

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

Quatorzième session
Genève, 14 – 17 juin 2021

PROJET PILOTE DE RETOUR D'INFORMATION SUR LES RAPPORTS DE RECHERCHE INTERNATIONALE

*Document établi par l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et
Singapour*

RESUME

1. Le présent document rend compte de l'état d'avancement du projet pilote de retour d'information sur les rapports de recherche internationale récemment mis en place dans le cadre du PCT. Ce projet pilote a jusqu'ici concerné l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) en tant d'office désigné, fournissant un retour d'information à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), à IP Australia et à l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) sur les rapports de recherche internationale établis par ces derniers en leur qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

RAPPEL

2. À l'occasion de la publication de la 3 millionième demande internationale de brevet selon le PCT le 2 février 2017, le Directeur général a publié un memorandum intitulé "Le système du PCT : aperçu et orientations et priorités éventuelles pour l'avenir". L'une des idées proposées dans ce document et examinée plus avant dans le document PCT/WG/11/5 concernait la création d'un système de retour d'information permettant aux offices nationaux de donner leur avis sur la qualité du travail effectué par les administrations internationales pendant la phase internationale.

3. L'UKIPO soutient cette démarche dans le cadre des efforts plus larges visant à garantir que le PCT et la phase internationale fonctionnent aussi efficacement que possible. En février 2019, l'UKIPO a invité l'OPIC et IP Australia à participer à un projet pilote de retour d'information sur les rapports de recherche internationale à petite échelle afin de démontrer l'intérêt d'un tel système et de déterminer le type de retour d'information qui serait le plus utile pour les administrations chargées de la recherche internationale.

4. L'UKIPO a mentionné ce projet pilote à la douzième session du Groupe de travail du PCT et a invité les autres administrations chargées de la recherche internationale à y participer si elles le souhaitent. L'IPOS a fait part de son intérêt et a officiellement rejoint le projet pilote en septembre 2019.

5. L'état d'avancement du projet pilote a été examiné à la vingt-septième session de la Réunion des administrations internationales tenue en février 2020. À cette session, plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ont indiqué souhaiter participer au projet pilote. L'USPTO est la dernière administration chargée de la recherche internationale à avoir rejoint le projet pilote, au début de l'année 2021.

CADRE

6. L'UKIPO a conçu le projet pilote de sorte qu'il soit aussi simple que possible pour les participants et qu'il leur demande un minimum de temps et d'efforts. Le projet pilote est organisé comme suit :

- une administration chargée de la recherche internationale autorise l'UKIPO à fournir un retour d'information sur les rapports de recherche internationale concernant cinq demandes internationales qui ont été examinées ultérieurement pendant la phase nationale au Royaume-Uni;
- l'UKIPO rassemble les informations et les transmet par courrier électronique à l'administration chargée de la recherche internationale au moyen de la feuille qui figure à l'annexe I;
- l'administration chargée de la recherche internationale examine ce retour d'information et fait des commentaires à l'UKIPO concernant la qualité des informations reçues au moyen de la feuille qui figure à l'annexe II;
- l'UKIPO analyse les commentaires et présente ses conclusions à la Réunion des administrations internationales et au Groupe de travail du PCT pour discussion.

SITUATION ACTUELLE

7. Tous les offices participants ont obtenu un retour d'information dans le cadre du projet pilote et envoyé leurs commentaires à l'UKIPO sur la qualité du retour d'information reçu. Nous avons analysé les résultats et sommes parvenus aux conclusions ci-après :

Comment les administrations chargées de la recherche internationale ont-elles utilisé le retour d'information?

8. Il ressort clairement des documents reçus que les quatre administrations chargées de la recherche internationale ont pris le temps d'examiner le retour d'information fourni par l'UKIPO. Ce retour d'information a donné des indications aux administrations chargées de la recherche internationale sur les pratiques et processus en matière d'examen international et la documentation à examiner, par exemple sur les différentes manières d'indiquer les citations, les classes de la CIB supplémentaires, les sources de littérature non-brevet à prendre en considération, etc. Une administration chargée de la recherche internationale a suggéré que pour tirer le meilleur parti de ce type de retour d'information, il serait utile de comprendre comment les procédures d'examen quant au fond se déroulent dans les offices nationaux et

plus particulièrement en quoi leurs pratiques diffèrent des directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

9. Une autre administration chargée de la recherche internationale estimait que ce retour d'information les aidait à mieux comprendre comment améliorer leur méthode de recherche dans certaines circonstances, par exemple en cas d'absence d'unité de l'invention. Elle jugeait également ce retour d'information utile pour évaluer plus en détail leur façon d'utiliser la classification.

