essentiel du progrès technique. Enfin, il a été démontré que la proximité physique des déposants et des inventeurs par rapport aux administrations est un facteur crucial pour la réussite du système, ne serait-ce qu'en raison de l'importance de la composante linguistique. À long terme, une centralisation excessive se traduirait par une dégradation du service offert aux utilisateurs compétents et de l'augmentation de la charge de travail, de la pénurie de personnels spécialisés et d'un manque de productivité.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : voir les paragraphes 109 à 146 du document PCT/R/WG/1/26.

9. COMBINER LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 9 à la page 6 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Combiner la recherche et l'examen – La distinction entre la recherche et l'examen entraîne des pertes d'efficacité intrinsèques qu'il conviendrait d'éliminer. Les administrations devraient pouvoir structurer le traitement des demandes de manière à réduire à un minimum les manques d'efficacité inévitables lorsque la recherche et l'examen sont menés séparément. Si l'article 69.1 traite de cette question, les procédures qu'elle prévoit ont leurs limites. En outre, l'idée de combiner recherche et examen serait dans le prolongement de l'idée de supprimer les distinctions établies au chapitre I (recherche uniquement) et au chapitre II (examen) du PCT, comme nous l'avons vu succinctement aux points 6 à 8 ci-dessus. La restructuration qui en résulterait pourrait prendre un certain nombre de formes différentes, selon lesquelles différents rapports pourraient être remis aux déposants selon des calendriers différents. Puisque l'uniformité actuelle des rapports de recherche et d'examen émanant de diverses administrations est importante pour les utilisateurs, cette uniformité devrait être maintenue dans un rapport combiné.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Dans l'état actuel des choses, il arrive que le résultat de la recherche sur l'état de la technique et le résultat de l'examen coïncident pas, même si les deux activités ont été effectuées par une même administration, ce qui déprécie considérablement la valeur de pronostic du rapport de recherche. À notre sens, pour que la procédure soit efficace et utile pour le déposant, l'administration qui procède à la recherche sur l'état de la technique doit aussi effectuer l'examen, en se fondant sur les résultats de la recherche. Comme nous l'avons dit précédemment, pour être fiable, le rapport d'examen doit être soumis au jugement d'autres administrations dont il convient de recueillir l'avis.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : “L'Australie convient qu'il peut être très avantageux, aussi bien pour les administrations intéressées que pour les déposants, de combiner la recherche et l'examen international. La possibilité de simplifier sensiblement le traité combinant les chapitres I et II ne serait pas le moindre de ces avantages. Nous ne pensons pas, en revanche, que l'examen préliminaire doive être rendu obligatoire – tout au moins dans le cadre dans lequel s'inscrit cet examen tant qu'il n'a pas valeur contraignante, ou en l'absence d'un accord sur l'utilisation “non contraignante” du rapport d'examen préliminaire international pour l'examen pratiqué au cours de la phase nationale. L'Australie propose par conséquent que le déposant soit tenu d'indiquer dans la requête si l'examen préliminaire international est demandé. Cette mesure permettrait en fait d'éliminer la notion de demande d'examen préliminaire international, et nous proposons que le délai actuellement prévu aux articles 22 et 39 soit de 30 mois dans les deux cas. En d'autres termes, le délai d'ouverture de la phase nationale serait fixé à 30 mois, que l'examen préliminaire ait ou non été demandé. Cette solution serait de l'intérêt de nombreux déposants qui, à l'heure actuelle, n'optent pour l'examen préliminaire que pour bénéficier de la prorogation de délai. Elle serait aussi de l'intérêt de ceux qui actuellement laissent passer par inadvertance le délai à observer pour le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international, ce qui devient un problème majeur pour le déposant si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne lui signale le dépôt tardif qu'après l'expiration du délai de 20 mois au terme duquel s'ouvrirait alors la phase nationale. On notera que les articles 22 et 39 prévoient l'une et l'autre que la législation nationale peut prévoir des délais plus longs, et nous pensons que ce mécanisme

reste plus adapté pour les États qui souhaitent proroger le délai au terme duquel s'ouvre la phase nationale. Dans bon nombre d'États contractants, toute autre prorogation des délais imposée par le PCT, assortie ou non d'un taxé d'ajournement, est de nature à soulever des problèmes d'intérêt public et, comme cela a déjà été indiqué, nous pensons que la situation actuelle traduit probablement un juste équilibre entre les intérêts du déposant et ceux des tiers. Cette thèse semble étayée par le fait que, malgré la possibilité prévue par ces articles, les États contractants n'ont, pour la plupart, pas prorogé le délai d'ouverture de la phase nationale fixé par la législation nationale. En préconisant de combiner recherche et examen ou de faire en sorte qu'ils s'enchaînent rapidement, l'Australie semble aussi favorable à l'idée que le déposant doit disposer dès que possible des indications permettant de déterminer si l'invention est considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive. Nous ne sommes donc pas favorables à la possibilité de retarder la recherche internationale ou l'établissement du rapport de recherche. Le rapport d'examen préliminaire pourrait en revanche être publié à tout moment dans la limite des 28 mois à compter de la date de priorité actuellement prévue à l'article 69, ce qui laisse au déposant amplement le temps de répondre aux questions posées et de proposer des modifications avant l'ouverture de la phase nationale."

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : "Cette proposition pourrait en effet renforcer l'efficacité puisque elle permettrait de réduire le double emploi. Nous ne pensons pas cependant que l'examen préliminaire international doive être rendu obligatoire pour le moment. En outre, il semble peu logique de retarder la publication d'un rapport d'examen déjà établi pour la seule raison que le délai normal de publication prévu par le système actuel n'est pas écoulé. Il serait sans doute préférable de permettre aux déposants de décider s'ils souhaitent opter pour cette possibilité (par exemple en procédant à l'élection d'États dans la demande de dépôt). Cela permettrait des gains d'efficacité par rapport à ces demandes, sans perte de temps pour l'examen de demandes ne comportant pas d'élections. En toute hypothèse, il est essentiel d'éviter que ce type de modification aboutisse à ce qu'un rapport de recherche internationale ne soit pas disponible en temps voulu pour que la demande internationale puisse être publiée 18 mois après la date de priorité. La mise à disposition du rapport de recherche avec la demande est d'une importance vitale pour les tiers, qui doivent être en mesure d'évaluer la portée de toute demande de brevet ayant été publiée, ainsi que pour les déposants qui souhaitent pouvoir déterminer s'ils maintiennent leur demande."

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : "Pour ce qui est de l'idée d'une "super-administration chargée de la recherche internationale", nous ne pouvons pas appuyer cette proposition, qui suppose une centralisation accrue du système des brevets. De plus, cela augmenterait inévitablement la charge de travail pour les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ce que nous ne jugeons pas souhaitable."

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : "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, se lon 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 résolution possible pour remédier au manque d'efficacité évoqué précédemment serait de donner aux déposants le choix entre trois possibilités, à savoir : un rapport de recherche internationale, un rapport de recherche internationale et un rapport d'examen préliminaire international distinct ou 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 résolution, il est simplement tenu de demander l'établissement d'un 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 d'un 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, d'un rapport de recherche internationale. Par ailleurs, le délai prévu à l'article 42.1) pour l'établissement d'un rapport de recherche internationale devrait être prolongé en conséquence (et être reporté, 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 n'est toutefois pas nécessaire de modifier le traité parce que, en vertu de l'article 48.2.g) du PCT, il n'est pas obligatoire de modifier simultanément la divulgation d'un rapport de recherche internationale et la publication internationale. Il conviendrait 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

lorsquela 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 offrir aux déposants 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 retrouverait 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 impart 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 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 retrouverait 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 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-dessus. 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 international, la nature non obligatoire du rapport d’examen préliminaire international contribue à réduire le volume 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 établit 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 elle 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 de 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."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "Dans le cadre de la restructuration des procédures du chapitre I et II du PCT selon les propositions 6 et 7, la combinaison de la recherche et de l'examen peut être soutenue. Toutefois, il convient de veiller à ce que le résultat de la recherche soit publié avant le délai de 30 mois afin de permettre à tiers d'évaluer la brevetabilité de l'invention."

