

Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Onzième session
Genève, 18 – 22 juin 2018

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX CONCERNANT LES MESURES POSSIBLES POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHANGE AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES RECETTES PROVENANT DES TAXES DU PCT AU MOYEN D'UN MÉCANISME DE COMPENSATION

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document rend compte de l'état d'avancement de l'analyse par le Bureau international des questions relatives à l'adoption éventuelle d'un "mécanisme de compensation" pour toutes les transactions relatives aux taxes du PCT afin de réduire les risques de change auxquels sont exposées les recettes provenant des taxes du PCT, ainsi que les coûts et la charge de travail des offices récepteurs et des administrations chargées de la recherche internationale.
2. Un projet pilote associant un certain nombre d'offices récepteurs et d'administrations chargées de la recherche internationale à la mise en place d'un mécanisme de compensation, concernant essentiellement les taxes de recherche et les taxes internationales de dépôt, démarrera le 1^{er} avril 2018. Si le projet pilote donne des résultats positifs, le Bureau international envisage d'étendre la mise en place du mécanisme de compensation à d'autres offices récepteurs et administrations chargées de la recherche internationale intéressées et de proposer au groupe de travail de formaliser les arrangements conclus dans un cadre cohérent défini dans le règlement d'exécution et les instructions administratives du PCT.
3. Par ailleurs, si le projet pilote est concluant, le Bureau international se propose d'inviter plusieurs offices opérant à la fois en qualité d'office récepteur du PCT et d'office d'une partie contractante des systèmes de Madrid ou de La Haye à participer à une procédure de

compensation qui inclurait tous les transferts de fonds à destination et en provenance de l'OMPI.

RAPPEL

4. À sa neuvième session tenue en mai 2016, le groupe de travail a examiné un document établi par le Bureau international exposant différentes mesures possibles pour réduire les risques liés à l'exposition des recettes provenant des taxes du PCT aux fluctuations de change (document PCT/WG/9/9). Un récapitulatif des discussions est fourni aux paragraphes 21 à 36 du résumé présenté par le président (document PCT/WG/9/27); les paragraphes 30 à 33 du rapport de la session (document PCT/WG/9/28) rendent compte dans le détail de toutes les interventions.

5. À la dixième session du groupe de travail, le Bureau international a présenté un document faisant le point des travaux menés à bien concernant l'une des mesures possibles examinées dans le document PCT/WG/9/9, à savoir l'adoption d'un "mécanisme de compensation" pour le transfert des taxes du PCT (voir le document PCT/WG/10/6). Les délibérations tenues à cette session sont résumées aux paragraphes 19 à 21 du résumé présenté par le président (document PCT/WG/10/24); les paragraphes 50 à 59 du rapport de la session (document PCT/WG/10/25) rendent compte dans le détail de toutes les interventions.

6. Le présent document vise à faire de nouveau le point sur la mise en place d'un "mécanisme de compensation" pour le transfert des taxes du PCT. Le Secrétariat présentera au groupe de travail un rapport verbal à la présente session.

ADOPTION D'UN "MÉCANISME DE COMPENSATION" POUR LE TRANSFERT DES TAXES

7. Sur la base des arrangements conclus à titre expérimental entre l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) en tant qu'office récepteur et l'Office européen des brevets (OEB) en tant qu'administration chargée de la recherche internationale pour le transfert des taxes de l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale par l'intermédiaire du Bureau international, un projet pilote relatif à la mise en place d'un mécanisme de compensation pour le transfert des taxes du PCT était en cours d'élaboration au moment où était rédigé le présent document. Ce projet, qui devrait démarrer le 1^{er} avril 2018, élargira sensiblement la portée de ces arrangements conclus à titre expérimental au regard du nombre d'offices participants et des types de taxes concernés et nécessitera d'équilibrer dans les deux sens les sommes à verser dans une monnaie donnée, à savoir les sommes versées par les offices participants au Bureau international et les sommes versées par le Bureau international aux offices participants.

