

PREMIERE JOURNEE – EXERCICES A : EXERCICES SUR LES FAMILLES DE BREVETS

Nous allons utiliser les bases de données ci-dessous, accessibles gratuitement, qui contiennent des informations sur les familles de brevets et des données sur la situation juridique des brevets, et qui 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 en instance auprès de l'OEB (vous remarquerez que la présentation des interfaces du Registre et d'Espacenet est analogue) :

Accès direct au 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/en/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 familiariser avec les familles de brevets (avec ou sans revendication de priorité) ainsi qu'avec les ressources en ligne permettant d'accéder aux informations sur les familles de brevets.

Tâche n° 1 : document [WO2011074782](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf) dans la base Espacenet

Question : Les familles simples et les familles élargies sont-elles différentes?

Réponse : Non, aussi bien la famille simple ("Également publié en tant que") que la famille élargie (Inpadoc) se composent, en tout, de quatre publications distinctes.

Question : Combien de familles de brevets nationales font partie de la famille élargie?

Réponse : La famille élargie (et la famille simple) comprend trois familles nationales (EP-A2; KR-A; WO-A2, WO-A3).

Question : Comparez les priorités : combien y en a-t-il?

Réponse : Il y a deux priorités KR. Il apparaît, à la lecture du document EP-A2, qu'il existe une troisième priorité (supplémentaire), en version HTML. Toutefois, la version PDF du document EP-A2 ne fait état que des deux priorités KR.

La troisième priorité, en version HTML, est, en fait, le numéro de la demande WO correspondante. Le document EP-A2 constitue uniquement une publication de l'ouverture de la phase nationale. Cette troisième priorité ne peut donc pas être à l'origine d'un document de priorité différent, supplémentaire; le fait d'avoir mis les quatre publications dans la même famille simple est par conséquent justifié en tous points même si, à la lecture du document au format HTML, il apparaît qu'il existe différentes catégories de priorité.

Question : Jetez maintenant un œil sur les informations sur les familles de brevets pour le même document dans la base CCD : pouvez-vous extraire les familles nationales?

Réponse : (Pour voir uniquement les membres de chaque famille sans les citations, cliquez sur "Compact view"). La base CCD affiche en premier lieu la famille simple, dans le tableau de gauche; toutefois, elle n'affiche que les numéros de demande et pas les numéros de publication. Les documents WO-A2 et A3, qui correspondent à des étapes différentes de la publication, ne figurent donc pas dans le tableau de gauche. Ils n'apparaissent que si l'utilisateur recourt au petit menu déroulant supplémentaire accessible depuis l'onglet "Bibliographic data" de la fenêtre de l'inspecteur, après que l'utilisateur a sélectionné un numéro de demande dans le tableau de gauche. Ce menu déroulant supplémentaire s'affiche systématiquement lorsque la famille nationale associée au numéro de la demande sélectionnée comporte plus d'un membre.

Par conséquent, pour afficher les familles nationales, l'utilisateur doit cliquer sur chaque numéro de demande de la famille simple. La base Espacenet a donc l'avantage de permettre de localiser plus facilement les publications relatives aux demandes pour lesquelles un brevet a été délivré.

Tâche n° 2 : document DE19833712 dans la base Espacenet

Question : Combien y a-t-il de familles nationales dans la famille élargie (Inpadoc) du document DE19833712?

Réponse : Pour voir toutes les familles nationales, vous devez afficher la famille de brevets Inpadoc dans Espacenet. Apparaissent alors les cinq familles nationales suivantes : DE-A1/B4, FR-A1/B1, 2x JP-A/B2, US-A1/B2; il y a donc une famille JP supplémentaire par rapport à la famille simple.

Question : Quelle famille nationale ne fait pas partie de la famille simple? Pourquoi?

Réponse : La famille nationale qui comprend JP 2007304109 A et JP 4179389 B2. Comparez la famille de brevets Inpadoc aux équivalents mentionnés sous "Également publié en tant que" (c'est-à-dire la famille simple) ou cherchez les informations sur les familles de brevets dans la base CCD. Cette famille nationale revendique la priorité supplémentaire JP20070178418.

Question : Combien de familles nationales font donc partie de la famille simple de DE19833712?

