

Le PCT en 2004, 2005 et au-delà

**Présentation pour la CNCPI
Paris, le 10 juin 2005**

***par Isabelle Boutillon
Bureau du PCT, OMPI, Genève***

Cette présentation traite des sujets suivants:

- Quelques chiffres sur les dépôts
- Statistiques brevets et PCT
- Dernières nouvelles sur les Etats et administrations
- Effets de la réforme du PCT (1er janvier 2004)
- Modifications du règlement d'exécution (1er avril 2005)
- Documents de priorité, modes de certification
- Traité sur le droit des brevets (PLT) (28 avril 2005)
- Réforme de la CIB (1er janvier 2006)
- Travaux en cours, mise en place possible au-delà de 2005

Quelques chiffres..... sur les dépôts

Un million de demandes PCT déposées depuis Juin 1978
la barre a été franchie à l'automne 2004

Presque 123.000 demandes PCT reçues en 2004 (+ 11% // 2003)
Pour 2005 : augmentation prévue de 6%

Evolution de la **répartition géographique** :

JP en 2^{ème} place (presque 20% des dépôts), après US (35%),
et avant DE (12%), FR (<5%), GB (<5%), NL (4%)

Quelques chiffres.....sur les dépôts électroniques

Evolution de la part des dépôts électroniques par rapport à celle des dépôts papier :

13.5% dépôts en ligne ou sur CD ou DVD (<8% XML et <6% pdf)
34.5% papier avec requête PCT-EASY (sur diskette)
52% dépôts entièrement papier

En **nombre** de dépôts :

JP (5.400)*, EP (2.600), IB (2.000), KR (1.400), FR (378), etc.

En **% du total** des dépôts à l'office récepteur concerné :

KR (52%), IB (35%), JP (33%)*, FI (19%),
EP (18%), ES (14%), FR (13%), etc.

* Disponible seulement depuis fin avril 2004

Quelques chiffres sur les dépôts à l'office récepteur RO/IB

7.000 demandes en 2004, soit + 8% // 2003
pour 2005 : augmentation prévue de 14%

en **17 langues**

dont 91,5% en anglais et 1,70% en français

émanant de **plus de 90 pays**

les 10 premiers étant :

NL (34.6%), US (10%), FI (7%), IT (7%), DE (6.3%),
CH (5%), FR (4.3%), ZA (3.8%), IN (3.5%), CA (2.5%)

35% des dépôts effectués **en ligne** (PCT-SAFE)

Les plus grands déposants en 2004*

1.	Philips	NL	+ 2 360
2.	Matsushita	JP	+ 1 710
3.	Siemens	DE	+ 1 290
4.	Nokia	FI	+ 800
5.	Bosch	DE	+ 700
6.	Intel	US	+ 600
7.	BASF	DE	+ 590
8.	3M	US	+ 590
9.	Motorola	US	+ 570
10.	Sony	JP	+ 570
11.	Mitsubishi	JP	+ 560
12.	Ericsson	SE	+ 530
13.	DaimlerChrysler	DE	+ 520
14.	Bayer	DE	+ 470
15.	Honeywell	US	+ 410
16.	Procter & Gamble	US	+ 390
17.	IBM	US	+ 390
18.	Thomson Lic.	FR	+ 390
19.	DuPont	US	+ 370
20.	Samsung	KR	+ 370

Mais aussi, parmi les pays émergents:

Samsung	KR	+ 370
LG Electronics	KR	+ 310
Huawei Tech.	CN	+ 170
Ranbaxy Labs.	IN	< 160
ZTE Corp.	CN	< 150

Les 20 premiers déposants PCT représentent environ 12 % de tous les dépôts en 2004

* selon le classement provisoire

Les plus grands déposants français*

Les douze premiers :

Thomson Licensing	433	(au 14e rang mondial)
CNRS	146	
CEA	139	
France Telecom	136	
L'Air Liquide	108	
Rhodia Chimie	104	
Thales	102	
Michelin	87	
L'Oréal	83	
Alcatel	60	
Genset	54	
Gemplus	50	

* selon le nombre des publications en 2003 (extrait de PCT Newsletter, juin 2004)

Statistiques brevets et PCT

Page dédiée aux statistiques sur le site Internet de l'OMPI
(accès par la page d'accueil PCT)

- données PCT publiques
- données brevets (collections OMPI)

Préoccupations du Bureau international :

Exactitude des données

Mettre à disposition un **système fiable et facile à utiliser**
par diverses catégories d'utilisateurs

Tous les commentaires sont les bienvenus !

