

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

**Quatrième session  
Genève, 6 – 10 juin 2011**

Projet pilote de recherche et d'examen en collaboration : rapport sur l'état  
d'avancement des travaux

*Rapport établi par l'Office européen des brevets*

### TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	2
APPROFONDISSEMENT DU PREMIER PROJET PILOTE .....	2
OBJECTIFS DU DEUXIÈME PROJET PILOTE .....	3
CADRE DU PROJET PILOTE DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EN COLLABORATION .....	3
CONCEPTION DU PROJET PILOTE .....	4
Cadre juridique.....	4
Étendue du projet .....	4
Sélection des demandes PCT pour le projet pilote .....	4
Consultation entre examinateurs.....	5
Information des déposants .....	6
Présentation du projet aux participants .....	6
Étapes clés du projet .....	6
ANNEX I MÉTHODOLOGIE DU PROJET PILOTE.....	1
ANNEX II EVALUATION DU PROJET PILOTE .....	1

## INTRODUCTION

1. Lors de sa troisième session tenue en juin 2010, le Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a approuvé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le fonctionnement du PCT, telles qu'exposées dans le document PCT/WG/4/3. La recommandation figurant au paragraphe 165.b) mentionne des essais de modalités en fonction desquels, dans des offices donnés, les examinateurs possédant des compétences complémentaires travaillent ensemble pour établir des rapports. Dans cette perspective, l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) et l'Office européen des brevets (OEB) ont lancé en mai 2010 un premier projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. L'objectif de ce projet est de donner à des examinateurs en poste dans des administrations de diverses régions et possédant des compétences linguistiques différentes la possibilité de travailler ensemble sur une seule et même demande PCT, afin d'établir un rapport de recherche internationale (ISR) et une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) de grande qualité.
2. Lors de la Réunion des administrations internationales du PCT (MIA) tenue en mars 2011 à Moscou, l'OEB a annoncé que le premier projet pilote avait été achevé avec succès en septembre 2010, et a indiqué les prévisions pour le deuxième projet pilote (document PCT/WG/4/2). Le présent document dresse un état des lieux du projet pilote qui a débuté le 1<sup>er</sup> juin 2011.
3. Le premier projet pilote a été mené à petite échelle, étant donné que son *principal objectif consistait à vérifier des hypothèses fondamentales* concernant la *faisabilité d'une approche collaborative* entre examinateurs, et à évaluer d'une manière générale les *avantages et inconvénients sur le plan qualitatif*. Le *deuxième projet pilote*, mené à *plus grande échelle*, développera les enseignements tirés du projet pilote précédent, afin de permettre une *appréciation* de l'approche susmentionnée sur la base de critères *plus quantitatifs* et d'optimiser le modèle de fonctionnement opérationnel.

## APPROFONDISSEMENT DU PREMIER PROJET PILOTE

4. Le premier projet pilote a conduit aux conclusions suivantes :
  - *La réalisation de la recherche et de l'examen en collaboration est un concept réaliste.*
  - La collaboration entre les examinateurs apporte à l'évidence une valeur ajoutée en termes de qualité de l'ISR et de la WO-ISA, ce qui a pour effet d'accroître la sécurité juridique.
  - La collaboration au cours de la phase internationale *ne rallongerait pas de manière significative* le temps à consacrer aux demandes aux cours des phases régionales/nationales.
5. Pour ce qui est de la *méthodologie*, le premier projet pilote a permis de tirer les enseignements suivants :
  - Les offices participants devraient pouvoir choisir librement des demandes publiées ou des demandes non publiées. Le recours à des demandes publiées permet d'alléger les formalités administratives et d'éviter les retards découlant de la nécessité d'obtenir l'autorisation des déposants.
  - La sélection des domaines techniques et des demandes peut être améliorée si le premier examinateur propose plusieurs dossiers aux examinateurs associés et que

ceux-ci peuvent ensuite choisir les demandes qui relèvent de leurs compétences sur le plan technique et ne présentent pas de difficultés majeures pour l'examen, à savoir des problèmes de brevetabilité pour lesquels les pratiques diffèrent d'un office à l'autre. De cette manière, les demandes sélectionnées auront reçu l'accord de tous les examinateurs.

