

Chapitre 3

Systemes et procedures en matiere de brevets

3.1. Introduction

Pour faire breveter une invention, la personne ou l'institution (entreprise ou institution publique ou privée, par exemple université ou organisme gouvernemental) propriétaire de l'invention doit déposer une demande auprès d'un bureau des brevets. Le demandeur qui souhaite faire protéger son invention dans plusieurs pays peut déposer une demande de brevet dans chaque pays séparément, déposer une demande de brevet auprès d'un bureau régional ou déposer une demande de brevet au Bureau international des brevets et demander l'entrée dans la phase nationale dans chaque pays pour lequel il sollicite une protection par brevet.

La demande et le traitement des brevets suivent des règles et procédures administratives et juridiques strictes, fixées dans des traités internationaux et des textes nationaux (lois et réglementations). Ces procédures et règles ont un impact direct sur la valeur et la signification des données sur les brevets. Il importe de les prendre en compte dans l'interprétation des statistiques sur les brevets, d'autant que ces règles ne sont pas totalement harmonisées entre les pays et ont évolué au fil du temps, et que des variations mineures dans la procédure peuvent avoir un effet spectaculaire sur les chiffres ultimes.

On trouvera dans ce chapitre une synthèse des procédures de dépôts de brevets dans les principaux bureaux des brevets et pour les principales voies : l'Office européen de brevets (OEB), le Japan Patent Office (JPO), le Patent and Trademark Office des États-Unis (USPTO) et le Traité de coopération en matière des brevets (PCT). Après une présentation des règles communes à tous les bureaux des brevets, on trouvera une analyse des variantes nationales et régionales, puis un examen des procédures applicables aux demandes internationales.

La procédure de délivrance des brevets, les exigences imposées aux demandeurs et parfois l'étendue des droits exclusifs varient largement selon les pays, en fonction des lois nationales et des accords internationaux. Comme on le verra, toutes les demandes de brevets, qu'elles soient internationales ou régionales, devront en définitive bénéficier d'un statut national, car elles doivent être validées par les bureaux des brevets nationaux. En conséquence, les spécificités nationales, en ce qui concerne aussi bien la procédure d'établissement du brevet que les activités suivant sa délivrance (par exemple, procédure de maintien des droits, de mise en application et d'invalidation) déterminent la façon dont les brevets fonctionnent dans la vie économique. Ces aspects doivent être pris en compte lors du choix de données

spécifiques sur les brevets, et du calcul et de l'interprétation des indicateurs sur les brevets.

3.2. Procédure de base

La procédure d'obtention d'un brevet comprend plusieurs étapes qui sont similaires dans tous les pays :

- *Premièrement*, l'entité souhaitant bénéficier d'une protection par brevet (généralement une entreprise, mais ce peut être une personne, une université ou un organisme gouvernemental) doit déposer une demande de brevet auprès d'un bureau des brevets. Dans la demande, le demandeur doit décrire l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne du métier de compétence moyenne de la comprendre et de la mettre en œuvre. La partie la plus importante de la demande est la section sur les revendications, qui est une liste d'aspects de l'invention pour lesquels le demandeur revendique des droits exclusifs. Le demandeur doit acquitter certaines taxes administratives, qui varient considérablement d'un bureau des brevets à l'autre¹.
- *Deuxièmement*, le bureau des brevets désigne un examinateur (ou un groupe d'examineurs, avec un responsable) qui prend en charge la demande et qui est supposé être un expert dans le domaine technique en question. En général, l'examinateur effectue d'abord une recherche de nouveauté, qui consiste à vérifier les documents sur l'état antérieur de la technique jugés pertinents pour l'invention considérée. Ces documents décrivent les précédents dans les publications scientifiques et techniques en rapport avec l'invention (ou une partie de celle-ci) et ils constituent l'état antérieur de la technique auquel la nouveauté de l'invention sera comparée. De façon générale, seuls les documents qui ont été publiés avant la date de dépôt de la demande (ou le jour de dépôt de la demande de priorité, selon le cas) doivent être pris en compte dans la recherche. Le document de demande de brevet, auquel est joint le rapport de recherche, sont rendus publics 18 mois après la date de dépôt (sauf pour certaines demandes auprès de l'USPTO)².
- *Troisièmement*, l'examinateur (généralement mais pas nécessairement le même que dans la deuxième phase) étudie la demande de brevet pour décider si l'invention est « non évidente » et implique une « activité d'invention » par rapport à l'état antérieur de la technique mis en évidence par la recherche effectuée. Le demandeur a le droit de soumettre une opinion écrite (pour débattre des conclusions de l'examinateur et de l'interprétation des publications trouvées) et de modifier si nécessaire le champ des revendications définies dans la demande. La délivrance signifie qu'aucune raison de refus n'a été trouvée dans la mesure où tous les critères de brevetabilité sont couverts : domaine brevetable, nouveauté, inventivité (*non-évidence pour une personne du métier*) et applicabilité industrielle (voir encadré 3.1).

Encadré 3.1. Critères de brevetabilité

- **Domaine** : pour être brevetable, une invention doit relever de certains domaines de connaissance, que l'on peut qualifier en gros de technologiques. La loi est plus spécifique et varie dans une certaine mesure selon les juridictions. Les créations esthétiques, les lois de la nature et les idées abstraites sont exclues dans toutes les juridictions. Le logiciel est brevetable aux États-Unis, de même que les procédés commerciaux. La pratique dans ces deux domaines est plus restrictive au Japon, et plus encore en Europe (qui exclut le « logiciel en tant que tel »).
- **Nouveauté** : pour être brevetable, une invention doit avoir un caractère d'absolue nouveauté. Cela signifie qu'elle n'était pas à la disposition du public sous quelque forme que ce soit avant la date de demande du brevet, et qu'elle n'était décrite dans aucune publication avant cette date. La nouveauté est un concept mondial; une invention n'est pas jugée nouvelle dans un pays s'il est constaté qu'elle fait partie de l'état antérieur de la technique dans un autre pays, dans quelque langue que ce soit, à n'importe quelle période.
- **Non-évidence/activité inventive** : même quand il apparaît qu'une invention présente un caractère de nouveauté au sens strict, celle-ci peut néanmoins ne pas être brevetable si elle est considérée comme évidente pour une personne de métier maîtrisant raisonnablement son art. Le terme « évidente » a un sens juridique et il est donc utilisé dans des sens fort différents d'un pays à l'autre. Les critères d'invention et de non-évidence reflètent les mêmes exigences générales de brevetabilité figurant dans la plupart des législations sur les brevets, selon lesquelles une invention doit être suffisamment inventive, c'est-à-dire ne pas être évidente, pour être brevetée. L'expression « activité inventive » est surtout utilisée par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays parties à la Convention sur le brevet européen (CBE), tandis que l'expression « non-évidence » est surtout utilisée dans la législation sur les brevets des États-Unis. Aux États-Unis, une chose est considérée comme évidente si les différences entre l'objet de la demande de brevet et l'état antérieur de la technique sont telles que l'objet dans son ensemble serait, au moment où l'invention a été effectuée, évident pour une personne ayant des compétences moyennes dans la technique dont relève l'objet. En Europe, la demande de brevet implique une activité inventive si elle résout un problème technique de façon non évidente.
- **Applicabilité industrielle** : cette exigence vise principalement à distinguer entre les inventions esthétiques et scientifiques. Le terme « industrie » est interprété au sens large; ainsi il englobe l'agriculture. Mais il exclut les méthodes de traitement du corps humain ou animal par chirurgie ou thérapie et la pratique de méthodes de diagnostic sur le corps humain ou animal. Les machines dites à mouvement perpétuel ne répondent pas non plus à ces critères. Aux États-Unis, cette exigence est qualifiée d'utilité; toutefois, l'interprétation et le champ couvert par ce terme sont généralement les mêmes que ceux de l'application industrielle. Les traités internationaux sur les brevets utilisent souvent « utilité » et « applicabilité industrielle » de façon interchangeable.

- *Quatrièmement*, une fois accordé, le brevet peut être maintenu pour une durée maximale de 20 ans à compter de la date de dépôt³. Le détenteur du brevet est tenu de payer des frais de renouvellement (annuels dans la plupart des pays) au bureau des brevets pour maintenir en vigueur le brevet. Le bureau des brevets révoquera les brevets qui ne sont pas renouvelés. Un brevet peut être contesté, généralement par des concurrents qui considèrent que le brevet n'est pas valide et qu'il ne devrait pas avoir été accordé, le bureau des brevets n'ayant pas pris en compte une carence importante dans la demande de brevet ou n'ayant pas correctement appliqué les textes. Un brevet peut être contesté au sein du bureau des brevets lui-même dans certaines juridictions (par exemple, opposition à l'OEB; réexamen à l'USPTO à travers les conseils d'appel; système expérimental de procédure d'invalidation au JPO), de même que devant les tribunaux. Les tribunaux sont l'instance ultime dans l'application de la législation sur les brevets.

Les brevets déposés auprès d'un bureau national (ou régional) n'assurent une protection qu'au sein de leur juridiction. Ainsi, un brevet délivré par l'USPTO n'assurera une protection qu'à l'intérieur des États-Unis. Si l'inventeur (demandeur) souhaite protéger la même invention au Japon, il devra déposer une demande de brevet distincte auprès du JPO, soit directement, soit *via* le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le dépôt auprès de l'OMPI n'empêche pas le demandeur de déposer des demandes auprès des bureaux nationaux.

La décision concernant le ou les pays dans le(s)quel(s) demander une protection par brevet dépend avant tout de la stratégie commerciale du demandeur. Le plus souvent, une demande de brevet est déposée auprès du bureau des brevets national de l'inventeur (demandeur) afin de protéger l'invention sur le marché national, puis ensuite elle fait l'objet de dépôts à l'étranger. Toutefois, il n'est pas obligatoire de faire une première demande auprès du bureau des brevets national du demandeur. Il est possible de déposer une demande de brevet auprès de n'importe quel bureau des brevets du monde, sans avoir à déposer préalablement une demande auprès du bureau national de son pays. Aux États-Unis, toutefois, une autorisation de dépôt à l'étranger peut-être exigée avant d'effectuer un dépôt dans un pays étranger.

Le pays dans lequel la première demande est effectuée est appelé le *pays de priorité* et la date de la première demande est généralement appelée la *date de priorité*. Les demandes de brevets effectuées auprès d'un bureau des brevets par les résidents de ce pays sont appelés *demandes nationales* (aux fins statistiques) et les demandes effectuées par des non-résidents sont appelées *demandes étrangères*.

