

Rapport sur l'état d'avancement du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration

Contexte

En juin 2010, un projet pilote associant le KIPO, l'OEB et l'USPTO a été lancé dans le cadre de la coopération IP5, afin de déterminer si des examinateurs des offices participants, possédant des compétences complémentaires, pourraient collaborer pour établir un rapport de recherche internationale (ISR) et une opinion écrite (WO-ISA) de grande qualité.

Méthodologie du projet pilote

a) L'examineur de l'office agissant en qualité d'ISA pour une demande PCT donnée (dénommé *premier examinateur*) analyse la demande, définit une stratégie de recherche, effectue la recherche et établit une **version provisoire de l'ISR et de la WO-ISA**, qui est transmise à deux homologues (dénommés examinateurs associés) des autres offices participants. Les examinateurs associés sont invités à **commenter** ou à **compléter** le travail provisoire du premier examinateur dans un délai d'une semaine.

b) Après avoir reçu les réactions des examinateurs associés, le premier examinateur établit la **version finale de l'ISR et de la WO-ISA**. Cette version est transmise au déposant pour le compte de l'ISA, avec une lettre type indiquant que la demande a été traitée dans le cadre du projet pilote de recherche et d'examen en collaboration.

Les premiers examinateurs et les examinateurs associés doivent ensuite **remplir un questionnaire** pour évaluer leur collaboration concernant le dossier test en question.

Il est prévu de **traiter 192 demandes PCT dans le cadre du projet pilote**, chaque office agissant en qualité d'ISA pour 64 demandes PCT et collaborant pour les 128 demandes restantes instruites par les deux autres offices.

La portée du projet pilote est la suivante :

- huit examinateurs par office participant, avec un total de **24 examinateurs participants** ;
- chaque examinateur traite, en qualité de premier examinateur, les huit demandes PCT qui lui ont été confiées (il est donc responsable de ces demandes ; cf. annexe I), et collabore pour 16 autres demandes PCT confiées à ses deux homologues.

Evaluation préliminaire par les examinateurs de l'OEB agissant en

qualité de "premiers examinateurs" (questionnaires)¹

- Les réactions reçues par le premier examinateur ont été jugées **pertinentes** pour près de **65 %** des demandes traitées. Elles n'ont été considérées inappropriées que dans 2 % des cas.

- Pour **87 %** des demandes, le premier examinateur a **ajouté des citations** au rapport de recherche final à la suite des réactions reçues. Pour **27 %** des demandes, les observations ont eu pour effet de **modifier la WO-ISA**.

- Comme lors des résultats du projet pilote en 2011, les premiers examinateurs ont estimé dans la quasi-totalité des cas (**92 %**) que la collaboration avec les examinateurs associés avait **amélioré** la qualité du produit final (ISR et WO-ISA définitifs). Dans plus d'un tiers des cas, l'amélioration a été jugée considérable.

- Dans la majorité des cas, les premiers examinateurs n'ont eu besoin, tout au plus, que de **15 à 25 % de temps supplémentaire** pour les demandes faisant l'objet du projet pilote par rapport aux demandes PCT traditionnelles. Ce surcroît de temps a été principalement imputé aux réactions tardives des examinateurs associés et à l'absence d'outil de collaboration approprié pour un échange d'informations efficace. Le surcroît de temps n'a dépassé 50 % que dans 9 % des cas.

Evaluation préliminaire par les examinateurs de l'OEB agissant en qualité d'examineurs associés

- Dans **61 %** des cas, les examinateurs de l'OEB agissant en qualité d'examineurs associés ont commenté le travail du premier examinateur.

- Dans **50 %** des cas, les réactions des examinateurs de l'OEB ont eu pour effet de modifier la WO-ISA en lien avec la brevetabilité.

- Dans **63 %** des cas, les examinateurs de l'OEB ont estimé que la prise en compte de leurs réactions avait **amélioré** le produit final.

