

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) **Comité de coopération technique**

Trentième session
Genève, 8 – 12 mai 2017

PROLONGATION DE LA NOMINATION DE L'OFFICE DES BREVETS DU JAPON EN QUALITE D'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

Document établi par le Bureau international

1. Toutes les administrations internationales existantes ont été nommées par l'Assemblée de l'Union du PCT pour une période s'achevant le 31 décembre 2017. En 2017, l'assemblée devra donc prendre une décision en ce qui concerne la prolongation de la nomination de chaque administration internationale existante qui souhaite demander une telle prolongation, après avoir sollicité l'avis du comité (voir les articles 16.3)e) et 32.3) du PCT). On trouvera des informations concernant la procédure applicable et le rôle du comité dans le document PCT/CTC/30/INF/1.

2. Le 8 mars 2017, l'Office des brevets du Japon a présenté une demande de prolongation de sa nomination en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon le PCT. Cette demande est reproduite à l'annexe du présent document.

3. *Le comité est invité à faire part de son avis sur cette question.*

[L'annexe suit]

DEMANDE DE PROLONGATION DE LA NOMINATION DE L'OFFICE DES BREVETS
DU JAPON EN QUALITE D'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

1 – INFORMATIONS GENERALES

Nom de l'Office : Office des brevets du Japon

Session de l'assemblée à laquelle le renouvellement de la nomination sera demandé :
quarante-neuvième session de l'Assemblée de l'Union du PCT (2017).

Date à laquelle l'office pourrait commencer à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international : 1^{er} janvier 2018

Responsable à contacter : M. Tatsuo Takeshige, directeur du Bureau des politiques multilatérales, Division des politiques internationales

Énoncé des motivations :

Depuis son adhésion au PCT et sa nomination concomitante en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en 1978, l'Office des brevets du Japon (JPO) est la seule administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international compétente et capable d'effectuer des recherches internationales et des examens préliminaires internationaux en japonais. En outre, en 2001, le JPO a commencé à réaliser des recherches internationales en anglais.

Actuellement, l'office agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international compétente pour des demandes internationales déposées par des habitants ou ressortissants japonais et celles déposées par 11 autres États membres.

Le JPO, qui a effectué des recherches internationales et des examens préliminaires internationaux sur un grand nombre de demandes PCT, a été capable de les traiter dans un délai convenable. Les utilisateurs qui ont pris part aux enquêtes de satisfaction menées par le JPO ont donné systématiquement des notes élevées en ce qui concerne la qualité des rapports de recherche internationale du JPO et d'autres ouvrages.

En outre, compte tenu du fait que l'amélioration de la qualité des ouvrages dans la phase internationale du PCT est devenue l'un des points principaux à traiter, le JPO travaille activement à des mesures d'amélioration à cet égard.

Concernant sa pratique interne, par exemple, le JPO a publié en 2015 son "Manuel de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le PCT" pour permettre à ses examinateurs de simplifier leurs recherches internationales et leurs examens préliminaires internationaux et pour rendre ses activités plus transparentes pour ses utilisateurs.

En ce qui concerne ses relations avec d'autres pays, le JPO a continué à participer à diverses activités de coopération, non seulement sous les auspices de l'OMPI mais aussi avec d'autres offices de la propriété intellectuelle dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, y compris l'IP5. Le JPO a partagé ses expériences avec les offices ayant été nommés récemment en tant que tels, dans un souci d'assumer correctement son rôle d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

C'est sur la base des raisons susmentionnées que le JPO dépose une demande de prolongation de sa nomination en qualité d'administration chargée de la recherche

internationale et de l'examen préliminaire international. Dans l'attente de cette prolongation, le JPO attend avec intérêt de pouvoir continuer à contribuer au développement du système PCT comme il l'a fait jusqu'ici.

2 – CRITERES MATERIELS : EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES A LA NOMINATION

2.1 – CAPACITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET D'EXAMEN

Règles 36.1.i) et 63.1.i) : l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder à la recherche et à l'examen.

