

Troisième journée – Exercices E : exercices sur les revendications acceptées par différents offices de propriété intellectuelle

Nous allons utiliser les bases de données ci-dessous, accessibles gratuitement, qui contiennent des données sur les familles de brevets et sur la situation juridique des brevets et permettent la consultation publique des dossiers :

Espacenet (via l'OEB) : <http://worldwide.espacenet.com/>.

La base de données Espacenet permet aussi d'accéder au Registre européen des brevets, lequel rend possible la consultation publique des demandes en instance auprès de l'OEB (vous remarquerez que la présentation des interfaces du Registre et d'Espacenet est analogue).

Registre européen des brevets :

<https://register.epo.org/espacenet/regviewer>

Common Citation Documents (documents communs pour les citations) (CCD de l'OEB) : <http://www.trilateral.net/ccd>.

Patentscope de l'OMPI (ne contient aucune information explicite sur les familles de brevets mais des informations sur certaines entrées dans la phase nationale selon le PCT, avec parfois des liens vers les registres nationaux respectifs) : <http://www.wipo.int/patentscope/search/fr/search.jsf>.

Patent Application Information Retrieval (portail PAIR de l'USPTO)

(ne contient que des informations sur les familles nationales de brevets, par exemple, les demandes de "continuation") :

<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>.

DPMAREgister : <http://register.dpma.de/DPMAREgister/Uebersicht?lang=en>.

Ces exercices ont pour objet de vous faire étudier des cas où des brevets ont été délivrés alors que des offices différents ont accepté des revendications au libellé différent ou que certains offices ont délivré un brevet alors que d'autres ont refusé de le faire.

Tâche n° 1 : document [EP 1702525 B1](#) (cas du narguilé de l'exercice A)

Question : Ce cas a déjà été étudié dans le cadre des exercices sur les familles de brevets de la première journée. Comparez les brevets délivrés par l'OEB (document [EP1702525B1](#)) et ceux qui ont été délivrés par l'USPTO (document [US7775218B2](#)). Comparez-les avec les revendications initialement déposées pour le document EP-A1.

Réponse : Pour comparer les revendications acceptées, vous devez afficher la version PDF de la publication concernant les brevets délivrés, c'est-à-dire les documents EP-B1 et US-B2 (cliquez sur "Document original"; ne cliquez pas sur "Revendications" dans la partie gauche du menu d'Espacenet sinon vous n'obtiendrez que les revendications concernant les documents A1). Le document EP-B1 a été accepté le 28 octobre 2009 et le document US-B2, le 17 août 2010 (c'est ce qu'indiquent les dates de publication de la liste de la famille de brevets INPADOC). La partie caractérisante des revendications respectives est complètement différente. Dans le document US-B2, cette partie de la revendication n° 1 comprend des caractéristiques mentionnées dans la revendication n° 2 du document EP. Les deux diffèrent aussi des revendications initialement déposées figurant dans le document EP-A1.

Question : Quelle peut en être la raison? Comparez l'état de la technique.

Réponse : L'examineur US cite des informations supplémentaires sur l'état de la technique ne figurant pas dans les citations EP (documents US1967438, US2935987 et US3292634). Pour vérifier ces citations, vous pouvez soit vous reporter à la page de couverture des documents EP-B1 et US-B2, soit ouvrir les documents concernant la famille dans le CCD. Il est par conséquent fort probable que les revendications EP ne soient pas recevables en raison des informations supplémentaires sur l'état de la technique. L'un des documents supplémentaires décrit très probablement la caractéristique figurant dans la partie caractérisante du document EP-B1.

Malheureusement, il n'existe aucun rapport de recherche élargi permettant de recenser immédiatement l'état de la technique pertinent. La revendication principale acceptée par l'examineur EP provient de la revendication n° 10 initialement déposée. Si le rapport de recherche US avait été un rapport élargi, il aurait permis de recenser l'état de la technique où cette caractéristique est connue.

Question : Comment allez-vous procéder si la demande a aussi été déposée auprès de votre office mais à la date du 20 juin 2006, sans revendication de priorité?

