

Deuxième journée – exercices D : exercices sur l'interprétation des rapports de recherche et d'examen

Dans le cadre de cet exercice, nous allons utiliser les bases de données ci-dessous accessibles gratuitement, qui contiennent des données sur la validité 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 dossiers.

Accès direct au **Registre européen des brevets** :

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

CCD de l'OEB : <http://www.trilateral.net/ccd>

Patentscope de l'OMPI :

<http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf>

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

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

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

Ces exercices ont pour objet de vous familiariser avec les rapports de recherche et d'examen ainsi qu'avec l'interprétation de ceux-ci.

Tâche n° 1 : demande US n° 12/490 946 dans le portail US PAIR (voir le document [EP2138396](#) (exercices C))

Question : Quel est le premier point soulevé par l'examineur US? A-t-il examiné la nouveauté des revendications et quelle est son opinion sur la revendication n° 1?

Réponse : L'examineur US a constaté une absence d'unité quant au fond des revendications n° 9 à 13. Lors d'un entretien téléphonique avec le mandataire, il a convenu de laisser de côté l'examen des revendications n° 9 à 13. Les autres revendications ont toutes été examinées. À propos de la revendication n° 1, l'examineur a formulé des objections sur l'activité inventive. Il cite deux documents dignes d'intérêt constitutifs de l'état de la technique, et examine la combinaison de certaines caractéristiques de la membrane pour voiles décrites dans les deux documents comme étant évidentes pour une personne du métier. Cela implique qu'il donne acte de la nouveauté de la matière.

Tâche n° 2 : demande US n° 11/093685 dans la base CCD et le portail US PAIR (voir les tâches n° 4 et 5 des exercices D)

Question : Que signifie le fait que, dans le rapport de recherche WO, l'état de la technique US6205274B1 soit classé dans les catégories X et Y?

Réponse : La catégorie X (épreuve de la nouveauté) s'applique aux revendications n° 1 à 8 et 11, c'est-à-dire que le document en soi semble comprendre toutes les caractéristiques de toutes ces revendications; la catégorie Y s'applique aux revendications n° 9, 10, 12 à 24 (épreuve de la nouveauté à la lumière d'au moins un autre document constitutif de l'état de la technique ou des connaissances générales d'une personne du métier),

c'est-à-dire que ledit document semble comprendre au moins l'une des caractéristiques énumérées dans chacune de ces revendications. La connaissance des caractéristiques ne figurant pas dans ledit document peut provenir d'autres documents classés dans la catégorie Y ou relever des connaissances générales de la personne du métier.

Question : Essayez d'identifier les caractéristiques de la revendication n° 1 dans ce document constitutif de l'état de la technique.

Question : Quels autres éléments de l'état de la technique présentent un intérêt pour l'évaluation de l'activité inventive dans la revendication n° 9?

Réponse : Les documents US6205274B1 et US4021121A ainsi que l'article de "Harres"; il convient toutefois de noter qu'il ne ressort pas clairement du rapport de recherche si ces trois documents doivent être associés ou si seulement deux d'entre eux suffisent. L'opinion écrite contient des indications supplémentaires selon lesquelles deux de ces documents suffisent (voir l'explication 3.1).

Question : L'USPTO a délivré le brevet mais y a-t-il eu une notification de rejet définitif envoyée par l'USPTO? Que s'est-il passé alors?

Réponse : Cliquez sur l'onglet "Transaction history" : vous voyez alors qu'un rejet définitif a été enregistré le 10 novembre 2006. Toutefois, ce rejet ne s'appliquait qu'aux revendications n^{os} 22, 23, 25 et 26, les revendications n^{os} 1 à 8, n^{os} 11 à 21, n^{os} 27 et 28 étant considérées comme acceptables. Le déposant a alors divulgué l'état de la technique figurant dans le rapport de recherche WO-A3 ("List of References cited by applicant and considered by examiner") le 12 mars 2007, soit une année après la publication du document WO-A3. L'examineur a ensuite publié un autre rapport d'examen dans lequel il rejetait l'activité inventive de la matière faisant l'objet de la revendication qu'il avait précédemment jugée acceptable compte tenu de l'article de Harres (document CTNF daté du 30 mars 2007 dans le dossier de la demande).

Question : Peut-on estimer que l'examineur US avait connaissance du rapport de recherche WO lorsqu'il a établi le premier rapport d'examen dans lequel il jugeait les revendications acceptables?

Réponse : Oui, c'est fort probable : le document WO-A3 a été publié le 24 mars 2006 et le rapport d'examen, le 28 avril 2006. Les documents concernant la stratégie de recherche des examinateurs ont été sauvegardés le 24 avril 2006 (voir le document SRNT dans le dossier de la demande).

Question : À quel stade en est l'examen à l'OEB? La décision est-elle définitive?

Réponse : Ouvrez le membre de la famille EP1864167 dans la base Espacenet. La délivrance du brevet a été refusée le 7 février 2011. Le déposant a formé un recours, toujours en instance.

