

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

**Treizième session**  
**Genève, 5 – 8 octobre 2020**

### **REEXAMEN DU SYSTEME DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE**

*Document établi par le Bureau international*

Le présent document actualise les paragraphes 8 à 12 du document PCT/WG/13/4 pour y inclure le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Le paragraphe 4 et les projets de décision figurant aux paragraphes 21 et 22 du document PCT/WG/13/4 ont également été modifiés puisque la prochaine session de l'Assemblée de l'Union du PCT, après la présente session du groupe de travail, devrait avoir lieu en 2021.

#### **RESUME**

1. Dans la perspective d'un réexamen du système de recherche internationale supplémentaire par l'Assemblée de l'Union du PCT, le présent document invite le groupe de travail à faire part de ses observations sur le système et à examiner la recommandation à faire à l'Assemblée concernant l'avenir du système.

#### **CONTEXTE**

2. 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<sup>er</sup> janvier 2009 (document PCT/A/36/13).

3. À sa quarante-troisième session tenue en octobre 2012 et une nouvelle fois à sa quarante-septième session tenue en octobre 2015, l'Assemblée a réexaminé le système de recherche internationale supplémentaire. Après le second réexamen, l'Assemblée a adopté la décision ci-après (voir le paragraphe 17 du document PCT/A/47/9) :

“17. L'Assemblée, 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 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 2020, en tenant compte de toute évolution enregistrée à cette date, notamment en ce qui concerne la recherche et l'examen en collaboration et les efforts visant à améliorer la qualité de la recherche internationale 'principale'.”

4. Dans la perspective du réexamen par l'Assemblée, le présent document contient des informations sur les faits nouveaux dans le domaine juridique concernant le système de recherche internationale supplémentaire et sur l'utilisation du système, et examine les options futures pour le système. En raison de la pandémie de COVID-19, le réexamen devrait avoir lieu en 2021, et il n'est pas prévu de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée en 2020 après la présente session du groupe de travail. En revanche, il a été proposé que les assemblées des États membres de l'OMPI, durant leur session du 21 au 25 septembre 2020, demandent au Directeur général de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée au premier semestre de 2021 afin de couvrir le système du PCT (document A/61/8).

#### **FAITS NOUVEAUX DANS LE DOMAINE JURIDIQUE**

5. En réponse à une invitation reçue du groupe de travail durant la préparation du réexamen du système de recherche internationale supplémentaire en 2015, le Bureau international a présenté un document à la neuvième session du groupe de travail en mai 2016 (document PCT/WG/9/6) visant à examiner les améliorations possibles concernant ce système. Ce document proposait les modifications suivantes du règlement d'exécution du PCT :

- extension de 19 à 22 mois, à compter de la date de priorité, du délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire; et
- donner la possibilité à une administration indiquée pour la recherche supplémentaire d'établir une opinion écrite qui accompagne l'ensemble des rapports de recherche internationale supplémentaire.

6. Les paragraphes 117 à 123 du résumé présenté par le président de la neuvième session du groupe de travail contiennent un résumé des délibérations relatives aux modifications proposées dans le document PCT/WG/9/6. Les paragraphes 277 à 289 du rapport de la session (document PCT/WG/9/28) contiennent l'intégralité de ces délibérations. Bien que le groupe de travail ait approuvé les propositions de modification visant à étendre le délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire, aucun accord n'avait été trouvé quant à l'option consistant à donner la possibilité à une administration d'établir une opinion écrite qui accompagne ses rapports de recherche internationale supplémentaire.

7. Par la suite, à sa quarante-huitième session tenue en octobre 2016, l'Assemblée a approuvé les modifications du règlement d'exécution du PCT tendant à étendre de 19 à 22 mois, à compter de la date de priorité, le délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire (voir le document PCT/A/48/3 et les paragraphes 21 à 24 du document PCT/A/48/5). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2017.

### DEMANDES DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE

8. Les deux tableaux ci-après fournissent des précisions sur l'utilisation de la recherche internationale supplémentaire par les utilisateurs depuis que cette option est devenue accessible aux déposants en 2009.