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : "La FICPI fait observer qu'une recherche multiple poserait problème. Dans ses réponses aux propositions nos 6 à 8, elle suggère que l'examen ait lieu sur demande officielle du déposant. Dans ce cas, le rapport d'examen devrait être fondé sur l'état de la technique décrit dans le premier rapport de recherche et non sur un rapport de recherche demandé ultérieurement à moins que ce rapport soit disponible au moment de l'examen. Tout porte à croire cependant que les résultats de cette recherche ultérieure seront disponibles plus tard."

Commentaires de l'Autriche (voir le document PCT/R/1/16) : "Établissement en même temps du rapport de recherche internationale et du rapport d'examen préliminaire international. La situation actuelle est la suivante : après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, la demande internationale est publiée. L'administration chargée de l'examen préliminaire international doit attendre que le déposant soumette une demande d'examen préliminaire international. S'il le fait, l'examineur doit en core attendre avant de recevoir le dossier. Dans l'intervalle, il a probablement déjà établi le rapport de recherche internationale (après l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité); du temps doit de nouveau être consacré à l'examen de tous les faits pertinents une fois que la demande d'examen préliminaire internationale a été soumise. En outre, il est presque impossible d'établir une seconde opinion écrite même si cela était hautement souhaitable pour le déposant. L'Office autrichien des brevets souhaiterait donc que le déposant indique déjà, au

moment où il dépose la demande, s'il souhaite qu'il soit procédé à un examen préliminaire international. Cette solution aurait aussi l'avantage de permettre à l'office récepteur de percevoir toutes les taxes en une seule fois et au déposant et aux autorités des supportes des frais bancaires d'un montant sensiblement moins élevé. En outre, il n'en serait plus nécessaire d'élire des États, ni de remplir un autre formulaire pour la demande d'examen préliminaire international. C'est en particulier ce dernier point qui permettrait de réduire considérablement la charge de travail des administrations chargées de l'examen préliminaire international (vérification que toutes les exigences sont remplies). En outre, l'examineur pourrait, au moment où il établit le rapport de recherche, envoyer déjà une première opinion écrite au déposant, si nécessaire. Ainsi, le déposant aurait une idée bien plus précise de ce que contiendrait le rapport de recherche et l'examineur pourrait travailler de manière continue sur une demande particulière, ce qui naturellement réduirait les frais supportés par les administrations chargées de l'examen préliminaire international. Autre avantage : la procédure de dépôt des modifications en vertu des articles 19 et 34 serait simplifiée car le déposant, au titre de l'article 19, déposerait assurément ses modifications non plus auprès du Bureau international mais auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous appuyons l'idée de combiner la recherche et l'examen lorsque cela est possible. Toutefois, ainsi que nous l'avons signalé plus haut, nous considérons qu'il est important qu'au moins un rapport de recherche figure dans la demande publiée (après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité) : cela limitera nécessairement la mesure dans laquelle la recherche et l'examen peuvent être combinés."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Cette proposition vise à institutionnaliser la pratique actuellement suivie par la plupart des offices qui pratiquent l'examen, où la recherche et l'examen sont effectués simultanément par le même examinateur (pratique déjà mentionnée dans l'actuel règlement 69.1b) PCT). Il est proposé de simplifier le Traité en sens, par exemple, en éliminant complètement la distinction entre le chapitre I et le chapitre II, en supprimant l'article 22 PCT et l'exigence relative au dépôt d'une demande d'examen "indépendante" (article 31 PCT). En conséquence, toutes les demandes internationales comporteraient en règle générale la possibilité d'un examen préliminaire international à effectuer par l'administration spécifiée qui procède à la recherche. La recherche internationale et l'examen préliminaire seraient soumis au paiement d'une taxe combinée de recherche et d'examen. Cette possibilité de fusionner la recherche et l'examen ("BEST PCT") permettrait d'éliminer les inefficacités inhérentes à l'actuelle séparation des chapitres I et II, ce qui, à son tour, contribuerait à améliorer la situation en matière de charge de travail. Cela serait également avantageux pour les déposants, qui disposeraient immédiatement d'un rapport d'examen initial basé sur une recherche complète."

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : "Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale l'idée de combiner la recherche et l'examen."

Commentaires de l'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : "La procédure combinée de recherche et d'examen renforce l'efficacité et abrégerait la phase internationale en réduisant le temps de latence entre la recherche et l'examen. En outre, elle est conforme aux dispositions des instruments régionaux comparables dans le domaine des brevets, telle que la Convention sur le brevet européen, qui fusionne l'examen et la recherche dans le cadre de la délivrance de brevets européens. Ainsi, la proposition peut présenter un intérêt, mais seulement si le

déposant autorisé à choisir entre la recherche et l'examen combinés ou la recherche simple. En effet, les taxes devront augmenter considérablement pour couvrir les frais de la recherche et de l'examen international. Ces montants excessifs pourraient dissuader les petites et moyennes entreprises d'utiliser le système du PCT. Si cette procédure est facultative, les intérêts de tous les déposants seront pris en considération. Cette mesure ne portera pas préjudice aux déposants qui préfèrent la solution de l'examen et de la recherche combinés. [L'Espagne propose :] Caractère facultatif de l'examen préliminaire international. Offrir au déposant la possibilité de choisir entre l'examen préliminaire international et la recherche internationale combinée ou la recherche internationale seule. Le caractère facultatif de l'examen préliminaire international offre aux petites et moyennes entreprises, et notamment à celles qui utilisent le système des brevets, un instrument plus souple, moins onéreux et mieux adapté à leurs besoins et à leurs stratégies. Ce caractère facultatif pourrait être consacré dans le cadre du PCT lui-même, une taxe spécifique étant ajoutée à la taxe de base."

Discussions sur cette question : néant.

Remarques : les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 ("système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international") ne prévoient pas une "fusion complète" des chapitres I et II du traité (voir aussi le point 15).

10. ÉLIMINER LA PROCÉDURE RELATIVE À L'UNITÉ DE L'INVENTION

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le paragraphe 10 de la page 4 du document PCT/R/1/20) et de l'Inde (voir le point 7 de la page 3 du document PCT/R/1/14)

"Une autre étape nécessiterait de modifier les articles 17(3)a) et 34(3) PCT. Seule une invention devrait faire l'objet d'une recherche ou d'un examen (la première invention ou l'invention principale). Il n'y aurait pas de demande de payer des taxes additionnelles, il n'y aurait pas de réserve. En conséquence, la phase régionale/nationale pourrait être rationalisée: il n'y aurait pas de taxes additionnelles de recherche pour les inventions n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, mais le dépôt d'une/des demande(s) divisionnaire(s) serait exigé. Cette mesure simplifierait davantage la phase internationale en soulignant son caractère préliminaire." (Office européen des brevets)

"Le Traité de coopération en matière de brevets est un traité d'ordre pratique qui régit des questions de procédure; or la règle 13 énonce une exigence de fond à respecter par les offices désignés/offices élus qui effectuent l'examen de la demande de brevet quant au fond. Il faudrait donc supprimer cette règle." (Inde)

Discussions sur cette question : néant.

Remarques : la proposition de l'Inde est de biffer la règle 13; cependant, il semble que la proposition appelle une révision du traité lui-même (Article 17(3)) (voir aussi le point 18).

11. FAIRE UN USAGE OPTIMAL DES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE DISPONIBLES (CRÉER UNE "ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE VIRTUELLE")

Proposition des Pays Bas (voir la page 2 du document PCT/R/1/3)

“Le point 5 de la proposition des États-Unis d’Amérique, telle qu’elle est présentée dans l’annexe du document PCT/A/29/3, pourrait être envisagée dans un contexte plus large. Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale effectuaient cette recherche ensemble elles pourraient, grâce à leurs différentes aptitudes linguistiques, effectuer des recherches en texte intégral dans des documents rédigés en diverses langues, alors qu’aujourd’hui en vertu de la règle 34 du PCT elles se limitent par la force des choses, dans une certaine mesure, aux abrégés disponibles en anglais. L’idée d’une administration unique chargée de la recherche internationale, déjà présentée dans l’article 16 du PCT, pourrait être développée dans cet esprit.”

