

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
Fr.s. 140.—
Fascicule mensuel:
Fr.s. 14.—

101^e année - N° 6
Juin 1985

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS

Arrangement de Madrid (marques). Adhésion: Bulgarie	222
Arrangement de Vienne (classification internationale des éléments figuratifs des marques)	
I. Adhésion: Tunisie	222
II. Entrée en vigueur	222

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Madrid. Assemblée et Comité des Directeurs	223
---	-----

OBTENTIONS VÉGÉTALES

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) en 1984 . . .	224
---	-----

QUESTIONS SPÉCIALES

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT): le connaître mieux pour l'utiliser davantage	227
L'utilisation de la voie euro-PCT pour l'obtention d'un brevet européen (L. Gruszow)	229
La voie du PCT dans l'optique d'un déposant de la République fédérale d'Allemagne (R. Raue)	244
Comment protéger une invention aux Etats-Unis d'Amérique par la voie du PCT (W.S. Thompson)	251
Le système du PCT au Japon: situation actuelle et perspectives (M. Tsuji)	256

CALENDRIER DES RÉUNIONS	267
-----------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Note de l'éditeur

BELGIQUE

Loi sur le brevets d'invention (du 28 mars 1984)	Texte 2-004
--	-------------

© OMPI 1985

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

Notifications

Arrangement de Madrid (marques)

Adhésion

BULGARIE

Le Gouvernement de la Bulgarie a déposé le 25 avril 1985 son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

Ledit instrument d'adhésion contenait les déclarations suivantes:

«1. En vertu de l'article 3bis.1) de l'Arrangement de Madrid, Acte de Stockholm, la République populaire de Bulgarie déclare que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra au territoire de la République populaire de Bulgarie que si le titulaire de la marque le demande expressément.

«2. La protection sera accordée en République populaire de Bulgarie après un examen obligatoire des marques qui sera effectué par l'institution de propriété industrielle chargée des brevets d'invention.

«3. La République populaire de Bulgarie considère que les dispositions de l'article 14.7) de l'Arrangement de Madrid sont incompatibles avec la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par la résolution 1514(XV) du 14 décembre 1960, qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.» (*Traduction*)

La Bulgarie n'était pas jusqu'alors membre de l'Union pour l'enregistrement international des marques («Union de Madrid») fondée par l'Arrangement de Madrid.

L'Arrangement de Madrid ainsi révisé entrera en vigueur à l'égard de la Bulgarie le 1er août 1985. Dès cette date, la Bulgarie deviendra membre de l'Union de Madrid.

Notification Madrid (marques) N° 36, du 1er mai 1985.

Arrangement de Vienne (classification internationale des éléments figuratifs des marques)

I. Adhésion

TUNISIE

Le Gouvernement de la Tunisie a déposé le 9 mai 1985 son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne le 12 juin 1973.

La date d'entrée en vigueur dudit Arrangement de Vienne fait l'objet d'une notification séparée (notification Vienne (classification) N° 7, ci-dessous).

Notification Vienne (classification) N° 6, du 21 mai 1985.

II. Entrée en vigueur

L'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973, entrera en vigueur

le 9 août 1985,

soit trois mois après le dépôt par cinq Etats de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

A cet égard, il est rappelé que des instruments de ratification de l'Arrangement de Vienne ont été déposés:

- le 11 juin 1975, par la France,
- le 23 décembre 1976, par les Pays-Bas,
- le 5 juin 1980, par la Suède,
- le 16 septembre 1983, par le Luxembourg

et qu'un instrument d'adhésion audit Arrangement a été déposé, le 9 mai 1985, par la Tunisie.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 13.1) de l'Arrangement de Vienne, celui-ci entrera en vigueur le 9 août 1985 à l'égard des cinq Etats précités.

Notification Vienne (classification) N° 7, du 21 mai 1985.

Réunions de l'OMPI

Union de Madrid

Assemblée et Comité des Directeurs

Quatorzième session (9e extraordinaire)
(Genève, 25 mars 1985)

NOTE*

L'Assemblée et le Comité des Directeurs de l'Union de Madrid pour l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés «l'Assemblée et le Comité des Directeurs») se sont réunis en session extraordinaire à Genève le 25 mars 1985¹. La liste des participants suit la présente note.

Deux points figuraient à l'ordre du jour: la mise sur ordinateur de données concernant les marques enregistrées dans le passé au registre international; la mise à disposition sur support lisible en machine des informations publiées dans *Les Marques internationales*.

En ce qui concerne le premier point, l'Assemblée et le Comité des Directeurs ont décidé que:

- a) le Bureau international saisira progressivement, par ses propres moyens, en mémoire ordinateur toutes les données publiées et non publiées relatives aux enregistrements internationaux faisant l'objet d'un renouvellement ou d'une modification au fur et à mesure que le déposant demande un renouvellement ou l'inscription d'une modification;
- b) le Bureau international fera un rapport sur la mise en œuvre de l'opération décrite à l'alinéa a) ci-dessus, lors de la session ordinaire de l'Assemblée et du Comité des Directeurs de 1987 ou, si l'expérience acquise d'ici là ne semblait pas suffisante, au plus tard à une session extraordinaire de l'Assemblée et du Comité des Directeurs en 1988;
- c) à la session lors de laquelle le Bureau international soumettra son rapport, l'Assemblée et le Comité des Directeurs décideront si l'opération décrite à l'alinéa a) doit être poursuivie ou s'il ne faudrait pas, dans un délai d'environ 12 mois, saisir immédiatement les données concernant toutes les marques qui seront en vigueur à cette date et qui n'auraient pas

encore été saisies; au cas où cette solution serait retenue, le Bureau international proposerait le lancement d'un appel d'offre dans les Etats membres de l'Union de Madrid pour l'exécution de cette saisie.

En ce qui concerne le second point, à savoir la mise à la disposition de tous les offices nationaux, sur support lisible en machine, des informations publiées dans *Les marques internationales*, l'Assemblée et le Comité des Directeurs ont décidé que cette question serait portée à l'ordre du jour de leur session ordinaire du 23 septembre au 1er octobre 1985 et ont invité le Directeur général à établir un rapport détaillé sur tous les aspects techniques, financiers et juridiques de cette question, rapport qui servira de base de discussion.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Algérie: D. Hadj-Sadok. **Allemagne (République fédérale d'):** E. Merz; E. Schneider. **Autriche:** O. Leberl. **Belgique:** L. Wuyts. **Espagne:** G.M. Angulo Rivas. **France:** I. Savignon. **Hongrie:** Gy. Pusztai. **Italie:** S. Paparo. **Maroc:** H. Abbar. **Pays-Bas:** H.R. Furstner. **République démocratique allemande:** K.-D. Peters. **République populaire démocratique de Corée:** Chang Si Zik; Kwon Ho Jun. **Roumanie:** I. Marinescu. **Suisse:** R. Kämpf; J. Weber. **Tchécoslovaquie:** J. Prošek. **Union soviétique:** L.E. Komarov; A. Grigoryev; I. Vedernikova. **Viet Nam:** Nguyen Duc Than; Vu Huy Tan. **Yougoslavie:** M. Jovanović.

Comité des Directeurs de l'Union de Madrid

Portugal: R.A. Costa de Morais Serrão. **Tunisie:** A. Ben Gaïd; A. Koubaa.

II. Observateurs

Bureau Benelux des marques (BBM): P. Rome; J. Prohn.

III. Bureau

Président: O. Leberl (Autriche). **Secrétaire:** P. Maugué (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

A. Bogisch (*Directeur général*); L.E. Kostikov (*Vice-directeur général*); P. Maugué (*Chef de la Division de l'enregistrement des marques et des dessins et modèles industriels*); D. Bouchez (*Chef de la Section informatique*); E. Rezounenko (*Chef de la Section de l'enregistrement des marques et des appellations d'origine, Division de l'enregistrement des marques et des dessins et modèles industriels*).

* La présente note a été établie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la session précédente, voir *La Propriété industrielle*, 1984, p. 124.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

Obtentions végétales

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) en 1984

Etat de l'Union

En 1984, Israël et les Pays-Bas sont devenus liés par l'Acte révisé du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, ce qui porte à 13 le nombre des Etats liés par cet Acte.

L'Union se compose actuellement des 17 Etats suivants: Afrique du Sud, Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Quatre Etats ne sont pas encore liés par l'Acte de 1978: l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique, l'Espagne et l'Italie.

Sessions

En 1984, les différents organes de l'UPOV ont tenu les réunions mentionnées ci-après. Sauf indications contraires, les sessions ont eu lieu à Genève.

Le *Conseil* a tenu sa dix-huitième session ordinaire du 17 au 19 octobre 1984. Ont pris part à cette session les représentants des Etats membres et les observateurs de quatre pays non membres: Autriche, Norvège, Pérou et Pologne. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Commission des Communautés européennes (CCE) étaient aussi représentées par des observateurs.

Une journée de la session a été consacrée, pour la cinquième année consécutive, à un symposium qui a été suivi par 130 participants environ, représentant des gouvernements, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales. Ce symposium avait pour thème «Les brevets industriels et les certificats d'obtention végétale — leurs domaines d'application et les possibilités de démarcation». Le titre des exposés présentés étaient les suivants: «Caractère de la protection par le brevet d'invention et son application au cas des êtres vivants»,

«Nature du droit de l'obtenteur et sa démarcation des inventions brevetables», «Les progrès de la biotechnologie — Rêve ou réalité» et «La protection juridique des résultats de la biotechnologie, vue par un juriste japonais». Le compte rendu des débats du symposium fait l'objet d'une publication spéciale de l'UPOV (N° 342), en français, allemand, anglais et espagnol.

A sa dix-huitième session ordinaire, le *Conseil* i) a approuvé le rapport du Secrétaire général sur les activités de l'Union en 1983 et pendant les neuf premiers mois de 1984, son rapport sur sa gestion et sur la situation financière de l'Union en 1983 et les comptes de l'Union pour 1983; ii) a décidé qu'à compter de 1986 l'Union aurait des budgets bien-naux (et non annuels) ainsi que des plans à moyen terme portant sur des périodes de quatre ans; iii) a arrêté le programme et le budget de l'Union pour 1985; iv) a approuvé les rapports sur l'état d'avancement des travaux de ses différents Comités et Groupes de travail techniques, y compris leurs plans de travail; v) a approuvé la création d'un Sous-groupe «biotechnologie» du Comité administratif et juridique, chargé d'examiner les incidences du progrès de la biotechnologie sur les obtentions végétales et leur protection juridique; vi) a adopté trois textes types de l'UPOV et les recommandations relatives aux dénominations variétales.

Le *Comité consultatif* a tenu sa vingt-neuvième session le 6 avril et sa trentième session les 16 et 19 octobre 1984. La première a été consacrée principalement à un échange de vues sur l'«Engagement international sur les ressources phylogénétiques» adopté par la FAO en novembre 1983, et sur les dispositions prises pour la célébration à Paris, en 1986, du vingt-cinquième anniversaire de la signature de la Convention UPOV. La seconde a été consacrée principalement à la préparation de la dix-huitième session ordinaire du Conseil.

Le *Comité administratif et juridique*, organe où sont étudiées les questions relatives à l'application pratique de la Convention UPOV et les perspectives d'évolution sur le plan administratif ou juridique, a tenu sa treizième session les 4 et 5 avril et sa quatorzième session les 8 et 9 novembre 1984.

Lors de ces deux sessions, le Comité a pris note de l'évolution récente en ce qui concerne les modifications que les Etats membres ont apportées ou envisagent d'apporter à leur législation nationale

relative à la protection des variétés végétales, notamment en rapport avec la ratification de l'Acte de 1978 de la Convention UPOV ou l'adhésion à cet Acte.

En outre, il a examiné les résultats de la première réunion avec les organisations internationales, tenue en novembre 1983, au cours de laquelle diverses organisations intergouvernementales et organisations internationales non gouvernementales avaient exprimé leurs vues sur i) les écarts minimaux entre les variétés, ii) la coopération internationale, et iii) les recommandations de l'UPOV relatives aux dénominations variétales.

S'agissant de la question des *écarts minimaux entre les variétés*, le Comité a conclu, en s'appuyant sur les débats du Comité technique, que les décisions concernant la différence qui doit exister entre une variété nouvelle et toute autre variété pour que la nouvelle variété puisse bénéficier d'une protection ne pouvaient être prises qu'espèce par espèce.

Pour ce qui est de la *coopération internationale* en matière d'examen des variétés entre les offices chargés de la protection de ces dernières, le Comité a été d'avis que la pratique actuelle consistant à conclure des accords bilatéraux pour une telle coopération sur la base d'un accord type de l'UPOV était la seule solution réaliste. Il a noté qu'en l'état actuel des choses, il serait difficile de remplacer ce réseau d'accords bilatéraux par un accord multilatéral. Néanmoins, il a estimé qu'il conviendrait d'envisager dès que possible l'institution d'un système de dépôt de demandes centralisé. En outre, le Comité a recommandé d'apporter certaines modifications à deux formulaires types de demande de l'UPOV et à l'Accord type de l'UPOV (maintenant appelé «Accord administratif type») pour la coopération internationale en matière d'examen des variétés. (Les versions nouvelles de ces textes types ont été adoptées ultérieurement par le Conseil à sa dix-huitième session ordinaire.) La principale innovation introduite dans le nouvel Accord administratif type est que le service d'un Etat contractant reprendra désormais, en règle générale, les résultats d'un examen effectué par le service de l'autre Etat contractant, même si les deux services disposent de structures d'examen appropriées pour l'espèce en question.

Quant à la question des *dénominations variétales*, le Comité a examiné la demande formulée par certaines organisations internationales afin que soient abandonnés les Principes directeurs de 1973 pour les dénominations variétales, qui, à certains égards, sont dépassés, et qu'ils ne soient pas remplacés par un instrument juridique analogue actualisé. Le Comité n'a pu se rallier à l'avis de ces organisations et a souligné une fois encore la nécessité de disposer de consignes appropriées sur l'interprétation et l'application uniforme des dispositions de l'arti-

cle 13 de la Convention UPOV, qui présenteraient de l'intérêt non seulement pour les services compétents des Etats de l'Union auxquels il incombe de décider de la convenance des dénominations variétales, mais aussi pour les obtenteurs auxquels il incombe de choisir et de proposer des dénominations pour leurs variétés. Il a donc suggéré que les Principes directeurs de 1973 pour les dénominations variétales soient remplacés par des recommandations (plutôt que par des principes directeurs) qui devraient, toutefois, tenir compte dans toute la mesure du possible des suggestions faites par les organisations internationales. (Ultérieurement, le Conseil a adopté, à sa dix-huitième session ordinaire, les Recommandations de l'UPOV relatives aux dénominations variétales.)

Le Comité a relevé que des projets pilotes pour l'examen centralisé des dénominations variétales proposées avaient été lancés. Ces projets sont exécutés par le *Bundessortenamt* de la République fédérale d'Allemagne, à Hanovre, pour le begonia elatior et par le *Plant Variety Rights Office* du Royaume-Uni, à Cambridge, pour le chrysanthème. Une fois que les projets seront opérationnels, chacun de ces deux services procédera à un examen complet pour les autres services participants de manière à déterminer si les dénominations variétales déposées auprès de ces services sont ou non acceptables.

Le Comité a examiné dans le détail les possibilités d'harmoniser les listes des espèces dont les variétés peuvent être protégées dans les divers Etats membres de l'Union. Il a finalement décidé de poursuivre l'étude de cette question en 1985 afin de mettre au point une recommandation appropriée en vue de son adoption par le Conseil.

Enfin, le Comité a arrêté la composition du Sous-groupe «biotechnologie» créé par le Conseil. La tâche de ce Sous-groupe consistera à faire une étude comparative de la protection des obtentions végétales et des systèmes des brevets de l'Europe, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique. Une fois cette étude faite, le Sous-groupe examinera la possibilité de formuler des recommandations appropriées sur la forme de protection la mieux adaptée pour les résultats des progrès biotechnologiques concernant les variétés végétales. Le Sous-groupe a tenu sa première session le 9 novembre 1984 et a décidé de l'organisation de son travail plutôt complexe.

Le *Comité technique*, organe qui examine les questions relatives à l'application pratique de la Convention UPOV ainsi que les perspectives d'évolution sur le plan technique, a tenu sa vingtième session les 6 et 7 novembre 1984. A cette occasion, il a adopté, en s'appuyant sur les travaux préparatoires des Groupes de travail techniques, dix princi-

pes directeurs d'examen, nouveaux ou révisés, pour le chou frisé, le chou-navet, le dactyle, l'épine du Christ, la fétuque des prés et la fétuque élevée, la fève et la féverole, la fléole, le fraisier, le freesia, le kaki.

Le Comité a reçu des rapports sur l'état d'avancement des travaux des cinq Groupes de travail techniques, a donné des directives sur diverses questions soulevées par ces derniers et leur a donné des instructions sur les principaux éléments de leurs travaux futurs.

Les cinq Groupes de travail techniques ont tous tenu une réunion: le *Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur* à La Minière (France) du 15 au 17 mai; le *Groupe de travail technique sur les plantes potagères* à Bet Dagan (Israël) du 11 au 15 juin; le *Groupe de travail technique sur les plantes agricoles* à Lund (Suède) du 27 au 29 juin; le *Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers* à Hanovre (République fédérale d'Allemagne) du 7 au 9 août; et le *Groupe de travail technique sur les plantes fruitières* à Valence (Espagne) du 9 au 11 octobre 1984.

Relations avec les Etats et les organisations

Comme les années précédentes, l'UPOV a établi de nombreuses relations en 1984 avec des représentants d'Etats — notamment d'Etats non membres témoignant de l'intérêt pour les travaux de l'Union et pour une éventuelle adhésion à celle-ci — et avec diverses organisations intergouvernementales et organisations internationales non gouvernementales. Nombre de ces relations étaient liées à la question importante de la protection juridique des résultats de la recherche biotechnologique. En particulier, l'UPOV a été représentée à une réunion d'experts

gouvernementaux sur la biotechnologie, convoquée par la Commission des Communautés européennes (Bruxelles, octobre 1984), à la première session du Comité d'experts de l'OMPI sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (Genève, novembre 1984) et à un séminaire sur le thème «Protection par le brevet et/ou le droit de l'obtenteur des variétés végétales créées par le génie génétique», organisé par l'Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (Munich, décembre 1984).

Publications

En 1984, le Bureau de l'Union a publié quatre numéros de «*Plant Variety Protection*» (*Protection des obtentions végétales - Bulletin officiel et d'information de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales*); le *Compte rendu du Symposium de 1983 sur la «Nomenclature»*, en français, allemand, anglais et espagnol (publication de l'UPOV N° 341 (F), (G), (E) et (S) respectivement); dix *Principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité*; et des suppléments réguliers de la *Collection des textes de la Convention de l'UPOV et d'autres documents importants établis par l'UPOV* (publication de l'UPOV N° 644 (F), (G) et (E), respectivement), notamment les textes types révisés suivants: i) *Accord administratif type pour la coopération internationale en matière d'examen des variétés*; ii) *Formulaire type de l'UPOV pour la demande de protection d'une obtention végétale*; iii) *Formulaire type de l'UPOV pour la demande de dénomination variétale*; et les *Recommandations de l'UPOV relatives aux dénominations variétales* (publication de l'UPOV INF/10).

Questions spéciales

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT): le connaître mieux pour l'utiliser davantage

Etudes de L. Gruszow, R. Raue, W.S. Thompson et M. Tsuji

INTRODUCTION

Signé le 19 juin 1970 à Washington et entré en vigueur le 24 janvier 1978, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré dans sa phase opérationnelle le 1er juin 1978, date à laquelle était déposée la première demande internationale. Pendant les sept ans qui ont suivi, près de 30.000 dépôts ont été effectués selon le PCT, qui compte maintenant 39 Etats contractants.

Au cours de cette période initiale, la confrontation avec l'expérience pratique a entraîné la nécessité d'apporter des modifications au PCT et surtout à son règlement d'exécution. Avec les derniers changements adoptés en février 1984 et entrés en vigueur pour la plupart le 1er janvier 1985¹, cette phase de consolidation interne est maintenant achevée.

Il reste toutefois des progrès à accomplir. L'entrée de nouveaux pays dans l'Union du PCT est attendue, qui permettra d'élargir encore la portée géographique du Traité. Néanmoins, celle-ci est déjà considérable puisque sur dix demandes de brevets déposées dans le monde, environ neuf le sont dans des Etats contractants du PCT. Le retrait des réserves faites par certains Etats membres est un autre objectif, peut-être plus important: si les Etats-Unis d'Amérique sont en train de préparer activement le retrait de la réserve qu'ils ont formulée à l'encontre du chapitre II du PCT, traitant de l'examen préliminaire international, et si l'on peut penser que les autres Etats qui sont encore liés par une réserve analogue suivront prochainement le mouvement², il faudrait encore que soient retirées deux autres réserves, importantes par leur impact négatif sur la force attractive du PCT: celle que le

¹ Voir *La Propriété industrielle* 1984, p. 125, et 1985, p. 172.

² Il s'agit du Danemark, du Liechtenstein, de la Norvège, de la République de Corée et de la Suisse.

Japon a faite en vertu de l'article 64.2) du PCT et celle que les Etats-Unis d'Amérique ont faite en vertu de l'article 64.4) du PCT. Il est certainement prématuré de dire si et quand ces réserves seront retirées, mais il s'agit là d'événements vivement espérés.

On ne saurait toutefois passer sous silence les efforts déployés par les Etats membres pour améliorer leurs législations nationales au bénéfice du PCT: les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, pour citer à nouveau ces deux pays, ont tous deux récemment adopté des modifications de leur législation interne qui profiteront aux utilisateurs du PCT, et des initiatives semblables ont été prises ou le sont actuellement dans d'autres Etats contractants.

Le temps est venu pour les déposants d'examiner d'un œil neuf les possibilités qu'offre le PCT. Le moment est opportun pour plusieurs raisons: comme indiqué plus haut, le système du PCT vient de subir des modifications qui, d'une façon significative, en améliorent le fonctionnement et en accroissent les avantages. En outre, l'entrée récente de l'Italie dans l'Union du PCT parachève dans les faits l'harmonie qui caractérise dans les textes le PCT et la Convention sur le brevet européen (CBE): la combinaison des deux systèmes, qui a été possible dès le début, est plus attractive que jamais, comme le montre l'étude que *L. Gruszow* consacre à la «voie euro-PCT». Mais on aurait tort de penser que le PCT ne devient intéressant que maintenant: sur le plan économique, ses avantages ont déjà attiré des déposants importants, et d'autres devraient suivre à l'avenir. La contribution de *R. Raue* apporte à cet égard des éléments d'appréciation très intéressants. De même, *M. Tsuji* démontre avec conviction qu'au Japon le PCT devrait être utilisé bien davantage qu'il ne l'a été jusqu'alors et sa vaste expérience personnelle du PCT ne permet pas de mettre en doute la justesse de ses vues, largement transposables à d'autres pays. Enfin, *W.S. Thompson* apporte une contribution bienvenue à qui souhaite utiliser le PCT pour obtenir un brevet aux Etats-Unis d'Amérique: les précieux conseils qu'il donne permettront de tirer le meilleur parti possible de la situation actuelle du PCT dans son pays.

En publiant les quatre études qui suivent, le Bureau international de l'OMPI souhaite donner au lecteur l'occasion d'approfondir sa connaissance du PCT et l'amener à en devenir un fervent utilisateur. Ainsi le PCT pourra-t-il continuer à se développer pour réaliser le potentiel considérable, encore largement inexploité, qu'il offre à tous ceux qui souhaitent obtenir une protection à l'échelle mondiale pour leurs inventions.

