

Comité permanent du droit des brevets

Dix-septième session
Genève, 5 – 9 décembre 2011

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU DANEMARK

Document établi par le Secrétariat

1. L'annexe du présent document contient une proposition de la délégation du Danemark intitulée "Améliorer la qualité de la recherche et de l'examen concernant les demandes nationales de brevet en s'appuyant sur les travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger", pour examen au titre du point 6 du projet d'ordre du jour révisé intitulé "Qualité des brevets, y compris systèmes d'opposition".

2. *Les membres du Comité permanent du droit des brevets (SCP) sont invités à examiner le contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

**PROPOSITION : AMELIORER LA QUALITE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXAMEN
CONCERNANT LES DEMANDES NATIONALES DE BREVET EN S'APPUYANT SUR
LES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EFFECTUES A L'ETRANGER**

I. INTRODUCTION

1. À sa seizième session, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a décidé que le point intitulé "Qualité des brevets, y compris systèmes d'opposition" resterait inscrit à l'ordre du jour de la dix-septième session du SCP.
2. Les délibérations auraient lieu sur la base de la proposition des délégations du Canada et du Royaume-Uni (document SCP/16/5), ainsi que des autres observations ou propositions présentées par les États membres.
3. Le présent document s'inscrit dans le cadre de l'élément principal "Amélioration des procédures" défini dans le document SCP/16/5.
4. Il vise à étudier la question de l'amélioration de la qualité de la recherche et de l'examen concernant les demandes nationales de brevet en s'appuyant sur les travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger par d'autres offices de brevets.
5. Il a généralement été constaté que l'utilisation par un office national de brevets des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger aux fins de ses propres activités de recherche et d'examen aboutit à des brevets plus fiables et de meilleure qualité.
6. L'utilisation de travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger n'est possible que lorsque des demandes de brevet parallèles selon la Convention de Paris (membres de la même famille de brevets) ont été déposées auprès de différents offices de brevets et que le résultat des travaux de recherche ou d'examen effectués dans un ou plusieurs offices est mis à la disposition des autres offices de brevets.
7. Le présent document n'a pas pour objet de se pencher sur l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger en tant que moyen de réduire le nombre de demandes de brevet en attente de traitement ou de proposer une méthode commune ou une harmonisation du droit des brevets.
8. Le document traite des points suivants :
 - II. Utilisation par l'Office danois des brevets et des marques (DKPTO) des travaux effectués à l'étranger
 - III. Avantages découlant de l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger
 - IV. Exemples de renforcement de la qualité des brevets grâce à l'utilisation des travaux effectués à l'étranger
 - V. Obstacles posés à l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger
 - VI. Proposition

II. UTILISATION PAR L'OFFICE DANOIS DES BREVETS ET DES MARQUES (DKPTO) DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER

9. Le DKPTO a une tradition bien établie d'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués par d'autres offices de brevets dans ses propres procédures de recherche et d'examen au niveau national. Les travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger sont utilisés dans la mesure du possible. Cela n'implique pas l'acceptation ou l'adoption des pratiques des autres offices de brevets ou de lois ou règlements étrangers en matière de brevets. L'expression "dans la mesure du possible" signifie que l'examineur détermine librement dans quelle mesure il peut s'appuyer sur les travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger.

10. Un brevet danois doit satisfaire aux exigences énoncées dans le cadre juridique danois. Cela implique notamment que le DKPTO doit, d'office, déterminer si les critères de brevetabilité et d'autres critères, tels que la clarté et le fondement des revendications dans la description, sont remplis avant qu'un brevet soit délivré.

11. En outre, l'utilisation des travaux d'autres offices de brevets constitue simplement un bon point de départ pour les travaux de recherche et d'examen effectués par le DKPTO, compte tenu notamment des éléments suivants : 1) la barrière linguistique faisant obstacle à la recherche de l'état de la technique dans un office à l'étranger; et 2) le fait que la demande de brevet danoise peut avoir été modifiée à la suite des travaux de recherche et d'examen effectués par un office étranger.

