

# OMPI



PCT/A/35/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 juillet 2006

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**UNION INTERNATIONALE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS**  
**(UNION DU PCT)**

**ASSEMBLEE**

**Trente cinquième session (20<sup>e</sup> session extraordinaire)**  
**Genève, 25 septembre – 3 octobre 2006**

QUALITE DES RECHERCHES INTERNATIONALES

*Document établi par le Bureau international*

## RESUME

1. Les États contractants, les déposants et les tiers attendent de la recherche internationale qu'elle donne à tout office national<sup>1</sup> les moyens d'évaluer la validité d'une demande selon le PCT conformément à la législation nationale applicable. Depuis l'adoption du PCT, l'évolution de la portée et de la répartition linguistique et géographique de l'état de la technique, des moyens de recherche et de l'utilisation du système des brevets a modifié les attentes des utilisateurs du système et les problèmes à surmonter pour assurer une recherche de qualité appropriée.

2. Le présent document passe en revue, à titre d'information, un certain nombre de mesures qui ont été prises ou sont envisagées. Toutes ces mesures visent à s'assurer que la recherche internationale est adaptée aux exigences actuelles du système international des

---

<sup>1</sup> Dans le présent document, les termes "articles" et "règles" renvoient respectivement aux articles du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux règles du règlement d'exécution du PCT ("le règlement d'exécution"), ou aux dispositions qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter, selon le cas. Les termes "législation nationale", "demandes nationales", "phase nationale", etc. désignent également la législation régionale, les demandes régionales, la phase régionale, etc.

brevets et utilise au mieux les ressources disponibles, compte tenu de la portée de la recherche, du travail accompli sur des demandes équivalentes dans différents offices, des informations disponibles concernant les recherches qui ont déjà été effectuées et des systèmes de gestion de la qualité afin de renforcer la confiance dans les procédures de recherche appliquées par les administrations internationales.

## GENERALITES

### *Objectifs du système du PCT*

3. Effectuer une recherche de grande qualité sur l'état de la technique est l'une des tâches les plus ardues et qui exigent le plus de temps pour un office national, s'agissant de déterminer s'il convient ou non de délivrer un brevet. Il s'agit également de l'un des principaux facteurs dans les taxes officielles qui sont exigées, même si, dans certains États, le montant de la taxe de recherche nationale est nettement inférieur au coût de revient de ce service pour l'office. Sans parler des taxes officielles, une bonne connaissance de l'état de la technique à un stade précoce peut épargner au déposant des coûts inutiles liés aux modifications et aux traductions qui auraient pu être évitées si la demande avait été modifiée plus tôt pour tenir compte de l'état de la technique ou purement et simplement abandonnée.

4. L'un des objectifs du PCT, énoncé dans le préambule du traité, est "de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays". Les articles 15 et 16 prévoient que chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale effectuée par une administration chargée de la recherche internationale. Conformément à l'article 15.2), la recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent. La règle 33 définit l'état de la technique pertinent et les divulgations qui doivent être mentionnées dans un rapport de recherche internationale comme englobant *tout* divulgation susceptible de contribuer à la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive dans *tout* État contractant, indépendamment de la question de savoir si ces divulgations seraient ou non pertinentes selon la législation qui régit le fonctionnement de l'administration chargée de la recherche internationale en tant qu'office national. Dans l'idéal, la qualité de la recherche internationale devrait être suffisante pour que les offices désignés n'aient pas à répéter la recherche durant la phase nationale et que, dans le cas où une recherche serait effectuée au cours de la phase nationale, le déposant soit rarement confronté à des antériorités significatives<sup>2</sup> qui n'auraient pas été découvertes au cours de la recherche internationale.

