

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

Douzième session
Genève, 11 – 14 juin 2019

**REDUCTIONS DE TAXES POUR LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
DEPOSANT DES DEMANDES DE BREVET – COMMENTAIRES REÇUS EN
REPONSE A LA CIRCULAIRE C. PCT 1554**

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le présent document résume les commentaires reçus en réponse à la circulaire C. PCT 1554 envoyée aux États contractants et à d'autres parties prenantes pour les consulter sur les questions relatives à l'introduction éventuelle de réductions des taxes du PCT pour les établissements universitaires.

RAPPEL

2. À sa onzième session, le Groupe de travail du PCT a examiné une proposition présentée par le Brésil visant à réduire les taxes du PCT pour les établissements universitaires de certains pays, notamment les pays en développement et les pays les moins avancés (document PCT/WG/11/18 Rev.). Plus précisément, le document proposait une réduction de taxes de 50% pour les établissements universitaires des États bénéficiant des réductions de taxes prévues au point 5.a) du barème de taxes du PCT sous réserve que le nombre de demandes internationales déposées dans l'année par un établissement universitaire d'un des États susceptibles de bénéficier d'une telle réduction s'élève au maximum à 20. Le document proposait également une réduction de taxes de 25% pour les établissements universitaires des États ne bénéficiant pas des réductions de taxes prévues au point 5 du barème de taxes, pour autant que le nombre de demandes internationales déposées dans l'année par un

établissement universitaire d'un des États susceptibles de bénéficier d'une telle réduction s'élève au maximum à cinq.

3. Les délibérations sur la proposition de réduction de taxes pour les établissements universitaires tenues à la onzième session du Groupe de travail du PCT sont résumées aux paragraphes 53 à 57 du résumé présenté par le président (document PCT/WG/11/26). Elles sont reproduites intégralement aux paragraphes 156 à 198 du rapport de la session (document PCT/WG/11/27). Les mesures de suivi convenues par le groupe de travail sont décrites au paragraphe 57 du Résumé présenté par le président :

“57. Le groupe de travail a invité le Secrétariat à engager, au moyen d'une circulaire, un processus de consultation entre les États membres et d'autres parties prenantes, avant la fin de 2018, afin de définir les questions et les solutions, les risques et les mesures d'atténuation qui pourraient présenter un intérêt dans le cadre des discussions sur la possibilité de réductions de taxes pour les universités. Si c'était possible, il pourrait être fourni dans le cadre de ce processus de consultation des exemples de mesures concrètes qui pourraient être considérées comme des réponses aux questions soulevées aux paragraphes 54 à 56 [du document PCT/WG/11/26], plus haut, sans préjudice des autres propositions qui pourraient être avancées par les États membres. Les informations recueillies au cours des consultations serviraient de base à un document établi par le Bureau international dans lequel seraient exposées les solutions possibles pour traiter les différents problèmes d'application qui ont été définis au cours des discussions tenues à la présente session, y compris, le cas échéant, des propositions relatives aux modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement d'exécution du PCT, pour examen par le groupe spécial à sa prochaine session”.

4. Le 17 janvier 2019, le Bureau international a diffusé la circulaire C. PCT 1554 afin de consulter les États contractants du PCT et les autres parties prenantes sur les questions relatives à d'éventuelles réductions de taxes pour les établissements universitaires. Le présent document résume les réponses reçues à la suite de cette consultation. Le Bureau international établira, comme demandé par le groupe de travail à sa onzième session, un autre document dans lequel seront exposées les solutions possibles pour traiter des différents problèmes d'application qui ont été définis, pour examen par le groupe de travail à sa présente session.

