

Deuxième journée – Exercices B : exercices sur la recherche de résultats d'examen externes et l'utilisation de ceux-ci

Nous allons utiliser les bases de données ci-dessous, accessibles gratuitement, qui contiennent des données 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 dossiers.

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

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

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

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

DEPATISnet : <http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>

Ces exercices ont pour objet de vous familiariser avec les ressources en ligne permettant d'accéder à des résultats d'examens effectués par d'autres offices aux fins des membres de familles de brevets, de la consultation publique des dossiers et des données sur l'état d'avancement de l'examen. Nous n'utiliserons donc pas les résultats (voir les exercices D et E), nous nous contenterons de vérifier qu'ils sont accessibles et de déterminer l'état d'avancement de l'examen.

Tâche n° 1 : document [DE19833712](#) (cas déjà étudié dans le cadre des exercices A)

Question : Existe-t-il un rapport de recherche élargi?

Réponse : Non, il n'existe pas de rapport de recherche EP ou WO, à savoir un rapport de recherche développé avec des catégories telles que X, Y ou des notes.

Question : Quels sont les autres rapports de recherche ou listes des citations qui sont disponibles?

Réponse : Le document DE-B4 comporte des citations sur la page de couverture qui deviennent aussi visibles en cliquant sur le lien "citations" dans la base Espacenet, après affichage des données bibliographiques du document DE-B4; les citations figurant dans le document FR-A1 deviennent aussi visibles lorsque vous cliquez sur le lien "citations" dans la base Espacenet (assurez-vous que vous avez affiché les données bibliographiques du document FR-A1); les citations figurant dans le document US-B2 peuvent aussi être obtenues grâce à ce lien; pour les deux familles de brevets japonaises, il n'existe aucune information sur les citations dans la base Espacenet même si les brevets ont été délivrés.

Question : Pouvez-vous extraire, dans la base Espacenet, les revendications acceptées par l'office français? Existe-t-il, selon vous, d'autres possibilités?

Réponse : Non. Les revendications à disposition dans la base Espacenet sont celles figurant dans le document FR-A1! Il n'est pas non plus possible de télécharger un exemplaire électronique du document original FR-B1 depuis la base Espacenet. Vous ne pouvez pas non plus obtenir un document au format PDF depuis le site Web de l'office français (INPI) puisque ce site ne contient des liens que vers la version française de la base Espacenet. Toutefois, vous pouvez extraire la version PDF du document FR-B1 depuis la base de données allemande publique [DEPATISnet](http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger) (<http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>; recherche du document FR2767193).

Question : Comment faire pour extraire les revendications acceptées par l'Office des brevets du Japon (JPO)?

Réponse : Utilisez le Réseau avancé de la propriété industrielle (AIPN).

Question : Combien de documents sur l'état de la technique sont cités par l'examineur allemand? Procédez à une comparaison avec les citations US et les citations FR.

Réponse : Il existe cinq citations pour le document DE-B4, soit moins que pour le document US-B1 pour lequel il existe 19 citations. Le document FR-A1 comprend lui aussi cinq citations, en partie différentes de celles figurant dans le document DE-A1 : elles comprennent, par exemple, un document XP relevant de la littérature non-brevet.

Question : Combien d'autres demandes citent le document [DE19833712](#)?

Réponse : Cliquez, dans la base Espacenet, sur "Documents citant" : vous constaterez qu'il existe, pour le moment, 11 familles de brevets citant ce document. Cette information peut vous servir à trouver d'autres informations sur l'état de la technique : il vous suffit de lire le rapport de recherche concernant ces documents.

Tâche n° 2 : document [EP2138392](#) dans la base Espacenet

Question : Combien y a-t-il de publications EP, avec des codes de type de document différents, disponibles et à quoi correspondent-elles?

Réponse : Il y a deux publications. Le document EP-A1 est la publication, dans un délai de 18 mois, de la demande; le document EP-B1 constitue la publication du brevet délivré.

Question : Existe-t-il un rapport de recherche EP (liste des citations)?

Réponse : Il existe deux rapports de recherche : EP-A1 (pages séparées; rapport de recherche élargi) et EP-B1 (résumé des citations sur la page de couverture) (remarquez les différentes présentations des numéros de publication : le code de type de document est placé après le code de pays); ces deux rapports comportent les mêmes citations; vous noterez que le déposant cite aussi le document supplémentaire JP-A-2007 283927 à la lecture de la demande figurant dans le Registre EP ou de la dernière page du rapport de recherche EP-A1.