- L'utilisation d'un outil informatique est nécessaire pour faciliter la coopération entre les examinateurs. Cet outil garantira le niveau adéquat de confidentialité des informations échangées entre les offices.
- Un masque standard doit être mis à la disposition des examinateurs pour le compte rendu de la stratégie de recherche et le formulaire de retour d'informations, qui *doivent être utilisés de manière systématique*. Le masque du compte rendu de la stratégie de recherche doit être adapté au domaine concerné et il faut uniformiser davantage les champs dans lesquels les examinateurs indiquent ce qu'ils ont recherché, et où et comment ils ont effectué la recherche.
- Pour être aussi complètes que possible, la version finale de l'ISR devra inclure toutes les citations fournies par les examinateurs associés, et la WO-ISA devra contenir les argumentations présentées par les examinateurs associés lorsqu'elles sont complémentaires et ne se contredisent pas. Dans le cas de la WO-ISA, les argumentations devront être précédées d'une phrase type qui en facilitera le cas échéant la compréhension pour les déposants.
- Les offices envisageront la possibilité d'envoyer aux déposants une lettre les informant le cas échéant qu'un dossier spécifique est traité dans le cadre du projet pilote.
- Des délais de réponse seront fixés afin d'améliorer l'efficacité des interactions entre les participants.

## **OBJECTIFS DU DEUXIÈME PROJET PILOTE**

6. Le projet pilote de recherche et d'examen en collaboration vise à :
  - i) définir les conditions dans lesquelles des examinateurs de différentes administrations chargées de la recherche internationale (ISA) et situées dans différentes régions peuvent établir conjointement l'ISR et la WO-ISA pour des demandes PCT. Il s'agit notamment de tester la méthodologie qui a été définie avec précision, afin d'établir comment la collaboration pourrait être mise en œuvre dans un environnement opérationnel à plus grande échelle au sein des offices ;
  - ii) évaluer sur les plans *qualitatif* et *quantitatif* les avantages et inconvénients de l'approche collaborative en termes de *qualité* et d'*efficacité*. L'annexe II explique la méthode utilisée pour mesurer les effets qui découlent, en termes de qualité et d'efficacité, de l'ISR et de la WO-ISA établis conjointement par plusieurs examinateurs.

## **CADRE DU PROJET PILOTE DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EN COLLABORATION**

7. La coopération IP5 représente le cadre général idéal pour la conduite du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. Tous les offices IP5 sont donc invités à y participer. Les offices ayant participé au premier projet pilote, à savoir l'USPTO, le KIPO et l'OEB, ont acquis une expérience importante qui sera très utile pour améliorer la méthodologie au cours du deuxième projet pilote, et ils ont confirmé leur participation à celui-ci.

8. Désireux de continuer sur la lancée du premier projet pilote et de répondre aux attentes concernant le potentiel offert par la réalisation de la recherche et de l'examen en collaboration, les offices participants sont convenus de faire démarrer le deuxième projet pilote le 1<sup>er</sup> juin 2011. D'une durée d'un an, il comprendra deux phases, avec un réexamen à mi-parcours.

### **CONCEPTION DU PROJET PILOTE**

9. Le projet pilote est conçu de manière à mettre à l'essai le concept de recherche et d'examen en collaboration conformément aux objectifs exposés au paragraphe 6 ci-dessus. Le projet pilote ne devrait pas comporter de mesures destinées à contrôler d'autres objectifs, comme l'amélioration du respect des délais dans la phase internationale ou la maîtrise de la charge de travail liée au PCT.
10. Si une certaine liberté doit être laissée aux examinateurs participants pour déterminer la manière la plus efficace de procéder, il est tout autant nécessaire de fixer des repères afin de veiller à ce que le projet pilote fonctionne de manière harmonisée entre les différents offices et examinateurs dans les différents domaines techniques. La méthodologie du projet pilote s'articulera par conséquent autour des grands axes suivants :

#### **Cadre juridique**

11. Le PCT et l'ensemble des dispositions y afférentes constituent le cadre juridique. Tous les offices participants continueront par conséquent d'agir en qualité d'ISA conformément aux dispositions pertinentes du PCT et d'assumer la responsabilité de l'ISR et de la WO-ISA établis, dans le cadre du projet pilote, pour leurs propres demandes PCT traitées pendant le projet pilote.