RÉSUMÉ DES RÉPONSES À LA CIRCULAIRE C. PCT 1554

5. À la date d'établissement du présent document, le Bureau international avait reçu les réponses de 35 membres du groupe de travail à la circulaire C. PCT 1554.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES TAXES POUR LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

6. Même si le questionnaire portait sur les aspects relatifs à la mise en œuvre d'un système de réduction des taxes pour les établissements universitaires déposant des demandes de brevet, un certain nombre de participants ont indiqué qu'ils n'étaient pas favorables aux réductions de taxes pour les établissements universitaires. Pour ces participants, il existait des mesures plus appropriées et plus efficaces pour fournir un appui aux universités. L'un de ces participants a déclaré que des mesures ciblées de promotion de l'innovation étaient préférables à des réductions forfaitaires pour des groupes entiers de déposants. Un autre participant a déclaré qu'il n'était pas logique que les établissements universitaires déposant des demandes de brevet bénéficient de réductions de taxes financées par d'autres déposants et que les États membres pourraient avoir des difficultés à expliquer cela aux déposants. Ce participant était d'avis que les pays qui souhaitaient stimuler l'innovation dans les établissements universitaires

grâce aux droits de brevet devaient s'efforcer de trouver les moyens de soutenir les établissements universitaires dans le cadre de leurs propres programmes et de mettre en œuvre des politiques nationales susceptibles d'aider les établissements qui pourraient bénéficier du système du PCT. Un autre participant a indiqué qu'il n'était pas convaincu que le système proposé de réduction des taxes constitue une utilisation optimale des ressources de l'OMPI et il s'est également inquiété du fait que le coût du suivi des réductions dans les offices récepteurs pourrait dépasser le montant des recettes actuelles provenant des taxes de transmission.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE RÉDUCTIONS DE TAXES POUR LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

7. Plusieurs participants ont demandé un complément d'information sur l'incidence sur le plan opérationnel des réductions de taxes pour les offices et le Bureau international. Par exemple, un participant a déclaré que le Bureau international devrait évaluer plus en détail l'incidence sur les instruments de dépôt et de paiement en ligne, les systèmes informatiques internes et la formation des fonctionnaires responsables des formalités dans les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, en consultant les offices sur des propositions concrètes et prévoir suffisamment de temps pour mettre en œuvre les changements.

8. Un participant favorable à la mise en œuvre de politiques nationales visant à encourager l'innovation et le dépôt de demandes de brevet par les établissements universitaires a demandé une évaluation des coûts du suivi des réductions de taxes pour éviter que les déposants ne dépassent le total autorisé pour une année donnée. Cela permettrait de comparer ces coûts à la différence entre la taxe intégrale et la taxe réduite pour les demandes provenant d'établissements universitaires dépassant ce total.

DEFINITION D'UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

9. La plupart des participants ont appuyé la recommandation du Bureau international tendant à ce que les critères à remplir pour bénéficier des réductions de taxes soient fondés sur le répertoire international des universités accessible sur le portail de la Base de données mondiale des universités de l'Association internationale des universités (AIU). Toutefois, certains participants ont indiqué qu'ils souhaitaient disposer d'informations complémentaires avant d'indiquer s'ils préféreraient que les critères à remplir pour bénéficier des réductions de taxes soient fondés sur la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités ou sur la liste des établissements universitaires accrédités envoyée au Bureau international par chaque État. Quelques participants ont déclaré qu'ils préféreraient que soient utilisées les listes fournies par les États, du moins pour l'instant, mais pour des raisons différentes. Certains participants qui ont appuyé l'utilisation de la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités ont exprimé, à cet égard, des préoccupations similaires à celles des participants qui ont préféré que les critères à remplir soient fondés sur la liste des établissements universitaires fournie au Bureau international.