12. Lors de leurs activités de recherche et d'examen concernant des demandes de brevet, les examinateurs danois examinent si la demande de brevet danoise fait partie d'une famille de brevets et si les résultats de la recherche et de l'examen relatifs à des brevets appartenant à la même famille de brevets ont été divulgués. Ces informations peuvent généralement être obtenues à partir des bases de données relatives aux brevets ou des systèmes de dépôt électronique de dossiers des autres offices. Par ailleurs, conformément à l'article 42 de l'Ordonnance danoise sur les brevets et les certificats complémentaires de protection, le DKPTO peut aussi demander à un déposant de fournir des informations relatives aux résultats de recherche et d'examen des offices de brevets étrangers.

13. Les informations recueillies sur les résultats de la recherche et de l'examen effectués à l'étranger peuvent concerner l'état de la technique, le domaine technique ayant fait l'objet de la recherche et les avis rendus par l'office au sujet de la brevetabilité. Ces informations sont utilisées par l'examineur danois comme base sur laquelle fonder sa recherche ou sa recherche supplémentaire et, par conséquent, comme informations générales dans le cadre de la procédure d'examen.

14. L'utilisation des travaux effectués à l'étranger présente beaucoup d'intérêt dans la mesure où elle donne des orientations aux examinateurs de brevets du DKPTO dans la réalisation de leurs tâches de recherche et d'examen.

III. AVANTAGES DECOULANT DE L'UTILISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EFFECTUES A L'ETRANGER

15. L'un des principaux objectifs de l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger est d'améliorer la qualité de la recherche et de l'examen réalisés par les offices nationaux de brevets, ce qui aboutit à la délivrance de brevets plus fiables et de meilleure qualité.

16. L'une des conditions préalables les plus déterminantes posées à la délivrance de brevets fiables est de s'assurer que l'état de la technique présentant un intérêt pour la brevetabilité de l'invention a été divulgué. C'est seulement après cela que le critère de brevetabilité peut être vérifié de manière satisfaisante.

17. Le fait de disposer, lors des recherches sur l'état de la technique concernant les demandes nationales de brevet, des *travaux de recherche effectués à l'étranger* permet donc de s'assurer que les éléments de l'état de la technique qui auraient pu ne pas être établis compte tenu de la barrière linguistique ou de l'absence de documents déterminés ont bien été divulgués. En outre, il garantit que les résultats de la recherche concernant la demande nationale de brevet sont au moins d'aussi bonne qualité que ceux produits par l'office étranger, l'office national de brevets ne pouvant pas ne pas tenir compte de l'état de la technique établi par l'office étranger.

18. Dès lors, l'utilisation des travaux de recherche effectués à l'étranger ne peut qu'améliorer les recherches réalisées par les offices nationaux de brevets indépendamment du niveau de développement de l'office national. L'apport que constitue la recherche effectuée à l'étranger sera d'autant plus appréciable pour les offices nationaux ayant un accès limité à la documentation en matière de brevets.

19. De même, le fait de disposer, au moment de l'examen des demandes de brevet au niveau national, des *résultats de l'examen effectué à l'étranger ou des avis de l'office* contribue à améliorer la qualité de l'examen au niveau national.

20. Ces informations relatives à l'examen effectué à l'étranger donnent des orientations essentielles aux examinateurs procédant à l'examen des demandes nationales, dans la mesure où elles fournissent des indications quant à la pertinence de l'état de la technique établi.

21. L'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger constitue par conséquent un bon point de départ pour les activités de recherche et d'examen. Il convient de souligner qu'une telle utilisation n'implique pas l'acceptation ou l'adoption des pratiques des autres offices de brevets ou de lois ou règlements étrangers en matière de brevets, la délivrance des brevets nationaux étant régie par la législation nationale en matière de brevets.

IV. EXEMPLES DE RENFORCEMENT DE LA QUALITE DES BREVETS GRACE A L'UTILISATION DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER

22. L'utilisation dans la procédure nationale de traitement des demandes de brevet de travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger n'est pas nouvelle et a déjà été étudiée. Un certain nombre de programmes et d'accords bilatéraux et multilatéraux existent déjà et il a été constaté qu'une telle utilisation permet d'améliorer la qualité des travaux de recherche et d'examen au niveau national, ce qui aboutit à la délivrance de brevets plus fiables et de meilleure qualité.

