

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

Neuvième session
Genève, 17 – 20 mai 2016

RÉDUCTIONS DE TAXES POUR DES DÉPOSANTS DE CERTAINS PAYS, NOTAMMENT DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET DES PAYS DE LA CATÉGORIE DES MOINS AVANCÉS

Document établi par le Bureau international

RÉSUMÉ

1. Le groupe de travail est invité à formuler des observations sur les mesures proposées en vue de réduire le nombre de réductions de taxes réclamées par des déposants ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction, et d'aider le Bureau international à obtenir le paiement intégral des taxes prescrites.

RAPPEL

2. Une réduction de taxes de 90% peut être accordée au titre du point 5 du barème de taxes aux déposants (qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales) qui sont des ressortissants de pays de la catégorie des moins avancés et aux personnes physiques qui sont des ressortissants d'États figurant sur la liste des États satisfaisant aux critères énoncés à l'alinéa a) de ce point.

3. Le Bureau international vérifie les modes inhabituels de dépôt pouvant indiquer qu'un déposant prétend à des réductions de taxes alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ces réductions. Ces vérifications ont permis de mettre à jour plusieurs cas dans lesquels un seul déposant prétendant à des réductions de taxes a déposé au moins 10 demandes internationales en une seule année, chose impossible à faire pour une personne

ne bénéficiant pas de l'appui financier d'une entreprise. Dans de rares cas, des particuliers réclamant une réduction de taxes ont déposé au moins 50 demandes en une seule année.

4. Généralement, ces demandes sont déposées au nom d'une personne physique qui est ressortissant d'un État remplissant les conditions requises, mais elles semblent présenter beaucoup d'intérêt pour une personne morale n'ayant pas droit à une réduction de taxes qui, selon toute vraisemblance, s'acquitte des taxes en tant que véritable titulaire de la demande considérée. Dans certains cas, la personne morale est ultérieurement désignée comme étant le déposant après l'enregistrement d'un changement concernant la personne du déposant en vertu de la règle 92*bis* du PCT. Dans d'autres cas, la titularité apparente est laissée au particulier, qui peut être le propriétaire, un mandataire ou un cadre supérieur d'une entreprise relativement importante.

5. Dans la plupart des cas, lorsqu'ils ont été contactés, les déposants ont déclaré qu'ils pensaient que cette option était prévue, mais ont accepté sans rechigner de rembourser la différence. Il serait souhaitable d'indiquer clairement que ces demandes par procuration ne sont pas autorisées et de prendre des mesures énergiques afin de les décourager.

6. Toutefois, les possibilités d'action sont quelque peu limitées par le fait que les procédures doivent à la fois revêtir un caractère pratique pour les offices récepteurs et ne pas constituer une charge trop lourde pour la grande majorité des déposants pouvant prétendre à des réductions de taxes qui, en fait, sont les principaux destinataires de ces réductions. Il n'est pas souhaitable de rajouter de longues déclarations compliquées concernant les critères à remplir pour bénéficier des réductions.

7. Le Bureau international recommande néanmoins que des mesures soient prises afin de préciser qui peut prétendre aux réductions et de faire en sorte que les taxes dues soient intégralement payées, le cas échéant.

PROPOSITION

8. Il est proposé de remédier à ce problème en précisant les critères à remplir pour bénéficier des réductions et en prévoyant le paiement d'une taxe, d'un montant équivalent à celui de la réduction initiale, avant l'inscription d'un changement de déposant en vertu de la règle 92*bis* lorsque la taxe réduite a déjà été payée mais que le nouveau déposant (après l'enregistrement du changement) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une telle réduction.

Préciser les critères à remplir

9. Afin de préciser les critères à remplir, il est proposé d'ajouter au point 5 du barème de taxes, comme indiqué dans l'annexe, une condition selon laquelle il n'y aurait "pas d'ayants droit de la demande internationale ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b)".

10. En outre, il est proposé que l'assemblée adopte un accord de principe, qui serait ainsi libellé :

"En ce qui concerne l'Assemblée de l'Union du PCT, il est entendu que les réductions de taxes prévues au point 5 du barème de taxes sont censées s'appliquer uniquement lorsque les déposants visés dans la requête sont les seuls et véritables titulaires de la demande et ne sont pas dans l'obligation de céder, octroyer, transférer ou concéder sous licence les droits découlant de l'invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre aux réductions de taxes".

Taxe pour les changements effectués en vertu de la règle 92bis

11. Il est également proposé de prévoir une taxe, d'un montant équivalent à celui de la réduction accordée au moment du dépôt, qui serait payable en cas d'enregistrement d'un changement concernant la personne du déposant à la suite duquel le déposant ne remplirait plus les conditions requises pour bénéficier de la réduction de taxes ou, s'il y a plusieurs déposants, s'ils ne remplissent pas tous les conditions requises pour bénéficier de la réduction de taxes.

