

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

**Quatorzième session**  
**Genève, 14 – 17 juin 2021**

### **SERVICE DE TRANSFERT DE TAXES DE L'OMPI : RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT**

*Document établi par le Bureau international*

#### **RÉSUMÉ**

1. Le présent document fait le point sur la participation des offices au Service de transfert de taxes de l'OMPI, qui compte désormais plus de 60 offices de propriété intellectuelle participants. Le Bureau international a invité d'autres offices à participer à ce service, ce qui permettrait d'en accroître les avantages. Les offices participants sont encouragés à échanger des notifications et des informations concernant les taxes au format XML, conformément à la DTD publiée, ce qui permettrait d'évoluer vers la transmission d'informations en temps quasi réel concernant les paiements et les transferts de taxes.

#### **RAPPEL**

2. En avril 2018, une "structure de compensation" pilote a vu le jour pour le transfert des taxes du PCT entre les offices, via le Bureau international. L'objectif de ce pilote était de réduire les frais de virement bancaire et les risques liés aux fluctuations des taux de change, ainsi que de simplifier le traitement des transactions. Le transfert de taxes par l'intermédiaire du Bureau international permet également à ce dernier d'examiner les demandes internationales lorsqu'il transmet la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale par le biais du service eSearchCopy, afin de s'assurer que le déposant s'est acquitté de toutes les taxes avant la transmission.

3. Compte tenu du succès rencontré par le pilote, des modifications du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives sont entrées en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2020 pour officialiser les transferts de taxes ayant eu lieu dans le cadre du pilote, et créer le Service de transfert de taxes de l'OMPI (ci-après dénommé "Service de transfert de taxes"). L'annexe G des instructions administratives définit les modalités relatives à la notification de la réception des taxes et au transfert des taxes par les offices au moyen du Service de transfert de taxes.

#### **OFFICES RÉCEPTEURS PARTICIPANTS ET ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES**

4. Conformément au paragraphe 7 de l'annexe G des instructions administratives, le Bureau international a publié dans la Gazette du PCT, le 20 novembre 2020, une liste des transferts de taxes effectués dans le cadre du Service de transfert de taxes pour les offices participants. Trois autres offices ont notifié au Bureau international leur participation au Service de transfert de taxes entre le 21 novembre 2020 et le 31 mars 2021, et le 8 avril 2021, le Bureau international a publié dans la Gazette du PCT une liste des taxes concernées pour ces offices. En outre, le Bureau international a reçu des taxes de recherche des offices récepteurs du Kazakhstan et du Portugal, et l'office récepteur de la Croatie a envoyé une notification indiquant qu'il souhaitait participer au Service. Le Bureau international a l'intention de publier chaque trimestre dans la Gazette du PCT des informations sur les nouveaux offices participants et sur les transferts de taxes des offices ayant adhéré au Service de transfert de taxes.

5. Au 30 avril 2021, 62 offices participaient au Service de transfert de taxes en leur qualité d'office récepteur et transféraient des taxes de recherche, via le Bureau international, au profit de certaines administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour leurs ressortissants. Treize offices participent au Service de transfert de taxes en leur qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, et reçoivent les taxes de recherche de certains offices récepteurs par l'intermédiaire du Bureau international. Les offices participant en leur qualité d'administrations chargées de la recherche internationale sont les suivants : l'Office autrichien des brevets, IP Australia, l'Institut national brésilien de la propriété intellectuelle, l'Office européen des brevets, l'Office espagnol des brevets et des marques, l'Office des brevets d'Israël, l'Office des brevets du Japon, l'Office coréen de la propriété intellectuelle, le Service fédéral de la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie (ROSPATENT), l'Office suédois de la propriété intellectuelle, l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique et l'Institut nordique des brevets. Quatre des 10 autres administrations chargées de la recherche internationale (les offices de la propriété intellectuelle de la Finlande, des Philippines, de la Turquie et de l'Ukraine) ne sont compétents que pour leurs ressortissants et résidents respectifs. S'agissant des administrations chargées de la recherche internationale qui ne participent pas au service, le Bureau international examine la possibilité d'une participation avec l'administration concernée, ou invitera cette administration à adhérer au Service de transfert de taxes dès que certaines questions bancaires et monétaires auront été clarifiées.

