

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

Huitième session
Genève, 26 – 29 mai 2015

REEXAMEN DU SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

Document établi par le Bureau international

1. À sa trente-sixième session tenue en septembre-octobre 2007, l'Assemblée de l'Union du PCT (ci-après dénommée "assemblée") a modifié le règlement d'exécution du PCT afin d'instaurer un système de recherche internationale supplémentaire. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2009 (document PCT/A/36/13).
2. À sa quarante-troisième session tenue en octobre 2012, l'assemblée a réexaminé le système de recherche internationale supplémentaire. Après avoir procédé à ce réexamen, l'assemblée a pris la décision suivante, qui figure au paragraphe 27 du document PCT/A/43/7 :
 - "27. L'assemblée, après avoir réexaminé le système de recherche internationale supplémentaire trois ans après la date d'entrée en vigueur de ce système a décidé
 - "a) d'inviter le Bureau international à continuer de suivre de près l'évolution du système pendant trois autres années et à continuer de rendre compte de cette évolution à la Réunion des administrations internationales et au groupe de travail;
 - "b) d'inviter le Bureau international, les administrations internationales, les offices nationaux et les groupes d'utilisateurs à redoubler d'efforts en vue de promouvoir le service auprès des utilisateurs du système du PCT;
 - "c) d'inviter les administrations internationales proposant le service de recherches internationales supplémentaires à envisager un réexamen des services qu'elles fournissent dans le cadre du système et, par conséquent, du montant des taxes

qu'elles perçoivent pour les services fournis, qui doit être raisonnable; et d'inviter les administrations ne proposant pas ce service à l'heure actuelle, à envisager de le proposer dans un proche avenir;

“d) de réexaminer le système de nouveau en 2015, en tenant compte de toute évolution enregistrée à cette date, notamment en ce qui concerne les initiatives visant à mettre en place des mécanismes de recherche et d'examen en collaboration, ainsi que celles visant à améliorer la qualité de la recherche internationale 'principale'.”

3. Pour présenter des informations actualisées sur le système de recherche internationale supplémentaire et pour recueillir davantage d'informations et de réactions sur le système aux fins du réexamen décidé par l'assemblée au paragraphe 27.d) du document PCT/A/43/7, le Bureau international a adressé la circulaire C. PCT 1429, datée du 23 octobre 2014, aux offices dans leurs différentes qualités (d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ou d'office désigné ou élu), à certaines organisations intergouvernementales ainsi qu'à certaines organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT. Cette circulaire a également été adressée aux déposants ayant demandé une recherche internationale supplémentaire dans le passé afin de recueillir leurs réactions. Pour plus de commodité, cette circulaire sera mise à la disposition du groupe de travail sous forme de document officiel; elle est également disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/pct/fr/circulars/2014/index.html>.

REPONSES REÇUES A LA CIRCULAIRE C. PCT 1429

4. Le Bureau international a reçu 39 réponses à la circulaire C. PCT 1429; parmi ces réponses, 12 provenaient d'administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international (dont quatre administrations proposant des recherches internationales supplémentaires et huit administrations n'en proposant pas), 21 d'autres offices de propriété intellectuelle et six de groupes d'utilisateurs ou de déposants.

ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'UTILISATION DU SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

Administrations internationales proposant des recherches internationales supplémentaires