L'utilisation de la voie euro-PCT pour l'obtention d'un brevet européen

L. GRUSZOW*

I. Introduction

1. Il n'est pas inutile de se souvenir, en abordant une réflexion sur l'utilisation de la voie euro-PCT aux fins de l'obtention d'un brevet européen, que les metteurs en scène du système européen des brevets, d'une part, du système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) d'autre part, ces deux enfants du XXe siècle de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, se sont stimulés mutuellement au cours de leurs travaux créateurs. Qu'il soit en effet rappelé que les préparatifs d'établissement d'un système européen des brevets, après l'envolée initiale des travaux du Conseil de l'Europe qui avaient abouti à la Convention sur la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1954) et à la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets (Strasbourg, 1963), ainsi que de ceux des Communautés économiques européennes qui avaient donné lieu en 1962 à l'avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets, subissaient un temps mort lorsque, sur une initiative des Etats-Unis d'Amérique, les BIRPI (l'ancêtre de l'OMPI) lancèrent en 1966 le projet du PCT.

2. C'est, dès lors, en constatant la rapidité avec laquelle le PCT prenait forme et les risques que le système en voie de création comportait de rendre le territoire européen parfaitement perméable à la prise aisée de brevets par quelques Etats d'outre-mer à haute activité de dépôts, que cette fois-ci sur l'initiative de la France, les travaux sur le système européen des brevets reprirent en 1968. Le résultat de cette compétition a été, comme on le sait, la conclusion du PCT en juin 1970 à Washington et celle de la Convention sur le brevet européen (CBE) en octobre 1973 à Munich ainsi que l'entrée en activité de ces deux conventions internationales le même jour, le 1er juin 1978.

3. Ces créations parallèles que sont le PCT et la CBE se sont aussi fait des apports mutuels.

D'une part, bien que les auteurs du PCT aient

eu pour objectif l'établissement d'une structure formelle de dépôt commun produisant les effets de dépôt nationaux ou régionaux dans les Etats désignés, complétée par une recherche sur l'état de la technique et, de manière optionnelle, un examen quant au fond, de nature à faciliter aux déposants la décision d'engagement différé des procédures nationales ou régionales de délivrance du brevet et qu'ils se soient refusé d'empiéter sur les exigences du droit matériel de brevetabilité des Etats contractants (voir à ce sujet l'article 27.5) du Traité), ils n'ont pu éviter l'obligation d'adopter un certain nombre de critères de brevetabilité agréés pour la procédure internationale, afin de créer une base commune aux autorités internationales prévues par le PCT pour effectuer la recherche internationale ainsi que l'examen préliminaire international.

A cette fin, les artisans du PCT ont puisé dans l'acquis de fraîche date qu'était à l'époque la Convention de Strasbourg de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets et dont les définitions modernes de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle ont été insérées quasi telles quelles dans le Traité. Ces mêmes définitions constituent la base du droit matériel de brevetabilité de la CBE, Convention dans laquelle elles sont contraignantes. Il en est de même pour les dispositions du Traité relatives aux conditions de contenu de la demande internationale (composition de la demande, exposé de l'invention dans la description et les revendications) qui, elles, sont devenues contraignantes pour l'ensemble des Etats contractants du PCT (cf. l'article 27.1) du Traité).

D'autre part, par un juste retour des choses, les auteurs de la CBE et de son Règlement d'exécution ont inclus dans la Convention les bases légales nécessaires à l'obtention de brevets européens par la voie du PCT (voie euro-PCT); ils ont, en outre, repris du PCT tout ce qu'il était possible en matière de conditions formelles, et notamment, l'ensemble des prescriptions relatives à la présentation des pièces de la demande, afin d'harmoniser d'emblée à cet égard la procédure de délivrance de brevets européens par la voie directe européenne et par la voie euro-PCT.

Ces acquis «communautaires» du PCT et de la CBE sont, d'une part, le garant d'une approche uniforme optimisée du traitement des deux types de demandes lorsque le traitement des demandes internationales est de la compétence de l'Office européen des brevets (OEB) en ses qualités multiples d'administration internationale au titre du PCT, mais ils comportent également la promesse, à plus longue échéance, de prolongements en matière d'harmonisation des concepts du droit matériel de brevetabilité des Etats contractants du Traité.

* Administrateur à l'Office européen des brevets, Direction des affaires internationales.

4. Nous nous proposons de présenter dans les chapitres qui suivent, tout d'abord quelques informations sur l'évolution de l'utilisation de la voie euro-PCT et, ensuite, les bases légales et procédurales de l'articulation entre le PCT et la CBE; celles-ci seront abordées dans l'ordre des phases successives de la procédure internationale, sous l'angle, d'une part, de leur accomplissement auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT et, d'autre part, de quelques aspects spécifiques à considérer par le déposant utilisant la voie du PCT pour l'obtention d'un brevet européen, indépendamment des administrations internationales auprès desquelles les actes de la procédure sont accomplis.

Nous y dénommons «demande euro-PCT», sur la base de l'article 11.3) du PCT ensemble l'article 150(3) de la CBE, toute demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été attribuée et contenant la désignation d'au moins un Etat partie à la CBE à l'égard de laquelle l'OEB est office désigné aux fins de la phase régionale du traitement de la demande (cf. point 11).

II. Evolution de l'utilisation de la voie euro-PCT

5. L'activité des six premières années du système selon le PCT a été marquée, d'une part, par une croissance régulière du nombre de dépôts de demandes internationales ainsi que du nombre des Etats parties au Traité, qui de 18 le 1er juin 1978, dont six également parties à la CBE, est passé à 39 actuellement, dont l'ensemble des 11 Etats parties à la CBE¹.

6. Elle a, d'autre part, été marquée par un effort remarquable de concertation des Etats contractants du PCT, de l'OMPI, de l'OEB et des milieux intéressés pour rationaliser la procédure selon le Traité, notamment par voie de modification du règlement d'exécution et de deux délais du Traité, et en supprimer quelques contraintes particulièrement rigoureuses révélées par l'expérience initiale des utilisateurs du système².

¹ Les 39 Etats contractants du PCT sont énumérés dans le tableau 2; (les tableaux apparaissent à la fin du présent article).

² Cf. L. Gruszow, «Le PCT, cinq ans après» in *L'Ingénieur-Conseil* N° 7-9/1984, pp. 201 ss. Cf. également document OMPI PCT/GEN/Rev.: «Une ère nouvelle pour le PCT», et, pour le texte des modifications adoptées en dernier lieu par l'Assemblée du PCT le 3 février 1984, le *Journal officiel (JO)* de l'OEB N° 10/1984, pp. 500 ss. et la *Gazette du PCT* N° 8/1984, pp. 817 ss. Le texte du PCT et de son règlement d'exécution, en vigueur le 1er janvier 1985, est disponible sous la forme d'une brochure de l'OMPI N° 274.

7. Enfin, deux Etats qui lors de la ratification du Traité avaient déclaré ne pas être liés par le chapitre II relatif à l'examen préliminaire international, à savoir la France et le Luxembourg, ont, entre-temps, retiré cette déclaration. A cet égard, le retrait annoncé pour prochainement de la déclaration relative au chapitre II par les Etats-Unis d'Amérique³ dont les ressortissants effectuent environ 39% des dépôts annuels PCT, liée à la modification prolongeant à 30 mois le délai prévu à l'article 39.1) du PCT pour l'engagement de la phase nationale ou régionale auprès des offices élus, entrée en vigueur le 1er janvier 1985⁴, lorsque le déposant fait usage du chapitre II du PCT, est de nature à laisser présager une utilisation croissante du PCT au cours des prochaines années.

8. Parallèlement, plusieurs rigueurs excessives en matière de respect de quelques délais de la procédure selon la CBE, révélées par l'expérience des premières années d'activité du système européen, ont été assouplies au profit commun des demandes de brevet européen déposées par la voie directe et de celles déposées par la voie euro-PCT. Il s'agit notamment des nouvelles règles 85bis et 85ter insérées dans le Règlement d'exécution de la Convention européenne par décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date respectivement du 30 novembre 1979 et du 4 juin 1981. Ces assouplissements bénéficient pleinement aux demandes euro-PCT lorsque l'OEB traite ces demandes en qualité d'office désigné ou élu⁵.

9. L'étude comparative de l'activité de dépôt des premières années de fonctionnement du système européen, d'une part, du système selon le PCT, d'autre part, apporte quelques indications intéressantes sur les choix des déposants:

a) Le tableau 1 permet de déduire qu'au cours des cinq dernières années l'OEB a été désigné en moyenne dans 75% des demandes internationales, les demandes euro-PCT déposées s'ajoutant dès lors pour environ 12,5% au nombre annuel de demandes de brevet européen déposées par la voie directe.

³ Cf. «President asks Senate to withdraw reservation to Chapter II of PCT» in *BNA's Patent, Trademark and Copyright Journal*, vol. 28, N° 690, 1984, pp. 349 ss.

⁴ Le délai de 25 mois continue cependant à être applicable à l'égard des offices nationaux de la Finlande, du Japon (seulement au paiement de la taxe nationale; pour les autres actes visés à l'article 39.1)a), c'est le délai selon l'article 22 qui continue à s'appliquer) et du Royaume-Uni.

⁵ Cf. G. Gall, «Der Rechtsschutz des Patentanmelders auf dem Euro-PCT Weg», in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil) (GRUR Int.)* 1981, pp. 417 ss. et 491 ss., ainsi que «PCT Questions in the Euro-PCT Context» in [1984], 11 *EIPR*, pp. 302 ss.

b) Sur cette base et en se référant au tableau 2 ci-après, il est possible de déduire qu'alors qu'environ 53% des demandes de brevet européen sont déposées suivant la voie directe par des ressortissants d'Etats simultanément parties à la CBE et au PCT, ces mêmes ressortissants contribuent pour environ 28,5% seulement au nombre total de demandes euro-PCT. Les ressortissants de la République fédérale d'Allemagne, très actifs en matière de dépôts européens directs (environ 24% du nombre total de dépôts) déposent moins de 7,5% du nombre total des demandes euro-PCT, alors que la proportion s'établit inversement pour les ressortissants suédois (1,48% du nombre total de demandes de brevet européen déposées par la voie directe et 6,3% du nombre total de demandes euro-PCT déposées).

En ce qui concerne les ressortissants des Etats non contractants de la CBE parties au PCT, ayant une activité importante en matière de dépôts européens directs, il est intéressant de noter, sur la base de cette extrapolation, d'une part, que les déposants ressortissants des Etats-Unis d'Amérique déposent environ 27% des demandes de brevet européen, mais plus de 29,25% des demandes euro-PCT alors que, comparativement, la participation examinée de façon proportionnelle des ressortissants japonais à l'activité de dépôts euro-PCT est plus modeste que leur participation à l'activité de dépôts européens directs, ceux-ci déposant près de 15% des demandes de brevet européen et près de 8,25% seulement des demandes euro-PCT.

c) En ce qui concerne l'entrée dans la phase régionale européenne des demandes euro-PCT, le tableau 3 ci-après enseigne, sur la base du nombre de requêtes en examen présentées en vertu de l'article 94(2) de la CBE⁶ qu'une proportion moyenne de 66,4% des demandes euro-PCT déposées sont transmises pour examen quant au fond devant l'OEB en qualité d'office désigné ou élu.

Ce chiffre est d'environ 20% inférieur à la proportion du nombre de requêtes en examen présentées à l'égard de demandes de brevet européen déposées par la voie directe (85,7%), ce qui démontre que la voie euro-PCT est relativement plus fréquemment utilisée que la voie européenne pour les demandes de protection à l'égard desquelles le déposant dispose d'une base incertaine quant à l'intérêt économique ou quant à la brevetabilité de l'invention.

d) En outre, le tableau 4 ci-après indique qu'en ce qui concerne les demandes soumises à l'examen quant au fond devant l'OEB en qualité d'office

désigné ou élu, les taux de délivrance, de rejets et de dossiers en instance par lots annuels de demandes soumises à l'examen européen est en moyenne du même ordre de grandeur pour les demandes européennes et les demandes euro-PCT; toutefois, on observe un pourcentage plus élevé de retraits dans les lots de demandes euro-PCT que dans ceux des demandes européennes déposées par la voie directe (en moyenne de 18,6% contre 12,1% pour les demandes considérées).

III. Bases légales et procédurales de la voie euro-PCT

A. Remarques générales

10. La structure générale de la procédure de délivrance du brevet européen conformément à la CBE, comprenant une première phase couvrant le dépôt de la demande, l'examen de forme, la recherche sur l'état de la technique et la publication, suivie d'une seconde phase couvrant l'examen quant au fond, présente une bonne compatibilité avec la structure de la procédure selon le PCT.

Les bases légales et réglementaires sur lesquelles se fondent, d'une part, l'utilisation de la voie euro-PCT et, d'autre part, les activités multiples de l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT, sont posées par les dispositions de la dixième partie de la CBE (articles 150 à 158 et règles 104, 104*bis* et 104*ter*) ainsi que par l'Accord du 11 avril 1978 entre l'OMPI et l'OEB concernant l'établissement et les fonctions de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le PCT⁷.

11. Elles seront brièvement rappelées ci-après⁸:

a) Des demandes internationales peuvent faire l'objet de procédures devant l'OEB; dans ces procédures, les dispositions du PCT et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables; en cas de conflit, les dispositions du Traité prévalent (art. 150(2) de la CBE).

b) Sur la base de l'article 150(3) de la CBE ensemble l'article 11.3) du PCT, une demande internationale à laquelle une date de dépôt interna-

⁶ Nombre qui est proche, mais plus significatif que celui des demandes entrant dans la phase régionale sur la base de la présentation de la traduction et du paiement de la taxe exigés en vertu de l'article 22 ou, le cas échéant, de l'article 39 du PCT.

⁷ Cf. JO de l'OEB N° 4/1978, pp. 249 ss., N° 4/1979, p. 139; N° 10/1981 p. 470; N° 11/1984, pp. 585 ss. et la Gazette du PCT N° 2/78, pp. 107 ss.; N° 4/79, p. 151; N° 23/81, p. 2235; N° 28/1981, p. 2714; N° 25/84, pp. 3101 et 3103.

⁸ Pour un exposé plus détaillé, cf. G. Kolle et U. Schatz, «Das Europäische Patentamt als internationale und regionale Behörde nach dem PCT, Aufgaben, Erfahrungen, Entwicklungen» in GRUR. Int. 1983, pp. 521 ss.

tional a été accordée et à l'égard de laquelle l'OEB est office désigné ou élu, est réputée être une demande européenne («demande euro-PCT»). L'article 150(3) de la CBE établit en effet le lien entre, d'une part, l'article 11.3) du PCT et, d'autre part, l'article 66 de la CBE et confère aux demandes euro-PCT le statut légal de dépôt national régulier dans les Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale, tel que prévu par cet article 66 de la CBE pour les demandes de brevet européen déposées par la voie européenne directe.

c) L'OEB agit en qualité d'office désigné si le déposant autorisé à déposer une demande internationale en vertu de l'article 9.1) du PCT a valablement désigné au moins un Etat simultanément partie au PCT et à la CBE, en indiquant qu'il entend obtenir pour cet Etat un brevet européen. Cet effet est automatique si l'Etat a fait usage de la possibilité ouverte par l'article 45.2) du PCT selon laquelle la voie du PCT ne peut pas être utilisée aux fins de l'obtention d'un titre de protection dans cet Etat par la voie nationale, la seule voie étant celle du brevet régional (article 153 de la CBE).

Depuis le 28 mars 1985, date à laquelle le PCT est entré en vigueur à l'égard de l'Italie, l'ensemble des Etats contractants de la CBE sont également parties au PCT. Trois de ces Etats, la Belgique, la France et l'Italie, ont fait usage de la possibilité ouverte par l'article 45.2) du Traité.

d) L'OEB agit en qualité d'office élu si le déposant autorisé à faire usage du chapitre II du PCT a valablement élu au moins un Etat qui, tout en étant simultanément partie à la CBE et au PCT, n'a pas exclu l'application à son égard du chapitre II (article 156 de la CBE).

Actuellement, parmi les Etats simultanément parties à la CBE et au PCT, seuls la Suisse et le Liechtenstein ont exclu l'application à leur égard des dispositions du chapitre II du PCT⁹.

Cela a pour conséquence, d'une part, que ces Etats ne peuvent pas être élus dans la demande d'examen préliminaire international et que, d'autre part, les ressortissants de ces deux Etats, titulaires d'une demande euro-PCT, doivent, de même que les ressortissants de tout Etat ayant exclu l'application à son égard du chapitre II du PCT, engager dans tous les cas la phase régionale européenne auprès de l'OEB en qualité d'office désigné dans les délais applicables en vertu de l'article 22 du PCT.

Cependant, lorsque la demande euro-PCT contient la désignation conjointe de ces deux Etats et d'au moins un autre Etat simultanément partie à la CBE et au PCT n'ayant pas exclu l'application du chapitre II, le déposant autorisé à faire usage du

chapitre II du PCT élisant valablement cet autre Etat est en droit, en raison du caractère unitaire de la demande euro-PCT, de différer le délai d'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office élu dans les conditions prévues à l'article 39 du PCT.

B. Le dépôt de la demande internationale

a) L'OEB en tant qu'office récepteur

12. Conformément aux articles 151 et 152 de la CBE, l'OEB agit en qualité d'office récepteur pour les ressortissants de l'ensemble des Etats contractants de la CBE. Cette activité est effectuée en parallèle avec celle des offices de brevets de ces Etats contractants, le déposant ayant le choix entre l'OEB et l'office national de l'Etat dont il est ressortissant, à moins que, pour des raisons législatives ou réglementaires nationales relevant généralement de la défense nationale, il ne soit tenu d'effectuer le dépôt PCT auprès de l'office national.

13. Ainsi qu'en témoignent les chiffres figurant dans le tableau 2, les déposants ressortissants des Etats contractants de la CBE préfèrent déposer leurs demandes internationales auprès de leur office national (en 1983, 16,1% seulement des 2.181 demandes PCT déposées par les ressortissants des Etats contractants de la CBE ont été déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur). Cette attitude s'explique aisément par les avantages qui en résultent pour les déposants sur le plan de la proximité géographique de l'office récepteur national, ainsi que, pour la Belgique, les Pays-Bas et la Suède, sur le plan linguistique. En effet, les offices nationaux de la Belgique et des Pays-Bas acceptent les demandes internationales en langue néerlandaise, l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale effectuant dans ce cas la recherche sur la base de la demande rédigée dans cette langue (cf. l'annexe A de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT). L'Office des brevets de la Suède accepte quant à lui les demandes PCT rédigées dans la langue nationale et agit, dans ce cas, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. Compte tenu de la reconnaissance complète par l'OEB du rapport de recherche internationale établi par l'Office suédois lors de l'entrée dans la phase régionale de la demande euro-PCT (cf. point 32 ci-après) et de la différence sensible du niveau des taxes pratiquées par les deux Offices, il est compréhensible que les déposants de la Suède (et des autres Etats scandinaves auxquels, d'ailleurs, ce même traitement s'applique) figurent parmi les utilisateurs actifs de la

⁹ Outre ces deux Etats, le chapitre II n'est actuellement pas applicable aux Etats suivants: Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Norvège, République de Corée.

voie euro-PCT. Enfin, pour les ressortissants britanniques, le choix de l'Office national en qualité d'office récepteur a comme conséquence la compétence de cet Office en qualité d'administration d'examen préliminaire international lorsque le déposant fait usage du chapitre II du PCT (cf. cependant point 42).

14. L'expérience des premières années d'activité de l'OEB en qualité d'office récepteur indique que les utilisateurs de la voie PCT se sont progressivement habitués aux particularités de la procédure de dépôt international, de sorte que le nombre de demandes donnant lieu à la constatation d'irrégularités a considérablement diminué et est comparable à celui des demandes européennes déposées par la voie directe. En particulier, les déposants sont dorénavant informés de l'obligation attachée au caractère de dépôt commun considéré comme un dépôt effectif dans chaque Etat désigné, de distinguer, pour ce qui concerne la personne du déposant, entre la désignation des Etats, tels que les Etats-Unis d'Amérique pour lesquels le déposant doit être l'inventeur et la désignation des autres Etats, tels que les Etats européens, où le déposant peut être une personne morale, l'inventeur en tant que personne physique étant considéré indépendamment de la personne du déposant aux fins de la procédure de délivrance.

15. Lorsque l'OEB agit en tant qu'office récepteur, les dispositions relatives au paiement des taxes prévues par le PCT s'appliquent, et, de façon complémentaire, celles prévues par la CBE, c'est-à-dire, notamment, les dispositions du Règlement relatif aux taxes de l'OEB concernant les modes de paiement et la date à laquelle un paiement est réputé effectué (cf. articles 5 et 8 du Règlement relatif aux taxes); en particulier, le titulaire d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB¹⁰ est en mesure d'effectuer valablement le paiement des taxes par ordre transmis par télex le jour de l'expiration du délai de paiement des taxes.

16. Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, une taxe de transmission lui est due dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale (article 152(3) de la CBE).

La modification de la règle 15.4.c) du PCT entrée en vigueur le 1er janvier 1985 a clarifié quel est le montant dû pour la taxe internationale (taxe de base et taxes de désignation) lorsqu'un relèvement des taxes ou des contre-valeurs dans la ou les monnaie(s) de l'office récepteur prend effet entre la date

de réception de la demande internationale et la date de paiement: le montant inférieur est dû si les taxes sont payées dans le mois qui suit la date de réception de la demande internationale, tandis que le montant supérieur est applicable aux taxes payées plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale (cette seconde possibilité vise seulement, le cas échéant, les taxes de désignation lorsque la demande internationale revendique une priorité et est déposée avant l'expiration du délai de priorité).

Ce régime, qui vise également le paiement de la taxe de recherche par le biais de la règle 16.1.f) du PCT, sera aussi appliqué par l'OEB au paiement de la taxe de transmission, afin d'assurer une homogénéité de traitement des trois catégories de taxes.

17. Enfin, les dispositions relatives à la représentation devant l'OEB applicables à la procédure européenne directe doivent être respectées par le déposant lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur au titre du PCT (articles 27.7) du PCT ensemble les articles 150(2) et 133, 134 de la CBE).

b) Aspects spécifiques eu égard à la désignation euro-PCT

i) La désignation des Etats de la CBE

18. Comme cela a été indiqué au point 11.c), il est possible, depuis le 28 mars 1985, de désigner l'ensemble des Etats contractants de la CBE dans la demande internationale aux fins de l'obtention d'un brevet européen pour ces Etats. Sauf pour la Belgique, la France et l'Italie qui ont fait usage de la possibilité ouverte par l'article 45.2) du Traité et dont la désignation dans une demande PCT équivaut à une désignation de ces Etats par la voie d'un brevet européen, il est nécessaire, à l'égard des autres Etats, de spécifier dans la requête en traitement de la demande PCT (ci-après «requête»), que leur désignation est effectuée aux fins de l'obtention d'un brevet européen.

19. L'un des avantages de l'utilisation de la voie euro-PCT réside dans la possibilité offerte au déposant de désigner globalement dans la requête PCT l'ensemble des Etats contractants de la CBE (formulaire de requête, PCT/RO/101, cadre N° V, case «EP»), une taxe unique étant due en vertu de la règle 15.1 du PCT pour cette désignation européenne globale aux fins de la phase internationale; en agissant ainsi, le déposant se réserve une couverture territoriale maximale de la demande PCT et diffère sa décision relative à une limitation éventuelle de cette étendue territoriale jusqu'à l'expiration du délai de 21 mois ou, le cas échéant, de 31

¹⁰ Cf. JO N° 1/1982, pp. 15 ss.

mois ¹¹ à compter de la date de priorité, prévu à la règle 104^{ter} de la CBE pour l'acquittement des taxes de désignation européenne visées à l'article 79(2) de la CBE, à l'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en tant qu'office désigné ou élu.

