

Options relatives à la recherche et l'examen en matière de brevets

Guide sur les politiques

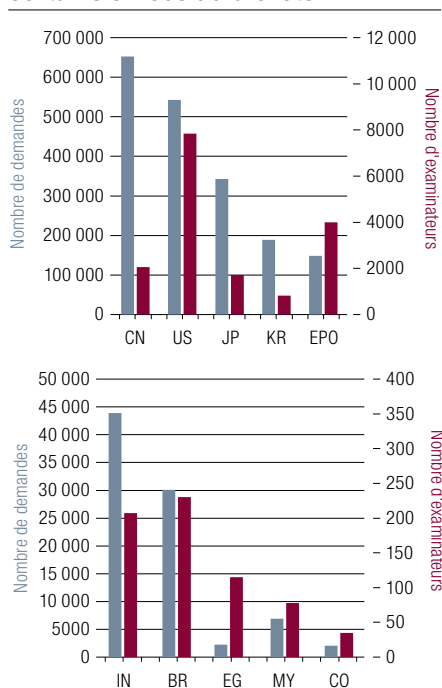
2014

Guide sur les politiques – Options relatives à la recherche et l'examen en matière de brevets

L'une des tâches principales d'un office de brevets consiste à décider de délivrer un brevet ou de refuser de donner suite à une demande, selon les procédures et les conditions de brevetabilité prévues par la législation nationale applicable. La prise de ces décisions avec exactitude et efficacité est une mission complexe, étant donné que de nombreux offices de brevets reçoivent un volume en constante augmentation de demandes de brevet d'une complexité croissante.

La taille de chaque office de brevets (ci après "office") et l'ampleur de ses activités diffèrent nettement d'un office à l'autre. À titre d'illustration, un office a reçu plus de 600 000 demandes de brevet en 2012, alors qu'un autre en a reçu six durant la même période¹. Le nombre d'examineurs de brevets employés par chaque office varie nettement: d'une poignée d'examineurs à plus de 7000 examineurs dans le cas d'au moins un office. Le cadre juridique international, comme la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADIPC) laisse aux États membres une grande marge de

Fig. 1 Nombre de demandes de brevet déposées et nombre d'examineurs de brevets dans certains offices de brevets



CN: Chine; US: États-Unis d'Amérique; JP: Japon; KR: République de Corée; OEB: Office européen des brevets; IN: Inde; BR: Brésil; EG: Égypte; MY: Malaisie; CO: Colombie

Sources: base de données statistiques de l'OMPI; statistiques IPS; Rapport annuel 2011-2012 de l'Inde sur la propriété intellectuelle; réforme des brevets au Brésil, Centre d'études et de débats stratégiques (2013); document PCT/A/40/4 de l'OMPI; Séminaire régional de l'OMPI sur l'utilisation efficace du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et les initiatives internationales de partage de travaux (novembre 2013); et le site Web de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombie).

¹ Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle pour l'année 2013, OMPI.

manœuvre pour adopter une approche particulière avant que leurs offices ne se lancent dans la recherche d'antériorité et l'examen des brevets.

L'objet de ce guide est d'illustrer diverses options accessibles aux pays pour procéder à la recherche et à l'examen des demandes de brevet. Le choix d'un système de recherche et d'examen dans chaque pays doit reposer sur sa politique et sa stratégie nationale. Ce guide aborde donc les facteurs techniques non exhaustifs susceptibles d'aider à façonner un tel examen stratégique national. Étant donné que le contexte économique, social et géopolitique de chaque pays peut évoluer avec le temps, ce guide a pour but d'aider les États membres à sélectionner l'option qui convient le mieux à chaque cas à un moment précis.

Orientations sur les politiques à mener

Le recrutement d'un nombre suffisant d'examineurs de brevet possédant l'expertise requise, le fait de les équiper des tout derniers outils de recherche d'antériorité et de constamment assurer leur formation pour aiguïser leurs compétences pourraient multiplier les chances de validité des brevets, même si cela risque d'entraîner des coûts de fonctionnement élevés. Dans l'optique plus vaste des politiques dans la conception d'un système de brevets, le recrutement d'examineurs de brevet ne peut être un objectif en soi.

Les modalités de délivrance des brevets dans un office, comme la recherche et l'examen, doivent être considérées dans le contexte de tout le système de brevets, y compris l'instance juridique qui dispose des compétences ultimes pour décider de la validité des brevets, si ils sont contestés. Devant la limitation des ressources nationales, les offices se livrent à la recherche et à l'examen dans le but de s'assurer que les brevets non valables ne sont pas délivrés ou peuvent être annulés facilement. En d'autres termes, la recherche et l'examen en matière de brevets dans un office doivent viser l'objectif politique plus vaste qui consiste à maximiser les gains sociaux du système de brevets par rapport aux coûts sociaux de maintien du système de brevets. À cet égard, l'affectation des coûts entre le déposant, les tiers, un office et un organe judiciaire doit être soi-

gneusement évaluée, en tenant compte de l'évolution socioéconomique et de la façon dont le système de brevets est utilisé dans le pays.

Par le passé, on débattait généralement des options relatives à la recherche et à l'examen en matière de brevets dans l'optique d'un cadre juridique institutionnel : i) examen de forme uniquement; ii) examen de forme et recherche d'antériorité; et iii) examen de forme, recherche d'antériorité et examen quant au fond. Alors qu'ils constituent des types fondamentaux de cadres de recherche et d'examen, il existe aussi divers autres moyens tout aussi importants de se livrer à la recherche et à l'examen en matière de brevets dans les offices. Les pays sont libres de procéder à un examen quant au fond dans des champs limités de la technologie ou à l'égard du respect de certaines conditions de brevetabilité. De plus, on a conçu divers mécanismes, programmes et initiatives de coopération internationale que l'on utilise pour maximiser l'efficacité et la productivité des offices nationaux de brevets.

Pour fonctionner de manière efficace et durable, un office doit être innovant en trouvant la meilleure solution disponible qui correspond à ses ressources et à sa situation.