10. Enfin, une autre administration chargée de la recherche internationale a trouvé utile de voir ses pratiques et ses opinions validées par ses homologues d'un autre office de propriété intellectuelle.

Quelles informations étaient les plus utiles?

11. La plupart des administrations chargées de la recherche internationale ont estimé que les informations les plus utiles étaient celles concernant les documents supplémentaires relatifs à l'état de la technique cités par l'examineur du Royaume-Uni lors de l'examen réalisé durant la phase nationale. Les revendications contenues dans plusieurs des demandes dans le cadre du projet pilote ayant été considérées comme des revendications de large portée, il a été suggéré que la façon de citer les documents supplémentaires témoignait peut-être d'une manière différente de traiter les revendications de large portée.

12. Deux administrations chargées de la recherche internationale jugeaient également utiles les informations fournies sur-le-champ de recherche. Elles souhaitent savoir si l'examineur du Royaume-Uni avait élargi le champ de recherche à d'autres bases de données ou à de nouvelles sous-classes.

13. Une autre administration chargée de la recherche internationale a trouvé le retour d'information utile en ce qu'il donnait indirectement un aperçu de l'examen effectué par l'UKIPO dans la phase nationale.

14. En général, toutes les informations transmises aux administrations chargées de la recherche internationale ont été jugées pertinentes. Les explications données par l'examineur du Royaume-Uni concernant la différence entre la façon dont il procédait pour l'examen et le travail effectué par l'administration chargée de la recherche internationale ont été jugées extrêmement utiles, de même que les liens vers la documentation relative à la phase nationale au Royaume-Uni fournis par l'examineur national du Royaume-Uni.

Quelles informations étaient moins utiles?

15. Une administration chargée de la recherche internationale a estimé que le retour d'information fourni aurait été plus utile si l'examineur du Royaume-Uni avait indiqué les raisons pour lesquelles certaines citations avaient été classées dans des catégories différentes. Cette question sera prise en considération par l'UKIPO lorsqu'il fournira un retour d'information aux futures administrations chargées de la recherche internationale qui participeront au projet pilote. Un autre problème concernait le délai entre la recherche internationale et le retour d'information. Plusieurs des demandes considérées dans le cadre du projet pilote avaient été modifiées par la suite au moment de l'entrée dans la phase nationale, ce qui signifiait que le retour d'information était moins utile qu'il ne l'aurait été autrement. Cela indiquait cependant que le travail réalisé dans la phase internationale avait été efficace en ce qu'il avait permis de convaincre le déposant de modifier sa demande.

16. Ces points ont été réglés dans le dernier cycle de retour d'information transmis à l'USPTO. Toutefois, en essayant de réduire le délai entre la recherche internationale et la transmission du retour d'information, plusieurs demandes de procédure d'examen accéléré ont été choisies, qui n'ont pas permis à l'administration chargée de la recherche internationale

réceptrice d'obtenir un retour d'information très fourni. Un éventail plus large de demandes aurait été utile, par exemple si une opinion écrite avait soulevé des questions quant à la nouveauté et à l'activité inventive. En outre, un examinateur britannique avait formulé des commentaires sur le traitement d'une demande américaine connexe, ce qui n'avait pas été jugé utile, car cela sortait du cadre du projet pilote.

Un retour d'information supplémentaire serait-il utile?

17. Le sentiment général des participants était que les examinateurs du Royaume-Uni pourraient, lorsque leurs conclusions diffèrent de celles figurant dans le rapport de recherche internationale, fournir des informations supplémentaires pour expliquer ces différences. Des explications détaillées accompagnant les déclarations seraient souhaitables, par exemple afin d'indiquer les raisons pour lesquelles l'examineur jugeait nécessaire d'élargir le champ de recherche, ou pourquoi certains documents continuaient d'être cités alors que des modifications avaient été déposées pour répondre à des objections initiales, etc. Là encore, cette question pourrait être prise en considération par l'UKIPO dans les futures phases du projet pilote.

18. Pour la plupart des demandes selon le PCT, l'UKIPO s'appuie sur la recherche effectuée au cours de la phase internationale, puis effectue une recherche complémentaire qui vient enrichir la première. Une administration chargée de la recherche internationale a estimé que le projet pilote serait peut-être plus profitable aux administrations chargées de la recherche internationale si l'office national fournissant le retour d'information effectuait une recherche complète et indépendante, puis comparait les résultats des deux recherches.