#### **Étendue du projet**

12. Il est proposé que chaque office participant au deuxième projet pilote traite environ 64 à 80 demandes en qualité d'ISA. Le nombre total de demandes PCT traité dans le cadre du projet sera compris entre 190 et 240, chiffres qui devraient permettre de réaliser une évaluation plus représentative de la qualité et de l'efficacité selon une perspective quantitative, conformément aux objectifs définis.
13. Le deuxième projet pilote se déroulera en deux étapes. Au cours de la première étape, de juin à novembre, chaque examinateur agissant en qualité de premier examinateur s'occupera de quatre demandes PCT. Pendant la deuxième étape, de février à juillet 2012, un nombre de demandes au moins égal sera instruit, l'accord prévoyant toutefois la possibilité d'augmenter la quantité de dossiers.
14. *Huit examinateurs* de différents domaines techniques participeront au projet pilote pour chaque office. Comme indiqué ci-dessus, ils traiteront chacun de huit à dix demandes en tant que premier examinateur et de seize à vingt demandes en tant qu'examineur associé, pendant la durée du projet pilote. Le groupe constitué par ces huit examinateurs inclura les six examinateurs ayant déjà participé au premier projet pilote. Leur expérience pourra ainsi être mise à profit.

#### **Sélection des demandes PCT pour le projet pilote**

15. Le projet pilote de recherche et d'examen en collaboration peut être réalisé sur la base de demandes publiées ou non publiées. Les offices participants sélectionneront *dans la mesure du possible des demandes publiées*. Chaque office décidera toutefois, en fonction de ses propres impératifs, du type de demande qu'il préfère inclure dans le projet pilote.

16. Si un office sélectionne pour le projet pilote des demandes PCT qui n'ont pas été publiées, les informations échangées entre les examinateurs auront un caractère confidentiel au sens de l'article 30(1)a) PCT, et l'office agissant en qualité d'ISA devra demander par conséquent l'autorisation des déposants concernés, avant que ces informations ne soient transmises.
17. Il est difficile de choisir au début *toutes* les demandes pour le projet pilote. Il est donc proposé que les premiers examinateurs *sélectionnent les demandes au fur et à mesure tout au long du projet pilote*. Chaque premier examinateur pourrait fixer son propre objectif mensuel, de manière à atteindre à la fin du projet pilote le nombre de demandes qu'il est censé avoir traitées, par exemple de huit à dix demandes en tant que premier examinateur, et de seize à vingt demandes en tant qu'examineur associé. Les examinateurs agissant en qualité de premiers examinateurs s'organiseraient eux-mêmes, tout en veillant à se mettre d'accord régulièrement avec les examinateurs associés sur un certain nombre de dossiers, de manière à pouvoir atteindre à la fin du projet pilote leur objectif en termes de nombre de demandes traitées.
18. De plus, le premier examinateur proposera à intervalles réguliers aux examinateurs associés une liste de *plusieurs demandes* (par exemple de une à cinq demandes), afin que les dossiers traités correspondent au domaine de tous les examinateurs participants, à savoir le premier examinateur et les examinateurs associés. Le premier examinateur utiliserait ensuite les demandes qui, parmi celles proposées, ont été acceptées par tous les examinateurs associés pour le projet.
19. Les examinateurs détermineraient dès que possible ces demandes PCT sur la base de la date de publication, qui devrait être proche de celle à laquelle l'examineur prévoit de commencer à en discuter avec ses homologues. Par exemple, un examinateur pourrait chercher au début du mois de mai 2011 des demandes devant être publiées entre mai et juillet, puis proposer aux examinateurs associés une à cinq demandes à sélectionner pendant le mois de mai.