23. Un certain nombre d'exemples de programmes mis en œuvre avec succès et fondés sur l'utilisation des résultats de recherches effectuées à l'étranger sont mentionnés ci-après.

24. Au niveau européen, un projet dénommé "Projet pilote d'utilisation" (UPP) a été lancé dans le cadre du Réseau européen des brevets en 2007. Ce projet avait pour objectif de déterminer si les travaux de recherche effectués sur le plan national par les États membres de l'OEB sur des demandes de brevet qui étaient par la suite déposées en tant que demandes de brevet européen pouvaient être utilisés par l'OEB. Les résultats de l'UPP ont démontré que le travail des examinateurs de l'OEB gagnait en qualité. Davantage d'éléments de l'état de la technique étaient divulgués et les classements des brevets établis par les offices nationaux se

révélaient utiles. En conséquence, le Conseil administratif de l'Organisation européenne des brevets a décidé de mettre en application le projet pilote dans le cadre d'un accord permanent avec effet à compter du 1^{er} janvier 2011, rendant ainsi obligatoire la fourniture des résultats de la recherche par les offices nationaux parallèlement au dépôt d'une demande de brevet européen.

25. Le Patent Prosecution Highway (PPH) a été lancé en 2006 par l'Office des brevets du Japon et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, qui ont été les premiers à le mettre en œuvre. Dans le cadre du PPH, un office de deuxième dépôt utilise les travaux de recherche et d'examen effectués par un office de premier dépôt. Les chiffres globaux du PPH indiquent que le taux de délivrance concernant les demandes de brevet déposées au titre du PPH est sensiblement plus élevé que celui concernant les demandes déposées en dehors de ce programme (par voie régulière).

V. OBSTACLES POSÉS A L'UTILISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'EXAMEN EFFECTUES A L'ETRANGER

26. Même si les données actuelles démontrent clairement que l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger permet d'obtenir des brevets de meilleure qualité, un certain nombre d'obstacles peuvent être posés à la mise en œuvre de ces procédures.

27. L'accès aux résultats des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger revêt naturellement une importance fondamentale. Un nombre significatif de bases de données relatives aux brevets ou de systèmes de dépôt électronique de dossiers sont à la disposition du public sur des sites Web. On peut citer à cet égard Epoline Register Plus de l'OEB, PAIR de l'USPTO, PVSONline du DKPTO, etc. L'existence de systèmes publics de dépôt électronique de dossiers dans un plus grand nombre d'offices augmenterait les possibilités d'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger.

28. Les compétences linguistiques des examinateurs peuvent également constituer un obstacle, dans la mesure où même si les résultats de la recherche et de l'examen sont mis à disposition, ils peuvent être rédigés dans une langue difficile à comprendre pour les examinateurs d'un autre office de brevets.

29. La méconnaissance des procédures en matière de recherche et d'examen appliquées par les offices à l'étranger pourrait aussi constituer un obstacle ou susciter de la méfiance.

VI. PROPOSITION

30. De l'avis du DKPTO, la question de l'amélioration de la qualité de la recherche et de l'examen concernant les demandes nationales de brevet grâce à l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger présente un intérêt pour l'ensemble des États membres à tous les niveaux de développement. Elle intéresse également les utilisateurs et la société en général.

31. Pour atteindre leur objectif, les brevets délivrés doivent être fiables et de qualité.

32. Dans le cadre de l'examen de la question du renforcement de la qualité grâce à l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger, le DKPTO propose que le SCP recueille des informations sur les questions énoncées ci-après. Les membres du comité pourront ainsi échanger des vues sur la question afin de s'inspirer mutuellement;

33. Questions proposées au SCP pour examen :

- Comment les offices nationaux de brevets utilisent-ils les travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger?
- Quels sont les avantages découlant de l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger?
- Quels sont les obstacles posés à l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger?
- Comment les obstacles potentiels posés à l'utilisation des travaux de recherche et d'examen effectués à l'étranger pourraient-ils être surmontés?

[Fin de l'annexe et du document]