

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

**Sixième session**  
**Genève, 21 – 24 mai 2013**

### **CONSIGNATION OBLIGATOIRE DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE**

*Document présenté par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique*

#### **RÉSUMÉ**

1. Le présent document contient une proposition tendant à modifier les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international de sorte que, au moment de la transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale fournisse également à ce dernier une copie de la stratégie de recherche utilisée pour effectuer la recherche. Dans le cadre de cette proposition, afin d'augmenter la transparence en ce qui concerne les travaux effectués par l'administration chargée de la recherche internationale et renforcer ainsi la confiance dans la qualité des recherches menées dans le cadre du PCT, les examinateurs consigneraient leur stratégie (comme indiqué au paragraphe 15.58 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international) et mettraient ces informations à la disposition des autres offices dans le format utilisé par l'administration chargée de la recherche internationale.

#### **RAPPEL**

2. Ainsi qu'il est précisé dans les documents tels que la feuille de route du PCT (annexe I du document PCT/WG/2/3) et le document intitulé "La nécessité d'améliorer le fonctionnement du système du PCT" (document PCT/WG/3/2), les efforts ont été multipliés pour assurer une utilisation plus efficace du PCT et notamment pour réduire la répétition des tâches et pour produire durant la phase internationale des rapports de recherche et sur la brevetabilité qui

soient plus précis et de meilleure qualité. Comme indiqué au paragraphe 77.i) du document PCT/WG/3/2, la qualité de la recherche internationale est difficile à évaluer à cause du fait que très peu de dossiers sur la stratégie de recherche sont généralement disponibles.

3. À la Réunion des administrations internationales (MIA) tenue en 2011, les représentants de l'Office canadien de la propriété intellectuelle (CIPO) ont présenté une proposition aux fins d'examen et d'adoption par les administrations. Comme indiqué dans cette proposition du CIPO, le fait de fournir une explication plus complète et plus détaillée en ce qui concerne la stratégie de recherche permettrait de renforcer la confiance dans la qualité des rapports de recherche internationale et de rendre ces derniers plus utiles pour les offices nationaux.

4. À la Réunion des administrations internationales, l'idée de communiquer la stratégie de recherche a été appuyée par la majorité des administrations, sauf une administration qui a exprimé de vives préoccupations.

5. S'agissant de la proposition proprement dite, trois sujets de préoccupation ont été recensés à la Réunion des administrations internationales (et durant les délibérations des administrations qui ont suivi sur ce thème), concernant la mise à disposition des informations dans un format uniforme donné. Ces sujets de préoccupation étaient les suivants :

- parvenir à un accord sur un format uniforme compte tenu de la diversité des méthodes utilisées par les administrations pour consigner les recherches;
- le temps consacré par les examinateurs à formuler des explications concernant la portée de la recherche dans un format différent de celui qu'ils utilisent actuellement; et
- les investissements en informatique nécessaires pour intégrer ce changement de format de consignation.

6. À la cinquième session du Groupe de travail du PCT tenue à Genève du 29 mai au 1<sup>er</sup> juin 2012, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont présenté une proposition commune intitulée "PCT 20/20", contenant 12 propositions d'amélioration du système du PCT (document PCT/WG/5/18), y compris une proposition spécifique intitulée "Consignation obligatoire de la stratégie de recherche". Ces propositions ont été appuyées à des degrés divers par le groupe de travail (voir les paragraphes 27 à 29 du résumé présenté par la présidente de la cinquième session, document PCT/WG/5/21). Toutefois, de nombreuses délégations étaient d'avis qu'elles pouvaient faire part uniquement de leurs vues préliminaires sur les propositions tout en soulignant qu'il fallait davantage de temps pour étudier soigneusement ces propositions, consulter les groupes d'utilisateurs et évaluer l'incidence possible de ces propositions sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives. À la suite des discussions, les délégations du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ont accepté d'approfondir les différentes propositions et de fournir de plus amples détails sur les suites à donner aux propositions, qui seront examinées lors de la prochaine session du groupe de travail.

7. Compte tenu des discussions et des observations reçues durant la cinquième session du groupe de travail, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont établi des versions révisées des propositions originales d'amélioration du système du PCT. Ces propositions révisées et plus détaillées ont été communiquées par le Bureau international dans une circulaire (annexe I de la Circulaire C. PCT 1364 datée du 20 décembre 2012) adressée aux offices de tous les États contractants du PCT en leur qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire ou d'office désigné ou élu selon le PCT, aux missions basées à Genève et aux ministères des affaires étrangères des États contractants du PCT et des États invités à assister aux réunions du Groupe de travail du PCT en qualité d'observateurs, ainsi qu'à certaines organisations invitées à assister aux réunions du Groupe de

travail du PCT en qualité d'observatrices. Cette circulaire invitait les destinataires à examiner et à faire part de leurs observations sur ces propositions révisées et, en particulier, à consulter les groupes d'utilisateurs sur ces propositions et à évaluer l'incidence de ces propositions, si elles sont adoptées, sur leur législation et leurs pratiques nationales respectives.