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

PUBLICATION ET TRADUCTION INTERNATIONALES

12. PERMETTRE AUX OFFICES DESIGNÉS D’EXIGER LA TRADUCTION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE APRES LA PUBLICATION INTERNATIONALE (INDEPENDAMMENT DE L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE)

Proposition de l’Espagne (voir le point 4 à la page 6 du document PCT/R/1/22)

“Le délai de publication des demandes dans la langue nationale fait que les tiers sont tenus pendant une longue période dans l’ignorance du contenu d’une invention dans leur propre langue. Pour cette raison, il conviendrait d’insérer le texte suivant dans le traité : “Chaque État contractant peut prévoir que le déposant, pour être fondé à maintenir une désignation, doit, dans un délai de trois mois suivant la publication de la demande selon le PCT, remettre à l’office national une traduction de la demande dans la langue du pays.”

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

13. PERMETTRE DES RECHERCHES INTERNATIONALES ET DES EXAMENS PRÉLIMINAIRES MULTIPLES

Proposition des États-Unis d’Amérique (voir le point 5 de la page 4 de l’annexe du document PCT/R/1/2)

Voir le point 8.

14. ÉLIMINER LA NOTION DE DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition des États - Unis d'Amérique (voir le point 7 à la page 5 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Élimination de la notion de demande d'examen préliminaire international – Demême que l'exigence de désignation, il faudrait supprimer l'obligation, prévue à l'article 31, de présenter une demande en ce qui concerne l'examen préliminaire international. Ainsi toutes les demandes internationales feraient automatiquement l'objet d'un examen préliminaire international, selon la chronologie du traité actuel. Cela devrait se faire seulement si nous pouvons garantir aux déposants qui auraient renoncé à ce qui est au jour d'hui la procédure relevant du chapitre II que les procédures d'après la restructuration n'entraîneront pas pour eux des frais supplémentaires. Voir ci-après le point 10) sur la réévaluation des taxes. En outre, la phase internationale et la phase nationale de traitement de la demande pourraient dans un certain mesure être fusionnées, en ce sens que, à la demande du déposant, la demande internationale serait directement soumise à l'examen de fond à l'office qui est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Comme elle concerne la question des désignations, la possibilité que les règles 53 et suivantes du PCT puissent être modifiées pour incorporer une présomption de demande d'examen est envisageable. Cependant nous préconisons une approche plus directe, dans l'intérêt d'une réelle simplification.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Une fois éliminée la désignation d'États pour le dépôt de la demande internationale, il conviendrait de prévoir un délai de 30 mois au lieu de 20 pour l'entrée en phase nationale et de transformer la procédure internationale en une seule grande étape culminant avec l'examen préliminaire international, ce qui permettrait au déposant de choisir d'engager la phase nationale dans un délai de 30 mois en fonction de ses intérêts, même en l'absence de désignations faites au moment du dépôt de la demande internationale. La solution que nous préconisons d'étudier, à savoir la mise en place d'une procédure internationale se déroulant en une seule étape, permettrait de dispenser de la demande d'examen préliminaire international; la demande internationale serait automatiquement soumise à l'examen préliminaire, et la taxe d'examen diminuerait en conséquence.”

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : “Cetle notion est fondée sur la division artificielle de la phase internationale du système du PCT. La recherche internationale est, selon le chapitre I, une procédure obligatoire pour tous les déposants de demandes selon le PCT, sans exception, alors que l'examen préliminaire international prévu au chapitre II est une procédure facultative à laquelle les déposants peuvent ou non choisir de recourir. Letaux d'utilisation de cette dernière procédure diffèrent d'un pays à un autre. Par exemple, seuls 30% des déposants coréens de demandes selon le PCT optent pour l'examen préliminaire international, alors qu'environ 80% de leurs homologues américains recourent à cette procédure. La Corée estime que, dans les pays en développement, un nombre considérable de déposants de demandes selon le PCT veulent aborder la phase nationale immédiatement après le chapitre I du PCT (recherche internationale). Rendre obligatoire la procédure prévue au chapitre II pourrait venir à imposer une charge importante aux déposants de demandes selon le PCT car ils auraient à acquiescer des taxes supplémentaires pour un examen préliminaire dont ils ne souhaitent pas profiter. Par conséquent, la Corée insiste sur le fait que la réforme du PCT doit être axée davantage sur l'intérêt et les souhaits des déposants que sur la simplification du système du PCT.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous ne sommes pas favorables à un examen préliminaire international obligatoire à ce stade. Le fait que pour 20% des demandes l'examen préliminaire international prévu au chapitre II ne soit pas demandé montre bien qu'il existe un nombre important d'utilisateurs qui ne souhaitent pas encourir les frais d'un tel service. Même si le coût de la procédure est réduit de telle sorte qu'une demande avec examen préliminaire international obligatoire n'entraîne pas davantage de frais qu'en l'absence de l'examen, la procédure serait de toute façon moins onéreuse si aucun examen préliminaire international n'était accompli. Un examen obligatoire peut néanmoins être souhaitable au cours de la deuxième étape si les examens doivent avoir valeur contraignante pour les États contractants.”

Commentaires du Danemark (voir le document PCT/R/1/10) : “En ce qui concerne la possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale, nous estimons que la possibilité d'ajournements par période de six mois à compter du trentième mois, suggérée par l'USPTO, diminuerait la certitude juridique.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 internationale 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 et 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 reporté, 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 n'empêche en elle-même 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 de 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 d'un nouveau système."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "Actuellement, la vaste majorité des demandes internationales fait l'objet d'un examen préliminaire international. Néanmoins, l'expérience de l'Office Européen des Brevets indique qu'un nombre considérable de demandes d'examen préliminaire international selon l'article 31 PCT a pour seul but de bénéficier d'un temps supplémentaire de réflexion. Par conséquent, deux solutions pour une restructuration des procédures du chapitre I et II du PCT devraient être considérées lors de la première phase de la réforme du PCT: a) Le délai de 20 mois de l'article 22 PCT pourrait être adapté à celui de l'article 39 PCT. Ainsi, l'utilisateur du système PCT serait libre de procéder à un examen préliminaire international suite à la recherche internationale ou de renoncer à un tel examen. Dans les deux cas, l'entrée en phase nationale interviendrait dans le délai de 30 mois. Cette solution aurait l'avantage de réduire la charge des administrations chargées de l'examen préliminaire international (AEPI). En effet, on peut s'attendre à ce qu'un grand pourcentage des demandeurs renonce à un examen préliminaire international. Eu égard au fait que les rapports établis par les AEPI (ainsi que par les administrations chargées de la recherche internationale, ARI) servent parfois de base pour les pays nedisposant pas eux-mêmes d'une capacité suffisante de recherche ou d'examen, il faudrait néanmoins assurer une coopération étroite entre ces administrations (ARI et AEPI) et les pays nedisposant pas d'une telle infrastructure. La convergence entre le chapitre I et II du PCT n'en serait pas complète. Il serait toutefois possible de faciliter les procédures. b) Une alternative possible – proposée d'ailleurs par les États-Unis – consisterait à supprimer l'article 22 ainsi que les articles et procédures qui lui sont associés parallèlement avec l'abolition de l'obligation de l'article 31 de présenter une demande d'examen préliminaire international. Toutes les demandes internationales feraient donc automatiquement l'objet d'un examen préliminaire international suite à la recherche internationale. Cette solution aurait l'avantage de faire converger de manière plus simple et efficace les procédures des chapitres I et II du PCT. Toutefois, la réduction de la charge des ARI et AEPI serait probablement moins significative. Il faudrait dans tous les cas veiller à ce que ces changements n'entraînent pas de hausses générales des coûts pour les utilisateurs du système PCT. En ce qui concerne les propositions de réforme du PCT contenues dans l'annexe au document PCT/A/29/3, la Suissealue les efforts visant à simplifier les procédures de dépôt international de demandes de brevet. Considérant que la première phase de la réforme du PCT a été à juste titre limitée aux propositions dont les

objectifs seraient les mêmes que ceux qui ont été définis sous le titre « Première étape de la réforme » de l'annexe du document PCT/A/29/3 (voir document PCT/R/1/2), la Suisse se contente d'en commenter les passages correspondants sans les limiter aux aspects les plus importants. En effet, les propositions sous intitulé « Deuxième phase de la réforme » présupposent une harmonisation substantielle du droit des brevets. »