#### **Consultation entre examinateurs**

20. Pendant leurs *discussions*, les examinateurs doivent *s'efforcer avant tout* de déterminer les aspects qui font consensus et ceux qui les divisent (en raison par exemple de pratiques différentes), le but n'étant pas de se mettre d'accord sur tous les sujets de discussion. Cela apporte une valeur ajoutée au produit final en ce sens qu'il est plus complet et/ou qu'il suscite davantage de confiance chez les examinateurs.
21. C'est au premier examinateur qu'il incombe de lancer les consultations avec ses homologues à propos d'une demande spécifique, et de leur envoyer à cette fin les résultats initiaux de la recherche et de l'examen, à savoir la version provisoire de l'ISR et la WO-ISA, accompagnée du compte rendu de la stratégie de recherche.
22. Un outil informatique sera mis à la disposition des examinateurs participant au projet pilote. Il simplifiera la gestion administrative du projet, comme le suivi des communications entre les examinateurs, la fixation des délais, la conservation des données, et inclura des fonctions de messagerie, etc. Il garantira en outre le niveau adéquat de confidentialité pour le traitement des demandes non publiées.
23. Lorsqu'un examinateur enverra des informations à un ou plusieurs de ses homologues et que ceux-ci seront censés répondre, un *délai d'une semaine* sera imparti à compter de l'envoi de l'information. Le(s) destinataire(s) de l'envoi devra (devront) réagir dans ce délai afin d'assurer l'interaction. S'ils ne peuvent répondre à temps, ils devront indiquer brièvement quand ils pensent transmettre leur réponse.

24. *Les premiers examinateurs s'efforceront d'achever le traitement de chaque demande en établissant la version finale de l'ISR et de la WO-ISA au plus tard un mois après avoir commencé leur travail.*
25. Au cours de leurs consultations, les examinateurs devront se concentrer sur l'évaluation des aspects concernant la partie V de la WO-ISA et sur les principaux problèmes de clarté.

#### **Information des déposants**

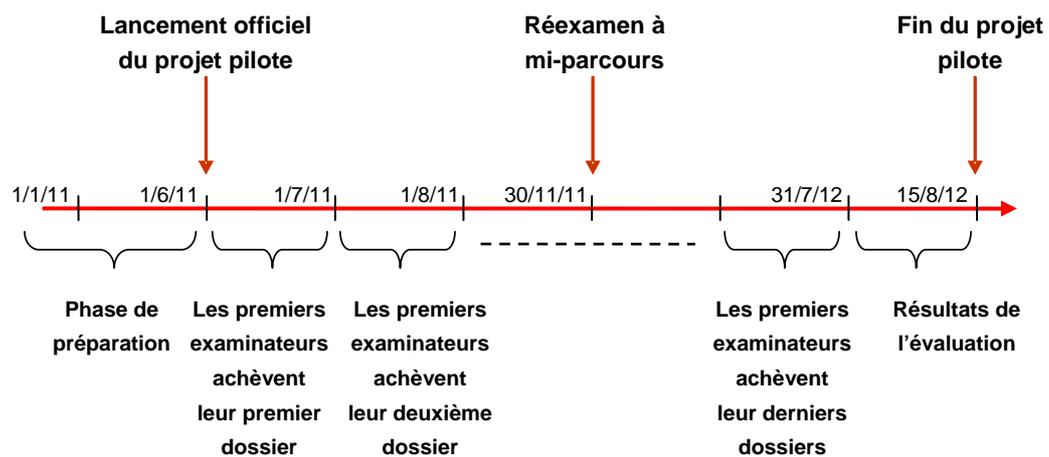
26. Les déposants dont les demandes sont traitées dans le cadre du deuxième projet pilote seront informés en conséquence.
27. Si les demandes ne sont pas encore publiées, les déposants seront préalablement invités à donner leur autorisation. L'office responsable de la demande sera chargé d'obtenir cette autorisation avant de communiquer le contenu du dossier aux examinateurs associés des autres offices. Chaque office déterminera la meilleure manière de procéder pour solliciter cette autorisation.
28. Lorsqu'un examinateur terminera la version finale de l'ISR et de la WO-ISA, ces produits seront envoyés aux déposants avec une lettre type les informant que la demande fait partie du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration.

#### **Présentation du projet aux participants**

29. Le projet pilote, notamment ses objectifs, la méthodologie et le calendrier, sera présenté aux examinateurs sélectionnés par les offices participants. Les informations communiquées devront dans une large mesure être identiques dans tous les offices participants, afin que les examinateurs se fassent bien la même idée du projet.
30. Les offices participants prépareront une présentation type, qui servira de documentation de base. Ils seront évidemment libres de la développer afin de fournir des détails supplémentaires aux examinateurs.