Question : Comment procéderiez-vous en l'occurrence?

Réponse : L'USPTO a délivré un brevet, l'OEB a l'intention de refuser de délivrer un brevet. Solution proposée : attendre qu'il ait été statué sur le recours et comparer les arguments mis en avant par l'OEB et ceux de l'USPTO avant de décider quels sont ceux qui sont les plus convaincants, à la lumière d'un état de la technique différent

Tâche n° 3 : Demande [EP282251](#)

Question : Comparez les rapports de recherche établis pour les documents EP-B1 et EP-B2 (publication après formation d'une opposition). Quel document a été ajouté durant la procédure d'opposition?

Réponse : Le document B2 a été ajouté à l'issue de la procédure d'opposition; deux documents DE supplémentaires ont été cités.

Question : Existe-t-il une version anglaise de ces deux documents?

Réponse : Oui, les documents US-A pour [DE3336991](#) et pour [DE1773815](#). Ces documents constitutifs de l'état de la technique peuvent donc aussi être utilisés par des examinateurs ne parlant pas l'allemand.

Question : Comparez les revendications principales : quelles caractéristiques sont différentes? Quelle caractéristique est connue de par le nouvel état de la technique?

Réponse : La comparaison des revendications ne peut se faire qu'à la lumière des exemplaires au format PDF. La page HTML affiche uniquement les revendications du document EP-A1!!

Question : Est-il possible de suivre les différents stades de la procédure d'opposition?

Réponse : Oui, la plupart des événements sont enregistrés dans le Registre européen des brevets.

Question : Quelles autres modifications ont été apportées au mémoire descriptif?

Réponse : Le dessin n° 8 a été supprimé ainsi que sa légende.

Tâche n° 4 : Demande [EP2138396](#)

Question : Existe-t-il un rapport de recherche EP? Existe-t-il un autre rapport de recherche? Vérifiez la situation juridique dans le Registre.

Réponse : Il n'existe pas de document EP-A3; il n'existe aucun autre rapport de recherche en dépit de la date de dépôt de décembre 2009. Le membre de la famille de brevets DE-A1 aurait pu donner lieu à un rapport de recherche mais tel n'est pas le cas; les raisons pour lesquelles il n'existe pas de document A3 sont inconnues. Selon le Registre, la demande est en instance, la taxe de renouvellement a été payée le 12 juin 2012. Il y a eu des erreurs qui ont été corrigées; le rapport de recherche, en retard, devrait être bientôt disponible.

Question : Cherchez le même document dans la base US Pair. Utilisez le numéro de la demande US. À quel stade se trouve l'examen?

Réponse : Vous devez utiliser le numéro 12/490946 de la demande US, exactement tel qu'il apparaît dans le document US-A1. Les autres présentations de numéro ne sont pas acceptées. L'examen quant au fond n'a pas encore été effectué; aucun rapport de recherche n'est disponible.

Tâche n° 5 : document [WO2005055733](#)

Question : Prenez connaissance du rapport de recherche WO. Quelles revendications pourraient peut-être être acceptées en raison du fait que l'examineur n'a pas cité d'état de la technique pour une revendication précise?

Réponse : Les revendications n^{os} 9, 10, 14 à 16, 19 et 20 ne sont pas explicitement mentionnées dans le rapport de recherche.

Question : Prenez connaissance du rapport d'examen préliminaire international. L'examinateur y traite-t-il toutes les revendications? Qu'en est-il de la revendication n° 19 : serait-il possible de l'accepter?

Réponse : Oui, l'examinateur a traité toutes les revendications, certaines d'entre elles succinctement toutefois. Il a rejeté la brevetabilité en raison, d'une part, de l'absence de nouveauté et, d'autre part, de l'absence d'activité inventive. En ce qui concerne la revendication n° 19 pour laquelle il n'a cité aucun document, il aurait dû s'en remettre aux connaissances d'une personne du métier pour choisir l'échelle de températures ou procéder à une recherche supplémentaire durant la phase nationale.

Question : Existe-t-il un autre rapport d'examen?

Réponse : Non, aucun autre rapport n'a été établi ultérieurement, ni durant la phase nationale EP ni durant la phase nationale US.

Question : Comparez la [liste des citations](#) du Registre EP avec la liste des citations CCD, la [liste des citations Espacenet](#) et la version PDF du rapport de recherche A1.

Réponse : La liste des citations, plutôt longue, comprend aussi bien de la littérature non-brevet que de la documentation en matière de brevets. Toutefois, les données bibliographiques de la littérature non-brevet sont présentées de manières très différentes et sont plus ou moins détaillées. La liste des citations CCD est plutôt succincte dans la mesure où on ne sait pas à quelles revendications chaque document renvoie (aux fins de leur classement dans une catégorie). Dans la liste des citations du Registre, chaque document de brevet est lié et peut facilement être affiché. C'est la version PDF du document WO-A3 qui, semble-t-il, présente le rapport de recherche élargi de la manière la plus claire qui soit.