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : « La FICPI relève que de nombreux déposants commencent par demander un examen préliminaire international au seul effet de prolonger le délai pour l'entrée dans la phase nationale. Toutefois, elle pense que, en règle générale, aucune suite n'est donnée au rapport d'examen préliminaire international auquel n'ont pas non plus recours les offices nationaux lorsqu'ils examinent des demandes nationales. Les opinions sur l'activité inventive, les possibilités d'application industrielle et la pluralité d'inventions ne sont passées souvent que par les yeux des déposants. Cela s'explique par le fait que les offices nationaux obéissent à des législations différentes et ont des exigences différentes en ce qui concerne chacun de ces points. Un motif d'objection valable dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Par conséquent, la FICPI est convaincue que le PCT peut être encore amélioré par la suppression pure et simple de l'obligation d'établir un rapport d'examen préliminaire international. Selon elle, seules les indications sur la nouveauté, qui figurent dans le rapport de recherche internationale, ont une utilité réelle pour les déposants. Cependant, la FICPI sait que certains déposants peuvent exiger un rapport d'examen préliminaire international. Par ailleurs, il arrive que des offices de brevets nationaux, notamment ceux des pays en développement, qui ne procèdent pas eux-mêmes à un examen quant au fond des demandes, se fondent sur le rapport d'examen préliminaire international établi dans le cadre de la procédure PCT pour déterminer la brevetabilité des inventions. Dans ces cas, les déposants devraient pouvoir demander un examen préliminaire international sous réserve d'un paiement d'une taxe appropriée. L'examen lui-même devrait plus être obligatoire. Lorsqu'un déposant dépose une demande auprès d'un office national qui fonde ses décisions sur le rapport d'examen préliminaire international, cet office doit pouvoir exiger le paiement d'une taxe au titre de l'établissement de ce rapport par l'administration chargée de l'examen. La FICPI ne pense pas que le rapport d'examen préliminaire international, une fois publié, soit en quelque chose d'utile aux tiers et, par conséquent, considère que la proposition de suppression du caractère obligatoire de cet examen ne leur porte pas préjudice. Elle rappelle les observations qu'elle a faites à propos de la proposition n° 6, qui s'appliquent à la proposition n° 7 en ce sens que celle-ci ne doit pas avoir pour effet de retarder l'établissement du rapport de recherche internationale et que ce rapport doit être établi dans le délai prévu actuellement. »

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : « Nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que toutes les demandes internationales doivent systématiquement faire l'objet d'un examen préliminaire international. Le déposant doit avoir la liberté de demander un examen préliminaire international (au moins tant que les résultats n'ont pas valeur contraignante) et ne payer une taxe au titre de cet examen que s'il demande celui-ci. C'est le déposant qui bénéficie principalement de l'examen préliminaire international : il devrait donc avoir le droit de choisir. Les informations indispensables aux tiers se trouvent dans les rapports de recherche. Durant la phase nationale, les offices qui fondent leur décision sur l'examen préliminaire international doivent pouvoir demander au déposant de faire effectuer cet examen. Il nous semble que le déposant devrait pouvoir demander un examen international au moment où il dépose sa demande ou ultérieurement. Des taxes d'un montant différent pourraient être perçues selon le moment où l'examen est demandé. Ainsi, une taxe d'un montant moins élevé pourrait être perçue lorsque la demande d'examen est présentée au moment du dépôt de la demande à une administration

chargé de l'examen préliminaire international qui a aussi été désigné comme administration chargée de la recherche internationale, en vue de tenir compte des économies que réalise l'office lorsqu'il procède à une recherche et à un examen en même temps."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "L'exigence de demande visée à l'article 31 devrait être supprimée, à condition que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour les déposants (Étape 1/7). Acceptable"

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : "Nos associations accueillent avec satisfaction et appuient de manière générale l'élimination de la notion de demande d'examen préliminaire international."

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

Remarques : une proposition similaire (visant à modifier le Règlement d'exécution uniquement) a été discutée dans le cadre des propositions de modification du Règlement d'exécution relatives au "système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international".

15. COMBINER LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 5 à la page 4 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

Voir le point 9.

16. REEXAMINER LE CARACTÈRE CONFIDENTIEL DU RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Proposition des Pays-Bas (voir la page 2 du document PCT/R/1/3)

« La notion de caractère confidentiel, lorsqu'elle s'applique à la procédure nationale d'examen en matière de brevets, a considérablement évolué depuis 1970. Aujourd'hui, lorsqu'une demande a été publiée dès l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, il est d'usage d'autoriser les tiers à accéder au dossier complet, "frontfile" compris. Le Royaume des Pays-Bas propose que l'article 38 du PCT reflète ce changement d'attitude. Le traité pourrait aussi donner la possibilité aux tiers d'attirer l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur des faits ou divulgations pertinents, afin que cette administration puisse prendre ces éléments en considération dans la phase internationale de l'instruction de la demande. »

Discussion sur cette question au sein du groupe de travail du comité : néant.

17. PERMETTRE LE DÉPÔT DE LA DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE EN MEME TEMPS QUE LA REQUÊTE

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le point 2 à la page 2 du document PCT/R/1/20)

“Il pourrait aussi être envisagé de modifier l'exigence actuelle selon laquelle la demande d'examen préliminaire international doit être présentée indépendamment de la demande internationale.”

Discussion sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail ou du comité : néant.

Remarques : voir les modifications du Règlement d'exécution adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le 1^{er} octobre 2002 (“système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire international”).

18. ÉLIMINER LA PROCÉDURE RELATIVE À L'UNITÉ DE L'INVENTION

Proposition de l'Office européen des brevets (voir le paragraphe 10 à la page 4 du document PCT/R/1/20) et de l'Inde (voir le point 7 à la page 3 du document PCT/R/1/14)

Voir le point 10.

Discussion sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail ou du comité : néant.

OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

19. POSSIBILITÉ DE DIFFÉRER PLUS LONG TEMPS L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 8 à la page 5 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale – L'article 39 prévoit l'ouverture de la phase nationale à 30 mois. Le report de l'entrée dans la phase nationale, qui est un avantage intrinsèque du PCT, limité à 30 mois, est souvent l'objectif premier des utilisateurs du système du PCT. Le désir de nombreux déposants de différer encore plus l'ouverture de la phase nationale devrait être pris en considération. Le traité pourrait être modifié pour prévoir la possibilité d'ajournements par périodes de six mois à compter du trentième mois, moyennant le paiement d'une taxe d'ajournement, par exemple de 500 dollars É.-U. ou plus pour chaque ajournement de six mois. Les taxes d'ajournement seraient réparties entre les États contractants. La possibilité de différer plus longtemps l'entrée dans la phase nationale représenterait une économie substantielle pour les déposants de demandes PCT. Cela étant, il faudrait garder à l'esprit les préoccupations des tiers afin d'éviter l'apparition de demandes de brevets de type “sous-marin”. Les critères à ce sujet devraient être réduits au minimum par la publication des résultats de recherche ou d'examen et la possibilité d'y avoir accès ainsi que, peut-être, en limitant dans un premier temps cette proposition à un seul ajournement de six mois.”