3.2.1. Harmonisation internationale des législations sur les brevets

Divers traités internationaux ont été établis au fil des ans pour rationaliser la procédure de demande et rendre les procédures de protection par brevet plus efficaces pour les inventeurs (ou les demandeurs) souhaitant une protection dans plusieurs pays. Ces procédures de demande d'examen sont régies par les règles et réglementations du bureau des brevets national (ou régional) et des traités internationaux (tels que la Convention de Paris et le Traité de coopération en matière de brevets), selon le cas.

Les règles applicables aux brevets dans les différents pays ont été considérablement harmonisées dans les années 90, notamment avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (voir encadré 3.2). L'accord ADPIC est un traité international administré par l'OMC qui fixe des normes minimales pour la plupart des formes de réglementation de propriété intellectuelle dans l'ensemble des pays membres de l'OMC. Il a été négocié à la fin de l'Uruguay Round du Traité de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1994. Il intègre et développe les versions les plus récentes des accords internationaux fondamentaux en matière de propriété intellectuelle administrés par l'OMPI, la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, accords qui remontent aux années 1880. Il impose aux pays membres des principes fondamentaux en matière d'échanges internationaux concernant la propriété intellectuelle, notamment le traitement national et celui de la nation la plus favorisée. Les grands changements introduits par l'Accord ADPIC sont notamment les suivants : la durée statutaire des brevets devrait être d'au moins 20 ans après la demande; les brevets devraient couvrir tous les domaines de la technologie (y compris les médicaments, précédemment exclus dans un certain nombre de pays); les brevets devraient être publiés 18 mois après la date de priorité. De nouvelles négociations ont eu lieu dans les années 2000 à l'OMPI et entre pays développés pour poursuivre l'harmonisation des procédures et législations en matière de brevets entre les différents pays, mais cette harmonisation s'est révélée difficile à mener à bien.

3.2.2. Coûts du dépôt des brevets et durée des procédures

Une demande de brevet est coûteuse pour le demandeur. Le coût de la protection par brevet peut être subdivisé en quatre grandes catégories, associées au processus de délivrance et au maintien de la protection :

- **Frais administratifs** : frais d'enregistrement, de recherche, d'examen, de désignation des pays, de délivrance et de publication ainsi que de validation (en Europe).

Encadré 3.2. Principales dispositions de l'Accord ADPIC

Les objectifs de l'ADPIC sont définis dans son article 7 : « la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. » À la différence d'autres accords internationaux sur la propriété intellectuelle, les ADPIC ont introduit un mécanisme de règlement des différends, qui permet des sanctions commerciales contre les États contrevenants. En particulier, les ADPIC abordent la question de l'harmonisation du droit d'auteur et droits connexes, tels que les droits des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion; les indications géographiques, notamment les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; les brevets comprenant la protection de nouvelles variétés de végétaux, les marques de commerce; la présentation commerciale ainsi que les informations non divulguées ou confidentielles, y compris les secrets commerciaux et les données d'essai. Les articles 3 et 4 énoncent les deux principes majeurs de traitement des membres de l'OMC :

- **Le traitement national (article 3)** : chaque membre accordera aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
- **Le traitement de la nation la plus favorisée (article 4)** : en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans conditions, étendus aux ressortissants de tous les autres membres.

- **Coûts de traitement** : coûts associés à la rédaction de la demande et au suivi de la procédure (contacts avec les examinateurs et le bureau des brevets), supportés par le demandeur. Ces coûts peuvent être internes (service de l'entreprise s'occupant de la propriété intellectuelle) ou externalisés (conseil privé en brevets).
- **Coûts de traduction**, en cas de demande à l'étranger. Ces coûts sont principalement encourus après l'octroi du brevet et ils sont fonction de la

longueur du texte du brevet. Plus les pays couverts sont nombreux, plus les coûts de traduction sont élevés.

- **Les coûts de maintien en vigueur** sont les coûts de renouvellement encourus pour maintenir la validité du brevet pour une durée maximale de 20 ans, auxquels peuvent s'ajouter des commissions à verser aux conseils en brevets servant d'intermédiaire entre le détenteur du brevet et le bureau des brevets⁴. Les frais de renouvellement varient fortement d'un pays à l'autre.

Il existe également d'autres coûts liés à la protection du brevet, c'est-à-dire à la défense des droits qui s'y attachent par la recherche et la répression des cas de violation (par exemple, par des poursuites judiciaires) ou à l'invalidation ou l'opposition par des tiers, etc. Le calcul des coûts liés aux brevets est une tâche complexe, car plusieurs éléments ne sont pas faciles à chiffrer et dépendent des motivations du demandeur pour le dépôt du brevet. Plusieurs facteurs conditionnent le coût total du brevet (par exemple, le nombre de revendications, le nombre de pages, la voie empruntée, la qualité des services externes, la rapidité souhaitée et l'étendue géographique de la protection). Les brevets les plus importants (c'est-à-dire ceux qui présentent le plus de revendications ou comptent le plus de pages) et les brevets destinés à être déposés dans un grand nombre de pays membres de la CBE sont plus coûteux en termes à la fois de coûts de procédure et de coûts externes. Le coût est par ailleurs lié à la durée de la procédure (notamment lorsqu'il existe une communication écrite abondante entre le conseil en brevet et le bureau des brevets), de même qu'à la rapidité souhaitée du processus de délivrance. Compte tenu de l'extrême variabilité des coûts suivant les domaines techniques et les pays, il est difficile de donner des chiffres moyens significatifs sur le coût du dépôt des brevets. De plus, ces coûts doivent être mis en correspondance avec la taille du marché couvert (c'est-à-dire le marché potentiel sur lequel l'exclusivité est demandée pour l'invention).

Une enquête auprès des demandeurs de brevets réalisée en 2004 a porté sur le coût des brevets (OEB, Roland Berger, 2005). Le coût d'obtention d'un brevet standard Euro-direct (dépôt direct auprès de l'OEB ou extension d'une demande antérieure de brevet national) en 2003 a été estimé à 30 530 EUR (OEB et Roland Berger Market Research) tandis que les coûts (estimés) d'un brevet Euro-PCT (dépôt par procédure PCT auprès de l'OMPI désignant l'OEB) s'élevaient en moyenne à quelque 46 700 EUR⁵. La différence par rapport aux demandes de brevets Euro-direct vient principalement des coûts de traduction plus élevés en raison d'un plus grand nombre de pages (description et revendications), des redevances officielles supplémentaires liées à la phase internationale, et de la validation dans un plus grand nombre de pays (huit au lieu de six). Une entreprise d'un pays européen (État membre de l'OEB) acquittera en moyenne 24 100 EUR pour se voir accorder et valider un brevet Euro-direct; une entreprise américaine paiera 10 250 EUR pour recevoir un

brevet de l'USPTO; une entreprise japonaise paiera 5 460 EUR pour obtenir la délivrance d'un brevet par le JPO. Les coûts plus élevés en Europe tiennent principalement aux coûts de traduction dans les phases de traitement et de validation. Bien qu'elles varient selon les bureaux des brevets, les taxes officielles jouent un rôle mineur dans la différence totale : les chiffres indiqués par les demandeurs sont de 3 470 EUR à l'OEB, de 2 050 EUR à l'USPTO et de 1 570 EUR au JPO.

La durée des procédures est également extrêmement variable selon les bureaux des brevets et elle a évolué au fil du temps. Le délai moyen d'examen (temps écoulé entre le dépôt et la délivrance) à l'OEB était d'environ 44 mois en 2006; elle aurait augmenté de 8 % par rapport à 2005. Au JPO, le délai restait stable à environ 31.8 mois alors qu'à l'USPTO il fallait en moyenne 31.3 mois en 2006 comparé à 30.6 mois en 2005 (*Trilateral Statistical Report*, 2006). L'augmentation du délai soulève des problèmes statistiques particuliers. Par exemple, les statistiques annuelles sur les demandes et les délivrances sont de plus en plus découplées; les statistiques sur les procédures (taux de délivrance, de refus, de retrait) sont faussées à la longue et il devient difficile d'interpréter les tendances.

Tous les stades de la procédure de protection par brevet génèrent d'importants volumes d'information sur l'invention pour laquelle une protection est demandée. Les informations sur la phase de procédure des demandes de brevets apportent des éclairages sur la stratégie du demandeur, mais elles soulèvent aussi des difficultés statistiques.

- Premièrement, aucune statistique n'est disponible avant 18 mois après la date de priorité, car la demande n'est pas publiée avant cette date⁶. C'est un problème pour les analystes, car cela limite l'actualité légalement possible des données sur les brevets.
- Le rapport de recherche contient des informations précieuses telles que les références à l'état antérieur de la technique (références par rapport ou non à des brevets), qui peuvent être considérées comme des précédents de l'invention couverte par le brevet.
- La liste des pays dans lesquels la demande est soumise, ou le fait d'emprunter la voie internationale (PCT) est une indication de la stratégie commerciale du demandeur (locale, régionale ou mondiale). On peut également se faire ainsi une idée de la valeur de l'invention, dans la mesure où on peut considérer que le revenu escompté de l'invention brevetée sera supérieur au coût prospectif du brevetage.
- La durée de la procédure de demande de brevet (temps nécessaire pour que le bureau des brevets parvienne à une décision) est révélatrice à la fois de la stratégie du demandeur (qui peut soit rechercher une délivrance rapide, soit vouloir prolonger la procédure) et de l'efficacité du bureau des brevets

(capacité à gérer sa charge de travail). Le fait qu'une demande soit accordée ou refusée donne une indication de sa qualité.

3.3. Procédures nationales et régionales

Tous les bureaux des brevets ont leurs statuts particuliers, qui peuvent présenter des variations par rapport au modèle de base décrit plus haut. Les différences peuvent résider dans le « droit matériel des brevets » (ce qui est brevetable ou pas, etc.) ou dans les procédures elles-mêmes, bien que la distinction entre ces deux aspects ne soit pas toujours tranchée. Les procédures les plus spécifiques sont celles de l'OEB, car il s'agit d'un bureau des brevets non pas national, mais régional et international. Le tableau 3.1 résume certaines des différences dans les règles appliquées par les trois grands bureaux. Des négociations actives au niveau international visent à éliminer ces différences dans l'avenir.

La procédure de délivrance n'est pas identique dans tous ces bureaux. Ainsi, l'examen à l'OEB se fait en deux phases (recherche et examen sur le fond⁷) alors que dans les procédures nationales devant le JPO et l'USPTO, ces deux phases sont regroupées. Après l'examen, le bureau des brevets informe le demandeur de sa décision (OEB : avis de délivrance; JPO : décision de délivrance; USPTO : avis d'autorisation). Si un brevet ne peut être délivré sous la forme dans laquelle il a été soumis, l'intention de rejeter la demande est communiquée (OEB : rapport d'examen; JPO : notification de la raison du refus; USPTO : décision administrative de rejet). Le demandeur peut alors modifier sa demande, notamment en ce qui concerne les revendications, après quoi l'examen reprend. Cette phase procédurale dure tant que le demandeur continue d'apporter les modifications adéquates. Puis, soit le brevet est accordé, soit la demande est finalement rejetée ou retirée par le demandeur. Dans les trois bureaux des brevets, le demandeur peut retirer ou abandonner la demande à tout moment avant que celle-ci ne soit déclarée recevable ou finalement rejetée. Dans la section ci-après sont décrites plus en détail certaines des différences entre les bureaux des brevets qui doivent être prises en compte dans le calcul de statistiques sur les brevets.