Administration chargée de la recherche internationale supplémentaire Administration principale chargée de la recherche internationale	AT	EP	FI	RU	SE	SG	TR	UA	XN	XV	Total
AT		2			1						3
AU		1				1					2
CA		19		2				1	1		23
CN		330									330
EG		1									1
EP	13		1	201	9	4	3	2	5	2	240
ES		4									4
IL		1									1
IN	1	1									2
JP		10									10
KR		18		4	1	3					26
RU		7						5			12
SE				9							9
US		27		3	2						32
XN		1									1
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>422</b>	<b>1</b>	<b>219</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>696</b>

Tableau n° 1 : nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire par administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (jusqu'à la fin du mois d'août 2020)

Administration chargée de la recherche internationale supplémentaire	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
AT			1	2	2	2	2		1	1	2	1	14
EP		3	7	21	30	60	40	44	40	54	93	30	422
FI				1									1
RU	23	35	31	19	32	46	22	2	6		2	1	219
SE	2	2	2		2					3	1	1	13
SG								1		3	3	1	8
TR										1	2		3
UA									2	1	4	1	8
XN		1		3							2		6
XV											2		2
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>111</b>	<b>35</b>	<b>696</b>

Tableau n° 2 : demandes de recherche internationale supplémentaire par année (jusqu'à la fin du mois d'août 2020)

9. Dans l'ensemble, l'utilisation de la recherche internationale supplémentaire a été très faible, le nombre maximum de demandes pour une même année dépassant à peine 100. Ces chiffres sont dérisoires par rapport au nombre de rapports de recherche internationale établis chaque année, qui est passé de 157 741 à environ 251 825 entre 2009 et 2019. Les modifications du règlement d'exécution du PCT adoptées en 2016 n'ont pas eu d'incidence significative sur l'utilisation de la recherche internationale supplémentaire.

10. Le tableau n° 1 montre que 76,3% de l'ensemble des demandes de recherche internationale supplémentaire concernent principalement deux combinaisons :

- a) ISA/CN et SISA/EP (330 demandes; 47,4%); et
- b) ISA/EP et SISA/RU (201 demandes; 28,9%).

En outre, le tableau n° 2 montre que la plupart des demandes concernant la seconde de ces combinaisons ont été faites avant 2016, le Service fédéral pour la propriété intellectuelle (Rospatent) n'ayant reçu que 12 demandes depuis 2016. Les demandes adressées à l'Office européen des brevets (OEB) sur la base des demandes faisant l'objet de recherches par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) ont donc dominé l'activité de recherche internationale supplémentaire ces dernières années.

11. Les 10 principaux utilisateurs de la recherche internationale supplémentaire représentent plus de trois quarts (75,9%) de l'ensemble des demandes, les deux principaux utilisateurs représentant respectivement 40,4% et 22,6% de l'ensemble des demandes. Le second de ces utilisateurs était à l'origine de la plupart des demandes adressées à Rospatent avant 2016 et n'a pas eu recours à la recherche internationale supplémentaire depuis.

12. En résumé, la recherche internationale supplémentaire est très peu utilisée. La plupart des demandes proviennent de quelques utilisateurs qui ont recours à des combinaisons particulières d'administrations chargées de la recherche internationale et d'administrations chargées de la recherche internationale supplémentaire qui semblent utiliser la recherche internationale supplémentaire comme stratégie de dépôt dans certaines circonstances. Pour la plupart de ces demandes, les utilisateurs ont choisi une administration chargée de la recherche internationale supplémentaire qui n'était pas une administration chargée de la recherche internationale compétente pour l'office récepteur auprès duquel ces demandes internationales ont été déposées.