10. Généralement, deux types de préoccupations ont été exprimées quant à l'utilisation de la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités en vue de déterminer si un établissement universitaire satisfait aux critères visés pour bénéficier d'une réduction de taxes :

- a) certains participants ont déclaré qu'ils appuyaient l'utilisation de la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités en vue de déterminer si un établissement universitaire satisfait aux critères visés pour bénéficier d'une réduction de

taxes pour autant que les États puissent facilement ajouter sur cette liste tout établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par leur ministère compétent. Le mécanisme permettant à un État de demander l'incorporation d'un établissement dans la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités doit être clair et connu. Certains participants ont également fait remarquer que des établissements d'enseignement supérieur de leur pays n'étaient pas sur la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités et ils ont souhaité ajouter ces établissements;

b) d'autres participants ont demandé un complément d'information sur les critères à remplir pour faire partie de la liste figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités, avant de pouvoir appuyer son utilisation pour déterminer si un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier des réductions de taxes. Ces participants ont souligné qu'il était nécessaire de disposer d'une définition commune d'un établissement universitaire pour tous les États membres afin que les offices et le Bureau international puissent appliquer objectivement les réductions de taxes pour les établissements universitaires. Un participant a ajouté que, sans cette information, il était impossible de savoir si l'utilisation des listes d'établissements figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités serait équitable et appropriée.

11. Eu égard à ces préoccupations, le portail de la Base de données mondiale des universités indique qu'il s'agit d'un outil unique de référencement en ligne qui fournit des informations actualisées sur les établissements d'enseignement supérieur du monde entier. Il contient des informations sur les établissements d'enseignement supérieur offrant au moins un diplôme d'études supérieures ou un diplôme professionnel de quatre ans et qui sont reconnus par leurs organismes nationaux compétents. Afin de répondre aux préoccupations soulevées par certains participants au sujet des critères à remplir pour qu'un établissement d'enseignement supérieur figure sur le portail de la Base de données mondiale des universités, le Bureau international contactera l'AIU pour obtenir des informations plus détaillées sur les critères appliqués et sur le processus à suivre pour qu'un établissement soit incorporé dans la base de données, et rendra compte verbalement au groupe de travail. Toutefois, d'après les informations figurant sur le site Web, l'incorporation dans le portail semble reposer sur des critères applicables dans le pays concerné, sans autre exigence que celle d'offrir une formation de niveau universitaire ou équivalent. Bien que la mise à jour de la base de données soit en cours, l'accent est mis chaque année sur une région ou une zone géographique particulière.

12. Quelques participants se sont déclarés favorables à des discussions avec l'AIU pour s'assurer que le portail de la Base de données mondiale des universités répertorie chaque établissement universitaire disposant de plusieurs campus de manière à faciliter le suivi des réductions de taxes applicables à cet établissement. Un participant a déclaré qu'il était nécessaire de préciser les conditions requises lorsque les différents campus étaient enregistrés en tant qu'établissements différents parce qu'ils étaient situés dans des régions différentes.

13. Les divergences d'opinion quant à l'utilisation des listes d'établissements d'enseignement supérieur reconnus au niveau national que les États membres envoient au Bureau international, ou de la liste des établissements figurant sur le portail de la Base de données mondiale des universités, semblent fondées sur la question de savoir qui devrait déterminer les établissements remplissant les conditions requises pour bénéficier des réductions de taxes. Certains participants ont indiqué qu'ils préféreraient que l'organisme compétent pour accréditer les établissements d'enseignement supérieur d'un État donné, tel qu'un ministère, détermine lesquels de ses établissements pourraient bénéficier de réductions de taxes. D'autres participants ont exprimé leur préférence pour l'utilisation d'une définition commune d'un établissement universitaire afin que les critères à remplir pour bénéficier des réductions de taxes soient les mêmes dans tous les États plutôt que de laisser ces derniers utiliser leurs

propres définitions, ce qui permettrait d'éviter une application incohérente des réductions de taxes.

CONDITIONS REQUISES EN CAS DE PLURALITE DE DEPOSANTS

14. La plupart des participants ont approuvé la recommandation du Bureau international tendant à ce que les délibérations soient fondées sur le principe selon lequel tous les déposants doivent remplir les conditions requises pour qu'une réduction des taxes pour les établissements universitaires, ou une réduction plus importante, soit accordée à la demande internationale. Cela aiderait le Bureau international et les offices à assurer un suivi du nombre d'universités bénéficiant de réductions de taxes. Plusieurs participants ont affirmé que l'autre option consistant à exiger qu'un seul déposant remplisse les conditions requises pour que la réduction de taxes pour les établissements universitaires soit applicable pourrait donner lieu à des abus de la part de déposants qui pourraient créer des partenariats afin de bénéficier de coûts moins élevés pour leurs demandes de brevet.

