

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

Septième session
Genève, 10 – 13 juin 2014

OBSERVATIONS PAR LES TIERS

Document établi par le Bureau international

RESUME

1. Le système d'observations par les tiers existe depuis juillet 2012. Conformément aux attentes et en accord avec les systèmes nationaux d'observations par les tiers, il est utilisé pour un nombre important de demandes internationales mais pour une très faible proportion du nombre total de demandes.
2. Seules quelques observations ont été rejetées sachant qu'elles n'étaient pas en adéquation avec les exigences du système; aucune des observations en question ne concerne des points qui pourraient être considérés comme un abus délibéré du système.
3. Il est recommandé que le système soit ajusté pour permettre des observations plus détaillées. Les offices désignés devraient prendre des mesures pour veiller à ce que les observations soient mises à la disposition des examinateurs lors de la phase nationale.
4. Le Bureau international recommandera probablement aussi à l'avenir d'étendre le système pour permettre des commentaires sur d'autres questions, telles que la clarté, l'applicabilité industrielle et le caractère suffisant de la description, mais recommande d'attendre d'avoir acquis une plus grande expérience en ce qui concerne la phase nationale du traitement des observations actuelles.

UTILISATION DU SYSTEME

5. Comme prévu, le système est utilisé en lien avec une petite proportion des demandes internationales, comme c'est le cas de la plupart des systèmes nationaux d'observations par les tiers. Diverses raisons – positives et négatives – font que les tiers peuvent ne pas utiliser le système :

- a) le rapport de recherche internationale peut déjà montrer une grande partie de l'état de la technique le plus important qui pourrait affecter la validité de la demande internationale;
- b) le tiers peut ne pas être au courant de la demande internationale;
- c) le tiers peut ne pas être au courant du système d'observations par les tiers dans le cadre du PCT;
- d) le tiers peut considérer qu'il vaut mieux continuer à utiliser l'état de la technique qu'il connaît, si nécessaire, à un stade ultérieur, lorsqu'il sera peut-être en mesure de fournir des explications plus détaillées ou d'être partie prenante dans la procédure d'opposition ou de nullité.

6. On espère que le point a) constitue l'un des facteurs plus importants. La connaissance et l'utilisation du système augmentent. La figure 1 ci-dessous illustre le nombre d'observations faites chaque mois entre juillet 2012 et février 2014. Dans l'ensemble, le Bureau international considère que le système est utilisé suffisamment pour montrer qu'il est considéré comme bénéfique par les tiers. Le principal problème à présent est de s'assurer que les informations sont transmises efficacement aux offices désignés, sous une forme qui leur paraît utile.