Dernières nouvellessur les Etats contractants

Les **nouveaux Etats** contractants :

Union des Comores (KM) au 3 avril 2005
Nigeria (NG) au 8 mai 2005

Les accords sur **l'extension des brevets européens** :

Serbie-et-Monténégro (YU) au 1er novembre 2004
Bosnie-Herzégovine (BA) au 1er décembre 2004

(pour mémoire, accords toujours en vigueur pour :
Albanie, Croatie, Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine)

Dernières nouvelles..... sur les administrations internationales

- Canada** En juillet 2004, l'office national du Canada a commencé à agir en qualité **d'ISA et d'IPEA** pour les demandes PCT déposées par les déposants canadiens
- Finlande** Le 1er avril 2005, l'office national de la Finlande a commencé à agir en qualité **d'ISA et d'IPEA** pour les demandes PCT déposées par les déposants finlandais
- OEB** la limitation de compétence en qualité d'ISA et IPEA (en vigueur depuis le 1er mars 2002, mais ne s'appliquant qu'aux dépôts auprès de RO/US ou RO/IB) pour les demandes portant sur:
- des "**business methods**" est prolongée jusqu'au 1er mars 2007
- (Rappel: La limitation dans les domaines de la **biotechnologie** et des **télécommunications** ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2004 pour les demandes déposées à partir de cette date)

Effets de la réforme du PCT qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004

1. Système de désignation globale et automatique

- **la requête “vaut” désignation** de tous les Etats contractants à la date de dépôt international
- **exclusion de certaines désignations** (“effet d’auto-désignation”) **s’applique seulement** aux désignations DE, KR et RU (national) en pratique, l’exclusion de ces désignations reste marginale
- **ne s’applique pas à la désignation JP** **mais retrait de la désignation JP** par les déposants japonais dans près de 50% des cas (pour éviter “l’effet d’auto-désignation”)
- **choix du titre de protection** (national ou régional, brevet ou modèle d’utilité) est reporté jusqu’à l’ouverture de la phase nationale
- retrait d’une ou de plusieurs désignations reste **possible jusqu’à 30 mois** à compter de la date de priorité

Effets de la réforme du PCT qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004

2. Demandes de Chapitre II

Le nombre de **demandes d'examen préliminaire** selon le chapitre II

- - est en diminution depuis 2002
(la diminution était de 0,5% en 2002, de 20% en 2003, de 27% en 2004)
- - pour 2005, il est prévu que leur nombre descende à environ 30% des dépôts

Effets de la réforme du PCT qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004

3. Système renforcé de recherche internationale et d'examen préliminaire

- - opinion écrite de l'**ISA**
- - **commentaires officiels** "en réponse" à l'opinion écrite de l'ISA
- - demande d'examen selon le chapitre II
nouveau délai (au minimum 22 mois à compter de la date de priorité)
- - opinion écrite de l'**IPEA**
 - si l'IPEA est la même administration que l'ISA
 - si l'IPEA n'est pas la même administration que l'ISA
- - établissement par l'IPEA du rapport préliminaire international sur la brevetabilité ("**IPRP Chapitre II**")
- - conversion par le Bureau international de l'opinion écrite de l'ISA en "**IPRP Chapitre I**"

Effets de la réforme du PCT qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004

4. Système renforcé de recherche et d'examen

- ce qui n'a pas (vraiment) changé :

- - le droit du déposant de modifier les revendications selon l'article 19, après l'établissement du rapport de recherche internationale, et le délai correspondant
- - le droit du déposant de modifier la description, les revendications et les dessins selon l'article 34, et le délai correspondant, mais
 - forte recommandation de déposer des modifications avec la demande d'examen au lieu d'attendre l'opinion écrite de l'IPEA afin de s'assurer que les modifications seront prises en compte par l'IPEA avant qu'elle établisse le nouveau rapport, IPRP Chapitre II (ancien "IPER")
- - les distinctions entre les modifications, les rectifications d'erreurs évidentes et les corrections d'irrégularités restent inchangées

Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur au 1er avril 2005

1- - Procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention

- - **tous les délais sont fixés à un mois** (règles 40.1 et 68.2)
- - références à "**organe de réexamen**" au sein de l'ISA ou de l'IPEA remplaçant "comité de trois membres", "toute instance spéciale" ou "autorité supérieure compétente" (règles 40.2 et 68.3)
- - le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve **peut faire partie de l'organe de réexamen**, mais il ne peut pas en être l'unique membre (règles 40.2.d) et 68.3.d); les anciennes règles excluaient qu'il puisse en être membre
- - l'ISA/IPEA qui souhaite exiger le paiement d'une taxe de réserve pour l'examen de la réserve n'est **pas obligée de procéder à un examen en 2 étapes** (règles 40.2.e) et 68.3.e))

(Voir aussi modifications de l'Annexe B (unité de l'invention) des Instructions administratives)

Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur au 1er avril 2005

2- - Paiement d'une taxe pour remise tardive du listage des séquences (règles 13ter.1 et 13ter.2)

- **peut** être exigée par l'ISA
- s'applique aussi bien aux listages sous forme électronique que sous forme papier
- la taxe **ne peut pas excéder 25 %** du montant de la taxe internationale de dépôt

Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur au 1er avril 2005

3- - Rectificatifs et autres modifications mineures, faisant suite aux modifications déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2004

relatives aux règles : 3.3.a)ii)
4.6.a)
16bis.1.a) et c)
23.1.c)
43bis.1.a)
44.1
53.9.b)
69.1.a)iii)
69.1.d)iii)
76.5

Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur au 1er avril 2005

4- - Autres modifications résultant des modifications des règles

- - Instructions administratives

listages des séquences

(instructions 208, 313, 513, 801-804, annexes C et C-*bis*)

procédure de réserve en cas de défaut d'unité de l'invention

(instructions 403, 502, 603)

dépôt et traitement électroniques (instructions 101, 701, 702)

- - **Formulaires**, en particulier:

requête (PCT/RO/101)

ISR (PCT/ISA/210)

opinion écrite de l'IPEA (PCT/IPEA/408)

IPRP (chapitre II) (PCT/IPEA/409)

Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur au 1er avril 2005

5- - Application des règles modifiées

- - **à toute demande internationale** dont la date de dépôt international est le 1er avril 2005 ou une date postérieure
- - **pas aux demandes internationales** dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2005,
 - - **exception** : les règles 13^{ter}.2, 53.9, 68.2, 68.3 et 69.1 modifiées s'appliquent à toute demande internationale à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire aura été déposée le 1er avril 2005 ou après cette date, quelle que soit la date de dépôt international

Documents de priorité..... modes de certification en vigueur depuis octobre 2004

Les assemblées des Unions de Paris et du PCT, réunies conjointement en octobre 2004, ont convenu de l'accord de principe suivant :

- - c'est à l'office compétent qui fournit le document de priorité de **déterminer ce qui constitue une certification et comment il procède**
- - chaque office accepte une certification unique applicable à plusieurs documents ("**certification collective**")
- - **dans le cadre du PCT**, lorsqu'un document de priorité est certifié par l'office récepteur et transmis au Bureau international sous forme électronique, aucun office désigné ne peut exiger une forme différente de certification ou une nouvelle certification
 - - le Bureau international continuera, à la demande de tout office désigné, de lui **fournir des copies sur papier** de ces documents

Traité sur le droit des brevets (PLT)... (1) entré en vigueur le 28 avril 2005

Dix Etats ont ratifié le traité ou y ont adhéré:

Croatie, Danemark, Estonie, Kirghizistan, Moldova,
Nigéria, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine

Caractéristiques principales:

- s'applique aux demandes de brevets nationales et régionales et à la phase nationale des demandes internationales (c'est-à-dire au-delà de l'ouverture de la phase nationale)
- exigences relatives à l'attribution de la date de dépôt
- requêtes types
- formulaires types
- procédures simplifiées devant les offices
- éviter la perte de droits
- coexistence des communications sur papier et des communications électroniques

Traité sur le droit des brevets (PLT)... (2) entré en vigueur le 28 avril 2005

Avantages

pour les déposants et leurs mandataires:

- **formulaires normalisés et procédures simplifiées**
- possibilité de **corriger des erreurs**
- **réduction du risque de perte de droits** et certitude juridique accrue
- **réduction des coûts**

pour les offices:

- gain **d'efficacité** dans leur fonctionnement

Réforme de la CIB entrera en vigueur le 1er janvier 2006

Objectifs

adapter la CIB à l'environnement électronique
accroître son efficacité pour la recherche
faciliter son utilisation par les offices et le grand public

Introduction d'une structure à 2 niveaux:

niveau de base (20.000 entrées), révisé tous les 3 ans
niveau élevé (70.000 entrées), révisé en permanence

Introduction par les administrations internationales d'un **système de validation** des symboles CIB

Certaines ISA/IPEAs ont annoncé qu'elles ne seront pas en mesure de respecter la date d'entrée en vigueur

Travaux en cours, mise en place possible au-delà de 2005...

