

OMPI



PCT/WG/1/14

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 mai 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

GROUPE DE TRAVAIL
DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Première session
Genève, 26 – 30 mai 2008

TAXES SUR LES REVENDICATIONS

Document établi par l'Office Européen des Brevets

1. L'Office européen des brevets (OEB) a présenté un document lors de la dernière Réunion des administrations internationales selon le PCT (document PCT/MIA/15/9) proposant l'introduction d'une disposition permettant aux administrations chargées de la recherche internationale d'imposer une taxe sur les revendications pour les demandes PCT, semblable au type de taxe sur les revendications exigée par plusieurs États contractants du PCT conformément à leur législation nationale. À titre de mesure complémentaire, l'OEB a également suggéré une disposition destinée à permettre aux administrations chargées de la recherche internationale de limiter l'étendue du rapport de recherche internationale dans certaines circonstances, à nouveau conformément à la législation nationale ; par exemple, selon la Convention sur le Brevet Européen (CBE), une seule revendication indépendante par catégorie est généralement admise.

2. Comme mentionné dans le document PCT/MIA/15/9, il est ressorti clairement de précédentes discussions sur ces points que les taxes sur les revendications soulèvent plusieurs questions juridiques et techniques et que, si elles ne sont pas appliquées correctement, elles pourraient avoir des conséquences indésirables sur le comportement des déposants. Ce n'est néanmoins pas une raison pour abandonner les efforts pour élaborer des moyens acceptables, exploitables et efficaces destinés à être fournis aux administrations chargées de la recherche internationale afin d'influencer le comportement des déposants et de rendre la charge de travail de celles-ci gérable. L'alternative suggérée serait de maintenir le statu quo juridique

face au nombre toujours croissant de dépôts et à la complexité accrue des demandes, lequel, tout en conservant une apparente intégrité juridique, ne conduira à terme qu'à une diminution *de facto* de la qualité de la recherche, au manque de transparence et finalement à une perte de confiance dans le système du PCT. Compte tenu des préoccupations déjà exprimées quant à la qualité de la recherche internationale et à la pérennité du système actuel évoquées dans le document PCT/WG/1/3, l'OEB pense qu'il est primordial d'adapter le traité aux réalités du comportement de dépôt actuel, non seulement du point de vue des utilisateurs mais également du point de vue des administrations chargées de la recherche internationale.

3. Pour cette raison, l'OEB, tout en reconnaissant les préoccupations exprimées par de nombreuses délégations lors de la réunion des administrations internationales – voir le rapport de cette réunion (PCT/MIA/15/13) – est encouragé par l'attitude de la plupart des délégations généralement en faveur du concept de taxes sur les revendications et de mesures connexes. Les préoccupations spécifiques exprimées lors de la réunion des administrations internationales peuvent être résumées de la manière suivante :

(i) L'article 17 ne permet qu'une seule sanction, à savoir le retrait réputé de la demande internationale – il n'est pas possible de restreindre la recherche aux revendications pour lesquelles les taxes ont été acquittées.

(ii) Les déposants peuvent limiter le nombre de revendications dans la phase internationale afin d'échapper aux taxes sur les revendications seulement pour réintroduire celles-ci après l'entrée dans la phase nationale auprès des offices n'exigeant aucune taxe sur les revendications.

(iii) Il n'existe pas de base juridique dans le PCT limitant l'étendue de la recherche à une revendication indépendante par catégorie.