5. L'un des principaux avantages du PCT envisagé au moment de son adoption était que les offices pratiquant l'examen seraient à même "de réaliser des économies substantielles étant donné que le système rend superflus, pour la plupart des demandes déposées par des étrangers, la totalité ou la plus grande partie des travaux de recherche" et que "[m]ême les offices nationaux qui ont des doutes ... quant à la qualité des rapports de recherche internationale et qui soumettent ces rapports à une certaine vérification, disposent d'un bon

---

<sup>2</sup> Les aspects de la technique sont souvent décrits dans de nombreuses publications, auquel cas l'examineur n'est pas censé les citer toutes. Une pièce justificative de l'état de la technique non citée ne sera pertinente que si elle divulgue (ou rend évidentes) des caractéristiques revendiquées dans l'invention qui ne figurent pas dans les pièces justificatives de l'état de la technique citées.

point de départ pour le travail étant donné que ce dernier consiste plutôt à compléter, à contrôler et à critiquer qu'à tout recommencer dès le début, d'une façon complètement isolée, comme le font actuellement les offices nationaux" (paragraphe 86 et 87 du document PCT/PCD/2).

6. Parmi les principaux objectifs de la réforme du PCT entreprise par l'assemblée à sa vingt-neuvième session, en septembre-octobre 2000, il s'agissait de "réduire les coûts à la charge des déposants, compte tenu des besoins différents de ceux-ci dans les pays industrialisés et les pays en développement, qu'il s'agisse des inventeurs travaillant à titre individuel, des petites et moyennes entreprises ou des déposants constitués par de grandes entreprises" et "d'éviter la répétition inutile des travaux effectués par les administrations du PCT et les offices de propriété industrielle nationaux et régionaux" (paragraphe 66 du document PCT/R/1/26). Ces objectifs visaient à améliorer la qualité de la recherche internationale et à réviser son fonctionnement compte tenu de facteurs relatifs à la nature changeante du corpus des publications techniques, aux nouvelles méthodes de recherche et aux exigences actuelles des déposants et des États contractants, comme indiqué ci-dessous.

#### *Utilisation du système du PCT*

7. Depuis le début du fonctionnement du système du PCT, en juin 1978, son utilisation a considérablement évolué en termes de quantité, d'origine et de nature. Au cours de la première année complète, le nombre de dépôts de demandes internationales s'est élevé à 2500 environ contre quelque 134 500 en 2005. Sur les 20 premiers États du PCT en volume de demandes internationales déposées auprès de leur office récepteur en 2005, 14 n'étaient pas partie au traité lorsqu'il est entré en vigueur. Les demandes devaient être déposées dans une langue acceptée par une administration chargée de la recherche internationale compétente pour les demandes internationales déposées auprès de l'office récepteur correspondant, de sorte que la diversité des langues de dépôt était moins importante. Il existait cinq langues de publication, contre huit aujourd'hui. Certains États n'étaient pas initialement liés par le chapitre II du traité (relatif à l'examen préliminaire international). Alors que toutes les administrations internationales actuelles agissent à la fois en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, certains offices agissaient par le passé uniquement en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et non en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou vice versa.

8. Ces facteurs ont entraîné des modifications dans les tâches qui doivent être effectuées par les administrations chargées de la recherche internationale et des difficultés pour traiter le volume croissant de recherches demandées à certaines administrations, compte tenu de l'augmentation correspondante du nombre de demandes nationales dans de nombreux États.

#### *État de la technique*

9. Il y a eu de la même manière une augmentation considérable du volume et de la diversité linguistique de la documentation de brevets et de la littérature non-brevet depuis l'adoption du PCT, en 1970, ainsi que des possibilités d'accès à ces informations. En outre, l'augmentation du nombre d'États contractants et les progrès réalisés dans différents domaines de la technique ont renforcé l'importance de la prise en considération d'un large éventail de sources dans la recherche internationale.

10. Le nombre de demandes de brevet déposées dans la plupart des pays a considérablement augmenté depuis 1970, en dehors des pays dans lesquels les systèmes régionaux ont remplacé, en partie au moins, des publications nationales multiples. Cela étant, il convient de noter que la répartition régionale et linguistique des premiers dépôts a considérablement évolué, de sorte qu'une grande quantité de documents de brevet établissant l'état de la technique est initialement (et parfois uniquement) publiée dans des langues qui ne sont des langues de travail que de quelques administrations chargées de la recherche internationale, voire d'aucune d'entre elles.

