

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

**Cinquième Session**  
**Genève, 29 mai – 1<sup>er</sup> juin 2012**

### **RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU DEUXIÈME PROJET PILOTE DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EN COLLABORATION**

*Document présenté par l'Office européen des brevets*

#### **RÉSUMÉ**

1. Les offices participants, à savoir l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Office européen des brevets (OEB) ont lancé le deuxième projet pilote en septembre 2011.
2. 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 les inconvénients sur le plan qualitatif. Le deuxième projet pilote, mené à plus grande échelle, s'appuie sur les enseignements tirés du premier projet pilote et vise en particulier à évaluer cette approche en mettant l'accent sur le plan quantitatif en vue d'optimiser le mode de fonctionnement actuel.
3. Le présent document est un rapport sur l'état d'avancement du deuxième projet pilote et contient les points de vue des participants de l'OEB. Le plan initial était d'achever la première partie du deuxième projet pilote début février. Toutefois, il y a eu des retards dus à la nomination des examinateurs, à certaines difficultés rencontrées dans la recherche des dossiers appropriés dans certains domaines techniques, ainsi qu'à la charge de travail de certains examinateurs qui ne leur a pas permis de consacrer davantage de temps au projet pilote.

4. Dans l'ensemble, le deuxième projet pilote suit son cours et devrait être achevé durant l'été 2012. Les points de vue actuels confirment les hypothèses formulées au début du projet pilote et les conclusions du premier projet pilote. L'une de ces hypothèses était que la collaboration aurait pour effet de réduire à un minimum les efforts durant la phase nationale/régionale.

5. Au terme du deuxième projet pilote, les offices participants réaliseront une évaluation détaillée et devraient en présenter les résultats avant la fin de 2012.

#### **OBJECTIFS DU DEUXIEME PROJET PILOTE**

6. Le deuxième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration vise à :

- définir les conditions dans lesquelles les examinateurs de différentes administrations chargées de la recherche internationale situées dans différentes régions peuvent établir conjointement le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale 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;
- évaluer sur les plans qualitatif et quantitatif les avantages et les inconvénients de l'approche collaborative en termes de qualité et d'efficacité.

#### **APPROFONDISSEMENT DU PREMIER PROJET PILOTE**

7. 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 examinateurs apporte à l'évidence une valeur ajoutée en termes de qualité du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, 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 durant la phase régionale/nationale.

8. Compte tenu des conclusions du premier projet mené à petite échelle, les offices participants ont décidé de lancer le deuxième projet pilote pour une durée d'une année et d'augmenter le nombre d'examineurs et de demandes PCT.

Huit examinateurs par office participant, soit au total 24 examinateurs, participent au projet pilote.

Chaque examinateur traite au total huit demandes PCT en qualité de premier examinateur (chargé des demandes, voir l'annexe), et collabore au traitement des 16 autres demandes PCT relevant de ses deux homologues.

Au total, ce sont 192 demandes PCT qui seront traitées dans le cadre du projet pilote (chaque office traitant 64 demandes PCT en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et collaborant au traitement de 128 autres demandes PCT).

9. Le deuxième projet pilote se déroule en deux étapes. Au cours de la première étape, d'octobre 2011 à mars 2012, chaque examinateur agissant en qualité de premier examinateur traite quatre demandes PCT. Au cours de la seconde étape, d'avril à septembre 2012, chaque examinateur agissant en qualité de premier examinateur traite quatre demandes PCT supplémentaires.

### **CONCEPTION DU PROJET PILOTE**

10. Le projet pilote est conçu de manière à mettre à l'essai le concept de recherche et d'examen en collaboration conformément aux objectifs énoncés 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.

11. Un équilibre a été trouvé entre, d'une part, la nécessité de laisser aux examinateurs participants une certaine liberté pour déterminer la manière la plus efficace de procéder et, d'autre part, le besoin de fixer des repères, afin que le projet pilote fonctionne de manière harmonisée entre les différents offices et examinateurs dans les différents domaines techniques considérés.