Question : Est-il possible d'extraire la version française des revendications acceptées par l'OEB?

Réponse : Oui, la publication EP-B1 comprend aussi des traductions en français et en allemand. Les revendications en français peuvent aussi être téléchargées depuis le dossier de la demande accessible dans le Registre.

Question : Existe-t-il d'autres équivalents et que signifie leur code de type de document?

Réponse : ES-T (traduction), AT-T (traduction), CN-A (publication de la demande) et CN-B (brevet délivré).

Pour davantage d'informations sur les codes de type de document, vous pouvez aller à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/07-03-02.pdf>

Question : Existe-t-il un rapport de recherche pour le brevet délivré en Chine?

Réponse : Oui, la page de couverture du document CN-B comprend une liste de quatre citations relevant du code INID 56.

Question : La priorité émane du Japon. Existe-t-il un équivalent JP, à savoir une publication d'une demande japonaise revendiquant la priorité? Pouvez-vous obtenir des informations par l'intermédiaire du Réseau avancé de la propriété industrielle (AIPN) sur l'état d'avancement de l'examen/les résultats de l'examen?

Réponse : Non, contre toute attente, il n'existe pas de publication JP en dépit de la revendication de priorité JP. Vous ne pourrez obtenir aucune information par l'intermédiaire de l'AIPN puisque la demande JP n'a pas été publiée.

Question : Combien de temps a-t-il fallu à l'OEB pour délivrer le brevet après le dépôt de la demande d'examen?

Réponse : La demande d'examen a été déposée le 25 juin 2010 (pour accéder à cette information dans la base Espacenet, cliquez sur le lien "Registre").

L'intention de délivrer le brevet a été annoncée le 25 octobre 2010 (voir la partie intitulée "Procédure d'examen" du résumé dans le Registre EP), soit seulement quatre mois après la demande d'examen.

Question : L'examen a-t-il été fondé sur les revendications initialement déposées?

Réponse : En date du 24 juin 2010, c'est-à-dire avant la demande d'examen, aucune revendication modifiée n'avait été déposée. L'examineur a, apparemment, immédiatement estimé que les revendications modifiées étaient satisfaisantes.

Question : Quel est le nombre total de résultats extérieurs disponibles?

Réponse : Le rapport de recherche élargi EP-A1, les citations du document EP-B1 (elles sont considérées comme formant un résultat distinct car il est possible d'ajouter durant l'examen en raison, par exemple, de recherches complémentaires ou d'observations soumises par des tiers), les revendications acceptées par l'examineur EPO, publiées dans le document EP-B1 en français, en allemand et en anglais, la communication entre l'examineur EPO et le déposant ainsi que la liste des citations sur la page de couverture du document [CN-B](#).

Les revendications acceptées par l'examineur chinois sont disponibles en chinois uniquement, dans le document CN-B.

Question : Quelle est la situation juridique d'un brevet EP dans DE?

Réponse : Dans la rubrique intitulée "About this file" du Registre EP, vous pourrez constater que le brevet est échu dans la plupart des pays ayant adhéré à la CBE mais DE ne figure pas dans cette liste. Pour connaître la situation juridique du brevet en question dans DE, vous devez cliquer sur "Présentation générale", puis sur le lien vers le Registre DE. Le brevet est aussi échu en Allemagne. Vous pouvez constater que la page intitulée "Situation juridique" comprend des liens vers la plupart des registres européens en ligne : c'est ce que l'on appelle un registre central.

Tâche n° 3 : document [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, ni aucun autre rapport de recherche malgré la date de dépôt de décembre 2009. On ignore pourquoi il n'existe pas de document EP-A3; d'après le Registre, la demande est en instance, il y a eu des erreurs qui ont été corrigées. Le rapport de recherche, en souffrance, devrait être bientôt disponible. La taxe de recherche a été payée.

Question : Quelle est la situation juridique dans DE?

Réponse : La demande est en instance (au 14 janvier 2013). Toutefois, l'examen n'a pas encore été demandé, il n'y a donc aucune citation stockée dans le Registre.

Question : Cherchez le même document dans le portail US Pair. Utilisez le numéro de la demande US. Quelle est la situation juridique en l'occurrence?