ENCADRÉ 1 : Politique de recherche et d'examen – un concept dynamique

Le choix d'un système de recherche et d'examen dans un pays particulier peut dépendre des facteurs économiques, sociaux et géographiques dans ce pays et les pays voisins. Ainsi, devant l'évolution du milieu qui l'entoure, un système idéal de recherche et d'examen évoluera dans le temps. En outre, les États membres sont libres d'adopter une démarche progressive à l'égard de la recherche et de l'examen en matière de brevets. Les travaux de recherche et d'examen en matière de brevets dépendent dans une large mesure des aptitudes et des compétences de chaque examinateur, qui peuvent être affûtées essentiellement par leur expérience. C'est pourquoi le fait d'élargir progressivement la portée et l'étendue de la recherche et de l'examen en matière de brevets constitue une option pour les offices, en particulier pour ceux qui possèdent une expérience limitée dans ce domaine.

Facteurs déterminant le choix d'un système de recherche et d'examen

Il se peut que le système idéal de recherche et d'examen en matière de brevets diffère d'un office à l'autre. Pour opérer un choix entre les diverses options disponibles en vue de concevoir un système de recherche et d'examen, on peut tenir compte des facteurs suivants, même s'ils ne sont pas exhaustifs.

La charge de travail et l'origine des demandes

La demande de brevet dans le pays en question, mesurée par exemple par le nombre de demandes de brevet, façonne ce qui constitue un système administratif approprié. Il se peut que la taille du marché, le type et l'ampleur des activités industrielles ou la population globale du pays aient un rapport avec le nombre de demandes de brevet déposées dans ce pays. Étant donné que le nombre de demandes de brevet et la délivrance des brevets ont des conséquences directes sur les recettes provenant des taxes du PCT, la demande de brevet dans le pays en question a un rapport avec la durabilité financière du système de recherche et d'examen de l'office. Par exemple, si le nombre de demandes de brevet est très réduit ou si il est concentré essentiellement dans un secteur technologique, le recours à des experts qualifiés sur le fond dans tous les secteurs de la technologie se pose.

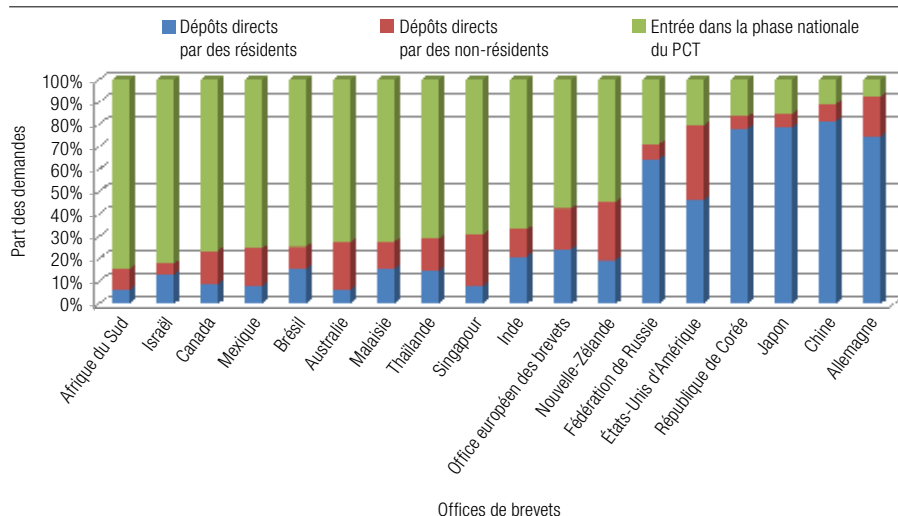
L'origine principale des demandes reçues, c'est-à-dire si les demandes sont déposées par des résidents, par des non-résidents qui utilisent le système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou par des non-résidents qui déposent des demandes nationales directement auprès de l'office, est un autre facteur dont il faut tenir compte. Si la majorité des demandes sont déposées par des non-résidents, cela multiplie les chances que les résultats des activités de recherche et d'examen effectués par d'autres offices au sujet de la même invention existent, et que par conséquent, la coopération internationale est bénéfique.

Politique nationale et répartition judicieuse des ressources

L'examen des brevets quant au fond est souvent considéré comme une garantie qui empêche la délivrance de brevets de qualité inférieure et ne répondant pas aux normes. C'est pourquoi l'adoption d'un système de recherche et d'examen dans le système national de brevets a été mise en vedette dans le contexte des politiques nationales en matière de développement et d'innovation.

Un office a besoin de nombreuses ressources financières et humaines pour se livrer seul à la recherche et à l'examen. Il faut posséder un haut niveau de compétences techniques et juridiques – non seulement pour comprendre l'aspect technique des inventions, mais aussi pour interpréter la portée juridique des revendications et veiller au respect des

Fig. 2 Part des demandes de brevet déposées par des résidents et des non-résidents



exigences juridiques prescrites par la loi pour procéder à un ensemble complet d'examen en matière de brevets. C'est pourquoi il y a un manque à gagner à ne pas réussir à recruter des scientifiques et des ingénieurs hautement qualifiés en matière de R-D dans les secteurs nationaux prioritaires. De plus, il faut maintenir des infrastructures techniques suffisantes (comme des bases de données) dans un office pour se livrer à une recherche approfondie d'antériorités. Ces coûts doivent être soupesés par rapport aux divers avantages qu'offre le processus de recherche et d'examen pour le système de brevets, par exemple une sécurité juridique accrue.

L'existence de cadres internationaux et régionaux et la possibilité de coopération

L'existence de cadres internationaux et régionaux qui facilitent la recherche et l'examen au niveau national en matière de brevets affecte les pratiques nationales de recherche et d'examen étant donné qu'en général, les cadres internationaux et régionaux allègent le fardeau administratif des pays concernés et favorise un meilleur rendement du système de brevets, sur le plan de la qualité et de l'efficacité. Par exemple, l'existence d'une organisation régionale de brevets²

² Par exemple, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), l'Office eurasiatique des brevets (OEB), l'Office européen des brevets (OEB) ou l'Office de brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Office de brevets CCG).

disposant d'une solide équipe d'examineurs quant au fond dans tous les secteurs de la technologie influence les comportements de dépôt des déposants et a de sérieuses conséquences sur la stratégie nationale qui régit la recherche et l'examen en matière de brevets.