15. Un participant a déclaré que des réductions de taxes devraient être accordées aux chercheurs individuels mentionnés en qualité de déposants. Si les déposants individuels peuvent bénéficier d'une réduction de 90% des taxes en tant que personnes physiques ressortissantes des pays visés au point 5 du barème de taxes, cela permettrait aux chercheurs d'autres pays de bénéficier des réductions de taxes prévues par le PCT.

16. Tout en appuyant le principe selon lequel tous les déposants devraient pouvoir bénéficier d'une réduction de taxes, dans le cas d'établissements universitaires codéposants, un participant a estimé qu'une demande ne devrait être considérée comme ayant été déposée par le déposant nommé en premier qu'aux fins de l'établissement du nombre maximal de demandes par année auxquelles pourrait être appliquée la réduction de taxes. Ce participant a également souhaité que les établissements universitaires des pays développés puissent bénéficier de la réduction de taxes pour 10 demandes internationales déposées.

17. Les participants qui ont appuyé l'option selon laquelle il suffirait qu'un seul déposant remplisse les conditions requises pour que la réduction de taxes pour les établissements universitaires s'applique ont estimé que cela pourrait encourager la collaboration entre des déposants ayant un statut juridique différent, y compris des partenariats entre des établissements universitaires et des entreprises publiques ou privées. Un de ces participants n'a pas souscrit à l'opinion selon laquelle les déposants pourraient créer des partenariats à seule fin de bénéficier de taxes moins élevées.

DEMANDER UNE REDUCTION DE TAXES EN QUALITE D'ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

18. Tous les participants ayant exprimé un point de vue ont appuyé l'idée d'exiger le dépôt d'une déclaration pour confirmer que le déposant remplit les conditions requises pour bénéficier de la réduction de taxes en qualité d'établissement universitaire. Afin d'encourager le déposant à faire preuve de diligence, un participant a ajouté que la déclaration devrait comporter une clause stipulant que la déclaration devrait être considérée par chaque office désigné ou élu comme un engagement pris directement auprès de cet office.

19. En ce qui concerne les modalités pratiques de la déclaration, un participant a déclaré que la déclaration ne devrait s'appliquer qu'à la taxe internationale de dépôt, qu'elle devrait être facile à remplir et qu'elle devrait pouvoir être faite par un mandataire au nom du déposant. En cas de pluralité de déposants, un autre participant a suggéré que le déposant nommé en premier fasse la déclaration au nom des autres déposants. En cas d'utilisation du portail de la

Base de données mondiale des universités, un participant a souligné la nécessité d'élaborer des solutions pour que les réductions de taxes soient accordées lorsque le nom du déposant et celui de l'établissement universitaire figurant sur le portail ne correspondraient pas exactement en raison d'erreurs de traduction ou autres. Un autre participant a souligné que chaque université devait être désignée par un nom unique aux fins du suivi des réductions de taxes proposées; ce participant a suggéré d'ajouter un champ indiquant le nom de l'université sur le portail de la Base de données mondiale des universités pour éviter qu'un déposant utilise des noms différents. Un autre participant a suggéré que le déposant signe une déclaration officielle sous serment pour réclamer la réduction de taxes, les déposants pouvant faire l'objet de poursuites pénales en cas de fourniture d'informations mensongères. Pour faciliter le suivi du nombre de réductions de taxes accordées, un participant a suggéré que la déclaration indique le nombre de demandes déposées antérieurement au cours de l'année pendant laquelle la réduction de taxes a été demandée.

20. Un participant a déclaré que, en cas de transfert de propriété ayant une incidence sur le droit à la réduction de taxes, une obligation de paiement rétroactif de l'intégralité des taxes devrait être envisagée.