Suggestions d'amélioration

19. Plusieurs suggestions d'amélioration ont été examinées dans les paragraphes ci-dessus. Toutefois, il a également été suggéré que les examinateurs du Royaume-Uni utilisent le terme "N/A" (sans objet) aux questions 3 et 4 lorsqu'aucune citation de la catégorie X ou Y (Q3) ou A (Q4) n'était indiquée par l'administration chargée de la recherche internationale. Cela aiderait à faire une distinction par rapport aux rapports de recherche internationale lorsque ces documents étaient cités, mais n'étaient pas classés dans des catégories différentes par l'examineur du Royaume-Uni.

20. Il pourrait également être envisagé de faire de la Q6 la toute première question. Une modification de fond pourrait rendre le rapport de recherche internationale (et potentiellement toutes les autres questions) inutile. En outre, la Q6 pourrait éventuellement être reformulée comme suit : "Des modifications de fond ont-elles été déposées après la publication du rapport de recherche internationale, mais avant l'examen dans la phase nationale, de sorte que la portée de l'invention revendiquée a changé?"

21. Il a également été suggéré que le numéro de la demande selon le PCT soit indiqué dans le formulaire de retour d'information, car cela faciliterait le travail d'identification par les administrations chargées de la recherche internationale.

PROCHAINES ETAPES

22. L'UKIPO encourage les autres administrations chargées de la recherche internationale à participer aux futures phases du projet pilote, car cela permettrait au Bureau international de disposer d'informations précieuses s'il décidait à l'avenir de proposer un service de retour d'information. Le retour d'information fourni dans le cadre du projet pilote s'est révélé utile pour les administrations chargées de la recherche internationale et aide à améliorer la qualité du travail produit par celles-ci pendant la phase internationale.

23. Les administrations chargées de la recherche internationale qui souhaiteraient participer au projet pilote ou obtenir des informations supplémentaires à cet égard sont invitées à envoyer un courrier électronique à Andrew Bushell à l'adresse andrew.bushell@ipo.gov.uk. L'UKIPO

reste flexible quant au déroulement du projet pilote et est heureux de travailler avec les administrations chargées de la recherche internationale afin qu'elles tirent le meilleur parti de leur participation.

24. Le groupe de travail est invité

i) à prendre note du contenu du présent document et

ii) à faire part de ses observations sur la question de savoir si la création d'un service de retour d'information serait bénéfique pour le système du PCT.

[Les annexes suivent]

FORMULAIRE DE RETOUR D'INFORMATION SUR LES RAPPORTS DE RECHERCHE
INTERNATIONALE

Administration chargée de la recherche internationale :

Fonctionnaire autorisé :

Date de la recherche internationale :

Numéro de la demande selon le PCT :

Numéro de publication GB : (lien IPSUM)

1. Vous êtes-vous appuyé(e) sur des citations qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche internationale lorsque vous avez procédé à l'examen? Dans l'affirmative, veuillez les énumérer ci-après.

2. Y a-t-il des citations qui figuraient dans le rapport de recherche internationale que vous n'avez pas utilisées durant l'examen?

3. Y a-t-il des documents de la catégorie X ou Y cités dans le rapport de recherche internationale que vous avez considéré comme des documents de la catégorie A?

4. Y a-t-il des documents de la catégorie A cités dans le rapport de recherche internationale que vous avez considérés comme des documents de la catégorie X ou Y?

5. Avez-vous élargi le champ de recherche durant l'examen à de nouvelles sous-classes ou à d'autres bases de données qui n'étaient pas été indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale?

6. Des modifications ont-elles été déposées après la publication du rapport de recherche internationale, mais avant l'examen?

(Dans l'affirmative, veuillez fournir le lien vers le document modifié dans IPSUM)

[L'annexe II suit]

FORMULAIRE DE REPONSE SUR LE RETOUR D'INFORMATION A L'ATTENTION DE
L'OFFICE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1. Comment avez-vous utilisé le retour d'information fourni (par exemple pour répondre à un besoin de formation spécifique, pour élargir le champ de recherche pour des demandes similaires, etc.)?

2. Quels aspects du retour d'information ont été les plus utiles?

3. Quels aspects du retour d'information ont été moins utiles?

4. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaiteriez recevoir?

5. Avez-vous des suggestions quant à la façon d'améliorer la présentation de ce retour d'information?

[Fin de l'annexe II et du document]