Cependant, la possibilité d'une coopération internationale dépend de multiples facteurs. Par exemple, étant donné que les rapports de recherche et d'examen sont préparés dans la langue de chaque office, les examinateurs qui ont les mêmes compétences linguistiques peuvent contribuer à une plus grande coopération internationale entre offices.

Options visant un cadre de recherche et d'examen

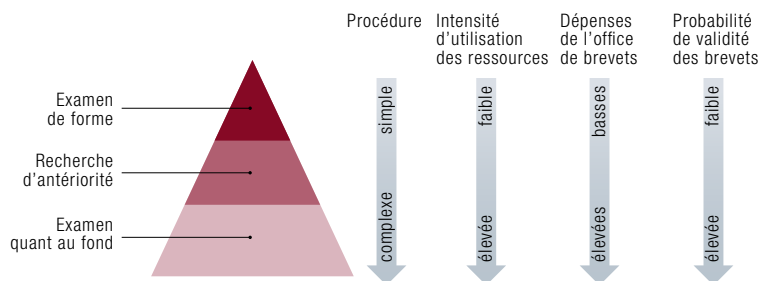
Les sections suivantes de ce guide décrivent les diverses options juridiques, procédurales et pratiques dans le secteur de la recherche et de l'examen en matière de brevets.

En général, la recherche et l'examen en matière de brevets peuvent être classés dans trois cadres : i) examen de forme uniquement; ii) examen de forme et recherche d'antériorité; et iii) examen de forme, recherche d'antériorité et examen quant au fond. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, comme l'illustre la figure 3.

Examen de forme uniquement

Un brevet peut être délivré, ou une demande de brevet refusée, à l'issue d'un examen de forme au cours duquel on examine les exigences formelles (par exemple la forme et le contenu d'une demande de brevet, la présentation des déclarations et de la documentation requises). En général, aucune donnée technique ou scientifique n'est exigée pour mener un examen de forme. Avec l'automatisation des processus opérationnels pour l'administration de la propriété intellectuelle, l'examen de forme est de plus en plus facilité par les logiciels.

Étant donné qu'aucune recherche d'antériorité ni d'examen quant au fond ne sont réalisés par un office de brevets, les brevets délivrés peuvent ou non respecter

Fig. 3 Cadres de recherche et d'examen

les critères de brevetabilité quant au fond. Si un brevet n'est pas conforme à toutes les exigences de brevetabilité, des tiers, comme des concurrents, peuvent déposer une demande pour que l'on examine la décision prise par l'office. Une telle demande est généralement déposée auprès d'un tribunal, soit par un tiers intéressé qui demande l'annulation d'un brevet, soit par un contrefacteur présumé, en guise de moyen de défense, dans une action de lutte contre la contrefaçon.

Ce type de système d'enregistrement ajourne l'examen quant au fond de la brevetabilité jusqu'à ce qu'un brevet fasse effectivement l'objet d'un litige. D'une part, les exigences de brevetabilité sont évaluées par un tribunal uniquement pour des inventions d'importance commerciale, ce qui explique que cette option aboutisse à des économies considérables sur le plan des dépenses de l'office des brevets et ce qui permet au pays d'affecter ses ressources à d'autres domaines prioritaires. Toutefois, les coûts d'évaluation de la brevetabilité des inventions sont transférés à la phase postérieure à la

délivrance. En effet, les tribunaux doivent se charger d'annuler les brevets délivrés par erreur, et les titulaires des brevets et les tiers doivent supporter une plus grande incertitude quant à la validité des brevets délivrés et quant aux coûts des litiges. Cependant, si le nombre d'actions en justice est infime, le déplacement des coûts d'évaluation de la brevetabilité des inventions jusqu'à la phase postérieure à la délivrance peut se solder par un gain d'efficacité pour la société dans son ensemble.

Examen quant au fond et recherche d'antériorité

Une fois qu'une demande de brevet est déposée et que les conditions de forme sont vérifiées, l'examineur établit un rapport de recherche à l'issue d'une recherche d'antériorité. Si les conditions de forme sont respectées, un brevet peut être délivré sans examen quant au fond sur la brevetabilité de l'invention, et le rapport de recherche est publié en même temps que le brevet est délivré.

D'une part, la procédure est moins complexe qu'un examen complet quant au fond. D'autre part, l'office doit disposer des ressources nécessaires pour mettre à jour les bases de données de l'état de la technique. En général, il faut posséder des connaissances techniques ou scientifiques pour procéder à une recherche d'antériorité. Les examinateurs doivent avoir une compréhension générale des conditions de brevetabilité et être en mesure d'interpréter les revendications du brevet. Même si les rapports de recherche ne contiennent pas une analyse détaillée du respect des conditions de brevetabilité, les rapports de recherche publiés qui contiennent la liste des documents d'antériorité permettent aux tiers de mieux évaluer la validité des brevets délivrés.

Examen de forme, recherche de l'antériorité et examen quant au fond

Une fois qu'une demande de brevet est déposée et que les conditions de forme sont vérifiées et respectées, l'examinateur procède à une recherche d'antériorité et à un examen quant au fond. Si toutes les exigences relevant de la législation applicable sont respectées, un brevet est délivré. Outre les compétences qu'il faut posséder pour procéder à des recherches d'antériorité, les examinateurs doivent être en mesure d'analyser la portée des revendications du brevet et la recherche d'antériorité et déterminer si les conditions prescrites dans la Loi sur les brevets sont respectées.

Étant donné que le respect des exigences juridiques fait l'objet d'un examen détaillé avant la délivrance d'un brevet, les brevets délivrés jouissent de plus grandes chances de validité s'ils sont contestés. Cela offre une sécurité juridique aux titulaires du brevet et aux tiers, en plus d'augmenter la confiance de la société dans le système des brevets. Toutefois, le maintien d'un système de recherche et d'examen exige d'importantes ressources humaines et financières, par exemple, le recrutement et la formation continue d'examineurs qualifiés dans tous les domaines de la technologie, tout en entretenant et en mettant à niveau les infrastructures techniques (comme les bases de données) pour les recherches d'antériorité.