21. Tout en appuyant le principe du dépôt d'une déclaration si des réductions de taxes pour les établissements universitaires étaient introduites, un participant a déclaré que cela pourrait alourdir la charge de travail des offices traitant ces déclarations. Les offices seraient tenus de modifier leurs systèmes informatiques interne et externe, ce qui pourrait prendre plusieurs années en raison de restrictions budgétaires et d'autres problèmes.

22. Des participants ont appuyé l'exigence selon laquelle le déposant serait tenu de donner son consentement au partage d'informations entre le Bureau international et les offices lorsqu'un établissement universitaire demanderait une réduction des taxes, ce qui permettrait d'assurer le suivi du nombre de réductions de taxes accordées à un établissement universitaire donné. Certains de ces déposants ont souligné que tout partage d'informations devait être réduit au minimum et devait respecter l'article 30 en ce qui concerne la nature confidentielle d'une demande internationale.

23. Certains déposants ont demandé au Bureau international d'élaborer des lignes directrices visant à normaliser et à unifier les procédures et les opérations de tous les offices et du Bureau international si un système de réduction des taxes universitaires était mis en place. Par exemple, les offices récepteurs auraient besoin d'orientations pour traiter avec les déposants réclamant une réduction sans figurer sur la liste des universités remplissant les conditions requises.

SUIVI DES REDUCTIONS DE TAXES POUR LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

24. Les participants ont largement appuyé la recommandation selon laquelle le Bureau international devrait tenir un décompte des réductions de taxes accordées à chaque établissement universitaire au cours d'une année donnée. En cas de "paiement insuffisant", le Bureau international prendrait contact avec l'office compétent qui aurait perçu les taxes et cet office prendrait à son tour contact avec le déposant; dans le cas de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire, le Bureau international prendrait directement contact avec le déposant. Les participants ont souligné que le déposant devrait être contacté rapidement en cas de "paiement insuffisant", en particulier en ce qui concerne la taxe internationale de dépôt, qui doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l'office récepteur. Toutefois, certains offices ont déclaré craindre que les coûts de suivi n'alourdissent la charge de travail et ne dépassent le montant des taxes de transmission.

25. Un participant a souhaité obtenir davantage d'informations sur la manière dont le Bureau international assurerait un suivi efficace des réductions de taxes afin d'éviter des situations telles que celle où une université aurait largement dépassé son quota en déposant des demandes bénéficiant d'une taxe internationale réduite dans plusieurs offices récepteurs compétents sur une courte période de temps. Ce participant a également demandé des précisions sur les conséquences pour un demandeur qui aurait dépassé son quota, dans la mesure où les sanctions applicables et la manière dont elles seraient mises à exécution n'ont pas été clairement définies. Ce participant a également déclaré que le Bureau international devrait être en mesure d'examiner les décisions relatives à l'acceptation des réductions de taxes prises par les offices récepteurs et les administrations chargées de l'examen préliminaire international, et de les annuler si nécessaire. Un autre participant, soulignant qu'il pourrait y avoir des situations où des réductions auraient été demandées ou appliquées par erreur, a demandé si une procédure était nécessaire pour remédier à de telles erreurs.

26. Un participant a exprimé des préoccupations au sujet de l'autoréglementation assurée par les déposants eux-mêmes, qui pourrait mener à des abus du système. Ce participant a suggéré que les instruments de dépôt en ligne du PCT, comme le système ePCT, pourraient comporter une case à cocher sur le formulaire de demande destinée à informer le déposant qu'il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une réduction après que le nombre maximal de demandes pouvant bénéficier d'une réduction de taxes aurait été déposé. Après que le nombre maximum de demandes aurait été déposé, le déposant serait tenu de payer l'intégralité des taxes, mais il aurait la possibilité de demander un réexamen qui permettrait de lui rembourser le montant correspondant à la réduction si ce réexamen donnait des résultats positifs.