Commentaires de Cuba (voir le document PCT/R/1/4) : “Nous estimons qu'il n'est pas judicieux de prévoir que l'entrée de la demande internationale en phase nationale puisse être

différé au-delà de 30 mois par le jeu d'ajournements de six mois: cela aurait l'inconvénient de prolonger la période d'incertitude quant à l'entrée en phase nationale dans le pays considéré."

Commentaires de la République de Corée (voir le document PCT/R/1/5) : "L'article 39 du PCT prévoit l'ouverture de la phase nationale à 30 mois. Il est vrai qu'un grand nombre d'utilisateurs du PCT apprécient le report à 30 mois de l'ouverture de la phase nationale prévu dans le PCT. À cet égard, un report supplémentaire de six mois peut répondre au souhait de nombreux déposants. Toutefois, cette éventualité pose aussi un problème d'équité entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans le monde. La Corée note qu'il est souhaitable de développer le système de propriété intellectuelle dans un sens qui permette d'encourager l'utilisation de la propriété intellectuelle au bénéfice de la croissance économique d'une société. Dans le même temps, le système juridique qui régit la propriété intellectuelle doit préserver l'équilibre délicat entre les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle et l'intérêt général qui réside dans le développement économique. La Corée craint donc qu'en repoussant le délai d'ouverture de la phase nationale on favorise les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle, en provoquant la création de brevets souterrains. Par conséquent, l'idée de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale doit être analysée attentivement."

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : "Nous sommes tout à fait opposés à cette proposition, qui ouvre la voie à des pratiques anticoncurrentielles abusives. Même à l'heure actuelle, il peut s'écouler plus de 2 ans et demi avant que les tiers sachent si une demande sera maintenue dans un État donné. Nous ne pensons pas qu'un délai supplémentaire soit admissible eu égard aux droits des tiers. En fait, comme pour la proposition 6) ci-dessus, il peut être souhaitable de fixer à 30 mois le délai dans lequel la demande doit aborder la phase nationale, sans autoriser les États à prévoir individuellement des délais plus longs."

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : "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 de 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 les soucis 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 la 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 des six mois moyennant le paiement d'une taxe d'ajournement nécessiterait 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."

Commentaires de la Suisse (voir le document PCT/R/1/13) : "La possibilité de différer plus longtemps l'ouverture de la phase nationale aurait des implications négatives pour la sécurité juridique: pendant l'ajournement de l'ouverture de la phase nationale il n'y aurait pas de clarté pour les tiers dans quel pays il sera donné suite à une demande. L'insécurité serait encore plus importante si la notion de désignation était éliminée. La publication des résultats de recherche ou d'examen et la possibilité d'y avoir accès ne suffisent pas pour éliminer toutes les craintes à ce sujet."

Commentaires de la FICPI (voir le document PCT/R/1/15) : "La FICPI n'approuve pas cette proposition. Elle considère que le délai actuel de 30 mois prévu à l'article 39 est approprié. Elle est d'avis qu'il doit exister un équilibre entre les droits des déposants et les droits des tiers, et a pris note du problème que posent les brevets de type "sous-marin". Selon elle, ce délai de 30 mois permet d'établir l'équilibre en question et est approprié. Les tiers ont besoin de savoir si un déposant a l'intention de s'adresser à un pays en particulier afin de pouvoir prendre les décisions commerciales qui leur permettent d'être compétitifs sur le plan technique. La prolongation de ce délai de 30 mois est considérée comme inappropriée même si certains déposants sont favorables parce qu'ils souhaitent différer le paiement des taxes découlant du dépôt d'une demande nationale. La FICPI pense que les demandes d'ajournement du délai de 30 mois émanent en général de déposants sans fonds dont l'invention n'a que peu de chances d'être commercialisée. En outre, il faudrait envisager une modification de l'article 39.1)b) du PCT en vue de fixer un délai maximal pour qu'une demande internationale devienne une demande nationale."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Nous nous opposons à toute prolongation obligatoire du délai de 30 mois car il en résulterait des incertitudes supplémentaires pour les tiers. Nous considérons tout de fois qu'il est important pour tous les États contractants du PCT, de prévoir un sursis lors que le délai pour l'entrée dans la phase nationale n'a pu être respecté malgré toute la diligence exercée. Le système mis en place par les articles 3.1.b)i) et 12 du PLT devrait être obligatoire pour tous les États contractants du PCT même si ceux-ci ne sont pas des États contractants du PLT. Nous sommes d'accord avec la proposition de la FICPI visant à "envisager une modification de l'article 39.1)b) du PCT en vue de fixer un délai maximal pour qu'une demande internationale devienne une demande nationale". Douze mois semblent appropriés en l'occurrence. Si les États contractants devaient être autorisés à dépasser ce délai de 12 mois (c'est-à-dire 42 mois à compter de la date de priorité), nous sommes d'avis qu'ils devraient être tenus de reconnaître aux tiers des droits légitimes de protection de leurs intérêts."

Commentaires de l'ASIPI (voir le document PCT/R/1/19) : "En outre, eu égard aux conséquences négatives mentionnées plus haut, l'ASIPI considère comme inopportunist tout report de l'entrée des demandes PCT dans la phase nationale."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Possibilité de différer l'ouverture de la phase nationale au-delà du délai de 30 mois (article 39); possibilité d'ajournement sans période de six mois moyennant le paiement d'une taxe d'ajournement? Les craintes des tiers de voir apparaître des demandes de type "sous-marin" doivent être réduites par la publication des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international et la possibilité d'accéder à ces documents (Étape 1/8). Très problématique (intérêts des tiers!)."

Commentaires del'ABAPI et del'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : “Bien que la question doive être examinée plus avant, nous ne sommes pas favorables à la possibilité de différer encore plus – et dans une mesure importante – l’entrée dans la phase nationale au-delà de la limite de 30 mois actuellement en vigueur. En effet, cela serait source d’incertitude, surtout dans les pays en développement, où la plupart des demandes PCT n’entrent pas dans la phase nationale. Dans de tels cas, les nationaux devraient attendre encore plus longtemps juste pour obtenir confirmation qu’ils n’ont pas été enregistrés de demandes nationales dans le pays en question. À titre de contre-proposition, nous suggérons qu’il soit maintenu le délai existant de 30 mois pour l’entrée d’une demande internationale dans la phase nationale, tout en prévoyant que, si le déposant le souhaite, le traitement de la demande dans le cadre de la phase internationale se poursuive au-delà de ce délai, et en prévoyant également la possibilité de ne procéder à l’examen de fond dans le cadre national qu’une fois que l’administration chargée de l’examen préliminaire international a rendu un rapport d’examen final. Cette formule permettrait aux offices nationaux d’entamer sans avoir à attendre plus longtemps les démarches officielles qui précèdent l’examen de fond, par exemple de porter à la connaissance des parties intéressées l’entrée dans la phase nationale. De plus, afin de permettre aux tiers d’être informés sans avoir à attendre trop longtemps de l’entrée d’une demande dans la phase nationale, nous suggérerions qu’il soit fixé un délai limitant le temps imparti à l’office national ou à l’OMPI pour faire cette communication.”

Commentaires del'Espagne (voir le document PCT/R/1/22) : “Dans les cas où l’intention de soumettre la demande à l’examen préliminaire international est annoncée, ce qui suppose l’application du délai maximal de trente mois, la proposition prévoit d’offrir au déposant la possibilité d’obtenir, moyennant le paiement d’une taxe, des ajournements supplémentaires successifs de l’ouverture de la phase nationale. Cette possibilité doit être écartée car de nouveaux ajournements de l’ouverture de la phase nationale ne feraient qu’aggraver l’incertitude juridique et prolonger arbitrairement la situation d’incertitude sur le marché jusqu’à l’entrée de la demande dans la phase nationale, ainsi qu’il a déjà été indiqué en ce qui concerne l’élimination du délai maximal de vingt mois. Cette proposition allonge encore le délai au cours duquel les utilisateurs actifs du système (les déposants) bénéficient, sans frais ou à moindre coût, de droits passifs dans certains pays au détriment des utilisateurs passifs du système. Il en résulterait inévitablement l’apparition de brevets “sous-marins”.”