Si l'on se base sur un nombre moyen de 6,5 taxes de désignation acquittées par les déposants utilisant la voie européenne directe ¹², en vertu de l'article 79(2) de la CBE, il est possible de déduire que le déposant utilisant la voie euro-PCT est, compte tenu des barèmes actuellement en vigueur, en mesure de différer l'engagement d'un montant de 1.680 DM sous réserve du paiement de la taxe de désignation PCT d'un montant de 190 DM, s'il utilise la voie euro-PCT. Même s'il est probable que le nombre d'Etats désignés que maintient le déposant à l'engagement de la phase régionale est moins élevé que celui indiqué ci-dessus, en raison du facteur temps jouant généralement en faveur d'une limitation du nombre de désignations, le raisonnement qui précède garde un intérêt certain ¹³.

ii) Eléments de la demande internationale prévus par le PCT, dont l'omission est sanctionnée par les offices désignés ou élus

20. Au-delà d'une base commune en ce qui concerne les conditions de contenu et de forme de la demande internationale, devenues droit commun à l'ensemble des Etats contractants du PCT (cf. point 3 ci-dessus), il subsiste quelques exigences pour lesquelles il n'a pas été possible aux auteurs du PCT de trouver une solution contraignante commune; elles ont été, dès lors, insérées dans le Traité sans que leur inobservation soit sanctionnée pendant la phase internationale. Cependant, leur omission peut être fatale à la demande, après son passage sous la compétence des offices désignés ou élus.

21. Les éléments de la demande internationale sur lesquels, du point de vue de la désignation euro-PCT, il est utile d'attirer l'attention seront évoqués ci-après:

a) Lorsque la demande se réfère à un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit de façon à permettre à un homme

du métier d'exécuter l'invention, une culture du micro-organisme doit avoir été déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande euro-PCT, auprès d'une autorité considérée comme habilitée par l'OEB ¹⁴. En outre, la demande internationale telle que déposée doit contenir les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme. Si l'indication de l'autorité de dépôt et celle du numéro de dépôt de la culture n'ont pas été inclus dans la demande lors du dépôt, elles doivent être communiquées au Bureau international de l'OMPI directement ou par l'intermédiaire de l'office récepteur au plus tard dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (plus tôt lorsque le déposant requiert la publication anticipée de la demande internationale), conformément aux conditions prévues à la règle 13bis.4 du PCT.

Ces exigences résultent des dispositions de la règle 28 de la CBE, relatives aux inventions relevant du domaine biotechnologique. Si le déposant euro-PCT désire recourir à la solution de l'expert prévue aux paragraphes 4 et 5 de la règle 28 de la CBE, il est nécessaire que sa requête parvienne au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication de la demande PCT, de préférence en utilisant le formulaire PCT/RO/134.

L'omission du respect des exigences énoncées ci-avant peut avoir comme conséquence qu'après l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, la division d'examen compétente rejette la demande euro-PCT pour défaut d'exposé suffisant de l'invention (article 83 de la CBE) ¹⁵.

b) En ce qui concerne la désignation de l'inventeur en tant qu'élément de la demande internationale telle que prévue par l'article 4 et la règle 4.1 du PCT, son omission, en ce qui concerne la désignation euro-PCT, constitue une irrégularité à laquelle le déposant est invité à remédier par l'OEB après l'engagement de la phase régionale (règle 104^{ter}(2) de la CBE) ¹⁶.

c) De même, si le déposant ne s'est pas conformé aux dispositions de la règle 17 du PCT, relative à la présentation d'une copie d'une demande nationale ou régionale antérieure dont la

¹¹ Sous réserve de la mise à profit du délai supplémentaire de deux mois moyennant le paiement d'une surtaxe, conformément à la règle 85bis de la CBE.

¹² Cf. Rapport annuel 1983 de l'OEB, p. 46.

¹³ Le lecteur trouve un exposé des coûts d'ensemble de la procédure de délivrance d'un brevet européen selon la voie européenne directe et selon la voie euro-PCT dans l'exposé de R. Raue: «La voie du PCT dans l'optique d'un déposant de la République fédérale d'Allemagne», pp. 244 ss. du présent numéro.

¹⁴ Il s'agit des autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et de quelques autorités supplémentaires avec lesquelles l'OEB a un accord bilatéral. Le dépôt de la culture doit être effectué conformément aux conditions prévues, selon le cas, par le Traité de Budapest, ou l'accord bilatéral (cf. JO de l'OEB N° 1/1985, pp. 29 et 30).

¹⁵ Pour plus de détails, cf. les Directives de l'examen pratiqué à l'OEB, N° C-II, 6.3.

¹⁶ Cette pratique de l'OEB est basée sur l'application aux demandes euro-PCT, sur la base de l'article 48.2) du PCT, des motifs de la décision de la Chambre de recours juridique de l'OEB, N° J 01/80, JO de l'OEB N° 9/1980, pp. 289 ss.

priorité est revendiquée dans la demande PCT (document de priorité) au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le déposant est invité à fournir ce document de priorité à l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu après l'engagement de la phase régionale¹⁶.

iii) Rupture de la procédure internationale

22. Malgré les assouplissements apportés à la procédure devant l'office récepteur depuis l'entrée en vigueur du PCT afin de respecter les délais prescrits par le PCT pour le paiement des taxes (règle 16bis) ainsi que pour remédier à des irrégularités de forme de la demande sur invitation de l'office récepteur (règle 26.2), il peut arriver que le déposant soit placé devant une rupture de la procédure internationale pour avoir failli à l'accomplissement de l'une des formalités qui lui incombent, la demande internationale dans son ensemble ou certaines désignations étant alors réputées retirées.

Dans une telle situation, le déposant a la possibilité, en vertu de l'article 25.1) du PCT, de s'adresser à chacun des offices désignés afin de poursuivre la procédure de délivrance de la demande internationale sur le territoire relevant de la compétence de chacun de ces offices, soit sur la base de la révision de la déclaration de l'office récepteur (article 25.2) du PCT) soit sur la base des sauvegardes juridiques de la législation nationale applicable par chacun des offices désignés en vertu de l'article 24.2) ensemble l'article 48.2) du PCT.

A cette fin, le déposant doit, d'une part, requérir du Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration de rupture de la procédure par l'office récepteur, qu'il communique aux offices désignés une copie du dossier de la demande internationale, et, d'autre part, accomplir dans le même délai les actes prescrits par l'article 22 du Traité auprès des offices désignés, afin d'engager la phase régionale ou nationale (règle 51 du PCT).

23. A l'égard de l'OEB en tant qu'office désigné, le déposant doit accomplir les actes suivants dans le délai de deux mois visé à la règle 51 du PCT afin de bénéficier des sauvegardes juridiques applicables aux demandes euro-PCT sur la base de l'article 48.2a) du PCT ensemble l'article 150(3) de la CBE¹⁷:

- i) il doit, d'une part, acquitter l'ensemble des taxes visées à la règle 104ter de la CBE, c'est-à-dire, la taxe nationale, les taxes de désignation européenne prévues à l'article 79(2) de la CBE, la taxe de recherche européenne et, le cas échéant, les taxes de revendications à partir de la 11e, et, d'autre part, présenter la traduction de la demande internationale lorsque celle-ci n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB;
- ii) en outre, il doit présenter, sur la base de l'article 121 de la CBE, la requête de poursuite de la procédure de la demande euro-PCT, en acquittant la taxe y afférente et accomplir, si nécessaire, l'acte omis devant l'office récepteur, lorsque la rupture de la procédure internationale résulte de l'inobservation d'un délai imparti par cet office; si la rupture de la procédure internationale devait résulter de l'inobservation d'un délai prévu explicitement dans le PCT, ou son règlement d'exécution, le déposant devrait requérir, au lieu de la continuation de la procédure, la *restitutio in integrum* conformément à l'article 122 de la CBE, acquitter la taxe due à cet effet, motiver les faits et justifications invoqués à l'appui de la requête et accomplir, si nécessaire, l'acte non accompli;
- iii) si le déposant n'a pas été en mesure d'observer le délai de la règle 51 du PCT tant à l'égard du Bureau international que de l'OEB pour l'engagement de la phase régionale et qu'il se trouve dans les conditions prévues à l'article 122 de la CBE pour bénéficier de la *restitutio in integrum*, cette procédure de sauvegarde lui est applicable pour les raisons évoquées dans l'introduction du présent point.

Cet exposé démontre que le déposant utilisant la voie euro-PCT aux fins de l'obtention d'un brevet européen peut bénéficier de sauvegardes juridiques, qui, bien qu'elles soient coûteuses, assurent un degré de sécurité à la procédure qui peut aller au-delà de ce que la Convention prévoit pour les demandes de brevet européen déposées par la voie directe. Qu'il soit en effet rappelé que si le déposant omet d'acquitter les taxes de dépôt, de désignation et de recherche dues pour la demande de brevet européen déposée par la voie directe, dans le délai supplémentaire prévu par la règle 85bis de la CBE, la voie du recours à la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 de la CBE lui est fermée (article 122(5) de la CBE).

¹⁷ Cf. G. Gall, « Der Rechtsschutz des Patentanmelders auf dem Euro-PCT Weg », in *GRUR Int.*, pp. 491 ss., ainsi que les décisions de la Chambre de recours juridique de l'OEB, N° J 5/80, JO de l'OEB N° 9/1981, pp. 343 ss. et N° J 12/82, JO de l'OEB N° 6/1983, pp. 221 ss., enfin, la décision de la division d'examen 125 en date du 5 juin 1984, JO de l'OEB N° 11/1984, pp. 565 ss.

C. La recherche internationale

a) L'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale

24. Sur la base de l'article 154 de la CBE et de l'article 3(1) de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, l'OEB a une compétence universelle d'action en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, sous la double réserve d'avoir été spécifiée par les offices récepteurs individuels des Etats contractants du PCT et de compatibilité entre la langue de dépôt de la demande internationale et l'une des langues spécifiées dans l'Annexe de l'Accord (les trois langues officielles de l'OEB ainsi que le néerlandais en ce qui concerne les demandes PCT déposées auprès des offices des brevets de la Belgique et des Pays-Bas).

25. A ce titre, l'OEB agit actuellement à l'égard de demandes internationales déposées auprès de 22 offices récepteurs, dont l'OEB lui-même et les 10 offices nationaux de ses Etats contractants¹⁸. Pour les demandes internationales déposées auprès de ces derniers offices récepteurs, l'OEB est, conformément aux dispositions du Protocole sur la centralisation adopté à la Conférence diplomatique de Munich le 5 octobre 1973, l'unique administration de recherche internationale compétente, à l'exception des demandes déposées auprès de l'Office suédois des brevets. L'OEB est également unique administration compétente à l'égard des demandes déposées auprès des offices de brevets du Malawi, de Monaco et du Soudan tandis qu'en ce qui concerne la spécification par les huit autres offices récepteurs¹⁹ celle-ci est régie par le système prévu par la règle 35.2 du PCT, selon lequel l'OEB est l'une parmi plusieurs administrations compétentes, au choix du déposant.

26. L'OEB établit en moyenne 30% du nombre annuel des rapports de recherche internationale fournis par les sept administrations chargées de la recherche internationale actives pour l'ensemble des Etats contractants du PCT.

Cette proportion est appelée à augmenter en raison de la spécification de l'OEB effectuée par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) avec effet depuis le 1er octobre 1982 et celle envisagée par le Japon, le nombre de rapports de recherche internationale établis par l'OEB pour des demandes internationales déposées auprès de l'USPTO ayant représenté 22% du nombre total

des rapports établis par l'OEB en 1983 (360 sur 1.601) et 23,2% en 1984 (479 sur 2.063).

27. La taxe de recherche perçue au profit de l'OEB en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 16.1 du PCT doit être acquittée auprès de l'office récepteur, même dans le cas où cette taxe est susceptible de remboursement total ou partiel dans les conditions prévues à l'article 8.2), ensemble l'annexe B.II de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, c'est-à-dire lorsque le rapport de recherche internationale peut se baser en tout ou en partie sur un rapport de recherche antérieur que l'OEB a déjà établi pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale. En effet, le remboursement de la taxe de recherche internationale est de la compétence de l'OEB et est donc traité directement avec le déposant.

Il en est autrement pour les ressortissants des pays en développement susceptibles de bénéficier des conditions prévues dans la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 9 décembre 1983, en sa version du 8 juin 1984, à l'égard desquelles la taxe de recherche internationale lorsque l'OEB est administration chargée de la recherche internationale est réduite de 75%²⁰.

28. L'activité de l'OEB en qualité d'administration de recherche internationale et celle effectuée au titre de la recherche européenne pour les demandes européennes déposées selon la voie directe sont entièrement harmonisées, sous réserve de quelques conditions formelles inhérentes à chacun des systèmes (voir cependant point 29).

En particulier, la documentation de recherche, la philosophie et les méthodes de recherche sont identiques. Les modifications apportées à la suite de la réunion des autorités de recherche internationales de mai 1981 à Tokyo aux instructions administratives relatives à la recherche internationale concernant la manière d'indiquer les documents cités dans les rapports de recherche, ainsi que l'admissibilité de la citation des membres de familles des documents de brevets sous forme d'annexe au rapport de recherche ont finalisé la correspondance des deux types de rapports de recherche.

29. Une différence de nature procédurale subsiste entre le déroulement de la recherche européenne et celui de la recherche internationale dans le cas où

¹⁸ L'office national de la Suisse agissant en tant qu'office régional pour les ressortissants de la Suisse et du Liechtenstein.

¹⁹ Il s'agit des administrations nationales de propriété industrielle des Etats suivants: Bulgarie, Brésil, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Norvège, Roumanie, ainsi que du Bureau international de l'OMPI.

²⁰ Cf. JO de l'OEB N° 1/1984, p. 3 et N° 7/1984, p. 297, ainsi que la Gazette du PCT N° 25/1984, p. 3103. Cette décision vise également la taxe d'examen préliminaire lorsque l'OEB est administration d'examen préliminaire international. Actuellement, la décision n'est toutefois encore applicable à aucun ressortissant de pays en développement; les procédures aux fins de son application sont en cours de finalisation à l'égard de plusieurs des pays concernés et aboutiront prochainement.

une objection d'absence d'unité d'invention est soulevée par l'examineur de la recherche, au sens de la règle 46 de la CBE ou, selon le cas, de l'article 17.3a) ensemble la règle 40 du PCT, à l'égard de laquelle il est permis de considérer qu'une harmonisation est souhaitable.

Conformément au système prévu dans la CBE, l'examineur de la recherche établit en cas d'absence d'unité d'invention un rapport partiel de recherche couvrant l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et le communique au déposant avec l'invitation à payer une ou plusieurs taxes de recherches additionnelles. Par contre, dans la procédure selon le PCT et conformément aux directives PCT à l'intention des administrations chargées de la recherche internationale, le rapport partiel est retenu par l'OEB lors de l'envoi de l'invitation à payer les taxes de recherches additionnelles, dans l'attente de l'établissement du rapport complet de recherche internationale.

La procédure européenne est nettement plus favorable au déposant étant donné que celui-ci est en mesure d'apprécier plus aisément l'intérêt à engager les dépenses d'une ou plusieurs recherches additionnelles en présence du rapport partiel de recherche.

30. En application de l'article 154(3) de la CBE, ce sont les chambres de recours technique de l'OEB qui sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant conformément à la règle 40.2.c) du PCT lorsque l'OEB en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale soulève une objection d'unité d'invention.

Dix-sept décisions ont été émises jusqu'à présent au cours des années écoulées à ce titre (dont 15 sur la base de demandes internationales émanant de déposants ressortissants d'Etats contractants de la CBE et deux sur la base de demandes déposées auprès de l'USPTO). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'harmonisation des définitions relatives à l'exigence d'unité d'invention dans le PCT (règle 13) et dans la CBE (article 82 ensemble la règle 30) est à la base d'une appréciation uniforme du critère d'unité d'invention dans les deux systèmes tant par les examinateurs de la recherche que par les chambres de recours²¹. Ceci devrait inciter les déposants de demandes internationales confrontés à une objection d'unité d'invention de la part de l'OEB agissant en qualité d'administration de la recherche internationale, lorsqu'ils sont intéressés à obtenir une protection européenne pour les par-

ties de la demande qui ne sont pas considérées comme appartenant à l'invention principale aux fins de la recherche internationale, à acquitter les taxes de recherche additionnelles aux fins de l'obtention d'un rapport de recherche internationale portant sur l'ensemble des parties de l'invention en recourant à la réserve prévue à la règle 40.2.c) du PCT. En agissant ainsi, ils obtiennent dès la phase internationale une décision au niveau des chambres de recours de l'OEB leur évitant le retard du traitement de la demande euro-PCT à l'entrée dans la phase régionale qu'implique la procédure de réexamen de l'unité d'invention prévue à l'article 104ter(3) et (4) de la CBE, et dont la révision par une chambre de recours nécessite le paiement de la taxe de recours.

b) Le rapport de recherche internationale du point de vue de la voie euro-PCT

31. Bien que l'intention initiale des auteurs du PCT d'avoir une administration de recherche internationale unique ait disparu de la scène des objectifs immédiats des Etats parties au PCT, celle d'atteindre une harmonisation idéale des documents et méthodes de travail des administrations de la recherche internationale en activité reste un objectif de premier plan aux fins d'une utilisation optimale de la procédure internationale. Pour de nombreuses raisons, dont celles inhérentes aux aspects linguistiques et aux habitudes nationales de longue date jouent un rôle de premier plan, les difficultés à surmonter sont de taille.

32. Les dispositifs de prise en compte du rapport de recherche internationale établi pour une demande euro-PCT lorsque celle-ci entre dans la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu repose sur les dispositions prévues à l'article 157 de la CBE et dans les décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets²²; elles établissent une distinction entre les rapports établis, d'une part, par l'OEB et les administrations des Etats contractants de la CBE (avec lesquelles l'OEB a des accords de travail aux fins de l'harmonisation des activités de recherche, conformément au Protocole sur la centralisation) et, d'autre part, les offices de brevets des autres Etats parties au PCT:

— le rapport de recherche internationale remplace sans réserve le rapport de recherche européenne lorsqu'il a été établi par l'OEB, l'Office suédois des brevets ou l'Office autrichien des bre-

²¹ Ce qui a amené la chambre de recours technique N° 3.3.1 à se référer, dans les motifs d'une décision (non publiée) relative à une demande internationale, aux critères appliqués par cette même chambre à l'égard d'une demande de brevet européen; Affaire «Ester benzylique Bayer», décision N° T 110/82, JO de l'OEB N° 7/1983, pp. 274 ss.

²² Cf. décisions des 21 décembre 1978, 17 mai 1979, 14 septembre 1979 et 11 décembre 1980, JO de l'OEB N° 1/1979, p. 4, N° 6-7/1979, p. 248, N° 9/1979, p. 368 et N° 1/1981, p. 5.

vets; dans ces cas, la taxe de recherche européenne prévue à l'entrée de la phase régionale mentionnée à l'article 157(2)b) n'est pas perçue;

— un rapport complémentaire de recherche européenne est établi lorsque le rapport de recherche internationale émane de l'une des autres administrations chargées de la recherche internationale; dans ces cas, la taxe de recherche européenne prévue à l'article 157(2) est réduite de 20%.

Le rapport complémentaire de recherche européenne est communiqué au déposant et un exemplaire en est versé au dossier de la demande. Le rapport complémentaire n'est pas publié, mais, d'une part, son établissement sera, à partir d'une date qui fera l'objet d'un avis au *Journal officiel* (JO) de l'OEB, mentionné dans le Registre européen des brevets et, d'autre part, une collection des rapports complémentaires classés selon le numéro de publication européenne des demandes euro-PCT est accessible au public à la bibliothèque de l'OEB à Munich.

33. Du point de vue du calcul du délai prévu à l'article 94(2) de la CBE pour la présentation de la requête en examen quant au fond devant l'OEB en qualité d'office désigné ou élu, la publication du rapport de recherche internationale, qui dans tous les cas contient une version dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication du rapport de recherche européenne, conformément à l'article 157(1) de la CBE et ce, même dans le cas où un rapport de recherche complémentaire doit être établi à l'engagement de la phase régionale.

En conséquence, le déposant euro-PCT se doit de présenter la requête en examen et d'acquitter la taxe y afférente dans le délai de six mois à compter de la publication internationale du rapport de recherche sans toutefois que ce délai ne puisse expirer avant 20 mois ou 30 mois à compter de la date de priorité selon que l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu (cf. article 150(2) de la CBE).

L'obligation faite aux déposants de demandes euro-PCT soumises à la recherche européenne complémentaire de présenter la requête en examen, avant qu'ils ne soient en général en possession du rapport complémentaire, résulte d'une interprétation restrictive des dispositions des articles 157(1) ensemble l'article 94(2) de la CBE, découlant des conditions limitatives de prolongation du délai de présentation de la requête en examen inscrites par les auteurs de la Convention à son article 95, dans le but de conférer au système européen des brevets un caractère de procédure d'examen non différé.

34. Néanmoins, si le déposant décide d'abandonner sa demande euro-PCT après avoir reçu le rapport de recherche complémentaire, il peut dorénavant obtenir le remboursement de la taxe d'examen.

Ainsi en a décidé récemment la chambre de recours juridique²³; celle-ci a, en effet, considéré que l'articulation des dispositions de la CBE et du PCT exigeant un traitement assurant les mêmes droits selon que le déposant utilise la voie directe ou celle du PCT, la procédure d'invitation prévue à l'article 96(1) ensemble la règle 51(1) de la CBE, par laquelle le déposant ayant présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été notifié est invité à déclarer dans un délai qui lui est imparti par l'OEB s'il maintient sa demande de brevet européen, s'applique au rapport complémentaire de recherche européenne; par conséquent, les modalités de remboursement de la taxe d'examen appliquées aux demandes de brevet européen déposées par la voie directe, conformément au renseignement juridique de l'OEB N° 1/79²⁴, sont applicables aux demandes euro-PCT soumises à l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire: si le déposant ne donne pas suite à l'invitation ou s'il déclare dans le délai qui lui est imparti qu'il retire sa demande, la taxe d'examen est remboursée. Par contre, s'il désire poursuivre sa demande, il est indispensable que le déposant le déclare explicitement dans le délai imparti dans l'invitation, car, à défaut, à l'instar de la procédure de délivrance par la voie européenne directe, la demande est réputée retirée (article 96(3) de la CBE)²⁵.

35. Une autre décision récente de la même chambre de recours²⁶ tranche également, pour des motifs similaires de traitement équivalent des demandes européennes déposées par la voie directe et des demandes euro-PCT et en se référant à l'article 10 du Règlement relatif aux taxes de l'OEB, en faveur du remboursement de la taxe d'examen, lorsque la demande euro-PCT est retirée avant que l'OEB n'ait commencé à établir la recherche européenne complémentaire.

D. L'examen préliminaire international

a) L'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international

36. Conformément à l'article 155 de la CBE et à l'article 3(2) de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, dans sa version révisée par décision de l'Assemblée du PCT du 28 septembre 1984, l'OEB a une compétence en qualité d'admi-

²³ Cf. décision J 08/83, JO N° 4/1985, pp. 102 ss.

²⁴ Cf. JO de l'OEB N° 2/1979, pp. 61 ss.

²⁵ Les sauvegardes juridiques prévues à l'article 121 et à l'article 122 de la CBE s'appliquent à ce délai.

²⁶ Cf. décision J 06/83, JO N° 4/1985, p. 97 ss.

nistration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) qui, d'une part est universelle en ce qui concerne la possibilité de spécification de l'OEB par l'office récepteur de tout Etat contractant lié par le chapitre II du PCT, mais, d'autre part, est limitée à celles des demandes déposées auprès de ces offices récepteurs pour lesquels c'est l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets qui a effectué la recherche internationale.

Cette limitation a été insérée dans l'Accord afin de tenir compte de la grande charge de travail de l'OEB pour l'examen des demandes de brevet européen déposées par la voie directe et de veiller, dès lors, à ce que les efforts déployés par l'OEB en tant qu'IPEA se concentrent sur celles des demandes internationales qui sont, en principe, orientées vers une election de l'OEB et pour lesquelles l'établissement du rapport d'examen préliminaire international représente un gain de tout premier plan dans la procédure ultérieure de délivrance du brevet européen²⁷.

37. Actuellement, l'OEB agit en qualité d'IPEA unique à l'égard des demandes internationales déposées auprès de l'OEB lui-même ainsi qu'auprès de l'ensemble des offices récepteurs des Etats membres de la CBE à l'exception des demandes déposées, d'une part, auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni, compte tenu de l'activité propre de cet Office en tant qu'IPEA et, d'autre part, auprès de l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle puisque la Suisse ainsi que le Liechtenstein ne sont pas liés par le chapitre II du PCT (voir cependant point 11.d) ci-dessus). En outre, en ce qui concerne les demandes PCT déposées auprès de l'Office suédois en qualité d'office récepteur, la compétence de l'OEB est partagée avec celle de l'Office national et limitée aux demandes déposées en langue anglaise.