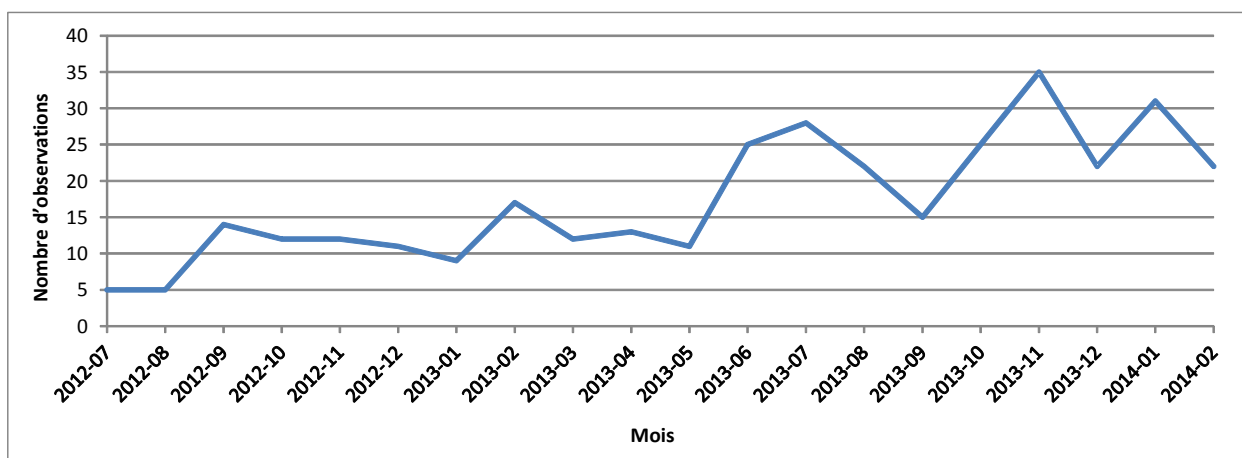


Figure 1 : Nombre d'observations par mois

7. À la fin de février 2014, 346 observations formulées par les tiers sur 314 demandes internationales ont été acceptées tandis que 18 ont été rejetées. Ces rejets tenaient notamment aux longues explications quant à la pertinence des citations fournies en pièce jointe. Un petit nombre d'observations ont été rejetées parce qu'elles abordaient des aspects sans rapport avec la nouveauté ni l'activité inventive, tels que des commentaires sur la propriété ou le droit de demande du déposant. La plupart des observations avec en pièce jointe des explications quant à la pertinence ont ensuite été soumises à nouveau sous la forme attendue et sont incluses dans le nombre total d'observations acceptées.

8. Deux cent soixante-dix-sept (80,1%) observations ont été soumises de manière anonyme.

9. Trois cent dix-neuf (92,2%) observations ont été reçues en anglais; les autres observations ont été reçues en japonais (15), en français (6), en allemand (3), en espagnol (2) et en portugais (1). L'interface utilisateur dédiée aux observations par les tiers sera bientôt disponible dans un large éventail de langues, ce qui pourra modifier cette répartition à l'avenir.

10. Le plus grand nombre d'observations sur une seule demande internationale était de trois (trois occurrences). Le plus grand nombre de documents cités dans les observations sur une seule demande internationale était de 22; seulement neuf demandes internationales comptaient plus de 10 documents cités au total.

11. Sur les 1223 documents cités dans les observations par les tiers, 779 (63,7%) étaient des documents de brevet. Les références en matière de littérature non-brevet peuvent être saisies dans l'une des sept catégories de documents décrites dans la figure 2 ci-dessous.

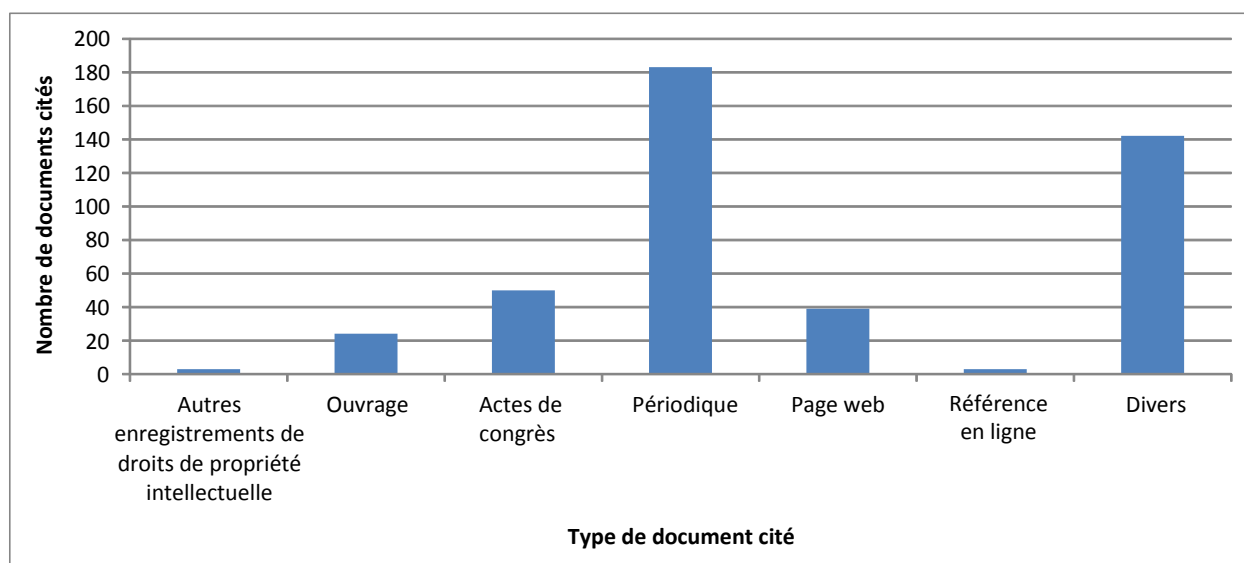


Figure 2 : Répartition des types de littérature non-brevet visés dans les observations

12. Des copies d'au moins une partie des documents cités ont été transférées en ligne avec 93,8% des observations, y compris la quasi-totalité des citations de la littérature non-brevet. Pour des raisons de droits d'auteur, ces copies ne sont pas disponibles sur PATENTSCOPE, mais sont à la disposition du déposant, des autorités internationales et des offices désignés.

