

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

Dix-huitième session
Genève, 18 – 20 février 2025

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

Document soumis par le Royaume-Uni

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 dont la mise en place a été récemment poursuivie dans le cadre du PCT. Cette phase du projet pilote a relevé d'une action concertée de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), d'IP Australia, de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), de l'Office des brevets d'Israël (ILPO), de l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) et de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO).
2. Chaque office participant est convenu de fournir un retour d'information limité sur les rapports de recherche internationale émis par une autre administration chargée de la recherche internationale participante pour les demandes qui sont entrées dans la phase nationale correspondante. L'UKIPO a fourni un retour d'information mais n'en a pas reçu puisqu'il n'est pas une administration chargée de la recherche internationale.

RAPPEL

3. La création d'un système de retour d'information sur le travail effectué par les administrations chargées de la recherche internationale a été proposée pour la première fois à la onzième session du Groupe de travail du PCT tenue en 2017, à la suite de la publication par le Bureau international d'un mémorandum intitulé "Le système du PCT : aperçu et orientations et priorités éventuelles pour l'avenir". Un système permettant aux offices nationaux de donner leur avis sur la qualité du travail effectué par les administrations chargées de la recherche internationale pendant la phase internationale était envisagé.

4. En 2019, l'UKIPO a invité l'OPIIC et IP Australia à participer à un projet pilote de retour d'information sur les rapports de recherche internationale à petite échelle afin de déterminer le type de retour d'information qui serait le plus utile pour les administrations chargées de la recherche internationale et de démontrer l'intérêt d'un tel système. Le projet pilote a été examiné à la douzième session du Groupe de travail du PCT et l'UKIPO a invité les autres administrations chargées de la recherche internationale à y participer si elles le souhaitaient. L'IPOS a fait part de son intérêt et a rejoint le projet pilote à la fin de 2019. L'état d'avancement du projet 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 y participer. L'USPTO a rejoint le projet pilote au début de 2021, suivi peu après par l'ILPO. Cette phase du projet pilote s'est achevée en octobre 2021 lorsque l'ILPO a répondu au retour d'information reçu. Ce fut la dernière étape du projet pilote jusqu'à la phase la plus récente.

5. À chacune des phases précédentes, l'UKIPO a fourni un retour d'information sur les rapports de recherche internationale concernant cinq demandes émis par l'administration chargée de la recherche internationale une fois que la demande était entrée dans la phase nationale au Royaume-Uni. Le projet pilote s'inscrivait dans le cadre des efforts plus larges visant à garantir que le PCT et la phase internationale fonctionnent aussi efficacement que possible.

6. Le projet pilote a été perçu de manière positive par les participants, qui ont jugé le retour d'information utile. Lors de la présentation des résultats aux sessions ultérieures du Groupe de travail du PCT, de nombreux autres États membres ont formulé des commentaires encourageants sur les avantages potentiels du projet, malgré l'inquiétude suscitée par son coût global.

7. En 2023, l'UKIPO a contacté les précédents participants en vue de relancer le projet pilote. Des discussions ont eu lieu pour déterminer comment il pourrait se poursuivre, avec des propositions concernant la manière de procéder et les formulaires utilisés. Tous les participants estimaient notamment qu'il serait potentiellement plus profitable d'étendre le retour d'information à d'autres offices que l'UKIPO.

CADRE

8. L'UKIPO a conçu cette phase du projet pilote de sorte qu'elle soit simple et demande un minimum de temps et d'efforts, tout en permettant à chaque office de formuler des observations constructives sur les recherches effectuées par les autres administrations chargées de la recherche internationale. Le projet pilote était organisé comme suit :

- a) Chaque participant a recensé au moins 12 demandes selon le PCT qui étaient entrées dans leur phase nationale et avaient fait l'objet d'une recherche par l'une des administrations chargées de la recherche internationale participantes. Dans un souci d'équité, il a été demandé de sélectionner les demandes ayant fait l'objet d'une recherche par différentes administrations chargées de la recherche internationale. Ces listes ont été communiquées à tous les participants.
- b) L'UKIPO a ensuite choisi huit demandes dans chaque liste, veillant à ce que chaque administration chargée de la recherche internationale reçoive à peu près la même quantité de retours d'information de la part de chaque office.
- c) Chaque participant a fourni un retour d'information sur les huit demandes sélectionnées dans sa liste. En règle générale, c'est l'examineur de la demande pendant la phase nationale qui a été chargé de cette tâche. Le retour d'information pour chaque cas a été fourni au moyen de la feuille figurant à l'annexe I et envoyé par courrier électronique à l'UKIPO.