11. Le volume de la littérature non-brevet s'accroît également de manière exponentielle. Les techniques modernes, et notamment l'Internet, font qu'une grande partie des publications sont désormais disponibles sous forme électronique. Cette évolution se traduit par un nombre croissant de sources pertinentes d'information technique, qui se prêtent parfois difficilement à une recherche efficace et confidentielle et dont les dates de publication peuvent se révéler difficiles à établir de manière fiable.

12. L'émergence récente des inventions relatives aux savoirs traditionnels, à l'égard desquelles l'état de la technique pertinent peut n'exister que sous forme de littérature non-brevet qui ne fait pas traditionnellement partie des collections de recherche de la plupart des offices de brevet, a fait prendre conscience de l'importance qu'il y a à assurer une recherche la plus exhaustive possible, en tenant parfois compte d'un éventail de sources très diversifiées.

## MESURES RECENTES, MESURES ACTUELLES ET MESURES POSSIBLES

### *Révision de la documentation minimale du PCT*

13. La documentation minimale du PCT est révisée en permanence sous différentes formes depuis que le PCT a commencé à fonctionner. La liste de la littérature non-brevet a été actualisée à de nombreuses reprises, dernièrement en 2005, en vue d'ajouter six nouvelles revues relatives aux savoirs traditionnels à celles intégrées l'année précédente. En ce qui concerne la documentation de brevets, la règle 34 a été modifiée en 1985 pour permettre l'inclusion des documents de brevet en espagnol et, l'année dernière, l'assemblée est convenue d'inclure la documentation de brevets de la République de Corée avec effet à compter du mois d'avril 2007. Par ailleurs, la règle 36 a été modifiée en 1992 pour tenir compte du fait que la documentation minimale du PCT était de plus en plus stockée et consultée sous forme électronique.

14. Une équipe d'experts de la Réunion des administrations internationales instituée en vertu du PCT procède actuellement à un examen exhaustif de la documentation minimale du PCT en vue d'apporter des modifications de plus grande envergure tenant compte de l'évolution des sources et des langues des divulgations techniques.

15. Outre la définition stricte de la documentation minimale du PCT, les administrations chargées de la recherche internationale échangent également des informations sur les bases de données qu'il est recommandé de créer pour permettre une recherche aussi précise que possible dans différents domaines de la technique. On peut citer à cet égard les "modèles de

recherche”<sup>3</sup> de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique et les travaux menés par la Réunion des administrations internationales en vue de l’établissement d’un système d’aide à la recherche dans les bibliothèques numériques de propriété intellectuelle (document PCT/MIA/11/8).

#### *Outils à la disposition des administrations chargées de la recherche internationale*

16. Les administrations chargées de la recherche internationale ont mis au point des bases de données électroniques spécialisées qui leur permettent de mener efficacement des recherches très pointues sur de vastes collections de documents de brevet et de littérature non-brevet. Certains de ces systèmes sont utilisés par plusieurs administrations. En outre, celles-ci ont accès à de nombreuses ressources sur papier et autres bases de données commerciales pour rechercher des informations qui dépassent largement le cadre de leurs propres collections.

17. Pour surmonter les difficultés liées à la recherche de documents de brevet dans un large éventail de langues en se fondant sur des abrégés en anglais, plusieurs administrations mettent au point ou contribuent à mettre au point des systèmes de traduction automatisée en vue de permettre aux examinateurs d’effectuer des recherches dans le texte intégral de la description des brevets dans différentes langues avec lesquelles ils ne sont pas forcément familiarisés. La qualité de ces traductions s’améliore rapidement, de sorte que ces systèmes devraient s’imposer comme des instruments incontournables dans les années à venir.

#### *Gestion de la qualité*

18. À sa trente et unième session (18<sup>e</sup> session extraordinaire), tenue en septembre-octobre 2002, l’assemblée a approuvé une proposition du Royaume-Uni tendant à l’élaboration, pour les administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international, d’une approche commune quant à la qualité afin de renforcer la confiance des différentes parties intéressées dans le travail effectué par d’autres (paragraphe 52 à 65 du document PCT/A/31/10). Cette proposition a donné lieu à une évaluation et à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité par les différentes administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international. On trouvera des précisions concernant les rapports présentés conformément à cette approche dans le document PCT/A/35/3.

