

## **Comité permanent du droit des brevets**

**Dix-septième session**  
**Genève, 5 – 9 décembre 2011**

### **PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE**

*Document établi par le Secrétariat*

1. L'annexe du présent document contient une proposition soumise par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant la qualité des brevets, en vue de son examen au titre du point 6 du projet d'ordre du jour révisé : qualité des brevets, y compris systèmes d'opposition.

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

[L'annexe suit]

## PROPOSITION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR LA QUALITÉ DES BREVETS

### Généralités

À la seizième session du SCP, le Royaume-Uni et le Canada ont présenté une proposition concernant un programme de travail sur la qualité des brevets, y compris les systèmes d'opposition, reproduite dans le document SCP/16/5. La session s'est achevée sur une invitation à la soumission d'observations et de propositions des États membres sur certains aspects d'un programme de travail pouvant être mis en œuvre par l'OMPI sur la question de la qualité des brevets.

Les États-Unis d'Amérique se félicitent de cette opportunité d'étudier et de débattre ce thème très important, car, pour nous, la délivrance de brevets de qualité est un aspect essentiel du bon fonctionnement du système des brevets pour promouvoir l'innovation, la croissance économique, l'emploi et la qualité de la vie. Les brevets de mauvaise qualité sont source de gaspillage; ils détournent des ressources, par exemple en empêchant les tiers de commercialiser certains produits qui auraient pu être mis sur le marché et en entraînant des coûts de procédure inutiles.

Les États-Unis d'Amérique ont récemment revu de fond en comble leur législation sur les brevets, avec l'adoption de la loi de promotion de l'invention (Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (16 septembre 2011)). Cette loi marque un tournant historique dans la législation des États-Unis d'Amérique sur les brevets et constitue la révision la plus ambitieuse et la plus importante de la législation en matière de brevets opérée depuis des années.

Plusieurs dispositions de la loi AIA influenceront de manière positive sur la qualité des brevets délivrés par l'USPTO. Certaines dispositions se rapportent directement à la qualité des brevets, moyennant la création de droits patrimoniaux plus sûrs et viables sur le marché de l'innovation et l'assurance d'une plus grande sécurité juridique quant à la validité et à la valeur des droits de brevet. Il s'agit notamment de l'adoption du critère du premier inventeur à déposer et de l'instauration d'une procédure de réexamen interne postérieur à la délivrance plus rapide et beaucoup moins onéreuse qu'une procédure judiciaire. Une autre disposition vise à améliorer la qualité en renforçant l'utilisation des communications des tiers pour s'assurer que nos examinateurs ont accès à l'état de la technique le plus pertinent. La loi AIA comporte de nombreux autres aspects qui amélioreront aussi directement ou indirectement la qualité des brevets. Il est largement admis que la procédure de délivrance doit aboutir à l'octroi d'un brevet de qualité. En revanche, la notion de qualité des brevets est un concept beaucoup plus ambigu, qui se prête à des interprétations différentes selon les systèmes nationaux de propriété intellectuelle.

En fait, définir ce que représente un brevet de qualité est une entreprise ardue, et souvent loin d'être évidente. En outre, l'objectif est difficile à cerner car différents utilisateurs du système ou les utilisateurs de systèmes nationaux différents définissent la qualité de manière différente, en fonction de leurs points de vue historiques, culturels, géographiques, technologiques ou autres.

Même pour des observateurs provenant de milieux similaires, l'évaluation de la qualité peut poser des difficultés. Si l'on se place par exemple du point de vue de la valeur monétaire, les brevets les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui sont le mieux rédigés. Certains brevets sont précieux précisément parce qu'on s'est aperçu avec le temps qu'ils couvraient des domaines techniques plus larges qu'on ne l'avait envisagé au moment de l'examen. Ce phénomène découle souvent d'une part d'ambiguïté dans la rédaction des demandes qui, par ailleurs, satisfont aux conditions juridiques nationales de délivrance, de validité et d'opposabilité.