3.3.1. USPTO

Aux États-Unis, la Constitution donne au Congrès le pouvoir de promulguer des lois pour « promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles... ». Les lois promulguées par le Congrès au sujet du système de brevets ont été codifiées dans le titre 35 du Code des États-Unis et ont porté création de l'*United States Patent & Trademark Office*.

Tableau 3.1. Différences entre les trois principaux bureaux des brevets

	OEB	JPO	USPTO
Le brevet est délivré au :	Premier demandeur	Premier demandeur	Premier inventeur
Durée du brevet :	20 ans	20 ans	20 ans
Langue de la demande :	Anglais, français ou allemand ^a	Japonais ^b	Anglais ^c
Région couverte :	Membres de la CBE et « pays d'extension » ^d	Japon	États-Unis
Demande d'examen:	Oui, dans les 6 mois	Oui, dans les 3 ans ^e	Non
Publication de la demande :	18 mois après la date de priorité	18 mois après la date de priorité	18 mois après la date de priorité ^f
Certains éléments sont-ils considérés comme non brevetable ou ne pouvant faire l'objet d'inventions?	Oui ^g	Oui ^h	Oui ⁱ
Système d'opposition :	Oui ^j	Non	Non ^k

- a) La demande peut être présentée dans n'importe quelle langue officielle de n'importe quel pays partie à la CBE. Toutefois, dans les trois mois suivant la demande et au plus tard 13 mois après la toute première date de priorité, une traduction de la demande est exigée dans l'une des langues officielles de l'OEB (anglais, français ou allemand).
- b) Il est possible de présenter une demande de brevet en japonais, les spécifications, revendications, dessins et résumé étant en anglais. Une traduction en japonais des documents en anglais doit être présentée dans les 14 mois suivant la date de demande initiale.
- c) Il est possible de présenter une demande dans n'importe quelle langue autre que l'anglais, à condition qu'une traduction en anglais soit communiquée dans les deux mois.
- d) Un brevet européen n'assure pas automatiquement une protection dans l'ensemble des pays membres parties à la CBE (ou dans les pays « d'extension »). Le demandeur doit valider son brevet OEB, une fois celui-ci délivré, dans chacun des bureaux nationaux de brevets, pour que son brevet soit reconnu dans les pays correspondants.
- e) Délai pour la demande d'examen : trois ans pour les brevets dont la demande est postérieure à octobre 2001 et sept ans pour ceux dont la demande est antérieure à octobre 2001.
- f) Une demande qui n'a pas fait et ne fera pas l'objet d'une demande à l'étranger peut ne pas être publiée, si tel est le souhait du demandeur.
- g) Les éléments qui ne sont pas considérés comme pouvant faire l'objet d'inventions sont les suivants : découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques; créations esthétiques; schémas, règles et méthodes pour la réalisation d'actes mentaux, jouer à des jeux ou faire des affaires, et programmes d'ordinateurs et présentations d'informations. Éléments exclus de la brevetabilité : végétaux et animaux; et les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
- h) Les éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions sont les suivants : découvertes; théories scientifiques et méthodes mathématiques; activités mentales; simple présentation d'informations; méthodes commerciales; parties isolées d'êtres humains; et méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales de traitement humain ou animal.
- i) Les éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions sont les suivants : théories scientifiques et méthodes mathématiques « abstraits »; actes mentaux; présentation de l'information; et connaissances traditionnelles.
- j) Dans les neuf mois suivant la publication de la mention de délivrance d'un brevet européen, toute personne peut signifier à l'OEB son opposition au brevet européen délivré. L'opposition n'est possible que pour les motifs suivants : l'objet du brevet n'est pas brevetable; le brevet ne décrit pas l'invention de façon claire et complète; ou l'objet du brevet dépasse le champ défini dans la demande.
- k) Procédure de réexamen; examen après délivrance de la validité des revendications d'un brevet compte tenu de l'état antérieur de la technique ou de littérature hors brevets qui pourraient avoir une incidence sur la brevetabilité d'une quelconque revendication du brevet en question. Le détenteur du brevet ou n'importe quel tiers peut demander à tout moment un réexamen après la délivrance du brevet.

L'USPTO se caractérise par les différences suivantes par rapport à la procédure standard de demande de brevet, qui sont liées aux spécificités du système de brevets américain :

- Les États-Unis accordent un brevet au *premier inventeur* et non au « premier à déposer une demande » comme dans tous les autres pays. Cela signifie que le premier à déposer une demande peut voir ce droit contesté devant l'USPTO par une autre partie prétendant avoir réalisé antérieurement l'invention, même s'il n'a pas présenté de demande de brevet (demande de brevet tardive).
- Les États-Unis appliquent une *période de grâce* pour l'évaluation du caractère novateur. Les publications (par exemple dans des revues universitaires) par l'inventeur durant la période de grâce, qui peut s'étaler jusqu'à un an avant la date de dépôt de la demande, ne sont pas prises en compte pour déterminer le caractère novateur de l'invention.
- La durée statutaire des brevets est de 20 ans à compter de la demande depuis 1995 (date à laquelle les États-Unis ont transposé les ADPIC dans leur législation nationale) alors que précédemment elle était de 17 ans suivant la délivrance⁸. Les droits de maintien en vigueur doivent être acquittés 3.5, 7 et 11.5 années après l'octroi du brevet (ils sont annuels dans la plupart des autres pays).
- Une demande auprès de l'USPTO est automatiquement considérée comme une demande d'examen (à la différence de la plupart des autres pays, où le demandeur dispose d'une certaine période après réception du rapport de recherche avant de décider de présenter ou non une demande d'examen; voir la procédure concernant le brevet européen). Cela signifie en particulier que les demandeurs devront se soumettre à l'examen, même s'ils réalisent après la recherche que le caractère novateur de leur invention n'est pas garanti. Toutefois, un nombre croissant de demandes auprès de l'USPTO emprunte la voie du PCT, dans laquelle cette règle ne s'applique pas.
- Jusqu'à récemment, les brevets américains n'étaient publiés qu'après avoir été octroyés. Cela a changé et maintenant les demandes de brevets américains sont publiées 18 mois après la date de dépôt de la demande à moins qu'ils aient été retirés ou que leur dépôt s'accompagne d'une demande de non-publication (si le demandeur déclare ne pas déposer une demande annexe [dans un autre pays] faisant référence à la priorité de la première demande auprès de l'USPTO).
- Lorsqu'ils soumettent une demande de brevet, les demandeurs (ou inventeurs) sont invités à fournir une liste de l'état antérieur de la technique. Contrairement à la procédure à l'OEB, un « devoir de sincérité » s'impose à quiconque intervient dans une demande de brevet américain, depuis l'inventeur jusqu'au conseil en brevet, pour attirer l'attention de

l'USPTO sur tout art antérieur dont l'inventeur (de même que tous les autres intervenants dans la demande de brevet, tels que le conseil en brevet) a connaissance ou prend connaissance et qui pourrait avoir une importance pour la brevetabilité. Il s'agit d'une obligation légale et son non-respect par le demandeur d'un brevet peut conduire à la révocation ultérieure du brevet. Cela a conduit à une inflation de mentions de l'état antérieur de la technique, et amené l'USPTO à réagir en 2005 en encourageant les demandeurs à limiter le nombre de références soumises à 25. Ces différences institutionnelles expliquent en partie pourquoi les citations sont sensiblement plus nombreuses dans les brevets de l'USPTO que dans les brevets émanant des autres bureaux (tableau 3.1).

- Depuis le 8 juin 1995, l'USPTO offre aux inventeurs la possibilité de déposer une demande provisoire de brevets dont la finalité est d'offrir un moyen à moindre coût de déposer une première demande de brevet aux États-Unis. Il s'agit d'une demande de brevet qui ne débouche pas sur la délivrance d'un brevet à moins que d'autres initiatives ne soient prises par le demandeur. Une demande provisoire permet le dépôt d'une demande sans revendication officielle de brevet ou la communication d'informations (état antérieur de la technique). C'est un moyen d'établir très tôt une date de dépôt effective dans une ou plusieurs demandes de brevet en cours, pour revendiquer ultérieurement la date de priorité de l'invention divulguée dans des demandes provisoires antérieures déposées par le ou les même(s) inventeur(s)⁹.
- Les demandeurs ont la possibilité, après la demande, de modifier de façon assez sensible leur demande initiale, en fonction des progrès de leurs recherches ou en réaction aux demandes des examinateurs. Cette phase procédurale se répète tant que le demandeur continue d'apporter les amendements appropriés; en conséquence, la délivrance peut être retardée. Il y a continuation partielle (*continuation-in-part* – CIP) en cas de dépôt d'une deuxième demande puis de demandes ultérieures, impliquant la protection de nouveaux éléments, alors que la demande originale est en cours.
- S'il apparaît qu'un brevet a été délivré à tort, le détenteur de brevet peut renoncer à celui-ci et soumettre de nouveau la demande originale pour remédier au problème. Il arrive ainsi fréquemment que le brevet délivré ne couvre pas tout le champ de l'invention. Ainsi, un inventeur peut soumettre de nouveau la demande de brevet avec des revendications plus larges et/ou nouvelles et essayer d'obtenir l'ensemble de la couverture auquel celles-ci peuvent prétendre. Il n'est toutefois pas autorisé à ajouter de nouvelles caractéristiques à son invention. La demande de redélivrance pour tenter d'obtenir une couverture plus large que celle offerte dans le brevet délivré au départ doit être déposée dans les deux années suivant la date initiale de délivrance du brevet.