Réponse : Vous devez utiliser le numéro de la demande US (12/490 946), exactement tel qu'il apparaît dans la page de couverture du document US-A1. Les autres présentations de numéro ne sont pas acceptées par le portail US PAIR. L'examen quant au fond a commencé, il existe un rapport de recherche consultable et un premier rapport d'examen a été délivré.

Tâche n° 4 : demande US n° 11/093685 dans le portail US PAIR

Question : À quel stade en est l'examen?

Réponse : Le brevet a été délivré aux États-Unis d'Amérique. L'onglet "Application data" vous permet d'afficher les éléments suivants : dossier, numéro de brevet et date de délivrance.

Question : Quand le rapport de recherche a-t-il été établi par l'examineur?

Réponse : Ouvrez l'onglet "Image File Wrapper" ou "Display References" : la date du 28 avril 2006 s'affiche. Vous noterez que le déposant a, par la suite, divulgué à l'examineur US le rapport de recherche WO-A3 (voir ci-dessous), qui a alors aussi été enregistré en tant qu'élément de l'état de la technique pertinent ("List of References cited by applicant and considered by examiner").

Question : Existe-t-il des informations disponibles sur la stratégie de recherche de l'examineur?

Réponse : Oui, reportez-vous aux documents SRNT et SRFW en cliquant pour ce faire sur l'onglet "Image File Wrapper" (IFW). Ils mentionnent la stratégie de recherche utilisée aux fins du rapport de recherche établi le 28 avril 2006.

Question : Comment afficher l'intégralité du mémoire descriptif du brevet délivré?

Réponse : Cliquez sur l'onglet "Published Documents" : vous voyez le texte s'afficher en version intégrale et en PDF (les deux versions comprennent les citations).

Question : Existe-t-il une traduction en français des revendications acceptées par l'USPTO?

Réponse : Non. Seuls les brevets délivrés par l'OEB peuvent faire l'objet d'une traduction certifiée conforme en français.

Question : Existe-t-il des informations sur les familles de brevets dans le portail US PAIR?

Réponse : Uniquement pour les familles de brevets nationales, pas pour les dépôts étrangers.

Tâche n° 5 : Recherchez la même demande US n° 11/093685 dans la base CCD de l'OEB : tapez "11/093685" ou "11093685".

Question : Combien de familles s'affichent et pourquoi?

Réponse : Il y a trois familles différentes. Le système recherche la chaîne de caractères "11093685" dans tous les enregistrements de la base de données; il trouve aussi dans un numéro de demande JP un numéro de publication JP.

Aux fins de cet exercice, la première entrée de la liste de résultats correspond à la demande US.

Question : Combien existe-t-il de membres de la famille pour la famille US uniquement? Où la demande concernant l'invention a-t-elle été déposée pour la première fois, c'est-à-dire quel est l'office de premier dépôt?

Réponse : Il existe trois membres de la famille : EP, US et WO. L'office de premier dépôt est US. Cliquez sur "Compact view" pour simplement afficher les membres de la famille.

Question : Combien existe-t-il de rapports de recherche dans la base CCD? L'un d'entre eux constitue-t-il un rapport élargi?

Réponse : Il existe deux rapports de recherche, les citations de la demande US et la demande WO. La demande EP renvoie au rapport WO. Le rapport WO est un rapport de recherche élargi.

Question : Qui a établi le rapport de recherche WO? Comparez les deux rapports de recherche.

Réponse : Le rapport de recherche WO a été établi par l'OEB (examineur : Steffen Wolf). La liste des citations US dans la base CCD comprend un état de la technique plus vaste. Toutefois, seulement trois citations ont été recensées par

l'examineur US, les autres étant citées par le déposant ou provenant du rapport WO que le déposant a divulgué à l'USPTO le 12 mars 2007 (voir la tâche ci-dessus relative à la base US PAIR).

Question : À quel stade en est l'examen à l'OEB?

Réponse : Vous devez vérifier cela dans le Registre EP. Il n'existe pas de lien dans la base CCD vers le Registre : vous devez donc accéder à celui-ci séparément. L'examen est en cours (au 14 janvier 2013).

Question : Quelles sont les stades de la procédure qui ont été franchis à l'OEB?

Réponse : La délivrance d'un brevet a été refusée le 7 février 2011. Le déposant a déposé un recours, toujours en instance.