4. Examen successif de chacune de ces objections.

Le retrait réputé est la seule sanction admissible

5 L'OEB n'est pas en faveur d'une perte totale de droits dans ces circonstances parce qu'elle serait disproportionnée. Une critique fréquente du PCT dans le passé était que celui-ci était d'une complexité injustifiée et qu'il contenait de nombreux pièges pour les imprudents, entraînant souvent une perte totale des droits dans des circonstances dans lesquelles une sanction moins sévère, comme par exemple, une pénalité financière ou la perte d'un droit spécifique, aurait été suffisante. L'OEB pense que le défaut de paiement d'une taxe sur les revendications supplémentaires tombe justement dans cette catégorie. Il est évidemment juste que les déposants soient pénalisés pour défaut de paiement des taxes appropriées dans les délais ; néanmoins, étant donné que la sanction au titre de plusieurs législations nationales, dont la CBE, prévoit que la revendication concernée, et non la demande intégrale, est réputée abandonnée, elle devrait s'appliquer également dans le cadre du PCT. Il est suggéré qu'une règle spécifique fondée sur la restriction de la possibilité de recherche, envisagée par l'article 17, soit introduite sur une base discrétionnaire. De même, l'argument selon lequel l'article 14 relatif au non-paiement de taxes ne permet qu'une seule sanction, à savoir le retrait de la demande internationale, ne résiste pas à l'examen. L'article 14 se réfère aux taxes prescrites payables à l'office récepteur lors du dépôt de la demande internationale. D'autres taxes, telles que celles relatives au dépôt tardif du listage des séquences conformément à la règle 13^{ter} ou au paiement tardif de la taxe de traitement selon le Chapitre II conformément à la règle 58^{bis} 2, donnent lieu à une pénalité restant en deçà du retrait réputé de la demande

internationale et, dans la présentation de l'OEB, il n'y a aucune raison pour que ne soit pas introduite une disposition similaire impliquant la limitation de la recherche aux revendications dont les taxes ont été acquittées.

Les déposants peuvent limiter le nombre de revendications dans la phase internationale et l'augmenter dans la phase nationale

6 Il est plus que probable que les déposants, face à la perspective d'acquitter les taxes nationales sur les revendications, chercheront à inclure de nombreuses revendications auprès d'une administration chargée de la recherche internationale n'exigeant aucune taxe sur les revendications et qu'ils les modifieront ensuite de la manière la plus avantageuse financièrement après l'entrée dans la phase nationale. Ainsi, les administrations chargées de la recherche internationale se verront imposer une lourde charge de travail de recherche.

Il n'existe pas de fondement juridique dans le cadre du PCT à la restriction de la recherche à une revendication indépendante par catégorie

7 L'OEB n'accepte pas cet argument, qui semble fondé sur une interprétation indûment littérale de l'article 17, à savoir qu'une restriction de la recherche n'est possible que dans les circonstances où le non-respect des exigences prescrites est si grave qu'une recherche valable serait totalement impossible. Une interprétation pragmatique des dispositions du traité serait plutôt souhaitée. L'article 6 impose l'exigence que la revendication soit claire, concise et se fonde entièrement sur la description et définisse l'objet pour lequel la protection est demandée. Le non-respect de cette exigence doit justifier de fait une restriction de la recherche internationale. Cependant, une interprétation littérale de l'article 17 signifie que seulement dans les cas exceptionnels et flagrants, un manquement à l'article 6 occasionnerait une quelconque sanction effective dans la phase internationale, par opposition, par exemple, à la situation selon la Convention sur le Brevet Européen dans laquelle la disposition correspondante de l'article 6 est l'article 84 de la CBE. L'article 84 de la CBE a permis l'introduction d'une règle accessoire permettant expressément la restriction de l'examen à une revendication indépendante par catégorie. Il est suggéré, en fonction d'une interprétation fondée sur l'objet visé des articles 6 et 17, qu'il n'y ait pas d'obstacle juridique à l'introduction d'une disposition analogue dans le cadre du PCT pour ce qui concerne l'étendue du rapport de recherche internationale.

8 Néanmoins, comme énoncé dans le document MIA, l'OEB n'a pas l'intention de faire une proposition législative spécifique tant que tous les points n'auront pas été débattus dans le cadre de ce groupe de travail. Ce document est destiné à servir de base à cette discussion et les délégations sont invitées à faire part de leurs points de vue.

9 Le Groupe de Travail est invité à faire des commentaires sur les propositions figurant dans ce document.

[Fin du document]