3.3.2. JPO

La législation japonaise sur les brevets a été réformée à plusieurs reprises depuis la fin des années 80, pour la rapprocher de celle des autres pays. Les principales spécificités ayant des incidences dans le domaine statistique sont les suivantes :

- Le JPO délivre des brevets sur la base du *premier déposant*, c'est-à-dire selon le principe que lorsque deux parties demandent un brevet pour une même invention, le brevet ira au premier à avoir déposé une demande.
- Le Japon applique également une *période de grâce*. Jusqu'à six mois avant le dépôt de la demande, une invention qui a été publiée ou présentée devant un organisme universitaire désigné par le Commissaire, ou a été présentée dans un salon organisé par un gouvernement ou un organisme désigné par le Commissaire n'est pas considérée comme ayant perdu son caractère novateur.
- Le JPO publie le contenu de la demande au *Bulletin officiel* lorsque 18 mois se sont écoulés depuis la date de priorité¹⁰. Toutefois, une demande d'examen doit être présentée dans les trois ans suivant la date de demande pour lancer le processus d'examen sur le fond. Le délai maximal pour la demande d'examen a été ramené en 2001 de sept à trois ans (trois ans pour les brevets déposés depuis octobre 2001 et sept ans pour les brevets déposés avant octobre 2001). Si le demandeur ne demande pas l'examen dans le délai fixé, la demande est considérée comme retirée.
- Le long délai accordé aux demandeurs pour décider ou non de demander un examen pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les demandes auprès du JPO sont nombreuses comparées à d'autres juridictions, dans la mesure où les inventeurs peuvent attendre plus de huit ans avant de prendre une décision. Cette nouvelle règle explique également le gonflement du nombre des examens demandés (et des délivrances) après 2004, par un effet de calendrier. Ce nombre élevé peut aussi s'expliquer par la règle d'une *revendication unique* qui prévalait au Japon jusqu'en 1975. L'actuelle unité de demande équivaut à l'*unité d'invention* dans les autres juridictions (telle que définie dans le PCT). Cela permet en substance à des groupes d'inventions liées de former un seul et même concept inventif examiné dans le cadre d'une seule et même demande. Malgré ces réformes, les demandes auprès du JPO comportent toujours un nombre sensiblement plus faible de revendications que dans les autres bureaux des brevets. Un inventeur peut devoir soumettre plusieurs demandes au JPO au lieu d'une seule auprès d'autres bureaux pour obtenir le même niveau de protection. Toutefois, comme les demandeurs s'efforcent d'obtenir des droits étendus et solides sur leurs technologies, le nombre de revendications par demande augmente depuis la fin des années 80.

- Au JPO, les frais de maintien en vigueur du brevet sont exigibles sous la forme d'une somme forfaitaire pour les trois premières années, puis par la suite annuellement à compter de la quatrième année de la date de délivrance. L'obligation pour les demandeurs de communiquer des informations sur l'état antérieur de la technique dans les demandes a été introduite au 1^{er} septembre 2002 et est entrée en vigueur le 1^{er} mai 2006. Les examinateurs de brevets procèdent à une recherche de l'état antérieur de la technique. Il n'y a pas de limite quant au nombre de références pouvant être incluses.
- Les brevets accordés par le JPO peuvent faire l'objet de contestations par des tiers. Même après qu'un brevet a été enregistré, n'importe qui peut demander l'invalidation de celui-ci s'il présente un problème. Ce système a été introduit en 2003, date à laquelle le système d'opposition après délivrance a été aboli et le système expérimental d'invalidation a été révisé (il est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2004). Dans la nouvelle procédure expérimentale d'invalidation : i) le jugement peut être demandé à tout moment; ii) les deux parties sont impliquées dans une procédure *inter partes* durant le procès; et iii) le plaignant peut faire appel du verdict confirmant le brevet en question auprès du Tribunal suprême de Tokyo.

3.3.3. OEB

La Convention sur la délivrance de brevets européens, plus connue sous le nom de Convention sur le brevet européen (CBE) a été signée en 1973 et est entrée en vigueur en 1977. Dans le prolongement de la CBE, l'Office européen des brevets (OEB)¹¹ a été créé pour délivrer des brevets européens fondés sur une procédure d'examen centralisée. En déposant une demande unique de brevet européen dans l'une des trois langues officielles (anglais, français et allemand), il est possible d'obtenir des droits de brevets dans l'ensemble des pays membres à la CBE¹² :

- Les brevets délivrés par l'OEB assurent les mêmes droits légaux et sont soumis aux mêmes conditions que les brevets nationaux (délivrés par les bureaux des brevets nationaux) dans chaque pays partie à la CBE pour lequel le brevet a été accordé. Une fois accordé par l'OEB, un brevet européen est donc un « paquet » de brevets nationaux, qui doivent être validés dans les bureaux des brevets nationaux des États désignés pour qu'ils deviennent effectifs dans les pays membres de la CBE¹³. Dans les trois mois suivant la délivrance d'un brevet européen, le demandeur doit compléter diverses formalités. Ainsi, le bureau des brevets national d'un État désigné peut demander au demandeur de fournir une traduction dans l'une de ses langues officielles et d'acquitter les droits de publication du brevet.
- Une demande de brevet européen peut émaner : i) d'une demande directe auprès de l'OEB sans revendication de priorité (c'est-à-dire première

demande); ii) de l'extension d'une demande antérieure de brevet national (dans les 12 mois de la première demande); ou iii) d'une demande internationale déposée selon la procédure PCT. Les deux premières catégories sont appelées « Euro-direct », tandis que la troisième est appelée « Euro-PCT ». Le graphique 3.2 illustre ces trois voies différentes de demande de brevet auprès de l'OEB. Depuis le début des années 2000, la part des demandes de brevets émanant des bureaux nationaux adressées à l'OEB ont sensiblement diminué au fil du temps. De fait, la majorité des demandes de brevets à l'OEB ont emprunté la voie PCT (Euro-PCT). En 2006, la proportion de l'ensemble des demandes PCT entrant dans la phase nationale-régionale était de 62 % à l'OEB, alors qu'elle était de 46 % à l'USPTO et 45,5 au JPO (*Trilateral Statistical Report, 2006*)¹⁴. La répartition est similaire en ce qui concerne la part du PCT dans le total des brevets délivrés par les bureaux des brevets trilatéraux : en 2006, 52 % des brevets délivrés par l'OEB étaient des demandes PCT, contre 11 % à l'USPTO et 5,1 % au JPO.

- Ce contexte juridique complexe est une source de difficultés statistiques, notamment pour le comptage des « brevets nationaux » et des « demandes nationales » dans les pays européens. Strictement parlant, toutes les demandes auprès de l'OEB depuis 2004 sont également des demandes nationales, dans la mesure où le demandeur a le droit, en cas de délivrance, d'obtenir un brevet dans le pays concerné. Cela vaut également si le demandeur n'a pas l'intention de solliciter une protection dans ce pays, comme cela est le plus souvent le cas pour les petits pays européens. En conséquence, la notion de « demande de brevet nationale » est floue. Cela n'est toutefois pas propre aux pays européens, un principe similaire de désignation automatique étant maintenant en place dans le cadre du PCT (section 3.4.2). De ce fait, si l'on souhaite compiler des statistiques exhaustives sur les demandes nationales dans un pays donné, il faut utiliser ensemble les données nationales, les données OEB et les données PCT. De plus, en Europe, les brevets valides dans un pays quelconque comprennent non seulement ceux examinés et délivrés par le bureau national des brevets, mais également ceux délivrés par l'OEB et validés au plan national.

Parmi les autres particularités de la procédure OEB, on peut noter :

- Contrairement à ce qui se passe à l'USPTO, la communication de références sur l'état antérieur de la technique lors du dépôt d'une demande est facultative. C'est aux examinateurs qu'il revient d'établir une liste de références sur l'état antérieur de la technique (mentionnées dans le rapport de recherche), en regard desquelles la brevetabilité est évaluée. Le rapport de recherche européen devrait comprendre comme référence les documents les plus importants ou les premières publications de documents d'importance équivalente. Selon la philosophie de l'OEB, un bon rapport de recherche contient l'ensemble des informations pertinentes, avec un nombre minimum de citations.

- Une fois publié le rapport de recherche européen, le demandeur a six mois pour déposer une demande d'examen et acquitter les droits correspondants; sinon, la demande est considérée comme retirée.
- Une opposition à un brevet délivré par l'OEB peut être déposée par des tiers dans un délai de neuf mois suivant la date de délivrance. Cette procédure est une source intéressante de données statistiques. L'opposition étant une procédure coûteuse, il est probable que les brevets faisant l'objet d'une opposition sont ceux qui créent le plus de difficultés (coût économique potentiel) pour les concurrents, et que ce sont donc ceux ayant la plus forte valeur. Le fait qu'un brevet fasse l'objet d'une opposition peut donc être un signe de sa valeur élevée (Harhoff et Reitzig, 2002).

3.4. Demande internationale de brevets

3.4.1. Le principe de priorité

Le plus ancien traité international sur la protection des inventions remonte à 1883 (Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle), et il comptait 169 pays signataires en janvier 2005. La Convention de Paris a mis en place un système de *droits de priorité*, dans lequel les demandeurs ont jusqu'à 12 mois à compter de la date de leur première demande de brevet (en général, dans leur propre pays) pour déposer des demandes ultérieurement dans d'autres pays signataires, en revendiquant la date de priorité de la première demande. Avant la Convention de Paris, les demandes étrangères pouvaient être refusées au motif que l'invention n'avait plus de caractère de nouveauté car celle-ci avait été rendue publique dans une demande (prioritaire) antérieure¹⁵.

La règle des droits de priorité a d'importantes conséquences pour le calcul des statistiques sur les brevets, car dans la plupart des pays, il existera un décalage de 12 mois entre les dates de demande intérieure et de demande à l'étranger pour une invention donnée. Cela veut dire que pour une demande nationale, la date de priorité équivaut à la date de dépôt de la demande et que pour les demandes à l'étranger, il existe un décalage de 12 mois entre la date de priorité et la date de dépôt de la demande. Si l'on utilise la date de dépôt de la demande pour situer l'invention dans le temps, cela introduira un biais dans la chronologie des inventions nationales et étrangères. La date de priorité en revanche rendra compte de la bonne chronologie de la découverte des inventions tant nationales qu'étrangères. C'est la raison pour laquelle dans la compilation de statistiques des brevets destinées à rendre compte des activités d'invention, il est recommandé d'utiliser la priorité comme date de référence.