Employés qualifiés pour procéder à la recherche et à l'examen :

Domaine technique	Nombre (équivalent plein temps)	Expérience moyenne en tant qu'examineurs (années)	Détail des qualifications
Mécanique	662	12,7	Les qualifications minimales sont les suivantes : 1) être reçu à l'examen général de la fonction publique (pour les diplômés d'universités ou d'établissements d'enseignement supérieur) géré par l'autorité nationale du personnel, ou 2) être titulaire d'un diplôme de premier cycle (ou supérieur) dans des matières techniques et avoir au total plus de 4 ans d'expérience professionnelle dans des activités de R-D ou dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le secteur privé ou à l'université.
Électricité/électronique	595	12,6	
Chimie	266	11,8	
Biotechnologie	179	11,0	
<i>Total</i>	1 702	12,2	

Programmes de formation

➤ Cours de formation (pour les examinateurs récemment recrutés)

Pour devenir examinateur de brevet qualifié selon la réglementation japonaise relative aux brevets, il est obligatoire d'avoir achevé avec succès le cours de formation pour examinateurs.

Un agent recruté par le JPO doit suivre deux cours de formation et réussir une série d'examens. Les deux cours représentent au total 250 heures environ. Les enseignants de ce programme de formation sont des professeurs d'université, des conseils en brevets et des examinateurs expérimentés. Le programme de formation inclut la compréhension des réglementations internationales et des règles afférentes, y compris le Traité de coopération en matière de brevets et les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT ainsi que les pratiques de recherche internationale et d'examen préliminaire international.

- Formation sur le terrain dispensée par des examinateurs superviseurs (pour des examinateurs assistants)

Un agent recruté par le JPO suit une formation sur le terrain en tant qu'examineur assistant, sous la houlette de son examinateur superviseur, pendant 2 à 4 ans suivant son expérience antérieure.

- Formation technique, visites d'entreprises, stages, études dans des universités nationales et des universités étrangères (pour les examinateurs)

Les examinateurs ont la possibilité d'acquérir un savoir dans des technologies de pointe, notamment en participant à une formation technologique, des visites d'entreprises, des stages et des études dans des universités nationales et des universités étrangères.

- Formation linguistique (pour les examinateurs)

Selon leur besoin, les examinateurs bénéficient également de la possibilité de suivre une formation en anglais et dans d'autres langues étrangères.

Règles 36.1.ii) et 63.1.ii) : cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale, laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique.

Accès à la documentation minimale aux fins de la recherche :

(√) Accès complet

Systemes de recherche :

Le JPO possède un grand nombre de documents, couvrant à la fois la littérature brevet et la littérature non-brevet. Les examinateurs du JPO peuvent utiliser des publications de brevets correspondant à la documentation minimale en se servant de systèmes de recherche internes et de bases de données commerciales.

Pour la littérature non-brevet, les examinateurs du JPO peuvent utiliser des documents conservés au JPO et des bases de données commerciales. Ainsi, il est possible d'accéder à la littérature non-brevet correspondant à la documentation minimale, ce qui permet de satisfaire aux exigences en matière de recherche de documentation minimale posées à une administration chargée de la recherche internationale.

- Matériel informatique et logiciels soutenant les procédures de recherche et d'examen

Les ressources comprennent un système de recherche permettant d'effectuer efficacement des recherches de documents sur l'état de la technique, tels que la documentation minimale, ainsi qu'un système de rédaction pour l'établissement de rapports de recherche internationale ou de rapports d'examen préliminaire international. Ces ressources, qui sont extrêmement importantes pour permettre aux examinateurs d'exécuter leur tâche, sont mises à jour périodiquement et mises à niveau à la demande de ces derniers, si nécessaire. L'assistance technique est étendue également aux examinateurs, ce qui permet d'assurer en permanence les meilleures conditions d'exploitation.

Le JPO fait usage de son système de recherche exclusif qui donne accès à la littérature brevet nationale ou étrangère et à la littérature non-brevet. En outre, le JPO a passé des contrats avec environ 40 fournisseurs externes de bases de données commerciales afin d'effectuer des

recherches sur l'état de la technique. Les critères de recherche utilisés ainsi qu'un ensemble de documents obtenu sur la base de tels critères peuvent être enregistrés automatiquement. Cela permet aux examinateurs de partager avec d'autres leur savoir concernant les recherches, ce qui est utile en termes d'audits de la qualité.

Le JPO a créé des fonctions d'assistance qui permettent aux examinateurs d'établir des rapports de recherche internationale ou des rapports d'examen préliminaire international au moyen d'un système de rédaction. Les fonctions d'assistance permettent de rédiger simultanément les documents nécessaires, d'importer automatiquement les données bibliographiques dans les projets de documents et de contrôler le contenu des rapports, par exemple. De plus, cela permet de gérer et d'approuver électroniquement les procédures pour des demandes PCT.