## **AVENIR DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLEMENTAIRE**

13. Dans les précédents réexamens du système de recherche internationale supplémentaire, le Bureau international a souligné que les frais de fonctionnement pour la gestion des demandes de recherche internationale supplémentaire au Bureau international étaient minimes. Lors de la création du système, le Bureau international a pu exploiter les systèmes informatiques existants pour le traitement des demandes et le paiement des taxes, tirant parti des systèmes dont il disposait en tant qu'office récepteur, notamment pour le transfert de la taxe de recherche internationale supplémentaire à l'administration internationale concernée (voir le paragraphe 33 du document PCT/WG/5/8). Plus récemment, le Bureau international a généré automatiquement une copie de la demande internationale de recherche internationale supplémentaire pour la transmettre à l'OEB par l'intermédiaire du système PCT-EDI, comme il le fait pour la transmission des copies de recherche par l'intermédiaire du système eSearchCopy. Lors du réexamen en 2015, les administrations internationales proposant ce service ont aussi indiqué que les coûts liés à la réalisation de ces recherches internationales supplémentaires étaient minimes par rapport aux coûts de mise en place (voir le paragraphe 25 du document PCT/WG/8/6).

14. Étant donné le faible coût de fonctionnement et le fait que certains déposants continuent d'utiliser la recherche internationale supplémentaire, l'Assemblée avait, lors des réexamens précédents, maintenu la recherche internationale supplémentaire. Toutefois, dans la perspective du développement futur des services en ligne du PCT, pour que des gains d'efficacité supplémentaires puissent être réalisés, il faudra que le nombre de transactions de machine à machine augmente et que les données soient transmises directement depuis la source. Le développement des services en ligne pour atteindre cet objectif est en phase d'essai, avec quelques déposants et offices effectuant des tests en ligne. En outre, un certain nombre d'administrations proposant un service de recherche internationale supplémentaire ont demandé que le service basé sur navigateur pour les offices soit étendu de manière à couvrir cette fonction de manière plus complète.

15. Toutefois, l'automatisation future du transfert de données impliquant une recherche internationale supplémentaire entraînera des coûts liés au développement informatique qui sembleraient disproportionnés par rapport au faible volume des demandes. Bien que le système ePCT ait été conçu pour être modulaire et pour permettre facilement l'ajout de nouvelles fonctions, l'ajout de services liés à la recherche internationale supplémentaire est plus compliqué que pour les offices récepteurs ou les fonctions principales de recherche internationale et d'examen préliminaire international. Alors que pour chaque demande internationale il y a exactement une administration chargée de la recherche internationale et zéro ou une administration chargée de l'examen préliminaire international, il peut en théorie y avoir jusqu'à 10 administrations indiquées pour la recherche supplémentaire. Les interactions requises entre les bases de données pour interagir avec ces administrations ne peuvent donc pas reposer directement sur des fonctions équivalentes pour l'administration principale chargée de la recherche internationale, mais nécessiteraient des améliorations majeures, dont la plupart ne seraient probablement même pas utilisées par l'OEB, qui effectue actuellement plus de 80% des recherches supplémentaires.

16. Les réactions antérieures des utilisateurs concernant la faible utilisation de la recherche internationale supplémentaire portaient essentiellement sur le coût et les spécialisations linguistiques des administrations souhaitant proposer ce service. Étant donné que ni l'un ni l'autre de ces aspects n'a sensiblement évolué depuis le précédent réexamen, il ne semble pas utile de revenir sur ces sujets.

17. Par conséquent, de l'avis du Bureau international, il y a deux options que les États contractants du PCT doivent examiner dans le cadre du réexamen du système de recherche supplémentaire internationale plus tard cette année :

a) La première option consisterait à maintenir la recherche internationale supplémentaire et à fixer les modalités d'un réexamen du système par l'Assemblée. Pour déterminer quand aura lieu ce réexamen, les États contractants pourraient prendre en considération l'évolution future de la recherche internationale. Un projet pilote de recherche et d'examen en collaboration impliquant les offices de l'IP5 est actuellement en cours et donnera lieu à un rapport sur divers sujets concernant les aspects pratiques, les coûts et les avantages. En outre, les offices récepteurs indiquant davantage d'administrations chargées de la recherche internationale comme compétentes pour traiter les demandes internationales déposées auprès de leur office, comme proposé dans le document PCT/MIA/27/6, pourraient offrir aux déposants davantage d'options pour la recherche internationale principale. Toutefois, si l'Assemblée choisissait cette option, le Bureau international proposerait de ne pas prévoir d'investissements supplémentaires pour de nouvelles fonctions d'automatisation de la recherche internationale supplémentaire au-delà de ce qui est essentiel pour assurer l'échange des copies de recherche supplémentaire et des rapports de recherche internationale supplémentaire.