12. 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'administrations chargées de la recherche internationale conformément aux dispositions pertinentes du PCT et d'assumer la responsabilité du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établis, dans le cadre du projet pilote, pour leurs propres demandes PCT traitées pendant le projet pilote.

13. La méthodologie convenue par les offices participants est présentée à l'annexe.

### **ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT**

14. L'impression générale qui se dégage est que le projet pilote permet de tirer des enseignements sur des aspects très intéressants de la collaboration entre des examinateurs situés dans des zones reculées, de cultures différentes, soumis à des contraintes opérationnelles différentes, etc. Cette approche collaborative constitue une nouvelle manière de traiter les demandes jamais testée auparavant, et c'est pourquoi la phase d'apprentissage est essentielle et s'étendra certainement jusqu'à la fin du deuxième projet pilote.

15. Certains des principaux enseignements tirés jusqu'à présent sont résumés dans les points ci-après :

- Les contraintes opérationnelles au sein de chaque office ont une incidence non négligeable sur la collaboration. Parmi ces contraintes on peut citer la charge de travail de l'examineur, les mesures visant à encourager les examinateurs à consacrer du temps au projet pilote ou encore les différentes priorités définies par les offices en ce qui concerne le traitement des demandes.
- La réussite de la collaboration varie d'un groupe à l'autre, chaque groupe étant composé d'un examinateur par office participant. L'absence de progression d'un membre du groupe, quelle qu'en soit la raison, a des répercussions importantes sur la progression du groupe car, selon la méthodologie actuelle, cette absence de progression bloque le groupe dans son ensemble. La progression est déterminée par le participant le moins réactif/actif du groupe.

- Certaines différences concrètes dans la procédure selon le PCT en ce qui concerne par exemple les revendications visant un usage médical ou une méthode de traitement posent problème dans la collaboration qui tend à être plus limitée.
- Le courrier électronique est le principal moyen de communication utilisé pour collaborer. Il semblerait que les délais de traitement des demandes par les examinateurs et le décalage horaire entre les offices font du courrier électronique l'option idéale. La visioconférence, les discussions en ligne et le téléphone ont également été testés, mais ne sont pas utilisés fréquemment.
- La collaboration tend à s'améliorer considérablement lorsque les participants d'un groupe travaillent ensemble pendant un certain temps et savent ce qu'ils peuvent attendre de leurs homologues.
- La collaboration doit reposer sur un outil qui indique automatiquement "l'état" des tâches souvent très nombreuses, voire des multiples demandes traitées par un groupe en même temps, et qui offre des fonctionnalités permettant, par exemple, de créer des alertes pour rappeler aux participants de faire part de leurs réactions, ou encore de signaler qu'un participant n'est pas disponible au cours d'une période donnée.

16. L'évaluation du projet pilote comporte deux volets : 1) les points de vue des participants; 2) les points de vue des déposants. Les sections ci-après contiennent des informations sur la manière dont ces différentes évaluations ont été planifiées, ainsi que les résultats préliminaires.

### **EVALUATION PAR LES EXAMINATEURS PARTICIPANTS DE L'OEB**

17. Les participants d'un office ont été invités à communiquer régulièrement leurs réactions et à remplir un questionnaire pour chaque demande achevée, soit en tant que premiers examinateurs, soit en tant qu'examineurs associés. L'objectif du projet pilote est de récolter des résultats quantitatifs. C'est pourquoi les questions adressées aux participants visent en particulier les aspects quantitatifs de la qualité et de l'efficacité dans le traitement d'une demande selon la méthode de recherche et d'examen en collaboration.

### **QUALITE**

18. La qualité de la version consolidée du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est comparée à celle de la version provisoire du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (telle qu'envoyée par le premier examinateur aux examinateurs associés). Ci-après figurent les points de vue des participants de l'OEB en ce qui concerne leur travail réalisé jusqu'à présent en tant que premiers examinateurs, c'est-à-dire les examinateurs qui reçoivent un retour d'information, abstraction faite des problèmes de nature opérationnelle associés à un projet pilote :

Les réactions reçues des examinateurs agissant en qualité de premiers examinateurs étaient pertinentes dans 71% des demandes traitées.