Les difficultés pour les offices des brevets qui jouissent de ressources limitées peuvent être résolues de différentes façons. Par exemple :

- ils pourraient procéder à un examen quant au fond, complet ou partiel, avec le concours d'experts techniques à l'extérieur d'un office (par exemple des scientifiques dans les universités et les instituts de recherche), tout en préservant l'autonomie de l'office pour prendre une décision finale sur l'octroi d'un brevet. Pour utiliser avec succès les connaissances techniques d'experts de l'extérieur pour la recherche et l'examen en matière de brevets, les examinateurs doivent parfaitement connaître la législation applicable sur les brevets et possé-

der des compétences en matière de recherche et d'examen en matière de brevets. Les mesures qui s'imposent doivent également être prises pour assurer la confidentialité des renseignements que contiennent les dossiers des brevets, en particulier au moyen d'un cadre contractuel;

- ils pourraient limiter l'examen quant au fond à certains domaines stratégiques de la technologie pour le pays concerné. Les demandes relatives à d'autres domaines technologiques peuvent être soumises à un examen de forme uniquement pour la sous-traitance à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Une autre façon de faire face aux difficultés que présentent des ressources limitées consiste à limiter l'examen quant au fond à la vérification du respect de certains critères, mais pas de tous les critères qu'il faut respecter pour l'octroi d'un brevet, par exemple l'objet brevetable, l'unité d'invention et l'obligation de divulgation. Pour examiner ces exigences, les offices n'ont pas besoin de maintenir des outils de recherche d'antériorité, qui peuvent être coûteux. En revanche, les examinateurs ont besoin de connaissances approfondies de la législation applicable sur les brevets pour prendre des décisions avisées sur le respect des exigences précitées et qui ne sont pas forcément faciles à appliquer. Une autre option pour limiter l'examen quant au fond consiste à vérifier la conformité avec la nouveauté et l'applicabilité industrielle, mais pas forcément l'activité inventive.

Cela nécessite des outils de recherche d'antériorité, mais les examinateurs n'ont pas besoin de procéder à une analyse complexe de l'activité inventive.

Options pratiques et coopération internationale sur la recherche et l'examen

Pour les offices qui ont décidé de procéder à une recherche et à un examen quant au fond, la coopération internationale peut les aider à mener ces activités de recherche et d'examen avec plus d'efficacité. Un certain nombre d'offices ont recours à des experts en recherche et en examen et aux résultats d'autres offices, et ils collaborent de diverses façons.

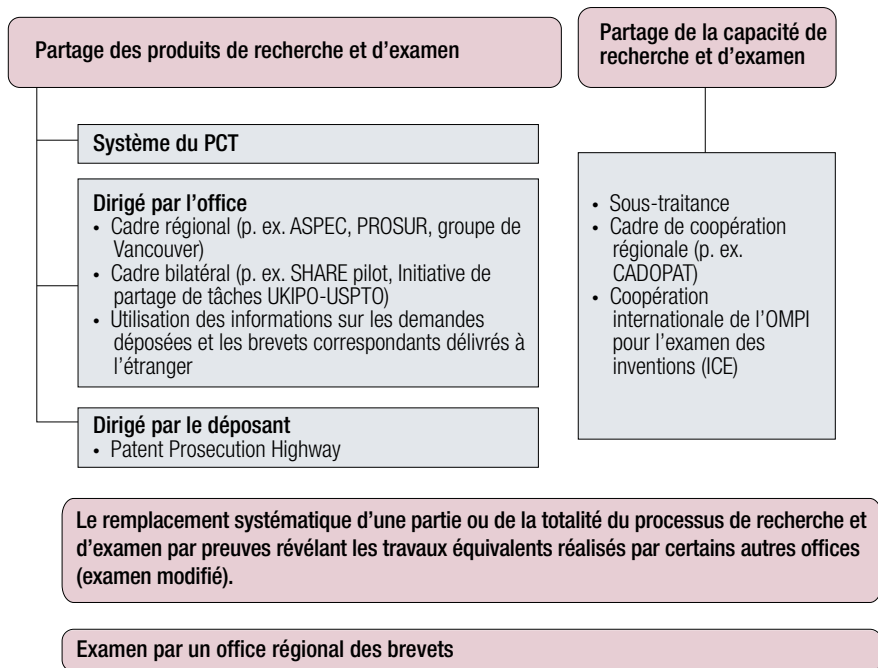
Le moyen de coopération le plus classique et le mieux connu dans le système international de brevets est le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)³. Parmi les autres mécanismes de coopération, il faut mentionner les organisations régionales de brevets, qui procèdent à la recherche et à l'examen des demandes régionales et où les brevets sont délivrés aux États membres de la région. Certains offices ont conclu des accords bilatéraux avec d'autres offices, en vertu desquels un office se prévaut de la capacité de recherche et d'examen dont dispose un autre office. En outre, étant donné

que dans bien des cas, un nombre élevé de demandes reçues ont été déposées auprès d'un ou de plusieurs autres offices, un certain nombre d'offices utilisent les résultats de recherche et d'examen de ces autres offices ainsi que d'autres renseignements relatifs au traitement de demandes analogues et de brevets correspondants délivrés à l'étranger (par exemple les renseignements divulgués durant la procédure d'opposition).

La coopération entre offices peut se faire en vertu d'un cadre formel comme un traité ou un accord bilatéral entre pays. Ceux-ci peuvent également collaborer de manière plus officieuse, en échangeant ou en autorisant l'accès aux données de recherche et d'examen en vertu d'un protocole d'entente entre offices. Même en l'absence de tels accords officiels ou officieux, de nombreux examinateurs de brevets utilisent unilatéralement, le cas échéant, des rapports de recherche et d'examen et d'autres informations utiles émises par d'autres offices afin de faciliter l'examen des demandes correspondantes déposées dans le pays.

La coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'examen ne présuppose pas la reconnaissance automatique des décisions d'examen prises par les offices étrangers. Chaque office conserve son autonomie et sa souveraineté pour décider de délivrer un brevet ou de refuser de donner suite à une demande de brevet en fonction de la législation applicable. La coopération internationale en matière de recherche et d'examen

³ Le Traité sur la coopération en matière de brevets (PCT) aide les déposants à demander la protection de leurs brevets à l'échelle internationale pour leurs inventions, il aide les offices de brevets à prendre des décisions sur l'octroi de brevets et facilite l'accès du public à une mine de renseignements techniques au sujet de ces inventions. En déposant une demande de brevet international en vertu du PCT, les déposants peuvent simultanément solliciter la protection d'une invention dans environ 150 pays du monde.