#### *Recherches internationales supplémentaires*

19. À l’origine, le traité envisageait la création d’une administration internationale unique chargée d’effectuer toutes les recherches internationales (articles 16.2) et 56.3)ii) et iii) et déclarations de nombreuses délégations et observateurs consignées dans les actes de la Conférence diplomatique sur le Traité de coopération en matière de brevets). Toutefois, en pratique, le nombre d’administrations chargées de la recherche internationale a augmenté, passant de six offices nommés à la première session de l’assemblée à 12 actuellement.

20. Malgré le perfectionnement des bases de données et des outils de traduction automatique dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et ceux qui sont en cours d’élaboration à leur intention, de nombreux offices nationaux ont toujours

---

<sup>3</sup> Voir [www.uspto.gov/web/patents/searchtemplates/searchtemplates.htm](http://www.uspto.gov/web/patents/searchtemplates/searchtemplates.htm).

des réticences à accepter les résultats d'une recherche internationale effectuée par un autre office national. Des recherches supplémentaires sont généralement effectuées au cours de la phase nationale. De fait, certains déposants considèrent que le nombre de citations significatives qui sont trouvées à ce stade est élevé, ce qui entraîne des coûts additionnels compte tenu de la nécessité d'apporter des modifications supplémentaires à la demande. Parfois, de nouvelles citations peuvent les obliger à abandonner la demande, alors qu'ils ont déjà payé les coûts de traduction, les taxes nationales et les honoraires des mandataires.

21. En conséquence, il a été suggéré de mettre à la disposition des déposants les différents points forts des administrations chargées de la recherche internationale (tels que des spécialisations linguistiques différentes) en proposant des recherches internationales supplémentaires, lorsque c'est possible. À sa huitième session, le Groupe de travail sur la réforme du PCT a envisagé deux options (document PCT/R/WG/8/4 et paragraphes 35 à 64 du document PCT/R/WG/8/9, reproduit dans l'annexe du document PCT/A/35/1) :

a) un système dans le cadre duquel des recherches supplémentaires pourraient être demandées après l'établissement du rapport de recherche internationale principal (recherche supplémentaire consécutive); et

b) un système dans le cadre duquel les administrations pourraient décider s'il convient de proposer des recherches supplémentaires demandées dès le départ, qui seraient effectuées au même moment que la recherche internationale principale (recherche supplémentaire simultanée) ou en tant que recherche supplémentaire consécutive (ou les deux).

22. Au sein du groupe de travail, quelques délégations ont estimé que des recherches supplémentaires ne s'imposaient pas et que cette proposition détournait l'attention du but à atteindre, à savoir une recherche internationale unique d'une qualité suffisante pour permettre aux offices désignés d'en accepter les résultats sans répéter la procédure au cours de la phase nationale. D'autres préoccupations portaient sur le fait que cette proposition compliquerait le système du PCT, serait source d'incertitude et alourdirait la charge de travail des administrations chargées de la recherche internationale proposant ce service. En revanche, la majorité des délégations a estimé que l'option consistant à proposer des recherches internationales supplémentaires était une réponse concrète à un problème de qualité, réel ou perçu, qui avait peu de chance d'être réglé dans un avenir proche. Cela étant, les avis étaient fortement divisés quant au moment où il convenait d'effectuer ces recherches supplémentaires et quant à leur nature.