b) La seconde option consisterait à supprimer la recherche internationale supplémentaire, car celle-ci fonctionne depuis plus de 10 ans mais est très peu utilisée par les déposants. Comme indiqué aux paragraphes 5 à 7, le Groupe de travail du PCT a examiné les améliorations qui pourraient être apportées au système depuis le précédent réexamen du système de recherche internationale supplémentaire en 2015. L'extension du délai pour la présentation d'une demande de recherche internationale supplémentaire, la seule modification du cadre juridique convenue par le groupe de travail, n'a pas entraîné d'augmentation significative du nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire. Étant donné que la cessation de la recherche internationale supplémentaire nécessiterait une modification du règlement d'exécution du PCT, si l'Assemblée décidait de recommander cette option lors du réexamen en 2021, le Bureau international proposerait les modifications à apporter au règlement d'exécution du PCT pour adoption à la session de septembre-octobre 2022 de l'Assemblée. La date probable d'entrée en vigueur de ces modifications et de la fin de la recherche internationale supplémentaire serait donc le 1<sup>er</sup> juillet 2023.

## **EXAMEN PAR LA REUNION DES ADMINISTRATIONS INTERNATIONALES**

18. La Réunion des administrations internationales a examiné le système de recherche internationale supplémentaire à sa vingt-septième session qui s'est tenue à Gatineau les 6 et 7 février 2020. Les paragraphes 59 à 63 du résumé présenté par le président (document PCT/MIA/27/16) contiennent une synthèse de ces délibérations :

"59. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document PCT/MIA/27/5.

"60. Certaines administrations ont appuyé la recommandation des États contractants du PCT de maintenir le service de recherche internationale supplémentaire pour une nouvelle période. L'une d'entre elles, qui proposait ce service de recherche internationale supplémentaire aux déposants, a souligné que le coût du développement informatique nécessaire à la fourniture du service avait été non négligeable et que celui des modifications nécessaires pour y mettre fin pourrait l'être également. Par ailleurs, elle a indiqué que le nombre annuel de demandes de recherche internationale supplémentaire avait doublé depuis 2017, lorsque le délai pour présenter une telle demande avait été porté à 22 mois à compter de la date de priorité. Une autre de ces administrations, bien que ne proposant pas ce service, a déclaré que sa suppression pourrait être envisagée à l'issue de l'évaluation du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. Cette même administration a en outre souligné que la plupart des demandes de recherche internationale supplémentaire provenaient de déposants ayant effectué leur demande auprès de l'office récepteur de l'Administration nationale chinoise de la propriété

intellectuelle et a ajouté que la CNIPA pourrait désigner d'autres administrations chargées de la recherche internationale comme compétentes pour traiter les demandes internationales déposées auprès de son office récepteur.

“61. D'autres administrations estimaient que les États contractants du PCT devaient sérieusement envisager la possibilité de supprimer le système de recherche internationale supplémentaire, compte tenu, notamment, des préoccupations exprimées par le Bureau international quant au coût disproportionné du développement informatique nécessaire au maintien de ce système. L'une d'elles a évoqué les raisons pour lesquelles les utilisateurs avaient initialement souhaité pouvoir solliciter une deuxième recherche pendant la phase internationale, notamment pour que la recherche couvre des documents rédigés dans certaines langues comprises uniquement par les examinateurs d'une administration chargée de la recherche internationale donnée. Cependant, le très faible recours au service de recherche internationale supplémentaire pouvait indiquer que les déposants étaient généralement satisfaits de la qualité des recherches internationales, qualité qui s'était nettement améliorée après la mise en place du système de recherche internationale supplémentaire, notamment grâce aux progrès considérables des moteurs de recherche et des outils de traduction automatique utilisés pour la lecture de documents rédigés dans d'autres langues ces dernières années. Une autre de ces administrations a indiqué qu'elle avait reçu deux demandes de recherche internationale supplémentaire en 2019, après sept années sans demande, dont le traitement avait nécessité la mobilisation de ressources considérables en raison du temps écoulé depuis la précédente recherche internationale supplémentaire.