Réponse : Quatre (DE, FR, JP, US) – voir la rubrique "Également publié en tant que".

Question : Combien de membres comptent la famille élargie (y compris les membres de famille nationaux) et la famille simple?

Réponse : La famille élargie compte 10 membres (DE-A1, DE-B4, FR-A1, FR-B1, 2x JP-A, 2x JP-B2, US-A1, US-B1) et la famille simple, sept membres. Lorsque l'on compte le nombre de membres d'une famille de brevets, on inclut habituellement toutes les publications, y compris les membres ultérieurs appartenant à chaque famille nationale. Dans la base CCD, il est tenu compte des familles nationales dans la taille des familles de brevets.

Question : Combien de familles nationales JP font partie, dans ce cas précis, de la famille élargie?

Réponse : Uniquement une famille nationale mais deux familles nationales JP. Les deux familles nationales JP sont liées par la priorité de la demande JP, antérieure, revendiquée aux fins de la demande JP postérieure, constituant ainsi une famille nationale.

Question : La publication FR-B1 n'est pas répertoriée en tant que membre de la famille simple du document DE-A1. Est-ce correct?

Réponse : Non, il semble qu'il y ait eu une erreur dans les données. Les priorités du document FR-A1 et, par ricochet, du document FR-B1, sont analogues aux deux priorités du document DE-A1. La même erreur se produit lorsque vous affichez la famille simple des documents US-A1 et JP-A : le document FR-B1 manque systématiquement.

Question : Jetez un œil sur les informations sur les familles de brevets du même document dans la base CCD : qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les familles simples et élargies sont différentes?

Réponse : Le tableau de gauche montre tout d'abord la famille simple du document recherché. On peut toutefois lire dans la ligne inférieure de ce tableau la mention "Simple families: 2", qui signifie que la famille élargie du document recherché comprend deux familles simples différentes. Pour afficher la famille élargie, vous devez cliquer sur le lien "Get all family members", qui doit être interprété comme signifiant "Get all Inpadoc family members". Lorsque vous cliquez sur le bouton du tableau de gauche, tous les numéros de demande appartenant à la famille élargie (Inpadoc) s'affichent. À l'écran, vous voyez que les familles simples faisant partie de la famille élargie sont séparées par le signe "+". Si vous souhaitez afficher toutes les familles nationales faisant partie de la famille élargie, vous devez sélectionner "Sort by country"; veuillez noter que ce tri ne permet pas d'afficher les familles simples.

Tâche n° 3 : documents [DE102004051671A1](#), [AU5314899A](#) et [US6565803](#) dans les bases Espacenet et CCD

Question : Jetez un œil à la taille des familles. Pouvez-vous compter ou deviner le nombre de membres des familles Inpadoc? Les familles simples sont-elles plus petites ou d'une taille égale?

Réponse : La taille de la famille est indiquée, pour les familles de brevets Inpadoc, en haut à gauche de l'écran dans la base Espacenet et dans la ligne inférieure de la base CCD.

Document DE102004051671A1 : La famille simple et la famille élargie ont la même taille (sept familles nationales).

Document AU5314899A : Cet exemple montre qu'il peut exister de très grandes familles élargies :

- famille simple : 16 (15) familles nationales,
- famille Inpadoc : 144 familles nationales (dans la base Espacenet),
47 familles simples (dans la base CCD; il peut toutefois y avoir des erreurs au moment de l'extraction des membres).

Vous noterez que deux familles EP constituent une famille nationale (les publications ultérieures faisant partie d'une famille nationale bien déterminée doivent avoir le même numéro de demande; en l'occurrence, les numéros de demande sont différents). Veuillez aussi noter que deux membres de famille AU ont presque le même numéro de demande, à l'exception d'un "D" annexé à l'un d'entre eux. Il peut s'agir d'une coquille; dans ce cas, le nombre total de familles nationales passerait à 15.

De nombreuses extensions, c'est-à-dire de grandes familles simples comprenant de nombreuses familles nationales, sont la preuve que ces inventions sont, d'un point de vue commercial, très importantes et ont des débouchés mondiaux. C'est d'ordinaire le cas des médicaments.