#### **Étapes clés du projet**

31. Le diagramme ci-après montre les étapes clés du deuxième projet pilote, dont les principaux jalons seront les suivants :
  - *Préparation* (déc. 2010 et mai 2011) : sélection des domaines techniques, des examinateurs, et de quelques demandes, de sorte que les examinateurs puissent commencer à travailler au début du mois de février.
  - *Lancement du projet pilote* (1<sup>er</sup> juin 2011) : début de la collaboration entre les examinateurs.
  - *Première moitié du projet pilote* (juin 2011 - novembre 2011) :
  - *Réexamen à mi-parcours* (novembre 2011) : les offices participants font le point sur le projet, à savoir les problèmes rencontrés, le nombre de dossiers traités, les aspects perfectibles.
  - *Deuxième moitié du projet pilote* (février 2012 - juillet 2012) :
  - *Évaluation des résultats* (août 2012) : les offices évaluent les résultats et établissent un rapport final.
  - *Fin du projet pilote* (septembre 2012) : présentation du rapport à la prochaine réunion des directeurs adjoints des offices IP5.



32. *Le groupe de travail est invité à prendre note du contenu du présent document.*

[L'annexe I suit]

## ANNEX I

## MÉTHODOLOGIE DU PROJET PILOTE

Les examinateurs participant au projet pilote doivent garder en mémoire la méthodologie suivante :

- a) L'examineur de l'office agissant en qualité d'ISA pour une demande PCT donnée (dénommé *premier examinateur*) analyse la demande pour en dégager le sens. Le premier examinateur traite cette demande comme n'importe quelle autre demande PCT. A cette fin, il prépare une stratégie de recherche (à savoir ce que la recherche doit couvrir, où et comment elle doit être exécutée) et effectue la recherche et l'examen en conséquence. Le premier examinateur établira donc une *version provisoire* de l'ISR et de la WO-ISA. Ce travail provisoire est ensuite transmis à ses homologues (dénommés *examineurs associés*) des autres offices participants. Outre la version provisoire de l'ISR et de la WO-ISA, le premier examinateur fournit aux examinateurs associés son *compte rendu provisoire de la stratégie de recherche*. Il utilise le masque standard pour le compte rendu, qui est adapté aux exigences du domaine technique correspondant.

La transmission de la version provisoire de l'ISR et de la WO-ISA marque le point de départ d'un *délai d'une semaine* dans lequel les *examineurs associés* doivent faire part de leurs réactions. Ils sont censés *commenter* le travail provisoire du premier examinateur ou, le cas échéant, le *compléter* dans le délai mentionné. Les commentaires présentés par les examinateurs associés peuvent porter sur les citations, la WO-ISA ou la stratégie de recherche, et sont envoyés à l'aide du masque standard prévu pour le formulaire de retour d'informations. Les examinateurs associés qui souhaitent compléter la recherche doivent fournir à cet effet au premier examinateur d'autres résultats de recherche ou conclusions d'examen. Si un examinateur associé décide de compléter la recherche, il devra inclure dans le formulaire de retour d'informations le *compte rendu de la stratégie suivie pour la recherche supplémentaire*.

Pour évaluer le temps dont les examinateurs associés ont besoin pour répondre, chaque office doit partir du principe que leur contribution doit apporter une valeur ajoutée au travail du premier examinateur. Généralement, les *informations retournées* ne devraient donc *pas se limiter à une simple déclaration selon laquelle ils n'ont pas de commentaires à faire*.

Le premier examinateur et l'un ou plusieurs des examinateurs associés peuvent se consulter à plusieurs reprises. Dans chaque cas, un délai d'une semaine est applicable pour le retour d'informations, qu'il provienne de l'examineur associé ou du premier examinateur.

- b) Après avoir reçu les réactions des examinateurs associés, le premier examinateur établit la *version finale* de l'ISR et de la WO-ISA, qui doit être prête au plus tard dans un délai d'une semaine suivant l'arrivée des dernières réactions. La version finale de l'ISR et de la WO-ISA est transmise au déposant pour le compte de l'ISA, avec une lettre type indiquant que la demande est traitée dans le cadre du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration.