On peut également mesurer la qualité des brevets à leur capacité de résistance à l'expertise judiciaire. Toutefois, ce sont généralement les brevets dont la validité est douteuse qui font l'objet de litiges, et non ceux qui sont considérés comme solides. Porter atteinte à un brevet solide, dont on pense que la validité et l'opposabilité seront reconnues, comporte un risque élevé. Les tiers s'efforceront dès lors d'éviter toute activité contrefaisante et les procédures judiciaires qui en découlent. Les brevets solides ne font donc pas souvent l'objet de litiges, et le résultat des procédures judiciaires n'est donc pas un bon indicateur de leur qualité.

### Objectifs nationaux d'un système des brevets

Compte tenu des difficultés qu'il y a à définir un brevet de qualité, le premier aspect de la proposition de l'USPTO sur la qualité vise à déterminer les différents éléments que les divers offices nationaux considèrent comme importants pour la qualité des brevets. L'USPTO propose donc un programme de travail dans le cadre duquel les offices des États membres sont invités à engager une réflexion et à partager leurs vues sur les objectifs généraux qu'ils jugent essentiels au système des brevets pour garantir la délivrance de brevets de qualité. Ces objectifs varieront nécessairement selon les pays, notamment en fonction des politiques industrielles nationales, du point d'équilibre entre les droits des inventeurs et ceux des utilisateurs et de l'importance attachée à la sécurité juridique et à la clarté dans les systèmes nationaux respectifs.

Les objectifs généraux définissant un système de brevets de qualité peuvent comprendre par exemple la manière dont le système des brevets national favorise la mise en œuvre de la politique industrielle, le niveau de détail avec lequel les inventions doivent être décrites dans les mémoires, le type d'objets brevetables, la rapidité de l'examen et des décisions en matière de délivrance, l'équilibre des droits entre les titulaires de brevets et les tiers, le niveau d'activité économique engendré par les brevets et d'autres facteurs.

Par essence, ces objectifs généraux représentent les buts propres à l'office au regard desquels se mesure la qualité des brevets et de l'examen en matière de brevets au niveau national. Les objectifs du système de brevets définis par les offices des États membres seront utiles pour débattre la notion de brevet de qualité et les caractéristiques que doit posséder une infrastructure de brevets nationale pour produire des brevets de qualité.

### Paramètres utilisés pour mesurer la qualité

La deuxième partie du programme de travail proposé par l'USPTO consiste en une analyse de la manière dont les offices nationaux évaluent actuellement la qualité des brevets délivrés et de la mesure dans laquelle les objectifs fixés par l'office sont atteints. Cet aspect de la proposition se rapporte aux opérations et aux procédures employées dans les différents offices nationaux pour s'assurer de la qualité des brevets délivrés.

En conséquence, nous invitons les offices nationaux à partager les paramètres spécifiques qu'ils utilisent pour évaluer les brevets délivrés et le travail des examinateurs, en décrivant les mécanismes d'assurance qualité qu'ils mettent en œuvre. Les critères utilisés peuvent comprendre par exemple l'exhaustivité de la recherche, la validité des décisions prises par l'examineur sur les conditions juridiques de la délivrance, la rapidité du processus, des enquêtes auprès des déposants, etc.

Les informations sur les paramètres qualitatifs spécifiques utilisés par les offices nationaux seront utiles pour les débats visant à améliorer les brevets délivrés par l'ensemble des offices moyennant l'établissement d'une liste des pratiques recommandées en matière de qualité des brevets. Les offices seraient libres d'adopter certains de ces critères ou pratiques recommandés aux fins de leurs propres opérations.