DISPOSITION PREVOYANT UNE DATE LIMITE

27. La plupart des participants ont approuvé la période initiale proposée de sept ans pour les réductions de taxes à l'intention des établissements universitaires et sont convenus que, après ce délai, l'Assemblée de l'Union du PCT devrait approuver toute réduction de taxes pour les établissements universitaires sur la base d'une évaluation par le Bureau international. Toutefois, certains participants ont souhaité qu'une période initiale plus courte, de cinq ans, soit fixée et ont estimé que le Bureau international pourrait analyser l'effet des réductions de taxes au cours des quatrième et cinquième années, afin que l'Assemblée du PCT puisse prendre une décision à la fin de la cinquième année. L'un de ces participants a demandé au Bureau international un complément d'information sur les raisons pour lesquelles une période initiale de sept ans était nécessaire. Un autre participant, qui n'était pas favorable à la réduction de taxes pour les établissements universitaires, a demandé des précisions sur l'incidence financière pour le Bureau international des réductions de taxes au cours des sept premières années.

28. Quelques participants se sont déclarés préoccupés par le fait que, si l'Assemblée de l'Union du PCT n'approuvait pas de nouvelles réductions de taxes pour les établissements universitaires après la fin de la période initiale, une "disposition prévoyant une date limite" pourrait avoir des effets négatifs et décourager les demandes de brevet. Un participant, tout en appuyant la disposition prévoyant une date limite, a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à la mise en œuvre permanente de réductions de taxes à l'intention des établissements universitaires, à condition que les types de réduction et leurs effets soient examinés au cours des années suivantes.

29. Certains participants ont formulé des observations sur l'évaluation qui aurait lieu à la fin de la période initiale. Un participant a déclaré que cette évaluation devrait être étendue aux demandes déposées par des établissements universitaires entrant dans la phase nationale et au taux de délivrance de brevets, les coûts y relatifs étant considérés comme un obstacle à l'utilisation du système du PCT par les universités, et il a souligné que l'objectif de toute

réduction des taxes ne devrait pas être simplement d'augmenter le nombre de demandes n'ayant jamais abouti à une délivrance.

AUTRES PROPOSITIONS

Traitement centralisé des réductions de taxes à l'intention des établissements universitaires par le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur

30. Quelques participants ont indiqué que la mise en œuvre des réductions de taxes pour les établissements universitaires entraînerait une charge de travail supplémentaire et obligerait les offices récepteurs à modifier leurs systèmes comptables et informatiques. Pour éviter ces modifications, ces participants ont suggéré que le traitement des réductions de taxes pour les établissements universitaires soit uniquement du ressort du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur. Si seul le Bureau international est à même de décider d'une réduction de la taxe internationale de dépôt pour les déposants qui sont des établissements universitaires, le suivi du nombre de demandes déposées par chaque université s'en trouverait facilité. Tout en suggérant un traitement centralisé, par le Bureau international, des réductions de taxes à l'intention des établissements universitaires, l'un de ces participants a indiqué qu'une évaluation des coûts devrait être effectuée pour mesurer l'incidence sur le budget de l'OMPI si le Bureau international était chargé de cette tâche.

31. Un participant qui a suggéré de centraliser au Bureau international le traitement des réductions des taxes pour les établissements universitaires a ajouté qu'un mécanisme de remboursement pourrait être mis en place. Plutôt que de payer des taxes réduites en remplissant le formulaire correspondant, l'établissement universitaire paierait l'intégralité des taxes à l'avance, mais pourrait demander un remboursement à la fin de l'exercice financier. Dans le cadre de la demande de remboursement, l'établissement universitaire devrait dresser la liste des demandes pour lesquelles des réductions de taxes s'appliqueraient, ce qui pourrait réduire la charge de travail découlant du suivi annuel des réductions de taxes.

Partenariats entre établissements universitaires et petites et moyennes entreprises ou jeunes entreprises

32. Un participant a suggéré que, en cas de pluralité de déposants, un établissement universitaire pourrait remplir les conditions requises pour bénéficier d'une réduction de taxes si l'un des codéposants était une petite ou moyenne entreprise ou une jeune entreprise.

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

[Fin du document]