“62. Un autre groupe d'administrations a indiqué ne pas avoir un avis tranché quant au maintien du système de recherche internationale supplémentaire. L'une d'elles avait reçu de nombreuses demandes de recherche internationale supplémentaire de la part d'un seul déposant qui n'utilisait plus le service depuis. Cette administration estimait néanmoins que la recherche internationale supplémentaire pouvait être bénéfique pour un déposant dont la demande concernait un objet visé par la règle 39 ayant fait l'objet d'une recherche par certaines administrations chargées de la recherche internationale, mais pas par des administrations désignées comme compétentes par l'office récepteur pour effectuer la recherche internationale principale.

“63. La Réunion a invité le Bureau international à rendre compte des observations formulées par les administrations internationales sur la recherche internationale supplémentaire aux paragraphes 59 à 62 ci-dessus dans le document consacré à la recherche internationale supplémentaire qui servirait de base aux discussions du groupe de travail aux fins de la préparation du réexamen du système de recherche internationale supplémentaire par l'Assemblée en 2020.”

## **EXAMEN PAR LE GROUPE DE TRAVAIL**

19. Aux fins de la préparation du réexamen du système de recherche internationale par l'Assemblée, le groupe de travail est invité à faire part de ses observations sur les faits nouveaux dans le domaine juridique concernant le système de recherche internationale supplémentaire et sur l'utilisation du système, comme indiqué aux paragraphes 5 à 12, ainsi que les questions relatives à l'avenir du système, décrites aux paragraphes 13 à 18. Le groupe de travail est également invité à envisager la possibilité de recommander une décision à l'Assemblée pour adoption après le réexamen.

20. Si le groupe de travail estime qu'il convient de continuer de suivre de près l'évolution du système de recherche internationale supplémentaire, comme indiqué au paragraphe 17.a), les conclusions de tout réexamen seront probablement étroitement liées aux résultats du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration. Bien que l'évaluation de certains aspects du projet pilote ait commencé, il faudra plusieurs années avant que le résultat dans la phase

nationale puisse être déterminé pour une proportion suffisante des demandes internationales qui ont fait l'objet du projet pilote. Même alors, il faudra encore du temps pour que les recommandations aboutissent à des propositions concrètes. En outre, étant donné que la demande de recherche internationale supplémentaire a toujours été faible, des changements susceptibles d'affecter le comportement des déposants, telles que de nouvelles options proposées par les administrations chargées de la recherche internationale pour les déposants, pourraient à tout moment avoir un impact soudain et significatif sur le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire. Compte tenu de ces différents éléments, le fait de ne pas fixer de date pour le prochain réexamen éviterait à l'Assemblée de devoir examiner une question qui n'est pas encore prête.

21. Si le groupe de travail décide de recommander à l'Assemblée de poursuivre la recherche internationale supplémentaire, il souhaitera peut-être envisager 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 en 2012, 2015 et 2021, a décidé

- a) d'inviter le Bureau international à continuer de suivre de près l'évolution du système et de rendre compte des faits nouveaux importants à la Réunion des administrations internationales et au groupe de travail et
- b) de réexaminer le système au moment recommandé par le Bureau international ou à la demande d'un État contractant, mais pas au-delà de 2027.”

22. En revanche, si le groupe de travail décide de recommander à l'Assemblée de supprimer le système de recherche internationale supplémentaire, compte tenu du calendrier de modification du règlement d'exécution du PCT indiqué au paragraphe 17.b), il souhaitera peut-être envisager 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 en 2012, 2015 et 2021,

- a) a noté que l'utilisation de la recherche internationale supplémentaire reste très faible depuis que cette option est devenue accessible aux déposants en 2009 et
- b) a invité le Bureau international à présenter à sa session de septembre-octobre 2022 des propositions de modification du règlement d'exécution du PCT visant à supprimer l'option de recherche internationale supplémentaire.”

*23. Le groupe de travail est invité*

*i) à faire part de ses observations sur les questions relatives à la recherche internationale supplémentaire soulevées dans le présent document et*

*ii) à examiner les projets de recommandations à adresser à l'Assemblée qui figurent aux paragraphes 21 et 22.*

[Fin du document]