### Assurance qualité en matière de brevets à l'USPTO

L'USPTO souhaiterait présenter de manière plus détaillée le programme de qualité des brevets mis en œuvre par son Bureau assurance qualité, à titre d'illustration d'un système mis en place pour évaluer et améliorer le travail des examinateurs et la qualité de brevets délivrés. Il ne s'agit pas d'inciter les autres offices à adopter les mêmes pratiques, mais plutôt de fournir des informations pouvant être utiles dans le débat sur les systèmes d'assurance qualité.

À l'USPTO, la qualité des brevets est mesurée et évaluée par le Bureau assurance qualité en matière de brevets (OPQA), qui relève du Commissaire adjoint chargé de la politique d'examen en matière de brevets. Le Bureau assurance qualité est placé sous la supervision d'un directeur. La supervision directe des agents chargés de la vérification et de l'évaluation de la qualité de l'examen est exercée par des superviseurs spécialisés.

Les personnes chargées d'examiner les rapports des examinateurs de brevets sont désignées sous le terme de "vérificateurs qualité". Les fonctions des vérificateurs et des superviseurs spécialisés dépendent de la technologie, ce qui signifie qu'ils examinent les demandes de brevet dans leur domaine de compétence respectif, notamment la biotechnologie, la chimie et le génie chimique, électrique ou mécanique.

Le Bureau assurance qualité est composé de membres hautement qualifiés dotés de compétences techniques et en matière de procédure dans tous les domaines de l'instruction des brevets. Le personnel chargé de l'examen de la qualité est composé de 34 vérificateurs qualité et de sept superviseurs, auxquels il faut ajouter un statisticien et un gestionnaire de base de données.

Pendant de nombreuses d'années, ces vérificateurs et superviseurs ont été des examinateurs principaux des brevets dans leur domaine technique général de prédilection. Bon nombre d'entre eux ont aussi assumé des fonctions d'encadrement en tant qu'examineurs de brevets pendant au moins plusieurs années.

Le Bureau assurance qualité effectue des analyses des rapports qui sont utilisées pour établir les paramètres qualitatifs officiels de l'USPTO en matière d'évaluation de la qualité de l'examen. Ces paramètres sont indiqués dans le rapport annuel de l'office sur l'exécution du budget et la gestion.

Parmi les objectifs spécifiques du Bureau assurance qualité figurent la fourniture d'indicateurs opportuns, fiables et utiles de la qualité de l'examen, la définition des tendances concernant la qualité de l'examen, la détermination des possibilités d'amélioration, l'élaboration de stratégies d'amélioration fondées sur les données et l'aide fournie aux services opérationnels chargés des brevets aux fins de la formation des examinateurs et de la mise en œuvre des activités relatives à la qualité.

L'évaluation de la qualité au sein de l'USPTO a évolué dans le temps. Avant l'exercice fiscal 2011, l'office utilisait des paramètres qualitatifs qui étaient fondés uniquement sur l'examen de deux types de demandes (demandes acceptées, demandes en cours de traitement) mené par le Bureau assurance qualité en matière de brevets. Avant l'exercice fiscal 2005, l'office utilisait un seul paramètre qualitatif : le taux d'erreur concernant les demandes acceptées. Au cours de l'exercice fiscal 2005, l'office a adopté un deuxième paramètre, le taux de conformité en cours de traitement, et entre les exercices fiscaux 2005 et 2009 il a utilisé deux instruments : le taux de conformité concernant les demandes acceptées et le taux de conformité des analyses en cours de traitement (fondé sur un échantillon de rejets définitifs et non définitifs).

Au cours de l'exercice fiscal 2010, l'USPTO a adopté les critères de mesure ci-après : 1) le taux de conformité avec la décision finale (fondé sur un échantillon comprenant des demandes acceptées et des rejets définitifs en vue d'évaluer le bien-fondé des décisions des examinateurs quant à la brevetabilité des revendications au moyen de la décision finale de rejet ou d'acceptation) et 2) un taux non définitif de conformité des analyses en cours de traitement.