Ce qui sera présenté à l'Assemblée du PCT en septembre 2005

avec une entrée en vigueur proposée pour **début 2006**

avec une entrée en vigueur proposée pour **2007**

Ce pourquoi de **nouvelles propositions doivent être présentées** au Groupe de travail sur la réforme du PCT entre fin 2005 et début 2006

Ce qui n'est plus à l'étude

Ce qui est en cours sans changement du cadre juridique

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Seront présentées à l'Assemblée du PCT en septembre 2005

avec une entrée en vigueur proposée pour **début 2006** :

- publication internationale sous forme électronique
- adjonction de l'arabe comme langue de publication
- modification des conditions pour l'exclusion de certaines désignations ("effet d'auto-désignation") (modification de la règle 4.9.b))

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Publication internationale sous forme électronique

- pour les **brochures, la base juridique est en place** depuis le 1^{er} avril 2005 (section 406 modifiée des instructions administratives) (instruction 406.b):
 - “Les brochures peuvent être publiées, aux fins de l’article 21, sur papier ou entièrement ou partiellement sous forme électronique”
- **la date d’entrée en vigueur sera déterminée** quand les systèmes techniques seront prêts, et mention en sera publiée dans la Gazette
- **les déposants** ne recevront plus systématiquement des copies papier des brochures, mais seront **notifiés de l’adresse internet de la publication** (les copies papier resteront disponibles sur demande)
- **la publication de la Gazette du PCT** sous forme électronique uniquement nécessite la modification de la règle 86

(voir aussi la Gazette No.13/2005 du 31 mars 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Adjonction de l'arabe comme langue de publication

- à la demande de l'**Egypte**
- les demandes déposées en arabe seraient **publiées en arabe**
- tant qu'aucune administration n'acceptera l'arabe aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire

le déposant serait tenu de remettre une traduction

dans une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire

(voir aussi PCT/R/WG/7/10 du 18 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Seront présentées à l'Assemblée du PCT en septembre 2005

avec une entrée en vigueur proposée pour 2007 :

- éléments manquants ou parties manquantes de la demande
- restauration du droit de priorité
- rectification d'erreurs évidentes
- adjonction des documents coréens à la documentation minimale du PCT

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Éléments manquants ou parties manquantes de la demande

La remise tardive de parties manquantes

n'affectera plus la date de dépôt international

-- tant que la requête contiendra une déclaration aux fins de l'**incorporation par renvoi** de la description, des revendications et des dessins (ou de toute partie de ces éléments) qui sont contenus dans la demande antérieure, et

-- que le déposant **confirmera l'incorporation** par renvoi, avec une copie du document ou de la page correspondant,

-- et ce, dans un délai **de deux mois**

Possibilité pour les offices récepteurs et les offices désignés de **notifier qu'une incompatibilité** existe avec la législation nationale applicable

(voir aussi PCT/R/WG/7/2 du 5 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Restauration du droit de priorité (1)

- A. **maintien de la revendication de priorité pendant la phase internationale:**
- la date de dépôt international est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de cette dernière
- B. **restauration du droit de priorité par l'office récepteur**
pendant la phase internationale
- conformément au PLT,
 - s'il est satisfait au critère de "diligence requise" ou de "caractère non intentionnel"
- C. **effet sur les Etats désignés de la décision de l'office récepteur**
- si "diligence requise": la décision de l'office récepteur est applicable à tous les Etats désignés
 - si "caractère non intentionnel": la décision de l'office récepteur n'est applicable qu'aux Etats désignés qui prévoient ce type de restauration en fonction de ce critère ou d'un critère plus favorable

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Restauration du droit de priorité (2)

D. Etat de la technique aux fins de la recherche internationale, de l'établissement de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire

- **pas d'effet sur la recherche internationale**

puisque la "date pertinente" est la date de dépôt international

- pour l'opinion écrite et l'examen préliminaire

proposition de considérer comme "**date pertinente**" la **date de priorité sauf si** l'administration considère la revendication de priorité non valable