23. Certaines délégations ont considéré que seules les recherches consécutives devraient être autorisées, étant donné qu'elles permettraient de tenir compte de la portée de la recherche internationale principale et, par conséquent, d'effectuer une recherche limitée, portant uniquement sur les domaines dans lesquels on pouvait supposer que la recherche internationale principale était insuffisante (par exemple, les publications dans certaines langues). Cela étant, des délégations représentant certaines administrations chargées de la recherche internationale ont fait observer qu'elles effectueraient en leur qualité d'office désigné une recherche complète au cours de la phase nationale sur toute demande internationale à l'égard de laquelle la recherche internationale aurait été effectuée par une autre administration. Il y aurait donc davantage de répétition des travaux si elles effectuaient également une recherche partielle au cours de la phase internationale. Par conséquent, elles ne procéderaient à une recherche supplémentaire que si sa portée était équivalente à une recherche internationale complète et, dans ce cas, elles ont estimé qu'une recherche

simultanée leur donnerait davantage de temps pour établir le rapport de recherche. Les représentants des utilisateurs étaient plus soucieux d'adopter et de mettre en œuvre un service qu'ils pourraient utiliser pour obtenir davantage d'informations sur l'état de la technique au cours de la phase internationale que du choix de telle ou telle option. On trouvera des arguments supplémentaires et plus détaillés aux paragraphes 31 à 51 du document PCT/R/WG/8/9, reproduit dans l'annexe du document PCT/A/35/1. Ces questions devraient être examinées de manière plus approfondie à la neuvième session du groupe de travail, qui devrait être convoquée dans les 12 mois à venir (paragraphe 21 du document PCT/A/35/1).

#### *Modalités d'établissement des rapports sur les stratégies de recherche*

24. Dans la plupart des rapports de recherche internationale, la portée de la recherche conduite est indiquée à l'aide des symboles de classement utilisés et des bases de données consultées. En vertu de la règle 43.6, il est permis d'indiquer des renseignements plus détaillés, tels que les termes de recherche utilisés, mais cette possibilité est rarement utilisée compte tenu de la difficulté de présenter ces informations de manière utile et non susceptible d'induire en erreur et de les faire figurer dans l'espace disponible sur le rapport de recherche.

25. Cela étant, la plupart des administrations font des enregistrements des recherches effectuées pour leurs propres archives afin de faciliter la tâche de leurs examinateurs au cours de la phase nationale et de contrôler la qualité. Certaines des administrations qui conservent ces enregistrements sous forme électronique sont convenues d'étudier les possibilités de les transmettre au Bureau international afin qu'ils soient inclus dans le dossier de la demande internationale (document PCT/MIA/13/6 et paragraphes 41 à 46 du document PCT/MIA/13/8). Ces enregistrements pourraient ensuite être consultés, par l'intermédiaire du service PatentScope, par les offices nationaux ou les tiers qui souhaitent obtenir davantage de précisions sur la manière dont la recherche a été conduite. Cela renforcerait la confiance des offices nationaux dans la qualité de la recherche internationale. Même s'il est décidé que des recherches supplémentaires s'imposent au cours de la phase nationale, cette solution permettrait de cibler cette recherche sur de nouveaux domaines plutôt que de répéter simplement la recherche qui a déjà été effectuée.

#### *Prise en considération des recherches nationales antérieures*

26. À l'heure actuelle, les règles 4.11 et 41.1 permettent au déposant de demander à l'administration chargée de la recherche internationale de fonder le rapport de recherche internationale en totalité ou en partie sur les résultats d'une recherche internationale ou de type international antérieure, ou sur une autre forme de recherche (généralement, une recherche nationale) effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale considérée. Toutefois, ces règles ne permettent pas au déposant d'exiger la prise en considération d'une recherche effectuée par un autre office.

27. En 2005, quelque 55 000 demandes internationales ont fait l'objet d'une recherche par une administration chargée de la recherche internationale lorsque la demande internationale se fondait sur un document de priorité émanant d'un office différent et alors que le déposant aurait eu la possibilité de demander une recherche à cet autre office (même si, dans de nombreux cas, la recherche n'aurait pas été demandée ou n'aurait pas été établie à temps pour être utile). Il peut être souhaitable d'autoriser le déposant à remettre (ou, lorsque les systèmes le permettent, à autoriser la consultation) des rapports de recherche relatifs à une demande

antérieure lorsque la recherche a été effectuée par un autre office, afin que l'administration chargée de la recherche internationale puisse tenir compte du rapport de recherche dans le cadre de la recherche internationale.

*28. L'assemblée est invitée à prendre note du contenu du présent document.*

[Fin du document]