Fig. 4 Coopération internationale en matière de recherche et d'examen

a pour but d'aider les examinateurs à prendre des décisions plus avisées en leur fournissant des informations supplémentaires sur la recherche d'antériorité et les conclusions analytiques d'autres examinateurs. Les examinateurs utilisent ces informations supplémentaires uniquement dans la mesure du possible et selon ce qu'autorise la législation nationale, et ils peuvent procéder, le cas échéant, à d'autres travaux d'examen.

Il y a des difficultés à mettre en place la coopération internationale. Pour extraire et utiliser avec efficacité les résultats de recherche et d'examen d'autres offices,

les examinateurs doivent posséder des connaissances et des compétences suffisantes pour bien comprendre la divergence des règles et pratiques nationales, régionales et du PCT, par exemple au sujet de l'interprétation des revendications et de l'évaluation des revendications modifiées. De plus, les rapports de recherche et d'examen peuvent ne pas être disponibles en temps opportun pour être utilisés ultérieurement par d'autres offices en raison de divergences dans les procédures de traitement et d'examen des demandes de brevet entre les pays. C'est la raison pour laquelle les initiatives de coopération internationale intègrent

souvent des programmes d'enseignement et d'échange pour les examinateurs des offices participants. En outre, étant donné que les offices rédigent normalement leurs communications et leurs rapports dans la langue officielle du pays, les examinateurs d'autres pays peuvent éprouver des difficultés à déchiffrer ces documents.

Les paragraphes qui suivent décrivent diverses options auxquelles ont eu recours les offices.

Utilisation des produits du PCT

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) offre aux déposants une autre voie qui présente des avantages pour les demandes déposées à l'étranger. L'un des objectifs du PCT est de multiplier les chances de délivrance de brevets de haute qualité grâce à la coopération internationale. Les brevets de haute qualité ont toutes les chances de résister à une contestation valide dans le système judiciaire national du fait qu'ils respectent toutes les conditions de brevetabilité prévues par la législation applicable.

Les demandes internationales déposées en vertu du PCT donnent lieu à une recherche internationale par les administrations chargées de la recherche internationale, et à la demande d'un déposant, à l'examen préliminaire international effectué par des administrations chargées de l'examen préliminaire international. Ces administrations, c'est -à-dire les offices dont on reconnaît généralement l'exper-

ENCADRÉ 2: Le PCT comme outil de recherche et d'examen efficace

Les chances de délivrer des brevets de haute qualité à la phase nationale découlent des rapports de recherche internationale, des opinions écrites et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité qui respectent des normes d'un niveau élevé définies à l'échelon international. Le niveau élevé des normes ne s'applique pas seulement au contenu de ces rapports internationaux, mais également au caractère opportun de leur préparation et au système de gestion de la qualité déployé par les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire. Les efforts se poursuivent en vue d'améliorer le PCT pour que le système puisse fonctionner avec plus d'efficacité au profit de toutes les parties prenantes.

Par exemple, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), affiche un niveau élevé de confiance dans le système du PCT. Au Royaume-Uni, les déposants peuvent demander l'examen accéléré à la phase nationale, si leur demande internationale selon le PCT a bénéficié d'un rapport préliminaire international favorable sur la brevetabilité.

tise dans le domaine de la recherche et de l'examen des demandes de brevet, publient les rapports de recherche internationale du PCT, les opinions écrites et les rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité. Ces rapports, même s'ils ne sont pas exécutoires pour les offices des États contractants du PCT,

peuvent être utilisés par les offices pour établir la brevetabilité des inventions, dès lors qu'une demande internationale déposée selon le PCT entre dans la phase nationale. Les rapports sont tous traduits en anglais et établis dans un format standard.

Le mécanisme de coopération établi par le PCT permet aux offices de prendre un "excellent départ" dans leurs activités de recherche et d'examen en utilisant les rapports internationaux, au lieu de commencer leurs travaux de recherche et d'examen à partir de rien dans un isolement total. En même temps, les offices exercent un contrôle total sur les procédures nationales, et leur décision de délivrer un brevet repose sur les critères de brevetabilité sur le fond prescrits dans leur législation nationale respective.

Le site Web PATENTSCOPE fournit tous les renseignements sur les demandes internationales déposées selon le PCT, y compris les rapports internationaux et les opinions écrites, de même que la phase nationale de saisie des données de certains offices. De la sorte, les informations supplémentaires sur la recherche et l'examen de demandes analogues entrées dans la phase nationale sont également accessibles aux examinateurs. Ces informations nationales supplémentaires présentent une valeur complémentaire de celle des rapports de recherche internationale, des opinions écrites et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité.

À l'échelle mondiale, la part des demandes internationales selon le PCT qui entrent dans la phase nationale sur le nombre total de demandes de non-résidents s'est établie à environ 55% en 2012. Cette part varie selon les offices. Par exemple, la part des offices de brevets du Brésil, d'Israël, de Malaisie, d'Afrique du Sud et du Viet Nam était supérieure à 85%. Étant donné que le PCT est un outil important pour déposer des demandes de brevet à l'étranger, les avantages qui résultent de l'utilisation des produits du PCT doivent être examinés de près par les États contractants qui doivent en bénéficier.

Échange et utilisation des produits de recherche et d'examen préparés par d'autres offices

Par rapport à d'autres droits de propriété industrielle comme les marques de commerce et les dessins industriels, les brevets présentent un caractère international au sens où les demandes de brevet affichent la part la plus élevée des demandes émanant de non-résidents, à l'échelle mondiale, soit 35%. En général, la part des demandes de non-résidents est très élevée dans les pays en développement. Par exemple, elle est supérieure à 90% dans les offices de pays comme le Guatemala, le Mexique, les Philippines et l'Afrique du Sud.

La plupart des demandes de non-résidents sont déposées dans plus d'un pays, en revendiquant la priorité d'une demande antérieure. Même si beaucoup

d'entre elles sont déposées par la voie PCT, dans certains pays, un nombre élevé de demandes étrangères sont déposées directement auprès d'un office de brevets (la voie de Paris⁴). Même si les demandes correspondantes déposées à l'étranger peuvent contenir un ensemble différent de revendications et que les critères de brevetabilité sur le fond peuvent être mis en œuvre différemment en vertu des législations nationales pertinentes, les informations relatives à la recherche d'antériorité, à l'octroi ou au rejet des demandes correspondantes déposées à l'étranger peuvent fournir des renseignements complémentaires pouvant être utilisés par les examinateurs pour faciliter ou améliorer la recherche et l'examen des demandes nationales.