(voir aussi PCT/R/WG/7/3 du 5 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Rectification d'erreurs évidentes (1)

--"personne théorique" qui est censée comprendre quel était le sens voulu par le déposant, qui doit décider si l'erreur signalée est une erreur évidente

[“évidente à l'administration compétente”

plutôt qu' "être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu" (texte actuel)]

-- **délai unique** pour la présentation de requêtes en rectification:
26 mois à compter de la date de priorité

-- utilisation de **documents figurant** au dossier à la date pertinente

-- erreurs **non rectifiables**: omission d'un élément entier ou d'une feuille (voir "incorporation par renvoi")

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Rectification d'erreurs évidentes (2)

- effet sur les opinions écrites et les rapports

 - pas si** l'ISA/IPEA a commencé à rédiger son opinion ou rapport

- effet sur les offices désignés

 - pas si** la phase nationale a débuté avant que l'office soit notifié

- **rectification possible par les offices désignés ou élus** pendant la phase nationale d'erreurs commises par l'office récepteur ou le Bureau international

- **possibilité pour un office désigné ou élu de ne pas tenir compte** d'une rectification qu'il n'aurait pas lui-même autorisée s'il avait été "l'administration compétente"

(voir aussi PCT/R/WG/7/6 du 5 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Documentation minimale du PCT

- re-examen du **concept**
- **définition** et **contenu**
- inclusion des **documents de brevets coréens** (KIPRIS)
- inclusion de publications sur les **savoirs traditionnels**

N.B.: **Treize périodiques sur les savoirs traditionnels sont déjà inclus**

(suite aux décisions de la Réunion des administrations internationales (PCT/MIA) depuis 2003)

(voir aussi PCT/MIA/11/14 du 25 février 2005,
PCT/R/WG/7/11 du 18 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Doivent être re-examinées et de nouvelles propositions présentées au Groupe de travail sur la réforme du PCT (fin 2005 ou début 2006) :

- publication internationale dans plusieurs langues
- recherches internationales supplémentaires
- proposition de la Suisse relative à la déclaration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Publication internationale dans plusieurs langues

-- **le déposant pourrait demander la publication** de la demande internationale:

- **dans une ou plusieurs langues supplémentaires**, en sus de la langue de publication
- **dans la langue de dépôt** si elle est différente de celle de la publication

pour bénéficier de certains effets dans le cadre de la législation nationale de certains pays, si la publication est dans une certaine langue :

- **effet sur l'état de la technique**
- **protection provisoire**

(voir aussi PCT/R/WG/7/4 du 5 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Travaux en cours, mise en place au-delà de 2005

Recherches internationales supplémentaires

- afin d'**améliorer la qualité** des recherches internationales
- tout en **évitant la répétition** de la recherche internationale principale
- **les administrations seraient libres de proposer** de telles recherches (sans effet négatif sur les délais ou la qualité des recherches principales)
- **le déposant serait libre de choisir une administration** parmi celles offrant ce nouveau service
- une demande de recherche supplémentaire serait en général présentée pour des raisons de **langue** ou de **documentation technique étendue**
- les **résultats** de la recherche supplémentaire seraient **accessibles au tiers**

(voir aussi PCT/R/WG/7/7 du 11 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Modifications qui ne sont plus à l'étude ...

Inscription centralisée de changements auprès du Bureau international

Rejet par les Etats membres de la proposition d'**inscription unique et centralisée** de changements qui aurait pû s'appliquer non seulement pendant la phase internationale mais aussi **pendant la phase nationale**

Rejet pour les raisons suivantes :

- base juridique?
- complication des procédures
- duplication de la charge de travail
- risque de confusion pour les déposants et les tiers
- incertitude juridique pour les inscriptions nationales

(voir aussi PCT/R/WG/7/5 du 5 avril 2005 et 7/13 du 31 mai 2005)

Modifications en cours qui ne nécessitent pas de changement du cadre juridique

Accès en ligne aux documents et données des demandes PCT

- - depuis une **nouvelle base de données** actuellement en développement à l'OMPI
- - **trois groupes d'utilisateurs**:
déposants et mandataires, offices et administrations, grand public
- - pour **chaque groupe** :
droits d'accès et niveaux de sécurité différents
- - **mise en oeuvre par phase et par modules**

**Je vous remercie de
votre attention...**