Chaque examinateur dispose d'un poste de travail à deux écrans facilitant la visualisation de la littérature brevet et de la littérature non-brevet.

➤ Index de recherche pour la littérature brevet

Pour permettre la recherche efficace de la littérature brevet japonaise, le JPO maintient un système de classification appelé "File Index" (FI) et un index de recherche nommé "F term". *FI* est une subdivision de la CIB pour la littérature brevet japonaise. *F term* est un index de recherche dans lequel de nombreux aspects sont développés pour chacun des quelque 2600 groupes techniques basés sur *FI*. Les examinateurs du JPO peuvent combiner la recherche en texte intégral avec *FI/F term* pour effectuer des recherches sur l'état de la technique. Ils peuvent utiliser ces derniers pour trier des groupes de littérature brevet. *FI/F term* permettent par conséquent au JPO d'accomplir une recherche efficace et très précise. Les examinateurs du JPO utilisent non seulement la CIB ou la recherche en texte intégral, mais aussi l'ECLA, la CPC ou l'USPC pour les recherches dans la littérature brevet étrangère.

➤ Outils et équipement pour la recherche de littérature non-brevet

Les offices de la propriété intellectuelle doivent pouvoir faire des recherches détaillées à la fois dans la littérature brevet et dans la littérature non-brevet.

Par conséquent, le JPO conserve la littérature non-brevet utile dans sa base de données interne. Le système de recherche, développé uniquement par le JPO, permet une recherche identique dans la littérature brevet et dans la littérature non-brevet.

Ces dernières années, le JPO a amélioré son environnement de recherche de normes techniques et la version préliminaire des normes techniques présentée durant le processus de création des normes. Grâce à sa collaboration avec des organismes de normalisation, le JPO a étendu la couverture des documents relatifs aux normes pouvant être stockés dans sa base de données interne.

➤ Index de recherche pour la littérature non-brevet

Le JPO crée un index de recherche appelé "CS term" permettant d'effectuer des recherches efficaces dans la littérature non-brevet. Il est similaire au *F term* susmentionné. Le *CS term* est un index de recherche propre à un logiciel et dans lequel de nombreux aspects sont développés pour chaque groupe technique.

De même qu'avec le *F term* utilisé pour la littérature brevet, les examinateurs du JPO peuvent combiner la recherche en texte intégral avec le *CS term*. Ils peuvent utiliser ce dernier pour trier des groupes de littérature non-brevet.

Règles 36.1.iii) et 63.1.iii) : cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à la recherche et à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Langues dans lesquelles les demandes nationales peuvent être déposées et traitées :
japonais*

* Le déposant peut présenter la description, les revendications, les dessins (le cas échéant) et l'abrégé établis dans une autre langue, à condition qu'il remette une traduction en japonais de ces documents dans un délai d'un an et quatre mois à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité la plus ancienne).

Autres langues maîtrisées par un grand nombre d'examineurs :
anglais

L'anglais est une des matières à l'examen général de la fonction publique. Le JPO considère les compétences en anglais comme un élément essentiel lors du recrutement de son personnel. De plus, les examinateurs assistants ont la possibilité de suivre une formation en anglais spécialisé avant de devenir examinateurs. Les examinateurs peuvent également participer à des cours de formation pour apprendre d'autres langues étrangères telles que le français, l'allemand, le coréen, le chinois, etc.

Services proposés pour faciliter la recherche ou mieux comprendre l'état de la technique dans d'autres langues :

Un système de traduction automatique est disponible pour chaque examinateur.

2.2 – GESTION DE LA QUALITE

Règles 36.1.iv) et 63.1.iv) : cet office ou cette organisation doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale.

Le rapport sur la qualité présenté par l'Office des brevets du Japon en décembre 2016 peut être consulté à l'adresse suivante :
<http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>.