Par ailleurs, l'échantillon examiné a été modifié de manière à inclure un nombre proportionnellement plus élevé d'actions non définitives relatives aux demandes acceptées et aux rejets définitifs, afin de mettre davantage l'accent sur la qualité au début de la procédure au lieu de se concentrer principalement sur le produit final.

Le taux de conformité avec la décision finale et le taux non définitif de conformité des analyses en cours de traitement, bien qu'utiles, étaient considérés par l'USPTO et ses parties prenantes comme insuffisants pour présenter un tableau équilibré et exhaustif de la qualité. Par conséquent, à la fin de l'exercice fiscal 2011, l'USPTO a adopté de nouvelles procédures pour évaluer la qualité de l'examen des brevets.

En consultation avec le comité consultatif public sur les brevets, l'USPTO a élaboré un instrument mixte sur la qualité qui renforce considérablement les procédures antérieures applicables à l'évaluation de la qualité de l'examen. Cet instrument mixte sur la qualité est conçu pour révéler la présence de problèmes liés à la qualité survenus au cours de l'examen et pour contribuer à identifier la source de ces problèmes, de sorte qu'il puisse y être remédié au moyen d'une formation et qu'il soit possible d'établir et de favoriser des procédures exemplaires en matière de qualité. Cet instrument est fondé sur une initiative de l'USPTO et du comité consultatif public sur les brevets qui a permis au grand public de recenser des indices potentiels de qualité et de s'associer à l'USPTO pour faire de ces indices des facteurs distincts et mesurables.

#### L'instrument mixte sur la qualité

Le nouvel instrument mixte sur la qualité est composé de sept facteurs prenant en considération les observations formulées par les parties prenantes, y compris trois facteurs tirés de la procédure antérieure d'évaluation de la qualité de l'USPTO et quatre nouveaux facteurs mettant l'accent sur des données n'ayant jamais été saisies ou employées aux fins de l'évaluation de la qualité.

Plus précisément, les facteurs qui ont été mis en œuvre et modifiés à partir de la procédure antérieure comprennent :

- 1) la qualité de l'action déterminant la décision finale sur la demande;
- 2) la qualité des actions entreprises au cours de l'examen;
- 3) la qualité perçue de la procédure relative aux brevets, telle qu'elle a été évaluée au moyen des enquêtes extérieures de la qualité menées auprès de déposants et de spécialistes.

Les nouveaux facteurs mesurent :

- 1) la qualité de la recherche initiale de l'examineur;
- 2) la mesure dans laquelle la première action quant au fond respecte les pratiques recommandées en matière d'examen;
- 3) la mesure dans laquelle les données globales de l'office sont indicatives d'un traitement rapide et fondé;
- 4) la mesure dans laquelle la qualité du traitement des brevets transparaît dans la perception des services d'examen d'après les enquêtes de qualité interne.

L'accent qui était mis sur le bien-fondé des mesures prises par l'examineur dans le cadre d'une demande individuelle a été renforcé afin de couvrir l'intégralité de la procédure de demande de brevet et d'examen. L'instrument mixte sur la qualité permettra d'évaluer les résultats dans chacun des sept domaines visés, au cours de chacune des périodes couvertes par le rapport. Les résultats relatifs dans chacun de ces domaines seront pondérés et rassemblés afin d'aboutir à une évaluation de la qualité globale de l'examen au cours de la période considérée. En choisissant divers paramètres pour donner une image exhaustive de la qualité de l'examen des brevets, l'office devrait pouvoir répondre aux problèmes recensés par des mesures exhaustives et équilibrées.

Le nouvel instrument de mesure mixte est conçu pour donner une image exhaustive de la qualité globale de l'examen et apporter une réponse équilibrée aux préoccupations en matière de qualité, de manière à améliorer la qualité globale du processus relatif aux brevets.