En ce qui concerne les Etats du PCT non parties à la CBE, l'OEB est actuellement spécifié par l'ensemble des offices récepteurs des Etats pour lesquels il agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et qui sont liés par le chapitre II du PCT.

38. Le paiement des taxes dues à l'OEB en qualité d'IPEA est régi par les dispositions des règles 57 et

58 du PCT ainsi que celles de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT et, enfin, de façon complémentaire, par les dispositions du Règlement relatif aux taxes de l'OEB. Conformément à la décision du Président de l'OEB du 11 octobre 1979 (publiée au JO de l'OEB N° 10/1979, page 427), la taxe d'examen préliminaire international est due à la date à laquelle est présentée la demande d'examen préliminaire international (cf. toutefois la règle 58.2 du PCT).

Bien que le déposant, s'il ne s'est pas acquitté de cette taxe, ainsi d'ailleurs que de la taxe de traitement à la date indiquée ci-avant, soit invité à faire le nécessaire dans un délai d'un mois par l'OEB en sa qualité d'IPEA (conformément aux règles 57.4 et 58.2 du PCT), il est fortement conseillé d'acquitter les taxes dues dès la présentation de la demande; ceci afin, d'une part, de ne pas retarder le début de la procédure d'examen préliminaire et, d'autre part, de ne pas risquer un paiement tardif qui aurait comme conséquence que la demande soit considérée comme non présentée; ceci, à son tour, tout en privant le déposant de l'avantage de bénéfice du délai prévu à l'article 39(1) pour engager la procédure nationale auprès des offices qu'il souhaitait élire, pourrait lui fermer toute possibilité d'engagement de la phase nationale si le délai de 20 mois visé à l'article 22 du PCT a entre-temps pris fin.

39. Jusqu'à présent, l'activité de l'OEB en qualité d'IPEA a été modeste; en effet, le nombre de demandes d'examen préliminaire reçues par l'OEB au cours des quatre années écoulées a représenté seulement 14,5% du nombre total des demandes d'examen préliminaire international des cinq administrations d'examen actives (nombres totaux: 1980: 175; 1981: 235; 1982: 422; 1983: 259; 1984: 271). On peut s'attendre à un accroissement sensible de cette activité lorsque l'OEB aura à agir en qualité d'IPEA à l'égard d'une partie des demandes internationales déposées auprès de l'USPTO ainsi que de l'Office japonais des brevets (cf. points 7, 26 et 36 ci-dessus).

40. Si l'on considère que la procédure d'examen préliminaire international correspond, de façon générale, pour les cas ne présentant pas de difficultés spécifiques d'appréciation des critères de brevetabilité, à une procédure accélérée d'examen quant au fond d'une demande de brevet européen, l'OEB en sa qualité d'IPEA est satisfaite de l'entrée en vigueur depuis le début de cette année de la modification du délai prévu à la règle 69.1 du PCT, prolongeant le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, dans le cas général, à 28 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale. Elle permet en effet une réduction de la pression de temps sous laquelle

²⁷ Cette limitation peut être renforcée par une limitation temporaire du nombre de demandes acceptées pour l'examen préliminaire international, que l'OEB est en droit de mettre en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 12 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, au vu de la charge de travail de l'Office pour le traitement des demandes de brevet européen. Sur cette base, l'OEB a fait part de son intention de limiter à 500 le nombre de demandes internationales déposées auprès de l'USPTO en qualité d'office récepteur, susceptibles d'être acceptées pour l'examen préliminaire international, si les Etats-Unis d'Amérique, en retirant la réserve relative au chapitre II du PCT, spécifient l'OEB en qualité d'IPEA.

les examinateurs et les déposants étaient astreints à traiter les dossiers d'examen préliminaire international.

b) Le rapport d'examen préliminaire international du point de vue de la voie euro-PCT

41. Pour les raisons évoquées au point 3 ci-dessus liées à l'uniformité des concepts juridiques qui sont à la base de l'examen des conditions de brevetabilité selon la CBE et de l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, un tel rapport, lorsqu'il est dressé par l'OEB, présente une utilité primordiale aux fins de la procédure ultérieure devant l'OEB en qualité d'office élu.

A l'uniformité des concepts juridiques s'est ajoutée jusqu'à présent la circonstance positive que, la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB étant conduite seulement par des déposants des Etats contractants de la CBE et leurs représentants, qui sont des mandataires agréés auprès de l'OEB, conformément à l'article 134 de la CBE, elle se déroule selon un schéma expérimenté et attentif aux spécificités de la désignation euro-PCT. Cette situation pourrait se modifier lorsque l'OEB agira également en qualité d'IPEA pour des demandeurs d'Etats non parties à la CBE qui, en vertu des dispositions de l'article 49 du PCT, seront autorisés à conduire la procédure d'examen préliminaire sans devoir désigner de mandataire agréé européen.

42. Lorsqu'il est établi par l'OEB, le rapport d'examen préliminaire international est largement pris en compte à l'entrée dans la phase régionale, le déposant bénéficiant, dès lors, d'une réduction qui est actuellement de 70% du montant de la taxe d'examen prévue à l'article 94 de la CBE.

Etant donné que c'est, en règle générale, l'examineur ayant établi le rapport d'examen préliminaire international qui est l'examineur rapporteur de la division d'examen responsable de la demande euro-PCT, le déposant peut s'attendre à une conclusion rapide de la procédure de délivrance par la division d'examen lorsque le rapport d'examen préliminaire international est positif, sous réserve de la nécessité, le cas échéant, de prendre en compte un état de la technique constitué par une demande interférente au sens de l'article 54(3) de la CBE; un tel document peut être mis en évidence, soit au cours de la procédure internationale où il est écarté de l'examen (règle 64.3 du PCT), soit au cours de la recherche spécifique à cet égard effectuée pour toute demande de brevet européen au cours de l'examen quant au fond²⁸.

²⁸ Cf. les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, N° C-VI, 8.4.

Dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international ne répond pas positivement aux questions relatives à la brevetabilité de l'invention, le déposant qui néanmoins engage la phase européenne auprès de l'OEB en tant qu'office élu, dispose de l'ensemble des moyens de la procédure européenne directe d'examen offert par la CBE, y compris, le cas échéant, les moyens de recours devant les chambres de recours de l'OEB.

43. L'expérience est actuellement encore insuffisante pour pouvoir évaluer le degré d'utilisation, par les divisions d'examen de l'OEB, des rapports d'examen préliminaires dressés par les autres administrations, compte tenu du faible nombre de demandes euro-PCT traitées après leur entrée dans la phase européenne auprès de l'OEB en qualité d'office élu, munies de tels rapports. Cette appréciation est particulièrement malaisée en ce qui concerne les demandes euro-PCT soumises, à l'entrée dans la phase régionale, à l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire (cf. point 32), de nature à modifier l'état de la technique pris en compte pour l'évaluation des conditions de brevetabilité.

Actuellement, conformément à la règle 104ter(5) de la CBE, lorsque le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été établi par l'OEB, le déposant est tenu d'acquitter le montant total de la taxe d'examen prévu à l'article 94(2) de la CBE lors de l'accomplissement des actes d'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB en tant qu'office élu. Ainsi que nous l'avons exposé aux points 34 et 35, la taxe d'examen est sujette à remboursement lorsqu'un rapport complémentaire de recherche doit être établi par l'OEB et que la demande est retirée ou réputée retirée dans certains délais.

E. L'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu

44. Un exposé complet des actes que le déposant doit accomplir pour engager la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu dépasserait le cadre du présent article, étant donné les situations multiples afférentes à l'ensemble des utilisateurs de la voie euro-PCT.

D'une part, le lecteur trouvera un exposé détaillé dans les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité respectivement d'office désigné et d'office élu conformément au PCT publiés dans le JO de l'OEB N° 12/1984, pp. 621 ss. et pp. 631 ss.²⁹

²⁹ Cf. également le *Guide du déposant PCT*, volume I et volume II, partie «EP».

Il est, à cet égard, particulièrement recommandé aux déposants d'utiliser pour l'accomplissement des actes d'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB, les formulaires³⁰ pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB et dont la structure des rubriques ainsi que les remarques explicatives sont de nature à assurer une sécurité élevée d'accomplissement correcte de ces actes.

D'autre part, le tableau 5 ci-après récapitule les actes que le déposant doit accomplir pour l'engagement de la phase régionale dans le délai de 20 ou 30 mois à compter de la date de priorité de la demande euro-PCT, selon que l'OEB est office désigné ou élu, dans le mois qui suit ce délai ou dans les quelques mois suivants. Il indique également quels sont les remèdes juridiques prévus dans la CBE et son Règlement d'exécution pour les demandes européennes déposées par la voie directe qui sont applicables aux demandes euro-PCT en cas d'inobservation de ces délais, sur la base des dispositions de l'article 24.2) ensemble l'article 48.2) du PCT et des principes développés par l'OEB sur la base de la jurisprudence nourrie de ses chambres de recours.

Notre propos se limitera donc à attirer l'attention sur quelques aspects de la procédure internationale non abordés jusqu'à présent et méritant d'être soulignés eu égard à l'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu.

a) La publication internationale

45. Les demandes internationales sont publiées, conformément aux dispositions de l'article 21 et de la règle 48 du PCT, soit dans l'une des trois langues officielles de l'OEB, soit en japonais ou en russe. Si la publication a lieu dans une autre langue que l'anglais, le rapport de recherche internationale est publié dans cette autre langue, mais aussi en anglais.

46. Conformément l'article 158 de la CBE, la publication internationale effectuée dans une des langues officielles de l'OEB remplace la publication européenne prévue à l'article 93 de la CBE; ceci entraîne plusieurs effets:

a) d'une part, le contenu de la demande entre dans l'état de la technique en tant que divulgation écrite au sens de l'article 54(1) de la CBE; pour les demandes faisant référence à un dépôt de micro-organisme conformément à la règle 13*bis* du PCT, la culture du micro-organisme devient accessible au

public dans les conditions prévues à la règle 28, paragraphes 3 et suivants de la CBE.

b) D'autre part, si le déposant a acquitté dans le délai prescrit les taxes dues pour l'engagement de la phase régionale prévues à la règle 104*ter* de la CBE, la demande euro-PCT est considérée comme demande interférente au sens de l'article 54(3) à l'égard de toute demande de brevet européen (déposée par la voie directe ou par la voie euro-PCT) bénéficiant d'une date de dépôt ou de priorité ultérieure.

L'obligation de paiement des taxes comme condition préalable à l'acquisition de la qualité de demande interférente résulte de l'article 158, paragraphes 1 et 2 de la CBE. Il y a lieu de remarquer que l'article 158(2) se réfère seulement à la taxe nationale prévue à l'article 22.1) ou, selon le cas, l'article 39.1) du PCT. Néanmoins, dans la pratique de l'OEB, ce terme englobe la taxe nationale proprement dite ainsi qu'au moins une taxe de désignation et, le cas échéant, la taxe de recherche européenne complémentaire, en conséquence l'équivalent de l'ensemble des taxes dues lors du dépôt d'une demande de brevet européen déposée par la voie directe.

c) D'autre part encore, la date de publication internationale marque le point de départ du délai de six mois de présentation de la requête en examen prévue à l'article 94(2) de la CBE, sous réserve de sa prorogation jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 22 ou 39 du PCT (cf. point 33 ci-dessus).

d) En outre, la demande euro-PCT ainsi publiée bénéficie de la protection provisoire dans les Etats contractants désignés, conformément à l'article 67 de la CBE, sous réserve, le cas échéant, de la production auprès des offices nationaux de ces Etats de la traduction des revendications, prévue au paragraphe 3 dudit article 67³¹.

47. Dans le cas où la publication internationale de la demande euro-PCT n'a pas été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, la traduction présentée par le déposant à l'engagement de la phase régionale est publiée, conformément à l'article 158(3), dans les conditions de forme prévues à l'article 93 et à la règle 49 de la CBE pour les demandes européennes déposées par la voie directe.

Cette publication européenne conditionne l'acquisition du statut de demande interférente au sens de l'article 54(3) de la CBE ainsi que la prise d'effet de la protection provisoire au sens de l'article 67 de la CBE, sous réserve de la production, le cas

³⁰ EPA/EPO/OEB/ Form. 1200 (accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné) et EPA/EPO/OEB Form. 1215 (accomplissement des actes auprès de l'OEB agissant en qualité d'office élu).

³¹ Pour plus de détails, cf. la brochure d'information gratuite de l'OEB «Droit national relatif à la CBE, Sommaire analytique des dispositions légales et des conditions requises dans les Etats contractants en ce qui concerne les demandes et les brevets européens».

échéant, auprès des offices nationaux des Etats désignés de la traduction des revendications (cf. point 46.d) ci-dessus).

Parallèlement, la demande PCT telle que publiée entre dans l'état de la technique en tant que divulgation écrite dans la langue de la publication PCT, au sens de l'article 158(1) de la CBE, à compter de la date de publication internationale.

Rappelons enfin, à l'égard des demandes euro-PCT non publiées dans une des langues officielles de l'OEB, que le délai de présentation de la requête en examen commence à courir à partir de la publication du rapport de recherche internationale et non pas à partir de la publication de la demande en vertu de l'article 158(3) de la CBE.

b) Correction d'erreurs

48. Le déposant qui a commis une erreur de type évident dans les pièces de la demande internationale a la possibilité d'en requérir la correction, conformément à la règle 91 du PCT, auprès de l'une des administrations internationales compétentes pour cette demande.

Si l'administration compétente refuse la correction, le déposant peut ultérieurement tenter de faire admettre cette correction auprès des offices désignés ou élus qui sont susceptibles d'avoir une approche plus favorable.

49. Si le déposant poursuit une telle intention à l'égard de la désignation européenne, il devrait tenir compte des principes développés par les chambres de recours de l'OEB³² en matière de correction d'erreurs conformément à la règle 88 de la CBE et, notamment, de l'obligation de veiller à l'information des tiers, en présentant la requête en correction suffisamment tôt pour qu'une mention sur la teneur de la correction requise, si la requête est encore pendante, figure dans la publication européenne.

Il lui est dès lors recommandé de faire usage de la possibilité prévue à la règle 91.1.f) du PCT de requérir la publication de la requête refusée avec la demande internationale. Lors de l'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu, le demandeur ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB; pour ce faire, il doit soumettre une requête conformément à la règle 88 de la CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée au cours de la phase internationale. Si la demande internationale n'a pas été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit inclure dans

la traduction présentée à l'OEB en qualité d'office désigné ou élu, une traduction de la requête publiée avec la demande internationale.

IV. Résumé et conclusions

50. La structure de la procédure de délivrance de brevets européens selon la CBE présente un degré élevé de compatibilité avec la procédure selon le PCT.

51. Les résultats de la procédure internationale constituent une base de qualité du point de vue de la désignation euro-PCT, permettant de fonder une décision circonstanciée relative à l'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB en qualité d'office désigné ou élu:

a) la recherche internationale remplace totalement la recherche européenne lorsque l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale;

b) la recherche internationale donne lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche dans les autres cas; la taxe de recherche européenne est alors réduite de 20%;

c) lorsqu'il a été effectué par l'OEB, l'examen préliminaire international correspond, de façon générale, pour les demandes ne présentant pas de difficultés spécifiques, aux phases de l'examen quant au fond au sein de la division d'examen de l'OEB qui sont de la compétence de l'un des examinateurs de la division d'examen. La taxe d'examen prévue à l'article 94(2) de la CBE est, dans ce cas, réduite de 70%. Dans les autres cas, la taxe d'examen est due dans sa totalité, l'OEB en qualité d'office élu procédant en principe à un examen quant au fond de même étendue que pour une demande de brevet européen déposée par la voie directe, sur la base du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, du rapport complémentaire de recherche européenne.

52. Les assouplissements apportés aux rigueurs initiales du PCT, d'une part, de la CBE, d'autre part en matière de respect de délais de nature à entraîner des pertes de droits ainsi que les principes développés par les chambres de recours de l'OEB permettent de considérer que les sauvegardes juridiques dont bénéficie la demande euro-PCT sont, de façon générale, équivalentes et, à certains égards, plus élevées que celles des demandes de brevet européen déposées par la voie directe.

³² Cf. notamment les décisions de la chambre de recours juridique de l'OEB N° J 03/81, JO de l'OEB N° 3/1982, pp. 100 ss. et N° J 12/80, JO de l'OEB N° 5/1981, pp. 143 ss.

Tableau 1

Vue d'ensemble de l'activité de dépôt de demandes de brevet européen et de demandes PCT

Année	1980	1981	1982	1983	1984
Demandes de brevet européen (déposées par la voie européenne directe)	17.505	22.428	25.328	28.132	33.092
Demandes PCT déposées	3.539	4.606	4.675	4.971	5.719
Demandes PCT déposées désignant l'OEB (euro-PCT) (nombre et pourcentage)	2.688 75,9%	3.070 66,6%	3.639 77,8%	3.982 80,1%	4.258 ¹ 74,4%
Total des demandes européennes et des demandes euro-PCT et pourcentage afférent aux demandes euro-PCT	20.193 13,31%	25.498 12,04%	28.967 12,56%	32.115 12,40%	37.350 ¹ 11,40%

¹ Chiffre provisoire (situation : 30 novembre 1984).

Tableau 2

Demandes internationales et européennes déposées en 1984 selon le pays d'origine

Pays d'origine	Demandes PCT (nombre et pourcentage ¹)	Demandes européennes (nombre et pourcentage)
²		
Autriche	48/(44/4); 0,84%	342; 1,04%
Belgique	28/(24/4); 0,49%	280; 0,85%
Suisse/Liechtenstein	247/(203/44); 4,32%	1.593; 4,81%
Allemagne, République fédérale d'	547/(281/266); 9,56%	7.966; 24,07%
France	315/(310/5); 5,50%	2.946; 8,90%
Royaume-Uni	454/(450/4); 7,94%	2.450; 7,41%
Luxembourg	1/(0/1); 0,02%	47; 0,14%
Pays-Bas	61/(41/20); 1,03%	1.060; 3,20%
Suède	480/(476/4); 8,39%	489; 1,48%
²		
Total pour les Etats simultanément parties au PCT et à la CBE	2.181/(1.829/350); 38,13%	17.173; 52,90%
Australie	274; 4,79%	120; 0,36%
Brésil	6; 0,10%	2; 0,02%
Danemark	121; 2,12%	100; 0,3%
Finlande	96; 1,68%	59; 0,18%
Hongrie	56; 0,98%	65; 0,20%
Japon	621; 10,85%	4.845; 14,64%
Corée, République de	10; 0,17%	1; —
Norvège	59; 1,03%	28; 0,08%
Roumanie	2; 0,03%	0; —
Union soviétique	60; 1,05%	0; —
Etats-Unis d'Amérique	2.233; 39,06%	8.833; 26,69%
Total	5.719; 100%	31.226; 94,36%
Demandes européennes de pays non parties aux PCT ³		1.866; 5,63%

¹ Nombre d'exemplaires originaux reçus par le Bureau international; aucune demande internationale n'a été déposée auprès des offices récepteurs compétents des ou pour les Etats parties au PCT en 1984 suivants: Bulgarie, Cameroun, Congo, Gabon, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Monaco, République centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Tchad et Togo; en outre, le PCT est devenu applicable à la Barbade et à l'Italie, à compter respectivement des 12 et 28 mars 1985.

Tableau 3

Requêtes en examen selon l'article 94 de la CBE présentées à l'appui des demandes européennes et des demandes euro-PCT

Année de dépôt ¹	1980	1981	1982	1983 (janvier à juin)
Demandes	Eur. euro-PCT	Eur. euro-PCT	Eur. euro-PCT	Eur. euro-PCT
	17.505 2.688	22.428 3.070	25.328 3.639	13.751 1.926
Requêtes en examen (nombre et pourcentage)	16.102 1.709 92,0% 63,6%	20.105 2.014 89,6% 65,6%	21.963 2.460 86,7% 67,6%	10.263 1.326 74,6% 68,9%

¹ Requêtes en examen présentées dans l'année indiquée ou ultérieurement et se référant aux demandes déposées dans le courant de l'année indiquée. Les chiffres sont provisoires (source: Rapport annuel 1984, partie II, figure 10 «Requêtes en examen»).

Tableau 4

Analyse de la procédure de délivrance¹

Année de dépôt des demandes	1979		1980		1981	
	Eur.	euro-PCT	Eur.	euro-PCT	Eur.	euro-PCT
Nombre de demandes transmises pour examen ²	9.878	315	15.857	1.077	19.866	1.620
Nombre de rejets (nombre et pourcentage) ³	365 3,7%	11 3,5%	542 3,4%	44 4,0%	219 1,1%	36 2,2%
Retraits (nombre et pourcentage) ³	1.372 13,8%	61 19,4%	2.127 13,4%	227 21,0%	1.773 8,9%	252 15,5%
Brevets délivrés (nombre et pourcentage) ³	7.635 77,3%	215 68,2%	10.142 63,9%	611 56,7%	6.476 32,6%	574 35,4%
Brevets en instance (nombre et pourcentage) ³	506 5,1%	28 8,8%	3.046 19,2%	195 18,1%	11.398 57,3%	758 46,8%

¹ Situation au 26 septembre 1984.

² Le nombre indiqué ne représente pas le nombre total des demandes européennes et euro-PCT déposées au cours de l'année considérée pour laquelle la requête en examen prévue à l'article 94 de la CBE a été valablement présentée.

³ Calculé sur la base du nombre de demandes transmises pour examen.

(Suite des notes du tableau 2)

² Les nombres correspondent successivement au nombre total des demandes PCT en provenance du pays considéré, suivi du nombre des demandes déposées respectivement auprès de l'office national et de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur; le pourcentage correspond à la relation entre le nombre total des demandes en provenance du pays considéré et le nombre total des demandes PCT (5.719).

³ Dont l'Italie, Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le PCT est entré en vigueur le 28 mars 1985 (nombre de demandes déposées en 1984: 1.066).

Tableau 5

Délais d'accomplissement des actes d'engagement de la phase régionale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (art. 150, 153 ou 155 et règle 104ter de la CBE)¹

Actes	Délais	
	OEB, office désigné	OEB, office élu
Traduction de la demande euro-PCT (art. 22.1) ou 39.1) PCT et 158(2) CBE) ³	20 mois ²	30 mois ²
Requête écrite en examen et taxe d'examen (art. 94(2) ensemble l'art. 150(2) CBE) ^{4, 3, 5}	6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale en vertu de l'art. 21 du PCT	30 mois ²
Taxes (règle 104ter CBE) ^{6, 3} : — nationale — de désignation, pour chacun des Etats désignés ⁷ — de recherche ⁸ — le cas échéant, pour les revendications à partir de la 11 ^e	21 mois ²	31 mois ²
Taxe annuelle due pour la 3 ^e année de la demande euro-PCT (art. 86 et règle 37 CBE)	le dernier jour du mois contenant la date de dépôt de la demande euro-PCT, situé dans l'année de la date de dépôt + 2 ans, mais pas avant l'expiration du délai suivant: 20 mois ²	30 mois ²
Constitution d'un mandataire (obligatoire lorsque le déposant n'a ni domicile ni siège dans un Etat contractant de la CBE (art. 133 CBE)	A la date d'accomplissement du premier acte à accomplir devant l'OEB ⁹	

La voie du PCT dans l'optique d'un déposant de la République fédérale d'Allemagne

R. RAUE*

Il ne saurait être question d'examiner, dans le cadre du présent article, toutes les motivations possibles de celui qui dépose une demande de brevet; en effet, les déposants, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales telles que des associations, des sociétés ou des consortiums,

* Chef du département des brevets, Zahnradfabrik Friedrichshafen AG, Friedrichshafen.