5. Les administrations ont indiqué que les demandes provenaient d'un nombre restreint de déposants qui, en général, utilisaient le système depuis plusieurs années. On pouvait donc considérer que ces déposants étaient satisfaits du système. Dans leur quasi-totalité, les demandes de recherche internationale supplémentaire étaient présentées en anglais. Même lorsque l'administration internationale concernée proposait différents types de recherches internationales supplémentaires, les demandes de recherche internationale supplémentaire portaient essentiellement sur la documentation locale; par exemple, un déposant demandait systématiquement que les recherches internationales supplémentaires portent sur les documents rédigés en langue russe. Des recherches internationales supplémentaires étaient également demandées en ce qui concerne les revendications n'ayant fait l'objet d'aucune recherche dans le cadre de la recherche internationale "principale", en raison de l'absence d'unité de l'invention ou d'une déclaration faite par l'examineur au titre de l'article 17.2.a) au sujet de revendications sur lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale principale n'est pas tenue d'effectuer des recherches. Une administration a indiqué qu'un examen plus approfondi de ses rapports de recherche internationale supplémentaire révélait que ces recherches étaient utilisées comme base pour décider de l'ouverture de la phase nationale ou régionale, car dans de nombreux cas le déposant décidait de ne pas entrer dans la phase nationale ou régionale à la suite d'un rapport de recherche internationale supplémentaire négatif.

6. Toutes les administrations internationales ont indiqué qu'elles tenaient compte du rapport de recherche internationale "principale" dans le cadre de la recherche internationale supplémentaire, pour autant qu'elles l'aient reçu. Concrètement, cela signifiait que l'examineur tenait compte de la portée des recherches antérieures et des documents trouvés avant de décider de la façon d'effectuer les recherches supplémentaires, tout en gardant à l'esprit l'intérêt du déposant de pouvoir bénéficier d'une recherche dont les résultats étaient complémentaires à ceux de la recherche internationale "principale", plutôt que d'une simple reprise des documents cités dans le rapport de recherche internationale. Une administration a rapporté qu'elle découvrait systématiquement de nouveaux documents. Selon elle, dans certains cas, la conclusion quant à la brevetabilité était différente pour toutes les revendications, en particulier lorsque la recherche internationale "principale" aboutissait uniquement à des documents "A" tandis que la recherche internationale supplémentaire aboutissait à des documents "X" ou "Y" et, très souvent, il y avait eu une conclusion négative quant à la brevetabilité des revendications indépendantes, mais les opinions n'étaient pas les mêmes sur la brevetabilité des revendications dépendantes. Une autre administration a rapporté qu'elle effectuait peu de recherches internationales supplémentaires, mais que les conclusions étaient dans l'ensemble semblables à celles des recherches internationales "principales" et qu'elle citait des documents différents de ceux cités dans la recherche internationale "principale" afin de fournir des informations supplémentaires au déposant. Une autre administration encore a indiqué que, dans la plupart des cas, elle obtenait des résultats différents de ceux de la recherche internationale "principale" et que la plupart des citations pertinentes qu'elle trouvait durant la recherche internationale supplémentaire provenaient de documents rédigés dans sa langue nationale.

7. Dans l'ensemble, les administrations internationales proposant des recherches internationales supplémentaires estimaient que ce service était utile aux déposants dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'administration chargée de la recherche internationale "principale" n'avait pas effectué de recherches sur les revendications, lorsque les déposants souhaitaient que des recherches soient effectuées dans les collections de documents rédigés dans certaines langues ou lorsque les déposants souhaitaient disposer d'informations supplémentaires avant d'entrer dans la phase nationale.

Administrations internationales ne proposant pas de recherches internationales supplémentaires

8. Les administrations internationales ne proposant pas de recherches internationales supplémentaires ne prévoient pas d'offrir cette possibilité aux déposants dans un avenir proche, notamment en raison de la surcharge de travail que cela engendrerait et du peu d'intérêt manifesté par les déposants. Les administrations internationales de certains pays anglophones ont également souligné que des utilisateurs avaient exprimé un intérêt pour les recherches supplémentaires couvrant les documents rédigés dans des langues supplémentaires et ne faisant en général pas partie de la documentation minimale du PCT, documents que ces administrations internationales ne possédaient pas ou auxquels elles n'avaient pas accès.

9. Une administration a indiqué qu'il fallait mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité de la recherche internationale "principale" et qu'elle n'était donc pas favorable aux recherches internationales supplémentaires visant à compléter les résultats de recherche d'autres administrations chargées de la recherche internationale pour tenir compte de la diversité linguistique des documents relatifs à l'état de la technique. Selon elle, chaque administration chargée de la recherche internationale devait être en mesure d'effectuer des recherches sur les documents rédigés dans des langues étrangères faisant partie de la documentation minimale.