2.3 – ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET SUGGESTIONS CONCERNANT LES PRATIQUES RECOMMANDÉES AVEC D'AUTRES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES

Le JPO s'est engagé à améliorer constamment sa propre qualité et celle de l'ensemble du système PCT. À cette fin, il n'effectue pas seulement des évaluations internes de la qualité mais travaille aussi activement avec d'autres administrations et offices internationaux afin d'échanger des informations et des pratiques recommandées et d'essayer de nouvelles méthodes potentielles pour parvenir à de meilleurs résultats. En voici quelques exemples :

i) *Programme pilote entre le Japon et les États-Unis d'Amérique visant à effectuer des recherches et des examens en collaboration*

Le programme pilote visant à effectuer des recherches et des examens en collaboration entre le JPO et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) est un programme dans le cadre duquel les examinateurs du JPO et de l'USPTO effectuent leurs propres recherches sur l'état de la technique pour des inventions décrites dans des demandes de brevet qui ont été déposées à la fois au Japon et aux États-Unis d'Amérique. Les examinateurs des deux offices échangent ensuite les résultats de leurs recherches et leurs

opinions et s'envoient réciproquement les résultats du premier examen. Cette initiative de coopération a été lancée en août 2015 dans le but d'améliorer la prévisibilité de la délivrance des brevets sur la base du passage d'examens et de l'acquisition de droits pour des inventions déposées à la fois au Japon et aux États-Unis d'Amérique. Elle a également pour but de permettre aux déposants d'obtenir des droits de brevets plus forts et plus stables qu'auparavant aussi bien au Japon qu'aux États-Unis d'Amérique. Depuis janvier 2017, 45 demandes de brevet ont été déposées dans le cadre de ce programme.

ii) Programme pilote de recherche et d'examen en collaboration dans le cadre du PCT entre les offices de l'IP5

Le programme pilote de recherche et d'examen en collaboration dans le cadre du PCT entre les cinq plus grands offices de propriété intellectuelle au monde, à savoir les offices de la Chine, du Japon, de la République de Corée, des États-Unis d'Amérique et l'Office européen des brevets (l'IP5), prévoit qu'un office principal de propriété intellectuelle se prononce sur la brevetabilité d'une seule demande internationale déposée selon le PCT, en collaboration avec des offices auxiliaires de propriété intellectuelle. Les offices établissent ensuite un seul rapport de recherche internationale qu'ils envoient au déposant. En juin 2016, lors de la réunion des chefs de ces cinq offices, ceux-ci se sont entendus sur l'orientation de base pour lancer le programme pilote entre les offices de l'IP5. Actuellement, des groupes de travail discutent des détails des procédures opérationnelles, dans le but de lancer le programme pilote en juin 2017 au plus tôt.

iii) "Conférences internationales d'examineurs"

Les "conférences internationales d'examineurs" sont le cadre dans lequel les examinateurs de divers pays se rencontrent en face à face, échangent leurs opinions et discutent des pratiques d'examen. Les conférences ont été conçues principalement 1) pour promouvoir le partage efficace du travail en termes d'examens des brevets sur la base d'une compréhension mutuelle des recherches sur l'état de la technique et des pratiques d'examen; 2) pour harmoniser les pratiques d'examen des brevets afin d'atteindre un niveau de qualité élevé et 3) pour harmoniser les classifications de brevets. D'avril 2000 à janvier 2017, le JPO a tenu des conférences internationales d'examineurs courtes, moyennes et longues avec, au total, 29 offices et organisations de propriété intellectuelle.

iv) Initiatives de coopération concernant l'examen des brevets pour les pays émergents

a) Singapour

Le JPO mène des activités de coopération pour améliorer les compétences des examinateurs de brevets travaillant à l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS), qui a commencé à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le PCT en 2015. Dans le cadre de ces activités, le JPO a notamment envoyé à l'IPOS un de ses examinateurs principaux, à partir de décembre 2014 et pour une longue période, dans le but de renforcer les compétences des examinateurs de l'IPOS en matière d'examen des brevets et d'améliorer les activités de l'IPOS relatives au PCT.

b) Inde

Le JPO soutient le Bureau du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques (CGPDTM) de l'Inde qui a commencé à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le PCT en 2013. Depuis l'exercice financier 2013, le JPO a envoyé plusieurs examinateurs au CGPDTM pour l'aider dans ses activités selon le PCT. En outre, en novembre 2016, dans le cadre du fonds fiduciaire du Japon à l'OMPI, le JPO a tenu un atelier visant à améliorer les compétences en matière de recherche et d'examen des

examineurs de brevets du CGPDTM agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. Cela faisait partie du programme de formation du CGPDTM pour ses examineurs récemment recrutés.

[Fin de l'annexe et du document]