Certains offices ont établi des mécanismes qui permettent l'échange systématique de ces informations utiles entre eux. De plus, dans certains pays, les déposants sont tenus de soumettre ces informations à leurs offices. L'évolution des technologies de l'information et des communications permet plus facilement aux offices de stocker, d'échanger et d'extraire les informations recueillies dans le cadre du traitement des demandes de brevet, notamment les informations qui présentent de l'utilité pour la recherche et l'examen en matière de brevets.

Par exemple, l'accès centralisé aux résultats des recherches et des examens de l'OMPI (système CASE) constitue une plate-forme Web pour échanger des informations sur la recherche et l'examen entre les offices de brevets participants. Tout office peut adhérer au système CASE de l'OMPI en avisant l'OMPI selon les dispositions du cadre du système. L'office décide si oui ou non il souhaite être un office de dépôt (c'est-à-dire qu'il met à la disposition des autres offices ses documents sur la recherche et l'examen) ou seulement un office d'accès (l'accès à la documentation sur la recherche et l'examen peut être téléchargé par d'autres offices).

Examen modifié

Certains pays (comme l'Australie et la Malaisie) autorisent le remplacement systématique d'une partie ou de la totalité du processus national de recherche et d'examen s'ils arrivent à démontrer que des travaux équivalents ont déjà été réalisés par un autre office de brevets (reconnu) à l'égard de la même invention revendiquée dans une demande analogue.

Échange régional des produits de recherche et d'examen

Il arrive fréquemment qu'en vertu d'un cadre régional existant, certains offices de brevets échangent systématiquement des rapports de recherche et d'examen entre eux afin de faciliter leurs travaux nationaux. Mentionnons entre autres le programme de l'ASEAN relatif à la coopération pour l'examen en matière de

⁴ La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

ENCADRÉ 3: Divulgarion par les demandeurs de renseignements sur les demandes correspondantes déposées et les brevets correspondants délivrés à l'étranger

Pour aider les examinateurs à examiner les demandes qui font partie d'une famille de brevets, un certain nombre de législations nationales stipulent qu'un demandeur doit fournir des renseignements sur les demandes correspondantes déposées et les brevets correspondants délivrés à l'étranger. Même si les législations nationales sont variables, en général, les demandeurs sont tenus de divulguer : i) les dates de dépôt et les numéros de demande/brevet des demandes correspondantes déposées et des brevets correspondants délivrés à l'étranger; ii) une copie des communications reçues par le demandeur au sujet des résultats de la recherche ou de l'examen; iii) une copie de la décision (délivrance ou refus d'un brevet) au sujet de la demande déposée à l'étranger; iv) une copie des brevets correspondants délivrés à l'étranger; et v) une copie de toute décision invalidant le brevet correspondant délivré à l'étranger. Les demandeurs peuvent soumettre des observations au sujet de ces documents. Suivant la législation nationale, les demandeurs peuvent être tenus de divulguer ces renseignements dans tous les cas, ou à la demande de l'office, une fois terminée la numérisation des informations concernant l'historique du traitement des demandes (comme les rapports de recherche et d'examen, les échanges de correspondance des demandeurs et les notifications des offices), les offices étant alors en mesure de partager directement ces informations sur les bases de données, sans demander aux demandeurs de divulguer les renseignements pertinents.

brevets (ASPEC)⁵, PROSUR⁶ et le groupe de Vancouver⁷. De même, dans certains offices régionaux, où une demande de brevet régionale revendique la priorité sur une demande de brevet nationale antérieure déposée auprès de l'État membre, on a recours à un rapport national de recherche et d'examen de la demande nationale correspondante pour examiner la demande de brevet régionale.

Cadre bilatéral pour échanger les produits de recherche et d'examen

Certains offices ont conclu des accords bilatéraux pour que les produits de recherche et d'examen d'un office soient mis à la disposition d'un autre office qui peut les réutiliser. Comme exemples de cette collaboration, mentionnons le projet pilote SHARE entre l'Office de propriété intellectuelle de Corée (KIPO) et l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis d'Amérique (USPTO) et l'Initiative du partage des tâches de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et l'USPTO.

- 5 ASPEC est un programme de partage des tâches entre les offices de propriété intellectuelle des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à savoir Brunei Darussalam, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam.
- 6 PROSUR est un système de coopération technique entre les offices de propriété industrielle de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Équateur, du Paraguay, du Pérou, du Surinam et de l'Uruguay
- 7 Le groupe de Vancouver a été créé entre les offices de propriété intellectuelle de l'Australie, du Canada et du Royaume-Uni.

Utilisation unilatérale des produits étrangers

De nombreux offices décident unilatéralement d'utiliser les rapports de recherche et d'examen et d'autres informations utiles publiés par d'autres offices afin de faciliter l'examen des demandes nationales analogues. À vrai dire, certaines législations nationales exigent, ou confèrent à l'office le pouvoir d'exiger que les déposants soumettent des informations au sujet des demandes correspondantes que le demandeur a déposées et des brevets correspondants qui lui ont été délivrés à l'étranger (voir encadré 3).

En l'absence d'une telle prescription en vertu de la législation nationale, les examinateurs peuvent toujours extraire au moins une partie de ces informations directement dans les bases de données publiques en ligne de certains autres offices ou de sources comme PATENTSCOPE.

Système PPH (Patent Prosecution Highway)

En vertu des accords PPH bilatéraux, si les revendications d'une demande ont été jugées brevetables par l'office de premier dépôt, un demandeur peut demander à l'office de deuxième dépôt l'examen accéléré d'une demande correspondante. Les procédures d'examen accéléré permettent aux demandeurs de parvenir à une décision finale sur l'examen plus rapidement à l'office de deuxième dépôt. En même temps, l'office de deuxième dépôt peut utiliser les résultats de la

recherche et de l'examen de l'office de premier dépôt pour déterminer le respect des exigences de brevetabilité en vertu de la législation nationale de l'office de deuxième dépôt. L'utilisation par l'office de deuxième dépôt des produits de l'office de premier dépôt offre un meilleur point de départ pour l'examen à l'office de deuxième dépôt.