Offices désignés ou élus

10. La plupart des offices désignés ou élus ayant répondu au questionnaire n'avaient aucune expérience en ce qui concerne les demandes internationales entrant dans la phase nationale pour lesquelles un rapport de recherche internationale supplémentaire avait été établi. En revanche, ceux qui avaient examiné des demandes accompagnées d'un rapport de recherche internationale supplémentaire dans la phase nationale ont indiqué que ce cas de figure était rare et qu'il était donc difficile de tirer des conclusions quant à l'utilité réelle du rapport de recherche internationale supplémentaire pour les offices désignés ou élus.

11. Un office a rapporté, en ce qui concerne les demandes internationales à l'égard desquelles un rapport de recherche internationale supplémentaire avait été établi et qui étaient entrées dans la phase nationale, que seuls quelques documents relatifs à l'état de la technique cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire mais n'ayant pas été cités dans le rapport de recherche internationale "principale" étaient utilisés comme base pour la première action de l'office dans la phase nationale. Cet office a également indiqué que, dans certains cas, les difficultés liées à l'utilisation des documents relatifs à l'état de la technique qui étaient cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire pour étayer les actions de l'office dans la phase nationale pouvaient provenir du fait qu'une grande partie de l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale supplémentaire n'était pas rédigé en anglais (contrairement au rapport de recherche internationale "principale", qui citait souvent un équivalent en langue anglaise appartenant à la même famille de brevets).

12. Néanmoins, dans l'ensemble, le rapport de recherche internationale supplémentaire était jugé utile, car il fournissait des informations qui aidaient le déposant à décider d'entrer ou non dans la phase nationale, les recherches internationales supplémentaires pouvant en outre simplifier et accélérer le traitement dans la phase nationale. Par exemple, à l'Office européen des brevets, les rapports de recherche internationale supplémentaire sont accompagnés d'une opinion écrite à laquelle le déposant doit répondre au moment de l'entrée dans la phase régionale européenne, mais la demande ne fait pas l'objet d'une taxe de recherche européenne supplémentaire.

Utilisateurs du système de recherche internationale supplémentaire

13. Les utilisateurs ayant demandé des recherches internationales supplémentaires dans le passé ont indiqué qu'ils avaient trouvé ce service utile et qu'ils l'utiliseraient à nouveau. Un utilisateur a indiqué qu'il aurait souhaité recevoir le rapport de recherche internationale supplémentaire accompagné d'une opinion écrite complète.

RAISONS DE LA FAIBLE UTILISATION DU SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

14. Dans l'ensemble, le rapport de recherche internationale "principale" et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ont été jugés comme étant de bonne qualité et suffisants pour le déposant dans la plupart des cas. Dans certaines réponses, il a été indiqué que les recherches internationales supplémentaires n'étaient pas attractives pour les déposants en raison des taxes élevées et de la complexité du service. Une autre raison souvent mentionnée concernait le fait que ni l'Office des brevets du Japon ni l'Office coréen de la propriété intellectuelle, ni même l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine, ne proposaient de recherches internationales supplémentaires.

15. Les opinions divergeaient sur la question de savoir si les déposants étaient suffisamment informés du système de recherche internationale supplémentaire. Certaines réponses indiquaient que c'était le manque d'information qui était à l'origine de la faible utilisation du système de recherche internationale supplémentaire et qu'il fallait donc renforcer les activités

de promotion, tandis que d'autres soulignaient que les déposants étaient suffisamment informés mais qu'ils estimaient que les recherches internationales supplémentaires n'apportaient pas une véritable valeur ajoutée.