Réponse : La demande a été publiée pour la première fois sous la forme du document EP1702525A1 le 20 septembre 2006, c'est-à-dire après la date de dépôt auprès de votre office. Cette publication ne peut donc pas être considérée comme constitutive de l'état de la technique. Elle aurait pu l'être si elle avait été publiée après la date du dépôt auprès de votre office.

Certaines revendications peuvent donc très probablement être acceptées. Ainsi qu'il est expliqué plus haut, il est probable que les revendications EP ne pourront pas être utilisées aux fins de la délivrance d'un brevet en raison des informations supplémentaires sur l'état de la technique figurant dans la demande US. Il est recommandé de proposer au déposant de fonder sa demande sur les revendications acceptées par l'USPTO.

Question : Les demandes ci-après semblent porter sur la même invention : AU2007216620, CA2599199, MA30365 et MY143938. Un brevet peut-il être délivré?

Réponse : Ces demandes ont été trouvées durant la recherche de membres de la famille de brevets, dans le cadre des exercices sur les familles de brevets. Elles semblent porter sur la même invention que celles, faisant l'objet de la demande US (les demandes AU et CA comportent les mêmes dessins) mais elles ne revendiquent pas la priorité US. Par conséquent, les dates de dépôt des demandes respectives sont pertinentes aux fins de la détermination de l'état de la technique. Ces demandes ayant toutes été déposées en 2007, les documents EP ou US doivent être considérés comme constitutifs de l'état de la technique. Si le contenu de l'une quelconque des demandes AU, CA, MA et MY est identique à celui de la demande US, il se peut que le brevet ne puisse pas être délivré en raison de l'absence de nouveauté. Si le contenu est différent, par exemple parce que des caractéristiques techniques supplémentaires y sont décrites, le brevet

pourra peut-être être délivré, sous réserve que la différence par rapport à l'état de la technique établi dans le document [US7775218B2](#) puisse être considérée comme le résultat d'une activité inventive.

Question : À titre d'exercice supplémentaire, vous pouvez vérifier que les documents US2006207621A1, AU2007216620 et CA2599199 sont identiques (vous trouverez dans la base Espacenet une version PDF de ces demandes).

Tâche n° 2: document [WO9707818](#)

Question : Combien de brevets ont été délivrés pour la famille élargie?

Comment procéderiez-vous?

Réponse : Il y a 11 familles nationales dans la famille de brevets INPADOC mais seule l'Australie a délivré un brevet (document AU726542B2). Cela devrait vous amener à vous demander si l'examineur AU a négligé certains aspects de l'état de la technique. Ou peut-être qu'un examen est encore en cours au sein d'autres offices de propriété intellectuelle : vous devez vérifier ce point.

Pour les codes de type de document, voir

<http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/3493.html>

<http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=1996068268>

Question : Où en est l'examen à l'OEB et à l'USPTO?

Réponse : Pour l'OEB, sélectionnez le membre de la famille EP, puis cliquez sur le lien vers le Registre EP. La demande est réputée avoir été retirée. Il y a eu de nombreuses communications entre le déposant et l'examineur (pour en obtenir une liste, cliquez sur "Tous les documents").

Pour l'USPTO, allez dans le portail US PAIR où vous chercherez la demande n° 09/731878 (pour la présentation du numéro de la demande, reportez-vous à la page de couverture du document US-A1). La demande a été abandonnée.

Question : Comment procéderiez-vous en l'occurrence si un membre de la famille (de brevets) avait aussi été déposé auprès de votre office?

Réponse : Reportez-vous à l'état de la technique cité par l'OEB et l'USPTO, et comparez-le à l'état de la technique accepté par l'examineur AU. Il est plus que probable que l'examineur AU a négligé quelque chose. Il n'est donc pas conseillé de délivrer un brevet sur la base des revendications AU. Pour vous faire une idée de la situation, vous devrez lire les rapports d'examen établis par les examinateurs EP et US afin de prendre connaissance de leurs arguments.

Tâche n° 3 : document [WO9834604](#)

Question : Combien y-a-t-il de familles nationales dans la famille de brevets INPADOC et la famille INPADOC comprend-elle un brevet délivré?

Réponse : Il existe huit familles nationales. Seul l'USPTO a délivré un brevet (document [US6447801B1](#)).