8. Les propositions révisées et plus détaillées concernant le PCT 20/20 contenues dans la circulaire C. PCT 1364 ont donné lieu à la discussion ci-après sur la proposition de consignation obligatoire de la stratégie de recherche :

“21. Dans le cadre des recherches automatiques sur l'état de la technique, les examinateurs établissent une série de requêtes de recherche pour découvrir l'état de la technique le plus pertinent. Les termes et la logique de recherche qui sont utilisés sont généralement consignés dans le dossier de la demande. Pour que les offices puissent tirer profit d'une recherche effectuée par l'administration internationale, il serait avantageux que l'office national ait accès à la logique de recherche utilisée par cette administration. Par exemple, un examinateur de l'office national n'aurait pas nécessairement à refaire les recherches effectuées par le premier examinateur. De plus, l'examineur de l'office national pourrait confirmer qu'une recherche appropriée a été réalisée par le premier examinateur de manière à renforcer la confiance et à promouvoir le partage des tâches. Par conséquent, non seulement il devrait être obligatoire pour les examinateurs de consigner leur stratégie de recherche mais cette dernière devrait être mise à la disposition des autres offices. Il conviendrait d'envisager la possibilité d'établir un format normalisé pour la publication de ces stratégies de recherche afin que les examinateurs puissent appréhender et vérifier aisément le travail de leurs homologues sans perdre de temps à analyser la présentation particulière des résultats de la stratégie de recherche.”

9. Jusqu'ici, 31 réponses ont été reçues à la circulaire, contenant des observations de 24 offices nationaux ou régionaux et de sept groupes d'utilisateurs. Parmi ces réponses figuraient des observations relatives à la proposition de consignation obligatoire de la stratégie de recherche provenant de 17 des offices nationaux ou régionaux et de six des groupes régionaux. La majorité de ces offices nationaux ou régionaux et chacun des groupes d'utilisateurs ont appuyé cette proposition.

10. Quatre des offices ont indiqué dans leur réponse que, bien que ce point doive être rendu obligatoire, des préoccupations subsistaient quant à la nécessité de convenir dans un premier temps d'un format uniforme.

11. En outre, les propositions plus détaillées ont été examinées à la vingtième session de la Réunion des administrations instituées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/MIS) qui s'est tenue à Munich du 6 au 8 février 2013. Un résumé des délibérations figure aux paragraphes 52 à 102 de l'annexe du document PCT/WG/6/3 (Rapport MIA).

12. En ce qui concerne les délibérations spécifiques sur le thème de la consignation obligatoire de la stratégie de recherche, il est indiqué ce qui suit au paragraphe 71 du Rapport MIA :

“71. Les administrations ont convenu qu'il était nécessaire de débattre de cette question. Des exigences minimales devaient être définies avant d'envisager de rendre obligatoire l'enregistrement des stratégies de recherche et il était également souhaitable sur le long terme de garantir une certaine harmonisation en termes de contenu et de présentation. De nombreuses administrations ont cependant fait valoir que les travaux sur ces questions ne devraient pas ralentir les progrès concernant le partage des stratégies de recherche existantes dès lors que les administrations étaient disposées à les communiquer.”

## PROPOSITION

13. Les offices du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique conviennent que, même s'il est souhaitable sur le long terme de parvenir à un accord sur un format standard pour la consignation des stratégies de recherche, cette volonté d'uniformisation ne devrait pas ralentir les progrès qui peuvent être accomplis présentement par le partage des stratégies de recherche existantes.

14. Par conséquent, l'annexe du présent document contient une proposition tendant à modifier les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international de sorte que, au moment de la transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale fournisse également à ce dernier une copie de la stratégie de recherche utilisée pour effectuer la recherche internationale, quel que soit le format dans lequel la stratégie de recherche est actuellement consignée par l'administration chargée de la recherche internationale.

15. La mise à disposition des stratégies de recherche présente deux avantages principaux. Tout d'abord, elle permettra de mettre ces informations importantes immédiatement à la disposition des offices nationaux. Cette disponibilité immédiate augmentera la transparence et renforcera ainsi la confiance à l'égard des tâches accomplies par l'administration chargée de la recherche internationale. Les offices nationaux pourront ainsi, grâce au partage des tâches, effectuer des recherches plus efficaces.