16. Un certain nombre d'offices et d'utilisateurs se sont exprimés sur les langues acceptées pour les demandes faisant l'objet d'une demande de recherche internationale supplémentaire. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des demandes de recherche internationale supplémentaire concernaient des demandes internationales rédigées en anglais. Cependant, dans certaines réponses, il a été indiqué que le fait de proposer davantage de langues pour la recherche internationale supplémentaire rendrait celle-ci plus intéressante et réduirait la nécessité de traduire les demandes internationales pour la recherche internationale supplémentaire.

17. Quelques offices ont estimé que le délai pour effectuer la recherche internationale supplémentaire dans la phase internationale contribuait à la faible utilisation du système et qu'il ne différait pas les coûts pour le déposant. Toute demande de recherche internationale supplémentaire devait être déposée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, que le rapport de recherche internationale "principale" soit disponible ou non. De plus, le rapport de recherche internationale supplémentaire devait être établi dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité. Par conséquent, le rapport de recherche internationale supplémentaire ne fournissait pas d'informations supplémentaires au déposant pour décider s'il convenait ou non de retirer une demande avant sa publication internationale. Dans certaines réponses, il a été indiqué également que l'examen préliminaire international était une option préférable à la recherche internationale supplémentaire car le déposant pouvait modifier les revendications durant l'examen. Enfin, certains offices ont souligné qu'il était possible que le déposant ne voie pas l'intérêt d'obtenir un rapport de recherche internationale supplémentaire si les offices désignés effectuaient leurs propres recherches sur une demande entrant dans la phase nationale.

SUGGESTIONS D'AMELIORATION CONCERNANT LE SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

18. Dans les réponses au questionnaire, deux changements ont été proposés en ce qui concerne la recherche internationale supplémentaire, qui nécessiteraient de modifier le règlement d'exécution du PCT :

a) Une administration internationale a rapporté que certains utilisateurs avaient demandé que la recherche internationale supplémentaire soit fondée sur une série de revendications modifiées, mais que cela supposerait une charge de travail supplémentaire pour l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, qui devrait alors vérifier ces modifications.

b) Un office a suggéré d'accorder au déposant un délai supplémentaire de six mois pour demander une recherche internationale supplémentaire; cela permettrait de porter ce délai à 25 mois. Un autre office a suggéré au contraire de raccourcir le délai dont dispose le déposant pour demander une recherche internationale supplémentaire et le délai dont dispose l'administration pour établir le rapport de recherche internationale supplémentaire.

19. Dans certaines réponses, il a été demandé qu'il y ait davantage d'administrations internationales qui proposent des recherches internationales supplémentaires.

20. Une administration internationale offrait avec le rapport de recherche internationale supplémentaire une opinion écrite détaillée établie de la même façon que l'opinion écrite émise par l'administration chargée de la recherche internationale "principale". Cette administration a suggéré que d'autres administrations chargées de la recherche internationale supplémentaire proposent également ce service.

21. Certaines réponses reçues des offices et des groupes d'utilisateurs suggéraient de réduire le montant des taxes perçues par les administrations internationales pour la recherche internationale supplémentaire.

22. Un certain nombre de suggestions ont été faites également en ce qui concerne le traitement des demandes accompagnées d'un rapport de recherche internationale supplémentaire dans la phase nationale, qui pourraient contribuer à rendre plus intéressante la recherche internationale supplémentaire. Par exemple, les offices désignés ou élus pourraient réduire les taxes, proposer un traitement accéléré et tenir davantage compte des résultats de la recherche effectuée dans la phase internationale en ce qui concerne les demandes accompagnées d'un rapport de recherche internationale supplémentaire.

ÉLÉMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

23. Le système de recherche internationale supplémentaire continue d'être très peu utilisé. Néanmoins, le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire n'a cessé d'augmenter pendant les trois années écoulées depuis le dernier réexamen du système, avec 46 demandes reçues en 2012, 67 en 2013 et 102 en 2014. Les déposants ayant demandé une recherche internationale supplémentaire et les administrations internationales proposant ce service ont dans l'ensemble un avis très positif.