Dans l'application du même principe de PPH, certains offices de brevets ont conclu des arrangements qui intègrent des schèmes bilatéraux dans un programme plurilatéral ouvert. Un PPH multipartite permet aux demandeurs de demander l'examen accéléré d'une demande correspondante à l'un quelconque des offices participants si les revendications de la demande sont jugées recevables par un autre office participant. Ces initiatives sont le programme pilote PPH au niveau IP5⁸ et le programme pilote Global Patent Prosecution Highway (GPPH).

En vertu de certains accords PPH bilatéraux et du programme pilote GPPH, les demandeurs peuvent également demander l'examen accéléré en fonction des résultats favorables de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen prélimi-

8 L'Office européen des brevets, l'Office japonais des brevets, l'Office coréen de la propriété intellectuelle, l'Office d'État de la propriété intellectuelle de Chine et l'Office de brevets et des marques de commerce des États-Unis d'Amérique.

naire international ou du rapport d'examen préliminaire international publié dans le cadre du PCT.

Étant donné que la procédure PPH est déclenchée par la requête d'un demandeur, elle est distincte des autres mécanismes qui visent le partage de produits de recherche et d'examen globaux ainsi que d'autres renseignements pertinents entre les offices. Dans les pays où des ressortissants déposent des demandes de brevet principalement dans leur pays uniquement, ils ne peuvent pas se prévaloir de la procédure d'examen accéléré prévue dans le mécanisme du programme PPH, même si dans certains cas, certains offices proposent des programmes d'examen accéléré aussi pour les ressortissants du pays.

L'utilisation de résultats d'examen antérieurs dans le mécanisme PPH par l'office de deuxième dépôt est apparemment élevée, étant donné que l'examen quant au fond a été réalisé à l'égard des revendications identiques ou correspondantes dans l'office de premier dépôt. C'est pourquoi on s'attend à ce que l'examen dans l'office de deuxième dépôt soit facilité et à ce que le temps d'attente lié à l'examen du brevet soit raccourci. L'avantage du raccourcissement du temps d'attente lié à l'examen peut bénéficier à tous les demandeurs, y compris aux ressortissants qui n'ont pas recours au mécanisme PPH.

Utilisation de la capacité d'autres offices en matière de recherche et d'examen

Sous-traitance

Certains offices sous-traitent les travaux de recherche et d'examen à d'autres offices équipés pour procéder à l'examen quant au fond, soit en payant pour le service soit à titre de coopération volontaire. La sous-traitance peut se faire à l'égard de toutes les demandes ou d'un sous-ensemble de demandes (par exemple dans certains domaines de la technologie). Elle peut reposer sur un accord bilatéral ou sur un accord régional intéressant un certain nombre de pays, comme le CADOPAC⁹.

Offices de brevets régionaux

La création d'un office de brevets régional par la mise en commun des ressources de ses États membres permet à l'office régional de procéder à un examen quant au fond. Les conséquences juridiques d'un tel examen s'appliquent automatiquement à ses États membres ou aux États membres où le brevet régional est délivré.

⁹ Par l'entremise du CADOPAC créée en 2007, le Mexique fournit des services de soutien pour l'examen des brevets quant au fond au Belize, au Costa Rica, à la Colombie, à Cuba, à la République dominicaine, à l'Équateur, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, à l'Uruguay, à l'Égypte et aux États membres de l'ARIPO.

Programme de coopération internationale en matière d'examen des inventions (ICE) de l'OMPI

Les offices des pays en développement et des pays les moins avancés peuvent recourir au programme de coopération internationale en matière d'examen des inventions (ICE) de l'OMPI, dont le but est de les aider à examiner les demandes en instance sans priorité ni rapport de recherche. Sur demande, un office coopérant qui participe au programme ICE préparera un rapport de recherche et d'examen.

Options relatives aux aspects procéduraux de l'examen quant au fond

Outre les moyens pratiques de procéder à la recherche et à l'examen, il se peut que les offices nationaux et régionaux découvrent diverses solutions pour concevoir les aspects procéduraux des examens quant au fond, ce qui est susceptible d'améliorer l'efficacité des activités de recherche et d'examen.

Présentation d'informations sur l'état de la technique par les demandeurs

Pour aider les examinateurs à procéder à l'examen quant au fond, certaines législations nationales stipulent qu'un demandeur doit présenter à l'office des informations sur l'état de la technique qui sont connues au moment du dépôt d'une demande de brevet. Aux États-Unis d'Amérique, les demandeurs sont tenus de constamment fournir des informations sur un élément nouvellement découvert de l'état de la technique pour que l'examineur dispose de documents suffisants pour l'examen pendant toute la procédure de l'office.

Observations de tiers

Pour faciliter l'examen quant au fond, certains pays de même que le système PCT permettent à des tiers de présenter des informations utiles sur l'état de la technique. Même si les examinateurs peuvent tenir compte des informations présentées, le mécanisme d'observation des tiers ne déclenche généralement au-

cune procédure particulière inter partes, et les informations présentées sont tout simplement insérées dans le dossier qui peut être consulté par le public. En général, il n'y a pas de date limite pour la présentation de ces informations, et aucune taxe n'est perçue, même si les législations nationales peuvent varier au niveau des détails. Dans certains pays, on autorise la présentation anonyme des informations.

Le système d'observations de tiers est relativement simple à mettre en place. Dès lors que les informations présentées sur l'état de la technique sont insérées dans le dossier public, même si un examinateur ne se sert pas de ces informations, celles-ci peuvent être utilisées par d'autres tiers pour évaluer la validité du brevet.

Opposition avant la délivrance

Certains pays ont adopté un système d'opposition avant la délivrance pour faciliter ou compléter les travaux de recherche et d'examen des examinateurs de brevets. Dans certains pays, le délai d'opposition est déclenché par l'expiration du délai de 18 mois et exécuté avant un examen quant au fond. Dans d'autres pays, un délai d'opposition débute dès lors que l'examinateur des brevets a terminé l'examen quant au fond avec un résultat favorable – le grand public bénéficie alors de la possibilité de contester la décision favorable de l'examinateur avant qu'elle ne devienne définitive. Les législations nationales varient quant aux exigences de procédure et de fond d'un système d'opposition.