- Le **surcroît de temps** par rapport à une recherche normale a été jugé **négligeable** (moins de 10 %) dans **50 %** des cas.

- Il est intéressant de noter que dans **70 %** des cas, les examinateurs de l'OEB **se fieraient à la fois aux résultats de la recherche et de l'examen** collaboratifs. Ces résultats pourraient être utilisés directement dans la phase régionale/nationale. Les examinateurs de l'OEB ont indiqué

¹ Résultats au 13 septembre 2012

que des tâches administratives exigeraient probablement un surcroît de temps dans ces cas (par exemple pour remplacer les références juridiques au PCT par les références correspondantes à la CBE). Ils ne se fieraient pas à l'ISR collaboratif (aux seuls résultats de la recherche) dans la phase régionale/nationale que dans 2 % des cas. Du fait des différences en matière de droit des brevets, ils auraient besoin d'un examen complémentaire dans 30 % des cas.

Conclusion/recommandations

- Les **différences de pratique** dans le cadre de la procédure PCT, par exemple pour les revendications relatives à une utilisation médicale ou à des méthodes de traitement, sont un problème qu'il convient de traiter. Si les examinateurs des différents offices ne peuvent adopter une approche convergente, les différentes opinions doivent être précisées dans la WO-ISA avec une explication uniforme, comme prévu dans la méthodologie du projet pilote.
- Compte tenu des **différences de classification**, il est difficile de se fier aux recherches effectuées par les autres offices. La classification coopérative des brevets et la classification hybride commune devraient résoudre ce problème dans une grande mesure.
- Une **présentation distincte des opinions des différents offices** dans l'ISR/la WO-ISA serait très intéressante pour les déposants, car elle leur permettrait d'avoir un aperçu complet des scénarios possibles lors de l'entrée dans la phase régionale/nationale, et d'adapter ainsi leur stratégie aux contraintes régionales des marchés.
- Il est important de se concentrer sur l'ajout d'**éléments de l'état de la technique**, puisque les pratiques varient de toute manière (pas d'approche problème-solution au KIPO et à l'USPTO).
- La **communication** par courriel est préférée pour le travail quotidien et a été jugée adéquate pour la collaboration. Des rencontres en tête à tête avec des examinateurs associés d'autres offices accroîtraient cependant dans une large mesure la motivation et la compréhension mutuelle.
- Le **respect des délais** pose problème (les réactions des examinateurs associés sont souvent trop tardives) et un **outil de collaboration** est nécessaire pour avoir automatiquement un aperçu de l'état des fils de discussion - ou même des demandes - souvent multiples qu'un groupe traite simultanément. D'autres fonctionnalités de "workflow", rappelant par exemple aux examinateurs qu'ils doivent envoyer leurs réactions ou indiquant l'absence d'un participant, réduiraient les tâches administratives dans le cadre du projet pilote et amélioreraient l'efficacité de la collaboration entre les offices.

Prochaines étapes

Les résultats de l'évaluation du projet pilote par l'OEB seront discutés avec les autres offices participants et un rapport conjoint sera présenté et discuté lors de la prochaine réunion des directeurs et des directeurs adjoints des offices IP5. L'évaluation finale comprendra deux parties, à savoir l'évaluation du travail des examinateurs par les offices participants, et les avis des déposants recueillis lors de réunions avec les déposants et les associations industrielles.

La conclusion préliminaire de l'équipe pilote de l'OEB est que les résultats de la phase 2 confirment la conclusion de la phase 1. L'absence de soutien informatique adéquat entrave certes l'efficacité de la collaboration, mais les progrès réalisés dans d'autres projets IP5 amélioreront la qualité et l'efficacité du travail collaboratif. Néanmoins, les résultats semblent confirmer, dans les conditions imparfaites du projet pilote, que la recherche et l'examen collaboratifs demandent un peu plus du double de temps qu'un ISR et une WO-ISA conventionnels.