24. Les réponses au questionnaire mentionnent un certain nombre de raisons au faible intérêt manifesté pour la recherche internationale supplémentaire, notamment la nécessité de traduire la demande internationale si elle n'est pas rédigée dans une des langues proposées par les administrations internationales pour la recherche internationale supplémentaire, le montant des taxes, l'absence d'administration internationale travaillant dans une langue asiatique parmi celles qui proposent ce service, et peut-être le manque d'information des déposants. Depuis le dernier réexamen en 2012, aucune administration internationale n'a commencé à proposer des recherches internationales supplémentaires, et seule une administration chargée de la recherche internationale supplémentaire a réduit la taxe pour les recherches sur la documentation rédigée dans ses langues nationales.

25. Parmi les réponses au questionnaire, aucune ne suggère l'abandon de la recherche internationale supplémentaire. Certains déposants continuent de demander des recherches internationales supplémentaires et les administrations internationales proposant ce service indiquent que les coûts liés à la réalisation de ces recherches internationales supplémentaires sont minimes par rapport aux coûts de mise en place. Pour les administrations internationales proposant une recherche internationale supplémentaire, abandonner ce service maintenant n'aurait donc pas de sens du point de vue financier.

26. En ce qui concerne la suite à donner à cette question, le groupe de travail souhaitera peut-être examiner les propositions soumises en réponse au questionnaire en ce qui concerne l'amélioration du système de recherche internationale supplémentaire. En termes de modification du cadre juridique, une suggestion consistait à autoriser les recherches internationales supplémentaires fondées sur des revendications modifiées selon l'article 19. Toutefois, cela signifierait que l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire devrait vérifier ces modifications. En outre, depuis le 1^{er} juillet 2014, toutes les administrations chargées de l'examen préliminaire international sont tenues d'effectuer les recherches "complémentaires" visées à la nouvelle règle 66.1 *ter*, qui prévoit la possibilité d'effectuer des recherches supplémentaires durant la phase internationale sur les revendications modifiées.

27. Le groupe de travail souhaitera peut-être également examiner d'autres mesures pouvant être prises pour rendre plus intéressant le système de recherche internationale supplémentaire sans toutefois devoir modifier le cadre juridique, soit au niveau des offices en leurs différentes qualités d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire

international ou d'office désigné ou élu, soit au niveau du Bureau international. Outre le fait de continuer à promouvoir le système, il a été demandé qu'il y ait davantage d'administrations qui proposent la recherche internationale supplémentaire, notamment dans certaines langues. Ce service serait également plus intéressant si les offices désignés ou élus offraient des avantages au déposant en ce qui concerne le traitement des demandes accompagnées d'un rapport de recherche internationale supplémentaire. En outre, si le rapport de recherche "principale" était produit à un moment plus opportun, moins de déposants auraient à prendre une décision quant à la recherche internationale supplémentaire sans disposer des résultats de la recherche internationale "principale".

28. Depuis le précédent réexamen du système de recherche internationale supplémentaire, l'Office européen des brevets, l'Office coréen de la propriété intellectuelle et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ont achevé, en octobre 2012, un deuxième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. Les résultats de ce projet pilote ont été présentés au groupe de travail à sa sixième session tenue en mai 2013 (voir le document PCT/WG/6/22 Rev.). Plus récemment, à la vingt-deuxième Réunion des administrations internationales tenue en février 2015, l'Office européen des brevets a présenté un document dans lequel il proposait un troisième projet pilote tendant à approfondir la notion de recherche et d'examen en collaboration (voir le document PCT/MIA/22/13). Il a été proposé que ce troisième projet pilote dure environ trois ans. Cela couvrirait le temps nécessaire pour mettre en place l'infrastructure pour lancer le projet pilote, enregistrer les utilisateurs et enfin suivre les demandes relevant du projet pilote dans la phase internationale et dans la phase nationale ou régionale. Ce projet pilote prendrait fin au plus tôt durant le second semestre de 2018, après quoi une évaluation du projet pilote serait réalisée.