Question : Quelle est la situation juridique (état d'avancement de l'examen) de la demande EP?

Réponse : La demande est réputée retirée.

Question : Quel office a établi le rapport de recherche internationale (rapport de recherche publié avec le document WO-A1)

Réponse : L'USPTO.

Question : L'état de la technique utilisé par l'examineur EP est-il le même?

Réponse : Non, l'examineur EP a mis en évidence des informations supplémentaires sur l'état de la technique (document US5173303 et publication XP002910730 relative à la littérature non-brevet). C'est peut-être la raison pour laquelle l'OEB a refusé de délivrer un brevet.

Pour voir l'état de la technique retenu par l'examineur EP, vous devez soit cliquer sur "Documents cités" dans la partie gauche du menu accompagnant le membre de la famille EP [EP0963198](#), soit ouvrir le lien vers le Registre européen des brevets, lequel s'affiche dans la ligne en dessous de l'intitulé des données bibliographiques du document [EP0963198](#). Il n'existe pas de version PDF de la publication EP-A1 comprenant un rapport de recherche.

Question : Comment procéderiez-vous dans ce cas?

Réponse : Dans ce cas, il serait bon de ne pas se hâter de délivrer un brevet sur la base des revendications acceptées par l'USPTO. Il serait préférable de commencer par chercher pourquoi l'OEB et les autres offices n'ont pas délivré de brevet, afin notamment de déterminer si les informations supplémentaires sur l'état de la technique ont joué un rôle important lors de l'examen.

Question : Pouvez-vous afficher les rapports d'examen? L'examineur EPO a-t-il examiné une revendication dont le libellé était analogue à celui de la revendication principale US?

Réponse : Oui, vous pouvez, par exemple, lire toutes les communications entre l'examineur EPO et le déposant lorsque vous ouvrez la demande figurant dans le Registre EP (document [EP0963198](#)) et que vous cliquez sur "Tous les documents". Les rapports d'examen sont habituellement intitulés "Annexe à la notification". C'est ainsi que le dernier rapport établi le 24 octobre 2007 (qui ne constitue pas le premier rapport d'examen!) donne acte de la nouveauté de la matière faisant l'objet de la revendication mais considère qu'il n'y a pas eu activité inventive. Vous ne devez pas oublier que ce rapport ne tient pas compte des revendications initialement déposées mais des revendications modifiées, déposées le 14 juin 2007. Il existe aussi des rapports antérieurs sur d'autres versions des revendications.

Cet exercice ne permet pas de dégager une recommandation claire sur la façon de procéder, notamment parce que la demande en instance auprès de l'OEB n'a pas été rejetée mais est réputée avoir été retirée parce que le déposant a omis de répondre dans les délais au rapport d'examen. Par là même, on ne peut vraiment déterminer si l'examineur EPO aurait, en fin de compte, accepté certains aspects de la revendication principale au libellé modifié. Toutefois, la revendication principale acceptée par l'USPTO est quasi identique à

la revendication n° 17, déposée le 14 juin 2007, pour laquelle l'examineur EPO avait estimé qu'il n'y avait pas eu activité inventive. Il convient donc d'étudier de très près les motifs de l'OEB avant d'accepter cette revendication précise.

Question : L'examineur EPO a cité le document XP002910730 en tant que littérature non-brevet, que vous pouvez retrouver dans l'Espacenet. Pourquoi ne pouvez-vous pas afficher l'intégralité du document?

Réponse : Parce qu'il s'agit d'un article protégé par le droit d'auteur d'une revue scientifique. Les publications relatives à un brevet peuvent être affichées dans leur intégralité parce qu'elles ne sont pas protégées par le droit d'auteur.

Question : Le brevet US est-il toujours en vigueur?

Réponse : Oui, il suffit, pour le savoir, de consulter le portail US PAIR.

Question : Pouvez-vous afficher les rapports d'examen US?

Réponse : Non, l'examen a été réalisé à un moment où le portail US PAIR ne stockait pas les dossiers de demande mais seulement les dates des différents événements. Pour toutes les affaires en cours auprès de l'USPTO, les rapports sont consultables.