12. Quelle que soit la monnaie dans laquelle la taxe a été initialement payée, le montant fixé serait payable en francs suisses et serait basé sur la réduction accordée selon la formule indiquée dans le barème de taxes comme applicable à la date de la réception de la demande internationale, et non pas sur un montant équivalent de la taxe de dépôt internationale dans la monnaie dans laquelle cette taxe avait été payée.

13. Il convient d'admettre que la présente proposition aura des incidences négatives pour les déposants agissant véritablement à titre personnel ayant conclu un accord pour la vente de leurs droits à une entreprise qui n'était pas impliquée dans l'établissement ou le dépôt de la demande internationale, cas dans lequel la demande internationale de brevet aurait pu aider le déposant à conclure l'accord. Il convient également d'admettre que la présente proposition n'aura aucune incidence pour les déposants qui continuent de déposer des demandes par procuration afin de bénéficier d'une réduction de taxes, mais ne cèdent pas leurs droits à l'ayant droit pendant la phase internationale. Toutefois, le préjudice causé aux déposants agissant véritablement à titre personnel sera limité, étant donné qu'une entreprise souhaitant acquérir des droits ou une licence considérera probablement les taxes supplémentaires comme des frais administratifs relativement peu élevés par rapport à son investissement global dans l'invention. Par conséquent, dans l'ensemble, le fait de supprimer la possibilité de prétendre à une réduction de taxes tout en continuant à pouvoir effectuer un changement concernant un déposant ne pouvant prétendre à une réduction de la taxe internationale de dépôt au cours de la phase internationale en vertu de la règle 92bis sans payer de taxe supplémentaire est considéré comme une mesure supplémentaire ayant un effet dissuasif sur le recours à des déposants par procuration en vue d'obtenir des réductions de taxes.

Mesures supplémentaires

14. À ce stade, le principal objectif est de préciser les critères à remplir pour pouvoir prétendre à une réduction de taxes afin de réduire le nombre de demandes infondées de réductions et d'aider le Bureau international à discuter avec les déposants lorsque des modes inhabituels de dépôt sont constatés. Si des mesures supplémentaires sont requises, elles seront prises en concertation avec l'office récepteur concerné. Dans certains cas, prétendre à une réduction à laquelle il n'a pas droit peut également avoir, pour le déposant, des conséquences au regard de la législation nationale devant l'office désigné, ou, pour le mandataire, eu égard à son droit d'exercer.

15. Le groupe de travail est invité à examiner les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement d'exécution et au barème de taxes figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT¹

TABLE DES MATIÈRES

Règle 92 <i>bis</i> Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international.....	2
92 <i>bis</i> .1 <i>Enregistrement de changements par le Bureau international</i>	2
BARÈME DE TAXES	4

¹ Le texte qu'il est proposé d'ajouter est souligné et le texte qu'il est proposé de supprimer est biffé.

Règle 92bis

Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international

92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international

a) Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international :

i) personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,

ii) personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur.

b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

c) Si la taxe internationale de dépôt a été réduite conformément au point 5 du barème de taxes et qu'une requête est présentée aux fins de l'enregistrement d'un changement relatif à la personne du déposant à la suite duquel le déposant ne remplirait plus les conditions requises pour bénéficier de la réduction ou, s'il y a plusieurs déposants, tous les déposants ne rempliraient pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction, l'enregistrement du changement est subordonné au paiement au Bureau international d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives.

[COMMENTAIRE : la taxe serait payable uniquement à l'égard d'une requête en enregistrement d'un changement relatif à la personne du déposant. Il n'est pas envisagé qu'elle soit payable simplement en raison d'un changement de nationalité ou de domicile du déposant intervenant ultérieurement au dépôt de la demande internationale.]

BARÈME DE TAXES

Taxes

Montants

1. à 3. [Sans changement]

Réductions

4. [Sans changement]

5. La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par :

a) [Sans changement] un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis d'Amérique (déterminé d'après les données les plus récentes publiées par l'Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis d'Amérique constants par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d'après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans; ou

b) [Sans changement] un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États classés par l'Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés;

étant entendu qu'il n'y aurait pas d'ayants droit de la demande internationale ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b) et que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d'États visées aux points 5.a) et 5.b)² sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l'Assemblée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l'Assemblée au moins tous les cinq ans.

[Fin de l'annexe et du document]

² *Note de l'éditeur* : les premières listes des États figurent à la page 37 de la Gazette du PCT du 12 février 2015 (voir www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.html).