d) L'UKIPO a ensuite envoyé tous les formulaires de retour d'information à l'administration chargée de la recherche internationale concernée. Le retour d'information a été transmis uniquement à l'office qui l'avait fourni et à l'administration chargée de la recherche internationale destinataire.

e) Chaque administration chargée de la recherche internationale a examiné le retour d'information et a été invitée à formuler des commentaires généraux sur sa qualité et la manière dont il pourrait être utilisé. Ces commentaires ont été fournis au moyen de la feuille figurant à l'annexe II.

f) Pour conclure cette phase du projet pilote, les participants ont prévu d'en discuter entre eux, afin d'évaluer son efficacité et de proposer d'éventuelles améliorations. D'autres étapes du projet pilote pourraient suivre à l'issue d'échanges avec le Bureau international et d'autres parties intéressées.

9. Le formulaire de retour d'information (qui figure à l'annexe I) a été légèrement modifié pour tenir compte des commentaires reçus lors des phases précédentes du projet pilote et des suggestions émises par les participants au début de la présente phase.

SITUATION ACTUELLE

10. Toutes les administrations chargées de la recherche internationale participantes ont obtenu un retour d'information de la part de chacun des participants et ont donné leur avis sur ce retour d'information. Les discussions finales entre les participants sur les résultats n'ont pas encore eu lieu. Les premières impressions de l'UKIPO sont présentées dans les paragraphes ci-après.

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

11. Une administration chargée de la recherche internationale a utilisé le retour d'information pour recenser les lacunes dans la stratégie de recherche lorsque de nouveaux documents constitutifs de l'état de la technique pertinent étaient cités. Cela était utile en particulier si différents codes de classement et/ou mots clés étaient utilisés. Une autre administration chargée de la recherche internationale a utilisé les résultats comme un moyen de contrôle supplémentaire de la qualité de ses rapports de recherche internationale.

12. Une administration chargée de la recherche internationale a fait remarquer que, bien que le retour d'information ait fourni des informations utiles, la taille de l'échantillon n'était pas suffisante pour faire ressortir les tendances et tirer des conclusions réellement utiles, notamment concernant les besoins spécifiques en matière de formation. La formation est souvent chronophage et gourmande en ressources et il fallait donc réunir plus d'éléments pour justifier un tel investissement dans la formation ou d'autres changements dans les pratiques. Le retour d'information peut cependant être pris en compte aux fins de potentiels examens de la qualité ou études futures.

13. Une autre administration chargée de la recherche internationale a déclaré que le plus gros avantage résidait dans le partage du retour d'information avec les examinateurs chargés de la recherche internationale, qui obtenaient un deuxième avis sur leur rapport de recherche internationale et pouvaient modifier leur approche en citant un état de la technique supplémentaire, en élargissant leur recherche et en prenant conscience des similitudes et des différences par rapport aux stratégies de recherche adoptées par d'autres administrations chargées de la recherche internationale. L'administration en question a estimé par ailleurs que ce projet venait étayer l'idée que les ateliers de recherche collaborative sont une bonne occasion d'aider tous les examinateurs à améliorer leurs compétences en matière de recherche. Aucun changement spécifique n'a été apporté à la pratique ou à la formation.

Quel aspect du retour d'information était le plus utile?

14. Chaque administration chargée de la recherche internationale a confirmé que le recensement de nouvelles citations qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche internationale était utile. Cela se vérifiait notamment lorsqu'il était fait mention de la manière dont cette citation avait été recensée (recours à différentes bases de données, à des codes de classement spécifiques et à différents mots clés).

15. Une administration chargée de la recherche internationale a fait observer que certains de ses formulaires de retour d'information indiquaient précisément les raisons invoquées pour effectuer une recherche supplémentaire et utiliser de nouvelles citations, ce qui constituait à ses yeux le retour d'information le plus utile.

16. Les autres retours d'information jugés utiles sont l'avis donné sur le classement des documents dans les catégories X, Y ou A, la sensibilisation à l'état de la technique citée dans d'autres ressorts juridiques, le rappel de bien vérifier les détails structurels dans les dessins complexes et le rappel que la littérature non-brevet fondée sur le Web pourrait ne pas être disponible lors du traitement ultérieur de la demande.