Actes	Délais	
	OEB, office désigné	OEB, office élu
Désignation de l'inventeur ^{10, 11}	20 mois ²	30 mois ²
Document de priorité ¹²	20 mois ²	30 mois ²
Traduction du document de priorité ^{13, 11}	21 mois ²	30 mois ²

¹ Pour plus de détails, cf. point 43 et les notes 29 et 30 en bas de page.

² A compter de la date de priorité de la demande euro-PCT, au sens de l'article 2. xi) du PCT.

³ Le remède juridique de la *restitutio in integrum* prévu à l'article 122 de la CBE est applicable au délai considéré.

⁴ Le délai supplémentaire de deux mois moyennant versement d'une surtaxe, prévu à la règle 85ter de la CBE est applicable.

⁵ La taxe d'examen est réduite de 70% si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB en qualité d'IPEA (article 12 du Règlement relatif aux taxes de l'OEB).

⁶ Le délai supplémentaire de deux mois moyennant versement d'une surtaxe, prévu à la règle 85bis de la CBE, est applicable au paiement de ces taxes (à l'exception de la taxe relative aux revendications).

⁷ Une seule taxe est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

⁸ Aucune taxe de recherche n'est perçue lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois des brevets ou l'Office autrichien des brevets, tandis que la taxe est réduite de 20% lorsque le rapport de recherche a été établi par l'une des autres administrations chargées de la recherche internationale (cf. point 32).

⁹ Le paiement des taxes peut toutefois être effectué par toute personne (article 7(1) du Règlement relatif aux taxes de l'OEB; cf. renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB N° 6/80, JO de l'OEB N° 9/1980, pp. 303 ss.

¹⁰ Applicable seulement si les renseignements concernant l'inventeur visé à la règle 17(1) de la CBE n'ont pas été communiqués pendant la phase internationale.

¹¹ Si l'acte fait défaut, l'OEB invite le déposant à l'effectuer dans un délai fixé dans l'invitation.

¹² Applicable seulement si le déposant n'a pas remis le document de priorité au cours de la phase internationale conformément à la règle 17.1 du PCT.

¹³ Applicable seulement si le document de priorité n'est pas rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB (article 88(1) et règle 38(4) de la CBE).

ne constituent pas un groupe homogène. Leurs liens avec la propriété industrielle et en particulier avec les brevets dépendent de nombreux facteurs, parmi lesquels

- la nature de leurs activités,
- les objectifs de leur entreprise,
- leur branche d'activité,
- leurs produits,
- leur position sur le marché,
- leurs relations avec l'étranger, sans oublier bien sûr.
- leurs possibilités économiques.

De surcroît, le rapport coût-avantages joue finalement un rôle déterminant. S'il est relativement aisé de déterminer les coûts, les avantages des brevets ne peuvent être démontrés très facilement. Ils

ne se limitent certes pas — comme on le croit souvent faute d'une analyse approfondie — aux revenus procurés par les licences; ils tiennent même en premier lieu à l'affermissement de la position commerciale du titulaire du brevet par rapport à la concurrence, aux sous-traitants, aux clients et aux preneurs de licences.

Il est normal que les brevets et les systèmes de brevets intéressent peu ceux qui ne font qu'occasionnellement des inventions et qui ne les exploitent pas eux-mêmes après les avoir fait protéger. En revanche, plus le titulaire du brevet peut tirer des avantages directs des titres de protection qu'il détient et plus sa position sur le marché est menacée, plus son intérêt sera grand.

C'est un fait bien connu que l'automatisation est responsable dans un nombre de plus en plus grand de secteurs d'activité d'une offre excédentaire de capacité de production que la demande n'arrive pas à suivre. Cette situation conduit les entreprises concernées à se faire une concurrence effrénée qui a aussi une incidence sur les rapports entre le titulaire du brevet et ses sous-traitants, ses clients et ses preneurs de licences.

Dans cette situation de concurrence, un des moyens d'action est constitué par l'innovation appuyée par des travaux d'études et de recherche. Il n'est judicieux de consentir les dépenses nécessaires à cette fin que s'il en résulte pendant une période prolongée un avantage correspondant sur le marché. Sans une protection juridique, cela n'est souvent pas possible, car les techniques actuelles permettent d'imiter facilement la plupart des produits. Même lorsqu'il faut un certain savoir-faire, celui-ci ne constitue pas un élément déterminant car il ne peut que très rarement être maintenu secret. Compte tenu des relations d'affaires qu'elle entretient avec ses sous-traitants, ses clients et ses preneurs de licences, l'entreprise est obligée de fournir des informations détaillées sur la fabrication, le fonctionnement et l'utilisation de ses produits. Même des clauses contractuelles ne sauraient garantir effectivement le maintien du secret dans cette situation. Pour s'assurer une part de marché qui corresponde aux dépenses qu'elle consacre aux travaux d'études et de recherche, et pour empêcher une utilisation abusive de ses réalisations industrielles, l'entreprise n'a qu'un recours: les droits de propriété industrielle.

La figure 1¹ illustre la situation qui vient d'être décrite. Le déposant, ses concurrents, ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires dans le cadre de contrats de licences ou d'études et de recherche s'efforcent de développer leurs activités sur le marché libre et d'en conquérir une part aussi grande

que possible. Etant donné que l'échange d'informations entre tous ces agents ne peut guère être évité, il faut réglementer l'accès au marché libre grâce à des droits protégés ou par voie contractuelle. La seconde solution suppose un accord entre les partenaires et ne produit ses effets qu'entre eux, alors que les brevets sont opposables, à peu d'exceptions près, à tous les tiers.

Un autre moyen d'assurer la croissance nécessaire de la production consiste à élargir le marché en ajoutant aux débouchés nationaux des débouchés régionaux ou internationaux. Pour le déposant, cela signifie qu'il devra étudier les possibilités de protection qu'offrent les brevets sur le plan régional ou international.

Dans ces conditions, il est compréhensible qu'une entreprise, qui consacre des sommes importantes à la mise au point de ses produits, soit désireuse d'obtenir le plus grand nombre possible de titres de protection pour les résultats de ses travaux et pour ses produits. Or, à ce besoin justifié de protection s'opposent diamétralement les coûts croissants d'acquisition de cette protection.

Examinons encore une fois le besoin accru de protection par rapport aux années passées. Les dépenses consacrées aux études et à la recherche augmentent sans cesse alors que, dans le même temps, il devient de plus en plus facile de s'approprier les résultats non protégés des travaux menés par des tiers. Par ailleurs, les coûts élevés des travaux de mise au point imposent une production en grande série, laquelle, à son tour, suppose l'existence de vastes débouchés internationaux. Il s'ensuit que, d'une part, de plus en plus d'inventions doivent être protégées par des brevets et que, d'autre part, le nombre de pays dans lesquels des brevets parallèles doivent être déposés croît aussi.

En outre, le coût de l'obtention et du maintien en vigueur des brevets a augmenté sensiblement au cours des dernières années dans la plupart des pays industriels. La figure 2 ci-après illustre, en termes qualitatifs, les effets de cette hausse sur une entreprise industrielle allemande. Après l'introduction, en 1964, de l'examen différé et des taxes supplémentaires que cela entraîne par suite de la modification de la procédure de délivrance, le coût d'un brevet a augmenté brutalement aux Pays-Bas. Comme de nombreux offices de brevets ont suivi cet exemple, le phénomène s'est reproduit au cours des années suivantes dans d'autres grands pays industriels. A noter qu'il n'a pas été tenu compte du renchérissement dû à l'inflation.

La figure 2 montre un autre facteur qui a pour effet d'accroître les coûts, à savoir l'abaissement du niveau de l'activité inventive conditionnant la brevetabilité dans la procédure allemande de délivrance des brevets. Sa représentation est purement qualitative et certains déposants peuvent très bien

¹ Les figures et les tableaux apparaissent à la fin du présent article.

le ressentir subjectivement d'une autre manière. En tout état de cause, il apparaît qu'une faible activité inventive, si bénéfique soit-elle pour la protection des réalisations industrielles les plus simples, oblige en revanche les entreprises à déposer davantage de demandes de brevet; cela est particulièrement vrai en République fédérale d'Allemagne, compte tenu de la loi relative aux inventions de salariés.

Etant donné que même les entreprises florissantes n'ont pas intérêt, pour des considérations de coût, à faire protéger toutes les inventions dans tous les pays, il y a lieu d'effectuer un choix judicieux dans l'ensemble des possibilités. Les critères qui détermineront ce choix varient d'un déposant à l'autre. Ils dépendent de l'importance technique et économique de l'invention considérée pour le déposant. En outre, l'infrastructure technique et juridique du pays de protection influe aussi sur la décision car les brevets que l'on ne peut pas faire respecter, ou que l'on ne peut faire respecter que difficilement, n'ont qu'une faible valeur.

La structure du chiffre d'affaires d'une entreprise par branches d'activité, groupes de produits et pays d'exportation donne des indications importantes pour une bonne décision. Pour les inventions qui concernent les principaux groupes de produits de l'entreprise, il convient de déterminer les pays dans lesquels des demandes de brevet doivent être déposées compte tenu des exportations ainsi que du lieu d'implantation des usines des concurrents, des clients, etc. Par exemple, pour une entreprise tournée principalement vers l'industrie automobile, on pourrait retenir, en raison des débouchés importants dans la Communauté économique européenne (CEE), les principaux pays de celle-ci, à savoir la République fédérale d'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En outre, on pourrait envisager, parmi les pays européens n'appartenant pas à la CEE, la Suède et, à titre de grand producteur automobile d'Amérique du Nord, les Etats-Unis d'Amérique, puis le Japon ainsi que de grands pays de l'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud, par exemple l'Union soviétique et le Brésil.

Quelles possibilités existent actuellement pour obtenir des brevets dans ces pays? La figure 3 illustre les différentes procédures. Autrefois, il n'existait qu'une seule voie, laquelle subsiste d'ailleurs aujourd'hui. Elle prévoit le dépôt d'une première demande obligatoirement auprès d'un office de brevets national, par exemple celui de la République fédérale d'Allemagne. Dans un délai de 12 mois, le déposant a ensuite la possibilité de déposer des demandes de brevets nationaux dans d'autres pays pour la même invention en se prévalant de la priorité de sa première demande. Les modalités d'examen et de délivrance du brevet ainsi que celles de son maintien en vigueur relèvent des offices nationaux.

Depuis la création de l'Office européen des brevets (OEB) et l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen, le dépôt d'une demande peut être effectué pour 11 pays européens auprès d'un office unique, à savoir l'Office européen des brevets qui se charge aussi de l'examen et de la délivrance, après quoi les offices nationaux prennent en charge le maintien des droits.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a ouvert en outre la possibilité de déposer des demandes de brevets nationaux ou régionaux pour 39 pays auprès d'un office national ou régional de propriété industrielle. La procédure de dépôt, la recherche et, dans certains cas, l'examen préliminaire international ont lieu en commun pour les pays participants. Ensuite seulement les offices nationaux ou régionaux entament la procédure d'examen, décrite plus haut, pour les demandes internationales qui ont été déposées en vertu du PCT et qui produisent les effets d'une demande nationale ou régionale.

Pour huit des pays susmentionnés à prendre en considération, nous avons établi des calculs et des comparaisons de coût simplifiés dont les résultats apparaissent dans les tableaux I à III et sur le graphique de la figure 4. Nous avons pris pour base de nos calculs une demande de brevet comprenant 12 pages de texte (soit 3.000 mots) et trois feuilles de dessins. Il y a lieu de remarquer à cet égard que les taxes des offices et les honoraires des agents de brevets afférents à la procédure de dépôt peuvent varier considérablement selon le déposant et l'agent de brevets, mais aussi selon le degré de difficulté de la demande. Toutefois, si pour comparer les différentes voies de dépôt on retient la même invention (donc le même degré de difficulté) et les mêmes agents de brevets, le résultat sera suffisamment exact pour permettre de tirer certaines conclusions.

Si l'on compare le total des coûts jusqu'à la délivrance du brevet pour les différentes procédures de dépôt envisagées, on constate que les écarts se situent à l'intérieur d'une fourchette d'environ 10%. Compte tenu des impondérables, le coût total ne saurait donc constituer un critère déterminant pour le choix d'une procédure.

En revanche, des différences appréciables apparaissent quant à l'étalement dans le temps de ces coûts et aux éléments de décision dont disposent les intéressés. Si des demandes nationales sont déposées dans les huit pays sélectionnés, il est tout à fait courant que 50% de l'ensemble des dépenses soient déjà exigibles et doivent être réglées au plus tard au moment du dépôt des différentes demandes nationales, à savoir avant l'expiration d'un délai de 12 mois après le dépôt de la demande de base (courbe 1 de la figure 4 et tableau I). Ce délai de 12 mois est trop court pour que puissent normalement apparaître, entre le dépôt de la demande de base et

celui des demandes ultérieures, des modifications déterminantes de nature technique, dans le cadre de la mise au point de l'invention, ou de nature juridique, dans le cadre de la procédure d'examen en matière de brevets.

La situation est un peu plus favorable si, conformément à la courbe 2 de la figure 4 et au tableau II, une procédure de délivrance régionale est entamée pour quatre pays européens. Mais là encore les coûts initiaux sont relativement élevés et l'intéressé ne dispose pas non plus d'éléments de décision au moment du dépôt.

En revanche, la procédure du PCT, illustrée ici par la courbe 3 de la figure 4 et par le tableau III, permet, en combinaison avec la procédure régionale de l'OEB, de prolonger le délai de décision d'environ huit mois et, avec l'examen préliminaire, d'environ 18 mois, tout en maintenant les coûts initiaux à un niveau modéré. Au moment où les décisions doivent être prises, le déposant dispose d'un rapport de recherche international ou d'un rapport d'examen préliminaire international. Dans le cas d'une demande internationale déposée en vertu du PCT en Europe, ces rapports émanent normalement de l'OEB. Ils donnent des bases de décision qui permettent de prévoir avec une grande certitude, du moins pour la procédure de délivrance européenne, les chances d'aboutissement et la portée de la protection; le déposant peut alors retirer ses demandes de brevet, ou du moins en réduire le nombre, en s'appuyant sur des éléments de décision solides, et avant d'avoir engagé des dépenses importantes. Pour les demandes de brevet prometteuses, les dépenses plus élevées qui restent à faire sont tout à fait justifiées.

L'amélioration des bases de décision juridiques, liée à la procédure de délivrance, s'accompagne aussi d'une amélioration des bases de décision d'ordre technique et économique à mesure que progresse la mise au point de l'invention. En y consacrant des efforts intenses, il est souvent possible de se prononcer déjà sur les possibilités techniques et économiques de réalisation de l'idée après une période de 30 mois.

Il ressort clairement du graphique de la figure 4 que les coûts relatifs aux huit brevets étrangers prévus se situent encore à ce moment-là à un niveau inférieur à celui des dépenses qui auraient dû être consenties après 12 mois pour les demandes nationales correspondantes. Les véritables économies sont donc liées à la possibilité d'arrêter la procédure pour les demandes de brevet qui sont sans perspective ou ne présentent plus d'intérêt. La progression des coûts par paliers tout au long de la procédure permet au déposant de faire des prévisions et de prendre des décisions en matière de dépenses en toute connaissance de cause.

Un autre avantage de la procédure euro-PCT réside dans le fait qu'elle se déroule, pendant une longue période, uniquement dans la langue maternelle du déposant, ce qui permet à celui-ci d'automatiser dans une grande mesure le traitement du dossier, car les règles de présentation ont été unifiées.

Etant donné que le texte de la demande, rédigé en langue maternelle, produit les effets d'une demande nationale, le déposant ne rencontrera pas ultérieurement, lors de la procédure de délivrance nationale, de difficultés de divulgation qui pourraient résulter d'erreurs de traduction ou de modifications du contexte technique survenues lors du traitement. Ce que le déposant a voulu dire et la manière dont il l'a exprimé dans sa langue maternelle constituent la base de toutes les procédures nationales de délivrance, et il peut s'y référer à tout moment, même si, lors de la procédure d'examen ultérieure, la traduction devait se révéler erronée. Seuls deux des 39 Etats contractants du PCT font ici une exception. Au Japon et en République de Corée, la traduction ne peut plus être corrigée à l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité.

Il est vrai qu'il existe d'un pays à l'autre des différences dans la manière de formuler les revendications et de rédiger les documents constitutifs d'une demande de brevet, mais les ajustements nécessaires peuvent être apportés sans difficulté si la divulgation est suffisante et exacte dans la demande initiale. Tout déposant doit savoir que, dans le cadre des procédures nationales classiques, une divulgation insuffisante ou une rédaction défectueuse de la demande de base conduit aussi à des difficultés considérables pour les demandes ultérieures.

Même lorsque les documents constitutifs de la demande sont rédigés de manière excellente, il est en général inévitable que des modifications doivent être apportées au cours de la procédure d'examen. Il peut être non seulement nécessaire, mais aussi utile pour le déposant de se familiariser, déjà lors de la rédaction de la demande de base, avec les règles de divulgation les plus rigoureuses des pays dans lesquels il envisage d'obtenir une protection et d'en tenir compte dès ce stade. Ce n'est pas là un obstacle insurmontable mais seulement une manière judicieuse pour le déposant de s'adapter à l'unification des systèmes de brevets internationaux.

Récapitulation

Les intérêts des déposants ne sont pas suffisamment uniformes pour qu'on puisse formuler une règle de portée générale concernant le dépôt des demandes de brevet. Pour les déposants qui ont une

grande activité en matière de brevets et qui doivent donc constamment prendre des décisions sur le dépôt de nombreuses demandes à l'étranger, il y a lieu de recommander la voie euro-PCT, c'est-à-dire une demande internationale avec désignation de l'OEB.

Pour l'essentiel, les raisons suivantes militent en faveur de cette solution :

Au nombre des Etats parties au PCT figurent, pour l'essentiel, tous les pays industriels d'une certaine importance qui, grâce à l'harmonisation de leurs bases juridiques et en partie grâce à leur longue tradition, disposent d'une infrastructure juridique et technique suffisante, de sorte que les droits de protection obtenus ont une grande probabilité d'être opposables avec succès à des tiers dans ces pays.

Les coûts de la procédure de délivrance sont relativement modestes au début par rapport aux

grandes possibilités de protection. Ils augmentent par paliers au cours de la procédure, de sorte que le déposant a avantage à prendre des décisions en matière de dépenses.

Au moment où il doit prendre des décisions, le déposant dispose de bases de décisions juridiques pertinentes sous forme de rapports de recherche et de rapports d'examen préliminaire.

Le délai de décision après le dépôt de la demande prioritaire est suffisamment long pour que le déposant puisse compter sur des éléments de décision d'ordre technique et économique.

Enfin, le regroupement des procédures de dépôt et, en partie, des procédures d'examen permet de rendre plus économique le déroulement des opérations administratives afférentes aux demandes de brevet.

Dans ces conditions, la voie du PCT apporte des avantages considérables à ceux qui y recourent.

Figure 1

Echange d'information et exploitation du savoir-faire sur le marché libre

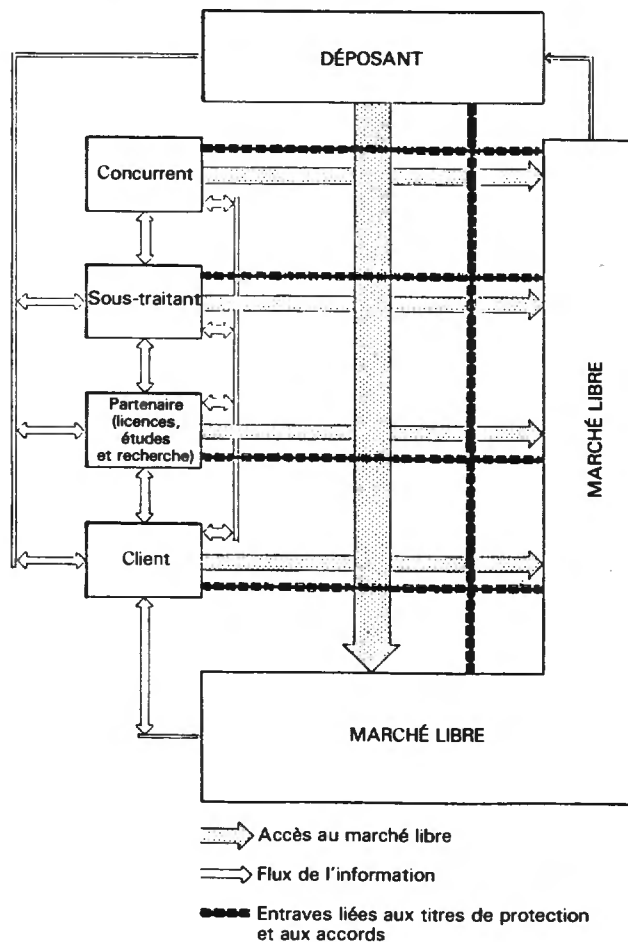


Figure 2

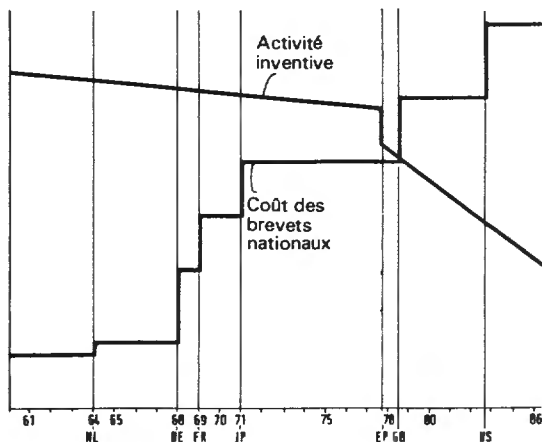


Figure 3

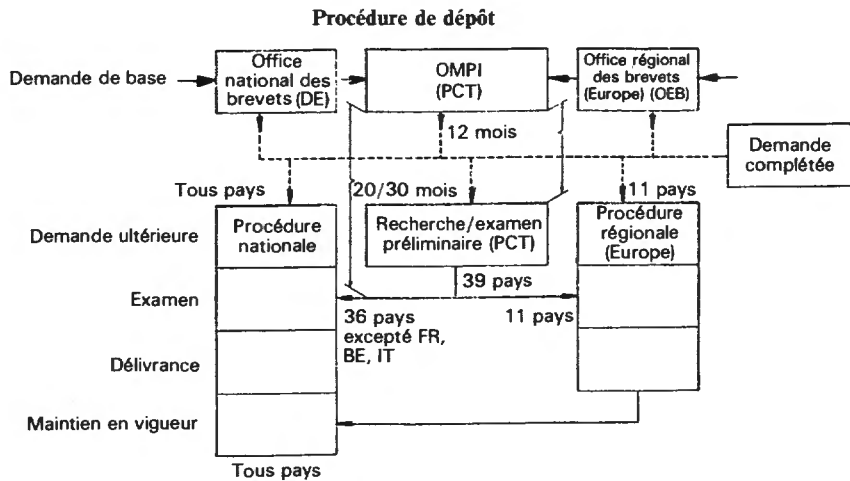


Figure 4

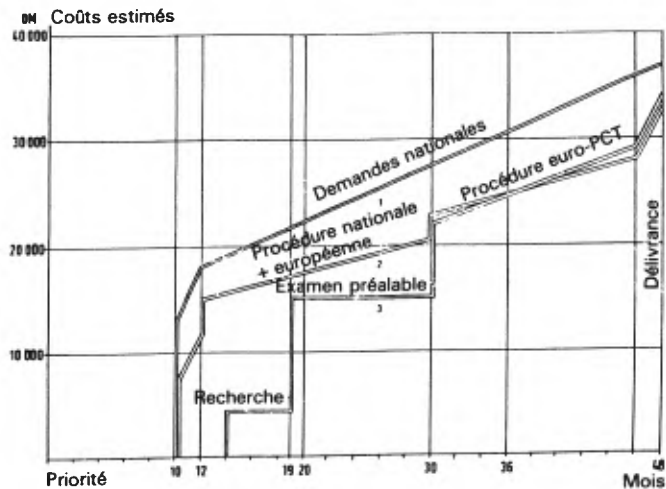


Tableau I

Aperçu des coûts (Demandes nationales exclusivement) (en DM)

Hypothèses: Demande de brevet comprenant 12 pages de texte (soit 3.000 mots) et trois feuilles de dessins;

Pays: Allemagne (République fédérale d'), France, Royaume-Uni, Suède, Brésil, Japon, Union soviétique, Etats-Unis d'Amérique (8).