13. Le système est utilisé pour les demandes internationales dans un large éventail de domaines techniques, mais surtout dans les sous-classes de la CIB suivantes :

- a) C07D : Composés hétérocycliques;
- b) A61K : Préparations à usage médical, dentaire ou pour la toilette;
- c) A01N : Conservation de corps humains ou animaux ou de végétaux, ou de parties de ceux-ci; biocides, p. ex. en tant que désinfectants, pesticides, herbicides; produits repoussant ou attirant les animaux nuisibles; régulateurs de croissance des végétaux.

14. Une grande proportion (28%) des observations ont été déposées dans le vingt-huitième mois à compter de la date de priorité (le délai expire à la fin du vingt-huitième mois). Il n'est pas clair si cela résulte essentiellement du temps nécessaire pour prendre connaissance d'une demande de brevet et pour décider de présenter ou non des observations, ou si des tiers cherchent volontairement à réduire au maximum le délai dont dispose le déposant pour juger si cela vaut encore la peine d'entrer dans la phase nationale.

La figure 3 ci-dessous illustre la répartition des périodes à compter de la date de priorité à laquelle les observations ont été reçues.

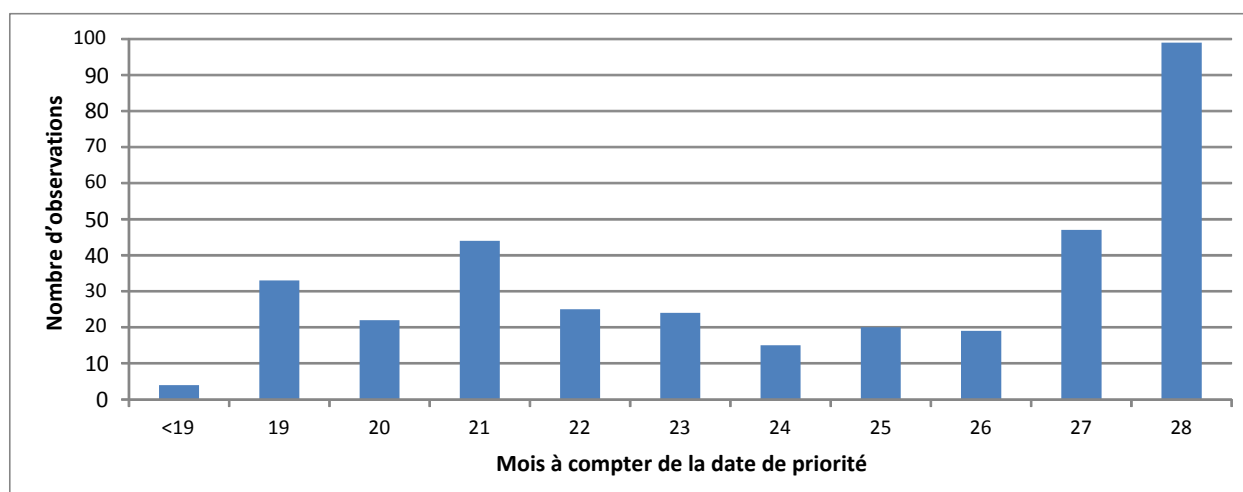


Figure 3 : Répartition des observations par mois à compter de la date de priorité

EFFET SUR LA PHASE INTERNATIONALE DU TRAITEMENT

15. Seulement 10 observations (2,9%) ont été présentées avant que le Bureau international ait reçu le rapport de recherche internationale; dans plusieurs de ces cas, le rapport avait déjà été établi et était en train d'être transmis. Peu d'observations semblent avoir incité le déposant à demander un examen préliminaire international; au vu des données disponibles (qui peuvent être incomplètes), seulement trois demandes semblent avoir été faites à la suite d'une observation par les tiers. Il est probable que ce soit en grande partie parce que le délai de demande imparti a généralement expiré au moment où une observation est soumise. Par conséquent, très peu d'observations ont été prises en compte dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité.