Quel aspect du retour d'information n'était pas utile?

17. Selon deux administrations chargées de la recherche internationale, aucun retour d'information n'était inutile.

18. Une administration chargée de la recherche internationale a estimé qu'une réponse négative à la question 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 indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale?") n'était pas particulièrement utile.

19. Une autre administration chargée de la recherche internationale a indiqué que certains formulaires ne précisaient pas comment l'état de la technique nouvellement recensé avait été trouvé (codes de classement différents, nouvelles bases de données, mots clés ou par une voie totalement différente). Les formulaires qui contenaient ces précisions étaient de fait beaucoup plus utiles.

20. Certains retours d'information n'expliquaient pas clairement pourquoi l'examineur de la phase nationale n'avait pas utilisé l'état de la technique citée dans le rapport de recherche internationale et avait choisi d'en utiliser un autre.

Un retour d'information supplémentaire serait-il utile?

21. Une administration chargée de la recherche internationale a estimé qu'il serait utile d'inclure la stratégie de recherche adoptée par l'examineur fournissant le retour d'information, en particulier la chaîne de recherche ayant abouti à citer un nouveau document sur l'état de la technique pertinent.

22. Une autre administration chargée de la recherche internationale a proposé d'ajouter trois questions au formulaire de retour d'information :

a) S'il existe d'autres citations qui ne figurent pas dans le rapport de recherche internationale mais qui ont été utilisées lors de l'examen, ces citations sont-elles considérées comme plus pertinentes que les citations mentionnées dans le rapport de recherche internationale?

b) Quel est le nombre de citations figurant dans le rapport de recherche internationale qui ont été utilisées lors de l'examen par rapport au nombre total de citations utilisées lors de l'examen?

c) Des recherches supplémentaires ont-elles été effectuées (le cas échéant) à l'aide d'outils de recherche alimentés par l'intelligence artificielle?

23. L'optique de ces questions transparait dans d'autres réponses. Une administration chargée de la recherche internationale a ainsi estimé que l'on pourrait mettre davantage l'accent sur l'état de la technique citée lors de l'examen, notamment sur le degré de pertinence de chacun des documents cités et sur les revendications auxquelles l'examineur les a appliqués. Une autre administration chargée de la recherche internationale a également suggéré d'exiger la fourniture d'informations concernant un recours éventuel à l'intelligence artificielle dans une recherche ultérieure et la détermination d'un nouvel état de la technique pertinent à l'aide d'une plateforme de recherche fondée sur l'intelligence artificielle.

24. Une administration chargée de la recherche internationale aurait souhaité des précisions sur la manière dont les nouvelles citations étaient jugées plus pertinentes pour les revendications sur le plan de la nouveauté et de l'activité inventive. Des informations sur l'utilisation effective des documents de la catégorie X ou Y cités dans le rapport de recherche internationale lors de l'examen des demandes nationales seraient également utiles.

25. Il a également été suggéré de demander aux offices participants de fournir des informations sur leur politique et leurs meilleures pratiques s'agissant d'évaluer et d'utiliser les travaux accomplis (par d'autres offices) dans le cadre d'examens antérieurs ainsi que sur les principales difficultés que leurs employés rencontrent pour tirer parti de ces travaux.

26. Une administration chargée de la recherche internationale aurait souhaité connaître la pratique des offices participants en matière d'examen dans la phase nationale. Par exemple, effectuent-ils toujours des recherches complémentaires quels que soient les résultats du rapport de recherche internationale et comparent-ils ensuite leurs résultats avec ceux du rapport de recherche internationale? Ou bien utilisent-ils les résultats de recherche disponibles (s'ils sont considérés comme raisonnables) et reportent-ils toute recherche complémentaire jusqu'à réception d'éventuelles modifications?

27. Il a également été proposé que les offices participants indiquent le nom de l'outil de recherche utilisé (par exemple, EPOQUE).