Procédures nationales de dépôt

Allemagne (République fédérale d')	700
France	4.600
Royaume-Uni	4.800
Suède	4.500
Brésil	4.100
Japon	5.800
Union soviétique	3.500
Etats-Unis d'Amérique	9.000
Coût total	37.000

Environ 50% (18.500) du coût total sont exigibles lors de la confirmation de la demande, soit 10 à 12 mois après la date de priorité.

Tableau II

Aperçu des coûts (Demandes de brevet nationales et européennes) (en DM)

Hypothèses: voir tableau I;

Pays: EP (Allemagne (République fédérale d'), France, Royaume-Uni, Suède), Brésil, Japon, Union soviétique, Etats-Unis d'Amérique (5).

Nature des dépenses	13 mois	20 mois	30 mois	48 mois
Taxe de dépôt	560			
Taxe de recherche	1.790			
Taxe de désignation 4 × 280	1.120			
Taxe d'examen			2.120	
Taxe de délivrance				460
Taxe d'impression 15 × 13				195
Phase nationale				
Allemagne (Rép. féd. d')				100
France				2.000
Royaume-Uni				200
Suède				2.000
Brésil	2.050			2.050
Japon	2.900			2.900
Union soviétique	1.750			1.750
Etats-Unis d'Amérique	4.500			4.500
Total	14.670		2.120	16.155
Total arrondi	15.000		2.000	16.000
Total général				32.945
Total général arrondi				33.000

Tableau III

Aperçu des coûts (Procédure PCT (euro-PCT)) (en DM)

Hypothèses: voir tableau I;

Offices désignés en vertu du PCT: EP (Allemagne (République fédérale d'), France, Royaume-Uni, Suède), Brésil, Japon, Union soviétique, Etats-Unis d'Amérique (5);

Procédure en vertu du chapitre II du PCT: Brésil, Office européen des brevets, Japon, Union soviétique (4).

Nature des dépenses	13 mois	20 mois	30 mois	48 mois
Taxe de base	795			
Taxe de transmission	185			
Document de priorité	32			
Taxe de recherche	2.095			
Taxe de désignation 5 × 190	950			
Taxe d'examen préliminaire		2.120		
Taxe de traitement et taxe de traduction 3 × 245		735		
Phase nationale				
Japon		3.000		2.000
Etats-Unis d'Amérique		5.000		3.000
Brésil			2.500	800
Union soviétique			2.000	1.000
Phase régionale (EP)				
Taxe nationale			560	
Taxe de recherche (remboursée)			—	
Taxe d'examen (30% de 2.120)			636	
Taxe de désignation			1.120	
Taxe de délivrance				460
Frais d'impression 15 × 13				195
Phase nationale après EP				
Allemagne (Rép. féd. d'), France, Royaume-Uni, Suède				4.300
Total	4.057	10.855	6.816	11.755
Total arrondi	4.000	11.000	7.000	12.000
Total général				33.483
Total général arrondi				34.000

Comment protéger une invention aux Etats-Unis d'Amérique par la voie du PCT

W.S. THOMPSON*

Introduction

Les déposants étrangers n'empruntent guère la voie du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour déposer des demandes de brevet aux Etats-Unis d'Amérique. Il semble que le recours au PCT se limite à des cas d'urgence, c'est-à-dire lorsque les déposants décident au dernier moment de déposer une demande de brevet, ce qui ne laisse pas assez de temps pour établir les traductions nécessaires, permettre aux mandataires étrangers de suivre la procédure de traitement correspondante, ou envoyer par la poste d'un pays à un autre les documents requis. Par ailleurs, certaines des différences existant entre le droit des Etats-Unis et par exemple les droits européen et japonais ont probablement un effet dissuasif. Il est un fait que le PCT doit être utilisé en toute connaissance de cause mais, lorsqu'il y est fait recours à bon escient, le système peut à la fois constituer une solution moins onéreuse et contribuer à améliorer la qualité des demandes qui sont présentées par cette voie aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Nous nous proposons d'examiner ici certaines des considérations qui justifient le recours au PCT en tant que moyen de faire protéger une invention aux Etats-Unis.

La Convention de Paris

A titre de comparaison, un certain nombre d'éléments à prendre en considération lors de dépôts effectués en vertu de la Convention de Paris sont indiqués à la figure 1¹. Dans l'hypothèse envisagée, la demande prioritaire est déposée dans un pays où la procédure prévoit une publication au 18^e mois, ou bien l'un des pays choisis pour le dépôt d'une demande à l'étranger applique cette procédure. Les chiffres indiqués le long de l'axe chronologique correspondent au nombre de mois postérieurs au premier dépôt prioritaire. C'est avant le stade des 12 mois qu'interviennent les dépenses les plus importantes pour tous les dépôts étrangers: traductions, honoraires de mandataires et taxes nationa-

les dues aux offices de brevets. Sous l'axe, sont indiquées certaines dates importantes dans le cadre de la législation des Etats-Unis en relation avec diverses étapes de la procédure de traitement des demandes de brevet.

Article 102.g) — Date de priorité

Au dépôt d'une demande nationale prioritaire correspond, en vertu de l'article 102.g) du Titre 35 – Brevets – du Code des Etats-Unis d'Amérique, une date qui peut être utilisée aux fins de revendication d'une date d'invention. La législation des Etats-Unis reposant sur le principe du premier inventeur et non sur celui du premier déposant, il est important de bénéficier suffisamment tôt d'une date d'invention afin de l'emporter sur d'autres personnes qui pourraient avoir effectué un dépôt et revendiqué la même invention. Cela est particulièrement important pour le déposant étranger qui, généralement, n'a accompli aucun autre acte de conception, de réalisation et de mise au point de l'invention aux Etats-Unis pouvant être invoqué pour établir une date antérieure d'invention. Toutefois, quelle que soit la procédure suivie (Convention de Paris ou PCT), le premier dépôt national sera probablement le même dans les deux cas de sorte que le mode de dépôt n'a pas d'incidence sur la date en question.

Article 102.e) — Date pour l'état de la technique

Le dépôt d'une demande nationale aux Etats-Unis en vertu de la Convention de Paris établit une date pour l'état de la technique à titre conditionnel, en ce sens que cette date ne prend réellement effet que si un brevet est ensuite délivré aux Etats-Unis. La différence entre cette date et la date de priorité réside dans le fait que la première peut être invoquée en vue d'établir l'absence de nouveauté dans un autre brevet, que ce soit ou non la même invention qui soit revendiquée. Toutefois, compte tenu du principe du premier inventeur et du délai de grâce d'un an reconnus aux Etats-Unis, il est possible à un inventeur qui dépose une demande ultérieure de montrer, en invoquant des actes antérieurs de conception, de réalisation et de mise au point continue de son invention aux Etats-Unis, que la date pour l'état de la technique selon l'article 102.e) n'est pas applicable. Cette date est donc à la fois conditionnelle et réfutable.

* Directeur du Service des brevets, Caterpillar Tractor Co., Peoria (Illinois).

¹ Les figures apparaissent à la fin du présent article.

Article 102.a) — Date pour l'état de la technique

Une fois opérée la publication nationale, dans l'hypothèse envisagée, au 18e mois, la publication entre dans la catégorie des publications visées à l'article 102.a) du Titre 35 du Code des Etats-Unis, en tant que publication réalisée n'importe où dans le monde. La date correspondante n'est pas liée à la survenance d'un événement ultérieur mais prend effet immédiatement. Toutefois, elle peut aussi être réfutée par un déposant ultérieur capable de prouver une activité inventive antérieure aux Etats-Unis.

Article 102.b) — Prescription légale

Une prescription légale a un effet absolu analogue au principe de la nouveauté absolue reconnu dans d'autres pays. Elle n'est ni conditionnelle ni réfutable. Un déposant ultérieur ne peut pas invoquer une invention antérieure et doit accepter l'effet sur l'état de la technique d'une date citée en vertu de l'article 102.b). Ainsi, parmi les différentes dates, cette dernière date est la plus intéressante à des fins défensives. Elle est déterminée par la publication au 18e mois et prend effet au bout d'une année.

Utilisation classique du PCT

La figure 2 illustre l'utilisation classique du PCT. La demande internationale est déposée vers le 12e mois à compter de la date de priorité. Les délais maximums autorisés sont utilisés pour la publication de la demande par l'OMPI (18 mois) et pour l'ouverture de la phase nationale (20 mois actuellement en ce qui concerne les Etats-Unis — 30 mois pour les pays liés par les dispositions du chapitre II). Si l'on a recours à cette procédure, les dépenses importantes en matière de brevets interviennent huit mois plus tard pour les Etats-Unis et 18 mois plus tard pour les pays ayant accepté le chapitre II. Si, à la date où le présent article est écrit, les Etats-Unis ne sont liés que par le chapitre I, les principales associations de juristes spécialistes des brevets dans ce pays ont recommandé aux Etats-Unis de souscrire au chapitre II qui prévoit un examen préliminaire et retarde l'ouverture de la phase nationale jusqu'au 30e mois. Le Congrès a été saisi d'un projet de loi à cet effet, ainsi que d'une demande d'avis et d'approbation, dans les derniers jours de sa 98e session (à une date trop tardive pour lui permettre d'agir). Toutefois, ces textes ont été

de nouveau soumis au 99e Congrès, au début de 1985, et il y a de fortes chances qu'ils soient adoptés. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant que soit appliqué aux Etats-Unis le délai de 30 mois au bénéfice des déposants de pays liés par le chapitre II.

Les dépenses liées au dépôt international au titre du PCT interviennent au 12e mois. Ces coûts varient selon le nombre de pays parties au PCT qui sont désignés mais, d'une façon générale, ils sont inférieurs aux frais qui découlent d'un dépôt effectué dans un pays en vertu de la Convention de Paris si une traduction doit être établie. Bien qu'il existe des différences entre les pays, les frais à payer dans le cadre de la procédure prévue par le PCT sont de l'ordre de 700 à 800 dollars, y compris la taxe de transmission, la taxe de base internationale, la taxe de recherche et la taxe de désignation. Toutefois, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs financiers qui contribuent à réduire le coût total du dépôt au titre du PCT ou qui peuvent même l'annuler entièrement. Parmi les plus importants de ces facteurs, citons:

1. Le loyer de l'argent

Le report du paiement des principaux frais de dépôt de demandes étrangères peut être traduit en valeur monétaire. Sur la base des calculs réalisés à partir du taux d'intérêt en vigueur pendant la période correspondant au délai supplémentaire accordé pour le paiement des frais estimatifs de dépôt de demandes étrangères, on aboutit à une réduction sensible des coûts supportés dans le cadre du PCT — de l'ordre de 10 à 30%.

2. La réduction du nombre des demandes

Le PCT offre la possibilité non négligeable d'abandonner les dépôts étrangers ou d'en réduire le nombre avant que le déposant ait à supporter des frais de dépôt importants. Il convient de noter que c'est aux environs du 16e mois qu'est transmis le rapport de recherche internationale. Si cette recherche détruit les perspectives de protection ou les réduit à des proportions inintéressantes, les dépôts étrangers peuvent être abandonnés et les dépenses correspondantes évitées. En outre, la demande internationale peut rester sous le contrôle de l'agent qui a présenté la demande prioritaire et qui est en général la personne qui est en relation la plus étroite avec les groupes clients ou les groupes d'études techniques responsables de la mise au point de l'invention. En cas de modification de la conjoncture commerciale ou si une autre approche se substitue à l'invention, il est possible d'abandon-

ner les dépôts étrangers ou d'en réduire le nombre. Deux sociétés américaines se sont fondées sur l'analyse qui précède et ont établi des projections prévoyant une diminution des dépôts étrangers de 20 à 25%. Même une diminution beaucoup moins forte des dépôts étrangers peut, en soi, amplement compenser le coût à payer au titre du PCT, compte tenu notamment du nombre des demandes étrangères qu'il faut déposer par rapport à celui des demandes nationales pour une invention donnée et du coût des traductions.

3. La réduction de la taxe de recherche à l'OEB

Si l'on demande un brevet européen dans la demande internationale, une réduction de 20% de la taxe de recherche européenne est accordée pour tenir compte de la recherche internationale. Cette réduction est calculée en fonction du coût de la recherche effectuée par l'Office européen des brevets (OEB), qui est actuellement de 1.790 DM. Par rapport au montant de la taxe de recherche internationale perçue au Japon, par exemple, cette réduction équivaldrait aux deux tiers environ dudit montant. En outre, si la recherche internationale a été effectuée par l'OEB lui-même, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office suédois des brevets, la taxe de recherche européenne n'est pas due du tout.

D'autres économies sont réalisées en groupant les procédures, en recourant à une seule et même forme de présentation, en modifiant la demande avant l'ouverture de la phase nationale afin de faciliter la procédure dans cette phase, et par d'autres voies indirectes. Ces éléments, ainsi que le fait de choisir d'utiliser le PCT pour les cas dans lesquels l'état de la technique est mal connu ou l'invention pas encore commercialisée, peuvent se traduire par des économies importantes par rapport à la procédure applicable en vertu de la Convention de Paris.

Une société américaine s'est livrée à des prévisions afin d'évaluer la diminution des dépôts au fil du temps, en se fondant sur un échantillon de demandes déposées pendant le premier trimestre de 1978, époque à laquelle la Convention de Paris était la seule voie utilisée par les déposants étrangers (voir figure 3). Une valeur de 100% a été attribuée au nombre brut de demandes étrangères déposées pendant le 12^e mois. La baisse des demandes a ensuite été évaluée sur une période de près de cinq ans; cette étude a révélé un taux d'abandon des demandes supérieur à 50%. Certaines demandes avaient été abandonnées en fonction de l'état de la technique tel qu'il avait résulté des diverses procédures à l'échelon mondial. L'état de la technique n'avait peut-être pas révélé une absence de nou-

veauté mais avait peut-être réduit l'étendue possible de la protection au point que l'invention n'était pas entièrement protégée. Une réévaluation des perspectives commerciales sur la période envisagée a été à l'origine d'un taux de diminution identique. Dans de nombreux cas, il avait été mis un terme au programme de mise au point. Dans d'autres, le programme s'était poursuivi, mais l'invention avait été remplacée par des idées nouvelles et meilleures. Il est ressorti des données disponibles que près de 25% des demandes auraient pu être abandonnées avant le délai de 20 mois fixé dans le chapitre I du PCT. Plus de 35% auraient pu être abandonnées dans le délai de 30 mois correspondant au chapitre II. Pour cette société, il existe un décalage entre le moment où il aurait été possible de décider d'abandonner un dépôt étranger et le moment où la décision a effectivement été prise. C'est un événement externe, tel que le réexamen du cas en vue du paiement d'une annuité ou la découverte dans le pays du déposant d'une antériorité totale dans l'état de la technique, qui fut habituellement à l'origine d'un réexamen de la situation et de la décision d'abandonner la demande. Dans ces conditions, le graphique a été transformé (voir la figure 4) de manière à indiquer à quel moment il aurait été possible, au plus tôt, d'abandonner une demande en fonction des informations disponibles sur l'état de la technique et d'être informé de la modification des perspectives commerciales. La courbe correspondante montre comment la société aurait pu réagir si de nouvelles analyses avaient été réalisées juste avant l'ouverture de la phase nationale dans le cadre de la procédure du PCT. Là encore, environ 25% des dépôts auraient pu être abandonnés compte tenu du délai de 20 mois prévu au chapitre I et environ 25% de plus auraient pu l'être dans le cadre du chapitre II.

S'il est vrai que ces résultats seront différents d'un utilisateur à l'autre en fonction des domaines techniques et du fait que les pratiques en matière de sélection des dépôts varient, il ressort essentiellement de l'analyse précitée qu'une utilisation très méthodique du PCT permettrait d'éliminer pratiquement tous les dépôts étrangers de peu de valeur.

Difficultés habituellement soulevées par le PCT

Dans le cas où la protection est demandée aux Etats-Unis, il convient de tenir compte de deux difficultés liées à l'application du PCT. Si l'on revient à la figure 2, on constatera que la première date pour l'état de la technique correspond pour les Etats-Unis au 18^e mois; elle est établie en vertu de

l'article 102.a) et repose soit sur une publication nationale soit sur une publication de l'OMPI. Il convient de comparer cette date avec la date sur l'état de la technique selon l'article 102.e), qui correspond au 12e mois et est applicable dans le cadre de la procédure de la Convention de Paris (figure 1). Quant à la date de priorité selon l'article 102.g) et à la prescription légale prévue à l'article 102.b) de la loi, elles ne changent pas d'une procédure à l'autre. Il importe dès lors d'évaluer le risque potentiel lié à ce report de six mois de l'effet de la demande internationale sur l'état de la technique, car ce report augmente les chances de voir un déposant ultérieur échapper à cet effet en invoquant une invention antérieure. Il y a lieu de noter que, lorsque les Etats-Unis accepteront le chapitre II et que la date correspondant à l'article 102.e) sera repoussée au 30e mois, les éléments de la comparaison ci-dessus ne s'en trouveront pas modifiés pour autant, étant donné que l'article 102.a) demeurera applicable en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique.

Une deuxième difficulté réside dans le fait que le mandataire américain ne peut pas modifier la demande avant le dépôt aux Etats-Unis et que les modifications se limitent alors à des éclaircissements n'affectant pas le fond de la demande. Cette restriction apparaîtra au départ comme un problème important, étant donné que les demandes établies hors des Etats-Unis doivent souvent être profondément remaniées au vu des strictes dispositions énoncées à l'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis en matière de divulgation et en ce qui concerne la description de la meilleure manière de réaliser l'invention. Toutefois, la règle 5 du PCT impose, sur le plan de la divulgation, des conditions équivalentes à celles énoncées à l'article 112 de la loi des Etats-Unis et, avec le temps, le déposant acquerra l'expérience nécessaire qui lui permettra de rédiger directement ses demandes sous la forme qui convient. Cela devrait largement contribuer à résoudre les problèmes que posent au déposant étranger le respect des dispositions applicables au dépôt de la demande et à la poursuite de la procédure aux Etats-Unis et la complexité des opérations correspondantes. Il vaut toujours mieux affronter le plus tôt possible les problèmes liés à l'article 112 de la loi des Etats-Unis, le PCT aidant à acquérir la discipline nécessaire à cet effet.

Dépôt PCT avancé

Il est possible de procéder à un dépôt avancé de la demande internationale, cette solution permettant de réduire ou d'éliminer les difficultés du système classique. Dans l'exemple illustré à la figure 5,

la demande internationale est déposée le troisième mois après la date de priorité. Le dépôt PCT peut être effectué à tout moment avant le 12e mois et en même temps que la demande nationale ou avant, auquel cas le pays du déposant sera désigné dans la demande internationale. Les taxes de désignation ne devant pas être acquittées avant le 12e mois, il est possible de désigner au moment du dépôt les 39 Etats contractants, le déposant pouvant limiter son choix à un certain nombre de ces pays au 12e mois. Si le dépôt PCT est effectué avant le quatrième ou le cinquième mois, le rapport de recherche internationale sera disponible au neuvième mois et pourra être pris en considération avant le paiement des taxes de désignation et généralement avant que toute décision soit prise quant aux dépôts étrangers à effectuer dans le cadre ou à l'extérieur de la communauté PCT.

Il est aussi possible, en application des dispositions de l'article 21.2)b) du PCT, de demander à l'OMPI de procéder à une publication avancée. Dans l'hypothèse envisagée, une demande a été faite en ce sens et la publication correspondante aura lieu le 12e mois. Il convient de compter environ deux mois entre la date du dépôt international et la date de publication la plus proche, et il faut verser un montant de 200 francs suisses. Il y a alors coïncidence entre la date pour l'état de la technique selon l'article 102.a) de la loi des Etats-Unis et la date pour l'état de la technique selon l'article 102.e) obtenue en cas de recours à la Convention de Paris. En outre, la date correspondant à la prescription légale prévue à l'article 102.b) intervient plus tôt que dans le cadre de la procédure suivie au titre de la Convention de Paris, ce qui confère au déposant une position privilégiée en termes de dates par rapport à des déposants ultérieurs. Naturellement, la publication peut encore intervenir plus tôt et les dates correspondant aux articles 102.a) et 102.b) peuvent être encore avancées, selon le moment du choix et les impératifs de la sécurité nationale et selon que le déposant est ou non prêt à accepter qu'une divulgation intervienne si tôt.

Dans un premier temps, il serait aussi possible de faire vérifier, par le mandataire aux Etats-Unis, la demande internationale avant son dépôt, de manière à s'assurer qu'elle est conforme aux modalités de divulgation prescrites par les Etats-Unis, et ce jusqu'à ce que les déposants acquièrent la confiance nécessaire pour réaliser eux-mêmes cette opération sans commettre d'erreur. Cette vérification obligera, certes, le déposant à payer plus tôt les frais correspondant à la traduction de la demande en anglais et aux services du mandataire, mais la demande se présentera alors sous la forme requise pour pouvoir être déposée aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et auprès de

l'OEB, de sorte que les dépenses ainsi engagées pourront être amorties sur plusieurs dépôts.

Avantages divers

Il convient aussi de noter que le PCT constitue un mécanisme permettant de différer l'examen de la demande aux Etats-Unis. Le délai autorisé actuellement n'est que de 20 mois, mais il passera à 30 mois lorsque les Etats-Unis accepteront le chapitre II. La durée d'un brevet délivré aux Etats-Unis ne commençant à courir qu'à la date de sa délivrance, cette procédure peut être utilisée en vue de mieux faire coïncider protection et utilisation commerciale. Cette possibilité peut être particulièrement intéressante pour les inventions touchant à la chimie, au secteur pharmaceutique et au domaine des herbicides, qui ne peuvent pas être utilisées avant d'avoir fait l'objet de diverses autorisations de la part des pouvoirs publics.

Les services responsables des brevets dans les entreprises suivent mieux la demande étrangère grâce à la chronologie prévue dans le cadre du PCT; en outre, la langue utilisée est généralement leur principale langue de travail. Il est possible d'apporter des modifications après réception du rapport de recherche internationale afin de faciliter la poursuite de la procédure auprès des différents offices désignés.

Une fois que l'utilisation du PCT est devenue facile grâce à l'expérience acquise, il est possible de procéder à des dépôts de dernière minute, c'est-à-dire pratiquement le 29^e jour du 11^e mois.

Résumé

Certes, le PCT n'est peut-être pas la voie la plus appropriée dans tous les cas où l'on souhaite faire protéger une invention aux Etats-Unis, mais il peut tout de même présenter des avantages considérables dans des cas bien choisis, et bon nombre de problèmes liés à la pratique suivie aux Etats-Unis peuvent être surmontés par le déposant s'il programme convenablement son dépôt et tire judicieusement parti de la souplesse inhérente au système. Ne pas envisager sérieusement la possibilité de recourir au PCT dans chaque cas où une protection à l'étranger est souhaitée n'est tout simplement pas dans l'intérêt bien compris du client.