16. Ensuite, cette mise à disposition des stratégies de recherche dans les divers formats dans lesquels celles-ci sont actuellement consignées permettra aux offices de prendre connaissance des divers formats dans lesquels ces stratégies sont consignées et, sur la base de l'expérience acquise dans l'utilisation des différents formats, de prendre des décisions plus éclairées quant aux éléments les plus utiles de chaque format au moment de formuler une recommandation sur un format uniforme utilisé par tous les offices à l'avenir.

17. Enfin, le fait de mettre ces stratégies à disposition dans les formats actuels dans lesquels elles sont présentement consignées par les différentes administrations va permettre de rendre ces informations accessibles et, par la même occasion, de répondre aux préoccupations exprimées en ce qui concerne le temps consacré par les examinateurs à formuler des explications concernant la portée de la recherche dans un format différent de celui qu'ils utilisent actuellement. Cela va également permettre de répondre aux préoccupations exprimées concernant les investissements en informatique nécessaires pour intégrer ce changement de format de consignation.

18. *Le groupe de travail est invité à examiner les propositions figurant dans l'annexe du présent document.*

[L'annexe suit]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES  
DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET  
L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL<sup>1</sup>

**Chapitre 15**  
**Recherche internationale**

15.01 – 15.57 [Aucun changement]

~~Archivage de la~~ Consignation de la stratégie de recherche

15.58 Lors de l'archivage de l'historique des recherches menées (c.-à-d. la stratégie de recherche utilisée) au cours de la recherche internationale, l'examinateur indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés ne sont pas ceux de la CIB, la classification utilisée doit être indiquée (voir le paragraphe 16.49). ~~Selon la pratique de l'administration chargée de la recherche internationale, l'~~examinateur ~~peut juger utile de~~ devra consigner l'historique des recherches de manière suffisamment détaillée pour permettre aux examinateurs des demandes en phase nationale d'interpréter parfaitement et de tirer pleinement parti de la recherche internationale. Cela consiste notamment à archiver les indications détaillées relatives à toutes les recherches dans la littérature-brevet et la littérature non-brevet, ainsi qu'aux recherches menées sur Internet, y compris les mots-clefs et les opérateurs de requête, exprimées, dans la mesure du possible, sous forme de requêtes de recherche complètes, la logique utilisée comme base d'une recherche textuelle ayant abouti à la découverte de l'état de la technique, ou bien la séquence d'acides aminés ou d'acides nucléiques utilisée comme base d'une recherche de séquence et l'alignement de séquence correspondant à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale et résultant de cette recherche de séquence, ou encore la structure chimique utilisée comme base d'une recherche de structure chimique, ou bien des indications détaillées relatives à d'autres recherches effectuées et n'ayant pas trait à la classification ou à des textes. Voir les paragraphes 16.49 à 16.56 pour des conseils supplémentaires sur l'archivage de l'historique des recherches. L'historique des recherches archivé devra également comporter toute requête utilisée dans toutes les recherches précédentes. Pour retrouver dans ces historiques de recherche la requête de recherche en question, il suffit généralement de l'imprimer directement depuis le système automatisé utilisé pour élaborer et exécuter cette requête de recherche dans une ressource de recherche électronique donnée. En cas d'utilisation d'une base de données électronique, le nom de celle-ci doit être indiquée; les requêtes de recherche en question utilisées peuvent également constituer des informations utiles qui, ~~selon la pratique de l'administration chargée de la recherche internationale, peuvent~~ devront, ~~dans la mesure du possible,~~ être communiquées et mises à la disposition des examinateurs des demandes en phase nationale. Les examinateurs sont également encouragés à archiver l'historique des recherches indiquant de manière détaillée celles effectuées pour déterminer la conformité avec les exigences quant à la nouveauté, l'activité inventive, la possibilité d'application industrielle, le fondement, une divulgation suffisante, ou encore d'autres exigences appropriées. ~~Néanmoins, sauf si l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, il ne saurait être exigé de détailler les recherches qui ont été effectuées dans la littérature-brevet et dans la littérature non-brevet au cours du processus de recherche.~~

---

<sup>1</sup> Les dispositions qu'il est proposé d'ajouter sont soulignées et celles qu'il est proposé de supprimer sont biffées. Pour plus de commodité, certaines dispositions pour lesquelles aucune modification n'est proposée ont été incluses.

15.58.01 Au moment où elle transmet le rapport de recherche internationale au Bureau international conformément à la règle 44.1, l'administration chargée de la recherche internationale devra également transmettre une copie de la stratégie de recherche consignée dans son intégralité au Bureau international dans un format déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale. Le Bureau international devra ensuite mettre la stratégie de recherche fournie par l'administration chargée de la recherche internationale à la disposition du public.

15.59 – 15.70 [Aucun changement]

[Fin de l'annexe et du document]