3.4.2. Le Traité de coopération en matière de brevets

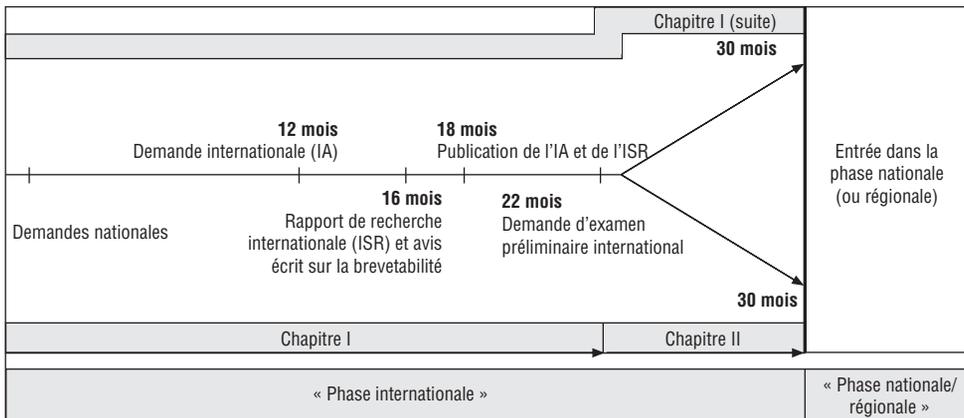
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a été signé en 1970 et est entré en vigueur en 1978. Il est administré par l'Organisation mondiale de

la propriété intellectuelle (OMPI). Au 31 juillet 2006, on dénombrait 133 États parties à ce traité. Le PCT ne délivre pas de brevets. La procédure PCT permet de demander des droits de brevet dans un grand nombre de pays en soumettant une demande internationale unique (demande PCT) auprès d'un seul bureau des brevets (bureau de réception), puis, lors de la phase nationale, dans les pays souhaités à un stade ultérieur¹⁶. Toutes les demandes (internationales ou régionales) doivent, au bout du compte, avoir un statut national, c'est-à-dire qu'elles doivent être validées (délivrées) par les bureaux des brevets nationaux des pays dans lesquels une protection est demandée.

Concrètement, la procédure PCT donne aux demandeurs la possibilité de retarder les procédures nationales ou régionales et donc de retarder les taxes et coûts de traduction correspondants pour une durée maximale de 30 mois suivant la date de priorité. Le demandeur peut donc bénéficier de davantage d'informations (concernant la valeur potentielle du brevet) avant de s'engager dans les coûts élevés du dépôt de demandes auprès d'un grand nombre de bureaux nationaux. En ce sens, une demande PCT peut être considérée comme une option sur des demandes futures auprès de bureaux des brevets dans le monde.

La demande PCT débute par le dépôt d'une demande internationale auprès soit du bureau des brevets national (ou régional) soit de l'OMPI. Celle-ci doit être faite dans la période de 12 mois suivant la demande prioritaire, mais elle peut être effectuée immédiatement pour faire office de demande prioritaire (graphique 3.1). Le demandeur doit être un ressortissant ou un résident de l'un des pays signataires du PCT. Une demande PCT englobe automatiquement tous les États signataires du traité comme États désignés (qui sont les pays dans lesquels le demandeur souhaite protéger son invention)¹⁷.

Graphique 3.1. **Chronologie des procédures PCT**



Une fois reçue à l'OMPI, la demande est transmise à l'autorité chargée de la recherche internationale désignée, qui est un bureau des brevets nommé par l'OMPI (ce peut être par exemple l'OEB, le JPO ou l'USPTO). L'administration chargée de la recherche internationale prépare un *rapport de recherche internationale* qui est publié en même temps que la demande. Il est construit de la même manière que les rapports de recherche dans les procédures nationales. Celui-ci répertorie les références aux documents de brevet publiés et articles de revues techniques susceptibles d'influer sur la brevetabilité de l'invention. Le rapport de recherche internationale est normalement communiqué par l'administration chargée de la recherche internationale au demandeur neuf mois après le dépôt de la demande en cas de premier dépôt et 16 mois après la date de priorité en cas de dépôt ultérieur (c'est-à-dire revendication de la priorité d'une première demande). Outre le rapport de recherche internationale, depuis janvier 2004, un avis écrit détaillé sur la brevetabilité de l'invention revendiquée est communiqué (WOISA). Le WOISA est un avis non contraignant sur le fait que l'invention semble ou non remplir les critères de brevetabilité compte tenu des résultats du rapport de recherche. La demande internationale et le rapport de recherche internationale sont publiés 12 mois après la date de priorité (les opinions écrites ne sont pas publiées).

Lorsqu'il a reçu le rapport de recherche internationale et le WOISA, le demandeur peut également solliciter un examen préliminaire international, qui conduira à un *rapport préliminaire international sur la brevetabilité*. Ce rapport est une deuxième évaluation de la brevetabilité potentielle de l'invention. La demande d'examen préliminaire internationale doit être déposée dans les 22 mois suivant la date de priorité (ou dans les trois mois suivant la publication du rapport de recherche internationale, si cette date vient après). Si le demandeur ne sollicite pas un examen préliminaire international, le WOISA peut être converti en un rapport préliminaire international sur la brevetabilité¹⁸. Enfin, au bout de 30 mois suivant la date de priorité, la phase internationale s'achève et la demande internationale entre dans la phase nationale ou régionale dans laquelle le demandeur souhaite effectivement demander un brevet¹⁹. On se souviendra que toutes les demandes internationales ou régionales doivent en définitive avoir un statut national.

S'agissant du PCT, il convient de noter qu'après le passage à la phase nationale ou régionale, il faut environ six mois supplémentaires pour que cette étape soit publiée dans le bureau régional/national. Dans le cas des demandes Euro-PCT, l'information sur le transfert effectif à l'OEB est disponible 36 mois après la date de priorité (première demande). La disponibilité tardive de cette information influe beaucoup sur le calcul de statistiques sur les brevets et sur l'actualité des indicateurs sur les brevets dans les bureaux des brevets nationaux²⁰. Dans le chapitre suivant, on traitera la question de l'actualité des données et présentera rapidement diverses méthodes de « rétropolation » des demandes de brevets.

Notes

1. De façon générale, il existe une période d'attente entre la demande d'examen et la première décision du bureau, telle que le premier avis de refus ou la décision de délivrance. Au JPO, la période d'attente moyenne était de 25.8 mois en 2005 tandis qu'à l'OEB elle était de 23.8 mois et de 23.4 à l'USPTO (*Trilateral Statistical Report*, 2006).
2. Aucun rapport de recherche n'est communiqué dans les publications avant délivrance de l'USPTO ou dans les demandes de brevets auprès du JPO.
3. De nombreuses juridictions accordent une couverture plus longue pour les médicaments afin de compenser les retards administratifs dans l'octroi de l'approbation de mise sur le marché.
4. Ces droits sont exigibles chaque année par les bureaux des brevets nationaux des pays membres parties à la CBE ou après trois, sept et onze ans à l'USPTO. Ces droits augmentent généralement progressivement au fil du temps. Lorsqu'un brevet est délivré par l'OEB, celui-ci doit être validé dans chacun des bureaux des brevets nationaux souhaités des pays membres partie à la CBE. Au JPO, les droits de renouvellement sont exigibles sous la forme d'un montant forfaitaire pour les trois premières années, puis ensuite annuellement à partir du quatrième anniversaire de la date de délivrance.
5. Ce chiffre comprend les taxes dues au titre de la procédure de délivrance à l'OEB, les coûts de représentation par un conseil en brevet devant l'OEB, les coûts de traduction et de validation ainsi que les taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet.
6. Les bureaux des brevets établissent des comptages agrégés des demandes récentes pour le suivi de leurs propres activités, mais ces données ne sont pas accessibles aux utilisateurs extérieurs et ne peuvent être exploitées à des fins analytiques.
7. Tout d'abord, une recherche est effectuée pour établir l'état antérieur de la technique en regard de l'invention. Le demandeur reçoit un rapport de recherche accompagné d'une première opinion sur la brevetabilité. Dans une deuxième phase, un examen sur le fond vise les critères d'inventivité et d'applicabilité industrielle.
8. Les brevets dont la demande était antérieure au 8 juin 1995, et qui étaient ou seront en vigueur après le 8 juin 1995 ont une durée de validité de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de 20 ans à compter de la date de dépôt de la plus ancienne demande en relation avec les brevets, si celle-ci assure une protection plus longue.
9. Comme la demande ne fait l'objet d'un examen de la brevetabilité par rapport à l'état antérieur de la technique, la redevance perçue par l'USPTO pour le dépôt d'une demande de brevet provisoire est sensiblement plus faible que celle requise pour le dépôt d'une demande de brevet standard non provisoire.
10. Au JPO, depuis 2000, il est possible de demander la publication rapide de la demande de brevet dans un délai d'un an et demi suivant la date de dépôt de la demande afin de dissuader toute imitation par des tiers, un dédommagement pouvant être exigé en cas de violation à compter de la date de publication.
11. L'OEB n'est pas une institution de l'Union européenne. Actuellement, il n'existe pas de brevet unique communautaire, bien que depuis les années 70 le débat se poursuive sur la création d'un « brevet communautaire » au sein de l'Union européenne. Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil (3 avril 2007, COM, 165 Final) « Améliorer le système de brevet en Europe », la Commission « estime que la création d'un brevet unique à l'échelle communautaire reste un objectif clé pour l'Europe ». Compte tenu des difficultés

- pour trouver un accord sur le brevet communautaire, d'autres accords juridiques ont été proposés en dehors du cadre légal de l'Union européenne afin de réduire les coûts de traduction (des brevets une fois délivrés) et des litiges, notamment l'Accord de Londres et l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA).
12. En 2007, 32 pays étaient parties au traité. De plus, l'OEB a conclu un « accord d'extension » avec cinq pays, qui offrent la possibilité d'étendre les brevets européens à ces pays sur demande, au moment de la demande de brevet européen.
 13. Si le montant acquitté pour les désignations équivaut à au moins sept fois celui d'une désignation, alors tous les États parties à la Convention seront automatiquement considérés comme désignés, le demandeur ayant néanmoins la faculté de retirer ceux qu'il souhaite.
 14. De ce fait, la part des enregistrements de demandes PCT entrant dans la phase II est plus élevée à l'OEB. Cela tient au caractère supranational de l'OEB, qui offre la possibilité de suivre une procédure unique pour plusieurs pays.
 15. De plus, un demandeur a la faculté de prétendre à la priorité même si l'information dans la demande ultérieure n'est pas exactement la même que dans la demande antérieure, ou si plusieurs demandes « prioritaires » ont été combinées dans une seule et même demande étrangère. De ce fait, s'agissant des revendications de priorité, on peut s'attendre à ce que le nombre des demandes déposées dans les différents pays ne soit pas le même.
 16. Dans le présent manuel, on utilise de façon interchangeable les expressions « demande PCT » et « demande internationale ».
 17. Jusqu'en janvier 2004, le demandeur devait indiquer sur le formulaire de demande la liste précise des pays dans lesquels il pourrait souhaiter ultérieurement demander une protection. Cette obligation a ensuite été supprimée (mais les demandeurs peuvent donner une liste des pays dans lesquels ils n'ont pas l'intention de solliciter une protection, bien que cela ne modifie pas le montant des frais de la demande).
 18. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité donne au demandeur des informations additionnelles sur la brevetabilité de son invention; ainsi, les demandeurs peuvent être mieux à même de décider s'il est ou non intéressant de poursuivre vers la phase nationale/régionale.
 19. Toutefois, le droit national peut fixer des délais allant au-delà des 30 mois. Ainsi, il est possible d'entrer dans la phase régionale européenne 31 mois après la date de priorité. Les phases nationales et régionales peuvent également débuter plus tôt, à la demande expresse du demandeur [articles 20(3) ou 40(2)].
 20. Dans le cas de demandes de continuation de brevets (par exemple CIP aux États-Unis), le décalage entre les priorités (première demande et demande dans d'autres pays) peut être plus important (en général, toutes les priorités renvoient à un an après la première priorité); cela aura donc un impact sur l'actualité des publications des brevets dans d'autres juridictions.