Figure 1

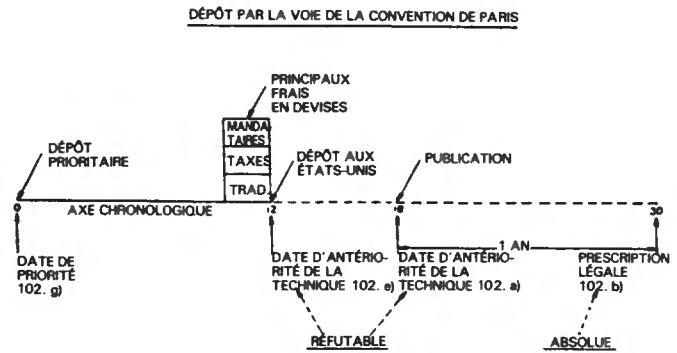


Figure 2

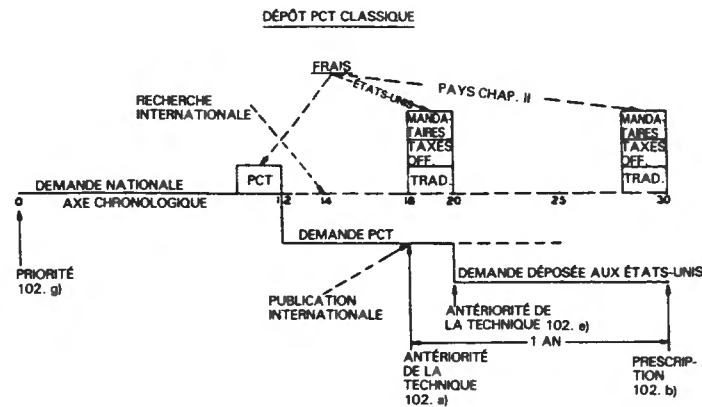


Figure 3

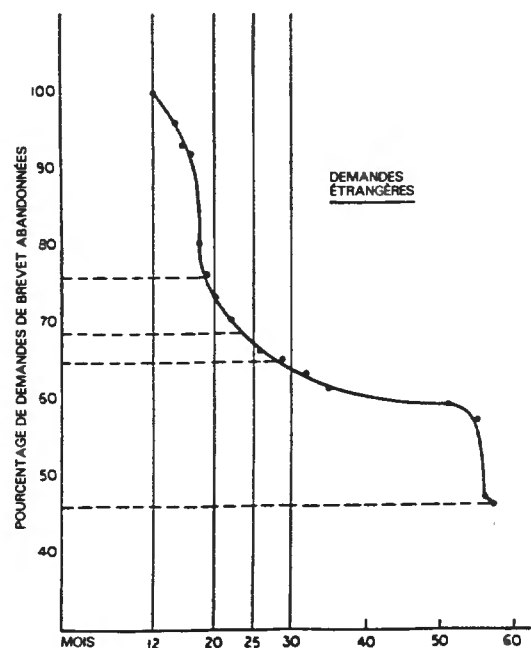
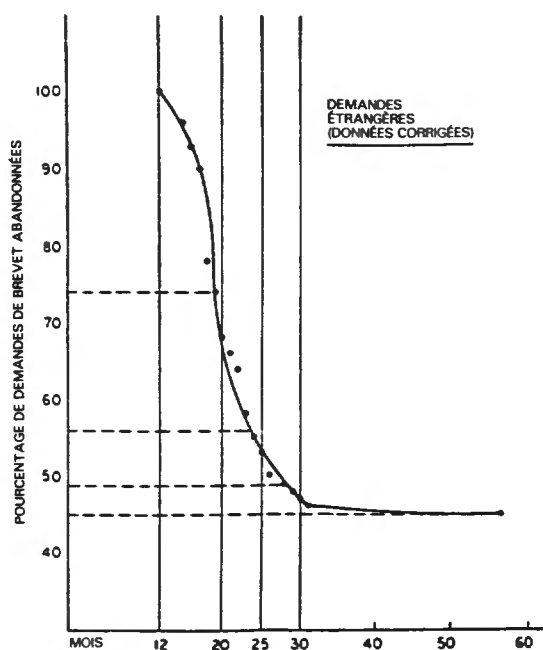


Figure 4



Le système du PCT au Japon: situation actuelle et perspectives

M. TSUJI*

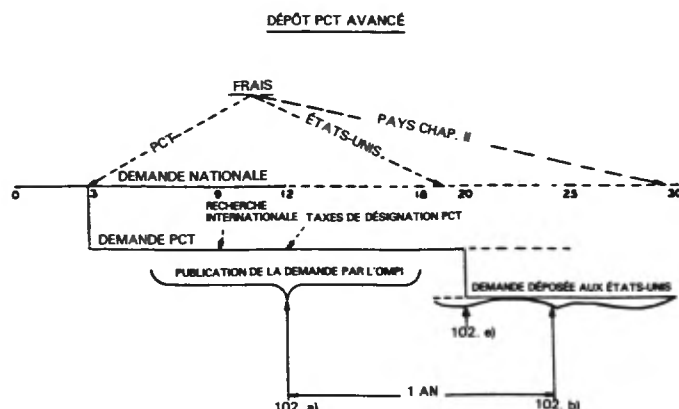
1. Avant-propos

Plus de six ans se sont écoulés depuis le 1er octobre 1978, date à laquelle le Japon a commencé de recevoir des demandes internationales. J'aimerais profiter de cette occasion pour décrire les expériences que j'ai faites pendant cette période en matière de dépôt de demandes internationales selon le PCT.

2. Genèse du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

a) Durant la session du Comité exécutif de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de septembre 1966, les Etats-Unis d'Amérique ont fait remarquer que, dans tous les pays, on recensait un nombre considérable de demandes qui reprenaient intégralement ou substantiellement des demandes relatives à des inventions identiques déposées dans d'autres pays, ce qui contribuait à accroître le nombre des demandes à traiter, et qu'en résolvant les difficultés créées par le

Figure 5



dépôt et l'examen de demandes identiques, on parviendrait à protéger à moindre coût, plus rapidement et plus efficacement, les inventions dans le monde entier, ce dont profiteraient les inventeurs, le grand public et les gouvernements. Sur la base de cette intervention, les BIRPI, prédécesseurs de l'OMPI, ont établi un projet de texte du PCT, et des études ont été lancées principalement dans les pays disposant de systèmes de brevets perfectionnés. Après plusieurs réunions préparatoires, une Conférence diplomatique s'est tenue à Washington en 1970 en vue de l'adoption du Traité de coopération en matière de brevets. Le 19 juin de la même année, ce Traité a été signé par 20 pays, dont le Japon. Le PCT est entré en vigueur le 24 janvier 1978 — avec au total 13 pays parties au Traité — à la suite de sa ratification par les Etats-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, quatre pays où un nombre important de demandes de brevet sont déposées, ce qui était une des conditions à remplir pour que le PCT entre en vigueur. En avril 1985, 39 pays, dont la quasi-totalité des pays industrialisés, étaient parties au PCT. Depuis la ratification du Traité par l'Italie (pour des brevets européens), avec effet au 28 mars 1985, les 11 pays membres de l'Organisation européenne des brevets sont désormais parties au PCT. Il est donc possible d'obtenir des brevets par la voie du PCT dans tous les pays membres de l'Organisation européenne des brevets.

b) Le PCT est en vigueur depuis plus de six ans et les articles et les règles qui le constituent ont été

* Conseil en brevets (Tokyo).

révisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires appliquées dans les différents Etats contractants. Les dispositions législatives et réglementaires de ces Etats ont aussi fait l'objet de révisions en vue de les adapter à l'internationalisation des brevets.

L'Assemblée de l'Union du PCT, dans sa session de janvier et février 1984 à Genève, a apporté des modifications à certaines dispositions du Traité et du règlement d'exécution du PCT en vue d'améliorer la procédure en vigueur, de manière, par exemple, à faciliter l'administration des délais et à rendre les procédures plus claires et plus simples dans le but d'assurer une utilisation efficace du système du PCT.

Ces modifications sont entrées en vigueur cette année. Les principaux changements adoptés sont les suivants:

- 1) possibilité de retirer la demande internationale, des désignations d'Etats et des revendications de priorité par l'intermédiaire de l'office récepteur;
- 2) adjonction de l'espagnol à la liste des langues utilisées dans la documentation minimale du PCT et dans les publications internationales (cette modification entrera en vigueur lorsque le PCT entrera en vigueur à l'égard du pays qui, des pays hispanophones, sera le premier à ratifier le PCT ou à y adhérer;
- 3) possibilité de présenter des arguments supplémentaires à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et prorogation du délai prévu pour l'examen préliminaire international;
- 4) uniformisation des délais d'ouverture de la phase nationale;
- 5) prorogation du délai d'ouverture de la phase nationale dans les Etats élus; et
- 6) clarification des exigences à remplir pour l'ouverture de la phase nationale, notamment en ce qui concerne la traduction de la demande internationale.

c) Les Etats-Unis d'Amérique envisagent de lever en 1985 la réserve qu'ils avaient formulée au sujet du chapitre II du PCT (examen préliminaire international).

3. Objectifs du PCT

a) Le PCT est un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et institue un système nouveau tout en tenant compte des principes de la Convention de Paris.

Ainsi que cela est précisé dans son préambule, le PCT a été élaboré pour «contribuer au dévelop-

pement de la science et de la technologie, ... perfectionner la protection légale des inventions, ... simplifier et ... rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays, ... faciliter et ... hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles, ... stimuler et ... accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne».

b) Il est reconnu que le PCT répond à deux objectifs principaux.

Il vise premièrement à créer un système de dépôt international fondé sur la coopération dans l'instruction des demandes de brevet. Ce système de dépôt international repose sur les trois principaux éléments suivants:

- 1) un système de dépôt de demandes internationales dans le cadre duquel le dépôt d'une seule demande internationale équivaut au dépôt simultané de demandes dans plusieurs pays;
- 2) un système de recherche internationale visant à découvrir l'état de la technique correspondant aux inventions revendiquées; et
- 3) un système d'examen préliminaire international portant sur la nouveauté, l'activité inventive et d'autres conditions relatives aux inventions revendiquées.

Le second objectif est de centraliser et de diffuser les informations techniques et d'organiser une assistance technique fondée sur les éléments suivants:

- 1) publication internationale; et
- 2) organisation d'une assistance technique en vue de renforcer les systèmes de brevets des pays en développement.

4. Le PCT au Japon: historique

a) Le Japon a créé en 1967, au sein de l'Office des brevets, un conseil chargé de l'étude du PCT. En 1968, a été constitué un comité du PCT présidé par le Directeur général de l'Office des brevets, et un sous-comité relevant du Comité du PCT a aussi été créé afin d'étudier les problèmes techniques. Dans la perspective de la ratification du PCT, la Loi sur les brevets du Japon a été modifiée en 1975 avec l'introduction des revendications multiples et

de la délivrance de brevets pour de nouvelles substances. En 1978, un projet de loi relatif aux demandes internationales fondées sur le Traité de coopération en matière de brevets a été rédigé à la suite de la réponse du Conseil de la propriété industrielle du Japon (créé en tant qu'organisme auxiliaire de l'Office des brevets en vertu de la Loi portant création du Ministère du commerce international et de l'industrie, en vue d'examiner les questions importantes concernant la propriété industrielle). Ce texte a été approuvé par le Parlement en avril 1978, et un nouveau pas a donc été ainsi franchi dans le cadre de la révision et de la modification des dispositions législatives et réglementaires du Japon dans la perspective de la ratification du PCT¹.

L'Office japonais des brevets a commencé de recevoir des demandes internationales et d'opérer en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et qu'administration chargée de l'examen préliminaire international le 1er octobre 1978.

b) Afin d'encourager le recours au système du PCT et de faciliter la tâche des déposants, les dispositions législatives et réglementaires japonaises ont été modifiées en fonction des changements apportés au système du PCT. Il est prévu de réexaminer et de modifier ces textes compte tenu des modifications dont ont fait l'objet l'an dernier les dispositions du PCT et de son règlement d'exécution. En termes plus précis, le Conseil de la propriété industrielle du Japon s'est penché sur les modifications susceptibles d'être apportées à la Loi sur les brevets sur la demande du Gouvernement japonais. A la suite de ces travaux, le Conseil a transmis le 29 novembre 1984 une «réponse sur la modification du système juridique conformément à la révision dont a fait l'objet le PCT et sur un système visant à encourager l'utilisation du PCT». Sur la base de la réponse en question, les modifications ci-après seront apportées aux textes en vigueur compte tenu de la révision du PCT:

- 1) unification des délais d'ouverture de la phase nationale;
- 2) prorogation du délai d'ouverture de la phase nationale dans les Etats élus;
- 3) élargissement aux déposants PCT de tout le bénéfice de l'article 30 de la Loi sur les brevets du Japon concernant les exceptions au défaut de nouveauté d'une invention;
- 4) approbation de la nomination ultérieure d'un conseil dans un délai prescrit dans le cadre de la procédure suivie pour la présentation de la traduction d'une demande internationale déposée par un résident étranger.

Dans sa réponse, le Conseil s'est employé à indiquer comment le système devrait être organisé de manière à faciliter l'utilisation du PCT, et ce dans les termes suivants:

«Bien que six ans se soient écoulés depuis que le Japon figure au nombre des Etats parties au PCT, l'existence et l'utilité du système du PCT restent méconnues. Il apparaît également que ce système, en vigueur depuis peu, suscite un sentiment d'incertitude chez les déposants. Le système du PCT peut s'avérer particulièrement avantageux si le déposant désigne de nombreux pays et a la possibilité de ne pas poursuivre la procédure au vu des résultats de la recherche internationale. Toutefois, chaque demande internationale déposée au Japon contient en moyenne environ cinq désignations d'Etats, ce qui ne permet pas au PCT de mettre toutes ses qualités intrinsèques en évidence.»

Dans ces circonstances, le Conseil a proposé l'adoption des mesures indiquées ci-après en plus de celles qui se rapportent aux dernières révisions du PCT en janvier et février 1984, et sur lesquelles nous nous sommes arrêtés précédemment, afin de dynamiser le système du PCT:

- 1) organisation d'une campagne d'information en faveur d'une plus large utilisation du système du PCT;
- 2) possibilité de choisir les administrations chargées de la recherche internationale et promotion de la coopération internationale en faveur des pays en développement;
- 3) application d'une mesure visant à réduire la taxe perçue pour une requête en examen d'une demande internationale désignant le Japon;
- 4) amélioration du système de réception des demandes, par exemple en autorisant le dépôt de demandes internationales auprès de l'Office japonais des brevets par télécopie; et
- 5) instauration d'un système de priorité nationale permettant de revendiquer la priorité d'une demande japonaise antérieure dans une demande internationale désignant le Japon.

5. Evolution des dépôts nationaux, des dépôts à l'étranger et des dépôts de demandes internationales au Japon

a) Le nombre de demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées au Japon de 1980 à 1984 est indiqué au tableau 1².

Le pourcentage des demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées dans divers pays par rapport au nombre total de demandes déposées dans le monde entier en 1982 est précisé au tableau 2.

On trouvera indiquée au tableau 3 l'évolution du nombre des demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées au Japon de 1963 à 1984.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, JAPON — Texte 2-001. Le PCT est entré en vigueur à l'égard du Japon le 1er octobre 1978 (*N.d.l.r.*).

² Les tableaux apparaissent à la fin du présent article.

Ainsi qu'il ressort des tableaux 1 et 3, le nombre de demandes de brevet (y compris les demandes de modèle d'utilité) déposées au Japon de 1980 à 1984 a été, en moyenne, de l'ordre de 437.000 par an, soit environ deux fois plus qu'en 1971 (année pendant laquelle 229.000 demandes avaient été recensées). Ce chiffre représente plus de 40% de l'ensemble des demandes de brevet déposées dans le monde entier, comme le montre le tableau 2.

Le fait qu'un aussi grand nombre de demandes de brevet soient déposées au Japon par rapport aux autres pays industrialisés tient aux raisons suivantes:

- 1) soif de mettre au point des techniques avancées;
- 2) activités axées sur la mise au point et l'amélioration de produits de manière à faire face à une très forte concurrence sur les marchés;
- 3) grande diversité des domaines techniques auxquels s'intéressent de nombreux inventeurs;
- 4) administration des brevets insuffisante, notamment en ce qui concerne le système de recherche dans l'industrie; et
- 5) coût relativement faible du dépôt des demandes de brevet.

b) Le nombre de demandes déposées dans les pays étrangers par des déposants japonais en 1982, à l'exception des demandes internationales déposées selon le PCT, est indiqué aux tableaux 4a et 4b.

Les tableaux 4a et 4b indiquent l'évolution des demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées par les déposants japonais dans les pays étrangers. Comme le montrent ces tableaux, les Japonais déposent des demandes de brevet et de modèle d'utilité non seulement dans les pays industrialisés mais aussi dans d'autres pays du monde.

Les objectifs des Japonais qui déposent des demandes de brevet et de modèle d'utilité à l'étranger sont les suivants:

- 1) obtenir des brevets de manière à développer les ventes de produits à l'étranger;
- 2) fabriquer et vendre des produits brevetés dans les pays étrangers;
- 3) vendre les techniques mises au point par leurs sociétés dans les pays étrangers; et
- 4) protéger les brevets ou les produits brevetés contre les contrefaçons de concurrents étrangers.

Plus les activités des entreprises japonaises se développeront à l'échelle internationale et plus il deviendra nécessaire de déposer des demandes de brevet dans les pays étrangers.

c) Le nombre de demandes internationales déposées au Japon est indiqué au tableau 5.

Le nombre de demandes internationales déposées chaque année au Japon est pratiquement demeuré inchangé de 1981 à 1983. Toutefois, en 1984, le nombre s'est inscrit en augmentation.

En ce qui concerne les Etats désignés dans ces demandes internationales, il ressort que, comme pour les demandes étrangères déposées à l'étranger en vertu de la Convention de Paris, les Etats-Unis d'Amérique représentent la moitié du total des Etats désignés, le Royaume-Uni, la France et les autres pays de la Communauté européenne étant ensuite les pays les plus fréquemment désignés.

Les demandes internationales déposées au Japon correspondent à environ 6% du nombre des demandes de brevet déposées dans les pays étrangers.

Ainsi qu'il ressort des tableaux 1, 2 et 3, le nombre de demandes de brevet et de modèle d'utilité déposées en moyenne au Japon chaque année est de l'ordre de 437.000, ce qui signifie que c'est au Japon qu'est déposé le plus grand nombre de demandes. Toutefois, le nombre de demandes internationales reçues au Japon est minime par rapport au nombre de demandes déposées au Japon. En outre, le pourcentage des dépôts de demandes de brevet à l'étranger effectués sur la base de demandes déposées au Japon est faible.

Selon les statistiques communiquées par l'OMPI en 1984, le nombre moyen d'Etats désignés par demande internationale déposée dans certains pays industrialisés est indiqué au tableau 6. Comme on le voit, le nombre moyen d'Etats désignés par demande internationale déposée au Japon est de l'ordre de cinq, ce qui est faible par rapport au nombre moyen dans les autres pays industrialisés. Par exemple, le nombre moyen d'Etats désignés par demande internationale déposée aux Etats-Unis d'Amérique est de 9,9, ce qui tient à ce que de nombreuses demandes internationales déposées aux Etats-Unis d'Amérique désignent divers Etats du monde entier, tant des pays industrialisés — en particulier les Etats européens — que des pays en développement. Au Japon, en revanche, le nombre moyen d'Etats désignés par demande internationale n'est que de cinq; en effet, les Etats parties au PCT où un déposant japonais souhaite obtenir un brevet se limitent aux Etats-Unis d'Amérique et aux pays européens.

6. Situation actuelle au Japon en ce qui concerne le PCT

A) Désignation d'Etats dans les demandes internationales

Ainsi qu'il ressort du point 5 ci-dessus, le nombre d'Etats désignés par demande internationale déposée au Japon est inférieur au nombre corres-

pondant enregistré dans d'autres pays importants parties au PCT parce que les déposants japonais ne désignent, dans la plupart des demandes internationales, que des pays industrialisés tels que les Etats-Unis d'Amérique et les Etats européens. Cela ne signifie néanmoins pas toujours que les déposants japonais ne souhaitent obtenir de brevets que dans ces pays. En fait, les déposants japonais ont aussi déposé de nombreuses demandes de brevet dans des pays voisins du Japon, par exemple aux Philippines et en Indonésie, en vertu de la Convention de Paris et d'accords signés entre le Japon et d'autres pays. Toutefois, actuellement, même si les déposants japonais souhaitent obtenir des brevets dans les pays voisins, ils ne peuvent pas désigner ces pays dans des demandes internationales, la plupart des pays en question n'ayant pas encore adhéré au PCT.

Le Japon a des liens étroits avec les pays voisins, parmi lesquels la République de Corée. C'est ainsi que 2.699 dépôts de demandes ont été déposées par des Japonais en République de Corée en 1982. Depuis que la République de Corée a adhéré au PCT en 1984, ce pays peut être désigné dans une demande internationale. L'Office japonais des brevets est pour la République de Corée une administration chargée de la recherche internationale ainsi qu'une administration chargée de l'examen préliminaire international; dans ces conditions, un nombre considérable de demandes internationales désignant la République de Corée devrait être déposé par des Japonais. Il faut s'attendre à ce que les déposants japonais déposent de nombreuses demandes en République populaire de Chine, dont la Loi sur les brevets est entrée en vigueur le 1er avril 1985. Si ce pays adhère au PCT, bon nombre de demandes provenant du Japon à destination de la République populaire de Chine seront déposées selon le PCT. Dans ce cas, un nombre croissant de demandes devrait être déposé à l'étranger selon le PCT et non plus en vertu de la Convention de Paris. Par suite de l'adhésion au PCT des pays voisins du Japon, le nombre d'Etats désignés par demande internationale augmentera et le coût du dépôt d'une demande internationale sera inférieur au coût du dépôt d'une demande à l'étranger selon la Convention de Paris.

B) Demandes internationales

a) Avant l'introduction du système du PCT au Japon, tous les dépôts de demande de brevet à l'étranger étaient effectués en vertu de la Convention de Paris.

D'après la Convention de Paris, un déposant doit déposer une demande dans chacun des pays où il souhaite obtenir un brevet. La forme des demandes de brevet varie selon le pays partie à la Conven-

tion de Paris considéré, et chaque pays a des dispositions législatives et réglementaires différentes. En outre, tous les documents constitutifs de la demande doivent être traduits dans la langue du pays de dépôt. Dans ces conditions, le dépôt des demandes de brevet à l'étranger exige plus de temps et représente une charge de travail plus importante que le dépôt de demandes au Japon.

b) Au moment où le système du PCT a été introduit au Japon, il a été jugé difficile à comprendre en raison de la complexité de ses nombreuses dispositions et il a été considéré comme créant en fait une procédure supplémentaire au niveau international, par comparaison avec la procédure traditionnelle de dépôt selon la Convention de Paris; il devait donc en résulter, pensait-on, une procédure de dépôt plus compliquée que celle découlant de la Convention de Paris. Pour ces raisons, la plupart des Japonais traditionalistes n'étaient pas prêts à accepter la procédure en question.

Toutefois, certains Japonais se sont appliqués à étudier le système du PCT, de sorte que peu à peu les spécialistes japonais ont pris conscience des avantages du PCT. A l'heure actuelle, de nombreux déposants japonais savent que leur première réaction était fautive et que leurs craintes étaient injustifiées.

Quels avantages présentent donc les demandes internationales pour les déposants japonais?

Afin de bénéficier d'une date de dépôt dans un pays étranger où il désire obtenir un brevet au moyen d'une demande internationale, il suffit au déposant japonais intéressé de préparer des documents constitutifs d'une demande qui remplissent les conditions minimales prévues à l'article 11 du PCT. Lorsqu'un déposant japonais souhaite déposer une demande internationale, la demande internationale correspondante peut être déposée en japonais auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur. Le fait pour le déposant de désigner, parmi les 39 Etats parties au PCT, un ou plusieurs Etats dans lesquels il souhaite recevoir des brevets permet au déposant d'obtenir les mêmes effets que s'il déposait une demande distincte dans chacun des Etats visés.

En vertu de la procédure de dépôt d'une demande internationale, un déposant japonais doit se conformer aux règles 5 (description), 6 (revendications), 10 (terminologie et signes), 11 (conditions matérielles de la demande internationale), et 13 (unité de l'invention). Le *Guide des demandes internationales* publié par l'Office japonais des brevets contient tous les renseignements nécessaires aux fins de la procédure de dépôt. Un déposant japonais peut donc déposer une demande internationale sans difficulté en se reportant à cette brochure.