Les membres de familles élargies aussi vastes, qui appartiennent à des familles simples différentes, peuvent porter sur des inventions différentes ayant pour seul dénominateur commun le domaine technique. Exemple :

- le document AU6158700A, qui ne fait pas partie de la famille simple mais de la famille élargie de AU...899A, concerne un vaccin contre le cancer de la prostate tandis que le document AU..899A a trait à une méthode de diagnostic et une thérapie pour le cancer de la prostate;
- le document AU..700A mentionne aussi des déposants supplémentaires et revendique 11 priorités différentes tandis que le document AU..899A en revendique huit. Ces deux demandes n'ont pas une seule priorité en commun, ce qui signifie qu'elles n'appartiennent pas à la même famille élargie.

Document US6565803 : Il s'agit d'un exemple d'erreur de donnée évidente. Cela montre que les informations sur les familles de brevets ne devraient pas être utilisées pour vérifier la plausibilité.

La famille simple comprend 14 familles nationales dans la base Espacenet, contre sept familles nationales dans la base CCD. Il manque des membres des familles HK, IL, JP, MX, NZ et WO.

Après recherche du document dans la base CCD, on estime en général qu'il n'y a que trois familles simples dans la famille élargie. Après extraction, il apparaît que le nombre exact de familles simples appartenant à la famille élargie s'élève à 201. Lorsque le tri est fait par pays, la famille élargie semble comprendre 199 familles australiennes. À l'écran, ces familles nationales AU ont des titres, des déposants et des inventeurs différents bien qu'elles appartiennent tous

au domaine médical. Il n'est pas facile de comprendre pourquoi mais l'explication la plus vraisemblable est qu'il y a dû y avoir une erreur dans la saisie des données, telle qu'un numéro de priorité mal tapé qui a lié de nombreuses demandes différentes à la même famille élargie.

Tâche n° 4 : document [WO2007008499](http://www.patent.govt.nz/patent/wo2007008499)

Question : Jetez un coup d'œil sur le titre des membres de la famille Inpadoc : que remarquez-vous?

Réponse : La famille Inpadoc est bien plus grande que la famille simple (familles nationales), en raison dans une certaine mesure d'une erreur dans les données. Certains titres sont très différents ("Zosuquidar,..."; "Content presentation optimizer"); les inventions semblent relever de domaines techniques assez différents (comparez les codes de la CIB). En fait, il s'agit d'un autre exemple d'erreur de données qui peut parfois se produire : des inventions différentes sont mélangées en raison très vraisemblablement d'une coquille dans les informations sur les priorités. Vous pouvez aussi relever les différents noms d'inventeur.

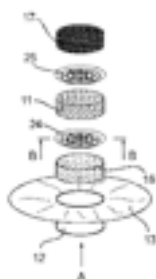
Tâche n° 5 : Exemple de famille technique (cas du narguilé)

C'est une histoire réelle. L'office des brevets d'"O" a reçu une demande, en anglais, d'un inventeur étranger ne revendiquant aucune priorité. Le fait que le déposant soit d'une nationalité étrangère et que la demande ait été soumise en anglais laisse à penser que la demande peut avoir été déposée ailleurs et que des résultats d'examen sont peut-être disponibles.

Nom de l'inventeur : SHRAIBER Michael

Titre : Cartouche de tabac pour narghilé

Dessin :



Question : Vérifiez s'il existe des demandes analogues constituant, avec la demande "O", une **famille technique**. Faites des recherches à l'aide du nom de l'inventeur, à savoir "Shraiber".

Réponse : Une recherche rapide dans la base Espacenet avec, pour critère, le nom de l'inventeur aboutit à l'extraction de plusieurs demandes ayant un titre analogue. Puis, si l'on compare les dessins, il apparaît que la demande "O" est analogue à une demande déposée auprès de l'USPTO, qui a abouti, le 17 août 2010, à la délivrance du brevet [US7775218B2](http://www.patent.govt.nz/patent/us7775218b2). En outre, le brevet EP [EP1702525B1](http://www.patent.govt.nz/patent/ep1702525b1) appartenant à la même famille simple a été délivré et publié le 28 octobre 2009, c'est-à-dire environ une année plus tard.

