

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

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

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

Document établi par l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et Singapour

Le présent document reproduit le contenu du document PCT/WG/13/5, exception faite de la modification des dates de la présente session du groupe de travail.

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 concerne l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) en tant d'office désigné, fournissant un retour d'information 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 mémorandum 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.

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 examen.

SITUATION ACTUELLE

7. Les offices participants ayant achevé la présente phase du projet pilote et analysé les résultats sont 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 trois 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. Elles jugeaient également ce retour d'information utile pour évaluer plus en détail leur façon d'utiliser la classification.

Quelles informations étaient les plus utiles?

10. Toutes les 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.

11. Une administration chargée de la recherche internationale jugeait également utiles les informations fournies sur le champ de recherche. Elles souhaitaient 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.

12. 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?

13. 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. À l'avenir, l'idéal serait que tout service futur puisse fournir en temps utile un retour d'information sur la série de revendications ayant fait l'objet de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale, plutôt que sur les revendications modifiées déposées pendant la phase nationale, car cela serait plus utile à l'administration chargée de la recherche internationale.

Un retour d'information supplémentaire serait-il utile?

14. 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.

Suggestions d'amélioration

15. 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.

16. 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

17. 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.

18. 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.

19. 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 RÉPONSE SUR LE RETOUR D'INFORMATION À L'ATTENTION DE
L'OFFICE DE PROPRIÉTÉ 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]