Suggestions d'amélioration du projet pilote

28. Une administration chargée de la recherche internationale a déclaré que les rapports de recherche internationale sélectionnés pour lesquels elle avait reçu un retour d'information étaient assez anciens (les recherches avaient été effectuées il y a une dizaine d'années). Selon elle, le retour d'information aurait été beaucoup plus utile pour les recherches internationales récentes. Une autre administration chargée de la recherche internationale a confirmé que ses examinateurs estimaient que le retour d'information leur était parvenu trop tard pour être d'une grande utilité. (On notera cependant que certains offices sont limités par le nombre de demandes entrées dans la phase nationale qui ont fait l'objet d'une recherche par une administration chargée de la recherche internationale donnée).

29. Une administration chargée de la recherche internationale a suggéré qu'il serait utile d'établir une cartographie des citations montrant tous les offices qui ont mentionné la même citation du rapport de recherche internationale. Cela pourrait être un moyen efficace de transmettre des informations sur la fréquence d'utilisation des citations dans le rapport de recherche internationale.

30. Si elles ne sont pas aisément accessibles, des copies de tout autre élément de l'état de la technique pourraient être fournies.

31. Il y avait parfois une certaine confusion quant à l'office qui fournissait le retour d'information, de sorte qu'il pourrait être utile d'affiner les champs d'identification en haut du formulaire de retour d'information. Un autre commentaire concernait la possibilité d'indiquer le numéro de publication de la phase nationale correspondant à la demande examinée, par exemple en regard des documents d'instruction de la demande.

32. Si ce projet pilote devait être poursuivi et étendu, il vaudrait la peine de mettre en place un espace partagé sécurisé où l'office participant aurait un accès immédiat aux formulaires de retour d'information le concernant.

33. Une autre administration chargée de la recherche internationale a fait remarquer que le format actuel était adapté à la nature du retour d'information fourni dans le cadre du présent projet pilote. Si davantage d'informations étaient incluses, il faudrait alors modifier la présentation du retour d'information.

CONCLUSIONS

34. Des discussions ont eu lieu en octobre et novembre 2024 entre l'UKIPO et chaque participant concernant le déroulement et les résultats de la phase actuelle.

35. Tous les participants ont convenu qu'il serait utile de connaître (avant que le retour d'information soit fourni) la pratique de chaque office concernant l'examen des demandes entrant dans la phase nationale. Être déjà au fait de la pratique d'un office permettrait de mieux comprendre le retour d'information reçu de cet office. Pour les phases ultérieures, il serait bénéfique que chaque participant fournisse des détails sur sa façon de procéder avant de fournir un retour d'information.

36. Tous les participants ont également convenu que la taille de l'échantillon était trop petite pour donner lieu à de nouvelles pratiques ou recenser les besoins en matière de formation. Néanmoins, un office a expliqué que les examinateurs qui recevaient un retour d'information sur leurs propres recherches appréciaient les suggestions faites sur les différentes bases de données, les domaines de classification et les idées générales sur la manière de procéder à la recherche. Ces éléments pouvaient être partagés avec des collègues ou inclus dans la formation que suivait l'examinateur. Ainsi, les avantages du projet pilote pouvaient-ils dépasser le simple intérêt général.

37. La plupart des participants ont convenu de l'utilité de l'analyse comparative, mais que l'on ne pouvait pas s'appuyer sur cette seule base. L'importance de disposer d'un maximum d'informations sur les modalités de recensement des nouvelles citations (en mettant plus particulièrement l'accent sur la stratégie de recherche), a été également largement admise. Une administration chargée de la recherche internationale a craint que les nouvelles citations ne soient arbitraires et pas nécessairement plus utiles que celles figurant dans le rapport de recherche internationale. Une analyse plus approfondie permettrait une estimation réelle de l'utilité et de la pertinence des citations, seul moyen d'établir les véritables avantages du projet pilote.

38. Même s'il pourrait être plus profitable de disposer d'échantillons de plus grande taille, cela engendre aussi un coût plus élevé. Il faudrait trouver un équilibre concernant la taille des futurs échantillons. Le coût administratif actuel est faible, mais élargir la taille du projet pilote appellerait un examen minutieux, voire l'octroi d'une plus grande marge de manœuvre de la part de certains offices. Plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ont déclaré que le retour d'information sur d'anciennes demandes (déposées il y a 10 ans ou plus) était moins utile et que la sélection de dossiers en cours d'examen contribuerait à réduire encore davantage les coûts. Cela éviterait de devoir revenir sur un dossier qui n'a pas été examiné depuis des années, mais cela n'est pas toujours possible.