Les paramètres employés pour mesurer la qualité des brevets dans le cadre de l'instrument mixte sont énumérés ci-dessous, avec leur pondération respective :

Taux de conformité des décisions finales (20%)  
Taux de conformité au cours de la procédure (15%)  
Analyse de la recherche effectuée dans le cadre de la première action sur le fond (10%)  
Analyse complète de la première action sur le fond (10%)  
Rapport sur l'indice de qualité (20%)  
Étude sur la qualité externe (15%)  
Étude sur la qualité interne (10%)

Les sept critères de qualité susmentionnés sont analysés plus en détail ci-après.

- *Taux de conformité des décisions finales*

Ce critère est fondé sur l'évaluation d'un échantillon aléatoire de demandes acceptées et de demandes définitivement rejetées. Une demande acceptée est considérée comme étant conforme si aucune des revendications acceptées n'est considérée comme non brevetable. Les demandes définitivement rejetées sont considérées comme étant conformes si elles n'ont pas fait l'objet de "défaillances dans le cadre de la procédure d'examen", qui sont des cas d'erreurs manifestes, telles qu'ils ont été définis dans le plan d'évaluation des résultats des examinateurs, qui ont des répercussions fâcheuses sur la capacité du déposant à faire avancer l'examen sur le fond de la demande.

Le taux de conformité des décisions finales indique le pourcentage de demandes acceptées après examen et de demandes définitivement rejetées ne comportant pas les défaillances susmentionnées.

- *Taux de conformité au cours de la procédure*

Le taux non définitif de conformité en cours de procédure est déterminé sur la base de l'évaluation d'un échantillon aléatoire de demandes définitivement rejetées. Les défaillances dans le cadre de l'examen, dénommées "défaillances dans le cadre de la procédure d'examen" sont des cas d'erreurs manifestes, telles qu'ils ont été définis dans le plan d'évaluation des résultats des examinateurs, qui ont des répercussions fâcheuses sur la capacité du déposant à faire avancer l'examen sur le fond de la demande.

Le taux non définitif de conformité en cours de procédure est le pourcentage d'actions non définitives examinées dans lesquelles aucune défaillance dans le cadre de la procédure d'examen n'a été constatée.

- *Analyse de la recherche effectuée dans le cadre de la première action sur le fond*

D'après les opinions exprimées par les parties prenantes dans les observations formulées et au cours de tables rondes, la qualité de la recherche constitue un indicateur essentiel de la qualité de l'examen. L'analyse de la recherche effectuée dans le cadre de la première action sur le fond permet d'évaluer dans quelle mesure la recherche initiale effectuée par l'examineur est conforme aux pratiques recommandées. Cette analyse est réalisée sur un échantillon aléatoire de premières actions sur le fond concernant des demandes en cours d'examen. Une valeur en points est attribuée à chaque évaluation. En fonction de la conformité de la recherche avec les pratiques recommandées en matière d'examen, il peut être décidé d'attribuer à l'action la totalité des points, un certain nombre de points ou aucun point. Les points sont totalisés pour chaque demande et sont exprimés en pourcentage de la totalité des points obtenus sur les points disponibles.

Ce critère est fondé sur le calcul de la moyenne des points obtenus pour les demandes examinées.

- *Analyse complète de la première action sur le fond*

Les observations formulées par les parties prenantes ont également fait ressortir que la première action sur le fond constitue un indicateur fondamental de la qualité. Ce critère permet d'évaluer dans quelle mesure la première action sur le fond concernant une demande est conforme aux pratiques recommandées au sein de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, grâce à l'analyse d'un échantillon aléatoire de premières actions sur le fond concernant des demandes en cours d'examen. Cette analyse est similaire à celle effectuée dans le cadre de l'examen en cours de procédure, mais elle est plus complète et beaucoup plus détaillée. Une valeur en points est attribuée à chaque évaluation. En fonction de la conformité de la recherche avec les pratiques recommandées en matière d'examen, il peut être décidé d'attribuer à l'action la totalité des points, un certain nombre de points ou aucun point. Les points sont totalisés pour chaque demande et sont exprimés en pourcentage de la totalité des points obtenus sur les points disponibles.