Discussion sur cette question a été induite par le travail du comité : voir les paragraphes 147 à 175 du document PCT/R/WG/1/26.

20. ASSOULISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LA PHASE NATIONALE

Proposition des États-Unis d'Amérique (voir le point 4 à la page 8 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Assouplissements supplémentaires en ce qui concerne le moment de l’ouverture de la phase nationale – Étant donné que cette étape de la réforme du PCT introduira une détermination rapide des perspectives de brevetabilité, il pourrait être opportun d’assouplir les délais d’ouverture de la phase nationale au-delà de ce qui aura été convenu à l’issue de la première étape de la réforme du PCT, en gardant à l’esprit les craintes concernant des demandes ou brevets de type “sous-marin” et le fait que ces craintes devraient être apaisées par la publication des résultats de recherche ou d’examen et la possibilité d’y avoir accès.”

Commentaires du Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous sommes fermement opposés à tout nouvel assouplissement des délais. Un seul examen ayant valeur contraignante

doit tendre à accélérer la délivrance du brevet et non à retarder l'ouverture de la phase nationale.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous nous opposons à cette proposition en raison des incertitudes supplémentaires qui en découleraient pour les tiers.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

21. REPOUSSER LES DÉLAIS DE REMISE DE TRADUCTIONS

Proposition du Japon (voir le point 5 à la page 19 du document PCT/R/1/12)

“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 tout le 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 de 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.”

Discussions sur cette question au sein du groupe de travail ou du comité : néant.

22. FIXER UN DELAI MAXIMAL D'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Commentaire de la FICPI (voir le point 8 à la page 5 du document PCT/R/1/15) :

“Il faudrait envisager une modification de l'article 39.1)b) du PCT en vue de fixer un délai maximal pour qu'une demande internationale devienne une demande nationale.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous sommes d'accord avec la proposition de la FICPI visant à “envisager une modification de l'article 39.1)b) du PCT en

vuedefixerun délai maximal pour qu'une demande internationale devienne une demande nationale". Douze mois semblent appropriés en l'occurrence. Si les États contractants devaient être autorisés à dépasser ce délai de 12 mois (c'est-à-dire 42 mois à compter de la date de priorité), nous sommes d'avis qu'ils devraient être tenus de reconnaître aux tiers des droits légitimes de protection de leurs intérêts."

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

23. PERMETTRE AUX OFFICES ÉLUS D'OBTENIR LES RESULTATS D'EXAMEN NATIONAL EN PROVENANCE D'AUTRES OFFICES ÉLUS

Proposition de l'Inde (voir le point 3 à la page 2 du document PCT/R/1/14)

"L'article 42 stipule que les offices élus recevant le rapport d'examen préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents. Il faudrait modifier l'article 42 pour permettre à l'office élu de demander des renseignements concernant la situation juridique, les objections formulées, le cas échéant, en ce qui concerne la brevetabilité ou la nouveauté et d'autres précisions concernant les demandes correspondantes portant sur la même invention ou sur une invention fondamentalement similaire déposée auprès d'un autre office élu. Cela est nécessaire parce que les offices de brevets des pays en développement et des pays les moins avancés ne disposent pas de tous les moyens requis pour la recherche et l'examen. Les renseignements fournis par le déposant aideront les offices de brevets concernés à traiter la demande."

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

24. PERMETTRE LE REGROUPEMENT DE DEMANDES INTERNATIONALES APPARENTÉES LORS DE L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

Commentaire de la FICPI (voir le point 8 à la page 5 du document PCT/R/1/15) :

"La FICPI est aussi vivement favorable à la mise en place d'un mécanisme permettant de regrouper l'objet de deux ou de plusieurs demandes internationales apparentées déposées en vertu du PCT afin qu'une demande nationale unique puisse être déposée dans les États élus, ce qui permettrait de mettre un terme à la pratique actuelle qui veut que deux ou plusieurs entrées correspondantes soient enregistrées dans un État élu."

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

CHANGEMENT DURÔLE TDES RESPONSABILITÉ SDES OFFICES, DES ADMINISTRATIONS OUD UB UREAU INTERNATIONAL

25. CHOIX DE L'ADMINISTRATION (OFFICES/ADMINISTRATIONS/BUREAU INTERNATIONAL)
AUPRES DE LAQUELLE CERTAINS DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE REMIS

Proposition des Pays Bas (voir la page 2 du document PCT/R/1/3)

“Actuellement, les documents qu'un déposant souhaite soumettre lors qu'une demande internationale se trouve dans la phase internationale ne peuvent pas tous, conformément aux dispositions du traité, être soumis à l'office récepteur. Ainsi, les modifications de revendications (article 19 du PCT) et les élections ultérieures (article 31 du PCT) doivent être soumises au Bureau international alors qu'une demande d'examen préliminaire international (article 31 du PCT) doit être présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente. Cela donne régulièrement lieu à des erreurs. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas propose de rédiger le traité de telle sorte que le déposant puisse présenter tous les documents requis et la correspondance nécessaire durant la phase internationale auprès d'un seul office. Cet office ferait ensuite parvenir les données reçues à l'administration internationale compétente, sans qu'il n'en résulte une perte de la date de dépôt.”

Discussions sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail ou du comité : néant.

PROPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

26. ALIGNER LE PCT SUR L'ACCORD SUR LES ADPIC

Proposition des Pays Bas (voir la page 3 du document PCT/R/1/3)

“La première étape du projet de réforme du PCT constitue une excellente occasion d'harmoniser le PCT avec l'Accord sur les ADPIC. À cet égard, l'article 8 du PCT pourrait être libellé de manière plus précise.”

Discussions sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail ou du comité : néant.

27. ADAPTER LA STRUCTURE DU COMITÉ SELON LE PCT (COMITÉ DE COOPÉRATION TECHNIQUE) AUX VÉRITABLES BESOINS

Proposition des Pays Bas (voir la page 4 du document PCT/R/1/3)

“Compte tenu de la façon dont la coopération technique a évolué dans le cadre de l'OMPI, l'existence du Comité de coopération technique est devenue une gêne plutôt qu'un atout, contrairement à ce que prévoyait l'article 56 du PCT. La première étape du projet de réforme du PCT constitue une excellente occasion de modifier l'article 56 du PCT et d'adapter la structure du groupe de travail prévue par le traité aux besoins actuels et futurs.”

Discussions sur cette question a eu lieu dans le groupe de travail ou du comité : néant.

28. BIFFERL 'ARTICLE 64(4)

Proposition du Japon (voir le point 3 de la page 18 de l'annexe du document PCT/R/1/12)

“a) Sefondants 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 de 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 internationale 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 modest 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.”

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : “Nous appuyons le fait d'envisager de supprimer l'article 64.4). Les États contractants du PCT devraient être tenus de considérer que toutes les demandes internationales entrant dans la phase nationale produisent, dans l'État contractant concerné, le même effet sur l'état de la technique que les demandes nationales déposées dans cet État.”

Discussion sur cette question a eu lieu au sein du groupe de travail de la commission : néant.