OBSERVATION DU MODELE

16. L'annexe contient un modèle d'observation par les tiers comprenant différents types de documents cités pour illustrer la quantité d'informations qui peut être saisie et la manière dont elles se présentent.

RETOUR D'INFORMATION DES UTILISATEURS

17. Le retour d'information des tiers ayant utilisé le système est globalement positif pour l'instant. Les principaux problèmes évoqués ont été les suivants :

- a) La saisie d'observations avec plus d'un ou deux documents cités est chronophage. Il n'est pas toujours aisé d'y parvenir en une seule session et, sachant qu'il s'agit d'un service en ligne, les utilisateurs craignent de perdre une grande partie de leur travail en cas de coupure de la connexion Internet ou d'autre problème. Les observations peuvent être enregistrées en tant que brouillons, lesquels peuvent être repris à une session ultérieure, ce qui permet de régler le problème. Cette amélioration devrait être disponible aux alentours de la date de réunion du groupe de travail.
- b) La limite de 500 caractères par citation en ce qui concerne les "explications succinctes relatives à la pertinence" est très faible par rapport aux explications qui sont habituellement données dans les observations faites par les tiers dans la phase nationale. En outre, le fait que les champs de 500 caractères soient spécifiquement liés à des citations individuelles peut rendre difficile l'explication des points relatifs à l'activité inventive.

- c) Le fait que seul du texte brut puisse être saisi dans les explications succinctes relatives à la pertinence peut rendre difficile la saisie de formules et d'autres aspects qui peuvent aider à clarifier la pertinence d'un document cité dans certaines circonstances.

UTILISATION PAR LES OFFICES DESIGNES

18. Plusieurs offices désignés ont indiqué que l'examen national a commencé en ce qui concerne quelques demandes internationales dont les observations par les tiers ont été présentées et étudiées. Dans environ deux tiers des cas, au moins l'un des documents tirés de l'observation par les tiers a été cité aux fins de nouveauté ou d'activité inventive, en plus des documents qui avaient été trouvés à la suite de la recherche internationale ou nationale. Toutefois, dans la plupart des cas où une entrée dans la phase nationale a eu lieu, l'examen national des demandes internationales pertinentes n'a pas encore commencé. Par conséquent, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sérieuses sur la question de savoir si les examinateurs ont jugé les observations internationales utiles pour aider à refuser des revendications ou à en restreindre la portée.

19. À l'heure actuelle, les principaux commentaires ont été que certains offices désignés ont trouvé difficile de faire en sorte que les observations soient portées à l'attention des examinateurs de manière fiable dans la phase nationale. De nombreux offices considèrent que les observations ne sont pas suffisamment nombreuses pour que leur récupération et leur intégration dans le dossier d'examen national soient entièrement automatisées. Quelques observations n'ont pas été prises en compte lors de la première action nationale en raison de ces difficultés administratives.

20. Il existe actuellement deux façons de recevoir les observations :

- a) Les offices désignés peuvent choisir de recevoir toutes les observations sous forme de lot par voie électronique via le système PCT-EDI, qui comprend les informations structurées au format XML, ainsi que des copies de tous les documents cités qui ont été transférés avec l'observation, permettant l'importation directe des documents et des données dans les systèmes nationaux pour que l'examineur puisse les utiliser facilement. À l'heure actuelle, 12 offices désignés ont choisi de recevoir les informations de cette façon.
- b) Les autres offices désignés récupèrent les observations des tiers au moment de l'entrée dans une phase nationale, par le biais de PATENTSCOPE ou des services en ligne automatisés de PATENTSCOPE (généralement en même temps qu'ils récupèrent le corps de la demande, le rapport de recherche internationale et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité suivant la même méthode). Cette démarche est plus efficace en ce qu'elle évite de recevoir un grand nombre de documents qui ne seront jamais pertinents parce qu'il se peut que la demande internationale n'entre jamais dans la phase nationale. Toutefois, les documents cités ne sont pas disponibles par le biais de ces services et ne peuvent être obtenus que par le biais d'une demande manuelle auprès du Bureau international. Les services ePCT dédiés aux offices désignés seront disponibles à l'automne 2014 et permettront aux offices désignés de récupérer à la demande les documents cités auprès du Bureau international.