Question : Existe-t-il d'autres ouvertures de la phase nationale selon le PCT?

Vérifiez dans la base de données Patentscope.

Réponse : Quand vous cherchez le document [WO2006104953](#) dans Patentscope, l'onglet "Phase nationale" vous indique l'ouverture de la phase nationale EP; les ouvertures des phases nationales allemande et russe sont réputées avoir été suspendues.

Tâche n° 6 : document [EP2138569](#)

Question : À quel stade en est l'examen à l'OEB? Utilisez le lien vers le Registre.

Réponse : La demande d'examen a été déposée le 30 juin 2010; le dernier événement enregistré (au 15 janvier 2013) était la publication de l'intention de délivrer. Pour accéder à cette information depuis l'EspaceNet, vous devez utiliser le lien "Registre".

Question : L'examen a-t-il été conduit à la lumière des revendications initialement déposées?

Réponse : Aucune revendication modifiée n'a été déposée le 29 janvier 2010 (en allemand, modifications manuscrites); les revendications ont été modifiées en raison du rapport de recherche européen et de l'opinion. Apparemment, elles ont été acceptées au cours de l'examen ultérieur, aucun rapport supplémentaire n'a été diffusé, le brevet a été délivré sur la base de ces revendications modifiées.

Question : Existe-t-il une version française des revendications acceptées?

Réponse : Non, il n'existe pas de versions française et anglaise disponibles pour le moment (au 15 janvier 2013). Le déposant doit toutefois en fournir une; les revendications en français figureront dans le document EP-B1 à publier.

Question : Existe-t-il une version française ou anglaise de l'opinion sur la recherche européenne?

Réponse : Non, l'opinion est rédigée en allemand et ne sera disponible qu'en allemand. Seules les revendications acceptées seront traduites et pourront être utilisées par des non-germanophones.

Question : Il existe deux rapports de recherche (documents DE-A1 et EP-A1). Y-a-t-il des différences dans l'état de la technique cité?

Réponse : Oui. Le document EP-1A1 comprend davantage de citations; le document DE-A1 comporte une citation supplémentaire ne figurant pas dans le document EP-A1 (document DE 10 2004 045239 A1).

Question : Quel état de la technique est cité par le déposant?

Réponse : Deux documents (cf. D dans le document EP-A1).

Question : À quel moment le déposant cite-t-il cet état de la technique?

Réponse : Dans le paragraphe 0003 de la description.

Question : Comparez le document EP-A1 et les "Citations" (lien vers la partie gauche du menu)?

Réponse : Les "Citations" ne comprennent pas tous les documents EP-A1, pour une raison plutôt nébuleuse.

Question : Où pouvez-vous aussi trouver des informations sur les citations? Comparez ces données à celles figurant dans le document EP-A1.

Réponse : En bas, dans les données du Registre : elles sont identiques.

Tâche n° 7 : Demande US n° 12022866

Question : Cherchez la demande dans la base CCD et dans le portail US PAIR : que constatez-vous pour les rapports de recherche? Qui a établi le rapport de recherche WO?

Réponse : La base CCD ne comprend que des citations pour le document WO-A3; le rapport a été établi par l'OEB, c'est-à-dire par un examinateur différent de celui qui a établi le rapport de recherche US (voir, par exemple, la deuxième page du rapport A3 original). Le portail US PAIR comprend, dans les citations de l'examineur, deux documents appartenant à la littérature non-brevet qui ne sont pas cités dans le rapport WO. Ils ne peuvent pas être affichés pour des questions de droit d'auteur, seules les données bibliographiques sont consultables. Cet exemple montre que les informations sur les citations figurant dans la base CCD ne sont pas nécessairement complètes. Il est donc toujours bon de vérifier les autres sources. Selon le portail US PAIR, la demande US a été abandonnée.

Question : Affichez le membre de la famille EP dans le Registre EP : la présentation des citations est-elle la même que dans la base CCD?

Réponse : Non, le Registre comprend les DOI, liens vers les éditeurs; les citations figurant dans le Registre ne sont qu'en partie développées par rapport au rapport initial figurant dans le document A3 ou aux citations CCD.

Question : Quel est le prix à payer pour pouvoir lire le premier article de la liste des citations?

Réponse : 35 dollars des États-Unis d'Amérique pour 48 heures. Cliquez sur le lien DOI, puis sélectionnez la version html en texte intégral de l'article.