Pour ces demandes, l'inventeur a utilisé le prénom "Mickey" au lieu de "Michael", qu'il a réservé à la demande "O". Toutefois, étant donné que ces prénoms sont en réalité les mêmes et que le titre est le même, vous devez vérifier tous les dessins et toutes les autres parties de la demande (non inclus ici) pour avoir confirmation de son identité.

Si vous faites une recherche avec, pour critères, le nom et le prénom ("SHRAIBER Michael") de l'inventeur, vous ne trouverez pas les documents que vous cherchez. Vous ne trouverez que les autres demandes analogues déposées auprès des offices de AU, CA, MA et MY, pour lesquelles il a utilisé le prénom "Michael". Bien qu'elles soient intéressantes, elles présentent moins d'intérêt puisqu'elles n'ont abouti à aucun brevet et qu'aucun rapport de recherche n'est disponible. En outre, ces demandes semblent être aussi identiques à la demande US, même si elles ne revendiquent pas la priorité US. Il est très vraisemblable que Shraiber a déposé, auprès de ces offices, une demande identique à la demande "O".

Tâche n° 6 : Davantage de familles techniques

Question : Le tableau ci-dessous énumère des demandes ayant été véritablement déposées auprès de l'office des brevets de "X", pour lesquelles "X" a saisi le Service de coopération en matière d'examen (ICE) de l'OMPI. À cette occasion, "X" a remis le tableau ci-dessous qui comporte le titre de la demande, le nom du déposant et le nom de l'inventeur. Aucune priorité n'a été revendiquée auprès de "X". Existe-t-il des familles techniques pour ces demandes?

Title	Applicant	Inventor(s)
Method for making betel nut flavor chewing gum	Liu, Yen-Hsun	
Il-17ra-il-17rb antagonists and uses thereof	AMGEN INC	1)BUDELSKY ALISON L 2)COMEAU MICHAEL R 3)Tocker Joel
Liposome composition	Eisai R & D Management Co., Ltd	
Insecticidal polymermatrix Comprising PBO and DM	Vestergaard Frandsen SA	
Pumping device	DJERASSEM Le Bemadjiel	
Audio decoder an decoding method using efficient down mixing	Laboratories licensing Corporation; and Dolby International AB	
A Screw capable of rapidly drilling and cutting	TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO.,LTD	
Mesoionic pesticides	E.I. DU PONT DE NEMOURS	PAHUTSKI THOMAS FRANCIS JR
A fan system with light assembly and emergency power supply	ALPHA HOME APPLIANCES SDN BHD	

Réponse : Il est relativement facile d'effectuer une recherche avec, pour critères, le nom du déposant et le titre de l'invention. Le tableau ci-dessous permet de savoir s'il existe des membres de la famille et, dans l'affirmative, lesquels; il prouve que la grande majorité des demandes déposées auprès de pays en développement par des déposants étrangers sans revendication d'une priorité étrangère sont, en fait, des membres d'une famille technique et que des informations pertinentes sur les familles de brevets peuvent être obtenues gratuitement sur l'Internet :

Title	Applicant	Inventor(s)	Family member
Method for making betel nut flavor chewing gum	Liu, Yen-Hsun		TW201138646
Il-17ra-il-17rb antagonists and uses thereof	AMGEN INC	1)BUDELSKY ALISON L 2)COMEAU MICHAEL R 3)Tocker Joel	WO2009136976A3 WO2009136976A3
Liposome composition	Eisai R & D Management Co., Ltd		WO2010113984A1
Insecticidal polymermatrix Comprising PBO and DM	Vestergaard Frandsen SA		WO2010015257A3
Pumping device	DJERASSEM Le Bemadjiel		WO2010093267A3
Audio decoder an decoding method using efficient down mixing	Laboratories licensing Corporation; and Dolby International AB	Thesing, Robin Silva, James Andersen, Robert	WO2011102967A1
A Screw capable of rapidly drilling and cutting	TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO.,LTD	Su, Kuo Tsair Su, Yu Jung	EP2444678A1
Mesoionic pesticides	E.I. DU PONT DE NEMOURS	PAHUTSKI THOMAS FRANCIS JR	WO2012092115A1
A fan system with light assembly and emergency power supply	ALPHA HOME APPLIANCES SDN BHD	Yeo, Peng Lian	No family member in Espacenet