8. Dans une première phase, le mécanisme de compensation sera mis en place dans le cadre du projet pilote pour les taxes et les montants suivants :

- a) taxes du PCT perçues par les offices en leur qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international et destinées au Bureau international ou à d'autres offices :
 - i) taxes de dépôt international perçues par l'office en tant qu'office récepteur;
 - ii) taxes de recherche perçues par l'office en tant qu'office récepteur aux fins de leur transfert à d'autres offices agissant en qualité d'administrations chargées de la recherche internationale;
 - iii) taxes de traitement perçues par l'office en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international;

- b) taxes du PCT perçues par le Bureau international et destinées aux administrations chargées de la recherche internationale :
- i) taxes de recherche perçues par le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur pour le compte des administrations chargées de la recherche internationale participant au projet pilote;
 - ii) taxes de recherche supplémentaire perçues par le Bureau international aux fins de leur transfert à une administration chargée de la recherche supplémentaire participant au projet pilote;
- c) montants à verser par le Bureau international à l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de la recherche internationale au Bureau international en vertu de la règle 16.1.e), découlant des gains ou pertes de change réalisés par l'office en tant qu'administration chargée de la recherche internationale en raison des taxes de recherche transférées à l'administration chargée de la recherche internationale par les offices récepteurs ne participant pas au projet pilote dans une monnaie autre que la monnaie dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale a fixé le montant de la taxe de recherche et qui est librement convertible dans la monnaie fixée;
- d) paiements relatifs à d'autres services de l'OMPI, tels que ceux fournis dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye (dans un premier temps, cela concernerait uniquement certains offices).

9. Le logiciel de gestion du mécanisme de compensation a été sélectionné et installé.

10. Si les résultats sont concluants, il est envisagé d'étendre le projet pilote au paiement centralisé des taxes perçues pour les services fournis pour le compte des offices nationaux dans le cadre du système ePCT et d'étendre le principe de compensation à un plus large éventail de transactions, en faisant participer davantage d'offices et en intégrant les paiements versés au titre des systèmes de Madrid et de La Haye.

11. Les taxes perçues par un office agissant en tant qu'office récepteur et transférées par la suite au même office en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale seront exclues du projet pilote.

12. Un projet de mémorandum d'accord¹ portant sur la procédure de compensation et le transfert de la taxe de recherche, ainsi que sur les exigences connexes en matière de documentation, a été élaboré aux fins de sa signature par le Bureau international et chaque administration chargée de la recherche internationale participant au projet pilote. Contrairement au mémorandum d'accord sur lequel sont fondés les arrangements conclus à titre expérimental entre l'USPTO en tant qu'office récepteur, l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et le Bureau international, les nouveaux mémorandums d'accord ne seront conclus qu'entre le Bureau international et les offices participant au projet pilote en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; les offices récepteurs ne seront pas officiellement concernés. Le Bureau international enverra une notification à chaque office récepteur ayant déclaré compétente pour la recherche internationale portant sur les demandes déposées auprès de l'office récepteur concerné l'une des administrations chargées de la recherche internationale participant au projet, en l'invitant à participer au projet pilote. Dans ce cas,

¹ En ce qui concerne certaines administrations chargées de la recherche internationale, un échange de lettres pourrait être jugé suffisant et plus efficace sur le plan procédural.

- a) le Bureau international agirait en qualité d'“agent” de l'administration chargée de la recherche internationale participante afin de percevoir les frais de recherche pour son compte et examinerait les documents fournis par l'office récepteur participant;
- b) il conviendrait d'établir avec chaque office récepteur participant un échéancier indiquant la date à laquelle l'office récepteur doit, chaque mois, transférer les taxes de recherche au Bureau international afin que ce dernier les transfère à l'administration chargée de la recherche internationale concernée; il conviendrait, en outre, de déterminer dans quelle monnaie les taxes de recherche devraient être transférées;
- c) les montants non reçus à la date convenue seraient conservés par le Bureau international et transférés le mois suivant à l'administration chargée de la recherche internationale participante.

13. Chaque office récepteur invité à participer sera libre d'accepter ou d'indiquer qu'il préfère continuer à traiter directement avec l'administration chargée de la recherche internationale. Dès que l'office récepteur aura donné son accord, il recevra par écrit les instructions pour le transfert des taxes par virement bancaire et pour l'envoi des documents (par voie électronique et, le cas échéant, sur papier).

ÉTAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE PARTICIPANT AU PROJET

14. Un premier mémorandum d'accord a été signé par le Bureau international et l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. Compte tenu du nombre élevé d'offices récepteurs ayant désigné l'OEB comme administration chargée de la recherche internationale, l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale a proposé que le projet pilote soit d'abord mis en œuvre de façon progressive pendant plusieurs mois, soit du 1^{er} avril au 30 novembre 2018.

15. Dans un premier temps, seuls les offices récepteurs percevant les taxes de recherche dans une monnaie autre que l'euro pour le compte de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale seront invités à participer. En outre, les arrangements conclus à titre expérimental entre l'USPTO en tant qu'office récepteur, l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et le Bureau international visés au paragraphe 7 continueront d'être appliqués.