29. FUSIONNER LE PLT ET LE PCT EN UN SEUL ACCORD

Commentaire de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le point vi) de la page 3 du document PCT/R/1/21)

“Le projet de réforme vise à simplifier le PCT mais ne s'attaque pas à la complexité résultant des renvois multiples au PCT figurant actuellement dans le PLT, et des éventuels renvois au PLT qui risquent de figurer dans le PCT après la réforme. Nous suggérons que soit

examinée une nouvelle fois la possibilité de combiner le PCT et le PLT en un seul instrument, comme l'avaient suggéré les États -Unis il y a quelques années.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

ALIGNER LES ARTICLES DU TRAITÉ SUR LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION ET/OU SUR LA PRATIQUE

30. PREVOIR UNE BASE JURIDIQUE DANS LE TRAITÉ À LA PROCÉDURE SELON LA RÈGLE 19.4

Proposition des Pays Bas (voir la page 2 du document PCT/R/1/3)

“Actuellement, l'article 11.2) du traité et la règle 19.4 du règlement d'exécution régissent les mêmes situations, mais avec un résultat complètement différent pour ce qui est de la date de dépôt international accordée. Étant donné que la procédure prévue à la règle 19.4 est largement acceptée, le Royaume des Pays -Bas propose d'adapter le traité en conséquence.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

31. PREVOIR UN BUDGET BIEN ANNUEL DANS LE TRAITÉ

Proposition des Pays Bas (voir la page 3 du document PCT/R/1/3)

“Les articles 53.2)a)vi) et 53.10) du PCT prévoient un budget triennal. Or, en 1979 déjà (voir le document AB/X/32), il a été décidé d'opter pour un budget biennal, sans préjudice du libellé du traité. La première étape du projet de réforme du PCT constitue une excellente occasion d'adapter le libellé du traité à la pratique actuelle et future en ce qui concerne la durée du budget.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

32. REEXAMINER LE BESOIN D'UN COMITÉ EXÉCUTIF

Proposition des Pays Bas (voir la page 3 du document PCT/R/1/3)

“Contrairement à ce qui est prévu dans l'article 53.9) du PCT, le Comité exécutif n'a jamais été créé. Il semblerait donc qu'il n'y ait aucune nécessité de maintenir cette obligation. Si la création de ce Comité exécutif est présentée comme facultative, il apparaît superflue de conserver dans le traité les précisions le concernant (l'actuel article 54).”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

33. PREVOIR UNE BASE JURIDIQUE DANS LE TRAITÉ POUR UNE PROCÉDURE SELON LA RÈGLE 32 (ÉTAT SUCCESSEUR)

Proposition des Pays Bas (voir la page 4 du document PCT/R/1/3)

“L'article 62 du PCT ne prévoit pas la possibilité pour un État de devenir partie au traité en tant qu'État successeur, c'est -à-dire en tant qu'État dont le territoire faisait partie, avant son indépendance, du territoire d'un État contractant qui a par la suite cessé d'exister. Le

Royaume des Pays -Bas proposé donc de rendre explicite dans le traité le fondement juridique énoncé à l'article 32 du PCT.”

Discussion sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

ÉTENDUE DU TRAITÉ

34. DES RÉSULTATS D'EXAMEN POSITIFS DANS CERTAINES ADMINISTRATIONS PCT QUI AURAIENT UNE VALEUR CONTRAIGNANTE POUR CERTAINS ÉTATS MEMBRES

Proposition des États -Unis d'Amérique (voir le point 3 à la page 8 de l'annexe du document PCT/R/1/2)

“Des résultats d'examen positifs dans certaines administrations PCT auraient valeur contraignante pour les États membres – On s'écarterait de la pratique actuelle du PCT, où il est formulé une opinion sans engagement quant à la brevetabilité; cela pourrait commencer par la reconnaissance des rapports positifs émanant de certaines administrations dans les États contractants dont l'office n'est pas une administration PCT.”

Commentaires de l'Australie (voir le document PCT/R/1/8) : « La possibilité de prévoir dans le cadre du PCT un examen à valeur contraignante est étroitement liée aux questions de reconnaissance mutuelle et de harmonisation du droit matériel. À l'heure actuelle, il appartient de toute évidence aux États, soit unilatéralement, soit en accord avec un ou plusieurs autres États, de conférer valeur contraignante aux résultats de l'examen préliminaire, mais ce n'est pas la norme et ces questions fondamentales ne seront pas résolues. À l'heure actuelle, cependant, un certain nombre d'États utilisent les résultats des rapports d'examen préliminaire international, qu'ils soient positifs ou négatifs, lors de l'examen pratique au cours de la phase nationale, afin d'éviter de refaire inutilement un travail déjà accompli et de privilégier en revanche l'examen des questions propres à leur législation nationale. En Australie, il est certes habituel de se fonder sur le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international chaque fois que cela est possible et, bien que l'utilisation de ces rapports soit facultative, les examinateurs ne s'écarteront généralement pas de leurs conclusions à moins d'avoir connaissance d'une technique antérieure plus pertinente ou à moins que les conclusions du rapport d'examen préliminaire international ne soient manifestement incompatibles avec la législation nationale. Cela a permis de réduire la charge de travail dans chaque cas d'espèce et de réaliser des gains d'efficacité qui ont été répercutés sur les utilisateurs sous la forme de réduction de taxes. Bien que l'Australie ait adopté cette pratique de façon unilatérale, nous sommes favorables à un débat au sein de l'organe spécial sur la façon de favoriser et d'institutionnaliser l'utilisation “non contraignante” du rapport d'examen préliminaire international au cours de la phase nationale. Les progrès réalisés en ce sens pourraient évidemment conduire à terme à l'adoption de rapports d'examen préliminaire international à valeur “contraignante” et doivent entrer en ligne de compte lors de l'examen de toute proposition visant à réduire le nombre de cas dans lesquels l'examen préliminaire est demandé. De même, la question est aussi liée à celles des possibilités d'utilisation des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international de la compétence des administrations. »

Commentaires du Royaume -Uni (voir le document PCT/R/1/9) : “Nous sommes en faveur d'un examen international ayant valeur contraignante, à condition que le droit matériel des brevets ait été suffisamment harmonisé. Cependant, la proposition des États -Unis d'Amérique suppose que seuls les résultats de certaines administrations aient valeur

contraignante, et ce uniquement dans les États dont l'office n'est pas une administration PCT. Cette proposition ne pourrait être acceptée que si les résultats de l'examen de toute administration avaient valeur contraignante dans tous les États contractants désignés.”

Commentaires du Japon (voir le document PCT/R/1/12) : “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 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 fixe à l'avance en fonction de l'utilité générale ou moyenné d'un 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 tant qu'administration de ce type et l'autre est tant qu'office désigné (“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 quantitatif 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 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'ils agissent 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 de 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 bilatérale ou multilatérale 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 quantitatif modifié"); 2) à réduire les taxes nationales perçues au titre de la recherche et de l'examen d'un montant fixe à l'avance en fonction de l'utilité globale ou moyennée 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 alimente le plus les débats se rapporte à 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 de taxes. b) Le Japon est conscient du fait que des règles peu 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 de taxes de recherche nationales. De la même façon, il existe déjà dans certains États un système fondé sur le principe de l'examen quantitatif 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 l'effet des rapports de recherche internationale et des rapports d'examen préliminaire international positif et promettraient une réduction de taxes connexes. On pourrait envisager au minimum de débattre d'éventuelles dispositions multilatérales relatives à l'exploitation des seuls rapports de recherche internationale (il n'en 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 est 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 d'un rapport de recherche internationale. L'article 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 d'un 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."

Commentaires du Canada (voir le document PCT/R/1/18) : "Si cette proposition semble digne d'intérêt dans le cadre d'une étape ultérieure de la réforme, il ne fait aucun doute qu'elle est inappropriée à ce stade de la réforme, notamment parce qu'elle suppose une harmonisation importante de la législation de fond sur les brevets."

Commentaires de l'ASIPI (voir le document PCT/R/1/19) : "Par ailleurs, l'association s'oppose à la modification du système du PCT en vue de le transformer en une phase initiale d'un système de brevets universel, par création d'un certificat de brevetabilité, d'un système de brevet unique ou de tout autre moyen utilisé à cette fin, ce qui supposerait une unité ou une intégration politique au niveau mondial qui est encore lointainement à réaliser. Si certains pays, qui ont atteint un niveau d'intégration politique élevé, souhaitent doter des décisions de fond adoptées à l'étranger ou des décisions antérieures s'y rapportant d'un effet extraterritorial, les autres s'opposent à ce qu'ils le fassent, mais non dans un système qui doit rester souple pour permettre aux pouvoirs d'appliquer à des nations se trouvant à des niveaux de développement politique, culturel ou économique différents. Imposer, par l'intermédiaire du PCT, un système de brevets universel empêcherait beaucoup de pays d'adhérer au traité lui-même pour des raisons juridiques, politiques et économiques et pourrait même obliger certains pays en développement ou pays sous-développés à accepter un traitement à l'application ou à dénoncer."