Par rapport à l'adoption d'observations de tiers, le système d'opposition avant la délivrance autorise un examen approfondi du cas. En même temps, il oblige : i) à établir des procédures administratives inter partes qui permettent la participation à la fois des demandeurs et des tiers au processus; et ii) la disponibilité de ressources humaines capables de suivre ces procédures avec efficacité. L'opposition avant la délivrance prête également à controverse car elle risque de rallonger la durée et le coût des traitements, dont certains estiment qu'il peut être manipulé par les concurrents.

Demande de recherche et/ou d'examen

Dans certains pays, les travaux de recherche et d'examen débutent plus ou moins automatiquement dès lors qu'une demande est déposée. Dans d'autres pays, cependant, une demande de recherche et/ou d'examen doit être présentée séparément avant un certain délai après le dépôt d'une demande de brevet si le demandeur souhaite maintenir sa demande. Selon les législations nationales : i) un demandeur peut demander une recherche d'antériorité, et après la publication d'une demande et d'un rapport de recherche, il peut demander un examen; ii) un rapport de recherche est préparé pour toutes les demandes déposées et un demandeur peut demander un examen; ou iii) un demandeur peut déposer une seule requête visant à la fois la recherche et l'examen.

Lorsqu'un examen différé est autorisé, les droits de dépôt sont relativement peu élevés, et des droits supplémentaires appréciables doivent être réglés au moment où le déposant demande des travaux de recherche et/ou d'examen. Il se peut donc que les déposants soient incités à déposer des demandes de brevet et à attendre, en utilisant ce délai pour réfléchir aux coûts et aux avantages qu'il y a à procéder plus loin jusqu'à l'étape de la recherche et de l'examen, en tenant compte par exemple des perspectives commerciales de la technologie. Un grand nombre de demandes sont abandonnées par les demandeurs en vertu de ce processus, ce qui permet aux examinateurs de ne se pencher que sur les demandes qui revêtent de l'importance pour les demandeurs. Toutefois, un report d'examen est parfois considéré comme un inconvénient pour les concurrents et pour le public qui aimeraient connaître plus tôt la portée autorisée des revendications.

Mécanismes d'examen des résultats de l'examen après la délivrance

Il existe diverses options pour concevoir des mécanismes nationaux et régionaux d'examen des décisions relatives à l'examen des brevets des offices. En général, les décisions prises par un office sont soumises à l'examen de cours compétentes. De plus, certains pays prévoient en premier lieu des procédures administratives pour contester les décisions prises par leurs offices, par exemple un système d'opposition postérieur à la dé-

livrance et/ou un instrument de recours administratif.

Par rapport aux procédures judiciaires, ces recours administratifs sont en général des possibilités plus simples, plus rapides et moins coûteuses de contester les décisions prises par les examinateurs. En même temps, ils exigent des ressources humaines capables de procéder à un tel examen postérieur à la délivrance. Les avantages d'un examen administratif postérieur à la délivrance doivent être pris en considération parallèlement aux coûts qu'il faut déboursier pour maintenir en poste des ressources humaines compétentes pour l'administration et le nombre de cas soumis à un examen administratif postérieur à la délivrance.

Conclusion

La qualité des travaux de recherche et d'examen revêt une importance critique pour la sécurité juridique du système des brevets et pour la confiance de la société dans le système des brevets. En même temps, on reconnaît qu'il n'y a pas un seul système de recherche et d'examen particulier qui servira à tous les offices de brevets.

Ce guide propose, de manière non exhaustive, diverses solutions relatives à la recherche et à l'examen en matière de brevets que peuvent envisager les décideurs politiques. Un grand nombre d'options sont disponibles, depuis les cadres juridiques et institutionnels jusqu'aux procédures, aux opérations pratiques et à la coopération internationale. Manifestement, l'adoption de toutes les options dans le cadre national n'aboutit pas forcément à une maximisation des avantages du système des brevets. Chaque option doit être soigneusement évaluée en fonction de la situation nationale.

Des facteurs tant internes qu'externes à un office des brevets peuvent présenter de l'utilité pour l'examen des options offertes. Parmi eux, l'origine des demandes (par exemple, son dépôt par un résident ou un non-résident, son dépôt selon le PCT ou son dépôt direct, les pays d'origine) et les domaines technologiques des demandes représentent des données indispensables pour évaluer la possibilité d'une coopération internationale. L'évolution des technologies de l'information et

des communications et la numérisation des informations sur les brevets ont joué un rôle appréciable dans la multiplication des possibilités de coopération internationale par rapport à la recherche et à l'examen en matière de brevets. Des outils techniques peuvent être entièrement exploités pour surmonter les difficultés nationales qui se rapportent à la recherche et à l'examen.

Les décideurs politiques doivent être conscients du fait qu'une politique de recherche et d'examen est une notion dynamique qui évolue avec le temps. À cet égard, alors que le fondement juridique doit être réglementé par la législation, les lois nationales doivent préserver certains éléments de flexibilité opérationnelle pour qu'un office puisse jouir de la possibilité de choisir l'option de recherche et d'examen qui convient le mieux en fonction du moment et des circonstances. Naturellement, un tel choix doit être parfaitement en accord avec les objectifs stratégiques du pays et les politiques de développements progressifs.

Ouvrages de référence

PCT – Le Système international des brevets

www.wipo.int/pct/fr/

Système CASE – Accès centralisé aux résultats des recherches et des examens

www.wipo.int/case/en/

La Coopération internationale en matière d'examen des brevets (ICE)

www.wipo.int/patentscope/en/data/developing_countries.html

PATENTSCOPE

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

Documents CDIP/7/3 et 3 Add. de l'OMPI

“Les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional – Partie II”, chapitre V

Document SCP/18/4 de l'OMPI “Systèmes d'opposition et autres systèmes de révocation administrative et de nullité”

Document SCP/20/8 de l'OMPI “Programmes de partage des tâches entre offices des brevets et utilisation d'informations externes aux fins de recherche et d'examen”

Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'**OMPI** à l'adresse **www.wipo.int**

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone: +4122 338 91 11
Télécopieur: +4122 733 54 28