- Dans plus de 60% des demandes, les réactions reçues contenaient des observations sur la stratégie de recherche, l'interprétation des revendications et l'état de la technique ou la brevetabilité. Dans 30% de ces demandes, les réactions reçues contenaient des astuces de recherche supplémentaires concernant par exemple des classes, des mots-clés, des bases de données. Environ 86% des demandes contenaient des citations supplémentaires trouvées par les examinateurs associés.

- Dans 88% des demandes, les réactions reçues ont donné lieu à des citations supplémentaires qui ont été rajoutées à la version finale du rapport de recherche par le premier examinateur. Dans 53% des demandes, les réactions reçues ont entraîné des modifications dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

S'agissant de la qualité du produit final (versions finales du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale), les examinateurs, lorsqu'ils agissaient en qualité de premiers examinateurs, ont estimé que : 1) dans environ 18% des demandes la qualité du produit final "s'est considérablement améliorée, rendant le produit plus complet"; 2) dans environ 71% des demandes la qualité du produit final "s'est légèrement améliorée, rendant ce produit plus complet"; et 3) dans 12% des demandes la qualité "s'est légèrement améliorée, donnant confiance au premier examinateur".

## EFFICACITE

19. Ci-après figurent les points de vue des participants de l'OEB, fondés sur le travail réalisé jusqu'à présent, abstraction faite des problèmes opérationnels associés à un projet pilote :

- pour le travail d'un premier examinateur et si l'on compare la collaboration dans la recherche et l'examen à une recherche ordinaire en ce qui concerne une demande PCT, l'on observe que dans la plupart des cas, environ 15% à 25% de temps additionnel a été nécessaire;
- s'agissant du travail d'un examinateur associé, le temps nécessaire à l'examineur pour faire part de sa réaction, en pourcentage du temps nécessaire pour réaliser une recherche ordinaire selon le PCT est : 1) dans environ 27% des cas, d'environ 5% à 10% du temps de recherche; 2) dans 23% des cas, d'environ 12% à 25% du temps de recherche; 3) dans 17% des cas, ce temps est nul; 4) dans 35% des cas, de plus de 30% du temps de recherche;
- en ce qui concerne les demandes PCT traitées en collaboration, les participants agissant en qualité d'examineurs associés ont estimé que, lorsque ces demandes entrent dans la phase régionale/nationale : 1) dans presque 53% des cas, ils auraient confiance dans les résultats de la collaboration et n'auraient besoin d'un délai supplémentaire que pour des tâches administratives; 2) dans 20% des cas, ils auraient besoin d'un court délai supplémentaire pour réaliser une recherche complémentaire; 3) dans 33% des cas, ils auraient besoin d'un court délai pour un examen complémentaire.

20. Les points de vue ci-dessus des participants de l'OEB se fondent sur un nombre limité de demandes examinées jusqu'à présent dans le cadre du deuxième projet pilote. Au terme du deuxième projet pilote, les participants auront fait part de leurs réactions en ce qui concerne d'autres applications traitées et les conclusions seront plus représentatives.

## EVALUATION PAR LES DEPOSANTS

21. L'idée d'un projet de recherche et d'examen en collaboration est née d'une proposition de l'industrie qui s'est dit intéressé par un regroupement du rapport de recherche et de l'opinion écrite dans lequel seraient présentés les points de vue des examinateurs des principaux offices des brevets. Selon les points de vue exprimés par les associations industrielles, ce regroupement permettrait aux déposants de disposer d'un nouveau document sur lequel s'appuyer pour définir la stratégie qui leur convient pour étendre leurs droits de propriété intellectuelle dans le monde en ce qui concerne des inventions spécifiques essentielles à leur développement commercial.