16. Au moment de la rédaction du présent document, un projet pilote avec l'Office des brevets du Japon (JPO) en tant qu'administration chargée de la recherche internationale qu'il est prévu de mettre en œuvre sur la base d'un échange de lettres (et non pas d'un mémorandum d'accord) à partir du 1^{er} avril 2018 devrait associer, au début, cinq offices récepteurs qui, tous, perçoivent les taxes de recherche pour le compte du JPO en dollars É.-U. Les discussions avec les offices récepteurs concernés qui seront invités à participer au projet pilote débiteront prochainement.

17. Des discussions sont en cours avec l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) en tant qu'administration chargée de la recherche internationale aux fins du lancement d'un projet pilote. La proposition examinée ne prévoit pas dans un premier temps de prendre en considération les opérations de change dans le cadre des arrangements conclus; elle vise plutôt à mettre en place dans un premier temps deux mécanismes de compensation, l'un concernant les transactions en francs suisses (taxes internationales de dépôt selon le PCT compensées par les répartitions mensuelles dans le cadre des systèmes de Madrid et de La Haye) et l'autre les transactions en wons coréens, pour les taxes de recherche. Les discussions n'ont pas encore officiellement débuté avec les offices récepteurs qui seront invités à participer au projet pilote.

18. Une proposition concernant une éventuelle compensation mensuelle des taxes relatives aux marques et aux dessins et modèles industriels perçues par l'USPTO en francs suisses par les répartitions mensuelles au titre des systèmes de Madrid et de La Haye effectuées par le Bureau international dans cette monnaie est actuellement en cours d'examen avec l'USPTO; à l'heure actuelle, le versement des taxes au titre des systèmes de Madrid et de La Haye s'effectue chaque semaine.

19. Des projets de mémorandums d'accord sont en cours d'examen dans le cadre des projets pilotes qu'il est envisagé de lancer avec l'Office autrichien des brevets et l'Office des brevets d'Israël en tant qu'administrations chargées de la recherche internationale.

QUESTIONS ACCESSOIRES A REGLER

20. Aux fins de la mise en œuvre du projet pilote, le personnel du Bureau international devra disposer de davantage de temps pour vérifier les factures mensuelles et résoudre les problèmes posés, au regard des opérations équivalentes réalisées à une échelle moindre à l'heure actuelle. Il sera nécessaire de former le personnel et de faire en sorte que le projet pilote soit mis en œuvre de façon à ce qu'on puisse déterminer si les estimations selon lesquelles les avantages l'emporteront sur les coûts sont correctes. Il conviendra d'accorder une attention particulière au nombre et aux types d'erreurs qui se produisent de manière à déterminer s'il est possible de les réduire ou de les supprimer.

21. En vue d'assurer le bon déroulement du projet pilote, tous les offices participants doivent être en mesure de transmettre leurs "factures" au Bureau international en temps voulu et dans un format reconnu, y compris toutes les données requises par le logiciel permettant de gérer le mécanisme de compensation et les procédures connexes. Les offices devront donc procéder aux changements nécessaires sur le plan informatique (généralement mineurs) et assurer la formation de leur personnel.

22. Les offices disposant de systèmes de comptabilité et de comptes bancaires distincts pour les différents types de droits (par exemple, pour les brevets et pour les marques) devront envisager une révision de leurs procédures afin de permettre que les paiements nets dans les deux systèmes puissent être crédités ou débités sur un seul compte.

23. Ces procédures auront une incidence sur les méthodes comptables appliquées au titre des systèmes du PCT, de Madrid et de La Haye.

24. Un large éventail de questions restent à régler en ce qui concerne l'optimisation du système aux fins de ce qui constitue un résultat fondamental, à savoir réduire les risques liés à la fluctuation des taux de change, essentiellement au regard des monnaies dans lesquelles l'OMPI ne dispose pas actuellement de compte bancaire et n'engage que très peu de dépenses, voire aucune, pouvant lui permettre de compenser ses transactions. Il conviendra en outre de parvenir à un accord sur la question de savoir si tous les mécanismes de compensation doivent être applicables aux mêmes périodes ou si les factures et paiements dans le cadre des différentes procédures mensuelles peuvent porter des dates différentes; du point de vue du Bureau international, il serait préférable d'appliquer une seule période.

25. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.*

[Fin du document]