29. Par ailleurs, plutôt que de débattre de la nécessité de modifier le système de recherche internationale supplémentaire ou de l'abandonner, et compte tenu de ce troisième projet pilote, le groupe de travail souhaitera peut-être envisager la possibilité de continuer de suivre de près l'évolution du système durant les années à venir et recommander que l'assemblée procède à un nouveau réexamen du système de recherche internationale supplémentaire en vue de le développer ou de l'abandonner uniquement après le troisième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. Compte tenu du calendrier d'exécution du troisième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration, il conviendrait de procéder à un réexamen du système de recherche internationale supplémentaire dans cinq ans environ.

ÉLÉMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION PAR LES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES INSTITUEES EN VERTU DU PCT

30. La question du système de recherche internationale supplémentaire a été débattue à la vingt-deuxième Réunion des administrations internationales du PCT (PCT/MIA) tenue à Tokyo du 4 au 6 février 2015. Les délibérations des administrations sont récapitulées dans le résumé présenté par le président (paragraphe 44 à 46 du document PCT/MIA/22/22, reproduit à l'annexe du document PCT/WG/8/2). Le paragraphe 46 de ce résumé indique notamment ce qui suit :

"46. Malgré un faible taux d'utilisation, le service de recherche internationale supplémentaire n'avait fait l'objet d'aucune demande expresse d'abandon à ce stade. Les coûts actuels de la prestation de ce service par une administration chargée de la recherche internationale supplémentaire étaient minimes par rapport à l'investissement requis pour pouvoir commencer à offrir ce service. Les administrations qui se sont exprimées sur le report à cinq ans du prochain réexamen étaient favorables à cette idée, mais des divergences d'opinions se sont manifestées sur la corrélation entre la recherche internationale supplémentaire et un éventuel modèle de recherche et d'examen en collaboration au sein du PCT."

RECOMMANDATIONS EVENTUELLES A L'INTENTION DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION DU PCT

31. Si le groupe de travail estime qu'il convient de continuer de suivre de près l'évolution du système durant les années à venir et de recommander que l'assemblée procède à un nouveau réexamen du système de recherche internationale supplémentaire en vue de le développer ou de l'abandonner uniquement après le troisième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration, comme indiqué au paragraphe 29 ci-dessus, il souhaitera peut-être envisager la possibilité de recommander à l'assemblée d'adopter la décision ci-après :

"L'Assemblée de l'Union du PCT, après avoir réexaminé le système de recherche internationale supplémentaire trois ans après la date d'entrée en vigueur de ce système, et une nouvelle fois en 2015, a décidé

"a) d'inviter le Bureau international à continuer de suivre de près l'évolution du système pendant cinq années supplémentaires et à continuer de rendre compte de cette évolution à la Réunion des administrations internationales et au groupe de travail;

"b) d'inviter le Bureau international, les administrations internationales, les offices nationaux et les groupes d'utilisateurs à poursuivre leurs efforts en vue de promouvoir le service auprès des utilisateurs du système du PCT;

"c) d'inviter les administrations internationales proposant le service de recherche internationale supplémentaire à envisager un réexamen des services qu'elles fournissent dans le cadre du système et, par conséquent, du montant des taxes qu'elles perçoivent pour les services fournis, qui doit être raisonnable; et d'inviter les administrations ne proposant pas ce service à l'heure actuelle à envisager de le proposer dans un proche avenir;

"d) de réexaminer le système de nouveau en 2020, en tenant compte de toute évolution enregistrée à cette date, notamment en ce qui concerne les initiatives visant à mettre en place des mécanismes de recherche et d'examen en collaboration, ainsi que celles visant à améliorer la qualité de la recherche internationale 'principale'."

32. *Le groupe de travail est invité*

i) à faire part de ses observations sur les questions soulevées dans le présent document; et

ii) à examiner le projet de recommandation à l'assemblée figurant au paragraphe 31.

[Fin du document]