Références

- Harhoff, D. et M. Reitzig (2002), « *Determinants of Opposition Against EPO Patent Grants: The Case of Biotechnology and Pharmaceuticals* », CEPR Discussion Papers 3645.
- Trilateral Statistical Report (2006), édition 2006.

Abréviations

ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (<i>en anglais : TRIPS</i>)
AFA	Activité des filiales étrangères
ARIPO	Organisation régionale africaine de la propriété industrielle
BEA	Bureau of Economic Analysis (États-Unis)
CAFC	Cour d'appel pour le circuit fédéral (États-Unis)
CBE	Convention sur le brevet européen (<i>en anglais : EPC</i>)
CIB	Classification internationale des brevets (<i>en anglais : IPC</i>)
CIP	Demande de continuation partielle
CITI	Classification internationale type par industrie (<i>en anglais : ISIC</i>)
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt (Allemagne)
ECLA	Classification européenne des brevets
EPLA	Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens
FhG-ISI	Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research
GATT	Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
IIP	Institute of Intellectual Property (Japon)
INID	Identification numérique internationale des données bibliographiques
INPI	Institut national de la propriété intellectuelle (France)
IPRP	Rapport préliminaire international sur la brevetabilité
ISA	Administrations chargées de la recherche internationale
ISR	Rapport de recherche internationale
NACE	Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
NBER	National Bureau of Economic Research (États-Unis)
NISTEP	National Institute of Science and Technology Policy (Japon)
NSF	National Science Foundation (États-Unis)
NUTS	Nomenclature des unités territoriales statistiques
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OEB	Office européen des brevets
OMC	Organisation mondiale du commerce (<i>en anglais : WTO</i>)
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OPIC	Office de la propriété intellectuelle du Canada (<i>en anglais : CIPO</i>)

OST	Observatoire des sciences et des techniques (France)
PATSTAT	Worldwide Statistical Patent Database (OEB)
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
PME	Petites et moyennes entreprises
SCIAN	Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (<i>en anglais : NAICS</i>)
SIC	Classification type par industrie
SIPO	Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine
STAN	Base de données pour l'analyse structurelle
TIC	Technologies de l'information et de la communication
TL	Niveau territorial
UE	Union européenne
USPC	Classification US des brevets
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WOISA	<i>Written opinion of the international search authorities</i> (Avis écrit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international)

Glossaire

Activité inventive : à l'OEB et au JPO, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive lorsqu'elle n'est pas évidente pour une personne possédant des compétences ordinaires dans la technique. L'activité inventive est l'un des critères (aux côtés, notamment, de la nouveauté et de l'applicabilité industrielle) qu'il convient de remplir pour obtenir un brevet. Voir également « non-évidence » (USPTO).

Administration chargée de la recherche internationale : administration chargée de réaliser la recherche internationale pour une demande PCT. Il peut s'agir d'un bureau national (Australie, Autriche, Canada, Chine, Corée, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, Japon, Suède) ou d'une organisation intergouvernementale (OEB) (article 16 du PCT, article 154 de la CBE).

Attributaire : aux États-Unis, personne(s) ou entreprise à laquelle l'intégralité ou une partie des droits conférés par un brevet sont juridiquement transférés par l'inventeur (équivalent de « demandeur » dans ce contexte).

Brevet : un brevet est un droit de propriété intellectuelle conféré par des instances compétentes, en vertu duquel son propriétaire a le droit juridique d'empêcher des tiers d'utiliser, de vendre, d'importer, etc. l'invention revendiquée dans le ou les pays concernés, pendant une durée ne pouvant excéder 20 ans à compter de la date de dépôt. Les brevets sont délivrés à l'inventeur aux États-Unis et aux entreprises, particuliers ou autres entités à condition que l'invention satisfasse aux critères de brevetabilité : nouveauté, non-évidence et applicabilité industrielle. Aux États-Unis, le terme « utility patent » est utilisé.

Brevet européen : un brevet européen peut être obtenu pour tous les pays contractants de la CBE en effectuant un dépôt unique auprès de l'OEB dans l'une des trois langues officielles (allemand, anglais ou français). Les brevets européens délivrés par l'OEB confèrent les mêmes droits juridiques et sont soumis au même régime que les brevets nationaux (attribués par le bureau national des brevets). Il convient de noter qu'un brevet européen délivré correspond à un ensemble de brevets nationaux, qui doivent être validés par chaque bureau national pour être valables dans les États membres. Le processus de validation peut prévoir la production d'une traduction du document brevet, le versement d'une taxe et d'autres formalités à accomplir auprès du bureau

national (en d'autres termes, lorsqu'un brevet européen est délivré, la compétence est transférée aux bureaux nationaux).

Citations : références à l'état antérieur de la technique dans les documents de brevet. Les citations peuvent être le fait de l'examinateur ou du demandeur. Elles comprennent une liste de références considérées comme l'état de la technique se rapportant à l'invention et peuvent avoir joué dans la définition de la portée des revendications figurant dans la demande. Il est possible de faire référence à d'autres brevets, à des revues techniques, à des manuels, à des guides ou à d'autres sources. **USPTO** : les demandeurs auprès de l'USPTO sont tenus de présenter l'état antérieur de la technique dont ils ont connaissance et qui est déterminant pour la brevetabilité; **OEB** : les demandeurs ne sont tenus à aucune obligation de ce type; **JPO** : l'obligation de faire état d'informations relatives à des documents présentant l'état antérieur de la technique a été introduite le 1^{er} septembre 2002 et est pleinement entrée en vigueur le 1^{er} mai 2006.

Classification internationale des brevets (CIB) : la CIB repose sur un traité international multilatéral administré par l'OMPI. Internationalement reconnue, la CIB propose une classification commune des brevets en fonction de groupes technologiques. Il s'agit d'un système hiérarchique qui organise le champ de la technique en huit sections, subdivisées en classes, sous-classes et groupes. La CIB est révisée à intervalle régulier afin d'améliorer le système et de tenir compte de l'évolution de la technique. La 8^e édition de la CIB est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2006.

Continuation(s) (USPTO) : deuxième demande ou demande ultérieure déposée pour la même invention revendiquée dans une précédente demande non provisoire alors que la première demande n'a été ni abandonnée ni acceptée. Les continuations doivent porter sur la même invention que la demande d'origine pour conserver le bénéfice de la date de dépôt initiale. Lors de la demande, les revendications sont souvent les mêmes, mais peuvent évoluer au cours de la procédure, de sorte qu'elles ne sont pas exactement les mêmes sans être distinctes du point de vue de la brevetabilité. Cela concerne trois types de demandes : la division, la continuation et la continuation partielle (*continuation-in-part*).

Convention de Paris : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui date de 1883, est plus connue sous le nom de Convention de Paris. Elle instaure le système des droits de priorité, en vertu desquels les demandeurs disposent d'un délai de 12 mois à compter de leur première demande (habituellement déposée dans leur pays) pour effectuer des demandes ultérieures dans chaque pays signataire et revendiquer la date de priorité originale. On dénombre 172 pays parties à ce traité (mars 2008).

Convention sur le brevet européen (CBE) : signée à Munich en 1973, la Convention sur la délivrance de brevets européens est entrée en vigueur en 1977.

Il s'agit d'un traité multilatéral instituant l'Organisation européenne des brevets et prévoyant un système juridique autonome dans le cadre duquel les brevets européens sont attribués. La CBE constitue un cadre juridique de délivrance des brevets européens, à travers une procédure unique, harmonisée, devant l'Office européen des brevets. Elle donne aux demandeurs la possibilité d'obtenir, au moyen d'une procédure unique, un brevet dans une partie ou dans la totalité des États contractants. On recensait en janvier 2008 34 États contractants de la CBE. De plus, des accords d'extension existant dans cinq pays offrent la possibilité d'étendre des brevets européens à ces pays sur demande. Les États contractants de la CBE sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les États autorisant l'extension dans le cadre de la CBE sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie.

Date de délivrance : date à laquelle le bureau des brevets octroie un brevet au demandeur.

Date de dépôt : date à laquelle le bureau des brevets reçoit la demande complète de brevet. Une référence unique est attribuée à une demande de brevet lors du dépôt.

Date de priorité : la date de priorité est la date du premier dépôt d'une demande de brevet effectué, où que ce soit dans le monde (généralement auprès du bureau des brevets du pays du demandeur), en vue de protéger une invention. La date de priorité sert à déterminer la nouveauté de l'invention, de sorte qu'il s'agit d'un concept important dans les procédures relatives aux brevets. Parmi les données liées à la procédure, la date de priorité peut être considérée comme la date la plus proche de celle de l'invention. Aux États-Unis, la date de conception entre en jeu en cas de recoupement.

Déchéance : date à laquelle un brevet n'est plus valable dans un pays ou un système en raison du non-versement de la taxe de maintien en vigueur (ou de renouvellement). Souvent, les droits y afférant peuvent être restaurés durant un délai limité.

Délai de traitement : durée d'un processus au cours de la procédure relative aux brevets (recherche, examen, délivrance, et opposition et recours possibles, notamment).

Délivrance : une demande de brevet ne confère pas automatiquement au demandeur un droit temporaire contre toute violation. Un brevet doit être délivré pour être valable et opposable en cas de violation.

Demande en instance : demande de brevet déposée auprès du bureau des brevets, mais n'ayant fait l'objet d'aucune décision visant à l'accepter ou à la rejeter.

Demande internationale de brevet : voir « demande PCT ». Une demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT) est couramment qualifiée de « demande internationale de brevet ». Toutefois, une telle demande ne donne pas lieu à la délivrance d'un « brevet international » (c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun système de brevet mondial qui permette de délivrer et de faire respecter des brevets internationaux). La décision d'accepter ou de rejeter une demande de brevet conforme au PCT revient aux bureaux des brevets nationaux ou régionaux (comme l'OEB).

Demande nationale : demande de brevet déposée auprès d'un bureau national conformément à une procédure nationale.

Demandeur : titulaire des droits et obligations juridiques attachés à une demande de brevet. C'est le plus souvent une entreprise, une université ou un particulier.

Division : si le bureau des brevets décide qu'une demande couvre un domaine trop vaste pour être considérée comme un brevet unique, elle est divisée en une ou plusieurs demandes divisionnaires, auxquelles le demandeur peut donner suite ou pas. Une division peut également intervenir sur requête du demandeur.