Ce critère est fondé sur le calcul de la moyenne des points obtenus pour les demandes examinées.

- *Rapport sur l'indice de qualité*

Le rapport sur l'indice de qualité permet d'évaluer dans quelle mesure les actions entreprises lors du traitement de toutes les demandes de brevet mettent en évidence des tendances susceptibles de dénoter des préoccupations en matière de qualité. L'indice est fondé sur des données extraites de la base de données PALM de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique et est calculé sur la base de l'analyse statistique de certains types de faits tels que de multiples actions non définitives, des restrictions après la première action, la reprise de la procédure après un recours et le dépôt de demandes de prolongation d'examen. L'analyse des données permet de déterminer des éléments atypiques susceptibles d'indiquer des questions se rapportant à la qualité ou à la procédure auxquelles il convient d'apporter une réponse. Les données relatives au rapport sur l'indice de qualité peuvent également être utilisées pour recenser les pratiques remarquables en matière d'examen à partir desquelles des pratiques recommandées peuvent être élaborées et diffusées.

- *Étude sur la qualité externe et étude sur la qualité interne*

L'étude sur la qualité à l'extérieur est une étude administrée par le prestataire de services réalisée tous les six mois en vue d'évaluer la perception que les déposants de demandes de brevet et les spécialistes ont de la qualité de l'examen, ainsi que leur interaction avec le personnel de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique.

Le critère utilisé est le rapport entre le nombre de réponses positives et le nombre de réponses négatives à la question portant sur l'appréciation de la qualité globale de l'examen. L'étude sur la qualité en interne permet d'évaluer les données d'expérience des examinateurs concernant les échanges avec l'extérieur et en interne et les questions contribuant à les aider à réaliser un examen de qualité. L'étude porte notamment sur la satisfaction à l'égard des outils d'examen, la formation, la qualité des demandes déposées et leurs échanges avec les spécialistes. Ce critère est fondé sur le rapport entre le nombre de réponses positives et le nombre de réponses négatives à une question portant sur la satisfaction globale.

Ce critère mixte de mesure de la qualité donnera un aperçu de la qualité de l'examen et du traitement des demandes de brevet au cours d'un exercice financier. Comme indiqué dans le plan stratégique de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique pour l'exercice 2010-2015, l'optimisation de la qualité des brevets est un objectif stratégique. Par conséquent, le critère mixte de mesure de la qualité et les sept critères d'évaluation de la qualité seront exprimés en pourcentage de la progression en cinq ans vers un objectif de qualité.

#### Proposition des États-Unis d'Amérique

L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique estime que la qualité des brevets est une question fondamentale, directement liée au développement d'un système des brevets favorisant l'innovation, la croissance économique, l'emploi et le bien-être. L'échange d'idées sur la qualité des brevets est essentiel à la mise en place de systèmes permettant de délivrer des brevets de qualité.

C'est pourquoi, les États-Unis d'Amérique proposent un programme de travail sur la qualité des brevets comportant deux volets, pour examen par les États membres.

#### 1) Objectifs nationaux d'un système des brevets

L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique propose de réaliser une enquête auprès des offices des États membres en vue de les inviter à réfléchir aux objectifs de haut niveau qu'ils considèrent comme essentiels à un système des brevets produisant des brevets de qualité et à les indiquer. Ces objectifs de haut niveau représentent les objectifs propres aux offices sur la base desquels est évaluée la qualité des brevets nationaux.

#### 2) Critères précis de mesure de la qualité

L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique propose que les offices nationaux remplissent un questionnaire dans lequel ils indiqueraient les critères précis qu'ils utilisent pour évaluer les brevets délivrés et le travail des examinateurs, par rapport aux objectifs propres aux offices susmentionnés, et décriraient les mécanismes d'assurance de la qualité sur lesquels ils s'appuient.

[Fin de l'annexe et du document]