21. Sur le principe, le Bureau international tient à offrir un service plus spécifiquement adapté à la transmission des observations et des documents cités aux offices désignés lorsque la demande internationale entre dans la phase nationale. Cependant, à l'heure actuelle, la qualité et la rapidité des informations relatives à l'entrée dans la phase nationale que le Bureau international reçoit des offices désignés ne sont pas suffisantes pour garantir que cela se traduirait par la transmission des observations à un moment où elles seraient utiles.

22. On constate que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ne récupère pas lui-même les observations formulées par les tiers, car elles ne sont pas conformes à la législation nationale sur les observations par les tiers, laquelle impose des exigences à respecter rigoureusement en ce qui concerne la forme des observations et impose le paiement d'une taxe dans certains cas. En outre, toutes les citations pertinentes doivent généralement être portées à l'attention de l'examineur par le déposant en raison de l'obligation faite au déposant de divulguer l'état de la technique pertinent dont il a connaissance, avec le risque que le brevet soit ultérieurement déclaré nul s'il n'y parvient pas.

FUTURES EVOLUTIONS PREVUES

23. Les documents cités dans les observations formulées par les tiers sont enregistrés dans un format structuré, basé sur la norme ST.36 pour l'enregistrement de documents au format XML à des fins de rapports de recherche. Une fois qu'un nombre suffisant de rapports de recherche internationale sont reçus dans des formats structurés similaires, il s'agit de proposer des systèmes qui permettent aux déposants, aux offices et aux tiers de

- a) visualiser en ligne la liste de tous les documents cités afférents à une demande internationale, qu'ils soient issus d'un rapport de recherche internationale, d'un rapport d'examen préliminaire international ou d'une observation par les tiers; cette liste comprendrait des liens vers des copies de documents de brevet ou d'autres documents lorsqu'une URL valide a été fournie, ainsi que des informations pour l'appariement des documents de brevet par famille, pour aider à trouver des informations équivalentes dans des langues où le lecteur est peut-être plus à l'aise; les évolutions ultérieures comprendraient probablement la traduction automatique des explications succinctes relatives à la pertinence;
- b) télécharger les informations dans un format structuré qui puisse être importé dans d'autres systèmes si nécessaire;
- c) sélectionner tout ou partie des documents cités puis les présenter dans un format de liste simplifié afin que le déposant puisse répondre plus facilement aux exigences de divulgation des offices (l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, par exemple), lesquelles imposent aux déposants de présenter une liste des états de la technique pertinents dont ils ont connaissance.

RECOMMANDATIONS

24. *Le Bureau international recommande* de relever considérablement la limite de 500 caractères par document cité imposée en ce qui concerne les "explications succinctes relatives à la pertinence" (en adoptant une limite de 5000 ou 10 000 caractères, par exemple) :

- a) S'il est souvent louable de produire les documents les plus courts possible par souci d'efficacité, dans les cas où un document transféré avec des explications supplémentaires a été rejeté, les explications rejetées ont généralement semblé beaucoup plus utiles pour expliquer la pertinence d'un document que les résumés de 500 caractères qui les ont remplacées par la suite.
- b) Si les offices désignés restent préoccupés par la perspective de très longues explications relatives à la pertinence, il serait possible de développer différents modes de visualisation des informations, lesquels permettraient de visualiser uniquement les données bibliographiques nécessaires pour identifier les citations figurant sur une page "de couverture" et d'utiliser le mode "visualisation de la version longue" uniquement comme référence si nécessaire.

25. *Le Bureau international recommande* que le système encourage fortement le recours aux formes structurées existantes pour la saisie des explications succinctes relatives à la pertinence, mais que les explications supplémentaires transférées en ligne ne soient pas interdites, notamment lorsque l'explication nécessite l'usage de formules ou d'autres formatages complexes.

26. *Le Bureau international recommande* l'acquisition d'une plus grande expérience en ce qui concerne l'utilisation de la phase nationale d'observations par les tiers avant d'étendre le système aux observations sur la clarté, l'applicabilité industrielle et le degré suffisant de divulgation. On pense que ces observations seraient souhaitables sur le principe, mais qu'il serait utile de disposer d'un retour d'information supplémentaire sur la façon dont les examinateurs utilisent le formulaire existant afin de concevoir un système qui encourage à fournir les informations plus facilement.