Droits de priorité : voir « Convention de Paris ».

Droits de propriété intellectuelle (DPI) : droits exclusifs juridiques associés à une œuvre de création, des symboles commerciaux ou des inventions. On peut classer les DPI en quatre grandes catégories : les brevets, les marques, les dessins et les droits d'auteur.

Équivalent : brevet protégeant la même invention et ayant la même demande de priorité qu'un brevet émis par une autre autorité.

État antérieur de la technique : technologie utilisée ou publiée antérieurement pouvant être mentionnée dans une demande de brevet ou un rapport d'examen. Il s'agit : i) au sens large, de la technologie qui se rattache à une invention et qui était accessible à tous (car décrite dans une publication ou mise en vente, par exemple) lorsque l'invention a été réalisée; et ii) au sens strict, de toute technologie de ce type susceptible d'invalider un brevet ou de limiter sa portée. Le processus consistant à contester un brevet ou à interpréter ses revendications revient pour une large part à identifier l'état antérieur de la technique et à établir des distinctions entre l'invention revendiquée et cet état antérieur. L'objectif du processus de recherche est d'identifier les documents se rattachant ou non aux brevets qui constituent l'état antérieur de la technique pertinent afin de

déterminer si l'invention représente une nouveauté et implique une activité inventive.

Famille : ensemble de brevets (ou de demandes) déposés dans plusieurs pays pour protéger la même invention. Ils sont liés entre eux par un ou plusieurs numéros de priorité communs. Il existe différentes définitions des familles de brevets (familles de brevets triadiques, familles élargies comprenant des continuations, etc.). Selon l'usage recherché, on choisira un concept de famille ou un autre : équivalents, famille triadique ou famille trilatérale, par exemple.

Familles de brevets triadiques : les familles de brevets triadiques sont définies au sein de l'OCDE comme un groupe de brevets déposés auprès de l'Office européen des brevets (OEB) et le Japan Patent Office (JPO) et délivrés par l'United States Patent & Trademark Office (USPTO) qui ont en commun une ou plusieurs priorités. Les familles triadiques sont consolidées pour éviter que les brevets déposés auprès de différents bureaux soient comptabilisés deux fois (c'est-à-dire, regroupement de toutes les priorités apparentées figurant dans les documents de brevet de l'OEB, du JPO et de l'USPTO).

Familles de brevets trilatérales : une famille de brevets trilatérale fait partie d'un sous-groupe lissé de familles de brevets pour lesquelles une activité de protection par brevet a été démontrée dans tous les blocs trilatéraux. Elle s'apparente donc à une famille triadique, à ceci près qu'elle recouvre aussi les demandes déposées dans un des États contractants de la CBE qui ne sont pas transmises à l'OEB (en plus du JPO et de l'USPTO). Les familles de brevets trilatérales sont généralement comptabilisées en termes de priorités individuelles, sans regroupement.

Japan Patent Office (JPO) : le JPO prend en charge l'examen des demandes et la délivrance des brevets au Japon. Il est rattaché au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI).

Licence : moyen par lequel le propriétaire d'un brevet donne à une autre partie la permission d'accomplir un acte qui, sans cette permission, constituerait une violation du brevet. Une licence peut donc permettre à une autre partie de fabriquer, utiliser ou vendre en toute légitimité une invention protégée par un brevet. En échange, le propriétaire du brevet perçoit habituellement une redevance. L'octroi d'une licence, exclusive ou non, ne vaut pas transfert de la propriété de l'invention au licencié.

Modèle d'utilité : ce type de brevet, également qualifié de « petit brevet » est disponible dans certains pays. Il implique généralement des exigences moins contraignantes pour la brevetabilité qu'un brevet traditionnel, son obtention coûte moins cher et sa validité est plus restreinte.

Non-évidence (USPTO) : on parle d'évidence lorsque les différences existant entre l'objet de la demande de brevet et l'état de la technique sont telles que l'objet dans son ensemble aurait été évident lorsque l'invention a été réalisée

pour une personne possédant des compétences ordinaires dans la technique dont relève l'objet. Voir également « activité inventive » (OEB, JPO).

Nouveauté : une invention ne peut pas être protégée par un brevet lorsque certains aspects de l'invention ont été rendus publics.

Office européen des brevets (OEB) : l'Office européen des brevets (un bureau régional des brevets) a été créé par la CBE afin de délivrer des brevets européens fondés sur une procédure d'examen centralisée. En déposant une demande unique de brevet européen dans l'une des trois langues officielles (allemand, anglais et français), il est possible d'obtenir des droits de brevets dans l'ensemble des pays contractants de la CBE et de ceux qui autorisent l'extension. L'OEB n'est pas une institution de l'Union européenne.

Opposition : procédure habituellement engagée par des tiers devant le bureau émetteur pour obtenir l'invalidation d'un brevet.

- OEB : une opposition peut être formée contre la délivrance d'un brevet européen dans les neuf mois suivant la publication de la mention de délivrance dans le Bulletin européen des brevets.
- JPO : avant la réforme des recours en invalidation introduite en janvier 2004, une opposition pouvait être formée contre un brevet dans les six mois suivant sa délivrance.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : organisation intergouvernementale responsable de l'administration de divers traités multilatéraux ayant trait aux aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle. Dans le domaine des brevets, l'OMPI est notamment chargée de la gestion de la Convention de Paris, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de la Classification internationale des brevets (CIB).

Pays de l'inventeur : pays de résidence de l'inventeur.

Pays de priorité : pays dans lequel la demande de brevet est déposée en premier lieu avant d'être étendue à d'autres. Voir « Convention de Paris ».

Pays désignés : dans les systèmes de brevet internationaux et régionaux, pays dans lesquels les demandeurs souhaitent protéger leur invention en cas de délivrance du brevet. Dans les demandes internationales, sont automatiquement désignés l'ensemble des États contractants du PCT liés par le Traité à la date du dépôt de la demande internationale (depuis 2004). Une règle similaire s'appliquera à l'OEB à compter d'avril 2009, les demandes de brevet européen désignant tous les États contractants de même que dans la procédure PCT.

Premier déposant : système de brevet dans lequel le premier inventeur déposant une demande de brevet pour une invention donnée est titulaire du brevet. Cette loi tend à devenir la norme dans les pays parties à l'ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

L'OEB et le JPO délivrent des brevets selon le principe du premier déposant, tandis que l'USPTO les attribue selon celui du premier inventeur.

Premier inventeur (USPTO) : système dans lequel un brevet est délivré à la première personne ayant réalisé l'invention même si une autre a déposé une demande de brevet avant elle.

Publication : dans la plupart des pays, une demande de brevet est publiée 18 mois après la date de priorité.

- OEB : toutes les demandes de brevet sont publiées de cette manière, que les brevets aient été délivrés ou non.
- JPO : les demandes de brevet qui ne sont plus en instance auprès du JPO, pour cause de délivrance, de retrait, de renonciation ou de rejet, ne sont pas publiées. Si les bulletins de brevets officiels sont uniquement publiés en japonais, les abrégés et les données bibliographiques de la majorité des demandes de brevet non examinées sont traduites en anglais, et publiées dans les abrégés de brevet japonais (Patent Abstracts of Japan, ou PAJ).
- JUSPTO : avant la modification des dispositions de la loi sur la protection des inventeurs américains (American Inventors Protection Act) de 1999, les demandes de brevet déposées auprès de l'USPTO restaient confidentielles jusqu'à la délivrance. Les demandes déposées le 29 novembre 2000 ou après cette date doivent être publiées 18 mois après la date de priorité. Il existe néanmoins certaines exceptions à la publication des brevets en instance. Ainsi, un demandeur peut solliciter (lors du dépôt) la non-publication du brevet en certifiant que l'invention divulguée dans la demande n'a pas fait et ne fera pas l'objet d'une demande dans un autre pays. De plus, si le brevet n'est plus en instance ou soumis à l'interdiction de divulgation, la demande ne sera pas publiée.

Rapport de recherche : le rapport de recherche est une liste des citations de tous les documents publiés sur l'état antérieur de la technique qui se rapportent à la demande de brevet. Le processus de recherche, mené par un examinateur de brevets, est destiné à identifier les documents liés ou non aux brevets constituant l'état antérieur de la technique qui doit être pris en compte pour déterminer si l'invention représente une nouveauté et implique une activité inventive.

Recherche Euro-PCT (ou Chapitre I PCT) : recherche effectuée par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour une demande Euro-PCT en phase internationale (article 16 du PCT).

Recherche PCT internationale : recherche effectuée par un bureau désigné (administration chargée de la recherche internationale) pour les demandes PCT.

Recours : procédure par laquelle le demandeur ou titulaire du brevet peut demander l'annulation d'une décision prise par le bureau des brevets.

- **USPTO** : un demandeur mécontent de la décision du premier examinateur peut, si ses revendications ont été rejetées pour la deuxième fois, former un recours devant le Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI) en demandant le réexamen de la décision de l'examinateur. Cette chambre de recours de l'United States Patent & Trademark Office (USPTO) examine les décisions défavorables des examinateurs relatives aux demandes de brevet et détermine la priorité et la brevetabilité des inventions en cas de recoupement. Un recours peut être formé contre les décisions de la chambre auprès de la Cour d'appel fédérale des États-Unis (*Court of Appeals for the Federal Circuit*, ou CAFC) ou auprès d'un tribunal d'instance.
- **OEB** : il est possible de faire appel des décisions des premières instances de l'OEB auprès de ses Chambres de recours, dans le cadre d'une procédure judiciaire (propre à un tribunal administratif) par opposition à une procédure administrative. Ces chambres font office d'instances finales dans les procédures de délivrance et d'opposition devant l'OEB. Outre ces Chambres, l'Office européen des brevets est doté d'une Grande chambre de recours, qui prend des décisions uniquement lorsque la jurisprudence des Chambres de recours présente des contradictions ou qu'une question de droit importante est soulevée.
- **JPO** : un demandeur confronté à un rejet peut former un recours. Les commissions sont composées de trois ou cinq examinateurs appartenant à la Division d'appel du JPO. Il est possible de faire appel des décisions des commissions auprès de la Haute cour de la propriété intellectuelle, une division spéciale de la Haute cour de Tokyo.

Requête en examen : les demandes de brevet déposées auprès de l'OEB et du JPO ne font pas automatiquement l'objet d'un examen. Le demandeur doit présenter une requête en examen dans les six mois suivant la notification du rapport de recherche pour l'OEB, et dans les trois ans suivant le dépôt auprès du JPO. Les demandes déposées auprès de l'USPTO sont automatiquement instruites par un examinateur sans que le demandeur ait besoin de présenter une requête distincte.