#### **TRANSFERT DES TAXES DE RECHERCHE**

6. Le tableau 1 indique le nombre de taxes de recherche transférées via le Bureau international depuis 2018, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale est un office différent de l'office récepteur. Au cours des trois dernières années, la part de ces taxes de recherche transférées via le Bureau international a augmenté pour atteindre 97,7%.

		2018	2019	2020
Recherche internationale effectuée par un office différent de l'office récepteur	Taxe de recherche transférée par l'office récepteur via le Bureau international	38 231	43 688	58 186
	Taxe de recherche directement transférée par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale	24 966	19 135	1 374
	Sous-total	63 197	62 823	59 560
Recherche internationale effectuée par le même office que l'office récepteur (administration chargée de la recherche internationale = office récepteur)		189 562	202 550	205 767
Nombre total de transferts de frais de recherche		252 759	265 373	265 327
Pourcentage des taxes de recherche transférées via le Bureau international, à l'exclusion du cas administration chargée de la recherche internationale = office récepteur		60,5%	69,5%	97,7%

Tableau 1 : Nombre de transferts de taxes de recherche effectués via le Bureau international, ou effectués directement au profit de l'administration chargée de la recherche internationale depuis 2018.

### **MONNAIES UTILISÉES POUR LES TAXES DE RECHERCHE DANS LE CADRE DU SERVICE DE TRANSFERT DE TAXES**

7. Le Service de transfert de taxes peut accepter les taxes de recherche perçues par les offices récepteurs dans toute monnaie pour laquelle un montant équivalent a été établi en vertu de la règle 16.1.d)ii). Les offices récepteurs doivent néanmoins choisir une seule monnaie pour transférer au Bureau international les taxes pour chaque administration chargée de la recherche internationale. Si possible, les offices récepteurs doivent utiliser une seule monnaie pour le transfert des taxes de recherche, des taxes internationales de dépôt et des taxes de traitement au Bureau international, afin de réduire les frais bancaires et de simplifier les procédures bancaires, tant pour l'office récepteur que pour le Bureau international, en effectuant un seul transfert couvrant l'ensemble des taxes. Certains offices récepteurs continuent cependant d'envoyer les taxes de recherche et les taxes de dépôt et de traitement dans des monnaies différentes, afin de se conformer à leurs exigences internes en matière de trésorerie. Dans le cadre du Service de transfert de taxes, le Bureau international accepte les taxes des offices récepteurs participants dans 14 monnaies et transfère les taxes de recherche aux administrations chargées de la recherche internationale participantes dans huit monnaies. Le Bureau international transfère les taxes de recherche à chaque administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie qu'elle a fixée pour le montant applicable à la date de dépôt international de la demande, sauf pour l'Office des brevets d'Israël qui a demandé à recevoir les taxes de recherche en dollars des États-Unis d'Amérique.

### **RÉDUCTION DES DEMANDES EN VERTU DE LA RÈGLE 16.1)e)**

8. L'un des objectifs du Service de transfert de taxes est de réduire le risque de change, conformément à la règle 16.1.e), pour le Bureau international. En vertu de cette disposition, le Bureau international est tenu de compenser les administrations chargées de la recherche internationale pour les pertes dues aux différences entre le montant de la taxe de recherche dans la monnaie fixée et le même montant dans la monnaie prescrite, lorsque ce montant est

converti dans la monnaie fixée. Les administrations chargées de la recherche internationale sont également tenues de verser au Bureau international les éventuels gains découlant de ces différences. Pour effectuer ces paiements, les administrations chargées de la recherche internationale doivent soumettre leurs demandes au Bureau international, ce qui implique un travail important d'examen de ces demandes. Les cinq offices ayant soumis des demandes depuis 2017 participent désormais tous au Service de transfert de taxes en leur qualité d'administrations chargées de la recherche internationale. Bien que ces offices soient des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour certains offices récepteurs qui ne participent pas au Service de transfert de taxes, les montants remboursés en vertu de cette disposition doivent être minimes, par opposition à des montants ayant dépassé 500 000 francs suisses ces dernières années.