27. *Le groupe de travail est invité à*

i) *formuler des observations sur l'utilisation du système d'observations par les tiers à ce jour;*

ii) *indiquer quelles améliorations seraient souhaitables pour faire en sorte que les observations puissent être utilisées efficacement dans le cadre de la phase nationale du traitement; et*

iii) *approuver les recommandations formulées par le Bureau international aux paragraphes 24 à 26 ci-dessus.*

[L'annexe suit]

MODÈLE D'OBSERVATION PAR LES TIERS

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

THIRD PARTY OBSERVATION

(PCT Administrative Instructions Part 8)

Applicant's or agent's file reference TEST-1234	
International application number PCT/EP2012/001318	International filing date (day/month/year) 26 Mar 2012 (26/03/2012)
Applicant TEST APPLICANT CORP. (+4)	
Third party observation submitted by Anonymous	Observation submitted on behalf of
Date of submission(day/month/year) 29 Apr 2014 (29/04/2014)	Language of observation English
Basis and contents of observation 1. The observation is made on the basis of the claims in the international application as amended under Article 19 on 02 Jan 2013 (02/01/2013). 2. The observation comprises: <u>4 references to documents.</u> <u>5 uploaded copies of documents.</u>	

Citation # 1 (Patent/utility model) (# uploaded documents: 1):

Country code: GB	Publication number: 2000001	Document kind code: A	
Patent Applicant/Patent Owner: DETROIT TOOL & ENG CO	Title of invention: Tines Assembly		
Link to document:			
Publication Date: 04 Jan 1979 (04/01/1979)	Filing Date:	Priority Date: 13 Jun 1977 (13/06/1977)	
Source of Abstract:	Accession number:	Publication Date of Abstract:	Retrieval Date of Abstract:
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 1-2; Figures 3 and 4		Relevant to Claims: 1, 4-6, 12	
Brief explanation of relevance: <p>Figures 3 and 4 show the arrangement of tines required by claims 1, 4 and 5. Furthermore, page 3 lines 1-12 suggest the use of a variety of lightweight metallic materials; the specific alloy required by claim 6 is well known in the field for a variety of purposes (see citation 3) and it would be obvious to use it in both the drive shaft and the tines.</p> <p>The ranges required by claim 12 would be an inherent property of most alloys in the dimensions shown unless specifically treated [500 char limit]</p>			

Citation # 2(Conference proceedings) (# uploaded documents: 2):

Author: SMITH, James		Conference Title: Cutters World		Conference Date: 20 Nov 2011 (20/11/2011)	
Conference Location: Berlin, Germany		Title of article: Varied edge angles for more effective cutting		Place of publication:	
Publisher:		Publication Date: 12 Dec 2011 (12/12/2011)		ISBN:	
DOI:					
Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 12-16; Slide 16 of presentation			Relevant to Claims: 1-3		
Brief explanation of relevance: The presentation indicated the use of cutting edge angles which vary according to the parameters required by claims 1-3, as shown by the proceedings of the conference, published before the priority date of the invention.					

Citation # 3(Periodical article) (# uploaded documents: 1):

Author: BLANC, André		Title of article: Finishing lightweight alloys for cutting tools		Title of Periodical: Metal Finishing		Publication Date: Apr 2010 (04/2010)	
Issue Number of Periodical: Vol 108, Issue 4		Publisher of Periodical:			Place of publication:		
Page range of article within periodical:		ISBN:			ISSN:		
DOI:							
Most relevant passages or drawings: Page 43, lines 12-15					Relevant to Claims: 6		
Brief explanation of relevance: The article shows an example of the use of the alloy specified in claim 6 in a similar cutting arrangement.							

Citation # 4(Book) (# uploaded documents: 1):

Title: Cutting Implements	Author: Branko Ivanov	Subtitle:
Place of publication:	Publisher: Oxford University Press	Year of Publication: 1983
Number of edition:	ISBN:	
DOI:		
Most relevant passages or drawings: pages 123-131	Relevant to Claims: 8-13	
Brief explanation of relevance: The book sets out all the underlying principles which affect the selection of the materials referred to in claims 8-13. Those referred to in claims 8, 9 and 11 are specifically suggested on page 126. Those of claims 10, 12 and 13 would be obvious alternatives given the criteria indicated.		

[Fin de l'annexe et du document]