22. Les offices participants ont engagé le dialogue avec des associations industrielles. C'est notamment le cas de l'OEB qui a demandé à BUSINESSSEUROPE de mener une enquête sur l'intérêt que pourrait présenter pour les déposants un produit collaboratif fourni par les offices des brevets. L'OEB a demandé l'avis des déposants en ce qui concerne les points ci-après :

- Les premiers essais indiquent que, au-delà de sa faisabilité, un tel produit apporterait une valeur ajoutée car le rapport de recherche et l'opinion écrite contiendraient le point de vue commun d'examineurs travaillant au sein des différents offices, offrant ainsi aux déposants au stade du chapitre I du PCT une indication plus précise du résultat éventuel du traitement de la demande dans la phase nationale/régionale dans différentes régions.
- Le nouveau produit donnerait aux déposants une plus grande sécurité juridique plus tôt dans la procédure, ce qui pourrait être utile pour définir la stratégie appropriée pour certaines demandes essentielles.
- Le projet pilote de recherche et d'examen en collaboration suit une approche qui diffère de la procédure actuelle de recherche internationale supplémentaire (SIS) du fait que les examinateurs collaborent pour produire une version consolidée du rapport de recherche et de l'opinion écrite. Les déposants qui ne considèrent pas la recherche internationale supplémentaire comme une option utile pour leurs demandes pourraient trouver l'approche de la recherche et de l'examen en collaboration intéressante.
- Le coût de production d'un rapport de recherche internationale et d'une opinion écrite dans le cadre du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration est plus élevé que dans le cas d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite ordinaires (délai supplémentaire pour les premiers examinateurs en plus du délai requis pour la contribution des examinateurs associés). L'estimation de départ de l'OEB indique que dans la constellation actuelle le prix pourrait être équivalent à deux ou trois fois la taxe de recherche internationale actuellement appliquée par l'OEB.

23. Le nombre de réactions reçues jusqu'à présent étant limité, les conclusions définitives relatives à l'intérêt des déposants seront disponibles après que des réactions plus détaillées auront été reçues. Les réactions reçues indiquent cependant un intérêt pour l'approche collaborative proposée par le projet pilote et montrent qu'un éventuel produit présentant ces caractéristiques pourrait intéresser certains secteurs professionnels ou types de déposants. La question du coût est très importante, c'est pourquoi des informations plus précises ont été demandées aux associations industrielles.

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

[L'annexe suit]

## METHODOLOGIE CONVENUE PAR LES OFFICES PARTICIPANTS

1. Les examinateurs participant au projet pilote doivent garder en mémoire la méthodologie suivante :
2. L'examinateur de l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale 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 du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite. Ce travail provisoire est ensuite transmis à ses homologues (dénommés *examineurs associés*) des autres offices participants. Outre la version provisoire du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite, 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.
3. La transmission de la version provisoire du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite marque le point de départ d'un délai d'une semaine dans lequel les examinateurs 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, l'opinion écrite 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.
4. 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.
5. 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'examinateur associé ou du premier examinateur.
6. Après avoir reçu les réactions des examinateurs associés, le premier examinateur établit la version finale du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite, qui doit être prête au plus tard dans un délai d'une semaine suivant l'arrivée des dernières réactions. La version finale du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite est transmise au déposant pour le compte de l'administration chargée de la recherche internationale, avec une lettre type indiquant que la demande est traitée dans le cadre du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration.
7. La version finale du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite (version consolidée) correspond à la version provisoire du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite (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.



8. Le premier examinateur met à la disposition des examinateurs associés une copie de la version finale du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite, ainsi que de la version consolidée de la stratégie de recherche, au moment où les documents sont transmis au déposant.

9. La version finale du rapport de recherche internationale 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. L'opinion écrite 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 l'opinion écrite, les argumentations devront être précédées d'une phrase type qui en facilitera le cas échéant la compréhension pour les déposants.

[Fin de l'annexe et du document]