La version finale de l'ISR et de la WO-ISA (version consolidée) correspond à la version provisoire de l'ISR et de la WO-ISA (telle que rédigée par le premier examinateur avant le retour d'informations) à laquelle ont été ajoutés les commentaires envoyés par les examinateurs associés. Le premier examinateur établit la *version consolidée du compte rendu de la stratégie de recherche* (c'est-à-dire la stratégie de recherche provisoire élaborée par lui et complétée par les informations retournées par les examinateurs associés), qui est versée au dossier.

Le premier examinateur met à la disposition des examinateurs associés une copie de la version finale de l'ISR et de la WO-ISA, ainsi que de la version consolidée de la stratégie de recherche, au moment où les documents sont transmis au déposant.

- c) La version finale de l'ISR devra être aussi complète que possible et inclure à cette fin toutes les citations, à savoir celles trouvées par le premier examinateur et celles fournies par les examinateurs associés. La WO-ISA devra également être aussi complète que possible et inclure à cette fin les argumentations présentées par les examinateurs lorsqu'elles sont complémentaires et ne se contredisent pas. Dans le cas de la WO-ISA, les argumentations devront être précédées d'une phrase type qui en facilitera le cas échéant la compréhension pour les déposants.

[L'annexe II suit]

## ANNEX II

## EVALUATION DU PROJET PILOTE

Le projet pilote devrait permettre aux offices participants d'évaluer les aspects mentionnés ci-dessous. Cette évaluation tiendra compte des informations fournies par les examinateurs et de celles transmises par les déposants.

*Examineurs* : les examinateurs seront invités à compléter un formulaire pour chaque demande achevée, soit en tant que premiers examinateurs soit en tant qu'examineurs associés. Grâce aux informations communiquées, les offices pourront évaluer les aspects suivants :

- *Qualité* : la qualité de la version consolidée de l'ISR et de la WO-ISA sera comparée à celle de la version provisoire de l'ISR et de la WO-ISA (telle qu'envoyée par le premier examinateur aux examinateurs associés). Elle sera évaluée par les examinateurs, la méthodologie exacte devant être arrêtée d'un commun accord avec les offices participants.
- *Efficacité* : le projet pilote s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle, lorsque des examinateurs travaillent de concert pour établir la version consolidée de l'ISR et de la WO-ISA, ils auraient tendance à réutiliser davantage le travail effectué pendant la phase internationale, afin de traiter les demandes correspondantes après l'entrée dans la phase nationale/régionale.

Pour mesurer l'efficacité, les premiers examinateurs et les examinateurs associés indiqueront le temps consacré à chaque demande, qui sera considéré comme un surcroît de temps par rapport au temps habituellement requis par une recherche standard effectuée par ces mêmes examinateurs.

Dans l'idéal, il conviendra de mesurer le temps dont les examinateurs associés ont besoin lorsque la demande entre dans la phase nationale/régionale. Cela ne sera toutefois possible qu'après l'achèvement du projet pilote. Il sera donc procédé à une évaluation provisoire du gain potentiel que les examinateurs peuvent escompter pour l'entrée dans la phase nationale/régionale. L'objectif final est de comparer le temps total consacré par le premier examinateur et les examinateurs associés utilisant un modèle de recherche et d'examen en collaboration (temps investi pendant la phase internationale et temps investi durant les phases nationales/régionales) avec le temps nécessaire au premier examinateur pendant la route normale du PCT et aux examinateurs associés pendant les phases nationales/régionales.

Deux aspects seront évalués. Il sera tout d'abord vérifié que les résultats de ce projet pilote confirment les conclusions tirées du premier projet pilote, en particulier que les examinateurs ne doivent pas déployer d'importants efforts supplémentaires pendant les phases nationales/régionales. On mesurera ensuite le surcroît de temps total requis pour traiter un dossier dans le cadre de la recherche et de l'examen en collaboration, englobant le temps consacré aux phases PCT et celui consacré aux phases nationales/régionales.

Des profils seront élaborés pour définir les avantages en termes de qualité et d'efficacité. Ils incluront des paramètres et des grilles d'évaluation afin de mesurer correctement ces aspects. Ces outils seront préparés avant le début officiel du deuxième projet pilote.

*Déposants* : la qualité sera mesurée au moyen d'une enquête réalisée auprès des déposants. Cette enquête leur sera envoyée avec la lettre les informant qu'un dossier spécifique est traité dans le cadre de la recherche et de l'examen en collaboration.

[Fin de l'annexe II et du document]