39. Il a été question de limiter les futures phases du projet pilote à certains domaines technologiques, ce qui permettrait d'obtenir des résultats plus ciblés. Le choix d'un domaine de la CIB dans lequel la littérature non-brevet est souvent citée a été évoqué.

40. Tous les participants étaient prêts à participer à nouveau à une future phase du projet pilote, pour autant que sa fréquence ne soit pas trop soutenue. Toute augmentation significative de la taille de l'échantillon ou du retour d'information fourni pourrait toutefois appeler un complément d'examen.

41. L'impression générale est que le projet pilote de retour d'information s'est révélé utile, même si l'on gagnerait à mieux encadrer les personnes fournissant un retour d'information (en particulier en leur donnant des instructions sur le niveau de détail à fournir) et à mieux définir la sélection des demandes qui feront l'objet d'un retour d'information.

PROCHAINES ETAPES

42. Aucun plan définitif n'a encore été établi concernant la poursuite de la phase pilote ou l'extension du projet, mais des discussions ont été entamées à ce sujet. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, une nouvelle phase devrait être soigneusement conçue pour atteindre des objectifs précis, qui pourraient toucher la comparaison des résultats de la recherche et de l'examen en tant que tels, l'évaluation des éléments nécessaires pour rendre le retour d'information pratique à plus grande échelle, du point de vue de la possibilité pour les examinateurs des offices désignés de donner un retour d'information avec un minimum d'efforts, la collecte et la distribution des données, ainsi que l'analyse des données, à la fois au niveau des demandes individuelles traitées par les examinateurs et, de manière plus générale, pour recenser les tendances et les problématiques communes.

43. Si un nouveau projet pilote est réalisé, il est probable qu'il faille augmenter la taille de l'échantillon pour obtenir des résultats réellement utiles. Comme indiqué, cela induirait une hausse des coûts de main-d'œuvre pour les participants. En outre, si un seul office était chargé de conduire le projet, cela représenterait probablement une charge beaucoup plus lourde.

44. Il existe cependant des solutions, comme la possibilité que les examinateurs fournissent un retour d'information lors de l'examen de la demande au moment de l'entrée dans la phase nationale, et qu'ils collectent ces résultats sur une période plus longue. Les participants pourraient alors organiser des discussions à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an).

45. Des projets à plus petite échelle, similaires à celui décrit dans le rapport, pourraient également être menés en cas d'intérêt suffisant ou si d'autres offices souhaitent y participer avant de s'engager dans un projet de plus grande envergure.

46. L'UKIPO tient à poursuivre ce projet et à continuer de faciliter sa mise en œuvre. Tout office souhaitant faire des suggestions ou participer à l'élaboration de ce projet est invité à envoyer un courrier électronique à Charles Jarman à l'adresse charles.jarman@ipo.gov.uk.

47. Le groupe de travail est invité

i) à faire part de ses observations sur tout aspect de la présente phase du projet pilote ou ses conclusions et

ii) à entamer des discussions sur la manière dont ce projet pourrait être élaboré ou étendu.

[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 publication selon le PCT :

*Numéro de publication dans la phase
nationale :*

Numéro de la demande selon le PCT :

1. Des modifications de fond ont-elles été déposées après la publication du rapport de recherche internationale, mais avant l'examen, de sorte que la portée des inventions revendiquées a été modifiée?

(Dans l'affirmative, décrivez brièvement de quelle manière)

2. 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.

3. Y a-t-il des documents de la catégorie X ou Y cités dans le rapport de recherche internationale que vous avez considérés comme des documents de la catégorie A? Dans l'affirmative, veuillez expliquer brièvement pourquoi. (Inscrivez s.o. (sans objet) si aucun document de la catégorie X ou Y n'était cité dans le rapport de recherche internationale).

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? (Inscrivez s.o. si aucun document de la catégorie A n'était cité dans le rapport de recherche internationale).

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 indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale? Dans l'affirmative, veuillez les énumérer ci-après et expliquer brièvement pourquoi vous l'avez fait.

6. Si des mots clés figuraient dans le rapport de recherche internationale, avez-vous utilisé de nouveaux mots clés pour effectuer la recherche? Dans l'affirmative, veuillez les énumérer ci-après. (Inscrivez s.o. si aucun mot clé ne figurait dans le rapport de recherche internationale).

| |
|--|
| |
|--|

[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]