## **PARTICIPATION FUTURE DES OFFICES RÉCEPTEURS**

9. Bien que le Service de transfert de taxes couvre désormais la plupart des administrations chargées de la recherche internationale et des offices récepteurs, y compris les administrations chargées de la recherche internationale recevant la plus grande part des taxes de recherche des autres offices récepteurs, les avantages du service ne seront pleinement réalisés que lorsque toutes les administrations chargées de la recherche internationale et tous les offices récepteurs y participeront. Néanmoins, sans la participation de tous les offices récepteurs ayant déclaré une administration chargée de la recherche internationale compétente pour la recherche à l'égard des demandes internationales, l'administration chargée de la recherche internationale continuera de recevoir directement les taxes de recherche des offices récepteurs non participants, ce qui implique des procédures différentes selon l'office récepteur concerné. Les coûts et les pertes, pour le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale, liés au maintien de deux processus de gestion des taxes de recherche subsisteront. En outre, lorsque la monnaie prescrite, pour la réception par l'office récepteur non participant de la taxe de recherche, est différente de la monnaie fixée, le processus de paiement en vertu de la règle 16.1.e), compte tenu des différences de conversion, continuera d'être appliqué. Sur les 118 offices agissant en qualité d'offices récepteurs, plus de 50 ne participent pas encore au Service de transfert de taxes. Le Bureau international a invité presque tous les offices récepteurs ayant reçu depuis 2016 une demande internationale désignant une administration chargée de la recherche internationale qui participe au Service de transfert de taxes, et prévoit de donner suite à ces invitations et de trouver des solutions à tout problème susceptible d'empêcher la participation d'un office récepteur. Les offices récepteurs qui ne participent pas encore au Service de transfert de taxes sont invités à contacter le Bureau international à l'adresse [income.pct@wipo.int](mailto:income.pct@wipo.int) et à l'adresse [fee.pct@wipo.int](mailto:fee.pct@wipo.int) pour discuter des mesures à prendre pour leur permettre de rejoindre le Service de transfert de taxes.

10. Plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ont indiqué qu'elles souhaiteraient qu'il devienne obligatoire, pour tous les offices récepteurs pour lesquels elles sont compétentes pour agir en qualité d'administrations chargées de la recherche internationale, de transmettre les taxes uniquement par l'intermédiaire du Service de transfert de taxes et non directement. Pour ce faire, il convient de modifier l'annexe A de leurs accords avec le Bureau international en vertu de l'article 16.3)b), afin d'ajouter l'utilisation du Service comme condition pour déclarer l'administration chargée de la recherche internationale compétente, sans qu'il soit nécessaire de modifier les instructions administratives. Puisqu'il s'agirait d'une réduction de leur compétence potentielle, la modification doit être convenue avec le Directeur général en vertu de l'article 11.2) de l'accord concerné. Le Directeur général serait néanmoins disposé à accepter de telles modifications à condition qu'un préavis suffisant soit donné aux offices récepteurs, afin que ceux-ci puissent prendre les mesures appropriées, et qu'aucun office récepteur ne soit laissé sans possibilité de désigner une administration chargée de la recherche internationale compétente.

## ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES TAXES

11. Lorsqu'un transfert de taxes est effectué par l'intermédiaire du Service de transfert de taxes, le paragraphe 9 de l'annexe G définit, conformément à la règle 96.2.b), la procédure de notification au Bureau international par l'office ayant perçu la taxe ("l'office perceuteur"). Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 13 de l'annexe G, l'office perceuteur est également tenu de transmettre au Bureau international des informations concernant les taxes perçues au cours du mois précédent ou de toute autre période convenue, dans le cadre du Service de transfert de taxes, ainsi que toute correction ou omission relative aux taxes qui ont été transférées, ou qui auraient dû être transférées, au cours des mois précédents.

12. L'annexe G prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne la notification de la réception de taxes par un office perceuteur (paragraphe 9), ou la transmission d'informations concernant les taxes perçues (paragraphe 13). En ce qui concerne le paragraphe 10, pour la notification, et le paragraphe 14, pour la transmission des informations concernant les taxes, le format est convenu entre l'office perceuteur et le Bureau international. Ces deux paragraphes indiquent une préférence pour l'utilisation par les offices perceuteurs du format XML, conformément à la DTD correspondante. La DTD est publiée sur le site Web de l'OMPI.

13. La transmission des informations concernant les taxes au format XML déchiffrable par ordinateur permettra aux offices d'effectuer des transferts de taxes plus efficacement, et aux déposants et aux offices d'accéder à des informations de qualité sur l'état des paiements et des transferts de taxes. Les informations déchiffrables par ordinateur sont nécessaires à l'automatisation des contrôles que le Bureau international effectue en vertu du paragraphe 17 de l'annexe G, pour assurer la cohérence avec les montants attendus compte tenu des informations qu'il détient dans ses bases de données. Un format cohérent et déchiffrable par ordinateur permettra également au Bureau international d'assurer la validation en temps réel des informations relatives aux taxes pour les offices perceuteurs et les offices bénéficiaires. Le Bureau international encourage donc les offices qui ne fournissent actuellement pas d'informations relatives au paiement des taxes de recherche au format XML à utiliser ce format.

14. Un outil est disponible dans ePCT depuis avril 2020, pour permettre aux offices récepteurs de générer des informations au format XML recommandé pour la transmission au Bureau international d'informations concernant les taxes perçues à l'égard de certaines demandes internationales. Cet outil pourrait s'avérer particulièrement utile pour les petits offices récepteurs, afin que ceux-ci puissent générer des informations relatives aux taxes dans le format souhaité. La sélection des demandes internationales par l'utilisateur au sein de l'office récepteur est un processus manuel. Le Bureau international a l'intention d'améliorer cette fonction et de l'étendre au traitement des taxes reçues par les administrations chargées de l'examen préliminaire international dans les prochaines versions d'ePCT.

## ORIENTATIONS FUTURES

15. À terme, l'objectif des travaux effectués dans ce domaine est d'offrir des informations en temps quasi réel sur l'état des paiements et des transferts de taxes aux déposants et à tous les offices concernés (office récepteur, Bureau international, administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international), les validations mettant immédiatement en évidence tout écart entre les montants reçus/transférés et les montants attendus compte tenu des données disponibles dans les bases de données. Cela devrait permettre de corriger immédiatement les erreurs éventuelles, de réduire le risque d'erreur au moment des transferts mensuels, et de réduire considérablement la charge comptable des offices perceuteurs et des offices bénéficiaires. En outre, on espère que ce service permettra la perception de taxes par un office pour le compte d'un autre, notamment pour :

- a) le paiement immédiat de taxes à l'égard de nouvelles demandes déposées auprès d'un office récepteur au moyen d'un système de dépôt hébergé par un autre office, en particulier le système de dépôt ePCT;
- b) le paiement de taxes de recherche et d'examen préliminaire supplémentaires par les déposants ayant des difficultés à transférer l'argent directement à l'administration internationale compétente; et
- c) le paiement immédiat de taxes d'examen préliminaire international par les déposants utilisant le système ePCT pour établir une demande.

*16. Le groupe de travail est invité à prendre note de l'état d'avancement des travaux et à formuler des observations sur les travaux futurs visant à développer le Service de transfert de taxes de l'OMPI.*

[Fin du document]