Commentaires de l'OEB (voir le document PCT/R/1/20) : "Il convient de souligner dès le départ que l'OEB considère toute proposition visant à la reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen (étapes 2/1,3) comme prématurée en l'absence d'une harmonisation du droit des brevets sans l'adoption de normes efficaces de contrôle de la qualité dans les administrations internationales. Ces éléments sont considérés par l'OEB comme des conditions préalables à toute discussion portant sur une reconnaissance mutuelle des résultats de recherche et d'examen, et ne constituent en aucun cas le seul élément à prendre en compte. C'est pour quoi il n'aurait été question à l'heure actuelle d'un débat sérieux concernant cette proposition."

Commentaires de l'ABAPI et de l'ABPI (voir le document PCT/R/1/21) : "Une modification du PCT visant à donner un effet contraignant à un rapport d'examen préliminaire international favorable, poserait, selon nous, les problèmes suivants, outre le problème évident de la souveraineté : i) Convention de Paris. La proposition est contraire à l'esprit de l'article 4 bis.1 de la Convention de Paris, qui prévoit que les brevets demandés dans les différents pays de l'union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays. ii) Manque de réciprocité. Aussi longtemps que seuls quelques offices effectueront l'examen international, des offices nationaux tels que l'Institut national brésilien de la propriété industrielle seront dans l'obligation d'accepter le résultat d'un examen réalisé, par exemple, par l'Office européen des brevets ou l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique. En revanche, comme l'inverse ne se produit pas, la proposition mènera à un système déséquilibré dans lequel des offices nationaux seront simplement obligés d'accepter un examen provenant des offices désignés à cet effet. iii) Concentration.

Manifestement, la modification suggérée entraînera une concentration des activités d'examen dans les offices de la coopération trilatérale, dont proviennent la plupart des demandes PCT. Une concentration supplémentaire risquerait de reproduire du fait que les déposants d'autres pays peuvent décider de déposer une première demande auprès de l'une des administrations chargées de l'examen préliminaire international au lieu de la déposer dans leur propre pays, puisque l'opinion émise par le bureau national n'aura pas le même effet contraignant. Cette concentration entraînera une réduction des activités des offices nationaux par rapport aux offices de la coopération trilatérale. iv) Influence négative d'une opinion défavorable. Il semble justifié de s'attendre à ce que, si un office national se trouve obligé d'accepter une opinion favorable émise par une administration chargée de l'examen préliminaire international, il deviendra également plus difficile de convaincre un examinateur national de s'écarter d'une opinion défavorable émise par une telle administration. Le fait de donner un effet contraignant à une opinion favorable entraîne implicitement l'idée suivante : les offices nationaux doivent admettre que l'examineur d'une administration chargée de l'examen préliminaire international est quelqu'un dont le niveau de compétence est tel que son opinion ne sera pas remise en question. Cependant, une fois cette idée acceptée, elle s'applique aussi bien à une opinion favorable qu'à une opinion défavorable. Ainsi, un déposant recevant une opinion défavorable d'un examinateur international peut avoir beaucoup de mal à surmonter les effets de cette opinion pendant la phase nationale. Il existe un risque de polarisation de la situation, et il pourra se produire soit qu'un déposant obtienne des brevets dans tous les pays qui l'intéressent, soit qu'il n'en obtienne dans aucun de ces pays. v) Qualité variable de l'examen international. Malheureusement, un problème qui ne peut pas être laissé de côté dans ce débat tient au fait que l'examen actuellement effectué par les examinateurs au cours de la phase internationale PCT est loin d'être de qualité uniforme. Les membres de notre association ont connu à cet égard quelques résultats médiocres, en raison soit de recherches incomplètes, soit d'opinions techniques mal fondées. Actuellement, on peut sans effort se mesurer à surmonter les effets d'un mauvais rapport international pendant chaque phase nationale, mais avec les nouvelles propositions il peut devenir plus difficile de remédier à cette situation, comme cela a été indiqué au paragraphe précédent. Par ailleurs, nous souscrivons aux observations formulées par le Royaume-Uni (voir le document PCT/R/1/9 du 9 avril 2001), en ce sens que nous devons assurer aux utilisateurs du système du PCT un service [constamment] de grande qualité et respectant les délais. Nous estimons qu'il faudrait tendre à ce but immédiatement, sans même attendre les modifications qu'apportera éventuellement la réforme. vi) Caractère incomplet des résultats de la recherche. Il semble inenvisageable, du moins dans un avenir proche, de fournir à chacune des administrations chargées de l'examen préliminaire international, une collection – ou basée sur des données – complète des demandes de brevet de tous les États contractants du PCT, sans parler des documents autres que les documents de brevet. Ainsi, une opinion émise par une administration chargée de l'examen préliminaire international sera forcément préjudiciable à l'état de la technique connue d'un office national donné, élément qui peut être d'une importance cruciale pour déterminer correctement l'opportunité d'un brevet, lequel risque donc d'être déclaré nul au moment où il devra être mis en application. vii) La question des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore. Toujours en rapport avec le point précédent, il arrive souvent que les savoirs traditionnels et le folklore nesoient pas disponibles sous forme écrite, et que l'information relative aux riches ressources génétiques de pays tels que le Brésil soit également liée aux savoirs traditionnels ou nesoit enregistree que dans une langue indigène. Si l'on permet aux administrations actuellement chargées de l'examen préliminaire international de rendre, quant à l'innovation et à l'activité inventive, des décisions contraignantes pour tous les États contractants, cela empêchera les autorités locales de stopper la délivrance de brevets, par exemple pour l'utilisation d'une plante qui est bien connue d'un certain groupe ethnique. La célèbre affaire de la prise de brevets sur

l'ayahuasca (brevet de pl antedes États -Unis n° 5751, le "brevet Da Vine", délivré le 17 juin 1986) en est un bon exemple. viii) Manque d'uniformité de l'examen. Il est également évident, pour ceux qui procèdent à des dépôts internationaux, non seulement que les conditions de fond de la brevetabilité varient d'un pays à l'autre, même parmi les offices de la coopération trilatérale, mais aussi que les mêmes notions – par exemple l'activité inventive – sont interprétées et appliquées de manière différente. Si le manque d'uniformité en matière de droit matériel peut être surmonté dans un large mesure par l'adoption de dispositions de fond du PLT, le manque d'uniformité en matière d'interprétation est plus difficile à éliminer. Des notions subjectives telles que l'esprit d'invention peuvent être influencées par la culture ou par des considérations philosophiques. Si tous les offices doivent accepter une opinion favorable émise par l'importellaquelle des administrations chargées de l'examen préliminaire international, cela peut inciter les déposants à chercher à ce que l'examen soit accompli par l'office qui se montre le plus indulgent, ce qui entraînerait une concentration encore plus forte et la délivrance de brevets dont la valeur serait contestable. ix) Effet dissuasif pour les États non contractants. Des pays qui envisagent encore d'adhérer au PCT, tels que la plupart des pays d'Amérique latine, seront probablement découragés par la proposition tendant à rendre l'opinion internationale contraignante. Cette préoccupation a été exprimée dans le cadre d'un séminaire sur le PCT qui s'est tenu à Buenos Aires (Seminario Regional sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, OMPI/OEPM/INPI, Buenos Aires, 1998)."

Discussions sur cette question a été induite par le groupe de travail du comité : néant.

[Fin de l'annexe II et du document]