Retrait : conformément à la Convention sur le brevet européen, les demandeurs peuvent retirer leur demande à tous les stades de la procédure. À cet effet, ils peuvent en informer le bureau ou ne pas remplir une ou plusieurs des obligations suivantes : régler les taxes en temps voulu, déposer une requête en examen dans le délai imparti ou répondre en temps utile à toute notification dans le cadre de la procédure d'examen.

Revendication(s) : définition de la portée de l'invention et des aspects de l'invention pour lesquels la protection juridique est demandée.

Révocation : un brevet est révoqué lorsque, après avoir été délivré par le bureau des brevets, il est jugé non valable par une autorité supérieure (chambre de recours du bureau des brevets ou tribunal).

Taxe de maintien en vigueur (ou de renouvellement) : dès lors qu'un brevet est délivré, une taxe de maintien annuelle doit être versée aux bureaux des brevets pour que le brevet reste en vigueur. Dans la plupart des bureaux, cette taxe est due chaque année. Les brevets (d'utilité) délivrés par l'USPTO sont soumis à une taxe de maintien en vigueur qui doit être versée trois ans et demi, sept ans et demi et onze ans et demi après la date de délivrance initiale.

Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, ou PCT) : en mars 2008, 138 pays étaient parties à ce traité, signé en 1970 et entré en vigueur en 1978, qui permet aux demandeurs d'obtenir, au moyen d'une procédure unique, un brevet dans une partie ou dans la totalité des États contractants. Le PCT offre la possibilité de demander des droits de brevet dans un grand nombre de pays en déposant une demande internationale unique (demande PCT) auprès d'un seul bureau des brevets (le bureau récepteur). Une telle demande ne donne pas lieu à la délivrance d'un « brevet international ». La décision d'accepter ou de rejeter une demande de brevet revient aux bureaux nationaux ou régionaux. La procédure PCT se décompose en deux grandes phases : i) une phase « internationale » ; et ii) une phase « nationale/régionale » PCT. Les demandes PCT sont gérées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

United States Patent and Trademark Office (USPTO) : l'USPTO est chargé de l'examen des demandes et de la délivrance des brevets aux États-Unis. Il relève de la compétence du ministère du Commerce américain.

Violation : Le fait de fabriquer, utiliser, offrir à la vente ou vendre toute invention protégée par un brevet dans le pays où ce brevet est en vigueur ou d'importer cette invention dans ce même pays pendant la durée du brevet.

Voie Euro-PCT : procédure permettant d'obtenir un brevet européen en désignant l'OEB dans une demande PCT (article 11 du PCT). La première phase de la procédure de délivrance (phase internationale) est régie par le PCT, alors que la phase régionale devant l'OEB, agissant en qualité de bureau désigné ou élu, est régie principalement par la CBE.

- **Demande Euro-PCT – phase internationale (ou demande Euro-PCT ou PCT international)** : demande PCT désignant l'OEB [article 150(3) de la CBE]; alors que dans la voie Euro-PCT, la première phase de la procédure de délivrance (phase internationale) est soumise au PCT, la phase régionale devant l'OEB, agissant en qualité de bureau désigné ou élu, est régie principalement par la CBE.
- **Demande Euro-PCT – phase régionale (ou PCT régional)** : demande PCT entrant dans la phase européenne (ou régionale) lorsque le demandeur a

rempli les conditions requises aux termes de l'article 22 ou 39 du PCT, de l'article 158 et de la Règle 107 de la CBE.

Voie (demande) européenne directe : demande de brevet déposée en vertu de l'article 75 de la CBE (également connue sous le nom de « demande Euro-directe »). La voie européenne directe implique que l'ensemble de la procédure de délivrance du brevet européen est régie exclusivement par la CBE; dans la variante Euro-PCT, la phase initiale de la procédure de délivrance (phase internationale) est régie conformément aux dispositions du PCT.

Table des matières

Avant-propos	3
Abréviations	9
<i>Chapitre 1. Objectifs et portée du manuel.</i>	11
Référence	17
<i>Chapitre 2. Les brevets comme indicateurs statistiques de la science et de la technologie</i>	19
2.1. Introduction	20
2.2. Les fondements juridiques des brevets	20
2.3. Voies administratives pour obtenir la protection	21
2.4. Fondements économiques des brevets	23
2.5. Informations contenues dans le document brevet	27
2.6. Les brevets comme indicateurs statistiques de l'activité d'invention	29
2.7. Bases de données sur les brevets	33
2.8. Thèmes de recherche	34
Notes	37
Références	39
Annexe 2.A1	40
<i>Chapitre 3. Systèmes et procédures en matière de brevets.</i>	45
3.1. Introduction	46
3.2. Procédure de base	47
3.3. Procédures nationales et régionales	54
3.4. Demande internationale de brevets	61
Notes	64
Références	65
<i>Chapitre 4. Critères de base pour la compilation d'indicateurs fondés sur les brevets</i>	67
4.1. Introduction	68
4.2. Date de référence	69
4.3. Pays de référence	71
4.4. Demandes PCT	73
4.5. Familles de brevets	80
4.6. Indicateurs fondés sur les brevets normalisés au niveau des pays ..	84

Notes	85
Références	85
Annexe 4.A1	87
Chapitre 5. Classification des brevets en fonction de différents critères . . .	93
5.1. Introduction	94
5.2. Domaines technologiques	94
5.3. Classification des secteurs d'activité	101
5.4. Classification régionale	104
5.5. Type d'institution	106
5.6. Brevets provenant d'entreprises commerciales	108
5.7. Brevets par inventeurs	110
Notes	112
Références	113
Chapitre 6. Utilisation et analyse des citations de brevets	117
6.1. Introduction	118
6.2. Qu'est-ce qu'une citation?	118
6.3. Utilisations et applications des indicateurs de citations	119
6.4. Pratiques des bureaux des brevets en matière de citation	120
6.5. Les indicateurs fondés sur les citations	124
6.6. Littérature hors brevets (NPL)	130
6.7. Autres indicateurs reposant sur les types de citations (rapports de recherche OEB et PCT)	134
Notes	135
Références	136
Chapitre 7. Indicateurs de l'internationalisation de la science et de la technologie	139
7.1. Introduction	140
7.2. Indicateurs	141
7.3. Propriété et stratégies de recherche	146
Notes	148
Références	148
Chapitre 8. Indicateurs de la valeur des brevets	149
8.1. Introduction	150
8.2. Citations en aval	152
8.3. Indicateurs fondés sur les informations sur la procédure et le comportement des demandeurs	153
8.4. Autres indicateurs	160
Notes	162
Références	163
Glossaire	167

Liste des encadrés

1.1.	Quelques exemples de statistiques de brevets publiées	16
3.1.	Critères de brevetabilité	48
3.2.	Principales dispositions de l'Accord ADPIC	51
4.1.	Méthodologies de rétropolation	78
4.2.	Méthodes de rétropolation basées sur les transferts	79
4.A1.1.	Autres définitions des familles de brevets	88
6.1.	Le problème des brevets équivalents	123
7.1.	Dispersion régionale des brevets	146
8.1.	Réformes concernant la désignation des États	158
8.2.	Un indicateur mixte (protection européenne) : l'indice de la portée annuelle	159

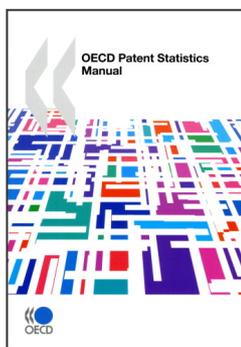
Liste des tableaux

3.1.	Différences entre les trois principaux bureaux des brevets	55
4.A1.1.	Écart dans les comptages de brevets (OEB) selon la référence choisie, 2000	90
4.A1.2.	Part des pays dans les demandes OEB selon divers critères d'attribution	91
5.1.	Principales caractéristiques des codes CIB (exemple)	97
5.2.	Exemples de mots clés ou d'indices utilisés pour identifier le secteur de brevets	107
6.1.	Occurrence des références brevets et hors brevets (USPTO – OEB) .	121
6.2.	Occurrence des références aux revues scientifiques et aux autres sources dans les brevets USPTO et OEB	131
6.3.	Occurrence des sources autres que les revues scientifiques dans les citations de brevets USPTO et OEB	131
6.4.	Catégories de citations à l'OEB et selon le PCT	134
8.1.	Principaux indicateurs de la valeur des brevets analysés dans les publications	154
8.2.	Part des pays dans le total des demandes de brevet en fonction de différents indicateurs	156

Liste des graphiques

2.A1.1.	Page de garde d'une demande de brevet à l'OEB	40
2.A1.2.	Exemple de page de garde d'une demande de brevet au JPO	41
2.A1.3.	Page de garde d'une demande de brevet de l'USPTO	42
2.A1.4.	Page de garde d'une demande PCT	43
3.1.	Chronologie des procédures PCT	62
4.1.	Part des pays dans les brevets déposés dans les trois grandes régions, 2005	74
4.2.	Brevets demandés selon la procédure PCT, désignations de l'OEB . .	75

4.3. Part des pays dans les brevets demandés selon la procédure PCT, 2004	77
4.4. Part des demandes Euro-PCT entrant dans la phase régionale, 2002-04	77
4.5. Part des pays dans le total des familles de brevets triadiques, 2005	82
4.6. Exemple des familles de brevets au sens étroit et au sens large ...	82
4.7. Familles de brevets triadiques rapportées au PIB, 2005	83
4.8. Familles de brevets triadiques par millions d'habitants, 2005 ...	83
5.1. Évolution des dépôts de brevets sur les piles à combustible, part des brevets déposés selon le PCT, 1987-2004	95
5.2. Part des pays dans les brevets sur les piles à combustible, 2000-04	99
5.3. Parts des techniques apparentées dans les brevets sur les piles à combustible, 2000-04	99
5.4. Indice de spécialisation des brevets dans les biotechnologies déposés à l'OEB, 2000-02	101
5.5. Brevets par branche et R-D des entreprises dépôts selon le PCT, 2002-04	104
5.6. Brevets ICT par région en Europe, aux États-Unis et au Japon ...	106
6.1. Part de la littérature hors brevets dans les citations des rapports de recherche des demandes de brevets selon le PCT	133
6.2. Part du hors brevets dans les citations – tous brevets	133
6.3. Part du hors brevets dans les citations – TIC	133
7.1. La mondialisation de la S-T	143
7.2. Propriété étrangère des inventions nationales	144
7.3. Propriété nationale des inventions étrangères	144
7.4. Composition de la propriété transnationale dans les demandes de brevet déposées	147



Extrait de :
OECD Patent Statistics Manual

Accéder à cette publication :

<https://doi.org/10.1787/9789264056442-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2009), « Systèmes et procédures en matière de brevets », dans *OECD Patent Statistics Manual*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264056466-4-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.