Le fait que le japonais puisse être utilisé dans le cadre de la procédure de dépôt d'une demande internationale permet de surmonter la difficulté à laquelle nous nous heurtons jusqu'à présent en ce qui concerne le dépôt de demandes de brevet à l'étranger, qui devait se faire en différentes langues. L'une des raisons pour lesquelles les déposants japonais hésitaient à déposer des demandes de brevet à l'étranger se trouve donc éliminée. La barrière géographique liée au dépôt de demandes de brevet dans des pays étrangers se trouve aussi levée puisque les demandes internationales peuvent être déposées au Japon. La procédure de dépôt selon le PCT est particulièrement commode pour les déposants, étant donné que l'inventeur qui souhaite déposer une demande de brevet dans le cadre de la Convention de Paris doit connaître la procédure en vigueur dans différents pays et faire attention en établissant les documents requis pour les différents pays tout en s'attachant à ménager suffisamment de temps pour que les documents de la demande puissent être traduits.

Si un déposant souhaite déposer une demande de brevet alors que le délai de priorité est sur le point d'arriver à expiration, le déposant et son conseil se trouvent dans une situation particulièrement malcommode si la demande doit être déposée en vertu de la Convention de Paris. Toutefois, dans le cas du dépôt d'une demande internationale, le déposant et son conseil se trouveront dans une position plus confortable.

c) En relation avec ce qui précède, la procédure de dépôt international est d'autant plus facile à suivre que le déposant a rédigé une description suffisamment bonne pour pouvoir être utilisée comme demande internationale au moment du dépôt d'une demande nationale.

Au cours des dernières années, l'Office japonais des brevets a organisé de nombreuses réunions d'information à l'intention des déposants et des conseils en brevets pour leur donner des conseils d'ordre administratif sur la façon de rédiger les descriptions. La rédaction d'une description fait partie d'une série de problèmes importants qui ont été examinés dans ces réunions.

L'Office japonais des brevets recommande aux déposants de rédiger la description d'une demande de brevet japonais en présentant les éléments séparément de la façon suivante :

- 1) domaine d'utilisation industrielle;
- 2) état de la technique;
- 3) problèmes que doit résoudre l'invention;
- 4) moyens de résoudre les problèmes;
- 5) mise en œuvre;
- 6) application(s); et
- 7) avantages de l'invention.

Ces différents éléments correspondent, pour l'essentiel, aux points sur lesquels doit porter la description à établir dans le cadre d'une demande internationale.

Lorsque les déposants ont recours à cette méthode de rédaction de la description pour les demandes de brevet déposées au Japon, la rédaction de la description d'une demande internationale n'exigera aucun effort particulier de leur part ou, en tout cas, que très peu de travail.

L'Office japonais des brevets, dans sa capacité d'office désigné, accepte les demandes internationales si elles sont conformes à la règle 13 du PCT (unité de l'invention), même si la notion d'unité de l'invention définie dans le PCT diffère quelque peu de la définition correspondante figurant dans la Loi sur les brevets du Japon. Il serait bon à mon avis que des études soient réalisées en vue d'harmoniser le principe d'unité de l'invention applicable aux demandes de brevet japonais avec le principe correspondant prévu dans le PCT. Une fois que des résultats auront été obtenus à cet égard, il sera plus facile d'avoir recours aux demandes internationales et la valeur des demandes japonaises s'en trouvera renforcée à l'échelon international.

On trouvera au tableau 7 ci-dessous les articles de la Loi sur les brevets du Japon traitant de l'unité de l'invention et les dispositions correspondantes du PCT.

Au Japon, lorsqu'un déposant dépose une demande internationale où le Japon figure comme Etat désigné sur la base d'une demande antérieure déposée au Japon et revendique la priorité de la demande déposée au Japon, le droit de priorité ne lui est pas reconnu en ce qui concerne le Japon.

Le Conseil de la propriété industrielle réuni en novembre 1984 a affirmé dans sa réponse que le Japon devrait reconnaître le principe de la priorité interne. Avec l'application de ce principe, il deviendrait possible d'ajouter les perfectionnements apportés à l'invention originale ou de réexaminer les revendications déposées antérieurement.

d) Dans le cadre de la procédure suivie en vertu de la Convention de Paris, si aucune suite n'est donnée à une demande déposée dans un pays étranger, l'argent versé au titre des différentes taxes et les efforts déployés l'auront été en pure perte. J'en ai fait l'expérience douloureuse à plusieurs reprises, lorsque, après avoir procédé au dépôt d'une demande de brevet dans un pays étranger conformément aux instructions d'un client, je me suis vu informé par celui-ci qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure relative à la demande déposée par suite, par exemple, de la découverte inattendue d'une antériorité pertinente.

Toutefois, ce genre d'inconvénient n'existe pas dans le cas des demandes internationales; il est par

ailleurs plus facile de formuler à l'adresse des clients des recommandations en ce qui concerne le dépôt de demandes dans des pays étrangers. La procédure suivie dans le cadre du PCT présente aussi l'avantage majeur d'éliminer le problème des traductions qui doivent être faites à partir du japonais à la dernière minute lorsque le déposant décide à une date proche de l'expiration du délai de priorité de déposer des demandes de brevet dans des pays étrangers. Le PCT peut donc se traduire pour les déposants, les conseils en brevets et nos collègues des pays étrangers par des économies considérables d'efforts et d'argent.

Le Japon dispose d'un réseau de télécommunications étendu comme d'autres pays industrialisés tels que les pays européens et les Etats-Unis d'Amérique. Dans la mesure où le Japon a accepté récemment de recevoir des demandes internationales par télécopie, nous pouvons maintenant déposer des demandes internationales à la requête de nos clients immédiatement avant que le délai de priorité n'arrive à expiration. Les demandes internationales en anglais devraient bientôt être acceptées par l'Office japonais des brevets. Une fois que tel sera le cas, le nombre des demandes internationales déposées au Japon augmentera.

C) Phase internationale

a) Le PCT comporte des articles et règles détaillés sur la procédure à suivre avant d'aborder la phase nationale auprès des Etats désignés, à la suite du dépôt de demandes internationales. La tâche du déposant pendant la procédure se résume à veiller à ce que sa demande soit instruite selon les règles.

En revanche, en ce qui concerne les demandes qui sont déposées ou qui doivent être déposées dans des pays étrangers en vertu de la Convention de Paris, le déposant doit prendre la peine de vérifier, par télex, télécopie, ou d'une autre façon analogue, si ses demandes ont bien été reçues et dûment déposées par ses mandataires dans les pays étrangers visés. La réception par l'Office japonais des brevets (en tant qu'office récepteur) des demandes internationales peut, quant à elle, être vérifiée directement par les conseils en brevets qui ne sont donc pas trop mis à contribution. La demande internationale présente l'avantage pour le déposant de ne faire l'objet que d'une seule et unique date de dépôt dans les différents pays où il souhaite faire breveter son invention. Le déposant est tenu informé de tout ce qui concerne le traitement de sa demande internationale durant la phase internationale. Le déposant peut suivre le traitement de sa demande internationale en procédant simplement à quelques vérifications: que la demande a bien été reçue par l'office récepteur (il suffit pour cela d'apporter à l'office récepteur les documents de la demande), que

l'exemplaire original a bien été reçu par le Bureau international, que la demande internationale a bien été communiquée par le Bureau international aux offices désignés (on vérifie cela en recevant une notice du Bureau international), etc. Le délai dans lequel une traduction de la demande internationale doit être remise à chacun des offices désignés peut être facilement respecté en surveillant le délai de 20 mois, qui est le délai normal, à compter de la date de priorité.

b) Un rapport de recherche internationale établi par l'administration chargée de la recherche internationale est reçu environ un an et trois mois après la date de priorité. Si, d'après l'état de la technique dont il est fait état dans le rapport de recherche, l'invention revendiquée n'est pas jugée brevetable, il n'y aura pas lieu de remettre une traduction de la demande internationale à chaque office désigné, d'où une économie d'argent et d'efforts.

Lorsque l'on peut distinguer l'invention revendiquée dans une demande internationale de l'état de la technique exposé dans le rapport de recherche en modifiant les revendications, une modification peut être déposée en japonais avec effet dans tous les Etats désignés. Une fois cette modification apportée, l'invention peut parfois être brevetée dans chaque Etat désigné sans qu'il soit nécessaire de déposer d'autres modifications. Par contre, selon la Convention de Paris, une invention peut faire l'objet d'un examen de brevetabilité dans chacun des pays où une demande a été déposée et les modifications à apporter doivent l'être pays par pays.

En octobre 1982, les Etats-Unis d'Amérique ont mis en place un système qui permet au déposant de choisir l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou l'Office européen des brevets (OEB) comme administration chargée de la recherche internationale. Compte tenu du fait que l'examen des résultats d'un rapport de recherche internationale ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure relative à la demande internationale, il est préférable pour un déposant des Etats-Unis d'obtenir un rapport de recherche sur l'état de la technique de l'OEB; il disposera ainsi d'un document fiable sur lequel il lui sera possible de se fonder pour juger de la brevetabilité de son invention, en particulier s'il a désigné essentiellement des pays européens.

Comme nous l'avons dit précédemment, une fois qu'il sera devenu possible de déposer au Japon des demandes internationales en anglais, l'OEB pourra être chargé de procéder à la recherche internationale. Dans ce cas, le déposant recevra un rapport de recherche offrant toutes garanties sur le plan international puisque c'est l'OEB qui aura exécuté la recherche internationale. En outre, aucune recherche n'étant requise au niveau de la phase natio-

nale dans le cadre de l'OEB, les frais afférant à cette recherche seront économisés.

c) Il est procédé à l'examen préliminaire international sur la demande du déposant. A la suite de cet examen, l'administration chargée de l'examen préliminaire international formule une opinion préliminaire et sans engagement sur l'unité, la nouveauté, la non-évidence et l'application industrielle de l'invention dont la protection est demandée.

Le nombre de demandes d'examen préliminaire international déposées au Japon et dans d'autres pays en 1984 est indiqué dans le tableau 8.

Le nombre de demandes d'examen préliminaire international déposées au Japon de 1980 à 1984 est précisé dans le tableau 9.

Le nombre de demandes d'examen préliminaire international déposées au Japon est très inférieur au nombre de demandes internationales déposées au Japon. Il serait prématuré d'en conclure que le système d'examen préliminaire international n'est pas utilisé de façon efficace. En effet, l'inventeur, le déposant ou le mandataire désigné connaît bien l'invention et peut donc juger si celle-ci est nouvelle, non évidente et susceptible d'application industrielle au vu de l'état de la technique. Si l'inventeur, le déposant ou le mandataire peut porter un jugement pertinent, il n'est pas nécessaire de recourir à un examen préliminaire international.

A l'origine, les administrations chargées de l'examen préliminaire international devaient permettre de faciliter l'obtention d'un brevet dans un pays disposant d'un système de brevets insuffisant. Si les pays voisins du Japon adhèrent au PCT, les déposants japonais pourront désigner sans difficultés ces pays voisins, et si l'OEB joue le rôle d'une administration chargée de l'examen préliminaire international pour les déposants japonais, l'intérêt du système d'examen préliminaire international s'en trouvera rehaussé.

Lorsque l'inventeur, le déposant ou le mandataire n'est pas en mesure de porter de jugement ou est hésitant, et lorsqu'il souhaite obtenir l'avis d'une administration officielle avant de passer au stade de la procédure qui prévoit la remise d'une traduction de la demande internationale à chaque office désigné, il devrait recourir à l'examen préliminaire international. Sur ce plan, l'examen préliminaire international et la recherche internationale sont considérés comme deux atouts du PCT.

Les Etats-Unis d'Amérique envisagent de retirer cette année la réserve qu'ils ont formulée à l'égard du chapitre II (examen préliminaire international) du PCT. La possibilité de disposer de l'examen préliminaire international aux Etats-Unis d'Amérique se traduira par une extension du système du

PCT, ce dont bénéficieront les déposants des Etats parties au PCT.

Selon le texte du PCT révisé par l'Assemblée de l'Union du PCT lorsqu'elle s'est réunie en janvier et février 1984, le délai d'ouverture de la phase nationale au sein des offices élus est porté de 25 à 30 mois à compter de la date de priorité si l'examen préliminaire international a été demandé avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Grâce à cette révision, la procédure relative à l'examen préliminaire international a été améliorée en ce sens que les déposants sont maintenant mieux placés pour utiliser plus efficacement la procédure en question. On s'attend donc à une augmentation des demandes d'examen préliminaire international déposées au Japon.

Contrairement aux demandes déposées en vertu de la Convention de Paris, les demandes internationales selon le PCT présentent l'avantage que les déposants peuvent déterminer s'il convient ou non de poursuivre la procédure relative à leur demande au vu des résultats des rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international; ils peuvent donc juger de la brevetabilité de leur invention avant que ne débute la procédure dans chaque Etat désigné.

D) Ouverture de la phase nationale

Si un déposant souhaite poursuivre la procédure relative à sa demande dans chaque Etat désigné, il doit respecter les conditions d'ouverture de la phase nationale. Comme dans le cas des demandes déposées en vertu de la Convention de Paris, le déposant doit acquitter des taxes et remettre une traduction de la demande. Toutefois, selon le PCT, les Etats désignés ne peuvent pas demander au déposant de satisfaire à d'autres exigences que celles qui sont énoncées dans le PCT et son règlement d'exécution en ce qui concerne la forme ou le contenu de la demande internationale.

Selon la Convention de Paris, la description d'une demande de brevet doit être établie conformément aux exigences de chaque pays. Toutefois, selon le PCT, il y a uniquement lieu de traduire dans la langue officielle de chaque Etat désigné la description et la ou les revendications figurant dans la demande internationale.

Même si un Etat a été désigné dans une demande internationale en vue d'y obtenir un brevet, le déposant n'a pas à engager la procédure d'ouverture de la phase nationale, économisant ainsi de l'argent et des efforts, s'il ne souhaite plus obtenir le brevet en question, après avoir pris connaissance des conclusions du rapport de recherche internationale ou du rapport d'examen préliminaire international au cours de la phase internationale ou pour des raisons personnelles. Par conséquent, le déposant n'a pas

à prendre la peine d'établir une description pour chaque pays ainsi que le voudrait la procédure suivie en application de la Convention de Paris. La procédure de dépôt des demandes dans les pays étrangers est donc beaucoup plus facile à suivre et le déposant peut économiser l'argent et l'énergie qu'il lui faudrait dépenser dans le cas de demandes déposées en vertu de la Convention de Paris.

7. Conclusion

a) Les activités des entreprises commerciales devenant de plus en plus internationales, il est très important pour les déposants de pouvoir obtenir des brevets dans des pays étrangers le plus efficacement et le plus rapidement possible. Comme nous l'avons vu plus haut, le PCT offre aux nationaux des Etats contractants et aux personnes domiciliées dans ces Etats un système qui facilite l'obtention d'une protection pour les inventions. Ce système vise à réduire la charge financière et le travail que représente pour les déposants le dépôt de demandes de brevet dans les pays étrangers et également à éviter la répétition des mêmes examens dans les offices de brevets des pays parties au PCT. Avec 39 Etats contractants, le système institué par le PCT est un moyen très efficace de faire breveter une invention dans de nombreux pays.

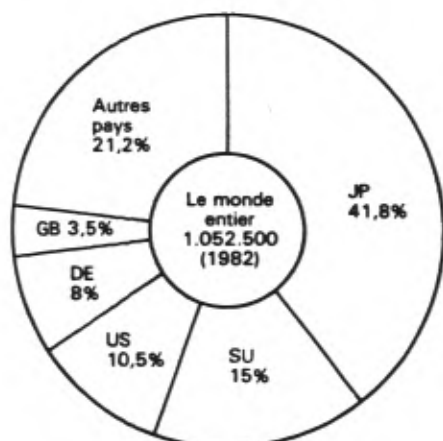
b) Actuellement, l'avantage du PCT se limite à une économie d'efforts et d'argent pour les déposants et les offices de brevets des Etats contractants grâce à une unification des procédures d'obtention de brevets à l'échelon international. Toutefois, le PCT ne sera véritablement efficace qu'une fois unifiés les systèmes de brevets des différents pays ainsi que cela était prévu à l'origine par la Convention de Paris et le PCT. Il devrait être possible de s'approcher de cet objectif grâce à une amélioration du système de recherche internationale et à une utilisation efficace du système d'examen préliminaire international. Il serait dans l'intérêt des déposants japonais, sans parler du nouvel essor que signifierait une telle initiative pour le système du PCT, que les déposants japonais aient la possibilité de choisir, comme administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, par exemple l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'OEB, ou l'Office japonais des brevets; cette solution permettrait en effet aux déposants d'obtenir un rapport de recherche ou un rapport d'examen préliminaire correspondant mieux à leurs besoins. Je peux au moins dire d'après mon expérience dans ce domaine que le dépôt de demandes internationales s'est traduit par d'importantes économies d'argent et d'efforts pour les déposants par rapport à la procédure de dépôt selon la Convention de Paris.

Tableau 1

Année	Demandes déposées au Japon
1980	383.000
1981	417.000
1982	440.000
1983	460.000
1984	484.000

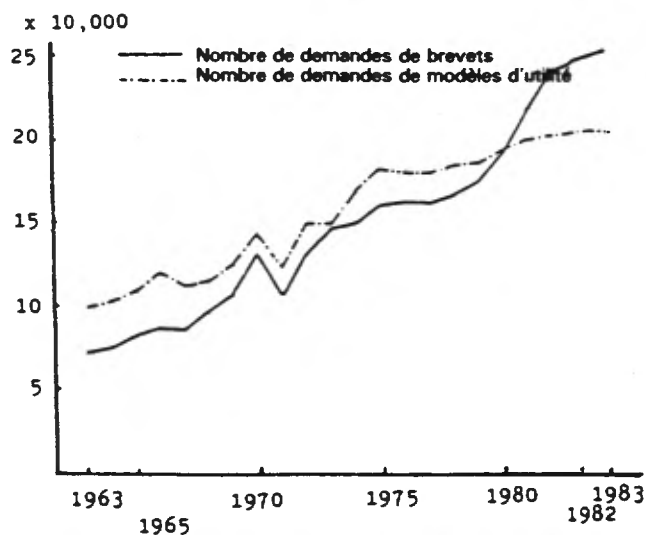
(Ces chiffres sont tirés de données communiquées par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 2



(Ces chiffres sont fondés sur des données fournies par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 3



(Ces chiffres sont fondés sur des données fournies par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 4a

Pays	Nombre
Afrique du Sud	215
* Allemagne (République fédérale d')	5.407
* Australie	1.345
* Autriche	183
* Belgique	194
Canada	2.446
* Danemark	222
Espagne	476
* Etats-Unis d'Amérique	16.068
* France	1.848
* Italie	—
* Norvège	118
* Pays-Bas	470
* République de Corée	1.760
République démocratique allemande	54
* Royaume-Uni	3.617
* Suède	273
* Suisse	388
Tchécoslovaquie	56
* Union soviétique	238
Autres pays	1.488
Total	36.866

(Les Etats parties au PCT sont signalés par un astérisque*.)

Tableau 4b

Pays	Nombre
Allemagne (République fédérale d')	1.161
Brésil	5
Espagne	90
Portugal	1
République de Corée	939
Total	2.196

(Ces chiffres sont tirés de données communiquées par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 5

Année	Demandes internationales déposées au Japon	Demandes internationales designant le Japon	Demandes internationales déposées dans le monde
1978	70	125	687
1979	330	2.047	2.734
1980	334	2.773	3.958
1981	431	3.581	4.321
1982	479	3.665	4.713
1983	465	3.882	5.050
1984	633	4.482	5.733

(Ces chiffres sont tirés de données communiquées par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 6

Pays	Japon	Etats-Unis d'Am.	Royaume- Uni	France	Allemagne (Rép. féd. d')	Union sov.
Nombre	5.0	9.9	10.0	7.3	10.3	5.8

Tableau 7

Loi du Japon sur les brevets	PCT
<i>Article 2 (Définitions)</i> «1) on entend par 'invention', au sens de la présente Loi, une création très développée d'idées technologiques utilisant une loi naturelle.» La loi distingue une invention portant sur un produit, une invention portant sur un procédé, et une invention portant sur un procédé de fabrication d'un produit. <i>Article 38 (Unité de l'invention)</i> «Une demande de brevet doit être déposée pour chaque invention. Toutefois, si deux ou plusieurs inventions présentent avec l'une des inventions revendiquées (ci-après 'l'invention spécifiée') l'un des rapports suivants, elles peuvent faire l'objet d'une seule et même demande que l'invention spécifiée: i) les inventions dont la majeure partie des éléments constitutifs essentiels est faite de la totalité ou de la majeure partie des éléments constitutifs essentiels de l'invention spécifiée, et qui répondent aux mêmes fins que l'invention spécifiée; ii) si l'invention spécifiée porte sur un produit, les inventions portant sur les procédés de fabrication dudit produit, les inventions portant sur les procédés d'utilisation du produit ou sur des machines, instruments, équipements ou tous autres dispositifs destinés à la fabrication dudit produit ou les inventions portant sur les produits utilisant uniquement les propriétés spécifiques du produit; iii) si l'invention spécifiée porte sur un procédé, les inventions portant sur des machines, instruments, équipements ou tous autres dispositifs directement utilisés dans l'exploitation de l'invention spécifiée.»	<i>« Règle 13 (Unité de l'invention)</i> <i>13.1 Exigence</i> La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('exigence d'unité de l'invention') <i>13.2 Revendications de catégories différentes</i> La règle 13.1 doit être comprise comme permettant en particulier l'une des trois possibilités suivantes: i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit; ou ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé; ou iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé. <i>13.3 Revendications d'une seule et même catégorie</i> Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale deux revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à savoir: produit, procédé, appareil ou utilisation) qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique. <i>13.4 Revendications dépendantes</i> Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.»

Tableau 8

Pays ou administration	Nombre
Australie	28
Japon	8
Royaume-Uni	49
Suède	140
Union soviétique	3
OEB.	43
Total	271

(Ces chiffres sont tirés de données communiquées par l'Office japonais des brevets.)

Tableau 9

Année	Nombre
1980	61
1981	20
1982	8
1983	16
1984	8
Total	113

(Ces chiffres sont tirés de données communiquées par l'Office japonais des brevets.)

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1985

- 8 au 12 juillet (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions
- 11 au 13 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement
- 16 au 20 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 23 septembre au 1er octobre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne)
- 7 au 11 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information générale
- 21 au 25 octobre (Genève) — Union de Nice: Comité d'experts
- 4 au 30 novembre (Plovdiv) — OMPI/Bulgarie: Exposition mondiale de réalisations des jeunes inventeurs et Séminaire international sur l'activité inventive au service du développement (12 au 15 novembre)
- 18 au 22 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification
- 25 au 29 novembre (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur l'élaboration de dispositions types de législation nationale en matière de contrats d'édition d'œuvres littéraires (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 25 novembre au 6 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 26 au 29 novembre (Genève) — Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
- 3 au 6 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
- 11 au 13 décembre (Genève) — Comité d'experts sur l'enregistrement international des marques

Réunions de l'UPOV

1985

- 8 au 12 juillet (Cambridge) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères, et Sous-groupe
- 14 octobre (Genève) — Comité consultatif
- 15 et 16 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales
- 17 et 18 octobre (Genève) — Conseil
- 12 et 13 novembre (Genève) — Comité technique
- 14 et 15 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1985

- 2 au 6 septembre (Budapest) — Groupe hongrois de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle et Association hongroise pour la protection de la propriété industrielle: Sixième Conférence internationale sur «Les nouvelles tendances techniques et la protection de la propriété industrielle»
- 16 au 18 septembre (Genève) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle: Assemblée et réunion annuelle
- 24 au 27 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Séminaire sur le transfert de technologie (second module: Stratégie et procédures des transferts de technologie)
- 27 et 28 septembre (Wiesbaden) — Ligue internationale du droit de la concurrence (précédemment dénommée: Ligue internationale contre la concurrence déloyale): Journées d'études
- 10 et 11 octobre (Harrogate) — Pharmaceutical Trade Marks Group: 31e Conférence sur le thème «*Generic Prescribing — 12 Diverse but Authoritative and Informed Viewpoints*»

1986

- 1er au 4 juin (San Diego, Californie) — United States Trademark Association: Réunion annuelle
- 8 au 13 juin (Londres) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle: XXXIIIe Congrès